

EUROPÄISCHE PATENTORGANISATION

Finnland tritt dem Europäischen Patentübereinkommen bei

1. Beitritt zum EPÜ

Die Regierung der Republik Finnland hat am 29. Dezember 1995 die Urkunde über den Beitritt zum Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ) hinterlegt. Damit tritt das EPÜ für Finnland am **1. März 1996** in Kraft.

Der Europäischen Patentorganisation gehören somit ab **1. März 1996** die folgenden **18 Mitgliedstaaten** an: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Niederlande, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und Vereinigtes Königreich.

Weitere Einzelheiten über die Auswirkungen dieses Beitritts und die finnischen Durchführungsbestimmungen zum EPÜ werden in einer späteren Ausgabe des Amtsblatts veröffentlicht.

2. Wichtiger Hinweis

Finnland kann somit in ab **1. März 1996** eingereichten europäischen Patentanmeldungen benannt werden¹.

Das EPA wird jedoch europäischen Patentanmeldungen, die im Februar 1996 eingereicht werden und in denen Finnland **ausdrücklich** benannt ist, den **1. März 1996 als Anmeldetag** zuerkennen, wenn dies bei Einreichung der Anmeldung ausdrücklich beantragt wird.

¹ Die derzeitige Fassung des Formblatts für den Erteilungsantrag (EPA/EPO/OEB Form 1001 10.95, ABl, EPA 1995, 784) bleibt weiterhin gültig; eine Neufassung ist zur Zeit nicht vorgesehen. Anmelder, die Finnland benennen möchten, müssen Feld 33 ("Benennung von Vertragsstaaten") entsprechend ergänzen. Ab 1. März 1996 gilt Feld 33a ("Vorsorgliche Benennung sämtlicher Vertragsstaaten") auch für Finnland.

EUROPEAN PATENT ORGANISATION

Finland accedes to the European Patent Convention

1. Accession to the EPC

The Government of the Republic of Finland deposited its instrument of accession to the European Patent Convention (EPC) on 29 December 1995. The EPC accordingly enters into force for Finland on **1 March 1996**.

The European Patent Organisation will thus comprise the following **18 member states** as from **1 March 1996**: Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, the Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom.

Further information concerning the effects of this accession and the Finnish provisions for the implementation of the EPC will be published in a later issue of the Official Journal.

2. Important information

Finland can therefore be designated in European patent applications filed on or after **1 March 1996**¹.

The EPO will however accord European patent applications filed during February 1996 and **expressly** designating Finland the filing date of **1 March 1996** if the applicant expressly requests that filing date when filing the application.

¹ The current Request for Grant form (EPA/EPO/OEB Form 1001 10.95, OJ EPO 1995, 784) remains valid and a revised version is not envisaged for the present. Applicants wishing to designate Finland must add it to Section 33 ("Designation of contracting states"). As from 1 March 1996 Section 33a ("Precautionary designation of all contracting states") will also apply to Finland.

ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS

La Finlande adhère à la Convention sur le brevet européen

1. Adhésion à la CBE

Le gouvernement de la République de Finlande a, le 29 décembre 1995, déposé son instrument d'adhésion à la Convention sur le brevet européen (CBE). En conséquence, la CBE entrera en vigueur pour la Finlande le **1^{er} mars 1996**.

L'Organisation européenne des brevets comptera ainsi, à partir du **1^{er} mars 1996, les 18 Etats membres** suivants : l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Liechtenstein, le Luxembourg, Monaco, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse.

De plus amples informations sur l'effet de cette adhésion et les dispositions finlandaises prises en application de la CBE seront publiées ultérieurement dans le Journal officiel.

2. Avis important

La Finlande pourra donc être désignée¹ dans les demandes de brevet européen déposées à compter du **1^{er} mars 1996**.

Toutefois, l'OEB attribuera aux demandes de brevet européen déposées dans le courant du mois de février 1996 et désignant **explicitement** la Finlande, la date du **1^{er} mars 1996** comme date de dépôt, si le demandeur requiert expressément cette date lors du dépôt de la demande.

¹ L'actuelle version du formulaire de requête en délivrance (EPA/EPO/OEB Form 1001 10.95, JO OEB 1995, 784) reste valable et il n'est pas prévu de version révisée pour le moment. Les demandeurs veilleront, s'ils désirent désigner la Finlande, à compléter de façon appropriée la rubrique 33 du formulaire ("Désignation d'Etats contractants"). A partir du 1^{er} mars 1996, la rubrique 33a ("Désignation à toutes fins utiles de tous les Etats contractants") vaudra pour la Finlande.

3. PCT

Da Finnland seit 1980 dem PCT angehört, können finnische Staatsangehörige und Personen mit Sitz oder Wohnsitz in Finnland ab 1. März 1996 internationale Anmeldungen auch beim Europäischen Patentamt als Anmeldeamt einreichen. Ferner kann Finnland in ab 1. März 1996 eingereichten internationalen Anmeldungen für ein europäisches Patent bestimmt werden².

4. Gebühren

Mit Beschluß des Präsidenten des EPA vom Januar 1996 sind gemäß Artikel 6 (4) Gebührenordnung Gegenwerte der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA mit Wirkung ab 1. März 1996 in Finnischen Mark (FIM) festgesetzt worden. Dieser Beschluß und das vollständige Gebührenverzeichnis werden zusammen mit neu festzusetzenden Gegenwerten in anderen Währungen voraussichtlich als Beilage zum Amtsblatt 3/96 veröffentlicht. Die wichtigsten Gebühren in FIM ergeben sich aus dem Hinweis für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen auf Seite 116 dieses Amtsblatts.

Das Konto der EPO in Finnland stand beim Druck dieser Mitteilung noch nicht fest. Nähere Informationen sind telefonisch unter der Nummer (+49 89) 2399-4233 erhältlich.

3. PCT

Since Finland has been a PCT contracting state since 1980, Finnish nationals and persons having their principal place of business or residence in Finland will also be entitled, as from 1 March 1996, to file international applications with the European Patent Office as receiving Office. Furthermore, Finland may be designated for a European patent in international applications filed on or after 1 March 1996².

4. Fees

Following the Decision of the President of the EPO dated January 1996, equivalents of the EPO's fees, costs and prices will be laid down in Finnish marks (FIM) with effect from 1 March 1996 under Article 6(4) of the Rules relating to Fees. This decision and the full schedule of fees are expected to be published together with new equivalents in other currencies as a supplement to Official Journal 3/96. The main fees in FIM can be gathered from the guidance on the payment of fees, costs and prices on page 116 of this issue of the Official Journal.

The number of the EPO's bank account in Finland was unknown at the time of going to press. For further information please telephone (+4989) 2399-4233.

3. PCT

La Finlande étant partie au PCT depuis 1980, les ressortissants finlandais et les personnes qui ont leur siège ou leur domicile en Finlande pourront, à compter du 1^{er} mars 1996, déposer également des demandes internationales auprès de l'Office européen des brevets en tant qu'office récepteur. En outre, la Finlande pourra être désignée pour un brevet européen dans les demandes internationales déposées à compter du 1^{er} mars 1996².

4. Taxes

Par décision du Président de l'OEB en date du janvier 1996, les contrevaleurs des taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB ont été fixés en marks finlandais (FIM) avec effet à compter du 1^{er} mars 1996, conformément à l'article 6(4) du règlement relatif aux taxes. Cette décision et le barème de taxes complet seront publiés, probablement comme supplément au Journal officiel 3/96, avec les contrevaleurs à fixer dans d'autres monnaies. Les taxes les plus importantes en FIM sont indiquées dans l'avis concernant le paiement des taxes, frais et tarifs figurant à la page 116 du présent Journal officiel.

Le compte de l'OEB en Finlande n'était pas encore connu au moment de l'impression du présent communiqué. Des informations plus détaillées peuvent être obtenues par téléphone en appelant le numéro (+4989) 2399-4233.

² Durch Ankreuzen des Kästchens "EP" im PCT-Antrag (Form PCT/RO/101 - Januar 1996) ist diese Bestimmung automatisch eingeschlossen.

² Crossing the "EP" box in the PCT request (Form PCT/RO/101-January 1996) automatically includes this provision.

² Cette désignation est incluse automatiquement lorsque l'on trace une croix dans la rubrique "EP" de la requête PCT (Form PCT/RO/101 - janvier 1996)

VERWALTUNGSRAT**Bericht über die 60. Tagung des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation (4. bis 8. Dezember 1995)**

Der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation hat seine 60. Tagung vom 4. bis 8. Dezember 1995 in München abgehalten. Herr Julián Álvarez Álvarez (ES), der mit Wirkung vom 1. Dezember 1995 für drei Jahre zum Präsidenten des Rats gewählt worden war, führte dabei erstmals den Vorsitz. Der Präsident des Amtes, Herr Paul Braendli, legte den Tätigkeitsbericht des Amtes für das zweite Halbjahr 1995 vor.

Danach lag die Gesamtzahl der 1995 eingereichten Anmeldungen bei rund 77 500 und damit um 7 500 oder 10,7 % über den Haushaltsvorschlägen. 40 000 dieser Anmeldungen waren europäische Direkt- und 37 500 Euro-PCT-Anmeldungen. Rund 18 800 Euro-PCT-Anmeldungen dürften in die regionale Phase eintreten; das sind 5 % mehr, als im Haushalt vorgesehen war.

Wie die Anmeldezahlen ist auch die Zahl der Recherchanträge gestiegen. Sie lag mit rund 88 000 um 6 % über dem Geschäftsplan. Dagegen war der Arbeitsanfall im Bereich der Prüfung europäischer Patentanmeldungen (etwa 53 200 Fälle) um 6 % niedriger als vorhergesehen. Die Zahl der Anträge auf vorläufige Prüfung nach Kapitel II PCT war jedoch mit insgesamt 14 500 um 17,9 % höher als erwartet. Die Zahl der Einsprüche fiel etwas niedriger aus als geschätzt (- 1 %) und dürfte für das gesamte Jahr ca. 2 750 ausmachen. Die Anzahl der technischen Beschwerden betrug ca. 1 060 und lag damit um 170 unter Plan.

Der Bearbeitungsrückstand ist bei der Recherche wegen des um 44 Stellen unter Plan liegenden Prüferbestands und des erheblich höheren Arbeitsaufkommens auf etwa 5 400 Akten angewachsen. Bei der Prüfung hingegen sank er bei den Erstbescheiden auf 35 000, während er bei der Beschwerde mit etwa 1 150 Fäl-

ADMINISTRATIVE COUNCIL**Report on the 60th meeting of the Administrative Council of the European Patent Organisation (4 to 8 December 1995)**

The Administrative Council of the European Patent Organisation held its 60th meeting in Munich from 4 to 8 December 1995, the first held under the chairmanship of Mr Julián Álvarez Álvarez (ES), who had been elected for a three-year term of office with effect from 1 December 1995. The EPO President, Mr Paul Braendli, presented his activities report for the second half of 1995.

The President stated that the total number of 1995 filings was expected to be in the region of 77 500, which was 7 500 or 10.7% above the budgeted figure. Of these, 40 000 were direct European and 37 500 Euro-PCT applications. Approximately 18 800 Euro-PCT applications would enter the regional phase, which was 5% more than anticipated in the budget.

Reflecting these higher filing figures, the number of search requests was also on the increase - at around 88 000, or 6% above the business plan. On the other hand, the examination workload (around 53 200 European patent applications) was 6% below plan. The number of requests for preliminary examination under PCT Chapter II was 14 500, or 17.9% above plan, however. The number of oppositions was slightly lower than expected (-1%) and would probably total some 2 750 for the year. The number of technical appeals was likely to be in the region of 1 060 or 170 below plan.

The President pointed out that, since the examiner complement was 44 posts under plan while the workload had increased significantly, the search backlog had risen to around 5 400 cases. In examination, the backlog of first communications was down on the previous year (to 35 000), while the appeals backlog

CONSEIL D'ADMINISTRATION**Compte-rendu de la 60^e session du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets (du 4 au 8 décembre 1995)**

Le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets a tenu sa 60^e session à Munich, du 4 au 8 décembre 1995; M. Julián Álvarez Álvarez (ES), élu à la Présidence du Conseil pour un mandat de 3 ans à compter du 1^{er} décembre 1995, 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 1995.

Concernant le nombre de demandes, le Président a constaté que le nombre total des demandes déposées en 1995 s'élèvera à environ 77 500, soit 7 500, autrement dit 10,7%, de plus que ce qui était prévu au budget. Parmi ces demandes, 40 000 sont des demandes européennes directes et 37 500 des demandes euro-PCT. Environ 18 800 demandes euro-PCT entreront dans la phase régionale, soit 5% de plus que ce qui était prévu au budget.

Comme le nombre de dépôts, le nombre des demandes de recherche, qui s'élève à environ 88 000, est lui aussi en augmentation. Il dépasse de 6% le chiffre prévu dans le plan d'activités. En revanche, la charge de travail dans le domaine de l'examen des demandes de brevet européen (environ 53 200 dossiers) est inférieure de 6% aux prévisions. L'on enregistre cependant au total 14 500 demandes d'examen préliminaire au titre du chapitre II du PCT, soit 17,9% de plus que ce qui avait été prévu. Le nombre d'oppositions est légèrement inférieur aux estimations (- 1%) et devrait se situer aux alentours de 2 750 pour l'ensemble de l'année. Le nombre des recours portés devant les chambres de recours techniques s'élèvera à environ 1 060, soit 170 de moins que les prévisions.

Concernant les arriérés, le Président a indiqué qu'étant donné que le nombre d'examineurs-année est inférieur de 44 postes aux prévisions et que la charge de travail s'est fortement accrue, l'arriéré en matière de recherche a augmenté pour atteindre environ 5 400 dossiers. Dans le cas de l'examen, l'arriéré enregistré en

len konstant blieb.

Ange­sichts der unerwünschten Zunahme der Rückstände insbesondere bei der Recherche wird das Amt im Laufe des Jahres 1996 voraussichtlich wieder mit der Einstellung von Prüfern beginnen und noch andere Maßnahmen zur Erhöhung der Produktion treffen müssen.

Was das Erteilungsverfahren selbst anbelangt, so war aus dem Bereich der Recherche zu berichten, daß die Automatisierung in der täglichen Praxis immer stärker zum Tragen kommt. Die Bereitstellung von EPOQUE II für einen größeren Nutzerkreis verlief reibungslos. Seit der Inbetriebnahme im Februar 1995 wird das System von durchschnittlich über 650 Prüfern regelmäßig benutzt. Mit insgesamt knapp 160 000 Abfragen werden pro Tag und Nutzer 73 Dokumente in Faksimileform am Bildschirm abgerufen. Bezieht man die Abfragen über EPOQUE I mit ein, so werden bei jeder Recherche im Amt durchschnittlich 140 Dokumente auf elektronischem Wege konsultiert. Seit Oktober können zudem - wie geplant - Dokumente über "Bacon Numerical Service" (BNS) ausgedruckt werden. Die EDV-Ausstattung der Prüfer ist damit praktisch komplett.

Der Präsident brachte dann die Qualität der Recherchen zur Sprache und berichtete über eine Ende 1994 bei den Anmeldern durchgeführte Umfrage, deren Ergebnisse im Laufe des Jahres 1995 ausgewertet worden waren. 1 000 Fragebögen waren dabei an Anmelder in aller Welt versandt worden. Die Rücklaufquote entsprach mit 46 % etwa derjenigen der 1992 durchgeführten Umfrage. Bei 54 % der Antworten (1992: 56 %) wurde die Recherchenqualität als insgesamt "gut", bei 41 % (37 %) als "befriedigend" und bei 0,2 % (1,3 %) als "schlecht" bezeichnet. Gerade auch im Zusammenhang mit der Automatisierung waren die Antworten auf die Frage interessant, wie weit der Anmeldungsinhalt durch die im Recherchenbericht angeführten Dokumente abgedeckt ist. Dies wurde bei 47 % (40 %) der Antworten mit "gut", bei 43 % (50 %) und bei 1,4 % (2,8 %) mit "befriedigend" bzw. "schlecht" beurteilt. Dieser positive

had remained constant at around 1 150 cases.

Owing to the undesirable increase in the backlogs, particularly in the area of search, the Office expected to have to start recruiting examiners again in 1996, and to take other suitable measures to increase production.

On the subject of improvements to the patent grant procedure, the practical effects of specific search automation projects were making themselves increasingly clearly felt in the Office's day-to-day work. No problems had been experienced in making EPOQUE II available to a larger number of users; on average, since it came on line in February 1995, the system had been regularly used by more than 650 examiners. With a total of nearly 160 000 queries, each examiner had been consulting 73 facsimile-form documents on his or her screen every day. Including queries via EPOQUE I, an average of 140 documents in electronic form had been consulted for every search performed at the Office. Since October, it had also been possible to print out documents using the Bacon Numerical Service (BNS) as planned, as a result of which the range of information technology tools available to examiners was almost complete.

The President reported on a survey which had been carried out amongst applicants in late 1994 and analysed in 1995 to ascertain views on the quality of the searches performed. One thousand questionnaires had been sent out to applicants worldwide, the response rate (46%) being more or less the same as that achieved with the 1992 survey. Overall, 54% of applicants responding (compared with 56% in 1992) rated the quality of searches "good", 41% (as against 37%) rated it "satisfactory", and 0.2% (as against 1.3%) "poor". Of particular relevance to automation was the response to the question of how well the content of applications was covered by the documents cited in the search reports: 47% of replies (as against 40%) said that coverage was "good", 43% (as against 50%) said it was "satisfactory", and 1.4% (as against 2.8%) that it was "poor". This positive trend was also apparent in relation to how well

ce qui concerne les premières notifications est, par rapport à l'année précédente, tombé à 35 000, alors que dans le cas des recours, il est resté constant, avec environ 1 150 dossiers.

En raison de l'accroissement indésirable des arriérés, notamment dans la recherche, l'Office devra selon toute probabilité recommencer, en 1996, à engager des examinateurs, et prendre d'autres mesures appropriées pour augmenter la production.

En ce qui concerne l'évolution de la procédure de délivrance des brevets, il convient tout d'abord de noter, au niveau de la recherche, que les effets concrets de l'automatisation dans ce domaine sont de plus en plus tangibles dans la pratique quotidienne à l'Office. La mise à disposition d'EPOQUE II à un plus grand nombre d'utilisateurs s'est déroulée sans difficultés. Depuis son entrée en service en février 1995, ce système est régulièrement utilisé par plus de 650 examinateurs en moyenne. Avec près de 160 000 interrogations au total, les examinateurs ont consulté en facsimilé sur leurs écrans 73 documents par jour et par utilisateur. Si l'on inclut les interrogations via EPOQUE I, ce sont en moyenne 140 documents qui sont consultés électroniquement pour chaque recherche effectuée à l'Office. Depuis le mois d'octobre, les documents peuvent en outre, comme prévu, être imprimés via "Bacon Numerical Service" (BNS). L'environnement informatique des examinateurs est ainsi quasi complet.

En ce qui concerne la qualité des recherches ainsi effectuées, le Président de l'Office a rendu compte d'une enquête réalisée fin 1994 auprès des demandeurs et dont l'exploitation a été achevée cette année. Mille questionnaires ont été envoyés à des demandeurs établis dans le monde entier; le taux de réponses (46%) correspondait à peu près au taux enregistré lors de l'enquête réalisée en 1992. 54% (contre 56% en 1992) des demandeurs ayant répondu ont jugé la qualité des recherches globalement "bonne", 41% (contre 37%) "satisfaisante" et 0,2% (contre 1,3%) "mauvaise". C'est particulièrement en ce qui concerne l'automatisation que les réponses données sur le degré de couverture du contenu des demandes par les documents cités dans le rapport de recherche sont importantes: cette couverture est jugée "bonne" dans 47% des réponses (contre 40%), "satisfaisante" dans

Trend zeigte sich auch bei der Berücksichtigung der Nichtpatentliteratur in den Recherchenberichten: 57% (1992: 48%) der Befragten hielten sie für ausreichend. In diesen Ergebnissen schlagen sich die Bemühungen der Dokumentationsabteilung der Generaldirektion 1 (GD 1) um die Erschließung der Nichtpatentliteratur für die EPOQUE-Datenbanken nieder.

Im Rahmen der technischen Zusammenarbeit mit den mittel- und osteuropäischen Staaten hat sich die GD 1 unter der Federführung der Generaldirektion 5 (GD 5) an mehreren Projekten beteiligt. Einen besonderen Schwerpunkt bildete hier die Dienststelle Berlin, wo zwei Seminare abgehalten wurden, in denen das EPA und das europäische Patenterteilungsverfahren Unternehmen aus diesen Staaten vorgestellt wurden. Außerdem wurden "vor Ort" in etwa 200 Unternehmen 16 Präsentationen durchgeführt. Im September wurde in Berlin ein Workshop zum Thema "Schutz für Computer-Hardware und -Software" veranstaltet, an dem Vertreter aus der Industrie und aus den Patentämtern mittel- und osteuropäischer Staaten teilnahmen. Daneben fanden Präsentationen in Unternehmen in der Tschechischen Republik, in Slowenien, Lettland und Litauen statt.

In der Generaldirektion 2 (GD 2) sind inzwischen 83 Prüfer - d. h. etwa 10% des gesamten Prüferbestands der GD 2 - in das BEST-Projekt eingebunden (in der GD 1 sind es 268 Prüfer). Die Zahl der 1995 in der GD 2 durchgeführten Recherchen wird auf rund 1 400 geschätzt. Eine von der GD 1 durchgeführte Untersuchung hat gezeigt, daß die Qualität reiner Online-Recherchen auf den ausgewählten technischen Gebieten in der GD 2 mit der Recherchenqualität in der GD 1 vergleichbar ist.

Im Rahmen der Prüferausbildung in der GD 2 ist ein Ausbildungsprogramm für Hauptprüfer, die den Vorsitz bei mündlichen Verhandlungen in Einspruchssachen führen, in die Wege geleitet worden. Es wurde konzipiert, um auf konkrete Erwartungen der Kunden eingehen und die Qualität der mündlichen Verhandlungen harmonisieren zu können. 1995 haben über 120 Prüfer und Direktoren an diesem Programm teilgenommen, das auch in den nächsten zwei Jahren fortgesetzt werden soll.

search reports covered non-patent literature: 57% (as against 48% in 1992) considered this to be satisfactory. These results reflected the efforts of the documentation department in Directorate-General 1 to include non-patent literature in the EPOQUE databases.

On the subject of technical cooperation with the countries of central and eastern Europe, DG 1 had been involved in a number of DG 5-led projects. These mainly involved the Berlin sub-office, where two seminars had been held to familiarise companies from these countries with the EPO and the grant procedure for European patents. Sixteen presentations had also been given on site in some 200 companies. In September, a workshop on protection for computer hardware and software had been held in Berlin for representatives from industry and the patent offices of the countries of central and eastern Europe. Presentations had been given in companies in the Czech Republic, Slovenia, Latvia and Lithuania.

In DG 2, 83 examiners - some 10% of the total - were now taking part in the BEST project (compared with 268 DG 1 examiners). The number of searches carried out in DG 2 in 1995 was expected to be approximately 1 400. A survey conducted by DG 1 had revealed that the quality of searches carried out solely on-line in the areas covered by DG 2 was comparable to that of searches carried out in DG 1.

A training programme had been set up in DG 2 for principal examiners called upon to chair oral proceedings on opposition cases, the aim being to respond to clients' concrete expectations and to harmonise the quality of oral proceedings. In 1995, over 120 examiners and directors had taken part in this programme, which was to be continued for the next two years.

43% des réponses (contre 50%) et "mauvaise" dans 1,4% des réponses (contre 2,8%). Cette tendance positive a aussi été observée en ce qui concerne la prise en considération de la littérature non-brevet dans les rapports de recherche : 57% (contre 48% en 1992) l'ont jugée satisfaisante. Ces résultats traduisent les efforts déployés par le département Documentation de la Direction Générale 1 (ci-après DG 1) pour rendre la littérature non-brevet accessible par les bases de données EPOQUE.

Dans le cadre de la coopération technique avec les Etats d'Europe centrale et orientale, la DG 1 a participé, sous la responsabilité de la Direction Générale 5 (ci-après DG 5), à plusieurs projets. Cela concerne particulièrement l'agence de Berlin, où se sont déroulés deux séminaires au cours desquels l'OEB et la procédure de délivrance de brevets européens ont été présentés à des entreprises provenant de ces Etats. En outre, seize présentations ont été réalisées "sur place" dans quelque 200 entreprises. En septembre, un atelier a été organisé à Berlin sur le thème "Protection du matériel et des logiciels informatiques", atelier qui a réuni des représentants de l'industrie ainsi que des offices de brevets des Etats d'Europe centrale et orientale. Des présentations ont été faites dans des entreprises en République tchèque, en Slovénie, en Lettonie et en Lituanie.

A la Direction Générale 2 (ci-après DG 2), 83 examinateurs, soit environ 10% de l'ensemble des examinateurs de la DG 2, participent désormais au projet BEST (contre 268 examinateurs à la DG 1). Le nombre de recherches effectuées en 1995 à la DG 2 est estimé à environ 1 400. Il ressort d'une enquête réalisée par la DG 1 que la qualité des recherches effectuées exclusivement en ligne est comparable, dans les domaines techniques sélectionnés à la DG 2, à celle des recherches faites à la DG 1.

En ce qui concerne la formation des examinateurs à la DG 2, un programme de formation destiné aux examinateurs principaux assurant la présidence lors des procédures orales convoquées dans le cadre d'une opposition a été mis en oeuvre. Il a été conçu dans le but de pouvoir répondre aux attentes concrètes des clients et harmoniser la qualité des procédures orales. En 1995, plus de 120 examinateurs et directeurs ont pris part à ce programme, qu'il est prévu de poursuivre au cours des deux prochaines années.

Aus dem Geschäftsbereich der Generaldirektion 3 (GD 3) wurde folgendes erwähnt:

Im Zusammenhang mit der Patentierung biotechnologischer Erfindungen ist in dem Bestreben, für Schlüsseltechnologien einen angemessenen Patentschutz sicherzustellen, der Großen Beschwerdekammer im Juli eine Rechtsfrage vorgelegt worden, mit der geklärt werden soll, ob ein Patentanspruch, der auf Pflanzen oder Tiere allgemein gerichtet ist, gegen das Patentierungsverbot des Artikels 53 b) EPÜ verstößt, wenn er Pflanzensorten oder Tierarten umfaßt. Die Patentierbarkeit von auf Pflanzen und Tiere allgemein gerichteten Patentansprüchen ist nämlich in der Amtspraxis unter Berufung auf ältere Entscheidungen der Beschwerdekammern bisher stets bejaht worden. Deshalb sind bei Erfindungen, die die genetische Veränderung von Pflanzen und Tieren betreffen, stets auch Patentansprüche auf Pflanzen und Tiere als solche gewährt worden.

Die Kammer für Biotechnologie hat im sog. "PGS"- oder "BASTA"-Fall (T 356/93) entschieden, daß ein allgemein auf Pflanzen oder Tiere gerichteter Anspruch gegen Artikel 53 b) EPÜ verstößt, wenn sein Schutzbereich Pflanzensorten oder Tierarten umfaßt. Für die genetische Veränderung von Pflanzen und Tieren ist jedoch typisch, daß sie an Pflanzen und Tieren allgemein, also auch an solchen Pflanzen und Tieren vorgenommen werden kann, die Pflanzensorten oder Tierarten sind. Diese Rechtsprechung hätte deshalb zur Folge, daß auf gentechnisch veränderte Pflanzen und Tiere praktisch keine Patente mehr erteilt werden könnten.

Die Tragweite des Problems ist beträchtlich, da zur Zeit der Vorlage an die Große Beschwerdekammer beim Europäischen Patentamt ca. 500 Pflanzen- und ca. 300 Tieranmeldungen anhängig waren, in denen Pflanzen oder Tiere als solche beansprucht wurden. Die Zahl derartiger Anmeldungen wird mit dem Fortschreiten dieser Technologie noch erheblich ansteigen. Im Interesse der Rechtssicherheit nicht nur für die betroffenen Anmelder, sondern auch für die Erteilungspraxis des Amtes wurde daher der Großen Beschwerdekammer die genannte Rechtsfrage vorgelegt. [Die Stellungnahme der

The following report was given on DG 3:

With a view to securing appropriate patent protection for key technologies in the field of biotechnology inventions, a point of law had been referred to the Enlarged Board of Appeal in July, asking whether a patent claim which related to plants or animals in general contravened the prohibition on patenting in Article 53(b) EPC if it encompassed plant or animal varieties. On the basis of board of appeal caselaw, the EPO had always found in favour of the patentability of claims relating to plants or animals in general, which was why claims for plants or animals as such had always been allowed in inventions relating to the genetic alteration of plants and animals.

In what had become known as the "PGS" or "BASTA" case (T 356/93), the biotechnology board had ruled that a claim relating to plants or animals in general contravened Article 53(b) EPC if the protection it conferred encompassed plant or animal varieties. A typical feature of the genetic alteration of plants or animals, however, was that it could be performed on plants or animals in general, ie also on plants or animals which were plant or animal varieties. This ruling therefore virtually prohibited patenting of genetically altered plants or animals.

The problem was of considerable magnitude since, on the date of referral to the Enlarged Board, some 500 plant applications and around 300 animal applications with per-se claims for plants or animals were pending before the European Patent Office. As advances were made in this field of technology, the number of such applications would continue to mushroom. In the interests of legal certainty not only for the applicants involved but also for the Office's granting practice, this point of law had therefore been referred to the Enlarged Board. [An opinion has been issued and will be published in

En ce qui concerne la Direction Générale 3 (ci-après DG3), il convient de relever ce qui suit : En ce qui concerne la brevetabilité des inventions biotechnologiques, une question de droit a été soumise, en juillet, à la Grande Chambre de recours, dans le souci de garantir une protection par brevet appropriée pour les technologies clés. Il s'agit de savoir si une revendication portant d'une manière générale sur des plantes ou des animaux contrevient aux dispositions de l'article 53 b) CBE relatives aux exceptions à la brevetabilité, lorsqu'elle comprend des variétés végétales ou des races animales. Se fondant sur les décisions antérieures des chambres de recours, l'Office a jusqu'à présent toujours considéré que les revendications portant, d'une manière générale, sur des plantes et des animaux pouvaient donner lieu à la délivrance d'un brevet. C'est pourquoi, dans le cas d'inventions relatives à la modification génétique de plantes et d'animaux, les revendications ayant pour objet des plantes et des animaux ont toujours été admises en tant que telles.

Dans ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire "PGS" ou "BASTA" (T 356/93), la chambre compétente pour la biotechnologie a décidé qu'une revendication portant d'une manière générale sur des plantes ou des animaux contrevient aux dispositions de l'article 53 b) CBE dès lors qu'elle englobe des variétés végétales ou des races animales dans sa protection. Or, la modification génétique des plantes et des animaux a ceci de particulier qu'elle peut être entreprise sur des plantes ou des animaux en général, et donc également sur des plantes ou des animaux qui sont des variétés végétales ou des races animales. Aussi cette jurisprudence aurait-elle pour conséquence de pratiquement interdire la délivrance de brevets pour des plantes et des animaux génétiquement modifiés.

L'ampleur du problème est considérable, car, à la date de la saisine de la Grande Chambre de recours, il y avait en instance devant l'Office européen des brevets quelque 500 demandes afférentes à des plantes et environ 300 autres relatives à des animaux, dans lesquelles des plantes ou des animaux étaient revendiqués en tant que tels. Avec les progrès qui seront réalisés dans cette technologie, le nombre de ces demandes ne cessera d'augmenter considérablement. C'est pourquoi, dans l'intérêt de la sécurité juridique des demandeurs concernés, mais également de la pratique en matière de délivrance

Kammer liegt inzwischen vor und wird in ABI. EPA4/1996 veröffentlicht.]

Im Zusammenhang mit Rechtsfragen und internationalen Angelegenheiten berichtete der Präsident des Amtes zunächst über die europäische Eignungsprüfung. Bei der Zahl der Prüfungsteilnehmer wurde der Rekord von 1994 deutlich überboten; gegenüber 626 Bewerbern im Vorjahr wurden im Berichtszeitraum 895 Kandidaten zur Prüfung zugelassen. Die im Dezember 1993 geänderten Prüfungsbestimmungen kamen diesmal erstmals voll zum Tragen. Insbesondere von der Möglichkeit, die Prüfung in mehreren Teilen abzulegen, wurde reger Gebrauch gemacht. Der Prozentsatz der Bewerber, die die Prüfung 1995 erfolgreich ablegten, lag bei ca. 40 %, während es im Vorjahr nur 37 % gewesen waren. Es ist also eine - wenn auch nur geringfügige - Verbesserung der Prüfungsergebnisse festzustellen.

Aufgrund des großen Erfolgs der bisher erschienenen Prüfungskompendien, die die Berichte der Prüfer sowie Beispiele für gute Prüfungsarbeiten enthalten, soll auch die Prüfung 1995 in dieser Form veröffentlicht werden. Darüber hinaus wurden unter der Mitwirkung des EPI zwei Broschüren zusammengestellt, um Interessenten noch mehr Informationen über das Vertreterwesen vor dem Europäischen Patentamt an die Hand zu geben. Die Broschüre "Leitfaden für künftige Europäische Patentvertreter" beschreibt die Anforderungen für die Zulassung als Vertreter beim Europäischen Patentamt und richtet sich in erster Linie an Hochschulabsolventen und Berufsanfänger. Die zweite Broschüre mit dem Titel "Die europäische Eignungsprüfung" behandelt speziell die Bestimmungen über diese Prüfung.

Im November fand eine außerordentliche Sitzung des SACEPO statt. Hauptthemen waren die Stellungnahme des Ausschusses zum Strategiedokument und die Ergebnisse des Hearing gerade auch in bezug auf die Kosten des Patentschutzes. Die sehr freimütige Diskussion offenbarte ein breites Spektrum von Standpunkten und Meinungen. In einem Punkt bestand jedoch Einigkeit, nämlich daß derartige Hearings regelmäßig wiederholt werden sollten.

OJ EPO4/1996.]

Moving on to legal and international affairs, the President first reported on the European qualifying examination. The number of candidates registered again broke all records: 895 candidates sat the examination in 1995 as against 626 the previous year. The new rules adopted in December 1993 came into effect in full for the first time, and the option of sitting the examination under the new modular system was taken up by a large number of candidates. The 1995 pass rate, at some 40%, was a slight improvement on the previous year's figure of 37%.

Owing to the considerable success of the previous volumes, it had been decided to publish the 1995 examination papers in compendium form with examiners' reports and model answers. Two brochures for those interested in detailed information on representation before the EPO had been prepared in collaboration with the EPI. "How to become a European patent attorney" described requirements to be met in order to qualify as a professional representative before the EPO and was designed mainly for graduates and new comers to the profession. The second brochure, entitled "The European qualifying examination", dealt specifically with the examination requirements.

An extraordinary meeting of SACEPO had been held in November, the main item for discussion being the Committee's reaction to the strategy document and the findings of the hearing, particularly the issue of the cost of patent protection. The discussion had been open and forthright, reflecting a broad range of views and opinions. It was, however, unanimously agreed that such hearings should be held on a regular basis.

à l'Office, cette question de droit a été soumise à la Grande Chambre de recours. [L'opinion a été rendue et sera publiée au JO OEB4/1996.]

Abordant les questions juridiques et affaires internationales, le Président de l'Office a tout d'abord rendu compte de l'examen européen de qualification. Le nombre d'inscrits a nettement dépassé le chiffre record enregistré en 1994: cette fois, 895 candidats ont été admis à se présenter à l'examen contre 626 l'année précédente. Les dispositions régissant l'examen, modifiées en décembre 1993, ont joué à plein pour la première fois. Il a été largement fait usage en particulier de la possibilité de passer l'examen selon plusieurs modules. Le pourcentage des candidats ayant réussi l'examen en 1995 est d'environ 40% contre 37% l'année précédente, ce qui témoigne d'une amélioration - quoique légère - des résultats de l'examen.

En raison du grand succès rencontré par les compendiums parus jusqu'à présent, il a été décidé de publier également le texte des épreuves de l'examen de 1995 sous cette forme. Le compendium contiendra les rapports des correcteurs ainsi que des exemples de copies de qualité. En outre, deux brochures destinées à fournir aux personnes intéressées de plus amples informations sur la représentation devant l'Office européen des brevets ont été rédigées avec la participation de l'EPI. L'une intitulée "How to become a European patent attorney" décrit les conditions à remplir pour être admis en qualité de mandataire près l'Office européen des brevets et s'adresse en premier lieu aux diplômés de l'enseignement supérieur et aux débutants. La deuxième brochure, intitulée "L'examen européen de qualification", traite plus particulièrement des dispositions relatives à l'examen européen de qualification.

Une réunion extraordinaire du SACEPO a eu lieu au mois de novembre. Les principaux sujets abordés ont été les suivants : avis du Comité à propos du document sur les stratégies et conclusions du Hearing, notamment en ce qui concerne la question des coûts de la protection par brevet. Un large éventail de points de vue et d'opinions s'est exprimé au cours des discussions ouvertes qui se sont déroulées à cette occasion. Toutefois, les participants ont été unanimes à considérer que de tels Hearing devraient avoir lieu régulièrement.

Den Dienstleistungen des EPA wurde eine hohe Qualität bescheinigt. Dies bestätigen im übrigen auch die neuesten Statistiken über die Rechtsbeständigkeit europäischer Patente in den Verfahren vor dem deutschen Bundespatentgericht und dem Bundesgerichtshof, wo über 75 % der europäischen Patente in vollem oder geändertem Umfang aufrechterhalten worden sind. Diese Zahl ist durchaus vergleichbar mit dem für nationale deutsche Patente geltenden Wert.

Die Kostenfrage nahm in der Diskussion verständlicherweise einen breiten Raum ein. Die Besorgnis über die Kostenentwicklung war deutlich spürbar. Es wurde der Standpunkt vertreten, daß zur Lösung dieses Problems bald etwas geschehen müsse, weil sonst der Bestand des europäischen Patentsystems gefährdet sei! Der Vorschlag des Amts zur Senkung der Anmelde- und der Benennungsgebühr wurde einhellig und uneingeschränkt begrüßt, nicht nur wegen der Einsparung selbst, sondern vor allem auch deshalb, weil das EPA damit seit langem das erste Patentamt wäre, das die Gebühren senkt und dadurch deutlich macht, daß es die Bedeutung des Kostenproblems erkannt hat und gewillt ist, seinen Teil zu einer Lösung beizutragen.

Vom 22. bis 26. Oktober hat in Washington wiederum ein internationales Symposium europäischer Patentrichter stattgefunden. Es war vom Bundesberufungsgericht der Vereinigten Staaten (CAFC), der AIPLA und dem EPA gemeinsam ausgerichtet worden. Richter aus 22 Staaten - darunter 14 EPÜ-Vertragsstaaten - haben daran teilgenommen.

Das Programm umfaßte zwei große Sitzungen. Eine war im wesentlichen den Richtern vorbehalten und behandelte die Thematik des Patentverletzungsverfahrens sowie der Beschwerden gegen die Entscheidungen der Patentämter. In der anderen waren sowohl die Richter als auch die interessierten Kreise der USA vertreten. Beratungsthemen waren die Patentierbarkeit, einstweilige Verfügungen, der Sachverständigenbeweis und die Schadensersatzbemessung. Die Teilnahme an Verhandlungen des Bundesberufungsgerichts und an einer Informationsveranstaltung des USPTO rundeten das Programm des Symposiums ab, das in besonders herzlicher Atmosphäre verlief. Das 8. Symposium europäischer Patentrichter wird auf Einladung der schwedischen Regierung vom 17. bis 21. September 1996 in Stockholm stattfinden.

The quality of EPO services was rated highly, something which was borne out by the latest statistics on the validity of European patents in proceedings before the German Federal Patent Court and Supreme Court, where over 75% of European patents had been upheld either fully or as amended, a figure which compared very favourably with that for German national patents.

Of course the cost issue had loomed large over the discussion. Anxiety about rising costs was very real. It was felt that action had to be taken soon to tackle this problem before it undermined the viability of the European patent system. The Office's proposal to reduce the designation and filing fees had received unanimous and wholehearted support, not only because of the saving this would bring but also primarily because, by adopting this measure, the EPO would be the first patent office in recent times to actually cut its fees and would be sending a clear signal that it had recognised the severity of the cost problem and was willing to play its part in tackling it.

Another international conference of patent judges had been held in Washington from 22 to 26 October, jointly organised by the US Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC), the AIPLA and the EPO. Judges from 22 countries, including 14 EPC contracting states, had taken part.

The programme had comprised two main sessions. The first had been intended primarily for the judges only and had dealt with the subjects of infringement proceedings and appeals against patent office decisions. The second had been attended by both judges and interested circles from the USA. The topics for discussion had included patentability, temporary injunctions, expert evidence and assessment of damages. The programme had also provided the opportunity to attend CAFC proceedings and an information seminar given by USPTO. The conference had been notable for its warm and friendly atmosphere. The 8th symposium of European patent judges would be held in Stockholm from 17 to 21 September 1996 at the invitation of the Swedish government.

La qualité des prestations de l'OEBa été jugée élevée. C'est ce que confirment du reste les statistiques les plus récentes sur la validité juridique des brevets européens dans les procédures devant le tribunal fédéral allemand des brevets et la Cour fédérale de justice, où plus de 75% des brevets européens ont été maintenus tels quels ou sous une forme modifiée. Ce chiffre est tout à fait comparable à celui concernant les brevets nationaux allemands.

Bien entendu, les discussions ont fait une large place à la question des coûts, dont l'évolution suscite une inquiétude très perceptible. Il en est ressorti qu'une solution à ce problème devait être trouvée rapidement, sans quoi l'existence du système du brevet européen serait menacée! La proposition de l'Office visant à abaisser les taxes de dépôt et de désignation a été accueillie favorablement et sans restriction par tous les participants, non seulement en raison des économies qu'elle permettra de réaliser, mais aussi et surtout parce que l'OEB serait ainsi depuis longtemps le premier office de brevets à diminuer le montant des taxes, montrant clairement par là qu'il a reconnu l'importance que revêt le problème des coûts et qu'il est disposé à apporter sa contribution à la solution de ce problème.

Une nouvelle conférence internationale des juges de brevets a eu lieu à Washington du 22 au 26 octobre. Organisée conjointement par la Cour d'appel fédérale des Etats-Unis (CAFC), l'AIPLA et l'OEB, cette conférence a rassemblé des juges venant de 22 Etats, dont 14 Etats parties à la CBE.

Le programme comportait deux grandes réunions: l'une était essentiellement réservée aux juges et portait sur les actions en contrefaçon et les recours contre les décisions des offices de brevets. L'autre a rassemblé les juges et les milieux intéressés américains et portait sur les questions suivantes: brevetabilité, mesures provisoires, expertise scientifique et calcul des dommages. Les participants ont en outre été invités à assister à des audiences à la Cour d'appel fédérale, ainsi qu'à une réunion d'information organisée par l'USPTO. Cette conférence s'est déroulée dans un climat particulièrement cordial. A l'invitation du gouvernement suédois, le 8^e colloque des juges européens de brevets aura lieu du 17 au 21 septembre 1996 à Stockholm.

Aus dem Bereich der internationalen Angelegenheiten war ferner zu berichten, daß die Schweiz als 9. Vertragsstaat am 4. Juli die Akte zur Revision des Artikels 63 EPÜ ratifiziert hat. Die revidierte Fassung des Artikels wird damit am 4. Juli 1997 in Kraft treten.

Inzwischen haben insgesamt 12 Vertragsstaaten ihre Ratifikationsurkunde hinterlegt: Nur Belgien, Luxemburg, Monaco und Spanien fehlen noch, und auch Irlands Beitritt steht noch aus. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daß aufgrund des Artikels 172 (4) EPÜ Vertragsstaaten, die die revidierte Fassung am 4. Juli 1997 weder ratifiziert haben noch ihr beigetreten sind, aus dem Übereinkommen ausscheiden.

Bei den Erstreckungsabkommen ist eine positive Entwicklung festzustellen. Anfang Oktober waren für Slowenien 2 140, für Litauen 872 und für Lettland 173 Anträge wirksam gestellt worden. Am 3. November wurde zudem ein Erstreckungsabkommen mit Albanien geschlossen.

Kürzlich hat auch Malta Interesse am Erstreckungssystem als Zwischenschritt zu einer EPÜ-Mitgliedschaft bekundet. Das Fürstentum Andorra hat ebenfalls den Wunsch geäußert, dem EPÜ beizutreten.

Die Tschechische Republik hat als erster der Staaten, die sich in den sog. "Europa-Abkommen" der Europäischen Union gegenüber verpflichtet haben, den Beitritt zum EPÜ zu beantragen, um die Aufnahme von Vorgesprächen auf Fachebene nachgesucht. Für dieses Land wie auch für Polen, Ungarn und die Slowakei müssen die Aufnahmeanträge bis Ende 1996, im Falle Rumäniens und Bulgariens bis Ende 1997 an die EPO gerichtet werden.

Aus dem Bereich der internationalen technischen Zusammenarbeit wurde gemeldet, daß das rumänische Patent- und Markenamt die Common Software in Betrieb genommen hat. Diese Software wird derzeit noch in 6 weiteren mittel- und osteuropäischen Staaten sowie in Malaysia installiert. Weltweit haben auch einige andere Patentämter - darunter das neue Eurasische Patentamt und das chinesische Amt - starkes Interesse bekundet. Das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt in Alicante hat sich ebenfalls für diese Software entschieden, um sie in der Verwaltung des Eintragungsverfahrens für Marken einzusetzen.

Turning to the field of international affairs, the President pointed out that on 4 July Switzerland had become the ninth contracting state to ratify the Act revising Article 63 EPC. The revised text of this article would thus enter into force on 4 July 1997.

A total of 12 contracting states had already deposited their instruments of ratification. Belgium, Luxembourg, Monaco and Spain had yet to do so, and Ireland's accession was still outstanding. In this connection, under Article 172(4) EPC any contracting states that had not ratified or acceded to the revised text by 4 July 1997 would cease to be parties to the Convention.

The statistics for the extension agreements were looking very positive. By the beginning of October, 2 140 extension requests had been received for Slovenia, 872 for Lithuania and 173 for Latvia. On 3 November an extension agreement had been signed with Albania.

Malta had recently expressed an interest in the extension system as a transitional arrangement pending accession to the EPC. Andorra had also said it would like to accede to the EPC.

Of the states which, in the Europe agreements, had given the EU an undertaking to request accession to the EPC, the Czech Republic was the first to ask for pre-accession technical discussions. This country, as well as Poland, Hungary and Slovakia, had to submit its request to the EPO by the end of 1996, while Romania and Bulgaria had until the end of 1997.

On the subject of international technical co-operation, particular mention was made of the installation of the common software in the Romanian Patent and Trademark Office. This software was currently also being installed in six other central and eastern European countries as well as in Malaysia. Strong interest had been signalled from offices in other parts of the world too, including the new Eurasian Patent Office and the Chinese Office. The Office for Harmonization in the Internal Market in Alicante had also decided to use this software for the management of its trade mark registration procedures.

En ce qui concerne les affaires internationales, il convient de mentionner que la Suisse est le neuvième Etat contractant à avoir ratifié le 4 juillet l'acte portant révision de l'article 63 CBE; le texte révisé de cet article entrera donc en vigueur le 4 juillet 1997.

Au total, douze Etats contractants ont déposé jusqu'à présent leur instrument de ratification; la Belgique, le Luxembourg, Monaco et l'Espagne ne l'ont pas encore fait, et il manque l'adhésion de l'Irlande. A ce propos, en vertu de l'article 172, paragraphe 4 de la Convention, les Etats contractants qui, le 4 juillet 1997, n'auront pas ratifié la version révisée ou n'y auront pas adhéré, cesseront d'être parties à la Convention.

Les accords d'extension connaissent une évolution positive. Début octobre, 2 140 requêtes avaient été valablement déposées pour la Slovénie, 872 pour la Lituanie et 173 pour la Lettonie. Un accord d'extension a en outre été conclu avec l'Albanie le 3 novembre.

Malte a récemment fait part de son intérêt pour le système d'extension comme étape intermédiaire sur la voie de l'adhésion à la CBE. La Principauté d'Andorre a également exprimé le souhait d'adhérer à la CBE.

La République tchèque est, parmi les Etats s'étant engagés vis-à-vis de l'Union européenne, dans le cadre des accords européens, à solliciter leur adhésion à la CBE, le premier à demander l'ouverture de discussions préliminaires au niveau technique. Pour ce pays, comme pour la Pologne, la Hongrie et la Slovaquie, les demandes d'adhésion doivent être déposées auprès de l'OEB au plus tard fin 1996, et dans le cas de la Roumanie et de la Bulgarie d'ici la fin de l'année 1997.

Concernant la coopération technique internationale, il convient de mentionner la mise en service à l'Office roumain des brevets et des marques du logiciel commun. Ce logiciel est en cours d'installation dans six autres Etats d'Europe centrale et orientale, ainsi qu'en Malaisie; d'autres offices de brevets dans le monde, parmi lesquels le nouvel Office eurasiatique des brevets et l'Office chinois, se sont également déclarés très intéressés par ce logiciel. L'Office de l'harmonisation pour le marché intérieur à Alicante a également opté pour ce logiciel, qu'il compte utiliser pour l'administration de la procédure d'enregistrement des marques.

Im Rahmen des PHARE-RIPP-Projekts ist im ungarischen Patentamt ein Jukebox-System für den Zugriff auf 2400 CD-ROMs über ein Netz mit 60 PCs installiert worden. Diese Ausstattung bildet nunmehr die Grundlage des von den ungarischen Prüfern für die Dokumentenrecherche eingesetzten Systems. Es ist zu hoffen, daß dieses Konzept auch für andere Patentämter eine Alternative zur Papierdokumentation wird.

In Lateinamerika hat das EPA Mexiko beim Aufbau der regionalen Produktion einer Plattenreihe ESPACE-MEXICO unterstützt. Als Ausbildungsmaßnahme wurde in Zusammenarbeit mit dem mexikanischen Patentamt und der WIPO ein internationales Symposium zum Thema "Biotechnologie" abgehalten. Auf Anfrage des Präsidenten des brasilianischen Patentamts hat das EPA einen Sachverständigen dorthin entsandt, der bei der Modernisierung des Patentamts mitwirken soll. Auch Argentinien und Chile sind in den Genuß umfangreicher Unterstützungsmaßnahmen gekommen. Außerdem war das EPA auf dem regionalen MERCOSUR-Seminar vertreten, das zum Thema "Integration auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes" von der WIPO und Brasilien gemeinsam organisiert worden war.

In Afrika unterstützte das EPA die ARIPO bei der Durchführung eines Seminars, das reihum in den derzeitigen und den potentiellen Mitgliedsstaaten stattfand.

Sämtliche Asien betreffende Maßnahmen erfolgten im Rahmen der von der Europäischen Union finanzierten Programme für die ASEAN-Staaten; hierzu gehörte auch die Teilnahme an einem regionalen Symposium über die Vermittlung von Informationen über den gewerblichen Rechtsschutz. Ein weiteres Symposium über die Durchsetzung gewerblicher Schutzrechte, an dem 80 Richter teilnahmen, wurde in Zusammenarbeit mit der WIPO im Oktober in Manila veranstaltet.

Es wurde eine zweite ASEANPAT-CD-ROM produziert, die alle Staaten dieser Region abdeckt. Die ASEAN-Staaten dürften wohl bald in der Lage sein, die Produktion solcher CDs selbst in die Hand zu nehmen.

Die Patentämter von Malaysia, Thailand und den Philippinen haben beschlossen, die Prüfungsergebnisse des EPA bei der Erteilung ihrer eigenen Patente zu berücksichtigen.

As part of the RIPP-PHARE project, a jukebox system for accessing 2400 CD-ROMs via a network of 60 PCs had been installed in the Hungarian Patent Office. This installation now formed the basis for the document search system used by Hungarian examiners. It was hoped that it would become a viable alternative to paper documentation for other patent offices as well.

In Latin America the Office had helped Mexico set up the regional production of ESPACE-MEXICO. On the training side, an international symposium on the subject of biotechnology had been held in co-operation with the Mexican national office and WIPO. At the request of the President of the Brazilian Patent Office, the EPO had sent a technical adviser to Brazil to help with modernisation of the national office. Substantial assistance had also been given to Argentina and Chile, and the Office had been represented at a regional MERCOSUR seminar on integration in the field of industrial property rights, organised jointly by WIPO and Brazil.

In Africa the Office had helped ARIPO organise a roving seminar in various existing and potential member states.

In Asia all activities had been carried out within the framework of the EU-funded programmes for the ASEAN states (for example, participation in a regional symposium on the transmission of information relating to industrial property rights). Another symposium for 80 judges on the enforcement of industrial property rights had been organised in Manila in October, in co-operation with WIPO.

A second ASEANPAT CD-ROM covering all the countries of the region had been produced. It was hoped that the ASEAN countries would soon be in a position to produce these CDs themselves.

The patent offices of Malaysia, Thailand and the Philippines had decided to take account of the results of EPO patent examinations when granting patents.

Dans le cadre du projet PHARE-RIPP, un système de juke-box devant permettre l'accès à 2400 CD-ROM par l'intermédiaire d'un réseau reliant 60 ordinateurs personnels a été installé à l'Office hongrois des brevets. Cette installation constitue désormais la base du système utilisé par les examinateurs hongrois pour effectuer les recherches documentaires. Il faut espérer que ce système sera aussi pour d'autres offices de brevets une solution de remplacement appropriée de la documentation papier.

En Amérique latine, l'OEBa aidé le Mexique à lancer la production au niveau régional d'ESPACE-MEXICO. En collaboration avec l'Office mexicain de la propriété industrielle et l'OMPI, un symposium international ayant pour thème la biotechnologie a été organisé à titre de mesure de formation. A la demande du Président de l'Office brésilien des brevets, l'OEBa envoyé un expert au Brésil qui participe à la modernisation de l'Institut national de la propriété industrielle. De nombreuses mesures de soutien ont également été mises en oeuvre en Argentine et au Chili; l'OEB était en outre représenté à un séminaire régional MERCOSUR ayant pour thème "L'intégration dans le domaine de la protection de la propriété industrielle", organisé conjointement par l'OMPI et le Brésil.

En Afrique, l'OEB a apporté son appui à l'ARIPO pour l'organisation d'un séminaire qui s'est tenu à tour de rôle dans les différents pays membres actuels et potentiels.

L'ensemble des mesures concernant l'Asie ont été mises en oeuvre dans le cadre des programmes pour les Etats de l'ANASE financés par l'Union européenne (par exemple participation à un symposium régional sur la transmission des informations relatives à la protection de la propriété industrielle). Un autre symposium sur la mise en oeuvre des droits de la propriété industrielle, auquel ont participé 80 juges, a été organisé au mois d'octobre à Manille en collaboration avec l'OMPI.

Un second CD-ROM ASEANPAT, qui recouvre tous les Etats de la région, a été produit. Il faut espérer que les Etats de l'ANASE seront bientôt en mesure de poursuivre eux-mêmes la production de tels CD.

Les offices de brevets de Malaisie, de Thaïlande et des Philippines ont décidé de tenir compte des résultats des examens effectués par l'OEB pour la délivrance de leurs propres brevets.

In Macau wurde die Durchführung eines von der Europäischen Union finanzierten und in Zusammenarbeit mit dem portugiesischen Patentamt organisierten Projekts besprochen. In Peking fand das sechste Jahrestreffen des gemischten Ausschusses des chinesischen Patentamts und des EPA statt, bei dem die bilaterale Zusammenarbeit insbesondere im Hinblick auf die Ausbildung und Entsendung von Sachverständigen für das Jahr 1996 erörtert wurde und erste Gespräche über eine Zusammenarbeit in den Bereichen Dokumentation und Automatisierung geführt wurden. Im Zusammenhang mit der etwaigen Übernahme des EPOQUE-Systems durch das chinesische Amt fanden zwei Informationstreffen mit dem Deutschen Patentamt statt. Eine Delegation des chinesischen Amtes stattete der GD 1 einen Besuch ab, um die Ausschreibung der erforderlichen Systeme vorzubereiten.

Von den Staaten der ehemaligen UdSSR wurde berichtet, daß die Anfang Oktober in Genf ins Leben gerufene Eurasische Patentorganisation Herrn Blinnikov zum Präsidenten gewählt hat. Die ersten Patentanmeldungen sollen bereits ab 1. Januar 1996 entgegengenommen werden. Das EPA wird die neue Organisation in technischen und rechtlichen Fragen unterstützen.

Neben der Bereitstellung von CD-ROM-Workstations und -Sammlungen hat das EPA verschiedene GUS-Staaten auch durch die Entsendung von Sachverständigen und die Durchführung von Ausbildungsmaßnahmen unterstützt. In Zusammenarbeit mit dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt in Alicante, das für das Markenwesen zuständig ist, hat es den GUS-Staaten auch bei der Herstellung von Werbematerial geholfen.

Im Juni fand in Minsk unter Mitwirkung des dänischen Patentamts ein erstes Symposium über die regionale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes statt. Ein weiteres regionales Symposium zum Thema "Patentinformation" wurde im November in Taschkent gemeinsam mit der WIPO veranstaltet.

Im Zusammenhang mit der Patentinformation teilte der Präsident mit, daß das EPIDOS-Nutzertreffen vom 11. bis 13. Oktober in Stockholm stattgefunden hat. Den Schwerpunkt der Veranstaltung bildete das Thema "Patentinformation und mittelständische Unternehmen". Das diesjährige

In Macau, discussion had centred on the implementation, in co-operation with the Portuguese Patent Office, of a project financed by the European Union. The 6th annual meeting of the joint CPO/EPO committee had taken place in Beijing. Bilateral co-operation - in particular with respect to training and the secondment of experts in 1996 - had been discussed and initial talks had taken place on co-operation in the fields of documentation and automation. Two information meetings had been held with the German Patent Office on the possible adoption of the EPOQUE system by the Chinese Patent Office. A delegation from the Chinese Office had visited DG 1 in order to prepare the invitation to tender for the required systems.

With regard to the countries of the former USSR, the Eurasian Patent Organisation, which had been set up in Geneva at the beginning of October, had elected Mr Blinnikov as president. It was planned for the first applications to be accepted as of 1 January 1996, with the EPO providing technical and legal support.

In addition to CD-ROM workstations and collections, the EPO had also provided several CIS states with expertise and training. With the Office for Harmonization in the Internal Market in Alicante, which had helped the CIS states produce promotional material.

A first symposium on regional co-operation in the field of industrial property rights had been held in Minsk in June with the help of the Danish Patent Office. Another regional symposium, this time on patent information, had been organised together with WIPO in Tashkent in November.

While on the subject of patent information, the President pointed out that the 1995 EPIDOS Users' Meeting had taken place in Stockholm from 11 to 13 October and had focused on "Patent information and SMEs". This meeting, which had been described by users as "the best yet", had been

A Macao, il a été de discuté la mise en oeuvre d'un projet financé par l'Union européenne et mené en collaboration avec l'Office portugais des brevets. La sixième rencontre annuelle du Comité mixte de l'Office chinois et de l'OEB a eu lieu à Pékin, rencontre qui avait pour objet la coopération bilatérale - notamment en ce qui concerne la formation et l'envoi d'experts en 1996 - et au cours de laquelle ont eu lieu des discussions préliminaires sur la collaboration dans le domaine de la documentation et de l'automatisation. S'agissant de l'éventuelle adoption du système EPOQUE par l'Office chinois des brevets, deux réunions d'information ont eu lieu avec l'Office allemand des brevets. Une délégation de l'Office chinois a rendu visite à la DG 1 afin de préparer l'appel d'offres relatif aux systèmes nécessaires.

En ce qui concerne les Etats de l'ex-URSS, il convient de mentionner que l'Organisation eurasienne des brevets créée à Genève début octobre a élu M. Blinnikov comme Président. Il est prévu que les premières demandes puissent être réceptionnées à compter du 1^{er} janvier 1996. L'OEB apportera son appui à cette organisation pour les questions techniques et juridiques.

Outre la mise à disposition de stations de travail pour CD-ROM et de collections de CD-ROM, l'OEB a également apporté son soutien à différents Etats de la CEI par l'envoi d'experts et la réalisation d'actions de formation. En collaboration avec l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur à Alicante, qui a pris en charge le domaine des marques, les Etats de la CEI ont été aidés pour la production de matériel publicitaire.

Un premier symposium sur la coopération régionale dans le domaine de la propriété industrielle s'est tenu en juin à Minsk avec le concours de l'Office danois des brevets. Un autre symposium régional consacré à l'information brevets a été organisé en Novembre à Tachkent en collaboration avec l'OMPI.

Quant à l'information brevets, la rencontre des utilisateurs d'EPIDOS, dont le thème principal était "L'information brevets et les petites et moyennes entreprises," a eu lieu du 11 au 13 octobre à Stockholm. La rencontre de cette année, que les utilisateurs ont considérée comme

Treffen, das von den Nutzern als das "bislang beste" bezeichnet wurde, zeigte beispielhaft, was durch eine optimale Zusammenarbeit zwischen einem nationalen Amt und dem EPA erreicht werden kann. Das sehr breite positive Echo in der schwedischen wie auch der internationalen Presse sowie die anerkennenden Kommentare der Öffentlichkeit werden sicherlich dazu beitragen, daß das Interesse am Patentsystem insgesamt wächst.

Mit den an der dreiseitigen Zusammenarbeit beteiligten Partnern ist eine Vereinbarung über den Vertrieb der neuentwickelten CD-ROM-Software MIMOSA getroffen worden. In Übereinstimmung mit dem ursprünglichen Ziel, eine Standard-Software mit großer Akzeptanz für Patentinformationsprodukte zu schaffen, wird sie allen Interessenten zum Grenzkostenpreis zugänglich gemacht.

Für die Herstellung der europäischen A- und B-Schriften wurden neue Verträge abgeschlossen, die weitere Einsparungen von rund 25 % unter diesem Kapitel des Budgets bringen dürften. Von 1989 bis 1995 hat sich die Zahl der vom EPA veröffentlichten Dokumente mehr als verdoppelt, die Kosten hingegen konnten dank der neuen Veröffentlichungspolitik um zwei Drittel gesenkt werden.

Die Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten wurde in Form neuer Arbeitsabkommen mit Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, Italien, Griechenland, Irland und Monaco fortgesetzt. Zweck dieser Abkommen ist die Herstellung nationaler ESPACE-CD-ROMs. Von den insgesamt 17 Mitgliedstaaten veröffentlichen schon 16 ihre Dokumente auf CD-ROM.

Der Rat genehmigte die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 1994 und erteilte dem Präsidenten des Amts nach Erörterung des Berichts der Rechnungsprüfer und nach Anhörung des Haushalts- und Finanzausschusses Entlastung für das Haushaltsjahr. Der Vorschlag des Amtspräsidenten für eine Senkung der Anmelde- und der Benennungsgebühr wurde jedoch abgelehnt, weil der Rat der Ansicht war, daß diese Frage einer eingehenderen Prüfung bedürfe. Der Rat genehmigte dann den Haushalt für 1996, der in Einnahmen und Ausgaben auf 1 160 Mio. DEM festgestellt wurde.

Auf Antrag des Präsidenten des Amts ermächtigte ihn der Rat, mit der Regierung des Fürstentums

a prime example of what could be achieved through close co-operation between a national office and the EPO. The widespread positive response in both the Swedish and the international press, together with the gratifying comments from the public, would go a long way towards creating even more interest in the patent system.

An agreement had been reached between the trilateral co-operation offices on the distribution of the new, successfully developed MIMOSA CD-ROM software. In line with the original aim of producing a standard software which would be widely accepted for use with patent information products, it would be made available to all interested parties at marginal cost.

New contracts had been signed for the printing of European A and B documents, which would lead to further savings of around 25% under this budget heading. The number of documents published by the EPO had more than doubled in the period from 1989 to 1995, while costs had fallen by two thirds as a result of the new publications policy.

Co-operation with member states had continued in the form of new working agreements with Belgium, the Netherlands, Luxembourg, Italy, Greece, Ireland and Monaco for the production of national ESPACE CD-ROMs. Of the 17 member states, 16 already published their documents on CD-ROM.

The Council approved the 1994 accounts and, having discussed the auditors' report and heard the opinion of the Budget and Finance Committee, approved the President's actions in implementation of the 1994 budget. The President's proposal for reduction of the filing and designation fees was rejected, as the Council felt that further study of the matter was required. The Council then adopted the 1996 budget with income and expenditure balanced at DEM 1 160m.

The President was authorised by the Council to enter into negotiations with the government of Andorra with

étant "la meilleure à ce jour", a montré de façon exemplaire les résultats que l'on pouvait obtenir d'une coopération optimale entre un office national et l'OEB. L'écho très large et positif qu'a reçu cette manifestation tant dans la presse suédoise que dans la presse internationale, ainsi que les commentaires élogieux du public, contribueront certainement à susciter un intérêt croissant pour le système des brevets.

Un accord portant sur la diffusion du logiciel MIMOSA pour CD-ROM, qui a été récemment mis au point avec succès, a été conclu avec les trois partenaires de la coopération tripartite. En accord avec l'objectif fixé initialement, qui était de créer un logiciel standard largement accepté pour les produits d'information brevets, ce logiciel sera mis à la disposition de tous les intéressés au coût marginal.

En ce qui concerne la production des documents A et B européens, de nouveaux contrats ont été conclus qui devraient permettre de nouvelles économies de l'ordre de 25% au chapitre concerné du budget. De 1989 à 1995, le nombre de documents publiés par l'OEB a plus que doublé tandis que les coûts ont été réduits de deux tiers grâce à la nouvelle politique de publication.

La coopération avec les Etats membres s'est poursuivie sous la forme de nouveaux accords de travail avec la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, l'Italie, la Grèce, l'Irlande et Monaco en vue de la production des CD-ROM ESPACE nationaux. Sur les 17 Etats membres, 16 publient d'ores et déjà leurs documents sur CD-ROM.

Le Conseil a approuvé les comptes de l'exercice 1994 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 1994. La proposition du Président de l'Office visant à abaisser les taxes de dépôt et de désignation a été rejetée, le Conseil estimant que cette question nécessitait plus ample examen. Le Conseil a ensuite adopté le budget pour 1996, qui s'équilibre en recettes et dépenses à 1 160 millions de DEM.

A la demande du Président de l'Office, le Conseil a autorisé celui-ci à entrer en négociation avec le Gou-

Andorra über ein Zusammenarbeits- und Erstreckungsabkommen Verhandlungen aufzunehmen. In einem ausführlichen Bericht wurde der Rat über die Dreierkonferenz im Oktober 1995 informiert und davon in Kenntnis gesetzt, daß der amerikanische Kongreß den Plänen des USPTO, eine eigenständige Behörde innerhalb des US-Wirtschaftsministeriums zu werden, eine Absage erteilt hat.

Der Rat ernannte auf Vorschlag des Amtspräsidenten den Vorsitzenden der Juristischen Beschwerdekammer sowie zwei rechtskundige Mitglieder der Großen Beschwerdekammer und ein technisch vorgebildetes Mitglied der Beschwerdekammer Elektrotechnik. Er beschloß die Wiederernennung eines Vorsitzenden sowie zweier Mitglieder der Beschwerdekammern.

Schließlich ernannte er Herrn Braendli ab 1. Januar 1996 für einen Zeitraum von zwei Jahren zum Mitglied des Forschungsbeirats. Die amtierenden Mitglieder wurden mit Ausnahme von Herrn Borggård, der keine Fortsetzung seiner Tätigkeit wünschte, wiederernannt.

a view to concluding a co-operation and extension agreement. The Council was given a detailed report on the Trilateral Meeting held in October and informed of the recent rejection by the American Congress of USPTO's plans to become an autonomous body within the US government's Department of Commerce.

In response to a proposal by the President, the Council also appointed the Chairman of the Legal Board of Appeal, along with two legally qualified members of the Enlarged Board of Appeal and one technically qualified member of the Board of Appeal (Electricity). Board of appeal chairmen and members were also reappointed.

Finally, the Council appointed Mr Braendli a member of the Advisory Board of the Research Fund for a two-year period commencing on 1 January 1996 and reappointed the serving Board members, with the exception of Mr Borggård, who did not wish to continue on the Board.

vernement de la Principauté d'Andorre en vue de la conclusion d'un accord de coopération et d'extension. Le Conseil a été informé en détail de la conférence tripartite qui a eu lieu au mois d'octobre dernier, et notamment de ce que le Congrès américain avait récemment rejeté les projets que l'USPTO avait formés en vue de devenir un organisme autonome au sein du département du Commerce du Gouvernement américain.

Le Conseil a également, sur proposition du Président de l'Office, nommé le Président de la Chambre de recours juridique ainsi que deux membres juristes à la Grande Chambre de recours et qu'un membre technicien à la Chambre de recours technique Electricité. Il a décidé de reconduire dans leurs fonctions différents présidents et membres des Chambres de recours.

Le Conseil a enfin nommé M. Braendli membre de la Commission consultative du Fonds de recherche pour une période de deux ans à compter du 1^{er} janvier 1996 et a reconduit dans leurs fonctions les autres membres de la Commission, à l'exception de M. Borggård, qui ne souhaitait plus être membre.

Zusammensetzung des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation

(Stand: Dezember 1995)

Präsident - Chairman - Président

J. ÁLVAREZÁLVAREZ, Directeur général, Office de la Propriété industrielle (ES)

Vizepräsident - Deputy Chairman - Vice-Président

S. FITZPATRICK, Controller, Patents Office (IE)

Berater - Adviser - Conseiller

Ms J. ALJARO MARTINEZ, General Technical Coordinator, Patent and Trademark Office (ES)

AT: Österreich - Austria - Autriche

Vertreter/Representative/Représentant:

O. RAFEINER, Präsident, Österreichisches Patentamt
Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

E. JAKADOFSKY, Vizepräsident, Österreichisches Patentamt

BE: Belgien - Belgium - Belgique

Vertreter/Representative/Représentant:

L. VERJUS, Secrétaire général, Ministère des Affaires économiques
Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

L. VAN BOXSTAEL, Directeur général de l'Administration du Commerce, Ministère des Affaires économiques

CH: Schweiz - Switzerland - Suisse

Vertreter/Representative/Représentant:

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

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

P. MESSERLI, Vizedirektor des Bundesamtes für geistiges Eigentum

DE: Deutschland - Germany - Allemagne

Vertreter/Representative/Représentant:

E. NIEDERLEITHINGER, Ministerialdirektor, Bundesministerium der Justiz

N. HAUGG, Präsident, Deutsches Patentamt

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

R. DIESEM, Ministerialrat, Bundesministerium der Justiz

Composition of the Administrative Council of the European Patent Organisation

(Situation: December 1995)

DK: Dänemark - Denmark - Danemark

Vertreter/Representative/Représentant:

M. KRING, Director General, Danish Patent Office

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

N. RAVN, Deputy Director General, Danish Patent Office

ES: Spanien - Spain - Espagne

Vertreter/Representative/Représentant:

D. A. CARRASCO PRADAS, Directeur, Département des études et des relations internationales, Office de la Propriété Industrielle

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

N.N.

FR: Frankreich - France

Vertreter/Representative/Représentant:

D. HANGARD, 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/Représentant:

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/Représentant:

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 1995)

IE: Irland - Ireland - Irlande

Vertreter/Representative/Représentant:

S. FITZPATRICK, Controller, Patents Office

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

G. BARRETT, Head of Patent Administration, Patents Office

IT: Italien - Italy - Italie

Vertreter/Representative/Représentant:

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

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

Mme M.G. DELGALLOROSSONI, Directeur de l'Office des brevets, Ministère de l'Industrie

LI: Liechtenstein

Vertreter/Representative/Représentant:

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

LU: Luxemburg - Luxembourg

Vertreter/Representative/Représentant:

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

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

C. SAHL, Chef de secteur au Ministère de l'Economie

MC: Monaco

Vertreter/Representative/Représentant:

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

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

Mme C. ANTAN, Assistante, Direction du Commerce, de l'Industrie et de la Propriété Industrielle

NL: Niederlande - Netherlands - Pays-Bas

Vertreter/Representative/Représentant:
R.L.M. BERGER, Director-General, Netherlands Industrial Property Office (NIPO)
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:
C. A. IFVARSSON, Director General, Swedish Patent and Registration Office
Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:
L. BJÖRKLUND, Deputy Director General, Swedish Patent and Registration Office

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

Zwischenentscheidung der Juristischen Beschwerdekam- mer vom 12. April 1995

J 21/94 - 3.1.1*
(Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. L. J. Schulte
Mitglieder: R. E. Teschemacher
B. J. Schachenmann

**Anmelder: ATOTECH Deutschland
GmbH**

Stichwort: Berichtigung/ATOTECH

Artikel: 123 (2) EPÜ

Regel: 88 EPÜ

**Schlagwort: "Austausch der Anmel-
dungsunterlagen"**

Leitsatz

Der Großen Beschwerdekammer wird folgende Rechtsfrage vorgelegt: Können im Wege der Berichtigung nach Regel 88 EPÜ die vollständigen Unterlagen einer europäischen Patentanmeldung, also Beschreibung, Patentansprüche und Zeichnungen, durch andere Unterlagen ersetzt werden, die der Anmelder mit seinem Erteilungsantrag hätte einreichen wollen?

Sachverhalt und Anträge

Die vorliegende Anmeldung wurde am 10. Oktober 1989 eingereicht. Die Akte der Anmeldung enthält einen Erteilungsantrag (Form 1001), in dem in Feld 24 als Bezeichnung der Erfindung "Wässrig-saures Bad zur galvanischen Abscheidung von glänzenden und rißfreien Kupferüberzügen und Verwendung dieses Bades" angegeben ist. In der vom Anmelder vorbereiteten und vom EPA abgestempelten sowie paraphierten Empfangsbescheinigung (Bl. 5 des Erteilungsantrags) sind in Feld 48 folgende Anmeldeunterlagen aufgeführt:

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

Interlocutory decision of the Legal Board of Appeal dated 12 April 1995

J 21/94 - 3.1.1*
(Translation)

Composition of the Board:

Chairman: R.L.J. Schulte
Members: R.E. Teschemacher
B.J. Schachenmann

**Applicant: ATOTECH Deutschland
GmbH**

Headword: Correction/ATOTECH

Article: 123(2) EPC

Rule: 88 EPC

**Keyword: "Replacement of applica-
tion documents"**

Headnote

The following point of law is referred to the Enlarged Board of Appeal: Can the complete documents forming a European patent application, that is the description, claims and drawings, be replaced by way of a correction under Rule 88 EPC by other documents which the applicants had intended to file with their request for grant?

Summary of facts and submissions

I. The present application was filed on 10 October 1989. The application dossier contains a request for grant (Form 1001) in which the title of the invention is given in section 24 as "Aqueous acid bath for the galvanic depositing of shiny and crack-free copper coatings and the use of such a bath". The following documents are listed in section 48 of the receipt for documents prepared by the applicants and stamped and initialled by the EPO (page 5 of the request for grant):

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

Décision intermédiaire de la Chambre de recours juridique, en date du 12 avril 1995

J 21/94 - 3.1.1*
(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président: R. L. J. Schulte
Membres: R. E. Teschemacher
B. J. Schachenmann

**Demandeur: ATOTECH Deutschland
GmbH**

**Référence: Correction d'erreur/
ATOTECH**

Article: 123(2) CBE

Règle: 88 CBE

**Mot-clé: "Remplacement des pièces
de la demande"**

Sommaire

La question de droit suivante est soumise à la Grande Chambre de recours: Est-il possible, dans le cadre d'une correction d'erreur au titre de la règle 88 CBE, de remplacer l'ensemble des pièces d'une demande de brevet européen, c'est-à-dire la description, les revendications et les dessins, par d'autres pièces qui sont celles que le demandeur aurait voulu déposer avec sa requête en délivrance?

Exposé des faits et conclusions

I. La demande en cause a été déposée le 10 octobre 1989. Dans le dossier de cette demande figure un formulaire 1001 de requête en délivrance et le titre de l'invention indiqué à la rubrique 24 de ce formulaire est le suivant: "Bain aqueux acide pour le dépôt électrolytique de cuivre brillant et sans craquelures et son utilisation". Le récépissé de documents préparé par le demandeur, sur lequel ont été apposés le cachet et le paraphe de l'OEB (feuille 5 de la requête en délivrance), mentionne, à la rubrique 48, les pièces suivantes:

* Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen G 2/95 anhängig.

* The case is pending under Ref. No. G 2/95.

* L'affaire est en instance sous le numéro G 2/95.

	Stückzahl	Blattzahl		Number of copies	Number of sheets		Nombre d'exemplaires	Nombre de feuilles
1. Beschreibung	3	14	1. Description	3	14	1. Description	3	14
2. Patentansprüche	3	3	2. Claims	3	3	2. Revendications	3	3
...				
5. Zusammenfassung	3	1	5. Abstract	3	1	5. Abrégé	3	1

Unter Z. 4 "Zeichnungen" sind keine Eintragungen vorhanden.

There is no entry under 4. "Drawings".

Il n'est rien indiqué sous le point 4 "Dessins".

II. Die in der Akte vorhandenen Anmeldungsunterlagen sind mit "M 10.10.89" perforiert und mit "Vorrichtung zum Galvanisieren oder chemischen Behandeln von metallischen Teilen" bezeichnet. Sie umfassen 12 Blätter Beschreibung, 4 Blätter Ansprüche, 6 Blätter Zeichnungen und eine Zusammenfassung. Am 6. Dezember 1989 wurde die Anmelderin von der Eingangsstelle aufgefordert, für den 11. und jeden weiteren Anspruch Anspruchsgebühren zu entrichten.

II. The documents in the dossier are perforated with "M 10.10.89" and have the title "A device for galvanising or chemically treating metallic parts". They comprise 12 sheets of description, 4 sheets of claims, 6 sheets of drawings and an abstract. On 6 December 1989 the Receiving Section sent the applicants a communication requesting payment of the claims fees for the eleventh and each subsequent claim.

II. Les pièces de la demande figurant dans le dossier portent une mention perforée "M 10.10.89", et il est indiqué comme titre de l'invention : "Dispositif pour le traitement ou la métallisation par voie chimique d'articles métalliques". Ces pièces se composent de 12 feuilles de description, 4 feuilles de revendications, 6 feuilles de dessins et un abrégé. Le 6 décembre 1989, le demandeur a été invité par la section de dépôt à acquitter des taxes de revendication pour chaque revendication à partir de la onzième.

III. Am 13. Dezember 1989 reichte die Anmelderin einen Prioritätsbeleg ein, der in Bezeichnung und Blattzahl der Unterlagen den Angaben in Feld 24 und 48 des Erteilungsantrags entspricht. Am 19. Dezember 1989 bat sie dringend um Klärung, ob es sich bei der Mitteilung vom 6. Dezember 1989 um einen Irrtum handle, da die Anmeldung nach ihren Unterlagen lediglich 9 Patentansprüche enthalte. Mit Fernschreiben vom 8. März 1990 erwiderte die Eingangsstelle, daß der Titel der Anmeldung nicht mit dem im Erteilungsantrag genannten Titel übereinstimme und daß eine identische Anmeldung betreffend eine "Vorrichtung zum Galvanisieren ..." am 20. Oktober 1989 eingereicht worden sei, bei der die Anmeldeunterlagen mit den Angaben im Erteilungsantrag übereinstimmten. Am 19. März 1990 reichte die Anmelderin einen Satz Anmeldeunterlagen für ein "Wässriges saures Bad ..." ein, der den Angaben im Erteilungsantrag entsprach. Als Beweis dafür, daß diese Unterlagen dem Erteilungsantrag hätten beiliegen müssen, berief sie sich auf den Prioritätsbeleg. Ihr sei unerklärlich, wie es zur Übersendung der offensichtlich falschen Unterlagen gekommen sei, da in ihrer eigenen Akte übereinstimmende Unterlagen vorhanden seien. Sie beantragte, der Anmeldung den ursprünglichen Anmelde-tag zuzuerkennen.

III. On 13 December 1989 the applicants filed a priority document the title and number of sheets of which corresponded to the information given in sections 24 and 48 of the request for grant. On 19 December 1989 they asked for urgent clarification of whether the communication dated 6 December 1989 was a mistake since according to their documents the application contained only 9 claims. In a telex dated 8 March 1990 the Receiving Section replied that the title of the application was not the same as the title given in the request for grant and that an identical application relating to a "Device for galvanising ..." had been filed on 20 October 1989 which corresponded to the details in the request for grant. On 19 March 1990 the applicants furnished a set of documents for an "Aqueous acid bath ..." which matched the details in the request for grant. As evidence of the fact that these documents should have been enclosed with the request for grant, the applicants cited the priority document. They could not understand how they had come to send what were obviously the wrong documents, since the documents in their file were the correct ones. They requested that the application be accorded the original filing date.

III. Le 13 décembre 1989, le demandeur a déposé un document de priorité : le nombre de feuilles que comportait ce document et le titre de l'invention à laquelle il se rapportait correspondaient aux indications portées sous les rubriques 24 et 48 de la requête en délivrance. Le 19 décembre 1989, le demandeur a demandé instamment à l'OEB de vérifier si ce n'était pas par erreur qu'il lui avait adressé la notification en date du 6 décembre 1989, la demande qu'il avait déposée ne comportant, d'après les pièces en sa possession, que neuf revendications. Par télex en date du 8 mars 1990, la section de dépôt a répondu que le titre de l'invention indiqué par le demandeur ne correspondait pas à celui qui figurait dans la requête en délivrance, et qu'il avait été déposé le 20 octobre 1989 une demande identique concernant un "dispositif pour le traitement ...", dont les pièces correspondaient à celles qui avaient été indiquées dans la requête en délivrance jointe à cette demande. Le 19 mars 1990, le demandeur a déposé un jeu de pièces d'une demande relative à un "bain aqueux acide ..." qui correspondait au jeu de pièces indiqué dans la requête en délivrance. Pour prouver que c'était bien ces pièces qui auraient dû être jointes à la requête en délivrance, il a fait valoir le document de priorité. Il a déclaré qu'il ne s'expliquait pas comment avait pu se produire cet envoi de pièces manifestement erronées, car son dossier à lui contenait les pièces correctes. Il a demandé à l'OEB d'attribuer à la demande la date de dépôt de sa demande initiale.

IV. Mit Wirkung vom 3. August 1993 wurde die Anmeldung auf die derzeitige Anmelderin umgeschrieben.

IV. With effect from 3 August 1993, the application was assigned to the current applicants.

IV. La demande a été transférée au nom du demandeur actuel avec effet à compter du 3 août 1993.

V. Mit Entscheidung vom 5. August 1993 wies die Eingangsstelle den Antrag auf Berichtigung durch Austausch der Anmeldungsunterlagen zurück. Zur Begründung stützte sie sich auf die Entscheidung J 21/85 (ABI.EPA 1986, 117), nach der Regel 88 EPÜ nicht auf einen Fall anwendbar sei, in dem durch Berichtigung dem Erteilungsantrag mit Rückwirkung eine völlig andere Erfindung zugeordnet werden solle. Die Entscheidung wurde an die frühere Anmelderin zugestellt. Mit der Mitteilung vom 27. August 1993 über die Eintragung des Rechtsübergangs wurde die Entscheidung der neuen Anmelderin zugestellt.

VI. Diese legte frist- und formgerecht Beschwerde ein. In ihrer Begründung vom 3. Januar 1994 beruft sich die Beschwerdeführerin darauf, dem Amt seien am Anmeldetag die korrekten, mit dem Prioritätsbeleg übereinstimmenden Unterlagen für ein "Wässriges saures Bad ..." zugegangen. Dies ergebe sich aus einer Reihe von Indizien. Insbesondere stimmten die Blattzahl für Beschreibung und Ansprüche in der Empfangsbescheinigung mit den korrekten Unterlagen überein. Ferner weise die Empfangsbescheinigung keine Zeichnungen aus; auch die korrekten Unterlagen enthielten im Gegensatz zu den falschen Unterlagen keine Zeichnungen. Demgemäß habe das Amt der Anmelderin den Zugang der korrekten Anmeldungsunterlagen bescheinigt und sei für den Eingang falscher Unterlagen beweispflichtig.

VII. Alle weiteren Umstände wiesen darauf hin, daß die Unterlagen der vorliegenden Anmeldung bei der Eingangsstelle mit den am 20. Oktober 1989 eingereichten Unterlagen der Anmeldung 89 119 451.6 verwechselt worden seien. Wären tatsächlich die falschen Unterlagen eingereicht worden, so hätte deren Diskrepanz mit dem Erteilungsantrag zumindest bei der fehlenden Angabe der Zeichnungen auffallen müssen. Auch die fehlenden Anspruchsgebühren, die Divergenz im Titel und das Vorliegen einer nicht zu den falschen Unterlagen passenden Zusammenfassung hätten sofort und ohne nähere Prüfung bemerkt werden müssen.

V. In its decision dated 5 August 1993 the Receiving Section rejected the request for correction in the form of an exchange of the documents making up the application. In the grounds for its decision it referred to decision J 21/85 (OJ EPO 1986, 117), according to which Rule 88 EPC cannot be applied to a case in which by way of a correction a completely different invention is attached retrospectively to the request for grant. The decision was sent to the previous applicants. It was sent to the new applicants with a communication dated 27 August 1993 concerning the registration of the transfer of rights.

VI. The new applicants lodged an appeal correctly and in due time. In their grounds for appeal dated 3 January 1994 they stated that on the date of filing the Office had received the correct documents relating to an "Aqueous acid bath ...", which were identical to the priority document. Several indications pointed to this. In particular, the number of sheets for the description and claims given in the receipt for documents was the same as in the correct documents. Moreover, the receipt for documents did not indicate any drawings, and, unlike the incorrect documents, the correct ones did not contain any drawings either. Consequently, the Office had confirmed receipt of the correct documents to the applicants and had the burden of proof that incorrect documents had been received.

VII. All the other circumstances pointed to the fact that the documents pertaining to the present application had been confused by the Receiving Section with those of application No. 89 119 451.6 filed on 20 October 1989. If in fact the wrong documents had been submitted, the discrepancy with the request for grant would have been apparent simply from the lack of indication of drawings. The missing claims fees, the discrepancy between the titles and the provision of an abstract which did not belong to the wrong documents would also have been noticed immediately and without further scrutiny.

V. Par décision en date du 5 août 1993, la section de dépôt a rejeté la requête en rectification que le demandeur avait présentée en vue d'obtenir le remplacement des pièces de la demande du 10 octobre 1989. Elle a fait valoir qu'il avait été déclaré dans la décision J 21/85 (JO OEB 1986, 117) que la règle 88 CBE n'est pas applicable si la rectification conduit à remplacer par une invention tout autre l'invention à laquelle se rapporte la requête en délivrance, et cela avec effet rétroactif. La décision de la section de dépôt a été notifiée à l'ancien demandeur, et elle a été communiquée au nouveau demandeur par la notification en date du 27 août 1993 annonçant l'inscription du transfert.

VI. Le nouveau demandeur a formé un recours en bonne et due forme dans le délai prescrit. Dans son exposé des motifs du recours en date du 3 janvier 1994, il a déclaré que les bonnes pièces, correspondant au document de priorité relatif à un "bain aqueux acide...", avaient été reçues par l'Office à la date du 10 octobre 1989, comme tendaient à le montrer toute une série d'indices. En particulier, le nombre de feuilles indiqué pour la description et les revendications sur le récépissé de documents correspondait au nombre de feuilles de la description et des revendications dans le jeu de pièces correctes. En outre, le récépissé ne mentionnait pas de dessins; or les bonnes pièces ne comportaient pas non plus de dessins, contrairement aux pièces erronées. L'Office ayant ainsi confirmé au demandeur qu'il avait reçu les bonnes pièces de la demande, c'était à lui qu'il revenait de prouver qu'en réalité ce n'était pas ces pièces qu'il avait reçues.

VII. Selon le requérant, tous les autres faits de la cause conduisaient à conclure que les pièces de la demande en question avaient été confondues à la section de dépôt avec les pièces de la demande n° 89 119 451.6, déposée le 20 octobre 1989. S'il avait effectivement été déposé des pièces erronées, la section de dépôt, constatant que le récépissé de documents ne faisait pas mention des dessins, aurait dû déjà se rendre compte que les pièces qui avaient été déposées ne correspondaient pas à la requête en délivrance. De même, l'OEB aurait dû s'apercevoir immédiatement, sans qu'il soit besoin d'un examen plus approfondi, que des taxes de revendication n'avaient pas été acquittées, que le titre de l'invention était différent de celui qui avait été indiqué et que l'abrégé ne correspondait pas à ces pièces erronées.

VIII. In einem Zwischenbescheid der Kammer wurde die Beschwerdeführerin zu ihrem Tatsachenvortrag insbesondere darauf hingewiesen, daß nicht ersichtlich sei, wie zwei identische Sätze von Unterlagen in zwei verschiedene Akten gelangt sein können, wenn tatsächlich zwei verschiedene Sätze eingereicht worden seien. Es sei auch keine plausible Erklärung dafür ersichtlich, wie Unterlagen, die erst am 20. Oktober 1989 eingegangen sind, eine Perforation für einen 10 Tage früheren Eingang erhalten konnten.

IX. Die Beschwerdeführerin trug hierauf vor, daß am Anmeldetag neben den tatsächlich eingereichten korrekten Unterlagen offensichtlich auch die falschen Unterlagen eingereicht worden seien. Das Vorhandensein der falschen Unterlagen in den Akten des EPA lasse sich leicht dadurch erklären, daß die korrekten Unterlagen nach einer irrtümlichen Absonderung nicht mehr der vorliegenden Akte zugeordnet worden seien.

X. Selbst wenn die Kammer diesem Vortrag nicht folgen könne, sei ihrem Hauptantrag stattzugeben, weil bereits am Anmeldetag beabsichtigt gewesen sei, die Erfindung "Wässriges saures Bad... "anzumelden. Dies rechtfertige nach den Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammer 3.2.5 vom 1. Juli 1994, T 726/93 ABI. EPA 1995, 478 und der Juristischen Beschwerdekammer J 21/85 (ABI. EPA 1986, 117) die Berichtigung der Anmeldeunterlagen auf der Grundlage von Regel 88 Satz 2 EPÜ. Dem stünden auch die Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer G 3/89 und G 11/91 (ABI. EPA 1993, 117 und 125) nicht entgegen. Eine Änderung der Offenbarung nach Artikel 123 liege nicht vor, weil die am Anmeldetag vorliegenden Unterlagen nicht als Offenbarung dessen anzusehen waren, was mit dem Erteilungsantrag bewirkt werden sollte.

XI. Der Vertreter der Beschwerdeführerin erläuterte seinen Antrag auf mündliche Verhandlung dahin, daß es ausreiche, wenn die Verhandlung vor der Juristischen Beschwerdekammer nach Durchführung eines Vorlageverfahrens stattfinde.

Entscheidungsgründe

Die Kammer kann sich nicht der Auffassung der Beschwerdeführerin anschließen, es sei der Nachweis geführt worden, die am 19. März 1990 nachgereichten Anmeldeunterlagen

VIII. In an interlocutory decision the board pointed out to the appellants with regard to their submission that it was not clear how two identical sets of documents could reach two different case files if in fact two different sets had been filed. There was also no plausible explanation as to why documents which were not received until 20 October 1989 could have been perforated with a date of receipt ten days prior to that.

IX. In response, the appellants submitted that in addition to the correct documents, which had actually been filed, the incorrect documents had obviously also been filed on the filing date. The presence of the wrong documents in the EPO's files could readily be explained by the fact that the correct documents had not been returned to the file after having been removed from it by mistake.

X. Even if the board were not able to accept this argument, the main request should be allowed because it had been intended on the filing date to file an application for the invention relating to an "Aqueous acid bath ...". According to decisions T 726/93 OJ EPO 1995, 478 of Technical Board of Appeal 3.2.5 dated 1 July 1994 and J 21/85 (OJ EPO 1986, 117) of the Legal Board of Appeal, this justified the correction of the documents of the application under Rule 88, second sentence, EPC. Decisions G 3/89 and G 11/91 (OJ EPO 1993, 117, 125) of the Enlarged Board of Appeal supported this view. There had been no change in disclosure within the meaning of Article 123 because the documents furnished on the filing date were not meant to be regarded as a disclosure of what had been intended by the request for grant.

XI. The appellants' representative explained with regard to his request for oral proceedings that it was sufficient for these proceedings to be held before the Legal Board of Appeal once the referral procedure had taken place.

Reasons for the decision

1. The Board cannot accede to the appellants' view that evidence has been furnished to prove that the documents filed on 19 March 1990 had already been furnished to the EPO

VIII. Dans une communication de la Chambre, il a été notamment répondu au requérant que son exposé des faits ne permettait pas de comprendre comment, si deux jeux différents avaient bien été déposés, il avait pu se faire que deux jeux de pièces identiques se retrouvent dans deux dossiers différents, ni comment l'OEB avait pu perforer sur des pièces qui n'avaient été reçues que le 20 octobre 1989 une date qui était antérieure de dix jours.

IX. Le requérant a répliqué qu'il avait manifestement été déposé le 10 octobre 1989 à la fois un jeu de pièces correctes et un jeu de pièces erronées. Si le dossier de l'OEB comportait les pièces erronées, c'était tout simplement parce qu'à la suite d'une erreur de tri, les pièces qui avaient été versées au dossier n'étaient plus les bonnes.

X. Même au cas où la Chambre ne pourrait admettre ce raisonnement, elle devrait faire droit à la requête principale du requérant, car celui-ci avait déjà eu l'intention à la date du dépôt de faire breveter l'invention "bain aqueux acide ...", ce qui, selon les décisions T 726/93 de la chambre de recours technique 3.2.5 en date du 1^{er} juillet 1994 JO OEB 1995, 478, et J 21/85 de la chambre de recours juridique (JO OEB 1986, 117), justifiait une rectification des pièces de la demande au titre de la règle 88, deuxième phrase CBE. Les décisions G 3/89 et G 11/91 (JO OEB 1993, 117, 125) de la Grande Chambre de recours ne s'opposaient pas non plus à une telle rectification. Il n'y avait pas modification de l'exposé de l'invention au sens de l'article 123, les pièces reçues le 10 octobre 1989 ne devant pas être considérées comme l'exposé de ce que le demandeur entendait faire protéger par sa requête en délivrance.

XI. A propos de sa requête en procédure orale, le mandataire du requérant a expliqué qu'il estimait qu'il suffisait que la procédure se déroule devant la Chambre de recours juridique une fois que la Grande Chambre aurait statué sur la question de droit qui se posait.

Motifs de la décision

1. Contrairement au requérant, la Chambre ne peut estimer que celui-ci a prouvé que les pièces qu'il avait déposées a posteriori le 19 mars 1990 avaient déjà été remises à l'OEB

gen hätten dem EPA bereits am Anmeldetag vorgelegen.

1.1 Die ursprüngliche Einreichung dieser Unterlagen ergibt sich nicht aus der Empfangsbescheinigung. Mit dieser ist der Anmelderin bestätigt worden, sie habe am 10. Oktober 1989 Beschreibung, Ansprüche und Zusammenfassung in je drei Stücken eingereicht, und diese Unterlagen hätten die Anmeldenummer 89 118789.0 erhalten. Dies entspricht dem in Regel 24 (2) Satz 2 EPÜ vorgeschriebenen Inhalt der Empfangsbescheinigung. Dagegen wurde der Anmelderin nicht eine bestimmte Blattzahl der eingereichten Unterlagen bestätigt. In der Fußnote zur Empfangsbescheinigung wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die Blattzahl bei Eingang der Unterlagen nicht geprüft wird. Die Blattzahl gehört nicht zu den Angaben, die nach Regel 24 (2) EPÜ oder aufgrund von Verwaltungsanweisung (vgl. Richtlinien für die Prüfung im EPA A-II, 3.1) zu bestätigen sind.

1.2 Das Fehlen einer Bestätigung für eingegangene Zeichnungen belegt nicht, daß am Anmeldetag Unterlagen ohne Zeichnungen vorgelegen haben. Wenn die Prüfung ergibt, daß die in der vorbereiteten Empfangsbescheinigung aufgeführten Unterlagen vorliegen, kann dies bestätigt werden. Der zuständige Bedienstete war nicht verpflichtet, nach weiteren, in der Empfangsbescheinigung nicht aufgeführten Unterlagen zu suchen. Dies hätte es erforderlich gemacht, die Anmeldungsunterlagen durchzuwälzen, ein Aufwand, der durch das Unterbleiben der Kontrolle der Blattzahl gerade verhindert werden soll. Wenn gleich eine genaue Kontrolle der Unterlagen bei Eingang wünschenswert ist, um Gelegenheit zu geben, denkbare Fehler so früh wie möglich zu bereinigen, kann nicht erwartet werden, daß bei der Erteilung der Empfangsbescheinigung in der Annahmestelle schon eine inhaltliche Prüfung stattfindet, die anderen Organen im Verfahren vorbehalten ist.

1.3 Daher war es auch nicht Sache der Annahmestelle, die Gebühren auf Vollständigkeit zu prüfen oder festzustellen, daß die Bezeichnung im Erteilungsantrag und am Anfang der Beschreibung nicht übereinstimmte. Dies war vielmehr Aufgabe der Eingangsstelle im Rahmen der Formalprüfung nach Artikel 91 (1) EPÜ, während die Prüfung des

on the filing date.

1.1 The receipt for documents does not reveal anything about the original filing of these documents. It confirmed to the applicants that they had filed a description, claims and abstract in triplicate on 10 October 1989 and that these documents had been given the number 89 118789.0. This complies with the requirements for the content of the receipt for documents prescribed by Rule 24(2), second sentence, EPC. On the other hand, the applicants were not given confirmation of the number of sheets in the documents as filed. A footnote on the receipt for documents specifically refers to the fact that no check is made on receipt of the number of sheets. The number of sheets is not part of the information which must be confirmed pursuant to Rule 24(2) EPC or in accordance with an administrative instruction (see Guidelines for Examination in the EPO, A-II, 3.1).

1.2 Lack of confirmation of receipt of drawings does not prove that documents without drawings were received on the filing date. If the check reveals that the documents listed in the prepared receipt have been received this can be confirmed. The responsible staff member was not obliged to look for further documents not listed in the receipt. This would have meant leafing through the documents pertaining to the application, an exercise which it was intended to avoid by not having a check on the number of pages. Even though close scrutiny of documents on receipt is desirable in order to be able to clear up errors as soon as possible, the Filing Office cannot be expected when issuing receipts for documents to carry out an examination of the contents, as this is the job of other departments in the proceedings.

1.3 Neither was it the task of the Filing Office to check whether the fees had been paid in full or to establish that the title in the request for grant did not match the title at the beginning of the description. This is the responsibility of the Receiving Section as part of the formalities examination under Article 91(1) EPC, while the search examiner has the task of

10 octobre 1989.

1.1 En effet, il ne ressort pas du récépissé de documents que ces pièces avaient été déposées le 10 octobre. Ce récépissé confirmait au demandeur qu'il avait déposé en trois exemplaires le 10 octobre 1989 une description, des revendications et un abrégé, et qu'il avait été attribué à ce jeu de pièces le numéro de dépôt 89 118789.0, conformément à ce que prescrit la règle 24(2), deuxième phrase CBE. En revanche, il n'avait pas été confirmé au demandeur que le nombre de feuilles qui avait été indiqué correspondait bien au nombre de feuilles des pièces qui avaient été déposées. Il est expressément indiqué dans la note en bas de page du récépissé que l'exactitude du nombre des feuilles n'est pas contrôlée lors du dépôt. Il n'est pas exigé par la règle 24(2) CBE ni par des réglementations de l'Office (cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, A-II, 3.1) que l'OEB confirme également le nombre de feuilles qu'il a reçues.

1.2 Ce n'est pas parce que l'Office n'a pas confirmé qu'il avait reçu des dessins qu'il est prouvé pour autant que les pièces produites le 10 octobre 1989 ne comportaient pas de dessins. Si l'Office constate qu'il a bien les pièces énumérées sur le récépissé de documents qui a été préparé par le demandeur, il peut confirmer les avoir reçues. L'agent compétent n'était pas tenu de vérifier s'il avait reçu d'autres pièces, non mentionnées sur le récépissé, car il lui aurait fallu pour cela feuilleter les pièces de la demande, or c'est justement là un travail qu'on a voulu lui éviter puisqu'il a été décidé de renoncer à la vérification du nombre de feuilles. Même s'il est souhaitable que l'Office contrôle avec précision les pièces qu'il reçoit, ceci afin de pouvoir remédier le plus tôt possible aux erreurs qui peuvent se produire, l'on ne saurait attendre de lui que lors de la délivrance du récépissé de documents, il soit déjà effectué au bureau de réception un examen du contenu des pièces qui est du ressort d'autres organes intervenant dans la suite de la procédure.

1.3 C'était donc pas non plus au bureau de réception de vérifier si toutes les taxes avaient été acquittées, et ce n'est pas lui qui aurait dû constater que le titre de l'invention figurant sur la requête en délivrance ne correspondait pas au titre indiqué au début de la description. C'était là en effet une tâche qui incombait à la section de dépôt, dans le cadre de

Inhalts der Zusammenfassung Aufgabe des Recherchenprüfers war (Regel 47(1) EPU; Richtlinien B-XI, 2). Aus dem Fehlen einer Reaktion der Annahmestelle auf Mängel in den genannten Erfordernissen können daher keine Schlüsse auf den Inhalt der am Anmeldetag vorliegenden Unterlagen gezogen werden.

1.4 Schließlich spricht vor allem der Akteninhalt gegen den von der Beschwerdeführerin angenommenen Sachverhalt. Nach Regel 24 (2) Satz 1 EPU ist auf den Anmeldungsunterlagen der Tag des Eingangs zu vermerken. Zu diesem Zweck werden diese bei Eingang, d. h. noch vor jeder sachlichen Bearbeitung, perforiert (vgl. Richtlinien A-II, 3.1). Dadurch wird vermieden, daß bei einer Bearbeitung vor Aktenanlage Unterlagen verwechselt werden oder verlorengehen. Die Perforation dokumentiert den Tag des Eingangs für das weitere Verfahren. Im vorliegenden Fall sind die Unterlagen betreffend eine "Vorrichtung zum Galvanisieren ..." mit dem 10.10.89 perforiert. Dies schließt den von der Anmelderin zunächst vorgetragenen Sachverhalt aus, daß diese Unterlagen aus einer 10 Tage später eingereichten Anmeldung in die vorliegende Anmeldung übernommen worden seien. Der zuletzt vorgetragene Sachverhalt, nach dem am Anmeldetag zwei verschiedene Sätze von Anmeldungsunterlagen eingereicht worden sein sollen, findet keine Bestätigung im Akteninhalt. Es sind keinerlei Anhaltspunkte dafür vorhanden, daß sich ein zweiter Satz von Anmeldungsunterlagen in der Anmeldung befunden hätte. Der von der Anmelderin dargestellte Sachverhalt stellt sich als eine bloße theoretische Möglichkeit dar, die nicht durch feststellbare Tatsachengestützt ist. Ein solcher Vortrag ist nicht geeignet, die Kammer davon zu überzeugen, daß ein Sachverhalt vorliegt, der den aus dem Akteninhalt ableitbaren Feststellungen widersprechen würde.

2. Für die Entscheidung über den Hauptantrag kommt es daher auf die Frage an, ob die Unterlagen betreffend eine "Vorrichtung zum Galvanisieren ..." im Weg der Berichtigung nach Regel 88 EPU durch die Unterlagen betreffend ein "Wässriges saures Bad ..." ersetzt werden können.

2.1 Hierzu hat sich die Beschwerdeführerin auf zwei Entscheidungen berufen.

determining the content of the abstract (Rule 47(1) EPC; Guidelines B-XI, 2). No conclusions regarding the content of the documents on the filing date can therefore be drawn from the lack of reaction by the Filing Office to deficiencies in the said requirements.

1.4 Finally, the facts assumed by the appellants are in particular contradicted by the contents of the file itself. According to Rule 24(2), first sentence, EPC, the documents making up the application are marked with the date of their receipt. To this end they are perforated on receipt, ie before they are subjected to any kind of substantive processing (see Guidelines A-II, 3.1). This prevents documents becoming mixed up or lost in the event of their being processed before the file is made up. The perforation records the date of receipt for the rest of the proceedings. In the present case the documents relating to a "Device for galvanising ..." were perforated with the date 10.10.89. This rules out the argument initially put forward by the applicants that the documents had been transferred to the present application from an application filed ten days later. There is nothing in the content of the file to confirm their later argument, according to which two different sets of documents were submitted on the filing date. There are no grounds for assuming that the application had contained a second set of documents. The circumstances portrayed by the applicants represent a mere theoretical possibility which is not supported by ascertainable facts, and as such is not capable of convincing the board that a state of facts exists which would contradict the conclusions deducible from the contents of the file.

2. The decision on the main request therefore depends on whether the documents relating to a "Device for galvanising ..." can be replaced by way of a correction under Rule 88 EPC by documents relating to an "Aqueous acid bath ...".

2.1 The appellants referred to two decisions in this connection.

l'examen de la demande de brevet européen quant à certaines irrégularités visé à l'article 91(1) CBE, l'examen du contenu de l'abrégé incomplet quant à lui à l'examinateur chargé de la recherche (règle 47(1) CBE ; Directives B-XI, 2). Le fait que le bureau de réception n'ait pas signalé des irrégularités ne permet pas pour autant de tirer des conclusions au sujet du contenu des pièces reçues le 10 octobre 1989.

1.4 Enfin et surtout, la thèse avancée par le requérant est en contradiction avec le contenu du dossier. Selon la règle 24 (2), première phrase CBE, la date de réception doit être apposée sur les pièces de la demande : elle est donc perforée sur les pièces lors de leur réception, c.-à-d. avant tout traitement de ces pièces (cf. Directives A-II, 3.1), ceci afin d'éviter que des pièces ne soient confondues ou égarées lors d'un traitement effectué avant la constitution du dossier et d'attester la date de réception des pièces qui fera foi dans la suite de la procédure. En l'espèce, la date perforée sur les pièces concernant un "dispositif pour le traitement..." était celle du 10.10.1989, ce qui exclut que les pièces versées au dossier de la présente demande aient pu provenir d'une demande déposée dix jours plus tard, comme le prétendait tout d'abord le demandeur. La thèse qu'il a soutenue en dernier lieu, à savoir qu'il aurait été produit le 10 octobre 1989 deux jeux différents de pièces, ne trouve aucune confirmation dans le dossier. Rien ne permet de penser qu'un second jeu de pièces avait été versé au dossier de la demande. La thèse défendue par le demandeur représente une possibilité toute théorique, qui ne s'appuie pas sur des faits vérifiables, et elle ne saurait convaincre la Chambre que les faits sont en contradiction avec les conclusions que l'on peut tirer du contenu du dossier.

2. Pour statuer sur la requête principale, la Chambre doit donc trancher la question de savoir si les pièces de la demande concernant un "dispositif pour le traitement..." peuvent être remplacées par les pièces de la demande relative à un "bain aqueux acide ...", dans le cadre d'une rectification d'erreurs effectuée au titre de la règle 88 CBE.

2.1 Le requérant a cité à ce propos deux décisions :

In der Entscheidung T 726/93 wurde der Austausch der Anmeldungsunterlagen im Wege der Berichtigung zugelassen. Dabei wurde ein Unterschied gemacht zwischen der Berichtigung einzelner Merkmale innerhalb der Anmeldungsunterlagen und dem Ersatz der gesamten Anmeldungsunterlagen. Der letztgenannte Fall könne keine Änderung des technischen Inhalts der Anmeldung darstellen, da lediglich die gesamte Anmeldung in den vom Anmelder von Anfang an gewollten ursprünglichen Zustand versetzt werde.

Im Gegensatz dazu ist gemäß der Entscheidung J 21/85 "die Zuordnung einer anderen Erfindung - dargestellt in Beschreibung, Ansprüchen und Zeichnungen - zu einem bereits eingereichten Antrag auf Patenterteilung" durch den Wortlaut von Regel 88 EPÜ ausdrücklich ausgeschlossen (a. a. O., Punkt 3 der Gründe). Entgegen dem Vortrag der Beschwerdeführerin stellt die Entscheidung nicht darauf ab, ob in den ursprünglich eingereichten Unterlagen eine Diskrepanz zwischen Erteilungsantrag einerseits und Beschreibung, Ansprüchen sowie Zeichnungen andererseits besteht. Vielmehr wird die Zulässigkeit des Austauschs der angemeldeten Erfindung als Ganzes grundsätzlich verneint.

Daher haben zwei Beschwerdekammern unterschiedliche Antworten auf die hier einschlägige Rechtsfrage gegeben, ob die kompletten Anmeldungsunterlagen, d. h. Beschreibung, Ansprüche und ggf. Zeichnungen, im Wege der Berichtigung ausgetauscht werden können.

2.2 Angesichts dieser Divergenz hält die Kammer eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung für geboten. Die Frage, welche Unterlagen für die ursprüngliche Offenbarung der Erfindung herangezogen werden können, ist nicht nur für das Schicksal der zu berichtigenden Anmeldung von ausschlaggebender Bedeutung. Sie kann darüber hinaus auch die Patentierbarkeit kollidierender Anmeldungen entscheidend beeinflussen, da für diese der Inhalt der zu berichtigenden Anmeldung mit Rückwirkung auf den Anmeldetag zum Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ wird. Die Frage ist damit schon aus Gründen der Rechtssicherheit eine zentrale Frage des Patenterteilungsverfahrens.

In decision T 726/93 the exchange of the documents forming the application was allowed by way of a correction. However, a distinction was made between the correction of individual features in the application documents and the complete replacement of these documents. The latter case does not represent an amendment of the technical content of the application but rather restores the whole application to its original state as always intended by the applicants.

In contrast, according to decision J 21/85, the wording of Rule 88 EPC expressly rules out "the attaching of another invention - set out in a description, claims and drawings - to a request for grant of a patent that has already been filed" (loc. cit., reasons, 3). Contrary to the appellants' submission, the decision is not concerned with whether there is a discrepancy in the original documents as filed between the request for grant and the description, claims and drawings, but rather rejects as a matter of principle the admissibility of exchanging the complete filed invention.

Thus two boards of appeal have given two different answers to the point of law at issue here, namely whether the complete documents forming the application, that is the description, claims and any drawings, can be replaced by way of a correction.

2.2 In view of this difference, the board is of the opinion that a decision of the Enlarged Board of Appeal is required in order to ensure uniform application of the law. The question as to which documents can be taken as the original disclosure of the invention is not only crucial to the fate of the application to be corrected, but may also have a decisive influence on the patentability of conflicting applications, as the content of the application to be corrected, backdated to the filing date, becomes, for the latter, the prior art pursuant to Article 54(3) EPC. For reasons of legal certainty alone, this question is of central importance to the patent grant procedure.

Dans la décision T 726/93, la Chambre avait autorisé le remplacement des pièces de la demande par le biais d'une rectification d'erreurs. Elle avait établi à cet égard une distinction entre la rectification de certaines caractéristiques dans les pièces de la demande et le remplacement de l'ensemble des pièces de la demande : selon elle, le remplacement de l'ensemble des pièces ne conduisait pas à modifier le contenu technique de la demande, vu qu'il s'agissait simplement de rendre l'ensemble de la demande conforme à ce que voulait initialement le demandeur.

En revanche, il a été déclaré au point 3 des motifs de la décision J 21/85 que la règle 88 CBE interdit expressément de rattacher à la requête en délivrance qui adéjà été présentée une invention différente - exposée dans une description, des revendications et des dessins. Contrairement à ce que prétend le requérant, il ne s'agissait pas dans cette décision de savoir si, parmi les pièces déposées initialement, la requête en délivrance était en contradiction avec la description, les revendications et les dessins. Cette décision s'opposait par principe au remplacement de l'ensemble des pièces de la demande.

Ainsi, deux chambres de recours ont répondu de manière différente à la question de droit qui se pose en l'espèce, en l'occurrence la question de savoir s'il est possible de remplacer par le biais d'une rectification d'erreurs l'ensemble des pièces d'une demande, c.-à-d. la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins.

2.2 Etant donné ces contradictions de la jurisprudence, la Chambre juge nécessaire de saisir la Grande Chambre de recours afin d'assurer une application uniforme du droit. La question de savoir quelles sont les pièces qui peuvent être considérées comme constituant la divulgation initiale de l'invention n'est pas seulement d'une importance capitale pour le sort de la demande qu'il s'agit de rectifier. Elle peut en outre avoir une influence décisive sur la brevetabilité d'objets de demandes interférentes, car, dans ce cas, le contenu de la demande à rectifier devient, selon l'article 54(3) CBE, état de la technique avec effet rétroactif à compter de la date de dépôt. Il s'agit donc là d'une question essentielle pour la procédure de délivrance de brevets, ne serait ce que pour des raisons de sécurité juridique.

2.3 Bei der Beantwortung dieser Frage müssen nach Ansicht der Kammer die Wertungen der Großen Beschwerdekammer in den Fällen G 3/89 und G 11/91 (ABI. EPA 1993, 117 und 125) zur Auslegung von Artikel 123 (2) und Regel 88 Satz 2 EPÜ und zum Verhältnis dieser Bestimmungen einbezogen werden. Die Große Beschwerdekammer definiert dort den Begriff "Inhalt der Anmeldung" gemäß Artikel 123(2) EPÜ als die Beschreibung, Ansprüche und Zeichnungen (a. a. O., Punkt 1.4 der Gründe). Eine Berichtigung dieser auch in Regel 88 EPÜ genannten, die Offenbarung betreffenden Teile komme daher nur im Rahmen dessen in Betracht, was der Fachmann der ursprünglich eingereichten Fassung dieser Unterlagen entnehmen könne (a. a. O., Teil 1 der Antwort auf die Vorlagefrage). Damit soll eine Ergänzung der Offenbarung ausgeschlossen werden.

Ist aber schon eine Ergänzung der Offenbarung nicht zulässig, so greifen Einwände gegen eine Änderung um so mehr, wenn die Offenbarung nicht nur partiell, sondern in toto geändert werden soll. Daher vermag die vorliegende Kammer der Entscheidung T 726/93 nicht zu folgen, wenn diese "eine Berichtigung eines technischen Merkmals innerhalb der Beschreibung, der Zeichnungen oder der Ansprüche" in Übereinstimmung mit G 3/89 und G 11/91 für unzulässig hält, wenn dadurch die Offenbarung erweitert wird, dagegen den "Ersatz der gesamten eingereichten Beschreibung und Ansprüche" für möglich erachtet (vgl. T 726/93, Punkt 7 der Gründe). Eine Berichtigung muß vielmehr immer ausgeschlossen sein, wenn sie zu einer nachträglichen Erweiterung des Inhalts im Vergleich zur Offenbarung am Anmeldetag führen würde. In diesem Sinne erscheint es unlogisch, eine Erweiterung um beispielsweise 10 % für unzulässig, eine Erweiterung um 100 % aber für zulässig zu halten.

2.4 Die Entscheidung T 726/93 kann sich für ihre Auffassung auch nicht auf die Rechtsprechung zur Berichtigung von mangelhaften Benennungen eines Vertragsstaats berufen, weil diese Rechtsprechung davon ausgeht, daß die Berichtigung einer

2.3 In the opinion of the board, any answer to this question must take into account the Enlarged Board of Appeal's rulings in cases G 3/89 and G 11/91 (OJ EPO 1993, 117 and 125) on the interpretation of Article 123(2) and Rule 88, second sentence, EPC and the relationship between these provisions. The Enlarged Board of Appeal defines the term "content of the application" in accordance with Article 123(2) EPC as being the description, claims and drawings (loc. cit., reasons, 1.4). These parts, which relate to the disclosure and are also mentioned in Rule 88 EPC, may only be corrected within the limits of what a skilled person would derive from the whole of these documents as filed (loc. cit., part 1 of the answer to the referred point of law). This is intended to prevent extension of the disclosure.

However, if extension of the disclosure alone is not admissible, objections to amendment are all the more justified if the disclosure is to be changed not just in part but in full. For this reason the present board is unable to follow decision T 726/93 in so far as the latter considers, in line with G 3/89 and G 11/91, a "correction of a technical feature in the description, drawings or claims" to be inadmissible if it extends the disclosure, while considering the "complete replacement of the description and claims as filed" to be possible (see T 726/93, reasons, 7). Rather, a correction must always be ruled out if it would lead to a subsequent extension of the content compared to the disclosure on the filing date. For this reason it seems illogical to consider an extension of, for example, 10% to be inadmissible and one of 100% to be admissible.

2.4 Decision T 726/93 also cannot be based on the case law relating to the correction of erroneous designations of a contracting state, because said case law assumes that the correction of a designation does not affect the disclosure of the invention

2.3 Pour pouvoir répondre à cette question, il y a lieu, estime la Chambre, de tenir compte de la position prise par la Grande Chambre de recours dans les affaires G 3/89 et G 11/91 (JO OEB 1993, 117 et 125) à propos de l'interprétation qu'il convient de donner de l'article 123(2) et de la règle 88, deuxième phrase CBE et du lien existant entre ces deux dispositions. Dans cet avis et cette décision, la Grande Chambre de recours définit la notion de "contenu de la demande" au sens de l'article 123(2) CBE: pour elle, le contenu est constitué par la description, les revendications et les dessins (loc. cit., point 1.4 des motifs). Une correction de ces parties de l'exposé auxquelles se réfère également la règle 88 CBE ne peut donc être envisagée que dans les limites de ce que l'homme du métier peut déduire de ces pièces telles qu'elles ont été déposées (loc. cit., point 1 de la réponse de la Grande Chambre à la question dont elle a été saisie), vu qu'il s'agit d'empêcher que des compléments ne soient apportés à l'exposé de l'invention.

Mais si, déjà, il n'est pas admissible de compléter l'exposé de l'invention, à plus forte raison y a-t-il lieu de s'opposer à la modification de la demande dans le cas où il s'agit de modifier non pas seulement une partie, mais la totalité de l'exposé. C'est pourquoi la Chambre ne peut se rallier à la décision T 726/93, dans la mesure où les auteurs de cette décision considèrent que, conformément à l'avis G 3/89 et à la décision G 11/91, il n'est pas autorisé de rectifier une caractéristique technique dans la description, les dessins ou les revendications si cette modification a pour effet d'étendre le contenu de l'exposé, mais jugent en revanche admissible de "remplacer dans leur intégralité la description et les revendications qui ont été déposées" (cf. T 726/93, point 7 des motifs). La Chambre estime au contraire qu'il convient d'exclure toute rectification qui conduirait à étendre a posteriori le contenu de la demande par rapport au contenu de l'exposé à la date du dépôt, et il paraît illogique à cet égard de considérer comme inadmissible une extension de disons 10 % du contenu de la demande, et d'autoriser par contre une extension de 100 % de ce contenu.

2.4 La décision T 726/93 ne saurait non plus s'appuyer sur la jurisprudence concernant la rectification d'erreurs commises dans la désignation d'Etats contractants, car cette jurisprudence part du principe que la rectification d'une désignation

Benennung die Offenbarung der Erfindung nach Artikel 83 EPÜ unberührt läßt. Bei der zitierten Rechtsprechung handelt es sich vielmehr um die Auslegung von prozessualen Handlungen, nämlich der Benennung von Vertragsstaaten im Erteilungsantrag gemäß Artikel 79 EPÜ. Solche Änderungen unterliegen nicht den Schranken von Regel 88 Satz 2 EPÜ, die im Einklang mit Artikel 123 (2) EPÜ eine Ergänzung der Offenbarung nach dem Anmeldetag ausschließen (G 3/89, Punkt 2 ff. der Gründe). Die Rechtsprechung zur Berichtigung von Benennungen kann daher zu der hier anstehenden Frage nichts beitragen.

2.5 Für die hier zur Entscheidung stehende Frage macht es keinen Unterschied, daß in der Entscheidung T 726/93 der Prioritätsbeleg am Anmeldetag vorgelegen hat, während er im vorliegenden Fall nachgereicht wurde. Die Große Beschwerdekammer hat es ausdrücklich abgelehnt, den am Anmeldetag vorliegenden Prioritätsbeleg zur Stützung eines Berichtigungsantrags zuzulassen (G 3/89, Punkt 7 der Gründe). In dieser Hinsicht macht die Entscheidung T 726/93 einen Unterschied zwischen der für die Frage der Erweiterung maßgebenden Offenbarung (vgl. Punkt 6 und 7 der Gründe) und der Frage, ob sofort erkennbar war, daß nichts anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wird (vgl. Punkt 10 der Gründe). Im letztgenannten Zusammenhang hält sie den Zeitpunkt des Vorliegens des Prioritätsbelegs für maßgeblich. Für eine solche Differenzierung läßt nach Auffassung der vorlegenden Kammer die Entscheidung G 3/89 keinen Raum.

2.6 Die vorliegende Kammer würde zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, je nachdem, ob sie den Grundsätzen der Entscheidung T 726/93 oder denen der Entscheidung J 21/85 folgen würde. Daher hält sie eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) EPÜ für erforderlich.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Großen Beschwerdekammer wird folgende Rechtsfrage vorgelegt:

under Article 83 EPC. This caselaw relates more to the interpretation of procedural steps, namely the designation of contracting states in the request for grant in accordance with Article 79 EPC. Such amendments are not subject to the restraints of Rule 88, second sentence, EPC, which, in accord with Article 123(2) EPC, rules out an extension of the disclosure after the filing date (G 3/89, Reasons, 2 ff). The caselaw on the correction of designations thus contributes nothing to the present case.

2.5 For the case under discussion, it makes no difference that, in decision T 726/93, the priority document had been submitted on the filing date, while in the present case it was furnished later. The Enlarged Board of Appeal expressly refused to admit the priority document filed on the filing date in support of a request for correction (G 3/89, reasons, 7). In this respect decision T 726/93 differentiates between the disclosure which determines the question of extension (reasons, 6 and 7) and the question of whether it was immediately evident that nothing else would have been intended than what was offered as the correction (reasons, 10). In conjunction with the latter point, it considers the date on which the priority document was furnished to be decisive. In the opinion of the present board, decision G 3/89 leaves no room for such a differentiation.

2.6 The present board would reach different conclusions depending on whether it followed the principles of decision T 726/93 or those of decision J 21/85. It therefore believes that a decision of the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1) EPC is required.

Order

For these reasons it is decided that:

The following point of law is referred to the Enlarged Board of Appeal:

n'affecte pas l'exposé de l'invention au sens de l'article 83 CBE. Dans le cas de la jurisprudence citée dans la décision en question, le problème qui se pose est bien plutôt celui de l'interprétation qu'il convient de donner d'actes de procédure tels que la désignation d'Etats contractants dans la requête en délivrance, conformément à l'article 79 CBE. Les dispositions restrictives de la règle 88, deuxième phrase CBE, qui, en accord sur ce point avec l'article 123(2) CBE, interdisent de compléter l'exposé de l'invention après la date du dépôt de la demande, ne font pas obstacle à de telles modifications (cf. avis G 3/89, point 2 s. des motifs). La jurisprudence relative à la rectification de désignations ne saurait donc fournir d'arguments pour faire avancer la solution du problème qui se pose en l'espèce.

2.5 Pour ce qui de la question à trancher en l'occurrence, peu importe que, dans le cas de la décision T 726/93, le document de priorité ait été présenté à la date du dépôt, tandis que, dans la présente affaire, il a été déposé ultérieurement. La Grande Chambre de recours a refusé expressément d'admettre le document de priorité qui avait été produit à la date du dépôt pour appuyer une requête en rectification (G 3/89, point 7 des motifs). La décision T 726/93 établit à cet égard une distinction entre la question de l'extension de l'exposé (cf. points 6 et 7 des motifs), et la question de savoir s'il apparaît immédiatement qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'a pu être envisagé par le demandeur (cf. point 10 des motifs), la date de production du document de priorité étant selon elle déterminante pour permettre de trancher cette deuxième question. Or, la Chambre estime que l'avis G 3/89 ne permet pas d'établir une telle distinction.

2.6 Vu les conclusions différentes auxquelles elle parviendrait selon qu'elle se conformerait aux principes énoncés dans la décision T 726/93 ou à ceux posés dans la décision J 21/85, la Chambre juge nécessaire de saisir la Grande Chambre de recours, conformément à l'article 112(1) CBE.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

La question de droit suivante est soumise à la Grande Chambre de recours :

Können im Wege der Berichtigung nach Regel 88 EPÜ die vollständigen Unterlagen einer europäischen Patentanmeldung, also Beschreibung, Patentansprüche und Zeichnungen, durch andere Unterlagen ersetzt werden, die der Anmelder mit seinem Erteilungsantrag hatte einreichen wollen?

Can the complete documents forming a European patent application, that is the description, claims and drawings, be replaced by way of a correction under Rule 88 EPC by other documents which the applicants had intended to file with their request for grant?

Est-il possible, dans le cadre d'une correction d'erreurs au titre de la règle 88 CBE, de remplacer l'ensemble des pièces d'une demande de brevet européen, c'est-à-dire la description, les revendications et les dessins, par d'autres pièces qui sont celles que le demandeur aurait voulu déposer avec sa requête en délivrance?

Zwischenentscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.5 vom 10. November 1994
T 937/91 - 3.2.5 *
 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: C. V. Payraudeau
 Mitglieder: C. G. F. Biggio
 A. Burkhardt

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
THOMAS DE LA RUE & COMPANY LIMITED

Einsprechender/Beschwerdeführer:
GAO Gesellschaft für Automation und Organisation mbH

Stichwort: Einspruchsgründe/
THOMAS DE LA RUE

Artikel: 52 (2), 100, 112 (1) a), 114 (1) EPÜ

Schlagwort: "Abgrenzung der Verpflichtung und der Befugnis zur Prüfung von Einspruchsgründen" - "Vorlage an die Große Beschwerdekammer"

Leitsatz

Der Großen Beschwerdekammer wird folgende Rechtsfrage vorgelegt:

"Kann eine Beschwerdekammer in einer Sache, in der auf der Grundlage des Artikels 100 a) EPÜ Einspruch gegen ein Patent eingelegt, dieser aber nur mit mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit gemäß Artikel 54 und 56 EPÜ begründet wird, von Amts wegen als neuen Einspruchsgrund in das Verfahren einführen, daß der Gegenstand der Ansprüche die Erfordernisse des Artikels 52 (2) EPÜ nicht erfüllt?"

Interlocutory decision of Technical Board of Appeal 3.2.5 dated 10 November 1994
T 937/91 - 3.2.5 *
 (Official text)

Composition of the board:

Chairman: C. V. Payraudeau
 Members: C. G. F. Biggio
 A. Burkhardt

Patent proprietor/Respondent:
THOMAS DE LA RUE & COMPANY LIMITED

Opponent/Appellant:
GAO Gesellschaft für Automation und Organisation mbH

Headword: Grounds for opposition/
THOMAS DE LA RUE

Article: 52(2), 100, 112(1)(a), 114(1) EPC

Keyword: "Extent of obligation and power to examine grounds for opposition" - "Referral to the Enlarged Board of Appeal"

Headnote

The following question is referred to the Enlarged Board of Appeal:

"In a case where a patent has been opposed on the basis of Article 100(a) EPC, but the opposition has only been substantiated on the grounds of lack of novelty and inventive step pursuant to Articles 54 and 56 EPC, can a board of appeal introduce the ground that the subject-matter of the claims does not meet the conditions of Article 52(2) EPC of its own motion into the proceedings?"

Décision intermédiaire de la Chambre de recours technique 3.2.5, en date du 10 novembre 1994
T 937/91 - 3.2.5 *
 (Traduction)

Composition de la Chambre :

Président: C. V. Payraudeau
 Membres: C. G. F. Biggio
 A. Burkhardt

Titulaire du brevet/intimé :
THOMAS DE LA RUE & COMPANY LIMITED

Opposant/requérant :
GAO Gesellschaft für Automation und Organisation mbH

Référence : Motifs d'opposition/
THOMAS DE LA RUE

Articles : 52(2), 100, 112(1)a), 114(1) CBE

Mot-clé: "Etendue de l'obligation et de la compétence pour examiner des motifs d'opposition" - "Saisine de la Grande Chambre de recours"

Sommaire

La question suivante est soumise à la Grande Chambre de recours:

"Dans le cas où une opposition a été formée contre un brevet au titre de l'article 100 a) CBE, mais où les seuls motifs invoqués étaient l'absence de nouveauté et d'activité inventive eu égard aux articles 54 et 56 CBE, une chambre de recours peut-elle, au cours de la procédure, faire valoir d'office comme motif que l'objet des revendications ne satisfait pas aux conditions énoncées à l'article 52(2) CBE?"

* Des Verfahren ist unter dem Aktenzeichen G 1/95 anhängig.

* The case is pending under Ref. No. G 1/95.

* L'affaire est en instance sous le numéro G 1/95.

Sachverhalt und Anträge

I. Gegen das europäische Patent Nr. 0 160 504 wurde Einspruch eingelegt mit der Begründung, daß sein Gegenstand aufgrund der Artikel 52 bis 57 EPÜ nicht patentierbar sei. Im Einspruchsverfahren wurden dann jedoch nur die Einwände mangelnder Neuheit und mangelnder erfindetischer Tätigkeit im Sinne der Artikel 54 und 56 EPÜ in bezug auf die unabhängigen Ansprüche näher begründet.

II. In der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung führte der Einsprechende den neuen Grund ein, daß der Gegenstand des europäischen Patents über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe (Artikel 100 c) EPÜ). Die Einspruchsabteilung trug diesem Einwand nach Artikel 114 (1) EPÜ gebührend Rechnung und wies in einer Zwischenentscheidung den Hauptantrag des Patentinhabers, das Patent in der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten, aus diesem Grund zurück.

Die Einspruchsabteilung vertrat ferner die Auffassung, daß die Einspruchsgründe nach Artikel 100 a) und c) EPÜ der Aufrechterhaltung des Patents in der vom Inhaber im Einspruchsverfahren geänderten Fassung nicht entgegenstünden.

III. Der geänderte Anspruch 1, auf dessen Grundlage das Patent als den Erfordernissen des Übereinkommens entsprechend betrachtet wurde, lautet wie folgt:

"1. Dokument einer Serie von Dokumenten, die bis auf eine Nummer inhaltsgleich sind, wobei die Nummer aus einer Gruppe alphabetischer oder numerischer Zeichen besteht und jeweils nur ein Dokument der Serie identifiziert, dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens zwei Zeichen der Identifizierungsnummer, zusätzlich zu irgendwelchen Unterschieden in den Buchstaben oder Ziffern, die sie darstellen, sich in einer oder mehreren sichtbaren physikalischen Eigenschaften unterscheiden und daß die Identifizierungsnummer zweimal auf dem Dokument erscheint, wobei die Abweichung zwischen wenigstens zwei der Zeichen in jeder Nummer verschieden ist und die Abweichung der physikalischen Eigenschaften der Zeichen einer der beiden Nummern in der anderen der beiden Nummern in der Richtung umgekehrt ist."

Summary of facts and submissions

I. An opposition was filed against European patent No. 0 160 504 on the ground that its subject-matter was not patentable within the terms of Articles 52 to 57 EPC. However, only the objections of lack of novelty and lack of inventive step within the meaning of Articles 54 and 56 EPC respectively, were substantiated during the opposition proceedings with respect to the independent claims.

II. During the oral proceedings held before the opposition division the opponent introduced the new ground that the subject-matter of the European patent extended beyond the application as filed (Article 100(c) EPC). This objection was duly taken into account under Article 114(1) EPC by the opposition division, which, in an interlocutory decision, rejected on this ground the patentee's main request to maintain the patent as granted.

The opposition division further held that the grounds for opposition mentioned in Article 100(a) and (c) EPC did not prejudice the maintenance of the patent as amended by the proprietor during the opposition proceedings.

III. The amended claim 1, on which basis the patent was found to meet the requirements of the Convention, reads as follows:

"1. A document, which is one of a series of documents which are identical in content except for a number made up of a set of alphabetical or numerical characters, which number uniquely identifies each document within the series, characterised in that at least two characters of the identifying number differ from each other, in addition to any differences in the letters and digits which they represent, in one or more visible physical characteristics, and in that the identifying number appears twice on the document with the variation between at least two of the characters in each number being different, and in which the variation of physical characteristics of the characters of one of the two numbers is reversed in direction in the other of the two numbers."

Exposé des faits et conclusions

I. Une opposition a été formée contre le brevet européen n° 0 160 504 au motif que l'objet de ce brevet n'était pas brevetable, car il ne répondait pas aux conditions énoncées aux articles 52 à 57 CBE. Toutefois, lors de la procédure d'opposition, les objections formulées à l'encontre des revendications indépendantes concernaient uniquement l'absence de nouveauté et d'activité inventive au sens respectivement des articles 54 et 56 CBE.

II. Au cours de la procédure orale devant la division d'opposition, l'opposant a invoqué un nouveau motif, à savoir que l'objet du brevet européen s'étendait au-delà du contenu de la demande telle qu'elle avait été déposée (article 100(c) CBE). La division d'opposition a, conformément à l'article 114(1) CBE, dûment pris en considération cette objection, et a rejeté pour ce motif, par une décision intermédiaire, la requête principale présentée par le titulaire du brevet en vue d'obtenir le maintien du brevet tel que délivré.

La division d'opposition a par ailleurs estimé que les motifs d'opposition mentionnés à l'article 100(a) et c) CBE ne faisaient pas obstacle au maintien du brevet tel que modifié par son titulaire au cours de la procédure d'opposition.

III. La revendication 1 modifiée, qui, selon la division d'opposition, satisfait aux conditions exigées par la Convention pour la délivrance du brevet, est libellée comme suit :

"1. Document, faisant partie d'une série de documents identiques en contenu sauf pour un numéro constitué d'un ensemble de caractères alphabétiques ou numériques, ce numéro identifiant uniquement chaque document au sein de la série, caractérisé en ce qu'au moins deux caractères du numéro d'identification différent l'un de l'autre, en plus de toutes les différences des lettres ou des chiffres qu'ils représentent, en une ou plusieurs caractéristiques physiques visibles, et en ce que le numéro d'identification apparaît deux fois sur le document avec une variation différente entre au moins deux des caractères dans chaque numéro, et dans lequel la variation des caractéristiques physiques des caractères d'un des deux numéros est en sens inverse de celle de l'autre des deux numéros."

IV. Der Beschwerdeführer (Einsprechende) legte gegen diese Zwischenentscheidung Beschwerde ein und beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung sowie den Widerruf des Streitpatents.

V. In einer Mitteilung, die der Ladung zu der von beiden Beteiligten beantragten mündlichen Verhandlung beigefügt war, vertrat die Kammer die vorläufige Meinung, daß es sich bei dem Gegenstand des Anspruchs 1 prima facie um eine bloße Wiedergabe von Informationen zu handeln scheine, die gemäß Artikel 52 (2) d) EPÜ nicht patentierbar sei.

VI. In seiner Erwiderung auf die Mitteilung der Kammer verwies der Beschwerdegegner (Patentinhaber) auf die Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer G 10/91 (ABI. EPA 1993, 420) und machte geltend, daß die Kammer dieser Stellungnahme zufolge nur zur Überprüfung derjenigen Einspruchsgründe befugt sei, die der Entscheidung der Einspruchsabteilung zugrunde gelegt worden seien. Eine Ausnahme von diesem durch die Große Beschwerdekammer aufgestellten Grundsatz gebe es nur, wenn der Patentinhaber mit der Prüfung neuer Einspruchsgründe einverstanden sei. Da der Beschwerdegegner aber mit der Einführung eines neuen Einspruchsgrunds nicht einverstanden sei, sei die hier entscheidende Kammer nicht befugt, einen Einwand nach Artikel 52 (2) EPÜ zu erheben.

VII. In einer zweiten Mitteilung äußerte die Kammer die vorläufige Meinung, man könne das Wort "Gründe" im Kontext der Entscheidung G 9/91 und der Stellungnahme G 10/91 so auffassen, als seien damit die drei im einzelnen aufgeführten Gründe gemäß Artikel 100 a), 100 b) bzw. 100 c) gemeint. In der vorliegenden Sache falle der "neue" Einwand unter den Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 a) EPÜ und könne daher wirksam erhoben werden, ohne daß von der durch die Große Beschwerdekammer vorgegebenen Auslegung des Übereinkommens abgewichen werde. Sollten jedoch Zweifel daran bestehen, wie die Entscheidung G 9/91 und die Stellungnahme G 10/91 in dieser Hinsicht auszulegen seien, so werde die Kammer die Große Beschwerdekammer mit der Frage befassen.

VIII. Es fand eine mündliche Verhandlung statt.

Der Vorsitzende teilte den Beteiligten mit, daß man vor der Behandlung materiellrechtlicher Fragen zu klären

IV. The appellant (opponent) lodged an appeal against this interlocutory decision requesting that the decision under appeal be set aside and that the patent in suit be revoked.

V. In a communication accompanying the summons to the oral proceedings requested by both parties, the board expressed the preliminary opinion that the subject-matter of claim 1 seemed prima facie to be a mere presentation of information which was not patentable under Article 52(2)(d) EPC.

VI. In response to the communication of the board the respondent (patentee) referred to opinion G 10/91 (OJ EPO 1993, 420) of the Enlarged Board of Appeal and argued that according to this opinion the present board was only entitled to consider grounds for opposition on which the decision of the opposition division had been based. The only exception to this principle as stated by the Enlarged Board was the case where the patentee agreed that a fresh ground for opposition be considered. As the respondent did not agree to the introduction of such a fresh ground for opposition, the present board was not entitled to raise an objection under Article 52(2) EPC.

VII. In a second communication, the board expressed the preliminary view that the word "grounds" as appeared from the context of decision G 9/91 and opinion G 10/91 could be understood as meaning the three separate grounds under Article 100(a), 100(b) and 100(c) EPC, respectively. In the present case the "new" objection was covered by the ground for opposition filed under Article 100(a) EPC and could therefore be validly raised without deviating from the interpretation of the Convention given by the Enlarged Board of Appeal. However, the board would refer the question to the Enlarged Board of Appeal if there was any doubt as regards the interpretation of decision G 9/91 and opinion G 10/91 in this respect.

VIII. Oral proceedings were held.

The chairman informed the parties that the question, whether or not the board had the right to raise an objec-

IV. Le requérant (opposant) a formé un recours contre cette décision intermédiaire, demandant l'annulation de la décision attaquée et la révocation du brevet en cause.

V. Dans une notification jointe à la citation à la procédure orale qui avait été demandée par les deux parties, la Chambre a émis un premier avis : l'objet de la revendication 1 paraissant de prime abord constituer une simple présentation d'informations, il n'était pas brevetable, en vertu de l'article 52(2)d) CBE.

VI. En réponse à la notification de la Chambre, l'intimé (titulaire du brevet) a fait valoir que d'après l'avis G 10/91 (JO OEB 1993, 420) de la Grande Chambre de recours, la Chambre ne pouvait examiner que les motifs d'opposition sur lesquels se fondait la décision de la division d'opposition. Selon la Grande Chambre de recours, il ne pouvait être dérogé à ce principe que lorsque le titulaire du brevet consent à l'examen d'un nouveau motif d'opposition. L'intimé n'ayant pas accepté l'introduction d'un nouveau motif d'opposition, la présente Chambre n'était donc pas en droit de soulever une objection au titre de l'article 52(2) CBE.

VII. Dans une seconde notification, la Chambre a estimé, également à titre d'avis provisoire, que le terme "motifs", tel qu'il apparaît dans la décision G 9/91 et dans l'avis G 10/91 peut désigner les trois motifs distincts énoncés respectivement aux paragraphes a, b et c de l'article 100 CBE. En l'espèce, la "nouvelle" objection étant comprise dans le motif de l'opposition qui avait été formée au titre de l'article 100a) CBE, il était possible de la soulever valablement sans écarter ce faisant de l'interprétation donnée de la Convention par la Grande Chambre de recours. La Chambre se proposait néanmoins de soumettre la question à la Grande Chambre de recours au cas où des doutes subsisteraient pour ce qui est de l'interprétation à donner à cet égard de la décision G 9/91 et de l'avis G 10/91.

VIII. La procédure orale a été tenue.

Le président de la Chambre a fait savoir aux parties qu'avant d'examiner les questions de fond, il y avait

habe, ob die Kammer befugt sei, einen Einwand nach Artikel 52 (2) EPÜ zu erheben, und forderte die Vertreter auf, sich hierzu zu äußern.

IX. Der Beschwerdeführer nahm dazu im wesentlichen wie folgt Stellung:

In der Einspruchsschrift sei vorgebracht worden, daß der Gegenstand des Patents aufgrund der Artikel 52 bis 57 EPÜ nicht patentierbar sei. Im Einspruchsverfahren seien zwar nur mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit geltend gemacht worden, formal falle Artikel 52 (2) aber unter die Artikel 52 bis 57, so daß die Kammer den auf diesen Artikel gestützten Einwand durchaus erheben könne.

X. Der Beschwerdegegner brachte wie schon in seiner schriftlichen Erwiderung das Argument vor, die Stellungnahme G10/91 gehe von dem Grundsatz aus, daß der Zweck der Beschwerde in Inter-partes-Verfahren im wesentlichen darin bestehe, der unterlegenen Partei die Möglichkeit zu geben, die Entscheidung der Einspruchsabteilung sachlich anzufechten.

Daraus ergebe sich, daß in der Beschwerdephase keine "neuen" Einspruchsgründe eingeführt werden sollten, die die Prüfung einer völlig neuen Sachlage erforderlich machen würden. Dervon der Beschwerdekammer in der vorliegenden Sache erhobene neue Einwand nach Artikel 52 (2) EPÜ sei völlig anders geartet als die Einspruchsgründe mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit, die der angefochtenen Entscheidung zugrunde gelegt worden seien. Ihn zu überprüfen würde bedeuten, daß der Fall daraufhin neu aufgerollt werden müßte, was dem von der Großen Beschwerdekammer in der genannten Stellungnahme aufgestellten Grundsatz zuwiderliefe.

Entscheidungsgründe

1. Die zu entscheidende Kernfrage lautet, ob die Kammer befugt ist, von Amts wegen ohne Einverständnis des Patentinhabers einen neuen Einwand zu erheben.

2. In ihrer Entscheidung G 9/91 (ABI. EPA 1993, 408) hat die Große Beschwerdekammer folgendes festgestellt: "Die Befugnis einer Einspruchsabteilung oder einer Beschwerdekammer, gemäß den

tion under Article 52(2)EPC, would have to be dealt with before issues of substantive law could be addressed, and invited the representatives to give their opinion on this point.

IX. The appellant essentially argued as follows:

In the notice of opposition it had been put forward that the subject-matter of the patent was not patentable under Articles 52 to 57 EPC. Although admittedly only lack of novelty and lack of inventive step had been argued during the opposition proceedings, Article 52(2) fell formally within the ambit of Articles 52 to 57 and the new objection based on this article could validly be made by the board.

X. The respondent, in answer, developed his written argumentation and submitted that opinion G 10/91 was based on the principle that the purpose of the appeal procedure in inter partes cases was essentially to give the losing party the possibility of challenging the decision of the opposition division on its merits.

From this principle, it followed that "fresh" grounds for opposition resulting in a completely new case having to be examined, should not be introduced at the appeal stage. In the present appeal, the new objection raised by the board under Article 52(2)EPC was of a totally different nature than the opposition grounds of lack of novelty or inventiveness on which the appealed decision had been based. Its examination would necessitate the reopening of the case on this new ground and this would be contrary to the principle established by the said opinion of the Enlarged Board of Appeal.

Reasons for the decision

1. The central issue to be decided is whether the board is entitled to raise of its own motion a fresh objection without the approval of the patentee.

2. In its decision G 9/91 (OJ EPO 1993,408), the Enlarged Board of Appeal ruled that "The power of an opposition division or a board of appeal to examine and decide on the maintenance of a European patent

lieu de trancher la question de savoir si la Chambre avait ou non le droit de soulever une objection au titre de l'article 52(2)CBE; il a invité les mandataires à donner leur avis sur cette question.

IX. Lerequérant a essentiellement fait valoir les arguments suivants :

Dans l'acte d'opposition, il avait été allégué que l'objet du brevet n'était pas brevetable au regard des articles 52 à 57 CBE. S'il est vrai que les seuls motifs invoqués lors de la procédure d'opposition étaient l'absence de nouveauté et d'activité inventive, il n'en demeurerait pas moins que l'article 52(2) faisait partie des articles 52 à 57, et que la Chambre pouvait de ce fait valablement soulever une nouvelle objection au titre de cet article.

X. En réponse, l'intimé a développé les arguments qu'il avait exposés par écrit. Il a fait valoir que l'avis G 10/91 partait du principe que, dans les affaires opposant plusieurs parties, la procédure de recours visait essentiellement à donner à la partie déboutée de l'opposition la possibilité de contester sur le fond la décision de la division d'opposition.

Il découlait de ce principe qu'il ne saurait être invoqué de "nouveaux" motifs d'opposition au stade du recours si l'introduction de ces nouveaux motifs devait conduire à modifier du tout au tout la situation juridique à examiner. En l'espèce, la nouvelle objection soulevée parla Chambre au titre de l'article 52(2) CBE était de nature totalement différente de celle des motifs d'opposition sur lesquels se fondait la décision faisant l'objet du recours (absence de nouveauté ou d'activité inventive) et nécessitait un réexamen de l'affaire sur de nouvelles bases, ce qui était contraire au principe énoncé par la Grande Chambre de recours dans l'avis précité.

Motifs de la décision

1. La question à résoudre est essentiellement celle de savoir si la Chambre a le droit de soulever d'office une nouvelle objection, sans le consentement du titulaire du brevet.

2. Dans sa décision G 9/91 (JO OEB 1993,408), la Grande Chambre de recours avait déclaré que "la compétence d'une division d'opposition ou d'une chambre de recours pour examiner et trancher la question du

Artikeln 101 und 102 EPÜ zu prüfen und zu entscheiden, ob ein europäisches Patent aufrechterhalten werden soll, hängt von dem Umfang ab, in dem gemäß Regel 55 c) EPÜ in der Einspruchsschrift gegen das Patent Einspruch eingelegt wird." In der Stellungnahme G 10/91 (ABl. EPA 1993,420), die dieselben Entscheidungsgründe enthält wie die Entscheidung G 9/91, fügte die Große Beschwerdekammer ergänzend hinzu: "Ausnahmsweise kann die Einspruchsabteilung in Anwendung des Artikels 114 (1) EPÜ auch andere Einspruchsgründe prüfen, die prima facie der Aufrechterhaltung des europäischen Patents ganz oder teilweise entgegenstehen scheinen. Im Beschwerdeverfahren dürfen neue Einspruchsgründe nur mit dem Einverständnis des Patentinhabers geprüft werden."

Der Begriff "Einspruchsgründe" wird dabei weder in der Entscheidung noch in der Stellungnahme näher erläutert.

3. Man könnte diesen Begriff dahingehend interpretieren, daß jeder der drei in den Absätzen a, b und c des Artikels 100 EPÜ genannten Einspruchsgründe einen gesonderten Einspruchsgrund im Sinne der obigen Entscheidung bzw. Stellungnahme darstellt. Demnach wären beispielsweise alle Einwände, mit denen aufgezeigt werden soll, daß der Gegenstand eines europäischen Patents aufgrund der Artikel 52 bis 57 EPÜ nicht patentierbar ist, als ein und derselbe Einspruchsgrund zu betrachten. Bei einem ursprünglich auf den Grund nach Artikel 100 a) EPÜ gestützten Einspruch wäre die Kammer dann also befugt, unabhängig von den ursprünglich vorgebrachten Einwänden neue Einwände zu erheben, die die Art der Erfindung, die Ausnahmen von der Patentierbarkeit etwa wegen Verstoßes gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten, die Neuheit, die erfinderische Tätigkeit oder die gewerbliche Anwendbarkeit betreffen könnten. Neue Einwände, die sich auf die Ausführbarkeit der Erfindung (Artikel 100 b) EPÜ) oder darauf beziehen, daß der Gegenstand des europäischen Patents über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht (Artikel 100 c) EPÜ), könnten dagegen nicht erhoben werden. Gleiches würde auch für die Einspruchsgründe nach Artikel 100 b) und c) EPÜ gelten.

4. Auf den ersten Blick mag diese Auslegung dem entsprechen, was die Große Beschwerdekammer in

under Articles 101 and 102 EPC depends upon the extent to which the patent is opposed in the notice of opposition pursuant to Rule 55(c) EPC". In opinion G 10/91 (OJ EPO 1993,420) given with the same grounds as decision G 9/91, the Enlarged Board added that "Exceptionally, the opposition division may in application of Article 114(1) EPC consider other grounds for opposition which, prima facie, in whole or in part would seem to prejudice the maintenance of the European patent. Fresh grounds for opposition may be considered in the appeal proceedings only with the approval of the patentee".

In the decision and opinion, the concept of "grounds for opposition" is not further elaborated.

3. A possible interpretation of this concept would be to consider that each of the three grounds for opposition mentioned respectively in paragraphs (a), (b) and (c) of Article 100 EPC represents a separate ground for opposition within the meaning of the above decision and opinion. For example, all objections tending to demonstrate that the subject-matter of the European patent is not patentable within the terms of Articles 52 to 57 EPC would be considered as being a single ground for opposition. In such a case, when the opposition was originally based on the ground under Article 100(a) EPC, the board of appeal would be entitled to raise fresh objections concerning the nature of the invention, the exceptions to patentability such as inventions which are contrary to "ordre public" or morality, the novelty, the inventive step or the industrial application, whatever the original objections were. On the other hand, no fresh objections could be raised as to the reproducibility of the invention (Article 100(b) EPC) or the extension of the subject-matter of the European patent beyond the content of the application as filed (Article 100(c) EPC). The same reasoning would apply to the respective grounds under Article 100(b) and (c) EPC.

4. Such an interpretation might, at first sight, seem to correspond to the intention expressed by the Enlarged

maintien d'un brevet européen en application des articles 101 et 102 CBE dépend de la mesure dans laquelle celui-ci est mis en cause dans l'acte d'opposition, conformément à la règle 55c) CBE". Dans l'avis G 10/91 (JO OEB 1993,420), dont l'exposé des motifs est le même que dans la décision G 9/91, la Grande Chambre de recours avait ajouté qu'"à titre exceptionnel, la division d'opposition peut, en application de l'article 114(1) CBE, examiner d'autres motifs d'opposition qui, de prime abord, semblent en tout ou en partie s'opposer au maintien du brevet européen. De nouveaux motifs d'opposition ne peuvent être pris en considération au stade de la procédure de recours qu'avec le consentement du titulaire du brevet."

Dans cette décision comme dans cet avis, la notion de "motifs d'opposition" n'est pas définie plus en détail.

3. Une interprétation possible consisterait à considérer que chacun des trois motifs d'opposition visés respectivement aux paragraphes a, b et c de l'article 100 CBE constitue un motif d'opposition distinct au sens où l'entendent la décision et l'avis précités. Par exemple, toutes les objections visant à montrer que l'objet du brevet européen n'est pas brevetable au regard des articles 52 à 57 CBE constitueraient un seul motif d'opposition. Dans un tel cas, lorsque l'opposition se fondait initialement sur le motif visé à l'article 100 a) CBE, la chambre de recours serait en droit de soulever de nouvelles objections concernant la nature de l'invention, les exceptions à la brevetabilité (inventions contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs), la nouveauté, l'activité inventive ou l'application industrielle, quelles qu'aient été les objections formulées à l'origine. En revanche, il ne pourrait être soulevé de nouvelle objection en ce qui concerne la possibilité de reproduire l'invention (article 100 b) CBE) ou l'élargissement de l'objet du brevet européen au-delà du contenu de la demande telle qu'elle avait été déposée (article 100 c) CBE). Le même raisonnement vaudrait pour les motifs mentionnés aux paragraphes b et c de l'article 100 CBE.

4. Une telle interprétation semblerait à première vue correspondre à celle qu'entendait retenir la Grande Cham-

der oben genannten Entscheidung bzw. Stellungnahme zum Ausdruck bringen wollte. Allerdings scheint zwischen dem Einwand, daß der Gegenstand eines Anspruchs aufgrund von Artikel 54 und 56 nicht neu bzw. nicht erfinderisch ist, und demjenigen, daß die Erfindung gegen die öffentliche Ordnung verstößt oder eine Pflanzensorte oder Tierart betrifft, kein logischer Zusammenhang zu bestehen, der den Schluß rechtfertigen würde, daß es sich dabei um ein und denselben "Grund" handelt.

5. Es kann jedoch vorkommen, daß, auch wenn der Einspruch zunächst nur auf den Grund der mangelnden Neuheit und/oder erfinderischen Tätigkeit gestützt war, im Beschwerdeverfahren als Erwiderung auf ein Vorbringen in bezug auf die Neuheit bzw. erfinderische Tätigkeit ein Einwand erhoben wird, der die Ausführbarkeit der Erfindung (Artikel 100 b) EPÜ) oder die Erweiterung des Gegenstands (Artikel 100 c) EPÜ) betrifft. Die Beschwerdekammern könnten dann die Berücksichtigung solcher "neuen" Gründe - auch ohne Einverständnis des Patentinhabers - wohl kaum ablehnen, da sie unmittelbar mit den ursprünglichen Einspruchsgründen in Zusammenhang stehen und somit nicht etwa verspätet vorgebracht werden. Damit gibt es keine klare Abgrenzung zwischen den Gründen nach Artikel 100 a), b) und c) EPÜ, und wenn man daher die Befugnis der Beschwerdekammern von der formalen Unterteilung des Artikels 100 EPÜ abhängig machen wollte, so würde dies zu Rechtsunsicherheit führen.

6. Eine weitere Auslegung könnte dahingehend lauten, daß im Beschwerdeverfahren nur die effektiven Gründe (d. h. Neuheit, erfinderische Tätigkeit, gute Sitten, gewerbliche Anwendbarkeit usw. sowie Ausführbarkeit oder Erweiterung des Gegenstands über die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus) berücksichtigt werden sollten, die in der nach Regel 55 c) EPÜ eingereichten Einspruchsschrift begründet oder - allerdings nur in Ausnahmefällen - von der Einspruchsabteilung von Amts wegen geltend gemacht wurden. Mit anderen Worten: Die Beschwerdekammer dürfte keinen Einwand erheben, der nicht bereits - zumindest indirekt - in der Einspruchsschrift oder in der angefochtenen Entscheidung enthalten ist. Alle übrigen Gründe dürften nur mit dem Einverständnis des Patentinhabers geprüft werden.

Board in the above-mentioned decision and opinion. However, there does not seem to be any logical connection between, for example, the objection that the subject-matter of a claim is not new or not inventive under Articles 54 and 56 and the objection that the invention is contrary to "ordre public" or concerns a plant or an animal variety, which could justify the conclusion that they are one and the same "ground".

5. On the other hand, it may happen that, although the opposition was initially only based on the ground of lack of novelty and/or inventive step, an objection relating to the reproducibility of the invention (Article 100(b) EPC) or to the extension of the subject-matter (Article 100(c) EPC) is raised during the appeal proceedings in answer to a reasoning on novelty or inventive step. It would appear that the boards of appeal could not refuse considering such "fresh" grounds, even if the patentee does not give his consent, since they are not belated, being directly related to the original substantiated grounds for opposition. Thus, there is no clear demarcation between the grounds according to Article 100(a), (b) and (c) EPC and it would appear therefore that to make the power of the boards of appeal dependent on the formal distinction of Article 100 EPC would create a source of uncertainty.

6. Another possible interpretation would therefore be to consider that only the effective grounds (i.e. novelty, inventive step, morality, industrial application, etc., and reproducibility or extension of the subject-matter beyond the application as filed) substantiated in the notice of opposition filed pursuant to Rule 55(c) EPC or, but only in exceptional cases, raised "ex officio" by the opposition division, should be considered in appeal proceedings. In other words, the board of appeal would not be allowed to raise any objection not already at least implicitly contained in the notice of opposition or in the decision under appeal. All other grounds should be examined only with the approval of the patentee.

bre de recours dans la décision et l'avis susmentionnés. Toutefois, il ne semble pas qu'il existe de lien logique, entre, disons, l'objection relative à l'absence de nouveauté ou d'activité inventive de l'objet d'une revendication, eu égard aux articles 54 et 56 CBE, et l'objection selon laquelle l'invention est contraire à l'ordre public ou porte sur une variété végétale ou une race animale, si bien qu'il ne paraît pas justifié de conclure que ces objections relèvent d'un seul et même "motif".

5. D'un autre côté, il peut arriver que, alors que l'opposition se fondait à l'origine uniquement sur l'absence de nouveauté et/ou d'activité inventive, l'opposant soulève au cours de la procédure de recours une objection relative à la possibilité de reproduire l'invention (article 100 b) CBE) ou à l'étendue de l'objet du brevet (article 100 c)), ceci afin de répondre à des arguments invoqués à propos de la nouveauté ou de l'activité inventive. Il semblerait que dans ce cas, les chambres de recours ne pourraient refuser d'examiner ces "nouveaux" motifs, même si le titulaire du brevet ne donne pas son consentement, ces motifs n'étant pas présentés tardivement puisqu'ils sont en relation directe avec les motifs d'opposition invoqués à l'origine. Il ne peut donc être établi de délimitation nette entre les motifs visés aux paragraphes a, b et c de l'article 100 CBE. Par conséquent, vouloir subordonner la compétence des chambres de recours à la distinction de forme établie à l'article 100 CBE entre les divers motifs reviendrait semble-t-il à créer une situation d'insécurité juridique.

6. Une autre interprétation possible consisterait à considérer qu'il ne doit être examiné lors de la procédure de recours que les motifs (concernant par ex. la nouveauté, l'activité inventive, les bonnes moeurs, l'application industrielle, etc., et la possibilité de reproduire l'objet de la demande ou de l'étendre au-delà du contenu de la demande telle que déposée) qui ont été réellement exposés et étayés par des preuves dans l'acte d'opposition déposé conformément à la règle 55 c) CBE, ou bien, mais cela seulement à titre exceptionnel, les motifs qui ont été invoqués d'office par la division d'opposition. Autrement dit, la chambre de recours n'aurait pas le droit de soulever des objections qui ne seraient pas déjà, au moins implicitement, contenues dans l'acte d'opposition ou dans la décision faisant l'objet du recours. Il ne pourrait être examiné d'autres motifs qu'avec le consentement du titulaire du brevet.

7. Diese "enge" Auslegung würde jedoch zu einer Einschränkung der in Artikel 114(1) EPÜ verankerten Pflicht des Europäischen Patentamts zur Ermittlung des Sachverhalts von Amts wegen führen, die weit über eine vernünftige Auslegung dieses Artikels hinauszugehen scheint. In einer Sache wie der vorliegenden würde dies beispielsweise bedeuten, daß die Kammer zu prüfen hätte, ob der Gegenstand eines Anspruchs erfinderisch ist, bevor sie darüber entschieden hat, ob überhaupt eine Erfindung vorliegt. Diese Auslegung erscheint daher rechtlich nicht haltbar.

8. Die Kammer weiß von keiner nach der Entscheidung G 9/91 und der Stellungnahme G 10/91 ergangenen Entscheidung der anderen Beschwerdekammern, in der dieses Problem behandelt wird. Sie betrachtet daher die Entscheidung und die Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer zur Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsanwendung für auslegungsbedürftig.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Gemäß Artikel 112(1) a) EPÜ wird der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfrage vorgelegt:

"Kann eine Beschwerdekammer in einer Sache, in der auf der Grundlage des Artikels 100 a) EPÜ Einspruch gegen ein Patent eingelegt, dieser aber nur mit mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit gemäß Artikel 54 und 56 EPÜ begründet wird, von Amts wegen als neuen Einspruchsgrund in das Verfahren einführen, daß der Gegenstand der Ansprüche die Erfordernisse des Artikels 52(2) EPÜ nicht erfüllt?"

7. This "narrow" interpretation would result however in a limitation of the obligation of the European Patent Office to examine the facts of its own motion provided for by Article 114(1) EPC which seems to go far beyond a reasonable interpretation of this article. For example, in cases like the present one, this would lead to the situation that the board would have to examine the inventiveness of the subject-matter of a claim without having first decided whether it relates to an invention or not. This interpretation does not seem therefore to be legally tenable.

8. The board is not aware of any decision of the other boards of appeal, given after the date of decision G 9/91 and opinion G 10/91, which addresses the above problem. The board considers therefore that there is a need for an interpretation of this decision and opinion by the Enlarged Board of Appeal in order to ensure a uniform application of the law.

Order

For these reasons is decided that:

Under Article 112(1)(a) EPC, the following question is referred to the Enlarged Board of Appeal:

"In a case where a patent has been opposed on the basis of Article 100(a) EPC, but the opposition has only been substantiated on the grounds of lack of novelty and inventive step pursuant to Articles 54 and 56 EPC, can a board of appeal introduce the ground that the subject-matter of the claims does not meet the conditions of Article 52(2) EPC of its own motion into the proceedings?"

7. Cette interprétation "étroite" conduirait toutefois à limiter la portée de l'examen d'office des faits auquel doit procéder l'Office européen des brevets en vertu de l'article 114(1) CBE, ce qui va bien au-delà, semble-t-il, d'une interprétation raisonnable de cet article. Par exemple, dans une affaire comme celle dont il est question ici, la Chambre devrait examiner l'activité inventive qu'implique l'objet d'une revendication, sans avoir auparavant décidé s'il s'agit ou non d'une invention. Cette interprétation ne paraît donc pas tenable du point de vue juridique.

8. A la connaissance de la Chambre, depuis la décision G 9/91 et l'avis G 10/91, ce problème n'a pas été abordé dans d'autres décisions des chambres de recours. Elle considère donc qu'afin d'assurer une application uniforme du droit, il est nécessaire que la Grande Chambre de recours donne une interprétation de cette décision et de cet avis.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

La question suivante est soumise à la Grande Chambre de recours, conformément à l'article 112(1)a) CBE:

"Dans le cas où une opposition a été formée contre un brevet au titre de l'article 100 a) CBE, mais où les seuls motifs invoqués étaient l'absence de nouveauté et d'activité inventive eu égard aux articles 54 et 56 CBE, une chambre de recours peut-elle au cours de la procédure faire valoir d'office comme motif que l'objet des revendications ne satisfait pas aux conditions énoncées à l'article 52(2) CBE?"

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.2 vom 14. Oktober 1994
T 465/92 - 3.2.2
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: H. Seidenschwarz
Mitglieder: R. Lunzer
J. Van Moer

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:
ALCAN INTERNATIONAL LIMITED
Einsprechender/Beschwerdegegner:**

(I): Alusuisse-Lonza Services AG

(II): Julius & August Erbslöh GmbH & Co.

(III): Vereinigte Aluminium-Werke AG

(IV): Hoogovens Groep BV

**Stichwort: Aluminiumlegierungen/
ALCAN**

Artikel: 54, 56, 125 EPÜ

Regel: 27 (1) c) EPÜ

Schlagwort: "erfinderische Tätigkeit (bejaht)" - "Aufgabe-Lösungs-Ansatz nicht immer zweckmäßig"

Leitsatz

Der "Aufgabe-Lösungs-Ansatz" ist nur eine von mehreren Möglichkeiten zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit. Seine Anwendung ist daher keine unabdingbare Voraussetzung für die Entscheidung über die erfinderische Tätigkeit nach Artikel 56 EPÜ.

Sachverhalt und Anträge

I. Das europäische Patent Nr. 222 479 wurde am 6. September 1989 auf der Grundlage der Anmeldung Nr. 86 307 485.2 erteilt, die am 30. September 1986 unter Inanspruchnahme des Prioritätstags 30. September 1985 aus der GB-Anmeldung Nr. 8 524 077 eingereicht worden war. Das erteilte Patent wies 14 Ansprüche auf, wobei die unabhängigen Ansprüche 1 und 8 wie folgt lauten:

"1. Stranggußbarren aus einer AlMg-Si-Legierung, enthaltend Mg₂Si-Teilchen, dadurch gekennzeichnet, daß im wesentlichen das gesamte Magnesium in der Legierung in Form von Teilchen mit einem durchschnittlichen Durchmesser von wenigstens 0,1 µm aus beta'-Phasen-Mg₂Si vorliegt und daß beta-Phasen-Mg₂Si im wesentlichen nicht vorhanden ist.

8. Verfahren zur Bildung eines Stranggußbarrens gemäß einem der Ansprüche 1 bis 7, umfassend die

**Decision of Technical Board of Appeal 3.2.2 dated 14 October 1994
T 465/92 - 3.2.2
(Official text)**

Composition of the board:

Chairman: H. Seidenschwarz
Members: R. Lunzer
J. Van Moer

**Patent proprietor/Appellant:
ALCAN INTERNATIONAL LIMITED
Opponent/Respondent:**

(I): Alusuisse-Lonza Services AG

(II): Julius & August Erbslöh GmbH & Co

(III): Vereinigte Aluminium-Werke AG

(IV): Hoogovens Groep BV

**Headword: Aluminium alloys/
ALCAN**

Article: 54, 56, 125 EPC

Rule: 27(1)(c)EPC

Keyword: "Inventive step (yes)" - "Problem and solution approach not always appropriate"

Headnote

*The "problem and solution approach" is no more than one possible route for the assessment of inventiveness. Accordingly, its use is not *asine qua non* when deciding inventiveness under Article 56 EPC.*

Summary of facts and submissions

I. European patent No. 222 479 was granted on 6 September 1989 on the basis of application No. 86 307 485.2 filed on 30 September 1986, claiming a priority date of 30 September 1985 derived from GB application No. 8 524 077. The patent as granted had 14 claims, of which independent claims 1 and 8 were in the following form:

"1. An extrusion ingot of an Al-Mg-Si alloy which contains Mg₂Si particles characterised in that substantially all of the magnesium in the alloy is present in the form of particles having an average diameter of at least 0.1 µm of beta'-phase Mg₂Si and that beta-phase Mg₂Si is substantially absent.

8. A method of forming an extrusion ingot as claimed in any one of claims 1 to 7, which method comprises the

**Décision de la Chambre de recours technique 3.2.2, en date du 14 octobre 1994
T 465/92 - 3.2.2
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : H. Seidenschwarz
Membres : R. Lunzer
J. van Moer

**Titulaire du brevet/requérant :
ALCAN INTERNATIONAL LIMITED
Opposant/intimé :**

(I) : Alusuisse-Lonza Services AG

(II) : Julius & August Erbslöh GmbH & Co

(III) : Vereinigte Aluminium-Werke AG

(IV) : Hoogovens Groep BV

**Référence : Alliages d'aluminium/
ALCAN**

Article : 54, 56, 125 CBE

Règle : 27(1)(c)CBE

Mot-clé: "Activité inventive (oui)" - "Approche problème-solution pas toujours appropriée"

Sommaire

L' "approche problème-solution" n'est qu'un moyen parmi d'autres pour évaluer l'activité inventive. Par conséquent, il n'est pas impératif d'y avoir recours pour l'appréciation de l'activité au sens de l'article 56 CBE.

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 222 479a été délivré le 6 septembre 1989 sur la base de la demande n° 86 307 485.2 déposée le 30 septembre 1986, qui revendiquait la date de priorité du 30 septembre 1985, correspondant à la date de dépôt de la demande GB n° 8 524 077. Le brevet tel que délivré comportait 14 revendications, les revendications indépendantes 1 et 8 étant rédigées comme suit :

"1. Lingot d'extrusion en alliage Al-Mg-Si qui contient des particules de Mg₂Si, caractérisé en ce que sensiblement tout le magnésium de l'alliage est présent sous forme de particules ayant un diamètre moyen d'au moins 0,1 µm de phase bêta'-Mg₂Si et que la phase bêta-Mg₂Si est sensiblement absente.

8. Procédé de déformation d'un lingot d'extrusion selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, ce procédé

Stufen:

- Gießen eines Barrens aus der AlMgSi-Legierung
- Homogenisieren des Barrens
- Kühlen des homogenisierten Barrens auf eine Temperatur von 250°C bis 425°C mit einer Kühlgeschwindigkeit von wenigstens 400°C/h
- Halten des Barrens bei einer Halte-temperatur von 250°C bis 425°C für einen Zeitraum, bei dem im wesentlichen das gesamte Mg als beta'-Phasen-Mg₂Si in wesentlicher Abwesenheit von beta'-Phasen-Mg₂Si ausfällt
- Kühlen des Barrens."

Aus dem Wortlaut des Anspruchs 1 und der Beschreibung als Ganzem geht klar hervor, daß es sich bei der letzten Erwähnung von "beta'-Phasen"-Mg₂Si in Anspruch 8 um einen Tippfehler handeln und "beta-Phase" gemeint sein muß. Bei einem so offensichtlichen und trivialen Fehler muß die Patentschrift nicht neu gedruckt werden.

II. Vier Parteien legten aus den Gründen nach Artikel 100 a) und b) EPÜ Einspruch wegen mangelnder Neuheit (Art. 54 EPÜ), mangelnder erfinderischer Tätigkeit (Art. 56 EPÜ) und unzureichender Offenbarung (Art. 83 EPÜ) ein. In der angefochtenen Entscheidung wurde insbesondere auf folgende Dokumente Bezug genommen:

- (1) US-A-3816190
- (5) Zeitschrift Metallkunde, Band 70, 1979, Nr. 8, S. 528-535
- (6) Mondolfo "Aluminium Alloys: Structure and Properties", 1976, S. 566-577
- (7) Broschüre "Durchlaufhomogenisierungsanlagen für Preßbarren aus Aluminium-Legierungen" (Veröffentlichungstag nicht bekannt), veröffentlicht von Hertwich Engineering, Braunau, Österreich, und
- (8) Journal of Japan Institute of Light Metals, Band 26, 1976, S. 327-335 (in japanischer Sprache, Übersetzung wurde von IV eingereicht).

III. In ihrer Entscheidung, die am 12. Februar 1992 mündlich verkündet wurde und am 14. April 1992 schriftlich erging, widerrief die Einspruchsabteilung das Patent. Zwar wurde der Einwand nach Artikel 83 EPÜ in der mündlichen Verhandlung fallengelassen und Anspruch 8 für neu und erfinderisch gegenüber dem

steps of:-

- Casting an ingot of the Al-Mg-Si alloy,
- Homogenising the ingot,
- Cooling the homogenised ingot to a temperature of 250°C to 425°C at a cooling rate of at least 400°C/h,
- Holding the ingot at a holding temperature of from 250°C to 425°C for a time to precipitate substantially all the Mg as beta'-phase Mg₂Si in the substantial absence of beta'-phase Mg₂Si,
- Cooling the ingot."

It is clear from the wording of claim 1 and from the description as a whole that the final reference in claim 8 to "beta'-phase" Mg₂Si must be a typographical error, and that "beta-phase" must have been intended. Such a clear and trivial error does not call for reprinting the specification.

II. Oppositions were filed by four parties on the grounds of Article 100(a) and 100(b) EPC, alleging lack of novelty (Art. 54 EPC), lack of any inventive step (Art. 56 EPC) and insufficiency of disclosure (Art. 83 EPC). In the decision under appeal particular reference was made to the following documents:

- (1) US-A-3816190
- (5) Zeitschrift Metallkunde, volume 70, 1979, No. 8, pp. 528-535
- (6) Mondolfo "Aluminium Alloys: Structure and Properties" 1976, pp. 566-577
- (7) Prospectus "Continuous Homogenising Equipment for Aluminium Extrusion Logs and Billets" (date of publication not established) published by Hertwich Engineering, Braunau, Austria, and
- (8) Journal of Japan Institute of Light Metals, volume 26, 1976, pp. 327-335 (in Japanese with translation filed by IV).

III. By its decision given orally on 12 February 1992, and issued in writing on 14 April 1992, the opposition division revoked the patent. Although the objection under Article 83 EPC had been withdrawn at the oral proceedings, and claim 8 was treated as novel and inventive over the cited prior art, claim 1 was found to lack

comprend les étapes de :

- coulée d'un lingot d'alliage Al-Mg-Si,
- homogénéisation du lingot,
- refroidissement du lingot homogénéisé à une température comprise entre 250°C et 425°C à une vitesse de refroidissement d'au moins 400°C/h,
- maintien du lingot à une température comprise entre 250°C et 425°C pendant le temps nécessaire pour précipiter sensiblement tout le Mg sous forme de phase bêta'-Mg₂Si en absence sensible de phase bêta-Mg₂Si,
- refroidissement du lingot.¹

Il ressort clairement du texte de la revendication 1 et de la description considérée dans son ensemble qu'à la suite d'une erreur d'impression, il est fait référence à la fin de la version anglaise de la revendication 8 à "phase bêta" Mg₂Si au lieu de la "phase bêta". Cette erreur apparaissant clairement et étant peu importante, il n'est pas nécessaire de réimprimer le fascicule.

II. Quatre parties ont introduit une opposition fondée sur les motifs visés à l'article 100 a) et b) CBE, en invoquant l'absence de nouveauté (art. 54 CBE), l'absence d'activité inventive (art. 56 CBE) et l'insuffisance de l'exposé (art. 83 CBE). Dans la décision attaquée, il était en particulier fait référence aux documents suivants :

- (1) US-A-3816190
- (5) Revue Metallkunde, vol. 70, 1979, n° 8, pp. 528-535
- (6) Mondolfo "Aluminium Alloys: Structure and Properties" 1976, pp. 566-577
- (7) Brochure "Continuous Homogenising Equipment for Aluminium Extrusion Logs and Billets" (date de publication non établie), publiée par Hertwich Engineering, Braunau, Autriche, et
- (8) Journal of Japan Institute of Light Metals, vol. 26, 1976, pp. 327-335 (en japonais avec une traduction produite par l'intimé IV).

III. Dans sa décision qu'elle a fait connaître oralement le 12 février 1992 et qu'elle a rendue par écrit le 14 avril 1992, la division d'opposition a révoqué le brevet. Bien que l'objection soulevée au titre de l'article 83 CBE ait été retirée lors de la procédure orale et que la revendication 8 ait été considérée comme nouvelle et

¹ Texte de la traduction de la revendication fournie par le demandeur.

Stand der Technik befunden; die Einspruchsabteilung gelangte jedoch zu dem Schluß, daß Anspruch 1 angesichts der Offenbarung der Entgegenhaltung (8) nicht neu sei. Dabei ging sie davon aus, daß es sich bei der angegebenen Länge der beta"-Phasen-Teilchen von 0,1 µm in Wirklichkeit um deren Durchmesser handelte, und folgerte daraus, daß die beanspruchte beta"-Phasen-Struktur auch eine Vielzahl von beta"-Phasen-Teilchen enthalten müsse.

IV. Am 15. Mai 1992 wurde gegen diese Entscheidung Beschwerde eingelegt und die Beschwerdegebühr entrichtet; die Beschwerdebegründung wurde am 18. August 1992 eingereicht. Zusammen mit der Begründung reichte der Beschwerdeführer eine neue, vollständige Übersetzung der Entgegenhaltung (8) ein, durch die einige Punkte geklärt wurden. Sowohl in seinem schriftlichen Vorbringen als auch in der mündlichen Verhandlung am 14. Oktober 1994 machte er geltend, daß Foto 2 b) der Entgegenhaltung (8) zwar angeblich eine für Anspruch 1 neuheitsschädliche Struktur zeige, daß dem aber nicht so sein könne, weil man das Verfahren zur Erzielung dieser Struktur nachgearbeitet und die Ergebnisse in einem Versuchsbericht von Court und Liu festgehalten habe, der im Einspruchsverfahren mit Schreiben des Beschwerdeführers vom 20. Januar 1992 eingereicht worden sei. Daraus gehe hervor, daß man bei Ausführung der Verfahrensschritte nach Entgegenhaltung (8) zu einer Struktur gelange, die zu einem Großteil aus beta"-Phasen-Mg₂Si bestehe. Um den von der Einspruchsabteilung geltend gemachten Einwand mangelnder Neuheit zu entkräften, der auf einer Fehlinterpretation dessen beruhe, was mit dem Durchmesser der beta"-Phasen-Teilchen gemeint sei, bot der Beschwerdeführer in der mündlichen Verhandlung an, Anspruch 1 dahingehend zu ändern, daß es sich bei den Teilchen, deren Durchmesser in Anspruch 1 spezifiziert werde, um "längliche" Teilchen handle.

Der Beschwerdeführer wandte sich dagegen, daß der Beschwerdegegner I das Dokument

(9) Metallurgia i Metallovedenie Tsvetnykh Splavov (Metallurgie und Metallographie von Nichteisen-Legierungen) 1982, S. 223- 230 von Elganin et al. (mit deutscher Übersetzung)

in das Beschwerdeverfahren einbrachte, dessen englischsprachige

novelty over the disclosure of document (8). In reaching that conclusion, the opposition division interpreted the stated length of the beta"-phase particles of 0.1 µm as being in fact their diameter, and consequently found that a beta"-phase structure claimed must include a large number of particles of beta"-phase.

IV. An appeal against that decision was filed on 15 May 1992, the appeal fee was paid on the same day, and the statement of grounds of appeal was filed on 18 August 1992. With its statement, the appellant filed a revised translation of the whole of document (8), which clarified certain points. It argued in its written submissions, and at the oral proceedings held on 14 October 1994 that although it had been contended that Photo 2(b) of document (8) showed a structure which deprived claim 1 of novelty, that could not be so because the procedure followed in arriving at that structure had been repeated, and the results were contained in an Experimental Report by Court and Liu, filed during the opposition with the appellant's letter of 20 January 1992. It showed that a structure consisting of a large proportion of beta"-phase Mg₂Si resulted from following the procedural steps identified in document (8). In order to overcome the finding of lack of novelty on the part of the opposition division, based on the misinterpretation of what was meant by the diameter of the beta"-phase particles, the appellant offered at the oral proceedings to introduce into claim 1 the amendment that the particles, whose diameter was specified in claim 1, were "elongated" particles.

The appellant objected to the introduction into the appeal by respondent I of document

(9) Metallurgia i Metallovedenie Tsvetnykh Splavov (Metallurgy and Metallography of Nonferrous Alloys) 1982, pp. 223- 230 by Elganin et al (with a German translation)

the English language abstract of which had been cited before the

impliquant une activité inventive par rapport aux antériorités citées, la division d'opposition a conclu à l'absence de nouveauté de la revendication 1 par rapport à l'exposé du document (8), croyant que le chiffre de 0,1 µm indiqué comme longueur des particules de phase bêta" représentait en réalité leur diamètre: elle a estimé de ce fait qu'une structure de phase bêta" telle que revendiquée devait couvrir un grand nombre de particules en phase bêta".

IV. Un recours a été introduit contre cette décision le 15 mai 1992, la taxe de recours a été acquittée le même jour et le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 18 août 1992. En même temps que ce mémoire, le requérant a produit une traduction révisée de tout le document (8), traduction précisant certains points. Dans ses observations écrites et lors de la procédure orale qui a eu lieu le 14 octobre 1994, il a fait valoir que c'était à tort qu'il avait été affirmé que la photo 2(b) du document (8) montrait une structure qui détruisait la nouveauté de la revendication 1: en effet, une expérience de reproduction du procédé suivi pour arriver à cette structure avait été tentée, et les résultats de cette expérience étaient présentés dans un compte rendu établi par Court et Liu que le requérant avait soumis au cours de la procédure d'opposition, par courrier en date du 20 janvier 1992. Ce compte rendu montrait qu'en suivant les étapes indiquées dans le document (8), l'on obtenait une structure composée d'une grande proportion de Mg₂Si de phase bêta". Pour remédier au défaut de nouveauté dénoncé par la division d'opposition, qui avait confondu diamètre et longueur des particules de phase bêta", le requérant a proposé, lors de la procédure orale, de modifier la revendication 1 de manière à préciser que les particules dont le diamètre était indiqué dans la revendication 1 étaient des particules "allongées".

Le requérant s'est opposé à ce que la Chambre tiende compte du document suivant, cité par l'intimé I au stade de la procédure de recours:

(9) Metallurgia i Metallovedenie Tsvetnykh Splavov (Metallurgy and Metallography of Nonferrous Alloys) 1982, pp. 223-230 par Elganin et autres (avec une traduction en allemand),

dont l'abrégé en anglais avait été cité en première instance, et il a fait

Zusammenfassung in der ersten Instanz angezogen worden war; wenn diese Publikation zugelassen werden sollte, so der Beschwerdeführer, müsse der Vollständigkeit halber auch ein englisches Papier berücksichtigt werden, das ca. vier Jahre zuvor von im wesentlichen denselben Leuten veröffentlicht worden sei, und zwar das Dokument

(11) Isvetnye Metally/Non-Ferrous Metals, "Heterogenising as a way of Increasing Aluminium Alloy Ingot Deformability in Extrusion" von Elganin et al. UDC 669.715:621.78.

Die Heterogenisierungsbehandlung gemäß den Dokumenten (9) und (11) Sorge dafür, daß ein wesentlicher Anteil des Mg_2Si aus der festen Lösung ausgeschieden werde und während des Pressens nicht wieder in Lösung gehe. Dies werde in der Ergebnistabelle auf Seite 5 der (deutschen) Übersetzung des Dokuments (9) bestätigt. Die Zahlen zeigten, daß die Zugfestigkeit von Strangpreßprofilen aus homogenisierten Barren um 40 % höher sei als von solchen aus heterogenisierten Barren. Der Grund dafür sei, daß das Mg_2Si bei der dort offenbarten Heterogenisierung in ausgeschiedener Form, d. h. nicht in fester Lösung, erhalten bleibe. Diese Lehre sei etwas völlig anderes als die beanspruchte Erfindung, bei der die Mg_2Si -Teilchen so fein verteilt seien, daß diese Legierungsbestandteile bei der Verformung zunächst nicht in Lösung gingen und damit höhere Preßgeschwindigkeiten zuließen; sie gingen erst bei höheren Temperaturen in Lösung, die entstünden, wenn das Metall die Formdüse passiere, so daß durch anschließendes Aushärten optimale mechanische Eigenschaften erzielt werden könnten, ohne daß das Mg_2Si durch weiteres Lösungsglühen wieder in die feste Lösung verbracht werden müsse.

In den Entgegenhaltungen (9) und (11) heiße es zwar, daß nach ihrer Lehre erheblich höhere Preßgeschwindigkeiten erzielt werden könnten, dafür müsse aber vor dem Aushärten ein weiteres Lösungsglühen der Strangpreßprofile in Kauf genommen werden, um das Mg_2Si wieder in die feste Lösung zu bringen. Es sei offensichtlich, daß die Barren, um die es in den beiden Entgegenhaltungen gehe, stets einen erheblichen Anteil an Mg_2Si in beta-Phasen-Form enthielten, der bei der

department of first instance, but contended that if that publication were to be admitted, for completeness an English language paper published some four years earlier by substantially the same team of workers ought also to be taken into consideration, viz. document

(11) Isvetnye Metally/Non-Ferrous Metals, "Heterogenising as a way of Increasing Aluminium Alloy Ingot Deformability in Extrusion" by Elganin et al UDC 669.715:621.78.

The heterogenisation treatment of documents (9) and (11) was aimed at ensuring that a substantial proportion of the Mg_2Si was precipitated from the solid solution, and remained out of solution during extrusion. That was confirmed in the table of results shown at page 5 of the (English) translation of document (9). These figures showed that the ultimate tensile strengths of extrudates formed from homogenised ingots were 40% greater than those of the extrusions formed from heterogenised ingots. That was because heterogenisation as there disclosed kept the Mg_2Si in the precipitated form, ie out of the solid solution. That teaching was in complete contrast to the alleged invention, in which the particles of Mg_2Si were so finely divided that these alloying components remained out of solution during initial deformation, thus permitting increased extrusion speeds, but then went into solution at the higher temperatures reached as the metal passed through the extrusion die, so that maximum mechanical properties could be achieved by subsequent age hardening, without needing a further solution treatment to bring the Mg_2Si back into solid solution.

Although documents (9) and (11) suggested that a considerable increase in extrusion speed could be attained in accordance with their teachings, that was achieved at the price of needing to subject the extruded products to a further solution treatment, to bring the Mg_2Si back into solid solution, before they could be age hardened. It was clear that the ingots considered by these prior art documents contained at all times a considerable proportion of Mg_2Si present in the beta-phase

valoir que si ce document devait être admis, il conviendrait, pour être complet, de prendre également en considération un document en anglais publié environ quatre années plus tôt pratiquement par la même équipe, à savoir le document

(11) Isvetnye Metally/Non-Ferrous Metals, "Heterogenising as a way of increasing Aluminium Alloy Ingot Deformability in Extrusion" par Elganin et autres UDC 669.715:621.78.

D'après le requérant, le traitement d'hétérogénéisation selon les documents (9) et (11) visait à faire en sorte qu'une proportion importante de Mg_2Si précipite à partir de la solution solide et reste hors de solution pendant le filage. Ce résultat avait effectivement été obtenu, comme le confirmait le tableau des résultats présenté à la page 5 de la traduction (en anglais) du document (9). Les chiffres cités montraient que la résistance à la traction des profilés obtenus à partir de lingots homogénéisés était supérieure de 40% à celle des profilés obtenus à partir de lingots hétérogénéisés, du fait que l'hétérogénéisation telle que divulguée maintenait le Mg_2Si sous forme de précipité, c'est-à-dire hors de la solution solide. Cet enseignement était totalement différent de celui de l'invention revendiquée, selon laquelle les particules de Mg_2Si étaient si finement divisées que ces composants de l'alliage restaient hors de solution au cours de la déformation initiale, permettant ainsi des vitesses de filage plus élevées, mais entraînant ensuite en solution aux températures plus élevées atteintes lorsque le métal passait dans la filière de la presse à filer, ce qui permettait d'obtenir alors au moyen d'un revenu durcissant ultérieur des propriétés mécaniques maximales, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer un autre traitement de mise en solution pour faire repasser le Mg_2Si en solution solide.

Bien que les documents (9) et (11) suggèrent qu'il serait possible en suivant leur enseignement d'obtenir une augmentation considérable de la vitesse de filage, ce résultat ne pouvait être atteint qu'en faisant subir aux profilés un nouveau traitement de mise en solution pour faire repasser le Mg_2Si en solution solide avant durcissement par revenu. Il était clair que les lingots visés dans ces antériorités contenaient à tout moment une proportion considérable de Mg_2Si en phase bêta qui n'avait pas

relativ schwachen Homogenisierung nicht beseitigt werde und auch nach dem Pressen erhalten bleibe. Deshalb legten die Entgegenhaltungen (9) und (11) keineswegs die neue Lehre der vorliegenden Erfindung nahe, die darauf abziele, fast das gesamte in der Legierung enthaltene Magnesium vor dem Pressen in die Form von Mg_2Si -Teilchen der β' -Phase zu verbringen.

Was die erfinderische Tätigkeit angehe, so sei weder in Entgegenhaltung (8) noch in den Elganin-Dokumenten (9) und (11), noch in den vielen anderen Entgegenhaltungen ein Hinweis darauf zu finden, daß sich der Barren vor dem Pressen in dem im Erzeugnisanspruch 1 bzw. im Verfahrensanspruch 8 beschriebenen Zustand befinde, bei dem nämlich das Mg_2Si in wesentlicher Abwesenheit von anderen Formen in der β' -Phase vorliege.

V. Der Beschwerdegegner I machte in seiner am 29. Dezember 1992 eingereichten Beschwerdeerwiderung und in der mündlichen Verhandlung geltend, daß die Ansprüche 1 und 8 in Anbetracht der Offenbarung des Fotos 2(b) in Entgegenhaltung (8) nicht neu seien; das Foto offenbare eine Struktur, bei der fast das gesamte Magnesium der Legierung in Form von Mg_2Si -Teilchen der β' -Phase ausgeschieden sei. Ferner werde die Neuheit aufgrund der Entgegenhaltungen (9) und (11) bestritten, da es sich bei den Verfahrensstufen - Homogenisieren bei erhöhter Temperatur, rasches Abkühlen auf 350 °C, einstündiges Halten auf dieser Temperatur und anschließendes Kühlen - um Schritte handle, die im wesentlichen mit denen des Streitpatents übereinstimmen und demselben Zweck, nämlich einer verbesserten Preßbarkeit, dienen. Erzeugnis und Verfahren der angeblichen Erfindung seien daher von diesen Offenbarungen nicht zu unterscheiden.

Selbst wenn die angebliche Erfindung gegenüber der Offenbarung in den beiden genannten Dokumenten als neu angesehen werden sollte, etwa weil die in Anspruch 8 angegebene Kühlgeschwindigkeit so nicht offenbart worden sei oder weil der Homogenisierungsgrad nicht ausgereicht hätte, um unter Beachtung der offenbarten Verarbeitungsbedingungen die gesamte ausgeschiedene β' -Phase in Lösung zu bringen, könnte dem Erzeugnis- bzw. dem Verfahrensanspruch dennoch keine erfinderische Tätigkeit zuerkannt werden, weil der Fachmann sehr wohl um die unerwünschte Wirkung

form, which was not removed during the relatively mild homogenisation, and remained after extrusion. For those reasons, documents (9) and (11) did not in any way suggest the new teachings of the present invention, which aimed at bringing substantially all of the magnesium in the alloy into the form of β' -phase Mg_2Si particles prior to extrusion.

Regarding inventiveness, neither document (8) nor the Elganin documents (9) and (11), nor any other of the many documents which had been cited, pointed at all in the direction of ensuring that the ingot prior to extrusion was in the condition identified in the product claim 1 or process claim 8, ie of having the Mg_2Si present in the β' -phase form to the substantial exclusion of other forms.

V. Respondent I argued in its counterstatement, filed on 29 December 1992, and during the oral proceedings, that claims 1 and 8 lacked novelty having regard to the disclosure of Photo 2(b) of document (8), which disclosed a structure in which most of the magnesium in the alloy had been precipitated as β' -phase Mg_2Si particles. Novelty was also denied on the basis of documents (9) and (11), it being contended that identical measures, ie, homogenising at elevated temperature; rapid cooling to a temperature of 350 °C; holding at that temperature for an hour; and then cooling, were steps which were substantially identical to those proposed by the patent in suit, and were intended to have the same effect, ie to make extrusion easier. Thus the product and process of the alleged invention were indistinguishable from these disclosures.

Even if the alleged invention were to be regarded as novel over the disclosure of these two documents, such as on the basis either that the rate of cooling specified in claim 8 was not disclosed as such, or that the degree of homogenisation would not have been sufficient to have brought all the precipitated β' -phase into solution if the processing conditions disclosed had been followed, there could be no inventive step in either the product or process claims because the skilled worker would be well aware of the undesirable effect of cooling too slowly, and likewise would select a temperature of

été éliminée au cours de l'homogénéisation relativement douce et qui subsistait après le filage. Les documents (9) et (11) ne suggéraient donc aucunement le nouvel enseignement de la présente invention, laquelle visait à mettre pratiquement tout le magnésium de l'alliage sous forme de particules de Mg_2Si de phase β' avant le filage.

Pour ce qui est de l'activité inventive, ni le document (8), ni les documents Elagin (9) et (11), ni aucun des nombreux autres documents cités ne tendaient à montrer qu'il convenait de faire en sorte qu'avant le filage le lingot se présente sous la forme indiquée dans la revendication de produit 1 ou dans la revendication de procédé 8 (c'est-à-dire avec le Mg_2Si sous forme de phase β' , à l'exclusion de toute autre forme précipitée).

V. Dans son mémoire produit en réponse le 29 décembre 1992, et également au cours de la procédure orale, l'intimé I a invoqué l'absence de nouveauté des revendications 1 et 8 par rapport à la photo 2(b) du document (8), qui divulguait une structure dans laquelle la plus grande partie du magnésium contenu dans l'alliage avait été précipitée sous forme de particules de Mg_2Si de phase β' . Il contestait également la nouveauté par rapport aux documents (9) et (11), dans lesquels selon lui l'homogénéisation à température élevée, le refroidissement rapide jusqu'à une température de 350 °C, le maintien à cette température pendant une heure, puis le refroidissement, étaient des étapes pratiquement identiques à celles proposées dans le brevet en cause, qui visaient à produire le même effet, c'est-à-dire à faciliter le filage. Ainsi, le produit et le procédé selon l'invention revendiquée ne se distinguaient en rien de ceux qui avaient été divulgués dans ces antériorités.

Selon l'intimé, même si la prétendue invention devait être considérée comme nouvelle par rapport à ces deux antériorités, au motif par exemple que la vitesse de refroidissement indiquée dans la revendication 8 n'avait pas déjà été divulguée en tant que telle ou que le degré d'homogénéisation obtenu en appliquant le traitement qui avait été divulgué n'aurait pas été suffisant pour permettre la mise en solution de la totalité de la phase β' précipitée, il y aurait lieu néanmoins de conclure que les revendications de produit ou de procédé n'impliquaient pas d'activité inventive, car l'homme du

eines zu langsamen Kühlvorgangs wisse und folglich anhand allgemein verfügbarer Nachschlagewerke eine für die betreffende Legierung geeignete Homogenisierungstemperatur wählen würde. Insbesondere laut einem im Einspruchsverfahren entgegengehaltenen Dokument ("Microstructural Science", Band 5, veröffentlicht von Elsevier (North Holland, New York, 1977), S. 203-208) zählten die Legierungen der beanspruchten Erfindung zu den meistverwendeten überhaupt, für die auf S. 207 eine Homogenisierungstemperatur von 600°C empfohlen werde.

VI. Der Beschwerdegegner IV erschien nicht zur mündlichen Verhandlung. In seiner am 8. März 1993 eingereichten Beschwerdeerwidmung legte er dar, daß die Einspruchsabteilung seinen auf die Offenbarung der Entgegenhaltungen (1), (5), (6) und (8) gestützten Neuheitseinwand gegen Anspruch 1 ebenso ignoriert habe wie seine Einwände mangelnder erfinderischer Tätigkeit der Ansprüche 1 und 8 sowie insbesondere den Angriff auf Anspruch 8, dem die Kombination der Entgegenhaltung (8) mit dem in der ersten Instanz entgegengehaltenen Dokument

(10) US-A-3 222 227

zugrunde gelegen habe, das zwar in der Beschreibung des Streitpatents (S. 2, Zeile 30), nicht aber in der angefochtenen Entscheidung erwähnt sei. Dieses ältere Patent ziele auf die Verbesserung der mit AlMgSi-Legierungen zu erzielenden Preßgeschwindigkeit ab und schlage vor, daß das Mg₂Si in Form von kleinen oder sehr feinen, leicht löslichen ausgeschiedenen Teilchen vorliegen solle. Es sei naheliegend, das in Dokument (10) offenbarte Verfahren zur Bildung feiner Teilchen durch das in Dokument (8) offenbarte Alternativverfahren zu ersetzen. Anspruch 8 sei auch gegenüber der Offenbarung des Dokuments (5) nicht neu, worin gezeigt werde, wie man die Mg₂Si-Ausscheidung in der beta'-Phasen-Form erziele. Im übrigen werde die Neuheit aufgrund des Dokuments (7) bestritten, das sich auf AlMgSi_{0,5}-Legierungen beziehe und in Schaubild 2 als Kurve 'e' eine Abfolge von Erwärmen, Halten, raschem Abkühlen auf ca. 330°C, längerfristigem Halten auf dieser Temperatur und anschließendem Kühlen zeige und damit sämtliche Merkmale des Anspruchs 8 offenbare. Darüber hinaus machte er geltend, daß die Kammer die in Nr. IV erwähnte Neuübersetzung der Entgegenhaltung (8)

homogenisation by reference to commonly available works of reference to suit the alloy being treated. In particular a document which had been cited in the opposition ("Microstructural Science" Vol. 5, published by Elsevier (North Holland, New York, 1977) pp. 203-208) mentioned the alloys of the present alleged invention as being amongst the most commonly used, and suggested at page 207 a homogenisation temperature of 600°C.

VI. Respondent IV did not appear at the oral proceedings. It argued in its counterstatement, filed on 8 March 1993, that the opposition division had failed to deal with its objection to the novelty of claim 1 having regard to the disclosure of documents (1), (5), (6), and (8), and had likewise ignored its objections to the inventiveness of claims 1 and 8, and in particular the attack on claim 8 based on the combination of document (8) with document

(10) US-A-3 222 227,

which had been cited before the first instance, and was mentioned in the description of the patent in suit (p. 2, line 30) but not mentioned in the decision under appeal. That prior patent was concerned with the problem of improving the speed of extrusion attainable with Al-Mg-Si alloys, and proposed that the Mg₂Si should take the form of small or very fine readily dissolvable precipitated particles. It was obvious to replace the method of forming fine particles disclosed in document (10) with the alternative method disclosed in document (8). Claim 8 was also lacking in novelty over the disclosure of document (5), which showed how to obtain the Mg₂Si precipitate in the beta'-phase form. Novelty was also challenged on the basis of document (7), which was applicable to 6063 type alloys, and showed in diagram 2 as curve 'e' a sequence of heating; soaking; rapid cooling to a temperature of about 330°C; holding at that temperature for an extended time interval; and subsequent cooling, thus disclosing all the features of claim 8. In addition it was contended that the board ought not to admit into the appeal the revised translation of document (8) mentioned in IV. above, nor certain transmission

métier, sachant fort bien qu'un refroidissement trop lent produisait des effets indésirables, aurait choisi pour le traitement de l'alliage la température d'homogénéisation adaptée en consultant les manuels communément disponibles en la matière. En particulier, un document cité au cours de l'opposition ("Microstructural Science", 5ème volume, publié par Elsevier (North Holland, New York, 1977, pp. 203 à 208) mentionnait parmi les alliages les plus fréquemment utilisés les alliages visés par la présente invention, et suggérait, à la page 207, une température d'homogénéisation de 600°C.

VI. L'intimé IV n'a pas comparu lors de la procédure orale. Dans sa réponse déposée le 8 mars 1993, il a fait valoir que la division d'opposition n'avait examiné ni son objection relative au défaut de nouveauté de la revendication 1 par rapport à l'exposé des documents (1), (5), (6) et (8), ni ses objections au sujet du défaut d'activité inventive dans le cas des revendications 1 et 8 (pour attaquer la revendication 8, il avait en particulier combiné le document (8) avec le document

(10) US-A-3 222 227

qui avait été cité en première instance et était mentionné dans la description du brevet en cause (p. 2, ligne 30), mais non dans la décision attaquée. Ce document antérieur traitait du problème de l'amélioration de la vitesse de filage pouvant être atteinte pour des alliages Al-Mg-Si et proposait que le Mg₂Si se présente sous la forme de particules précipitées petites ou très fines facilement solubles. Le remplacement de la méthode consistant à former de fines particules, divulguée dans le document (10), par l'autre méthode possible exposée dans le document (8) allait de soi. La revendication 8 était également dénuée de nouveauté par rapport au document (5), qui exposait comment obtenir le précipité de Mg₂Si de phase bêta'. L'intimé a également contesté la nouveauté par rapport au document (7) concernant les alliages de type 6063, qui présentait dans la courbe "e" de la figure 2 une succession d'étapes de chauffage, maintien à température, refroidissement rapide jusqu'à une température d'environ 330°C, maintien à cette température pendant une durée prolongée, puis à nouveau refroidissement, divulguant ainsi tous les éléments de la revendication 8. L'intimé affirmait en outre qu'au

sowie bestimmte Schlibfbilder eines Transmissions-Elektronenmikroskops, die der Beschwerdeführer mit seiner Beschwerdebeurteilung eingereicht habe, nicht zum Verfahren zulassen solle.

VII. Die Einsprechenden II und III reichten keine schriftlichen Stellungnahmen zur Beschwerde ein und erschienen trotz ordnungsgemäßer Ladung nicht zur mündlichen Verhandlung.

VIII. Der Beschwerdeführer (Patentinhaber) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung bzw. entsprechend den am 28. Juni 1993 eingereichten Hilfsanträgen. Die Beschwerdegegner I und IV beantragten die Zurückweisung der Beschwerde, wobei der Beschwerdegegner IV darüber hinaus beantragte, die in Nr. VI am Ende erwähnten Unterlagen aus dem Beschwerdeverfahren auszuschließen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Zulässigkeit verspätet eingereichter Unterlagen

Das Dokument (9) wurde vom Beschwerdegegner I zusammen mit der Beschwerdeerwidmung in das Verfahren eingeführt. Während der Beschwerdeführer versucht hatte, daraufhin das Dokument (11) einzuführen, beantragte der Beschwerdegegner I in der mündlichen Verhandlung als erstes, beide Dokumente aus der Beschwerde auszuschließen. Die Kammer ließ beide Dokumente mit der Begründung zu, sie seien relevant und das Dokument (9) sei so frühzeitig in das Beschwerdeverfahren eingebracht worden, daß der Beschwerdeführer für etwaige weitere Versuche ausreichend Zeit gehabt hätte. Was die Einwände des Beschwerdegegners IV gegen die vom Beschwerdeführer zusammen mit der Beschwerdebeurteilung eingereichten Dokumente betrifft, so ließ die Kammer die Dokumente zu, weil sich der Einwand gegen ihre Einführung im wesentlichen darauf stützte, daß sie verspätet vorgebracht worden seien, wogegen die Kammer die Vorlage zu dem Zeitpunkt für vertretbar hielt.

3. Terminologie

Die beanspruchte Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, daß Mag-

electron micrographs, filed by the appellant with its grounds of appeal.

VII. Opponents II and III did not file any written observations on the appeal, and although duly summoned, did not appear at the oral proceedings.

VIII. The appellant (patentee) requested that the decision under appeal be set aside and that the patent be maintained as granted, or, alternatively, according to auxiliary requests filed on 28 June 1993. Respondents I and IV requested that the appeal be dismissed, while in addition respondent IV requested that the documents mentioned at the end of paragraph VI above be excluded from the appeal.

Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.

2. Admissibility of late-filed documents

Document (9) was introduced into the appeal by respondent I with its counterstatement. Although the appellant had sought to include document (11) in response thereto, as a preliminary issue in the oral proceedings respondent I asked that both should be excluded from the appeal. The board admitted both, taking into account their relevance, and also the fact that document (9) was introduced at a relatively early stage during the appeal, so that the appellant had had sufficient time to carry out further experiments had it been so minded. So far as concerned the objections raised by the IV to documents filed by the appellant with its statement of grounds of appeal, these were admitted by the board because the objection to their introduction was based essentially on the lateness of their introduction, whereas in the board's view it was reasonable to file them at that stage.

3. Terminology

The alleged invention is defined in terms of the magnesium being pres-

stade du recours la Chambre ne devrait pas accepter la traduction révisée du document (8) mentionnée supra au point IV, ni certaines micrographies électroniques en transmission qui accompagnaient le mémoire exposant les motifs du recours.

VII. Les opposants II et III n'ont pas présenté d'observations écrites à propos du recours et n'ont pas comparu à la procédure orale, bien qu'ils aient été dûment cités.

VIII. Le requérant (titulaire du brevet) a demandé l'annulation de la décision attaquée et le maintien du brevet tel que délivré: ou dans le texte correspondant aux requêtes subsidiaires formulées le 28 juin 1993. Les intimés I et IV ont demandé le rejet du recours, et l'intimé IV a demandé en outre que les documents mentionnés supra à la fin du point VI ne soient pas pris en considération durant la procédure de recours.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. Recevabilité de documents produits tardivement

Le document(9) cité au stade de la procédure de recours par l'intimé I était joint au mémoire dans lequel il répondait au requérant. Le requérant avait voulu citer le document (11) dans sa réponse à ce mémoire, mais l'intimé I avait demandé que la Chambre décide à titre préliminaire, lors de la procédure orale, de ne pas prendre en considération ces deux documents durant la procédure de recours. Or, la Chambre les a jugés tous deux recevables, compte tenu de leur pertinence et aussi du fait qu'au stade de la procédure de recours, le document (9) avait été cité suffisamment tôt pour que le requérant ait eu le temps de procéder à d'autres tests s'il l'avait souhaité. En ce qui concerne les documents accompagnant le mémoire exposant les motifs du recours, la Chambre a accepté de les prendre en compte, en dépit des objections qui avaient été formulées par l'intimé IV, car ces objections se fondaient essentiellement sur le fait qu'ils avaient été cités tardivement, alors que, de l'avis de la Chambre, il était raisonnable de les verser au dossier à ce stade de la procédure.

3. Terminologie

L'invention revendiquée a pour objet un alliage contenant du magnésium

nesium in Form von Mg_2Si -Teilchen der β' -Phase vorliegt. Auf Seite 3, Zeile 59 bis Seite 4, Zeile 6 der Beschreibung nennt das Streitpatent drei bekannte Formen von Mg_2Si -Ausscheidungen, die als β' -, β'' - und β''' -Phasen auftreten; diese bildeten sich bei Temperaturen von 400 - 480 °C, 300 - 350 °C bzw. um 180 °C durch Ausscheidung aus der festen Lösung, wobei die konkreten Temperaturbereiche legierungsabhängig seien. Die jeweiligen Raumgitter seien - in der obigen Reihenfolge - kubisch, hexagonal und hexagonal. Was die Teilchengröße betreffe, so seien β' -Phasen-Teilchen zunächst submikroskopisch klein, wüchsen jedoch rasch; β'' -Phasen-Teilchen seien 3 - 4 μm lang und 0,5 μm breit, während β''' -Phasen-Teilchen nadelförmig mit einer Länge von weniger als 0,1 μm seien. Diese Benennungen und die Größenbereiche der verschiedenen β' -Phasen stimmen mit den Angaben in anderen Unterlagen des Stands der Technik überein, vgl. z. B. Dokument (6) Seite 570.

ent in the form of β' -phase Mg_2Si particles. At page 3, line 59, to page 4, line 6, of the description, the patent in suit identifies three known forms of Mg_2Si precipitates as taking the forms of β' -, β'' - and β''' -phases, indicating that they tend to form by precipitation from solid solution respectively at the temperatures of 400-480°C, 300-350°C, and at around 180°C, the actual temperature ranges being influenced by the alloy composition. The respective space lattices are, in the above order, cubic, hexagonal and hexagonal. Regarding their respective particle sizes, the β' -phase particles are said to be initially of sub-micron size, but grow rapidly; β'' -phase particles are 3 to 4 μm long by 0.5 μm wide, while β''' -phase particles take the form of needles of less than 0.1 μm in length. These designations and the respective size ranges for the different β' -phases are in line with those used in other prior art documents; cf eg document (6) page 570.

présent sous la forme de particules Mg_2Si en phase β' . Dans le passage allant de la page 3, ligne 59, à la page 4, ligne 6 de la description du brevet en cause, il est identifié trois formes connues de précipités de Mg_2Si , à savoir les phases β' , β'' et β''' , et il est indiqué que ces phases tendent à précipiter à partir d'une solution solide, à des températures de l'ordre respectivement de 400 à 480°C, 300 à 350°C et environ 180°C, les plages réelles de températures dépendant de la composition de l'alliage. Les mailles cristallines correspondantes sont respectivement cubique, hexagonale et hexagonale. Pour ce qui est de la taille respective des particules de ces trois formes de précipités, il est indiqué que les particules de phase β' sont initialement d'une taille submicroscopique, mais grossissent rapidement; les particules de phase β'' ont une longueur de 3 à 4 μm pour une largeur de 0,5 μm , tandis que les particules de phase β''' se présentent sous la forme d'aiguilles de moins de 0,1 μm de longueur. Ces appellations et les plages de tailles indiquées pour les différentes phases β' correspondent à ce qui a été divulgué dans d'autres documents appartenant à l'état de la technique (cf. par exemple le document (6), page 570).

4. Änderungsvorschlag zu Anspruch 1

Zu Beginn der mündlichen Verhandlung wollte der Beschwerdeführer das Wort "**länglich**" in Anspruch 1 einfügen, um die β' -Phasen-Teilchen mit einem durchschnittlichen Durchmesser von mindestens 0,1 μm zu definieren und so den von der Einspruchsabteilung gerügten Mangel an Neuheit zu heilen; die Einspruchsabteilung hatte sich auf ihre Auslegung der Definition der β' -Phase gestützt, wonach diese Phase Teilchen mit einem **Durchmesser** von 0,1 μm enthält. Auf Seite 4 Zeile 3 der Beschreibung wird diese Phase als "nadelförmig mit einer Länge von weniger als 0,1 μm " definiert. Nach Ansicht der Kammer ist diese Definition völlig eindeutig und bezieht sich auf Nadeln der angegebenen **Länge**. Der Durchmesser dieser Nadeln dürfte in der Größenordnung von 0,01 bis 0,001 μm liegen. Somit überschneiden sich die Größen der definitionsgemäßen β' - und β'' -Phasen nicht. Da der Schutzbereich des Anspruchs 1 in dieser Hinsicht klar ist und keine β'' -Phasen-Teilchen einschließt, ist die vorgeschlagene Änderung weder sachdienlich noch notwendig, um den vorliegenden Einwand auszuräumen, und daher unzulässig (vgl. T 295/87, ABI. EPA 1990, 470).

4. Proposed amendment of claim 1

The appellant sought at the start of the oral proceedings to introduce the word "**elongated**" into claim 1 to define the β' -phase particles having an average diameter of at least 0.1 μm , in an effort to overcome lack of novelty found by the opposition division based on its interpretation of the definition of the β'' -phase as including particles having a **diameter** of 0.1 μm . At page 4, line 3, of the description that phase is defined as taking the form of "needles, less than 0.1 μm in length". In the board's view that definition is clear beyond all doubt, and refers to needles of the stated **length**. Being needles, they may be expected to have a diameter of the order of 0.01 to 0.001 μm . There is thus no overlap between the sizes of the β' - and β'' -phases as defined. As the scope of claim 1 is in this regard clear, and does not embrace β'' -phase particles, the proposed amendment is neither appropriate nor necessary to dispose of the present opposition, and is therefore inadmissible (cf T 295/87, OJ EPO 1990, 470).

4. Proposition de modification de la revendication 1

Au début de la procédure orale, le requérant a souhaité introduire le mot "**allongé**" dans la revendication 1 pour définir les particules de phase β' ayant un diamètre moyen d'au moins 0,1 μm , ceci afin de tenter de remédier à l'absence de nouveauté que lui avait reprochée la division d'opposition, laquelle avait interprété la définition de la phase β'' comme couvrant des particules d'un **diamètre** de 0,1 μm . A la page 4, ligne 3 de la description, cette phase est définie comme correspondant à des particules se présentant sous forme d'"aiguilles de moins de 0,1 μm de longueur". La Chambre estime que cette définition est parfaitement claire et s'applique à des aiguilles de la **longueur** indiquée. Puisqu'il s'agit d'aiguilles, leur diamètre devrait être de l'ordre de 0,01 à 0,001 μm . Il n'y a donc pas recouvrement entre les dimensions des phases β' et β'' telles qu'elles ont été définies. La portée de la revendication 1 étant claire à cet égard et ne couvrant pas les particules de phase β'' , la modification proposée n'est ni utile ni nécessaire pour amener la Chambre à rejeter la présente opposition, et elle est donc irrecevable (cf. T 295/87, JO OEB 1990, 470).

5. Beanspruchte Erfindung

5.1 Ausgehärtete Aluminiumlegierungen sind seit vielen Jahren weit verbreitet. Nach herkömmlicher Praxis müssen die Erzeugnisse nach dem Pressen folgenden Schritten unterzogen werden: i) Lösungsglühen, wobei - je nach Legierung - auf eine Temperatur von über 500 °C erwärmt und diese so lange gehalten wird, bis die als relativ große Ausscheidungen vorliegenden Legierungselemente in feste Lösung gehen, ii) Abschrecken auf Raumtemperatur, so daß die Legierungsbestandteile in fester Lösung bleiben, und iii) Auslagern bei deutlich niedrigerer Temperatur, um 200 °C, wobei sich die Legierungselemente als submikroskopische Teilchen ausscheiden. Diese submikroskopischen Teilchen führen zur Verspannung des Atomgitters, so daß die Festigkeit der Strangpreßprofile erheblich zunimmt.

5.2 Der Erzeugnisanspruch 1 und der Verfahrensanspruch 8 des Streitpatents beziehen sich auf einen Stranggußbarren bzw. ein Verfahren zur Bildung eines Stranggußbarrens, bei dem im wesentlichen das gesamte Magnesium in Form von β -Phase- Mg_2Si vorliegt. Wie auf Seite 2, Zeile 19 bis 26 dargelegt, zielt die beanspruchte Erfindung darauf ab, die Zugfestigkeit des Stranggußbarrens bei erhöhter Temperatur zu minimieren und so die Preßbarkeit zu maximieren; zugleich soll das Mg_2Si während des kurzzeitigen Temperaturanstiegs, wenn das Metall die Formdüse passiert, in die feste Lösung gebracht werden. Das Metall wird beim Austritt aus der Formdüse abgeschreckt und ist damit aushärtetebereit, d. h. ein zusätzliches Lösungsglühen zwischen Pressen und Aushärten erübrigt sich. Wie der Beschwerdeführer in seinem Schreiben vom 5. April 1994 ausführlicher darlegt, werden Legierungen der Reihe 6000 für kostengünstige, nieder- bis mittelfeste Strangpreßprofile verwendet, wie sie zu Bauzwecken, etwa als Fensterahmen, benötigt werden. Das Strangpressen sollte so rasch wie möglich vonstatten gehen, damit die teuren Strangpressen maximal ausgelastet und die Kosten für ein nachgeschaltetes Lösungsglühen vermieden werden.

5. The alleged invention

5.1 Age hardened aluminium alloys have been widely used for many years. In conventional practice, following extrusion the products need to undergo the following steps: (i) a solution treatment involving heating to a temperature, depending on the alloy composition, above 500°C, and holding at that temperature for long enough for the alloying elements present in the form of relatively large precipitated particles to be taken into solid solution; (ii) quenching to room temperature, so as to keep the alloying constituents in solid solution, and (iii) reheating to a much lower temperature, of the order of 200°C, at which the alloying elements tend to precipitate as submicroscopic particles. These submicroscopic particles stress the atomic lattice to such an extent that the strength of the extrusions is much increased.

5.2 Product claim 1 and process claim 8 of the patent in suit are concerned respectively with an ingot and a process of forming an ingot, in which substantially all of the magnesium is present in the ingot ready for extrusion in the form of β -phase Mg_2Si . As explained at page 2, lines 19 to 26, the objectives of the alleged invention are to minimise the yield stress of the extrusion ingot at elevated temperature, so as to maximise ease of extrusion, while at the same time taking the Mg_2Si into the solid solution as the temperature rises during the short interval while the metal passes through the extrusion die. It is quenched as it emerges from the extrusion die, and is thus ready for age hardening, ie without the need for an additional solution heat treatment between extrusion and age hardening. As is explained more fully in the appellant's letter of 5 April 1994, the 6000 series alloys are used for low cost, low to medium strength extrusions of the kind used for architectural purposes such as in window frames. It is desirable to extrude as rapidly as possible so as to maximise the utilisation of costly extrusion presses, and to avoid the cost of a solution treatment after extrusion.

5. L'invention revendiquée

5.1 Les alliages en aluminium durci par revenu sont largement utilisés depuis de nombreuses années. Habituellement, à la suite du filage, les profilés subissent les traitements suivants: i) un traitement de mise en solution impliquant le chauffage à une température supérieure à 500°C, variant selon la composition de l'alliage, et le maintien à cette température suffisamment longtemps pour que les composants de l'alliage présents sous la forme de particules précipitées relativement grosses entrent en solution solide; ii) une trempe à température ambiante pour maintenir les composants de l'alliage en solution solide; et iii) un réchauffage à une température bien inférieure, de l'ordre de 200°C, à laquelle les composants de l'alliage tendent à précipiter sous la forme de particules submicroscopiques. Ces particules submicroscopiques introduisent de telles contraintes dans le réseau atomique que la résistance mécanique des profilés en est considérablement augmentée.

5.2 La revendication 1 de produit du brevet en cause porte sur un lingot, et la revendication 8 de procédé sur un procédé de fabrication d'un lingot, dans lequel pratiquement tout le magnésium est présent sous la forme de Mg_2Si de phase β dans le lingot prêt au filage. Comme il est expliqué à la page 2, lignes 19 à 26, l'invention revendiquée vise à abaisser le plus possible la limite élastique du lingot d'extrusion à température élevée, afin de faciliter au maximum le filage, tout en faisant entrer le Mg_2Si en solution solide au fur et à mesure que la température augmente durant le bref intervalle de temps au cours duquel le métal passe dans la filière de la presse à filer. Dès sa sortie de la filière, le métal est trempé et est ainsi prêt pour le durcissement par revenu, sans qu'il soit donc nécessaire de lui faire subir un nouveau traitement thermique de mise en solution entre l'étape de filage et l'étape de durcissement. Comme il est expliqué plus en détail dans la lettre du requérant en date du 5 avril 1994, les alliages de la série 6000 sont utilisés pour obtenir des profilés peu coûteux et de faible à moyenne résistance mécanique, utilisés en architecture, pour la fabrication par exemple d'encadrements de fenêtres. Il est souhaitable d'effectuer le filage aussi rapidement que possible afin d'optimiser l'utilisation des coûteuses presses à filer et d'éviter les frais d'un traitement de mise en solution effectué après le filage.

5.3 Dies wird durch die beanspruchte Erfindung erreicht, bei der sich die oben genannten Schritte i) und ii) erübrigen, weil die Strangpreßprofile schon aushärtebereit sind (Beschreibung des Streitpatents S. 2, Zeilen 15 bis 26). Die vielen Beispiele zeigen nach Ansicht der Kammer glaubhaft, daß die gewünschten Wirkungen, d. h. gute Preßbarkeit und Erhalt eines ohne zusätzliches Lösungsglühen aushärtebereiten Strangpreßprofils, erzielt werden, wenn man einen Stranggußbarren gemäß Anspruch 1 verwendet, der nach den Fertigungsschritten gemäß Anspruch 8 hergestellt wird.

5.4 Das dem Erzeugnisanspruch 1 und dem Verfahrensanspruch 8 gemeinsame wesentliche Merkmal besteht darin, daß im wesentlichen das gesamte Magnesium der Legierung im Stranggußbarren in Form von Mg_2Si -Teilchen aus der β' -Phase vorliegt.

*6. Offenbarung des Dokuments (8)
(Neuübersetzung)*

6.1 Das Dokument (8) wurde von den Beschwerdegegnern I und IV angezogen, um sowohl die Neuheit als auch die erfinderische Tätigkeit anzugreifen. Es handelt sich dabei um ein Forschungspapier, in dem - laut Titel - untersucht wird, wie sich Ausscheidungen auf die Preßbarkeit auswirken. Im letzten Absatz auf Seite 1 geht es insbesondere um den Versuch, die Produktivität des Strangpressens durch einen geringeren Verformungswiderstand zu steigern.

6.2 Auf Seite 2 wird auf den allgemeinen Wissensstand der Industrie verwiesen, wonach das Ausscheidungshärten in Gegenwart von Mg und Si in fester Lösung verkürzt werden kann, indem man sie als grobe Mg_2Si -Phase ausscheidet; die Verfasser hatten jedoch herausgefunden, daß die kritische Preßgeschwindigkeit wegen Rißgefahr an der Oberfläche der Strangpreßprofile nicht zu-, sondern abnimmt.

6.3 Es liegt auf der Hand, daß bei der dort behandelten Ausscheidung von grobem Mg_2Si , die zu Oberflächenrissen führte, die relativ großen Teilchen ausgeschieden wurden, die im Streitpatent und anderswo als β' -Phasen-Form bezeichnet werden. Die Experimente der Verfasser werden im Abschnitt "4. Consideration" auf Seite 17 ausgewertet. Bei diesen Experimenten, die sich vor allem auf Abbildung 3 beziehen, wurden Proben 24 Stunden lang einem Lösungs-

5.3 This is achieved in accordance with the alleged invention, avoiding the need for the above-mentioned steps (i) and (ii), the extrusions being in a condition ready for age-hardening (description of the patent in suit p. 2, lines 15 to 26). The numerous examples demonstrate in a way which the board finds credible that the desired effects, i.e. ease of extrusion coupled with obtaining an extruded product ready for age-hardening without the need for further solution heat treatment, are attained by using an ingot as defined in claim 1, produced such as by the steps defined in claim 8.

5.4 The essential feature, which is common to product claim 1 and method claim 8, is that substantially all of the Mg in the alloy is present in the ingot in the form of β' -phase Mg_2Si particles.

*6. The disclosure of document (8)
(revised translation)*

6.1 Document (8) was relied on by respondents I and IV in attacking both novelty and inventiveness. It is a research paper, the title of which indicates that it is concerned with an investigation of the effects of precipitation on extrudability. More specifically, at page 1, last paragraph, it deals with the problem of trying to attain higher productivity during extrusion based on lower deformation resistance.

6.2 At page 2 reference is made to the general knowledge in the industry that solution strengthening by the presence of Mg and Si in solid solution can be reduced by precipitating them as a coarse Mg_2Si phase, but the authors had found that the critical extrusion speed was lowered, instead of increased, due to tearing at the surface of the extrusion.

6.3 It is clear that the precipitation of a coarse Mg_2Si here discussed, and which resulted in tearing at the surface, is precipitation of the relatively large particles identified in the patent in suit and elsewhere as the β' -phase form. The experimental work carried out by the authors is evaluated in the section headed, "4. Consideration", beginning at page 17. In these experiments, described particularly in relation to Figure 3, samples were solution-treated at 575°C for 24

5.3 Selon l'invention revendiquée, on parvient à ce résultat sans avoir à recourir aux étapes i) et ii) mentionnées supra, les profilés étant prêts pour le vieillissement par revenu (description du brevet en cause, p. 2, lignes 15 à 26). De l'avis de la Chambre, les nombreux exemples cités montrent de manière convaincante que l'on obtient les effets souhaités, à savoir la facilité de filage et l'obtention d'un profilé prêt au durcissement sans qu'il soit nécessaire de lui faire subir un nouveau traitement thermique de mise en solution, avec un lingot tel que défini dans la revendication 1, produit en suivant les étapes indiquées dans la revendication 8.

5.4 La caractéristique essentielle commune à la revendication 1 de produit et à la revendication 8 de méthode est que pratiquement tout le Mg de l'alliage est présent dans le lingot sous forme de particules de Mg_2Si de phase β' .

6. L'exposé du document (8) (traduction révisée)

6.1 Les intimés I et IV se sont fondés sur le document (8) pour contester à la fois la nouveauté et l'activité inventive. Comme l'indique son titre, ce document est un compte rendu de recherches sur les effets de la précipitation sur l'aptitude au filage. Plus précisément, à la page 1, dernier paragraphe, il est question de chercher à abaisser la résistance à la déformation afin d'augmenter le rendement au cours du filage.

6.2 A la page 2 de ce document, il est signalé que l'homme du métier savait d'une manière générale qu'il est possible de réduire le durcissement de la solution dû à la présence de Mg et Si en solution solide en faisant précipiter ces éléments sous forme de phase Mg_2Si grossière, mais les auteurs ont constaté que dans ce cas, la vitesse de filage critique était abaissée au lieu d'être augmentée, du fait qu'il se formait des criques à la surface du profilé.

6.3 Il est clair que la précipitation de Mg_2Si grossier dont il est question ici, qui entraîne la formation de criques en surface, est une précipitation de particules relativement grosses qui, dans le brevet en cause et dans d'autres documents, sont considérées comme correspondant à la phase β' . Il est rendu compte des expériences effectuées par les auteurs dans le chapitre intitulé "4. Discussion", commençant à la page 17. Dans ces expériences, décrites

glühen bei 575 °C unterzogen, in Wasser abgeschreckt und dann in Stufen von jeweils 50 °C auf Temperaturen zwischen 300 und 450 °C erwärmt und gehalten. Die mit derartigen Versuchen bei ganzen Stranggußbarren erzeugten Mikrostrukturen sind aus "Foto 2" zu ersehen. Der Beschwerdegegner I machte geltend, daß Anspruch 1 nicht neu sei, weil die in Foto 2 b) offenbarte Struktur der Mikrostruktur eines Stranggußbarrens entspreche, der alle Erfordernisse von Anspruch 1 des Streitpatents erfülle, d. h. bei dem Mg₂Si in der beta'-Phase vorliege.

6.4. Um diese Behauptung zu entkräften, hatte der Beschwerdeführer in der ersten Instanz den in Nr. IV erwähnten Versuchsbericht eingereicht. Dieser zeigte, daß sich mit den in Dokument (8) offenbarten Verfahrensschritten eine Mikrostruktur mit einem wesentlichen Anteil von beta"-Phasen-Teilchen erzielen ließ. Da der Bericht durchaus glaubhaft ist und nicht durch Gegenversuche der Beschwerdegegner in Frage gestellt wurde, geht die Kammer davon aus, daß das offenbarte Verfahren, das - anders als die beanspruchte Erfindung - zwischen Lösungsglühen und Auslagern einen Abschreckvorgang umfaßt, die andere Mikrostruktur ergeben könnte, von der in dem Versuchsbericht die Rede ist. Folglich ist die Neuheitsschädlichkeit des Dokuments (8) für Anspruch 1 nicht nachgewiesen. Die Neuheit des Anspruchs 8 bleibt von der Offenbarung unberührt, weil die Abfolge der offenbarten Schritte eine andere ist.

6.5 Im Hinblick auf die erfinderische Tätigkeit der Ansprüche 1 und 8 gegenüber Dokument (8) lautet die Frage, ob dieses Dokument einen Hinweis darauf gibt, wie man eine Struktur erzielt, bei der im wesentlichen das gesamte Mg₂Si in Form von beta'-Phasen-Teilchen vorliegt, wie in den beiden unabhängigen Ansprüchen 1 und 8 verlangt.

6.6 Was die praktische Lehre des Dokuments (8) betrifft, so besteht den Verfassern zufolge (S. 18 Mitte) eine absolut reziproke Beziehung zwischen der kritischen Preßgeschwindigkeit und dem Verformungswiderstand der ausgehärteten Barren. Je geringer der Verformungswiderstand, desto mehr muß

hours, water-quenched, and then reheated and held at temperatures separated by steps of 50°C between 300 and 450°C. The microstructures produced from the tests carried out on full scale ingots are shown in "Photo 2". Based thereon respondent I contended that claim 1 lacked novelty because the structure disclosed in Photo 2(b) was that of an ingot having a microstructure which satisfied all the requirements of claim 1 in suit, i.e. that the Mg₂Si was in the beta'-phase form.

6.4 To meet that contention, the appellant had filed before the first instance the Experimental Report mentioned in paragraph IV above. That Report showed that by repeating all of the process steps disclosed in document (8), a micro-structure was obtained which contained a substantial proportion of beta"-phase. As the Report is inherently credible, and has not been challenged by the respondents filing any counter-experiments, the board accepts that the method there disclosed, which unlike the alleged invention involves a quenching step between solution treatment and precipitation, could result in the different microstructure found in the Experimental Report. Consequently it has not been shown that document (8) deprives claim 1 of novelty. The novelty of claim 8 is unaffected by this disclosure because the sequence of steps disclosed is different.

6.5 So far as concerns the inventiveness of claims 1 and 8 in relation to document (8), the question is whether this document contains any pointer in the direction of achieving a structure in which substantially all the Mg₂Si is in the form of beta'-phase particles, as required by both of the independent claims 1 and 8.

6.6 Turning therefore to the practical teachings of document (8), at page 18 (centre of the page) the authors found a completely reciprocal relation between the critical extrusion speed, and deformation resistance, of the precipitation-treated ingots. The lower the deformation resistance, the more the extrusion speed

notamment par référence à la figure 3, les divers échantillons ont subi un traitement de mise en solution à une température de 575°C pendant 24 heures et une trempe à l'eau, puis ont été réchauffés et maintenus à des températures étagées différant de 50°C les unes des autres, comprises entre 300 et 450°C. La "Photo 2" montre les microstructures obtenues lors des essais effectués sur des lingots de taille réelle. Se fondant sur cette divulgation, l'intimé I a invoqué l'absence de nouveauté de la revendication 1, car la structure montrée sur la photo 2(b) était celle d'un lingot dont la microstructure remplissait toutes les conditions exigées dans la revendication 1 en cause, le Mg₂Si étant en phase bêta'.

6.4 En réponse à cet argument, le requérant avait présenté en première instance le compte rendu d'expériences mentionné supra au point IV. Ce compte rendu montrait qu'en suivant toutes les étapes divulguées dans le document (8), on obtenait une microstructure contenant une proportion importante de phase bêta". Le rapport étant en lui-même convaincant et les intimés n'ayant pas contesté ses conclusions en produisant des contre-expériences, la Chambre reconnaît que la méthode divulguée dans ce compte rendu qui, à la différence de la méthode revendiquée dans la présente espèce, comprend une étape de trempe entre le traitement par mise en solution et la précipitation, pouvait conduire à la microstructure différente dont il est fait état dans le compte rendu. Par conséquent, il n'a pas été prouvé que le document (8) détruit la nouveauté de la revendication 1. Ce document n'affecte pas la nouveauté de la revendication 8, car la succession d'étapes qu'il divulgue est différente.

6.5 Pource qui est de l'activité inventive qu'impliquent les revendications 1 et 8 par rapport au document (8), la question qui se pose est de savoir si ce document pourrait suggérer l'obtention d'une structure dans laquelle pratiquement tout le Mg₂Si se présente sous la forme de particules de phase bêta', comme le prévoient les deux revendications indépendantes 1 et 8.

6.6 Si l'on considère donc à présent l'enseignement pratique du document (8), les auteurs de ce document ont estimé à la page 18 (centre de la page) que la vitesse de filage critique était inversement proportionnelle à la résistance à la déformation des lingots traités par précipitation. Plus la résistance à la déformation est fai-

die Preßgeschwindigkeit herabgesetzt werden, um Oberflächenrisse zu vermeiden. Diese negative Einschätzung wird auf Seite 19, letzter Absatz bekräftigt, wo auf die aus anderen Publikationen bekannte Tatsache verwiesen wird, daß ausgehärtete Stranggußbarren trotz eines geringeren Verformungswiderstands nicht schneller verpreßt werden können, weil es Probleme mit der Oberflächenbeschaffenheit der Preßprodukte gibt. Negativ ist auch die Einschätzung auf Seite 20 unter "5. Conclusions". Statt jedoch als mögliche Lösung Ausscheidungen von geringerer Teilchengröße vorzuschlagen, wird im letzten Absatz dieses Papiers darauf hingewiesen, daß Oberflächenrisse selbst dann noch auftreten, wenn die Teilchengröße geringer ist als bei Mg_2Si , mit dem der Verformungswiderstand des Barrens herabgesetzt wird; es endet mit der ausdrücklichen Empfehlung, daß Praktiker auf diesem Gebiet gut beraten seien, wenn sie weiterhin in Wasser abgeschreckte oder in bewegter Luft gekühlte Barren verwenden würden, bei denen die gelösten Atome **in fester Lösung verbleiben**; auf diese Weise werde die beste Kombination aus Preßgeschwindigkeit und Oberflächengüte erzielt.

6.7 Dieses Papier enthält zwar eine detaillierte Übersicht über das Thema Aushärten zwecks Verbesserung der Preßleistung, kommt aber - was den Nutzen betrifft - zu einem durchweg negativen Ergebnis. Es enthält somit keinen Hinweis auf die in den Ansprüchen 1 und 8 beanspruchten Erfindungen.

7. Offenbarungen der Dokumente (9) und (11)

7.1.1 Das Dokument (9), das im Beschwerdeverfahren als erstes herangezogen wurde, und Dokument (11), das der Beschwerdeführer daraufhin einführte, stammen beide von im wesentlichen denselben Leuten unter Leitung von Elganin, wobei das zuletzt genannte Papier etwa vier Jahre vor dem erstgenannten erschienen ist und darin als Literaturangabe (3) angeführt wird. Unabhängig von diesem Querverweis können die beiden Berichte aber ohnehin mit Fug und Recht zusammen betrachtet werden, weil sie sich im wesentlichen auf dieselben Vorschläge beziehen.

7.1.2 Was diesen Stand der Technik betrifft, so sieht sich die Kammer hier mit der seltenen Schwierigkeit konfrontiert, daß darin im wesentlichen ein Verfahren offenbart wird,

had to be reduced to avoid surface tearing. That negative view is emphasised at page 19, last paragraph, where mention is made of the known fact, based on other publications, that although precipitation-treated ingots have lower deformation resistance, higher extrusion speeds are not achieved due to problems with the surface quality of the extruded product. A negative view is expressed at page 20 under the heading, "5. Conclusion". Rather than suggesting that the answer might lie in going over to precipitates having smaller particle size, the final paragraph of this paper indicates that tearing at the surface still occurs even where the particle size is smaller than that of the Mg_2Si with which the deformation resistance of the ingot is decreased, and it ends with the explicit advice that workers in this field would be wise to go on using water-quenched ingots, or forced air-cooled ingots, in which the solute atoms are **retained in solid solution**, in order to achieve the best combination of extrusion speed and surface quality.

6.7 In summary, this paper, although containing a detailed review of the subject of precipitation heat treatments with a view to improving extrusion performance, came to a wholly negative conclusion as to their usefulness. It therefore does not afford any pointer in the direction of the alleged inventions as claimed in claims 1 or 8.

7. The disclosures of documents (9) and (11)

7.1.1 Document (9), first cited on appeal, and document (11) introduced in consequence thereof by the appellant, both stem from substantially the same team of workers headed by Elganin, the second of these papers being literature reference (3) in the first, and published some four years earlier. Not only is there that cross-reference, but the two reports can legitimately be read together because they relate essentially to the same proposals.

7.1.2 In the present case, the board faces an unusual difficulty in relation to this prior art, because in essence it discloses a process which is almost identical to that claimed in claim 8,

ble, plus il y a lieu de réduire la vitesse de filage pour éviter la formation de criques de surface. Cet inconvénient est souligné à la page 19, dernier paragraphe, où l'auteur, se référant à d'autres publications, explique qu'il est connu que bien que les lingots traités par précipitation résistent moins à la déformation, on n'obtient pas de plus grandes vitesses de filage en raison des problèmes tenant à la qualité de surface du profilé. Une critique est formulée à la page 20 sous le titre "5. Conclusion". Loin de suggérer que la solution pourrait consister à former à des précipités de dimension inférieure, les auteurs indiquent dans le dernier paragraphe de ce document que des criques peuvent se former en surface, même lorsque la taille des particules de Mg_2Si est inférieure à celle qui conduit à une diminution de la résistance à la déformation du lingot, et ils concluent en conseillant expressément aux hommes du métier de continuer à utiliser des lingots trempés à l'eau ou refroidis par air forcé, dans lesquels les atomes de soluté **sont maintenus en solution solide** afin d'obtenir le meilleur compromis entre la vitesse de filage et la qualité de la surface.

6.7 En bref, après avoir étudié en détail les traitements thermiques par précipitation appliqués afin d'améliorer le rendement de filage, les auteurs du document leur dénie en conclusion toute utilité. Le document (8) ne saurait donc mettre l'homme du métier sur la voie des inventions faisant l'objet des revendications 1 ou 8.

7. L'exposé des documents (9) et (11)

7.1.1 Le document (9), cité pour la première fois par l'intimé au stade de la procédure de recours, et le document (11), produit en riposte par le requérant, proviennent pratiquement de la même équipe de chercheurs dirigée par Elagin; le document (11), cité comme document (3) dans le document (9), a été publié environ quatre ans plus tôt. Ces deux documents peuvent être examinés simultanément, car non seulement l'un d'eux fait référence à l'autre, mais encore les solutions qu'ils proposent sont pratiquement les mêmes.

7.1.2 Ces deux antériorités posent en l'occurrence à la Chambre un problème très particulier, car elles divulguent en substance un procédé presque identique à celui qui fait

das mit dem in Anspruch 8 beanspruchten nahezu identisch ist, wobei die angeblich damit erzielten Ergebnisse völlig anders ausfallen als die, die angeblich gemäß dem Streitpatent erzielt werden. Verständlicherweise berief sich der Beschwerdegegner I darauf, daß die angebliche Erfindung aufgrund der im wesentlichen übereinstimmenden Verfahrensbedingungen nicht neu bzw. nicht erfinderisch sei, während der Beschwerdeführer auf die jeweils völlig unterschiedlichen Wirkungen verwies, denen zufolge der auf die beiden Gründe gestützte Angriff fehl gehen müsse.

7.1.3 Der Beschwerdegegner I verwies insbesondere auf die Lehre des Dokuments (9) (S. 2 der deutschen Übersetzung), wonach lösungsgelühte Barren für 1 bis 2 Stunden auf der Temperatur der minimalen Beständigkeit der festen Lösung gehalten wurden, d. h. exakt denselben Bedingungen unterworfen werden, die laut Streitpatent eine β -Phasen-Ausscheidung bewirken sollen. Daß von der Homogenisierungstemperatur rasch auf die Heterogenisierungstemperatur abgekühlt werden muß, wird auf Seite 9 (letzter Absatz) der Übersetzung hervorgehoben. Konkrete Angaben zu Dauer und Temperatur der Behandlungen sind der Tabelle auf Seite 72 des Dokuments (11) zu entnehmen, nämlich vierstündiges Lösungsglühen bei 520 °C, rasches Abkühlen und einständige Heterogenisierung bei 350 °C. Da diese Behandlung mit der des Streitpatents identisch bzw. fast identisch ist und auf Legierungen (AD 33 und AD 35) derselben Zusammensetzung angewandt wurde, müßten - so der Beschwerdegegner - auch die Wirkungen identisch sein.

7.1.4 Der Beschwerdeführer hielt dagegen, daß es in diesen Dokumenten um einen Vorgang gehe, den die Verfasser als "Heterogenisierung" bezeichneten. Die Homogenisierungstemperatur von 520°C reiche für die vollständige Lösung der ausgedehnten Legierungselemente nicht aus; dies werde durch die übrige Offenbarung der Dokumente (9) und (11) bestätigt, wonach die **ausgeschiedenen Teilchen relativ groß** seien. Bekräftigt werde dieser Aspekt in Dokument (11) auf Seite 72 (untere Hälfte) und in Dokument (9) auf Seite 3, wo es heißt, daß der Teilchendurchmesser zwischen 1 und 5 µm

whereas the results which are said to be achieved are very different from those said to be achieved in the patent in suit. Understandably, respondent I relied on the substantial identity of the process conditions as depriving the alleged invention of novelty, or if not of inventiveness, while the appellant stressed the entirely different effects said to have been achieved, as showing that the attack on both grounds must fail.

7.1.3 More specifically, respondent I drew attention to the teaching of document (9) (p. 2 of the English translation) to the effect that the ingots, which had been solution-treated, were then held at the temperature of minimum stability of the solid solution for 1 to 2 hours, i.e. under exactly the same conditions which, according to the patent in suit, give rise to a β -phase precipitate. The need for rapid cooling from the homogenisation temperature to the heterogenisation temperature is stressed at page 8 (last paragraph) of the translation. Actual figures for times and temperatures of the treatment are to be seen in the table at page 72 of document (11), which shows solution treatment for 4 hours at 520°C, followed by rapid cooling and heterogenising for 1 hour at 350°C. As the treatment was identical, or almost identical to that used in the patent in suit, and as it was applied to alloys (AD 33 and AD 35) of the same composition, the respondent argued that the effects must be identical.

7.1.4 In contrast, the appellant stressed that these documents were concerned with what their authors termed "heterogenisation". The 520°C homogenising temperature was not sufficient to effect complete solution of the precipitated alloying elements, as was confirmed by the rest of the disclosures of documents (9) and (11), which emphasised the relatively **large size of the precipitated particles**. This aspect was stressed in document (11) page 72 (lower half of the page), and in document (9) page 3, where the particle diameter was said to be in the range of 1-5 µm, on page 4, last paragraph,

l'objet de la revendication 8, tandis que les résultats que les auteurs prétendent avoir obtenus sont très différents de ceux revendiqués dans le brevet en cause. Bien entendu, l'intimé I a fait valoir que les conditions de mise en oeuvre du procédé étant identiques pour le fond, l'invention revendiquée était dénuée de nouveauté, ou du moins n'impliquait aucune activité inventive, tandis que le requérant a souligné que les effets obtenus étaient totalement différents, ceci afin de montrer que l'objection soulevée pour ces deux motifs n'était pas fondée.

7.1.3 L'intimé I a plus particulièrement attiré l'attention sur l'enseignement du document (9) (à la p. 2 de la traduction anglaise) : selon ce document, les lingots, après avoir subi un traitement de mise en solution, ont ensuite été maintenus pendant une à deux heures à la température de stabilité minimum de la solution solide, c'est-à-dire exactement dans les mêmes conditions que celles qui, selon le brevet en cause, entraînent l'obtention d'un précipité en phase β . La nécessité d'un refroidissement rapide permettant de passer de la température d'homogénéisation à la température d'hétérogénéisation est soulignée à la page 8 (dernier paragraphe) de la traduction. Les chiffres réels concernant les durées et les températures pour ce traitement sont indiqués dans le tableau figurant à la page 72 du document (11), dans lequel est mentionné un traitement de mise en solution appliqué pendant 4 heures à une température de 520°C, suivi d'un refroidissement rapide et d'une hétérogénéisation durant une heure à 350°C. Ce traitement étant identique ou presque à celui appliqué dans le brevet en cause et étant mis en oeuvre pour des alliages (AD 33 et AD 35) de la même composition, l'intimé a fait valoir que les effets obtenus devaient être identiques.

7.1.4 Le requérant a souligné au contraire que ces documents portaient sur ce que leurs auteurs appelaient l'"hétérogénéisation". La température d'homogénéisation de 520°C ne suffisait pas pour dissoudre entièrement les éléments d'alliage précipités, comme le confirment d'autres passages de l'exposé des documents (9) et (11), dans lesquels l'accent est mis sur la taille relative **grande des particules précipitées**. Cet aspect a été souligné dans le document (11) à la page 72 (au bas de la page) et dans le document (9), à la page 3, où il est indiqué que le diamètre des particules est de l'ordre

liege, auf Seite 5 (zweiter Absatz), wo auf die "gröberen, bei der Heterogenisierung freigesetzten Teilchen" verwiesen werde, und vielleicht am deutlichsten durch die experimentelle Gegenüberstellung der Zugfestigkeit von homogenisierten und heterogenisierten, in Wasser abgeschreckten Profilen auf Seite 5. Daraus sei ersichtlich, daß die Zugfestigkeit homogenisierter Profile aus AD 33- und AD 35-Legierungen um 30 bis 40 % höher sei, womit erwiesen wäre, daß die großen beta-Phasenteilchen - anders als die erfindungsgemäßen feinen beta'-Phasenteilchen - beim Pressen nicht wieder in Lösung gingen.

which referred to the "coarser particles liberated during heterogenisation", and perhaps most strongly by the experimental comparison of the tensile strengths of homogenised and heterogenised water-quenched extrusions shown on page 5. These showed a 30-40% greater tensile strength for the homogenised extrusions of AD 33 and AD 35 alloys, confirming that the large particles of beta-phase were not taken back into solution during extrusion, in contrast with the effect on the fine beta'-phase particles in accordance with the alleged invention.

de 1 à 5 µm, ainsi qu'à la page 4, dernier paragraphe, où il est question des "particules grossières libérées au cours de l'hétérogénéisation", et également, de manière peut-être plus marquante, par la comparaison expérimentale à la page 5 des résistances à la traction des profilés trempés à l'eau, obtenus les uns, à partir de lingots homogénéisés, les autres, à partir de lingots hétérogénéisés. Les chiffres qui étaient donnés montraient que la résistance à la traction des profilés obtenus à partir de lingots homogénéisés en alliages AD 33 et AD 35 était de 30 à 40 % plus élevée, ce qui confirmait que les grosses particules de phase bêta n'étaient pas remises en solution au cours du filage, contrairement aux petites particules de phase bêta' selon l'invention revendiquée.

7.2. Auswirkung der Dokumente (9) und (11) auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit

7.2 Impact of documents (9) and (11) on novelty and inventiveness

7.2 Conséquences de la citation des documents (9) et (11), s'agissant de la nouveauté de l'activité inventive

7.2.1 Was die Neuheit des Anspruchs 1 betrifft, so wird nach Überzeugung der Kammer in keinem dieser Dokumente eine Mikrostruktur offenbart, bei der Mg₂Si in Form der beta'-Phase in wesentlicher Abwesenheit anderer Formen vorliegt. Zur Neuheit des Anspruchs 8 räumt die Kammer zwar ein, daß identische Verfahrensschritte identische Wirkungen haben müßten, weist aber darauf hin, daß die Verfahren nicht völlig identisch sind, da das Lösungsglühen bei 520 °C laut der Tabelle auf Seite 72 in Dokument (11) niedriger angesiedelt ist als der zweite Verfahrensschritt in Anspruch 8, das Homogenisieren des Barrens. Auch wenn sich die im Streitpatent für die Ausscheidung genannten Halttemperaturen nicht von den offenbarten Temperaturen unterscheiden, steht unverrückbar fest, daß die Mikrostrukturen der Entgegenhaltungen nicht mit der Mikrostruktur des Anspruchs 8 übereinstimmen. Darüber, warum die im Stand der Technik und im Streitpatent offenbarten, nahezu äquivalenten Behandlungen so überraschend unterschiedliche Wirkungen haben, will die Kammer nicht spekulieren.

7.2.1 Regarding the novelty of claim 1, the board is satisfied that there is no disclosure in either of these documents of a microstructure in which the Mg₂Si is present in the beta'-phase form to the substantial exclusion of other forms. As to the novelty of claim 8, although it is arguable that identical process steps must have identical effects, the board observes that the processes are not quite identical, because the 520°C solution treatment step according to the table at page 72 of document (11) is on the low side for the second step in claim 8, of "homogenising the ingot". Although the holding temperatures during the precipitation step specified in the patent in suit are indistinguishable from those disclosed, it remains an inescapable fact that the microstructures said to have been attained in these citations are not the same as that required by claim 8. Why there is such a surprising difference between the effect of almost equivalent treatments described in this prior art on the one hand, and in the patent in suit on the other, is a matter on which the board does not speculate.

7.2.1 Pour ce qui est de la nouveauté de la revendication 1, la Chambre est convaincue qu'aucun des deux documents ne divulgue de microstructure dans laquelle le Mg₂Si serait présent en phase bêta', à l'exclusion pratiquement des autres phases. En ce qui concerne la nouveauté de la revendication 8, il serait certes possible de soutenir que des étapes de procédé identiques doivent avoir des effets identiques, mais la Chambre constate que les procédés ne sont en fait pas parfaitement identiques, car dans l'étape du traitement de mise en solution à 520°C selon le tableau figurant à la page 72 du document (11), la température se situe dans la partie inférieure du domaine de températures prévu dans la seconde étape du procédé selon la revendication 8, étape consistant à "homogénéiser le lingot". Bien que les températures de maintien pendant l'étape de précipitation qui ont été indiquées dans le brevet en cause ne se distinguent pas de celles qui ont été divulguées dans les documents 9 et 11, il est indéniable que les microstructures obtenues selon ces documents ne sont pas les mêmes que celles prévues dans la revendication 8. La Chambre n'aura pas à chercher les raisons de cette différence surprenante entre les effets de traitements pratiquement équivalents décrits, les uns, dans lesdites antériorités, les autres, dans le brevet en cause.

7.2.2 Der Beschwerdegegner I hatte ausgeführt, daß ein Fachmann angesichts einer bei 520 °C unvollständigen Homogenisierung genau wüßte, daß er zur Erzielung der gewünsch-

7.2.2 Respondent I argued that if the skilled worker observed that homogenisation was incomplete at 520°C, he would know as a matter of course that the remedy was to

7.2.2 L'intimé I a fait valoir que si l'homme du métier constatait que l'homogénéisation n'était pas complète à 520°C, il saurait certainement qu'il est possible de remédier à cet

ten Homogenisierung nur die Temperatur im erforderlichen Maße erhöhen müßte. Während die streitigen Ansprüche 1 und 8 auf die Erzielung einer Mikrostruktur gerichtet sind, in der Mg_2Si in β -Phasen-Form vorliegt, geht es in den Entgegenhaltungen um die Erzielung größerer β -Phasen-Teilchen, die sich während des Preßvorgangs **nicht lösen** sollen. Gesetzt den Fall, ein Fachmann hätte die Anweisungen der Entgegenhaltungen befolgt und dann festgestellt, daß der Barren die im Streitpatent beanspruchte Mikrostruktur aufweist, so hätte er daraus vernünftigerweise folgern können, daß es ihm nicht gelungen ist, die Lehre auszuführen. Die Kammer ist daher der Überzeugung, daß die beiden Offenbarungen, die eindeutig von der Erzielung von Mg_2Si in β -Phasen-Form wegführen, die Erfindung der Ansprüche 1 und 8 nicht nahelegen.

8. Einwände des Beschwerdegegners IV

8.1 Der Beschwerdegegner IV stellte in seiner schriftlichen Beschwerdeerwiderung die Neuheit des Anspruchs 8 aufgrund der Entgegenhaltungen (1), (5), (7) und (10) sowie dessen erfinderische Tätigkeit aufgrund der Entgegenhaltung (10) in Frage. Seinen Angriff gegen die Neuheit des Anspruchs 1 stützte er auf die Entgegenhaltungen (1), (5) und (6), wobei er außerdem die oben bereits ausführlich behandelte Entgegenhaltung (8) anzog.

8.2 Die Entgegenhaltung (1) betrifft ein Wärmebehandlungsverfahren für Aluminiumlegierungen, deren erklärtes Ziel es ist, die Preßbarkeit von AlMgSi-Legierungen zu verbessern. Dazu wird eine Abfolge von Homogenisieren bei 570 bis 580 °C und anschließendem Kühlen mit einer Kühlgeschwindigkeit von mindestens 100 °C/h auf 230 bis 270 °C vorgeschlagen, wobei als Beispiel eine Kühlgeschwindigkeit von ca. 320 °C/h genannt wird (Spalte 2, Zeile 35). In Spalte 1, Zeile 35 heißt es scheinbar widersprüchlich, daß Mg und Si als Feinstausscheidungen vorliegen, aber beim Anwärmen nicht vollständig in Lösung gehen. Dies läßt darauf schließen, daß die Teilchen nicht in der leicht löslichen β -Phasen-Form vorliegen. Angesichts der tatsächlich offenbarten Kühlgeschwindigkeiten scheint es sich im Lichte des (vom Beschwerdeführer zusammen mit der Beschwerde begrün-

increase the temperature to whatever extent was needed to attain the desired homogenisation. However, while both claims 1 and 8 in suit specify the attainment of a microstructure in which the Mg_2Si is present in the β -phase form, these citations aim to achieve coarser β -phase particles for the sake of ensuring that they are not **dissolved** during extrusion. Consequently, if a skilled worker were to have followed the instructions of these documents, and to have found that the ingot had the microstructure claimed by the patent in suit, he might reasonably have inferred that he had failed effectively to have put their teachings into effect. Accordingly, the board is satisfied that these two disclosures, which point clearly away from obtaining the β -phase form of Mg_2Si , do not make the alleged inventions of claims 1 and 8 obvious.

8. Objections raised by the respondent IV

8.1 Respondent IV challenged in its written counterstatement the novelty of claim 8 on the basis of documents (1), (5), (7) and (10), and its inventiveness on the basis of document (10). Against claim 1 it alleged lack of novelty on the basis of documents (1), (5) and (6), apart from relying on document (8) discussed in detail above.

8.2 Document (1) concerns a method of heat-treatment of aluminium alloys. Its stated objective is to improve the extrusion characteristics of the Al-Mg-Si alloys. To that end, it proposes a sequence of homogenisation at a temperature of 570 to 580°C, followed by cooling at a speed of at least 100°C/h down to 230-270°C, and exemplifies a rate of cooling of some 320°C/h (col. 2, line 35). At column 1, line 35, there is the seemingly contradictory teaching that the Mg and Si are separated in the form of "finest particles", but that on heating they do not go completely into solution. That suggests that the particles cannot be in the readily soluble β -phase form. Taking into account the rates of cooling actually disclosed, it would seem in the light of the "Mg₂Si Continuous Cooling Transformation Diagram" (provided by the appellant with its grounds of appeal) that the

inconvenient en augmentant la température de manière à parvenir à l'homogénéisation souhaitée. Toutefois, alors que dans les deux revendications 1 et 8 du brevet en cause, il est fait état de l'obtention d'une microstructure dans laquelle le Mg_2Si est présent en phase β , l'objectif poursuivi dans ces deux documents est d'obtenir des particules grossières de phase β qui ne soient **pas dissoutes** au cours du filage. Par conséquent, si l'homme du métier avait suivi les instructions données dans ces documents et avait constaté que le lingot obtenu avait la microstructure revendiquée dans le brevet en cause, il en aurait vraisemblablement conclu qu'il n'avait pas réussi à mettre véritablement en application l'enseignement de ces documents. La Chambre est donc convaincue que ces deux antériorités, qui dissuadent clairement l'homme du métier de chercher à obtenir du Mg_2Si de phase β , ne rendent pas évidentes les inventions qui font l'objet des revendications 1 et 8.

8. Objections soulevées par l'intimé IV

8.1 Dans sa réplique écrite, l'intimé IV a contesté la nouveauté de la revendication 8 par rapport aux documents (1), (5), (7) et (10), et nié qu'elle implique une activité inventive par rapport au document (10). Il a fait valoir l'absence de nouveauté de la revendication 1 par rapport non seulement au document (8) examiné en détail supra, mais également par rapport aux documents (1), (5) et (6).

8.2 Il est question dans le document (1) d'une méthode de traitement thermique des alliages d'aluminium visant à améliorer les caractéristiques de filage des alliages Al-Mg-Si. A cette fin, il est proposé une étape d'homogénéisation à une température de 570 à 580°C, suivie d'une étape de refroidissement jusqu'à 230-270°C à une vitesse d'au moins 100°C/h, et il est cité comme exemple une vitesse de refroidissement d'environ 320°C/h (colonne 2, ligne 35). A la colonne 1, ligne 35, il est expliqué de manière apparemment contradictoire que le Mg et le Si sont ségrégués sous la forme de "particules extrêmement fines", mais qu'ils ne sont pas entièrement dissous par chauffage, ce qui semble indiquer que les particules ne peuvent être dans la phase β aisément soluble. Compte tenu des vitesses de refroidissement effectivement divulguées, il semblerait, eu égard au dia-

dung eingereichten) "Mg₂Si Continuous Cooling Transformation Diagram" bei der Mikrostruktur höchstwahrscheinlich um eine Mischung aus beta- und beta'-Phasen-Formen zu handeln, was erklären würde, warum die Teilchen nicht in Lösung gingen. Die Lehre dieser Entgegenhaltung unterscheidet sich sowohl durch die Kühlgeschwindigkeit als auch durch das Fehlen eines Haltevorgangs im Bereich von 300 °C erheblich von der beanspruchten Erfindung. Sie ist daher nicht - wie behauptet - neuheitsschädlich für die Erfindung der Ansprüche 1 und 8.

8.3 Was die Neuheit des Anspruchs 1 gegenüber den Entgegenhaltungen (5) und (6) betrifft, so kann nach Ansicht der Kammer einem **Stranggußbarren** mit spezifischer Zusammensetzung und Mikrostruktur die Neuheit aufgrund der früheren Offenbarung einer **Versuchsprobe** ebensowenig abgesprochen werden, wie man die Neuheit eines Handelsprodukts in Frage stellen kann, nur weil das Rohmaterial, aus dem es gefertigt wurde, vorbekannt ist. Damit sind die Neuheitseinwände auf der Grundlage der Entgegenhaltungen (5) und (6) (Abb. 3b, S. 531 bzw. Abb. 3.4.3 (b), S. 568), in denen Laborproben offenbart werden, deren Zusammensetzung und Mikrostruktur unter den vorliegenden Anspruch 1 fallen, ausgeräumt. Aus diesem Grunde braucht die Kammer auch nicht der strittigen Frage nachzugehen, ob die Mikrostruktur in Entgegenhaltung (6) eine beta'-Phase ist, wie es im Begleittext des Schlibilds heißt, oder eine beta"-Phase, wie vom Beschwerdeführer behauptet. Da die Ausscheidung bei 450 °K (d. h. 177 °C) aufgetreten sein soll und zum Erkennen der Mikrostruktur eine 40.000fache Vergrößerung erforderlich ist, würde die Kammer aber ohne weiteres das Argument des Beschwerdeführers gelten lassen, wenn dieser Punkt geklärt werden müßte.

8.4 Die Offenbarung der Entgegenhaltung (7), die herangezogen wurde, um Anspruch 8 neuheitsschädlich zu treffen, unterscheidet sich von den bisher berücksichtigten wissenschaftlichen Unterlagen, denn es handelt sich um eine Werbebro-

microstructure would in all probability be a mixture of beta- and beta'-phase forms, which would explain why the particles did not go into solution. The teaching of this document differs significantly from the alleged invention both in the rate of cooling proposed, and the absence of any holding step in the region of 300°C. It therefore does not deprive the invention of claims 1 and 8 of novelty as is alleged.

8.3 So far as concerns the novelty of claim 1 in the light of cited documents (5) and (6), in the board's view, the novelty of an **extrusion ingot** having a specified composition and microstructure can no more be challenged on the basis of the prior disclosure of a **test specimen** having the same composition and microstructure than could the novelty of any other object of commerce based on the fact that the raw material from which it is made is known. That disposes of the objections to novelty based on document (5) (Fig. 3b. on p. 531), and document (6) (Fig. 3.4.3(b) on p. 568), which are said to disclose laboratory specimens having compositions and microstructures falling within present claim 1. In the light of that finding, the board has no need to deal with the disputed issue as to whether microstructure in document (6) is beta'-phase, as actually stated in the caption to the photomicrograph, or beta"-phase, as is contended by the appellant. As the precipitation is stated to have occurred at 450°K (ie 177°C) and a 40000-fold magnification was needed to reveal the microstructure, the board would readily accept the appellant's argument if the point needed to be decided.

8.4 The disclosure of document (7), relied on as depriving claim 8 of novelty, is in a different category from the scientific papers so far considered. It is an advertising brochure describing certain continuous homogenising furnaces. The most

gramme "Mg₂Si Continuous Cooling Transformation Diagramm" (courbe de transformation à refroidissement continu de Mg₂Si), produit par le requérant en même temps que le mémoire exposant les motifs du recours, que la microstructure comprendrait très probablement à la fois un mélange des phases bêta et bêta', ce qui expliquerait pourquoi les particules n'ont pas été dissoutes. L'enseignement de ce document diffère sensiblement de l'invention revendiquée, qu'il s'agisse de la vitesse de refroidissement proposée ou de l'absence de toute étape de maintien aux alentours d'une température de 300°C. Contrairement à ce qui a été prétendu, le document 1 ne détruit donc pas la nouveauté de l'invention faisant l'objet des revendications 1 et 8.

8.3 En ce qui concerne la nouveauté de la revendication 1 par rapport aux documents (5) et (6), la Chambre estime que la nouveauté d'un **lingot d'extrusion** d'une composition et d'une microstructure déterminées par rapport à un **échantillon de laboratoire** selon un document antérieur, échantillon ayant la même composition et la même microstructure, ne peut pas plus être contestée que ne saurait l'être la nouveauté de tout autre article commercial sous prétexte que sa matière première est connue. Il n'est donc plus possible de maintenir les objections relatives à l'absence de nouveauté par rapport au document (5) (fig. 3b, page 531) et au document (6) (fig. 3.4.3(b), page 568), dont il a été prétendu qu'ils divulguaient des échantillons de laboratoire dont la composition et la microstructure étaient couvertes par la présente revendication 1. Ayant fait cette constatation, la Chambre n'a pas à trancher la question controversée de savoir si, dans le document (6), la microstructure est en phase bêta', comme il est indiqué dans la légende de la photomicrographie, ou en phase bêta", comme l'affirme le requérant. Comme il est indiqué que la précipitation a eu lieu à 450K (c'est-à-dire 177°C) et qu'un grossissement de 40 000 était nécessaire pour faire apparaître la microstructure, la Chambre serait prête à accepter les arguments avancés par le requérant s'il lui fallait trancher cette question.

8.4 Le document (7), invoqué pour objecter le défaut de nouveauté de la revendication 8, appartient à une catégorie de documents différente de celle des études scientifiques dont il a été question jusqu'à présent. Il s'agit d'une brochure publici-

schüre für Durchlaufhomogenisierungsöfen. Der relevanteste Teil dieser Offenbarung ist Kurve 'e' des Schaubilds 2 auf Seite 5, das eine Abfolge von Schritten zeigt, nämlich Erwärmen auf ca. 550 °C, rund vierstündiges Halten auf dieser Temperatur, sehr rasches Abkühlen auf ca. 330 °C, dreieinhalbstündiges Halten auf dieser Temperatur und Abkühlen auf Raumtemperatur. Dies kommt dem Gegenstand des Anspruchs 8 sehr nahe, wobei jedoch in Zusammenhang mit Schaubild 2 keine bestimmte Legierungszusammensetzung genannt wird. Auf der Seite davor wird der Einfluß der Abkühlbedingungen auf die Mikrostruktur von homogenisierten Preßbarren der Legierung AlMgSi 0,5 (AA 6063) dargestellt, einer Legierung, die unter die in Anspruch 1 definierte Zusammensetzung fällt. Dabei wird unterschieden zwischen a) Wasserab-schreckung, b) Abkühlung im Luftstrom und c) Abkühlung in ruhender Luft, entsprechend den Kurven 'd', 'c' und 'b' in Schaubild 2. Es wird nicht gesagt, welche Legierungen für eine Behandlung nach Kurve 'e' in Frage kommen. Während die Kurven 'd', 'c' und 'b' allgemein übliche Abkühlbedingungen zeigen, ist "e" die schematische Darstellung eines komplexeren Kühlvorgangs. Da zwischen der Kurve 'e' und der auf der vorangehenden Seite genannten Legierung kein ausdrücklicher Bezug hergestellt wird, würde der fachkundige Leser die Kurve nach Ansicht der Kammer als allgemeinen Vorschlag zur Behandlung von Aluminiumlegierungen betrachten, nicht als konkreten Vorschlag, wonach es zweckmäßig wäre, Legierungen der auf der vorangehenden Seite genannten Zusammensetzung gemäß den in Kurve 'e' dargestellten Verweildauern und Temperaturen abzukühlen. Die Kammer ist daher zu dem Schluß gelangt, daß die Offenbarung der Entgegenhaltung (7) zu vage und unspezifisch ist, als daß sie den Gegenstand des Anspruchs 8 eindeutig und unmißverständlich vorwegnehmen könnte, was die Voraussetzung für Neuheitsschädlichkeit wäre (vgl. T 56/87, ABI. EPA 1990, 188 und T 450/89, 15. Oktober 1991, nicht veröffentlicht, Nr. 3.11). Auch wenn nicht behauptet wurde, daß die Entgegenhaltung (7) die beanspruchte Erfindung nahelege, sei der Vollständigkeit halber hinzugefügt, daß ein solcher Vorwurf fehlgegangen wäre, weil der fachkundige Leser das Schaubild 2 als allgemeinen Hin-

relevant part of this disclosure is curve 'e' of diagram 2 on page 5, which shows the steps of successively heating to some 550°C; soaking at that temperature for some 4 hours; cooling very rapidly to some 330°C; retaining at that temperature for 3.5 hours; and then cooling to ambient temperatures. Thus it comes very close to the subject-matter of claim 8, save that no alloy composition is identified in association with diagram 2. On the previous page microstructures are shown illustrating the influence of cooling rate on the microstructure of homogenised billets of alloy AA 6063, which is an alloy falling within the composition defined by claim 1. The conditions there illustrated are (a) water-quenched, (b) forced air-cooled, and (c) cooled in static air, which in turn correspond to curves 'd', 'c' and 'b' of Diagram 2. Nothing is said about the possible composition of any alloy to be treated in accordance with curve 'e'. Whereas curves 'd', 'c' and 'b' each reflect commonly met cooling conditions, 'e' is a diagrammatic illustration of a more complex cooling regime. In the absence of any explicit link between curve 'e' and the alloy identified on the previous page, in the board's view the skilled reader would regard that curve as a generalised suggestion of the kind of treatment to which aluminium alloys could be subjected, as distinguished from a concrete proposal that alloys of the composition identified on the previous page could usefully be subjected to a cooling regime corresponding to the times and temperatures shown in curve 'e'. Accordingly the board has reached the conclusion that the disclosure of document (7) is too vague and unspecific to amount to a clear and unmistakable disclosure of the subject-matter of claim 8, which is a condition precedent to a finding that it lacks novelty (cf T 56/87, OJ EPO 1990, 188, and T 450/89, 15 October 1991, not reported, para. 3.11). Although document (7) was not alleged to make the alleged invention obvious, for completeness it is added that such a challenge would have failed because the skilled reader would have regarded diagram 2 as a general indication of the kind of heat treatments which can be achieved with the furnaces there described, without intending to suggest any specific treatment. It would suggest to the skilled reader no more than that the furnaces discussed are

taire décrivant certains fours d'homogénéisation en continu. La partie la plus pertinente de ce document est la courbe "e" du diagramme 2 à la page 5 présentant la succession d'étapes de traitement suivantes ; chauffage jusqu'à environ 550°C; maintien à cette température pendant environ quatre heures ; refroidissement très rapide jusqu'à environ 330°C ; maintien à cette température pendant 3,5 heures ; puis refroidissement jusqu'à la température ambiante. Ce procédé est donc très proche de celui qui fait l'objet de la revendication 8, si ce n'est qu'il n'est pas indiqué de composition d'alliage dans ce diagramme 2. A la page précédente, il est montré des microstructures pour illustrer l'influence de la vitesse de refroidissement sur la microstructure des billettes homogénéisées en alliage AA 6063, alliage dont la composition relève de la définition donnée dans la revendication 1. Le traitement décrit est le suivant : a) trempé à l'eau, b) refroidissement par air forcé et c) refroidissement à l'air statique, étapes correspondant respectivement aux courbes "d", "c" et "b" du diagramme 2. Il n'est rien indiqué au sujet de la composition que pourrait avoir un alliage à traiter conformément à la courbe "e". Alors que les courbes "d", "c" et "b" représentent les conditions dans lesquelles s'effectue habituellement le refroidissement, la courbe "e" est l'illustration schématique d'un mode de refroidissement plus complexe. Comme il n'a pas été établi expressément de lien entre la courbe "e" et l'alliage identifié à la page précédente, la Chambre estime que l'homme du métier considérerait que cette courbe suggère de manière générale le type de traitement auquel les alliages d'aluminium pourraient être soumis, et qu'elle ne propose pas concrètement de soumettre utilement les alliages de la composition identifiée à la page précédente à un mode de refroidissement correspondant aux durées et aux températures indiquées sur la courbe "e". La Chambre en conclut par conséquent que l'exposé du document (7) est trop vague et général pour que l'on puisse y voir une divulgation claire et indubitable de l'objet de la revendication 8, ce qui serait nécessaire pour qu'il puisse être constaté que cette revendication manque de nouveauté (cf. décisions T 56/87, JO OEB 1990, 188, et T 450/89, point 3.11, 15 octobre 1991, non publiée au JO).

weis auf die Art von Wärmebehandlungen betrachtet hätte, die mit den dort beschriebenen Öfen realisierbar sind, und nicht als Hinweis auf eine spezielle Behandlung. Für den fachkundigen Leser hieße das nur, daß die betreffenden Öfen für jeden beliebigen Abkühlvorgang geeignet sind.

8.5 Die Entgegenhaltung (10) wird sowohl gegen die Neuheit als auch gegen die erfinderische Tätigkeit des Anspruchs 8 angeführt. Sie behandelt die Preßbarkeit von AlMgSi-Legierungen, wobei Wert darauf gelegt wird, daß das Pressen mit niedrigeren Temperaturen und höheren Geschwindigkeiten als bisher üblich (Spalte 1, Zeilen 39 und 45), aber nicht mit geringerem Preßdruck durchgeführt werden soll. Dies wird insbesondere durch die erste Tabelle in Spalte 8 bestätigt, derzufolge für die Gruppe A höhere Preßdrücke erforderlich waren, d. h. für die erfindungsgemäßen Erzeugnisse, die ansonsten durchweg bessere Eigenschaften aufwiesen als die Kontrollgruppe B, wie aus den übrigen Tabellen ersichtlich. In Spalte 3, Zeilen 5 bis 10 heißt es, daß Mg und Si entweder in Lösung oder in Form von kleinen oder sehr feinen leicht löslichen Mg₂Si-Ausscheidungen vorliegen sollte. Diese Aussage wird in Spalte 4, Zeile 75 bis Spalte 5, Zeile 2 präzisiert, wo die kleinen oder feinen Teilchen als solche mit ca. 0,03 µm bis zu submikroskopischer Größe, etwa 0,01 µm oder weniger, definiert werden. Das Ziel besteht also eindeutig darin, das Mg entweder in fester Lösung oder als Mg₂Si-Ausscheidung in beta"-Phasen-Form beizubehalten. Demgegenüber wird bei der vorliegenden Erfindung die Entstehung der beta"-Phase verhindert und der erforderliche Preßdruck verringert. Die Entgegenhaltung (10) zielt also auf eine völlig andere Mikrostruktur ab als Anspruch 8 und ist somit weder neuheitsschädlich für diesen noch legt sie die Erfindung nahe.

capable of being used in whatever cooling regime he may have in mind.

8.5 Document (10) is cited against both the novelty and inventiveness of claim 8. It is concerned with the ease of extrusion of Al-Mg-Si alloys, and stresses a desire to carry out the extrusion at lower temperatures and higher speeds than had been used hitherto (col. 1, lines 39 and 45) rather than with reducing extrusion pressure. This finds confirmation particularly in the first table in column 8, which shows that higher breakout pressures were needed for Group A, the products made in accordance with its invention, which otherwise had generally better properties than the control Group B, as shown in the other tables. It proposes at column 3, lines 5 to 10, that the Mg and Si should be either retained in solution, or "present in the form of small or very fine readily dissolvable precipitate of Mg₂Si". That statement is clarified at column 4, line 75, to column 5, line 2, where small or fine particles are defined as those of about 0.03 micron down to submicroscopic sizes, perhaps 0.01 micron or less. This makes it plain that the aim is to keep the Mg either in solid solution, or in the form of a precipitate of Mg₂Si in the beta"-phase form. That proposal is to be contrasted with the present alleged invention, in which the presence of beta"-phase is avoided, and the extrusion pressure needed is reduced. Thus document (10) proposes achieving a wholly different microstructure from that sought in accordance with claim 8. It does not deprive claim 8 of novelty, nor suggest the invention at all.

Bien qu'il n'ait pas été allégué que le document (7) rendait évidente l'invention revendiquée, il convient d'ajouter, pour être complet, qu'une telle objection n'aurait pas été retenue, car l'homme du métier aurait considéré que le diagramme 2 de ce document donnait des indications générales sur le type de traitement thermique pouvant être mis en oeuvre avec les fours décrits dans le document, sans suggérer aucun traitement déterminé. Le document (7) pouvait tout au plus amener l'homme du métier à considérer que les fours en cause peuvent être utilisés avec n'importe quel mode de refroidissement.

8.5 Le document (10) a été cité pour contester à la fois la nouveauté de la revendication 8 et l'activité inventive qu'elle implique. Dans ce document, où il est question de la facilité de filage des alliages d'Al-Mg-Si, il est souligné qu'il est préférable de procéder au filage à des températures inférieures et à des vitesses supérieures à celles que l'on avait choisies jusqu'ici (colonne 1, lignes 39 et 45), plutôt que de réduire la pression de filage. C'est ce que confirme notamment le premier tableau figurant à la colonne 8, qui montre que des pressions de rupture plus élevées sont nécessaires pour le groupe A, correspondant aux profilés fabriqués selon l'invention, qui, par ailleurs, avaient d'une manière générale des propriétés supérieures à celles des profilés du groupe de contrôle B, comme le montrent les autres tableaux. Il est proposé à la colonne 3, lignes 5 à 10 de maintenir le Mg et le Si en solution ou "présents sous la forme d'un fin ou très fin précipité de Mg₂Si facilement soluble". Cette indication est précisée dans le passage allant de la colonne 4, ligne 75 à la colonne 5, ligne 2 : les particules petites ou fines y sont définies comme des particules d'une taille allant d'environ 0,03 micron jusqu'à des tailles submicroscopiques, peut-être 0,01 micron ou moins. Il apparaît donc clairement que l'objectif poursuivi est de conserver le Mg soit en solution solide, soit sous la forme d'un précipité de Mg₂Si en phase bêta". Dans l'invention revendiquée, en revanche, on évite la présence de formes de phase bêta", et la pression de filage nécessaire est réduite. Ainsi, le document (10) propose de parvenir à une microstructure totalement différente de celle que l'on souhaite obtenir dans la revendication 8. Il ne porte pas atteinte à la nouveauté de la revendication 8 et ne peut nullement conduire à l'invention.

8.6 Was das angebliche Naheliegen aufgrund der Kombination der Entgegenhaltungen (8) und (10) betrifft, so wird in (8) - wie in Nr. 6.3 oben erwähnt - zwar die Ausscheidung der groben Mg₂Si- bzw. beta-Phasen-Form nicht empfohlen, aber immerhin behandelt, während in Entgegenhaltung (10) die viel feiner verteilten beta"-Phasen-Teilchen empfohlen werden; aus diesen entgegengesetzten Anregungen läßt sich aber nicht zwingend folgern, daß der fachkundige Leser den aristotelischen Mittelweg einschlägt und die Zwischengröße der beta'-Phasen-Form wählt. Durch die Kombination der beiden Dokumente wird die Erfindung daher nicht nahegelegt.

8.7 Die Kammer ist somit zu der Überzeugung gelangt, daß die Einwände der mangelnden Neuheit und mangelnden erfinderischen Tätigkeit nicht begründet sind.

9. Nichtanwendung der Aufgabe-Lösungs-Analyse

9.1 Bei der Frage der erfinderischen Tätigkeit hat die Kammer in der vorliegenden Sache den sogenannten "Aufgabe-Lösungs-Ansatz" nicht angewandt. In einigen Entscheidungen (T 1/80, ABI. EPA 1981, 206, T 20/81, ABI. EPA 1982, 217 und insbesondere T 248/85, ABI. EPA 1986, 261) heißt es jedoch, daß die Anwendung dieser Analyse eine unabdingbare Voraussetzung für die Ermittlung der erfinderischen Tätigkeit durch das EPA sei. Auch wenn die Kammer hier nur insoweit von einer früheren Auslegung des Übereinkommens abweicht, als sie nicht deren volle Tragweite akzeptiert, soll dies gemäß Artikel 15 (1) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern begründet werden.

9.2 Nach Meinung der Kammer fehlt es an einer Rechtsgrundlage, wollte man den Organen des EPA für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nach Artikel 56 EPÜ eine bestimmte Methode vorschreiben, zumal der Artikel selbst die Methode offenläßt. In Regel 27 (1)c), die dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz zugrunde gelegt wurde, geht es allein um die Formulierung der Beschreibung, nicht um die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nach Artikel 56 EPÜ. Der Aufgabe-Lösungs-Ansatz sollte daher als eine von mehreren Möglichkeiten betrachtet werden, die jeweils Vor- und Nachteile haben.

8.6 Dealing briefly with the allegation of obviousness based on the combination of documents (8) and (10), it is true that while as mentioned in paragraph 6.3 above, document (8) discusses, without recommending, the precipitation of coarse Mg₂Si phase or beta-phase form, while document (10) commends the much more finely divided beta"-phase particles, it does not follow that these conflicting suggestions would impel the skilled reader towards the Aristotelian middle path, and towards the adoption of the intermediate-sized beta'-phase form. Therefore the combination of these two documents does not lead towards the invention.

8.7 Accordingly the board is satisfied that the objections of lack of novelty and lack of any inventive step have not been established.

9. Avoidance of problem and solution analysis

9.1 In dealing with the issue of inventiveness in the present case, the board has avoided the so-called "problem and solution approach". Some decisions (T 1/80, OJ EPO 1981, 206, and T 20/81, OJ EPO 1982, 217, and especially T 248/85, OJ EPO 1986, 261) went so far as to suggest that the use of that analysis is a sine qua non for the determination of inventiveness by the EPO. It is therefore arguable that although this board is deviating only to the extent of not accepting the full breadth of an earlier interpretation of the Convention, reasoning should be given pursuant to Article 15.1 of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal.

9.2 The board sees no legal basis for imposing on the organs of the EPO one particular method for the assessment of inventiveness under Article 56 EPC, where that article has left the methods open. Rule 27(1)(c), which has been invoked as a basis for the problem and solution approach, is concerned solely with the formulation of the description, not the assessment of inventiveness under Article 56 EPC. Thus the problem and solution approach ought to be considered as one amongst other possible approaches, each of which has its own advantages and drawbacks.

8.6 Pour répondre brièvement à l'objection selon laquelle l'invention serait évidente par rapport aux documents (8) et (10) considérés en combinaison, la Chambre dira que s'il est vrai que, comme il a été indiqué supra au point 6.3, le document (8) évoque, sans la recommander, la précipitation d'une phase grossière de Mg₂Si ou de phase bêta, tandis que le document (10) recommande l'utilisation de particules en phase bêta" beaucoup plus finement divisées, l'homme du métier ne pourra être amené par ces solutions divergentes à opter pour la solution aristotélicienne du juste milieu en s'orientant vers une forme de phase bêta' de taille intermédiaire. Par conséquent, la combinaison de ces deux documents ne peut conduire à l'invention.

8.7 La Chambre est donc convaincue que les objections concernant l'absence de nouveauté et d'activité inventive sont dénuées de fondement.

9. Distance à prendre par rapport à l'approche problème-solution

9.1 En l'espèce, pour l'appréciation de l'activité inventive, la Chambre a évité l'approche "problème-solution". Dans certaines décisions (T 1/80, JO OEB 1981, 206, et T 20/81, JO OEB 1982, 217 et surtout T 248/85, JO OEB 1986, 261), des chambres sont allées jusqu'à laisser entendre que l'OEB devait absolument adopter cette approche pour l'examen de l'activité inventive. On peut donc considérer que bien que la Chambre en l'occurrence ne s'écarte de cette jurisprudence que dans la mesure où elle n'accepte pas totalement l'interprétation antérieure qui a été donnée de certaines dispositions de la Convention, elle est tenue à cet égard d'exposer les motifs de cette divergence, conformément à l'article 15.1 du règlement de procédure des chambres de recours.

9.2 La Chambre considère qu'il n'est pas justifié en droit d'imposer aux instances de l'OEB une méthode déterminée pour l'appréciation de l'activité inventive au sens de l'article 56 CBE, cet article ne donnant aucune indication quant à la méthode à utiliser. La règle 27(1)c), sur laquelle est censée se fonder l'approche "problème-solution", régit exclusivement la formulation de la description et non l'appréciation de l'activité inventive au sens de l'article 56 CBE. L'approche "problème-solution" devrait donc être considérée comme une approche parmi d'autres, chaque approche ayant ses avantages et ses inconvénients.

9.3 Ein Einsprechender sollte weder vor der Einspruchsabteilung noch vor der Beschwerdekammer gezwungen werden, aus mehreren Entgegenhaltungen eine oder mehrere näherkommende auszuwählen und damit zu riskieren, daß der Einspruch abgewiesen wird, weil der Spruchkörper mit dieser Auswahl nicht einverstanden ist. Im übrigen entspricht es einem in allen Vertragsstaaten allgemein anerkannten Grundsatz des Verfahrensrechts, daß es den Beteiligten bei Streitigkeiten freisteht, alternative Angriffs- oder Verteidigungszüge zu eröffnen. Nach Artikel 125 EPÜ muß dieser Grundsatz vom EPA angewandt werden. Wenn also, wie im vorliegenden Fall, ein Patent trotz eines auf eine vertretbare Auswahl von Entgegenhaltungen gestützten Einspruchs aufrechterhalten wurde, so haben beide Seiten Anspruch darauf, daß sich die Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung mit allen vorgebrachten Argumenten objektiv auseinandersetzt. Eine Kammer würde ihre Pflichten gegenüber den Beteiligten und der Öffentlichkeit verletzen, wenn sie die Möglichkeit offenließe, daß die Wahl eines anderen Dokuments als nächster Stand der Technik zu einem anderen Ergebnis geführt hätte.

9.4 In der vorliegenden Sache sind die meisten der weiter oben ausführlich behandelten Entgegenhaltungen auf verschiedene Lösungen eben der Aufgabe gerichtet, die mit der Erfindung gelöst wird, nämlich die Wärmebehandlung von AlMgSi-Barren zwecks besserer Preßbarkeit und höherer Preßgeschwindigkeit. In den Entgegenhaltungen werden verschiedene Lösungen für diese Aufgabe genannt, so daß die erfinderische Tätigkeit allein davon abhängt, ob darin ein Anhaltspunkt für den beanspruchten Schritt enthalten ist oder nicht.

9.5 Es soll hier nicht näher auf die Vor- und Nachteile des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes eingegangen werden; festgehalten sei nur, daß er an sich auf einer rückschauenden Betrachtung beruht, da ihm die Ergebnisse einer Recherche in Kenntnis der Erfindung zugrundegelegt werden, weshalb er in bestimmten Fällen nur mit Vorsicht angewendet werden sollte. Ein weiterer Schwachpunkt ist, daß er bei eindeutiger Sachlage - entweder zugunsten oder zuungunsten der erfinderischen Tätigkeit - zu komplizierten mehrstufigen Argumentationen führen kann. Wenn mit einer Erfindung also völli-

9.3 An opponent, whether before the opposition division or before a board of appeal, ought not to be tied down by having to select one or more citations as being closer than others, and thereby run the risk of failing in his opposition if the tribunal disagrees with that selection. Furthermore, it is a principle of procedural law generally recognised in all the contracting states that a party to litigation is free to raise alternative lines of attack or defence. In accordance with Article 125 EPC, that principle is one which has to be applied by the EPO. Consequently, where, as here, the patent has been maintained despite an opposition based on a reasonable selection of prior art, both sides are entitled to a decision of the board of appeal which deals independently with all the issues argued. A board would be failing in its obligation to the parties and the public if it left open the possibility that a different result might have been reached if a different document had been selected as the closest prior art.

9.4 In the present case, most of the seven citations considered in detail above are directed to different solutions to exactly the same problem as that solved by the present invention, i.e. heat-treating Al-Mg-Si ingots to enhance the speed and ease with which they can subsequently be extruded. These cited documents advance different solutions to that problem, with the result that the issue of inventiveness depends solely on whether they contain any pointer towards the claimed step or not.

9.5 It is not appropriate here to enter into any detailed discussion of the merits and weaknesses of the problem and solution approach, save to observe that, as it relies on the results of a search made with actual knowledge of the invention, it is inherently based on hindsight, and therefore calls for care in its application in some circumstances. A further drawback is that it can result in complicated multi-step reasoning where the facts are clear, either for or against inventiveness. Thus, if an invention breaks entirely new ground, it may suffice to say that there is no close prior art, rather than

9.3 Dans la procédure d'opposition comme dans la procédure de recours, un opposant ne devrait pas être tenu de choisir une ou plusieurs antériorités qu'il juge plus proches de son invention que les autres, ce qui l'exposerait au risque de voir son opposition rejetée si l'instance saisie n'est pas d'accord avec ce choix. Par ailleurs, en vertu d'un principe généralement admis en matière de procédure dans tous les Etats contractants, une partie à un litige est libre d'adopter plusieurs tactiques d'attaque ou de défense. L'OEB est tenu de respecter ce principe, conformément à l'article 125 CBE. Par conséquent, lorsque, comme c'est le cas ici, le brevet a été maintenu malgré une opposition fondée sur un choix d'antériorités raisonnable, les deux parties sont en droit d'attendre de la chambre de recours qu'elle examine une par une toutes les questions qui se posent. Une chambre manquerait à ses obligations envers les parties et le public si la décision rendue par elle aurait pu être différente si le document choisi comme représentatif de l'état de la technique le plus proche avait été différent.

9.4 En l'espèce, la plupart des sept antériorités dont il a été discuté en détail ci-dessus apportent différentes solutions à un problème qui est exactement le même que celui résolu par la présente invention, à savoir celui du traitement thermique de lingots d'Al-Mg-Si en vue d'améliorer la vitesse et la facilité du filage qui suivra. Les solutions avancées dans ces antériorités sont différentes les unes des autres, si bien que pour trancher la question de l'activité inventive, il importe uniquement de savoir si ces documents peuvent ou non donner l'idée d'adopter un procédé comportant les étapes qui ont été revendiquées.

9.5 Il n'y a pas lieu de discuter en détail ici des avantages et des inconvénients de l'approche "problème-solution", sauf à observer que cette approche, s'appuyant sur les résultats de recherches effectuées par une personne qui connaît l'invention, constitue une démarche essentiellement rétrospective, si bien que dans certains cas, il convient de n'y recourir qu'avec prudence. Un autre inconvénient est qu'elle peut conduire à développer un raisonnement compliqué, en plusieurs étapes, alors que les faits plaidant pour ou contre l'existence d'une activité inventive sont clairs. Ainsi,

ges Neuland betreten wird, könnte man es bei der Feststellung belassen, daß es keinen Stand der Technik gibt, statt auf der Grundlage dessen, was gerade noch als nächster Stand der Technik betrachtet wird, eine Aufgabe zu konstruieren.

9.6 Die Beurteilung der erfindertischen Tätigkeit gem. Artikel 56 EPÜ ist eine Sache des Ermessens. Einigen Beschwerdekammerentscheidungen zufolge kann der Aufgabeflösungs-Ansatz dazu führen, daß das Ermessen durchaus eine Rolle spielt, wenn darüber zu entscheiden ist, was als sogenannte "objektive" Aufgabe betrachtet werden soll. Ist diese Aufgabe erst einmal identifiziert, tritt das Ermessen in manchen Fällen fast ganz zurück, wenn über die Frage des Naheliegens zu befinden ist. Die Aufgabe-Lösungs-Analyse räumt jedoch das der Feststellung der erfindertischen Tätigkeit innewohnende Element der Einschätzung nicht aus, sondern verlagert es von der im EPÜ vorgegebenen Aufgabe auf eine andere, die für Artikel 56 EPÜ unwesentlich ist. Die Kammer erkennt in diesem Zusammenhang eine begrüßenswerte Tendenz in einigen neueren, unveröffentlichten Entscheidungen, in denen betont wurde, daß man bei der Ermittlung der erfindertischen Tätigkeit die Formulierung künstlicher oder technisch unrealistischer Aufgaben vermeiden und in der Regel von der im Streitpatent formulierten technischen Aufgabe ausgehen sollte (vgl. T 495/91, 20. Juli 1993; T 246/91, 14. September 1993 und T 741/91, 22. September 1993).

10. Ergebnis

Aus den oben genannten Gründen weist die Kammer die Einwände nach Artikel 54 und 56 EPÜ zurück und betrachtet den Gegenstand des Anspruchs 1 bzw. 8 als patentfähig. Dasselbe gilt für die abhängigen Ansprüche 2 bis 7 sowie 13 und 14, die von Anspruch 1 gestützt werden, sowie für die von Anspruch 8 gestützten Ansprüche 9 bis 12.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird in der erteilten Fassung aufrechterhalten.

constructing a problem based on what is tenuously regarded as the closest prior art.

9.6 The assessment of inventiveness which is required by Article 56 EPC is a matter of judgment. As reflected by some of the decisions of the boards of appeal, the problem and solution approach can entail the exercise of judgment in deciding what is to be treated as the so-called "objective" problem. Once that problem has been identified, in some cases little further judgment may be needed to decide the issue of obviousness. Nevertheless, problem and solution analysis does not remove the element of judgment inherent in the assessment of inventiveness, but rather displaces it from the task set by the EPC to another task which is inessential to Article 56 EPC. In that connection the board sees a welcome trend in some recent unreported decisions, which have emphasised that the investigation of inventiveness should avoid formulating artificial and unrealistic technical problems, and should normally start from the technical problem identified in the patent in suit (cf T 495/91, 20 July 1993; T 246/91, 14 September 1993; and T 741/91, 22 September 1993).

10. Conclusion

For the reasons given above, the board rejects the objections under Articles 54 and 56 EPC, and considers the subject-matter respectively of claims 1 and 8 to be patentable. The same applies to dependent claims 2 to 7, together with 13 and 14, which are supported by claim 1, and claims 9 to 12, supported by claim 8.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision under appeal is set aside.
2. The patent is maintained as granted.

lorsqu'une invention porte sur un objet entièrement nouveau, il peut suffire de constater qu'il n'existe pas d'état de la technique proche de l'invention, plutôt que de bâtir un problème en se fondant sur ce que l'on considère arbitrairement comme correspondant à l'état de la technique la plus proche.

9.6 L'appréciation de l'activité inventive conformément à l'article 56 CBE est une question de jugement. Comme le montrent certaines décisions des chambres de recours, l'approche "problème-solution" peut impliquer l'exercice d'un jugement lorsqu'il s'agit de décider ce qui doit être considéré comme étant le problème "objectif". Une fois ce problème identifié, il pourra dans certains cas n'être pas nécessaire d'exercer après beaucoup de jugement pour trancher la question de l'évidence. Toutefois, l'analyse du problème et de sa solution ne rend pas superflu l'exercice d'un jugement pour l'appréciation de l'activité inventive; elle a plutôt pour effet de déplacer l'exercice de ce jugement en l'appliquant non plus à la tâche fixée par l'OEB, mais à une autre tâche qui n'est pas prévue par l'article 56 CBE. A cet égard, la Chambre relève une tendance encourageante dans certaines décisions récentes non publiées, dans lesquelles il a été souligné que l'appréciation de l'activité inventive ne devrait pas conduire à bâtir de toutes pièces des problèmes techniques artificiels et irréalistes, mais devrait normalement partir du problème technique identifié comme tel dans le brevet en cause (cf. décisions T 495/91, 20 juillet 1993; T 246/91, 14 septembre 1993; et T 741/91, 22 septembre 1993).

10. Conclusion

Pour les motifs indiqués supra, la Chambre rejette les objections soulevées au titre des articles 54 et 56 CBE, et considère comme brevetable l'objet des revendications 1 et 8. Il en va de même pour les revendications dépendantes 2 à 7 et pour les revendications 13 et 14, qui se fondent sur la revendication 1, ainsi que pour les revendications 9 à 12, qui se fondent sur la revendication 8.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.
2. Le brevet est maintenu tel qu'il a été délivré.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1 vom 15. Februar 1995 T 951/92 - 3.4.1 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. D. Paterson
Mitglieder: U. G. O. Himmler
R. K. Shukla

Anmelder: NEC Corporation

Stichwort: rechtliches Gehör/NEC

**Artikel: 96, 97, 113 (1), 123 (2) EPÜ
Regel: 51 (2), (3), 67 EPÜ**

Schlagwort: "Änderung der Ansprüche in der Anmeldung" - "Aufforderung zur Einreichung neuer Ansprüche, die nicht gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoßen" - "mangelnde Begründung im Bescheid" - "wesentlicher Verfahrensmangel" - "geänderte Ansprüche verstoßen nicht gegen Artikel 123 (2) EPÜ" - "Rückzahlung der Beschwerdegebühr"

Leitsätze

I. Im Rahmen des Prüfungsverfahrens nach den Artikeln 96 und 97 EPÜ soll mit Artikel 113 (1) EPÜ sichergestellt werden, daß dem Anmelder vor Erlass der Entscheidung, mit der eine Anmeldung wegen Nichterfüllung eines Erfordernisses des EPÜ zurückgewiesen wird, vom EPA unmißverständlich mitgeteilt wird, auf welche wesentlichen rechtlichen und faktischen Gründe sich die Feststellung der Nichterfüllung stützt, damit er von vornherein nicht nur weiß, daß die Anmeldung möglicherweise zurückgewiesen wird, sondern auch, warum dies geschieht, damit er die Möglichkeit hat, sich zu den Gründen zu äußern bzw. Änderungen vorzuschlagen, um die Zurückweisung der Anmeldung zu vermeiden.

II. Sind in einem Bescheid nach Regel 51 (3) und Artikel 96 (2) EPÜ nicht die wesentlichen rechtlichen und faktischen Gründe genannt, die zu der Feststellung führen, daß ein Erfordernis des EPÜ nicht erfüllt ist, so kann das EPA nicht aufgrund dieser Feststellung eine Entscheidung treffen, ohne gegen Artikel 113 (1) EPÜ zu verstoßen, sofern es nicht einen Bescheid erläßt oder erlassen hat, der diese wesentlichen Gründe enthält. Eine Entscheidung, die ohne einen solchen Bescheid ergeht, verstößt außerdem gegen Artikel 96 (2) EPÜ, da zur Vermeidung einer Verletzung des Artikels 113 (1) EPÜ ein

Decision of Technical Board of Appeal 3.4.1 dated 15 February 1995 T 951/92 - 3.4.1 (Official text)

Composition of the board:

Chairman: G. D. Paterson
Members: U. G. O. Himmler
R. K. Shukla

Applicant: NEC Corporation

Headword: Opportunity to comment/NEC

**Article: 96, 97, 113(1), 123(2) EPC
Rule: 51(2), (3), 67 EPC**

Keyword: "Amendment to claims of application" - "Invitation to file new claims which no longer infringe Article 123(2) EPC" - "Lack of essential reasoning in communication" - "Substantial procedural violation" - "Amended claims do not contravene Article 123(2) EPC" - "Appeal fee reimbursed"

Headnote

I. In the context of the examining procedure under Articles 96 and 97 EPC, Article 113(1) EPC is intended to ensure that before a decision refusing an application for non-compliance with a requirement of the EPC is issued, the applicant has been clearly informed by the EPO of the essential legal and factual reasons on which the finding of non-compliance is based, so that he knows in advance of the decision both that the application may be refused and why it may be refused, and so that he may have a proper opportunity to comment upon such reasons and/or to propose amendments so as to avoid refusal of the application.

II. If a communication under Rule 51(3) EPC and pursuant to Article 96(2) EPC does not set out the essential legal and factual reasoning which would lead to a finding that a requirement of the EPC has not been met, then a decision based upon such a finding cannot be issued without contravening Article 113(1) EPC, unless and until a communication has been issued which does contain such essential reasoning. If a decision is issued in the absence of a communication containing such essential reasoning, Article 96(2) EPC is also contravened, since in order to avoid contravening Article 113(1)

Décision de la Chambre de recours technique 3.4.1, en date du 15 février 1995 T 951/92 - 3.4.1 (Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : G. D. Paterson
Membres : U. G. O. Himmler
R. K. Shukla

Demandeur : NEC Corporation

Référence : Possibilité de prendre position/NEC

**Article : 96, 97, 113 (1), 123 (2) CBE
Règle : 51(2) et (3), 67 CBE**

Mot-clé : "Modification de revendications de la demande" - "Invitation à produire de nouvelles revendications qui n'aillent plus à l'encontre de l'article 123(2) CBE" - "Pas d'exposé des motifs essentiels dans la notification" - "Vice substantiel de procédure" - "Revendications modifiées n'allant pas à l'encontre des dispositions de l'article 123 (2) CBE" - "Taxe de recours remboursée"

Sommaire

I. Dans le cas de la procédure d'examen régie par les articles 96 et 97 CBE, l'article 113(1) CBE vise à faire en sorte qu'avant de prendre la décision de rejeter une demande comme ne satisfaisant pas à une condition requise par la CBE, l'OEB informe clairement le demandeur des motifs de droit et de fait essentiels pour lesquels il a été considéré que sa demande ne satisfaisait pas à la CBE, de manière à ce qu'il sache, avant que l'OEB ne rende sa décision, que sa demande risque d'être rejetée et qu'il connaisse les motifs de ce rejet, ce qui lui permettra véritablement de prendre position au sujet de ces motifs et/ou de proposer des modifications en vue d'éviter le rejet de sa demande.

II. Si une notification régie par la règle 51(3) CBE, émise conformément à l'article 96(2) CBE, n'expose pas les motifs de droit et de fait essentiels qui permettent de conclure qu'il n'a pas été satisfait à une condition requise par la CBE, l'OEB ne saurait, sans contrevenir à l'article 113(1) CBE, rendre une décision fondée sur une telle conclusion, tant qu'il n'a pas été émis de notification exposant ces motifs essentiels. Une décision rendue sans qu'une telle notification ait été émise irait également à l'encontre de l'article 96(2) CBE, puisque pour éviter de contrevenir à l'article 113(1) CBE, il était

weiterer Bescheid "notwendig" ist (im Anschluß an die Entscheidung T 640/91, ABI. EPA 1994, 918).

EPC it was "necessary" to issue a further communication (following decision T 640/91, OJ EPO 1994, 918).

"nécessaire" d'émettre une nouvelle notification (suite à la décision T 640/91, JO OEB 1994, 918).

Sachverhalt und Anträge

I. Die vorliegende europäische Patentanmeldung wurde mit Entscheidung der Prüfungsabteilung zurückgewiesen, die sich auf den Einwand stützte, daß die Patentansprüche 4 bis 6 aus einem Satz geänderter Ansprüche, die den Antrag des Anmelders bildeten, Erweiterungen enthielten, und somit gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstießen.

II. Der Satz der geänderten Patentansprüche 1 bis 6 wurde auf den ersten Bescheid der Prüfungsabteilung hin eingereicht, in dem gegen die Ansprüche der Anmeldung Einwände nach Artikel 84 EPÜ erhoben worden waren und festgestellt worden war, daß eine vollständige Sachprüfung noch nicht möglich sei. Nach Einreichung dieses neuen Anspruchssatzes fand am 14. Oktober 1991 ein Telefongespräch zwischen dem beauftragten Prüfer und dem Vertreter des Anmelders statt. Gemäß der Aufzeichnung über dieses Gespräch, die dem Anmelder zusammen mit einer vom 18. Oktober 1991 datierten Aufforderung nach Artikel 96 (2) und Regel 51 (2) EPÜ zugesandt wurde, wurde dem Vertreter des Anmelders mitgeteilt, daß er den geänderten Wortlaut der neuen Ansprüche 1 und 4 bis 6 - wie in den Richtlinien E-II, 1 dargelegt - erläutern müsse; in diesem Zusammenhang wurde auf einige Textstellen in den Ansprüchen verwiesen. In der Aufzeichnung hieß es außerdem: "Die Sachprüfung kann nur stattfinden, wenn neue Ansprüche eingereicht werden, die nicht mehr gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoßen".

Auf die Aufforderung und die beigefügte Aufzeichnung über das Telefongespräch hin, die den zweiten Bescheid der Prüfungsabteilung bildeten, reichte der Anmelder ein vom 25. Februar 1992 datiertes Schreiben ein, in dem er Stellen aus der Anmeldung in der eingereichten Fassung anführte, die als Grundlage für die geänderten Ansprüche 4 bis 6 dienen sollten. Die Entscheidung zur Zurückweisung der Anmeldung erging am 5. Juni 1992.

III. Die Ansprüche 4 bis 6, die aufgrund von Artikel 123 (2) EPÜ beanstandet wurden, lauten wie folgt:

Summary of facts and submissions

I. This European patent application was refused by a decision of the examining division which was based on the objection that claims 4 to 6 of a set of amended claims forming the applicant's request contained added subject-matter and therefore violated Article 123(2) EPC.

II. The set of amended claims 1 to 6 were filed in response to the first communication of the examining division, in which objections to the claims of the application had been raised under Article 84 EPC, and in which it was stated that a full substantive examination was not yet possible. Following the filing of this set of new claims, a telephone consultation took place on 14 October 1991 between the primary examiner and the applicant's representative. According to the minutes of this consultation, which were sent to the applicant under cover of an invitation dated 18 October 1991 pursuant to Article 96(2) and Rule 51(2) EPC, the applicant's representative was informed that the changed wording of new claims 1 and 4 to 6 should be commented upon as set out in the Guidelines E-II, 1, and in this connection a number of passages in such claims were identified. The minutes also stated that "The substantive examination cannot take place unless new claims have been filed which do no longer infringe Article 123(2) EPC".

In response to this invitation with accompanying minutes of the consultation which constituted the second communication from the examining division, the applicant filed a letter dated 25 February 1992, which indicated passages in the application as filed which were said to form a basis for the amended claims 4 to 6. The decision refusing the application was issued on 5 June 1992.

III. Claims 4 to 6 which form the basis of the objections under Article 123(2) EPC read as follows:

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen en cause a été rejetée par décision de la division d'examen au motif que les revendications 4, 5 et 6 d'un jeu de revendications modifiées correspondant à la requête du demandeur conduisaient à étendre l'objet de la demande au-delà du contenu de la demande telle qu'elle avait été déposée et allaient de ce fait à l'encontre de l'article 123(2) CBE.

II. Le jeu de revendications modifiées 1 à 6 avait été déposé en réponse à une première notification dans laquelle la division d'examen émettait des objections au titre de l'article 84 CBE à l'encontre des revendications de la demande et déclarait qu'il n'était pas encore possible de procéder à un examen complet quant au fond. Après le dépôt de ce jeu de nouvelles revendications, un entretien téléphonique avait eu lieu le 14 octobre 1991 entre le premier examinateur et le mandataire du demandeur. Selon le procès-verbal de cet entretien, qui avait été envoyé au demandeur en même temps qu'une invitation au titre de l'article 96(2) et de la règle 51(2) CBE en date du 18 octobre 1991, le mandataire du demandeur avait été informé que conformément au point E-II, 1, des Directives, le demandeur devait fournir des explications au sujet d'un certain nombre de passages qui lui étaient signalés dans les revendications modifiées 1, 4, 5 et 6. Le procès-verbal précisait également que "l'examen quant au fond ne pourra avoir lieu, à moins qu'il ne soit produit de nouvelles revendications qui n'aillent plus à l'encontre de l'article 123(2) CBE".

En réponse à la deuxième notification de la division d'examen, qui se composait de cette invitation et du procès-verbal de l'entretien, le demandeur a indiqué dans une lettre en date du 25 février 1992 les passages de sa demande telle que déposée sur lesquels se fondaient selon lui les revendications modifiées 4, 5 et 6. La décision de rejet de la demande a été rendue le 5 juin 1992.

III. Le texte des revendications 4, 5 et 6 sur lesquelles s'était fondée la division d'examen pour formuler des objections au titre de l'article 123(2) CBE était le suivant :

"4. Detektorschaltung gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Vergleichsausgangssignal die erste logische Ebene einnimmt, wenn der erste digitale Datenwert gleich groß oder größer wie der zweite ist, und die zweite logische Ebene, wenn der erste digitale Datenwert kleiner als der zweite ist, daß die Detektorschaltung außerdem ein drittes Mittel (13 - 17) umfaßt, das auf die zweite logische Ebene des Vergleichsausgangssignals anspricht und ein Synchronisationssignal in einem vorgegebenen Zyklus erzeugt, und daß das erste Mittel folgendes umfaßt: ein Mittel (11) zur Erzeugung des vierten digitalen Datenwerts anhand des zweiten Wertes, wenn dieser positiv ist, einen ersten Multiplexer (12) für die Ausgabe des zweiten digitalen Datenwerts, wenn das Synchronisationssignal nicht erzeugt wird, und die Ausgabe des vierten digitalen Datenwerts, wenn das Synchronisationssignal erzeugt wird, und einen zweiten Multiplexer (6) für die Ausgabe des ersten digitalen Datenwerts, wenn das Vergleichsausgangssignal die erste logische Ebene einnimmt, und für die Ausgabe des vom ersten Multiplexer (12) abgeleiteten Datenwerts, wenn das Vergleichsausgangssignal die zweite logische Ebene einnimmt, wobei die Detektorschaltung als Detektor für den oberen Wert der Hüllkurve arbeitet

5. Detektorschaltung gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Vergleichsausgangssignal die erste logische Ebene einnimmt, wenn der erste digitale Datenwert gleich groß oder kleiner wie der zweite ist, und die zweite logische Ebene, wenn der erste digitale Datenwert größer als der zweite ist, daß die Detektorschaltung außerdem ein drittes Mittel (13 - 17) umfaßt, das auf die zweite logische Ebene des Vergleichsausgangssignals anspricht und ein Synchronisationssignal in einem vorgegebenen Zyklus erzeugt, und daß das erste Mittel folgendes umfaßt: ein Mittel (11) zur Erzeugung des vierten digitalen Datenwerts, wenn der zweite Wert negativ ist, einen ersten Multiplexer (12) zur Ausgabe des zweiten digitalen Datenwerts, wenn das Synchronisationssignal nicht erzeugt wird, und zur Ausgabe des vierten digitalen Datenwerts, wenn das Synchronisationssignal erzeugt wird, und einen zweiten Multiplexer (6) zur Ausgabe des ersten digitalen Datenwerts, wenn das Vergleichsausgangssignal die erste logische Ebene

"4. The detection circuit as claimed in claim 1, characterized in that said comparison output signal takes said first logic level when said first digital data is equal to or larger than said second digital data and said second logic level when said first digital data is smaller than said second digital data, that said detection circuit further comprises third means (13-17) responsive to said second logic level of said comparison output signal for generating a timer signal in a predetermined cycle, and that said first means includes means (11) for generating said fourth digital data by use of said second value being positive, a first multiplexer (12) for outputting said second digital data when said timer signal is not generated and for outputting said fourth digital data when said timer signal is generated, and a second multiplexer (6) for outputting said first digital data when said comparison output signal takes said first logic level and for outputting data derived from said first multiplexer (12) when said comparison output signal takes said second logic level, whereby said detection circuit operates as a peak envelope detector.

5. The detection circuit as claimed in claim 1, characterized in that said comparison output signal takes said first logic level when said first digital data is equal to or smaller than said second digital data and said second logic level when said first digital data is larger than said second digital data, that said detection circuit further comprises third means (13-17) responsive to said second logic level of said comparison output signal for generating a timer signal in a predetermined cycle, and that said first means includes means (11) for generating said fourth digital data by use of said second value being negative, a first multiplexer (12) for outputting said second digital data when said timer signal is not generated and for outputting said fourth digital data when said timer signal is generated, and a second multiplexer (6) for outputting said first digital data when said comparison output signal takes said first logic level and for outputting data derived from said first multiplexer (12) when said comparison output signal takes said second logic level, whereby said detec-

"4. Circuit de détection selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit signal de sortie de comparaison prend ledit premier niveau logique lorsque ladite première donnée numérique est égale ou supérieure à ladite seconde donnée numérique, et ledit second niveau logique lorsque ladite première donnée numérique est inférieure à ladite seconde donnée numérique, que ledit circuit de détection comprend en outre un troisième moyen (13-17) qui répond audit second niveau logique dudit signal de sortie de comparaison pour générer un signal d'horloge suivant un cycle prédéterminé, et que ledit premier moyen comprend un moyen (11) pour générer ladite quatrième donnée numérique par utilisation de ladite seconde valeur (positive), un premier multiplexeur (12) pour sortir ladite seconde donnée numérique lorsque ledit signal d'horloge n'a pas été généré et pour sortir ladite quatrième donnée numérique lorsque ledit signal d'horloge a été généré, ainsi qu'un second multiplexeur (6) pour sortir ladite première donnée numérique lorsque ledit signal de sortie de comparaison prend ledit premier niveau logique et pour sortir les données dérivées dudit premier multiplexeur (12) lorsque ledit signal de sortie de comparaison prend ledit second niveau logique, ledit circuit de détection fonctionnant ce faisant comme un détecteur d'enveloppe supérieure de crête.

5. Circuit de détection selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit signal de sortie de comparaison prend ledit premier niveau logique lorsque ladite première donnée numérique est égale ou inférieure à ladite seconde donnée numérique, et ledit second niveau logique lorsque ladite première donnée numérique est supérieure à ladite seconde donnée numérique, que ledit circuit de détection comprend en outre un troisième moyen (13-17) qui répond audit second niveau logique dudit signal de sortie de comparaison pour générer un signal d'horloge suivant un cycle prédéterminé, et que ledit premier moyen comprend un moyen (11) pour générer ladite quatrième donnée numérique par utilisation de ladite seconde valeur (négative), un premier multiplexeur (12) pour sortir ladite seconde donnée numérique lorsque ledit signal d'horloge n'a pas été généré et pour sortir ladite quatrième donnée numérique lorsque ledit signal d'horloge a été généré, ainsi qu'un second multiplexeur (6) pour sortir ladite première donnée numérique lorsque ledit signal de

einnimmt, und zur Ausgabe des vom ersten Multiplexer (12) abgeleiteten Datenwerts, wenn das Vergleichsausgangssignal die zweite logische Ebene einnimmt, wobei die Detektorschaltung als Detektor für den unteren Wert der Hüllkurve arbeitet

6. Detektorschaltung gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Vergleichsausgangssignal die erste logische Ebene einnimmt, wenn der erste digitale Datenwert gleich groß oder größer wie der zweite ist, und die zweite logische Ebene, wenn der erste digitale Datenwert kleiner als der zweite ist, und daß das erste Mittel folgendes umfaßt: ein erstes Register (55) zur vorübergehenden Speicherung des ersten Werts, ein zweites Register (56) zur vorübergehenden Speicherung des zweiten Werts, einen Selektor (54) zur Auswahl und Ausgabe des im ersten Register gespeicherten ersten Werts, wenn das Vergleichsausgangssignal die erste logische Ebene einnimmt, und des im zweiten Register gespeicherten zweiten Werts, wenn das Vergleichsausgangssignal die zweite logische Ebene einnimmt, und eine arithmetische Recheneinheit (57) zur Durchführung einer Additionsoperation mit dem zweiten digitalen Datenwert und dem vom Selektor (54) abgeleiteten Datenwert zur Erzeugung des dritten digitalen Datenwerts, wenn das Vergleichsausgangssignal die erste logische Ebene einnimmt, und zur Durchführung einer Subtraktionsoperation mit dem zweiten digitalen Datenwert und dem vom Selektor (54) abgeleiteten Datenwert zur Erzeugung des vierten digitalen Datenwerts, wenn das Vergleichsausgangssignal die zweite logische Ebene einnimmt, wobei die mit der arithmetischen Recheneinheit (57) erzeugten Daten an das zweite Mittel (58) weitergeleitet werden"

IV. In der Entscheidung der Prüfungsabteilung wurden die folgenden Merkmale der Ansprüche 4 bis 6 aufgeführt, die angeblich über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinausgingen und damit gegen Artikel 123 (2) EPU verstießen:

in den Ansprüchen 4 und 5: i) "ein Synchronisationssignal **in einem vorgegebenen Zyklus** erzeugt",

tion circuit operates as a bottom envelope detector.

6. The detection circuit as claimed in claim 1, characterized in that said comparison output signal takes said first logic level when said first digital data is equal to or larger than said second digital data and said second logic level when said first digital data is smaller than said second digital data and that said first means includes a first register (55) for temporarily storing said first value, a second register (56) for temporarily storing said second value, a selector (54) for selecting and outputting said first value stored in said first register when said comparison output signal takes said first logic level and said second value stored in said second register when said comparison output signal takes said second logic level, and an arithmetic operation unit (57) for performing an adding operation on said second digital data and data derived from said selector (54) to produce said third digital data when said comparison output signal takes said first logic level and for performing a subtracting operation on said second digital data and data derived from said selector (54) to produce said fourth digital data when said comparison output signal takes said second logic level, the data produced by said arithmetic operation unit (57) being supplied to said second means (58)."

IV. The decision of the examining division identifies the following features of claims 4 to 6 which were said to constitute added subject-matter and therefore to cause violation of Article 123(2) EPC:

In claims 4 and 5: (i) "for generating a timer signal **in a predetermined cycle**"

sortie de comparaison prend ledit premier niveau logique et pour sortir les données dérivées dudit premier multiplexeur (12) lorsque ledit signal de sortie de comparaison prend ledit second niveau logique, ledit circuit de détection fonctionnant ce faisant comme un détecteur d'enveloppe inférieure de crête.

6. Circuit de détection selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit signal de sortie de comparaison prend ledit premier niveau logique lorsque ladite première donnée numérique est égale ou supérieure à ladite seconde donnée numérique et ledit second niveau logique lorsque ladite première donnée numérique est inférieure à ladite seconde donnée numérique, et que ledit premier moyen comprend un premier registre (55) pour mémoriser temporairement ladite première valeur, un second registre (56) pour mémoriser temporairement ladite seconde valeur, un sélecteur (54) pour sélectionner et sortir ladite première valeur mémorisée dans ledit premier registre lorsque ledit signal de sortie de comparaison prend ledit premier niveau logique et pour sélectionner et sortir ladite seconde valeur mémorisée dans ledit second registre lorsque ledit signal de sortie de comparaison prend ledit second niveau logique, et une unité d'opérations arithmétiques (57) pour effectuer une opération d'addition sur ladite seconde donnée numérique et la donnée dérivée dudit sélecteur (54) pour obtenir ladite troisième donnée numérique lorsque ledit signal de sortie de comparaison prend ledit premier niveau logique et pour effectuer une opération de soustraction sur ladite seconde donnée numérique et la donnée dérivée dudit sélecteur (54) pour obtenir ladite quatrième donnée numérique lorsque ledit signal de sortie de comparaison prend ledit second niveau logique, la donnée obtenue par ladite unité d'opérations arithmétiques (57) étant fournie audit second moyen (58)."

IV. Dans sa décision, la division d'examen avait signalé que, dans les revendications 4, 5 et 6, les caractéristiques énumérées ci-dessous étenaient à son avis l'objet de la demande et allaient de ce fait à l'encontre de l'article 123(2) CBE :

Dans les revendications 4 et 5 : (i) "pour générer un signal d'horloge **suivant un cycle prédéterminé**"

in Anspruch 6: ii) "ein erstes/zweites Register zur **vorübergehenden** Speicherung des ersten/zweiten Werts"

In claim 6: (ii) "a first/second register for **temporarily** storing said first/second value"

Dans la revendication 6: (ii) "un premier/second registre pour mémoriser **temporairement** ladite première/seconde valeur"

und iii) "eine arithmetische **Rechen-**einheit".

and (iii) "an arithmetic **operation** unit".

et (iii) "une unité **d'opérations** arithmétiques".

In der Entscheidung werden außerdem einige Begriffe aus Anspruch 1 des geänderten Anspruchsatzes genannt, die gegen Artikel 84 EPÜ zu verstoßen schienen.

The decision also indicates a number of terms in claim 1 of the amended set of claims which appeared to violate Article 84 EPC.

Il était également indiqué dans cette décision un certain nombre de termes utilisés dans la revendication 1 du jeu de revendications modifiées qui semblaient aller à l'encontre de l'article 84 CBE.

V. Der Anmelder legte gegen diese Entscheidung ordnungsgemäß Beschwerde ein. In der Beschwerdebegründung wurden die folgenden Punkte in bezug auf die angefochtene Entscheidung angesprochen:

V. The applicant duly filed an appeal against such decision. The statement of grounds of appeal raised the following points in respect of the decision under appeal:

V. Le demandeur a formé un recours en bonne et due forme contre cette décision. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, il formulait les critiques suivantes à l'encontre de la décision attaquée :

1. Die Entscheidung habe gegen Artikel 113 (1) EPÜ verstoßen, und zwar vor allem deshalb, weil der Anmelder zu keinem Zeitpunkt vor Erlass der Entscheidung über die konkreten Merkmale der Ansprüche (siehe Absatz IV) unterrichtet worden sei, die der späteren Entscheidung zufolge gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstießen. Er hätte noch vor Erlass der Entscheidung auf die Merkmale, die nach Auffassung des beauftragten Prüfers gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstießen, hingewiesen und aufgefordert werden müssen, zu diesen potentiellen Einwänden Stellung zu nehmen.

1. The decision had violated Article 113(1) EPC, in particular because the applicant had never been notified in advance of the decision of the particular features of the claims (see paragraph IV above) which were said in the decision to violate Article 123(2) EPC. Before issue of a decision, the applicant should have been informed of these particular features which were considered by the primary examiner to violate Article 123(2) EPC, and should have been invited to comment upon such potential objections.

1. La décision contrevenait à l'article 113(1) CBE, du fait notamment qu'avant de prendre sa décision, l'OEB n'avait jamais signalé au demandeur les caractéristiques particulières des revendications (cf. point IV ci-dessus) qui, selon la décision, allaient à l'encontre de l'article 123 (2) CBE. Il aurait fallu qu'avant de prendre sa décision, l'OEB signale au demandeur ces caractéristiques particulières qui, selon le premier examinateur, allaient à l'encontre de l'article 123(2) CBE, et qu'il l'invite à prendre position au sujet des objections éventuelles qu'elle pouvaient appeler.

Ein solcher Verstoß gegen den Artikel 113 (1) EPÜ stelle einen wesentlichen Verfahrensmangel dar, der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ rechtfertige.

Such violation of Article 113(1) EPC was a substantial procedural violation justifying reimbursement of the appeal fee in accordance with Rule 67 EPC.

Cette violation de l'article 113(1) CBE constituait un vice substantiel de procédure qui justifiait le remboursement de la taxe de recours conformément à la règle 67 CBE.

2. Folgende weitere Verfahrensmängel seien zu nennen:

2. Further procedural violations were as follows:

2. Les autres vices de procédure étaient les suivants :

a) Da noch keine Sachprüfung durchgeführt worden sei, hätte der Prüfer vor Erlass einer Entscheidung prüfen müssen, wie weiteren Einwänden entsprochen werden könnte (Richtlinien C-VI, 4.3 und C-VI, 7.6), und die vom Anmelder mit Schreiben vom 25. Februar 1992 beantragte Rücksprache gewähren müssen (Richtlinien C-VI, 6.1a).

(a) Since substantive examination had not been carried out, the examiner should have considered how further objections could be resolved, before issuing a decision (Guidelines C-VI, 4.3, and C-VI, 7.6), and the interview requested in the applicant's letter dated 25 February 1992 should have been granted (Guidelines C-VI, 6.1a).

a) Etant donné que l'examen quant au fond n'avait pas encore été effectué, l'examineur aurait dû, avant de prendre sa décision, se demander comment il pouvait permettre au demandeur de répondre à de nouvelles objections (Directives, C-VI, 4.3 et 7.6), et il aurait dû accorder au demandeur l'entrevue que celui-ci sollicitait dans sa lettre du 25 février 1992 (Directives, C-VI, 6.1a).

b) Die angefochtene Entscheidung enthalte keine Begründung, weshalb die angeführten Merkmale der Ansprüche 4 bis 6 gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstießen; es sei daher zweifelhaft, ob der Regel 68 (2) EPÜ Genüge getan worden sei.

(b) The decision under appeal does not contain reasons why the specified features of claims 4 to 6 violate Article 123(2) EPC, and it is doubtful that Rule 68(2) EPC is therefore satisfied.

b) La décision attaquée ne comportant pas d'exposé des motifs pour lesquels certaines caractéristiques des revendications 4, 5 et 6 allaient à l'encontre de l'article 123(2) CBE, il est douteux par conséquent que l'OEB ait satisfait aux conditions requises par la règle 68(2) CBE.

Eine solche Anhäufung von Verfahrensmängeln komme einem weite-

Such accumulation of procedural violations indicates a further sub-

Cette accumulation de vices de procédure pouvait être considérée

ren wesentlichen Verfahrensmangel im Sinne der Regel 67 EPÜ gleich.

stantial procedural violation within the meaning of Rule 67 EPC.

comme un autre vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 CBE.

3. Die Feststellung, daß die Ansprüche 4 bis 6 Erweiterungen enthielten, sei nicht begründet.

3. The finding that claims 4 to 6 contain added subject-matter was not justified.

3. C'était à tort qu'il avait été conclu que l'objet des revendications 4, 5 et 6 avait été étendu au-delà du contenu de la demande initiale.

Was das Merkmal i "in einem vorgegebenen Zyklus" betreffe, so zeige eine Prüfung der unter Bezugnahme auf die Abbildung 1 der Anmeldung beschriebenen Vorrichtung, daß das Synchronisationssignal tatsächlich in einem vorgegebenen Zyklus erzeugt werde.

As to feature (i), "in a predetermined cycle", a consideration of the apparatus described with reference to Figure 1 of the application shows that the timer signal is in fact generated in a predetermined cycle.

S'agissant de la caractéristique (i), "suivant un cycle prédéterminé", un examen de l'appareil décrit par référence à la figure 1 de la demande montre que le signal d'horloge est en fait généré suivant un cycle prédéterminé.

Was das Merkmal ii "zur vorübergehenden Speicherung" angehe, so speicherten die Register 55 und 56 in der Abbildung 6 der Anmeldung die Daten zwangsläufig vorübergehend.

As to feature (ii), "temporarily storing", the registers 55 and 56 of Figure 6 of the application necessarily store data temporarily.

S'agissant de la caractéristique (ii), "mémoriser temporairement", dans la figure 6 de la demande, les registres 55 et 56 mémorisent nécessairement des données pour une durée temporaire.

Zum Merkmal iii "eine arithmetische Recheneinheit" sei zu bemerken, daß eine solche Einheit nur arithmetische Operationen durchführen könne; somit sei dieser Begriff eingeschränkter als der Anspruch 6 in der eingereichten Fassung.

As to feature (iii), "an arithmetic operation unit", such a unit is capable of conducting arithmetical operations only, and this term is therefore more limited than claim 6 as filed.

S'agissant de la caractéristique (iii), "une unité d'opérations arithmétiques", une telle unité ne peut effectuer que des opérations arithmétiques, et ce terme est par conséquent plus limité que la formulation utilisée dans la revendication 6 telle que déposée.

4. Was den angeblichen Verstoß gegen Artikel 84 EPÜ anbelange, so bezögen sich die Einwände hauptsächlich auf die Bezugszeichen an sich, die keinen Einfluß auf den Umfang der Ansprüche hätten.

4. As to the suggested contravention of Article 84 EPC, the objections are mainly concerned with reference signs per se which do not influence the scope of the claims.

4. Pour ce qui est de l'allégation selon laquelle il n'aurait pas été satisfait à l'article 84 CBE, les objections qui avaient été formulées visaient essentiellement les signes de référence qui, en soi, n'ont aucune influence sur l'étendue des revendications.

Die Beschwerdebegründung enthielt außerdem drei Hilfsanträge.

The grounds of appeal also indicated three auxiliary requests.

Dans l'exposé des motifs du recours, il était également fait mention de trois requêtes subsidiaires.

Entscheidungsgründe

Reasons for the decision

Motifs de la décision

1. Erweiterung - Artikel 123 (2) EPÜ

1. Added subject-matter - Article 123(2) EPC

1. Extension de l'objet du contenu de la demande - Article 123(2) CBE

i) Die Erzeugung eines Synchronisationssignals "in einem vorgegebenen Zyklus" wird in der Anmeldung in der eingereichten Fassung nicht ausdrücklich beschrieben; nach Auffassung der Kammer ist dieses Merkmal jedoch in der zur Anmeldung in der eingereichten Fassung gehörenden Beschreibung der besonderen Ausführungsarten der Erfindung implizit enthalten.

(i) The generation of a timer signal "in a predetermined cycle" is not expressly described in the application as filed, but in the board's view this feature is implicitly included in the description of specific embodiments of the invention which was contained in the application as filed.

(i) La génération d'un signal d'horloge "suivant un cycle prédéterminé" n'est pas expressément décrite dans la demande telle que déposée, mais la Chambre estime que cette caractéristique est implicitement contenue dans la description des modes particuliers de réalisation de l'invention qui figurait dans la demande telle que déposée.

Vor allem die Ansprüche 4 und 5 betreffen ein "drittes Mittel" mit einer Zeitbasisschaltung, die von den in Abbildung 1 gezeigten Einheiten 13 bis 17 gebildet wird. Diese Schaltung umfaßt einen Zähler 14 zum Zählen der Synchronisationssignale einer ersten Zeitbasis \emptyset_1 , einen Komparator 15 und ein Register 16 der

In particular claims 4 and 5 are each concerned with a "third means" comprising a timing circuit formed by the units 13 to 17 shown in Figure 1. This circuit comprises a counter 14 counting clock signals of a first clock \emptyset_1 , a comparator 15 and a reference data register 16, and is activated by resetting the counter 14 when the ampli-

Les revendications 4 et 5 notamment mentionnent toutes les deux un "troisième moyen" comprenant un circuit de signal d'horloge constitué par les unités 13 à 17 indiquées dans la figure 1. Ce circuit comprend un compteur 14 comptant les signaux d'horloge d'une première horloge \emptyset_1 , un comparateur 15 et un registre de

Bezugsdaten und wird durch die Rückstellung des Zählers 14 auf Null aktiviert, wenn die Amplitude des Eingangssignals ihr Maximum erreicht hat und ihre Werte wieder abnehmen. Die Aktivierungszeit ist im Datenregister 16 der Abbildung 1 erfaßt; folglich ist die Zeit "vorgegeben". Der Zeitraum, in dem der Multiplexer 12 ein schwaches Signal erhält, dauert so lange an, bis der Zähler 14 die Signale der ersten Zeitbasis \emptyset_1 bis zum Bezugswert des Bezugsdatenregisters 16 zählt. Während dieser Zeit wählt der Multiplexer 12 die Daten aus dem Register 8, d. h. die Ausgangsdaten D_{out} aus. Dieser Zeitraum bestimmt sich nach dem Zyklus der ersten Zeitbasis \emptyset_1 und dem Bezugswert im Register 16; vgl. Seite 7, Zeile 22 bis Seite 8, Zeile 12 und Seite 10, Zeile 3 bis Seite 10, Zeile 26 in Verbindung mit den Abbildungen 1 und 2 zu Anspruch 4 sowie ferner Seite 12, Zeile 23 bis Seite 13, Zeile 10 in Verbindung mit den Abbildungen 1 und 3 zu Anspruch 5.

Daraus ergibt sich nach Auffassung der Kammer, daß die Aufnahme des Ausdrucks "in einem vorgegebenen Zyklus" in die Ansprüche 4 und 5 der Anmeldung nicht gegen den Artikel 123 (2) EPU verstößt.

ii) Auch die in Anspruch 6 definierte "vorübergehende" Speicherung der Werte ist in der Anmeldung nicht ausdrücklich beschrieben, aber in den dort beschriebenen Ausführungsarten der Erfindung implizit enthalten. Der Anspruch 6 betrifft eine Detektorschaltung für den oberen bzw. den unteren Wert der Hüllkurve wie in Abbildung 6 gezeigt. In dieser Schaltung sind die inkrementierten und die dekrementierten Daten in den Registern 55 und 56 "festgelegt" (s. S. 18, Zeile 24 und S. 19, Zeile 5). Folglich speichern die Register 55 und 56 Daten für eine begrenzte Zeit; danach wird in beiden Registern jeweils ein neuer Datensatz "festgelegt". Dies wird in dem Absatz, der von Seite 18, Zeile 24 auf Seite 19, Zeile 10 überläuft, ausdrücklich festgestellt; dort ist beschrieben, wie sich die Daten in den Registern 55 und 56 ändern, wenn der Betriebsmodus der Detektorschaltung von dem oberen Wert der Hüllkurve auf deren unteren Wert umgestellt wird. Folglich war der vorher gespeicherte Datensatz nur vorübergehend gespeichert.

tude of the input signal has reached a maximum and starts with decreasing values for the amplitude. The time of activation is present in the data register 16 of Figure 1; consequently there is a "predetermined" time. The time period for which the multiplexer 12 receives a low level signal lasts until the counter 14 counts the first clock \emptyset_1 up to the reference value of the reference data register 16. During this time the multiplexer 12 selects the data from register 8, i.e. the output data D_{out} . This period is determined by the cycle of the first clock \emptyset_1 and the reference data in register 16; cf. page 7, line 22, to page 8, line 12, and page 10, line 3, to page 10, line 26, in combination with Figures 1 and 2 concerning claim 4 and additionally page 12, line 23 to page 13, line 10 in combination with Figures 1 and 3 concerning claim 5.

In the board's judgment it follows that the addition of the expression "in a predetermined cycle" to claims 4 and 5 of the application does not contravene Article 123(2) EPC.

(ii) Similarly, the "temporary" storage of values as defined in claim 6 is not expressly described in the application, but is implicit in the embodiments of the invention there described. Claim 6 concerns a peak envelope or a bottom envelope detector circuit as shown in Figure 6. In this circuit the increment data and decrement data are "set" (see page 18, line 24, and page 19, line 5) into the storing registers 55 and 56. Consequently, the registers 55 and 56 store data for a limited time and after that time a new set of data is "set" in each of the two registers. This fact is explicitly stated in the paragraph bridging page 18, line 24, to page 19, line 10, where the change of data in the registers 55 and 56 is described when changing the operational mode of the circuit from a peak envelope detector to a bottom envelope detector. Consequently, the previously stored data set had only been temporarily stored.

données de référence 16, et est mis en oeuvre par la remise à zéro du compteur 14 lorsque l'amplitude du signal d'entrée a atteint un maximum et commence à décroître. Le temps de mise en oeuvre figure dans le registre de données 16 de la figure 1; par conséquent, il est "prédéterminé". La durée pendant laquelle le multiplexeur 12 reçoit un signal de niveau inférieur est celle jusqu'à laquelle le compteur 14 compte les signaux de la première horloge \emptyset_1 , et cela jusqu'à la valeur de référence figurant dans le registre de données de référence 16. Pendant cette durée, le multiplexeur 12 sélectionne les données provenant du registre 8, c'est-à-dire les données de sortie D_{out} . Cette durée est déterminée par la période de la première horloge \emptyset_1 et les données de référence figurant dans le registre 16; cf. passage allant de la page 7, ligne 22, à la page 8, ligne 12, et le passage figurant à la page 10, lignes 3 à 26, considéré en liaison avec les figures 1 et 2 se rapportant à la revendication 4; cf. en outre le passage allant de la page 12, ligne 23 à la page 13, ligne 10, considéré en liaison avec les figures 1 et 3 se rapportant à la revendication 5.

De l'avis de la Chambre, il en résulte que l'ajout dans les revendications 4 et 5 de la demande des termes "suivant un cycle prédéterminé" ne va pas à l'encontre de l'article 123(2) CBE.

(ii) De même, la mémorisation "temporaire" de valeurs telle qu'elle est définie dans la revendication 6 n'est pas expressément décrite dans la demande, mais est suggérée implicitement dans les modes de réalisation de l'invention décrits dans la demande. La revendication 6 a trait à un circuit de détection d'enveloppe supérieure ou inférieure de crête, comme le montre la figure 6. Dans ce circuit, les valeurs d'incrément et de décrétement sont "introduites" (cf. page 18, ligne 24, et page 19, ligne 5) dans les registres de mémorisation 55 et 56. Par conséquent, les registres 55 et 56 mémorisent les données pendant une durée limitée, après laquelle un nouveau jeu de données est "introduit" dans chacun des deux registres. C'est ce qui est indiqué explicitement dans le paragraphe allant de la page 18, ligne 24 à la page 19, ligne 10, passage qui décrit le changement de données dans les registres 55 et 56 lorsque l'on change le mode de fonctionnement du circuit d'un détecteur d'enveloppe supérieure de crête, qui devient un détecteur d'enveloppe inférieure de crête. Par conséquent, le jeu de données mémorisées précédemment n'avait été mémorisé que temporairement.

Somit verstößt nach Auffassung der Kammer die Aufnahme des **Merkmals** "ein erstes/zweites Register zur **vorübergehenden** Speicherung des ersten/zweiten Werts" in Anspruch 6 nicht gegen den Artikel 123 (2) EPÜ.

iii) Der Austausch des Begriffs "arithmetische **logische** Einheit" gegen den Begriff "arithmetische **Rechen-**einheit" in Anspruch 6 stellt nach Auffassung der Kammer aus den folgenden Gründen ebenfalls keinen Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ dar.

In der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung wird ausschließlich der Begriff "arithmetische logische Einheit" und die Abkürzung "ALU" (arithmetic logical unit) verwendet.

Eine solche ALU bildet den Teil eines Rechners, der alle Arten von arithmetischen und logischen Operationen ausführt. Gemäß den Definitionen in anerkannten Lehrbüchern führt eine ALU folgende Operationen aus:

- logische Operationen mit zwei Operanden oder mit nur einem Operanden wie ODER, UND, AUSSCHLIESSLICH-ODER und weitere Boolesche Operationen, UMKEHR-Operationen, Bildung eines KOMPLEMENTÄRWerts, DATENVERSCHIEBUNG und TESTEN auf Minus oder Null;
- arithmetische Operationen wie ADDITION, MULTIPLIKATION, SUBTRAKTION oder DIVISION; vgl. "Electronics engineers' handbook", veröffentlicht von McGRAW-HILL Book Company, 1989, Abschnitt 8-110, Nr. 106, und Abschnitt 23-24, Nr. 24.

Folglich führt eine "ALU" operationelle Funktionen sowohl von logischen als auch von arithmetischen **Operationen** aus.

Damit fällt der Begriff "arithmetische Recheneinheit" nach Meinung der Kammer unter den Begriff "arithmetische logische Einheit" und erweitert nicht den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung.

2. Artikel 84 EPÜ

i) Wie vom Beschwerdeführer vorgeschlagen, sollte es in Anspruch 1, Zeilen 3 und 19 "(4; 52)" heißen.

Hence, in the board's judgment the inclusion of the feature "a first/second register for **temporarily** storing said first/second value" in claim 6 does not contravene Article 123(2) EPC.

(iii) Furthermore, in the board's judgment the replacement in claim 6 of the term "arithmetic **logical** unit" by the term "arithmetic **operation** unit" does not contravene under Article 123(2) EPC for the reasons which follow.

In the originally filed application, the term "arithmetic logical unit" and its abbreviation "ALU" is exclusively used.

Such an ALU constitutes that part of a computer which performs all kinds of arithmetical and logical operations. According to acknowledged textbook definitions an ALU performs

- logical operations between two operands or on only one operand, such as OR, AND, EXCLUSIVE-OR and further BOOLEAN operations, INVERT, forms a COMPLEMENT, SHIFTS data and TESTs for minus or zero.
- arithmetic operations, such as ADD, MULTIPLY, SUBTRACT or DIVIDE; cf "Electronics engineers' handbook", published by McGRAW-HILL Book company, 1989, Section 8-110, No. 106, and Section 23-24, No. 24.

Consequently, an "ALU" performs the operational functions of both **logical operations** and arithmetic **operations**.

Therefore, in the board's view the term "arithmetic operation unit" falls within the term "arithmetic logical unit", and does not extend the content of the application as filed.

2. Article 84 EPC

(i) As proposed by the appellant, claim 1 at lines 3 and 19 should read "(4; 52)".

Pour ces raisons, la Chambre estime que l'ajout dans la revendication 6 de la caractéristique "un premier/second registre pour mémoriser **temporairement** ladite première/seconde valeur" ne va pas à l'encontre de l'article 123(2) CBE.

(iii) Par ailleurs, la Chambre considère que le remplacement dans la revendication 6 de l'expression "unité arithmétique et **logique**" par l'expression "unité d'**opérations** arithmétiques" ne va pas à l'encontre de l'article 123(2) CBE, et ceci pour les raisons qui vont être exposées ci-après :

Dans la demande telle que déposée, il est utilisé exclusivement le terme "unité arithmétique et logique" et son abréviation "ALU" (arithmetic logical unit).

Une ALU correspond à la partie de l'ordinateur qui exécute toutes sortes d'opérations arithmétiques et logiques. Selon les définitions données dans les manuels communément utilisés, une ALU effectue

- des opérations logiques du type OU, ET, OU EXCLUSIF portant sur deux opérandes ou sur un seul opérande, ainsi que d'autres opérations booléennes : INVERSER, former le COMPLEMENT, DECALER les données et RECHERCHER les valeurs négatives ou nulles.
- des opérations arithmétiques, comme ADDITIONNER, MULTIPLIER, SOUSTRAIRE ou DIVISER; cf. "Electronics engineer's handbook", publié par McGRAW-HILL Book company, 1989, Chapitre 8-110, n°106, et chapitre 23-24, n°24.

Par conséquent, une "ALU" exécute des fonctions correspondant à la fois à des **opérations** logiques et à des **opérations** arithmétiques.

C'est pourquoi la Chambre estime que le contenu de l'expression "unité d'opérations arithmétiques" est inclus dans le contenu de l'expression "unité arithmétique et logique", et que cette expression ne conduit pas à étendre le contenu de la demande telle que déposée.

2. Article 84 CBE

(i) Comme l'a proposé le demandeur, il conviendrait de lire dans la revendication 1, lignes 3 et 19: "(4; 52)".

ii) Nach Auffassung der Kammer wird die Feststellung, daß ein Verstoß gegen Artikel 84 EPÜ vorliegt, durch den von der Prüfungsabteilung gegen die Verriegelungsschaltungen 5 und 53 und den ersten und den zweiten digitalen Wert erhobenen Einwand nicht erhärtet.

3. Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr - Regel 67 EPÜ

Angeblicher wesentlicher Verfahrensmangel wegen eines Verstoßes gegen den Artikel 113(1) EPÜ

i) Der Anmelder begründet diese Behauptung vor allem damit, daß der beauftragte Prüfer weder während des Telefongesprächs am 14. Oktober 1991 noch in der Aufzeichnung über dieses Gespräch, die den wesentlichen Inhalt der Aufforderung vom 18. Oktober 1991 darstelle, auf die beanstandeten Merkmale der Ansprüche 4 bis 6 (Merkmale i bis iii im vorstehenden Absatz IV) konkret eingegangen sei, so daß dem Anmelder nicht bewußt gewesen sei, daß die Aufnahme dieser Merkmale in die Ansprüche 4 bis 6 Einwände nach Artikel 123 (2) EPÜ hervorrufen könnte, und er somit nicht - wie in Artikel 113 (1) EPÜ vorgeschrieben - die Möglichkeit gehabt habe, sich zu den Gründen zu äußern, auf die der Zurückweisungsbeschluß gestützt worden sei.

ii) Wie unter Nummer II dargelegt, enthielt der Bescheid vom 18. Oktober 1991 in Absatz 1.1 die Aufforderung an den Anmelder, gemäß den Richtlinien den geänderten Wortlaut der neuen Ansprüche 4 bis 6 zu erläutern, und gab u. a. die Stellen in den Ansprüchen 4 bis 6 an, die erstmals in die Ansprüche aufgenommen worden waren, nämlich in den neuen, unter Nummer III zitierten Ansprüchen 4 und 5 die letzten 14 Zeilen "in einem vorgegebenen Zyklus ... Detektor für den oberen Wert der Hüllkurve arbeitet" sowie in Anspruch 6 die letzten 18 Zeilen "ein erstes Register ... an das zweite Mittel (58) weitergeleitet werden".

In Absatz I der Aufforderung wurde auch auf einige Stellen hingewiesen, die aus den Ansprüchen 4 bis 6 in der ursprünglich eingereichten Fassung gestrichen worden waren.

Außerdem hieß es in Absatz 1.2 der Aufforderung, daß neue Ansprüche eingereicht werden sollten, "die nicht

(ii) In the board's view the examining division's objection concerning latches 5 and 53 and concerning the first and second digital data respectively do not support findings that Article 84 EPC is infringed.

3. Request for refund of the appeal fee - Rule 67 EPC

Alleged substantial procedural violation by contravention of Article 113(1) EPC

(i) The main point taken by the applicant in support of this contention is that the particular features of claims 4 to 6 (features (i) to (iii) in paragraph IV above) were not specifically identified by the primary examiner either during the telephone consultation on 14 October 1991, or in the minutes of such consultation which formed the substantive content of the invitation dated 18 October 1991, so that the applicant was unaware of the potential objections under Article 123(2) EPC based upon the addition of these features to claims 4 to 6, and had no opportunity to comment on the grounds on which the decision of refusal is based, as required by Article 113(1) EPC.

(ii) As indicated in paragraph II above, the invitation dated 18 October 1991 stated in its paragraph 1.1 that the changed wording of new claims 4 to 6 should be commented on as set out in the Guidelines, and inter alia identified passages in claims 4 to 6 which were included for the first time in such claims, namely claims 4 and 5: "in a predetermined cycle ... peak envelope detector", being the last 14 lines of such new claims which are set out in paragraph III above. Claim 6: "a first register ... to said second means (58)", being the last 18 lines of such claim.

Paragraph 1 of the invitation also identified a number of passages in claims 4 to 6 which had been omitted, compared to claims 4 to 6 as originally filed.

The invitation also indicated in its paragraph 1.2 that new claims should be filed "which do no longer infringe

(ii) De l'avis de la Chambre, les critiques formulées par la division d'examen à l'encontre des circuits de verrouillage 5 et 53 ainsi que des première et deuxième données numériques ne permettent pas de conclure qu'il n'a pas été satisfait à l'article 84 CBE.

3. Demande de remboursement de la taxe de recours Règle 67 CBE.

Vice substantiel de procédure que constituerait selon le demandeur le non-respect de l'article 113(1) CBE

(i) A l'appui de ses dires, le demandeur a fait valoir essentiellement que le premier examinateur n'avait pas spécialement attiré l'attention du demandeur sur certaines caractéristiques particulières figurant dans les revendications 4, 5 et 6 (caractéristiques (i) à (iii) énumérées ci-dessus au point IV), que ce soit lors de l'entretien téléphonique du 14 octobre 1991, ou dans le procès-verbal accompagnant l'invitation en date du 18 octobre 1991, si bien que le demandeur, ignorant que l'introduction de ces caractéristiques dans les revendications 4, 5 et 6 pouvait appeler des objections au titre de l'article 123(2) CBE, n'avait pas eu la possibilité de prendre position au sujet des motifs sur lesquels était fondée la décision de rejet, comme l'exige l'article 113(1) CBE.

(ii) Comme la Chambre l'a mentionné au point II ci-dessus, il était signalé au point 1.1 de l'invitation du 18 octobre 1991 que, conformément aux Directives, le demandeur devait fournir des explications au sujet des modifications qu'il avait apportées aux revendications 4, 5 et 6, et il était énuméré notamment à ce propos certains passages figurant pour la première fois dans les revendications 4, 5 et 6, à savoir: revendications 4 et 5: "suivant un cycle prédéterminé ... détecteur d'enveloppe supérieure de crête" (passages correspondant aux 14 dernières lignes de ces nouvelles revendications dont le texte figure ci-dessus au point III). Revendication 6: "un premier registre ... audit second moyen (58)" (passage correspondant aux 18 dernières lignes de cette revendication).

Dans le point 1 de l'invitation étaient également indiqués un certain nombre de passages des revendications 4, 5 et 6 telles que déposées à l'origine qui avaient été omises dans le texte modifié des revendications 4, 5 et 6.

Au point 1.2 de l'invitation, il était précisé également qu'il convenait de produire de nouvelles revendications

mehr gegen den Artikel 123(2) EPÜ verstoßen".

Im großen und ganzen könnte man sagen, daß in der Aufforderung vom 18. Oktober 1991 der "Grund" für die Beanstandung der geänderten Ansprüche 4 bis 6 im engeren Sinn des Wortes genannt wurde, nämlich der Artikel 123(2) EPÜ, auf den die Entscheidung der Prüfungsabteilung später gestützt wurde, und daß der Anmelder somit die Möglichkeit hatte, in seiner Erwiderung auf die Aufforderung zu diesem "Grund" Stellung zu nehmen. Zu prüfen ist nun die Frage, ob die Angabe dieses "Beanstandungsgrunds" in der Aufforderung und die Nennung der Stellen in den Ansprüchen 4 bis 6, die in die Ansprüche in der eingereichten Fassung aufgenommen bzw. aus diesen gestrichen worden waren, ausreichen, damit das Erfordernis des Artikels 113 (1) EPÜ erfüllt ist.

iii) Artikel 113(1) EPÜ besagt, daß Entscheidungen "nur auf Gründe gestützt werden (dürfen), zu denen die Beteiligten sich äußern konnten". In einigen früheren Beschwerdekammerentscheidungen wurde festgestellt, daß diese Vorschrift von größter Bedeutung sei, wenn die Gerechtigkeit in Verfahren zwischen dem EPA und einem Verfahrensbeteiligten gewahrt bleiben sollte (siehe vor allem die Stellungnahme G 4/92, ABI. EPA 1994, 149 sowie die Entscheidungen J 20/85, ABI. EPA 1987, 102 und J 3/90, ABI. EPA 1991, 550); sie spiegelt den allgemein anerkannten Grundsatz des Verfahrensrechts wider, wonach ein Verfahrensbeteiligter "Anspruch auf rechtliches Gehör" hat, bevor eine Entscheidung getroffen wird.

iv) Artikel 113 EPÜ ist Teil der "Allgemeinen Vorschriften für das Verfahren", die in Kapitel I des siebenten Teils des EPÜ dargelegt sind. Diese "allgemeinen Vorschriften" sind allen Verfahren vor dem EPA "gemein", insbesondere den Verfahren vor den Prüfungs- und Einspruchsabteilungen sowie den Beschwerdekammern.

Für das Verfahren vor der Prüfungsabteilung während der sachlichen Prüfung einer Anmeldung sind Artikel 96 und Regel 51 EPÜ maßgebend. Insbesondere Artikel 96(2) EPÜ sieht folgendes vor: "Ergibt die Prüfung, daß die europäische Patentanmeldung oder die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen dieses Übereinkommens

Article 123(2) EPC".

In a general way, it could be said that the invitation dated 18 October 1991, did state the "ground" of objection to the amended claims 4 to 6 in the narrow sense of this word, namely Article 123(2) EPC, on which the decision of the examining division was later based, and that the applicant did have an opportunity to present comments upon such "ground" in reply to the invitation. The question to be considered is whether or not the indication of such "ground" of objection in the invitation, together with the indication of passages in claims 4 to 6 which were added to and omitted from the claims as filed, is sufficient to satisfy the requirement of Article 113(1) EPC.

(iii) Article 113(1) EPC states that decisions "may only be based on grounds or evidence on which the parties concerned have had an opportunity to present their comments". This provision has been recognized in a number of previous board of appeal decisions as being of fundamental importance for ensuring a fair procedure between the EPO and parties conducting proceedings before it (see in particular opinion G 4/92, OJ EPO 1994, 149, decision J 20/85, OJ EPO 1987, 102, and decision J 3/90, OJ EPO 1991, 550), and reflects the generally recognised principle of procedural law that a party to proceedings has "a right to be heard" before a decision is issued.

(iv) Article 113 EPC is one of the "Common provisions governing procedure" set out in Chapter I of Part VII of the EPC. Such "common provisions" are "common" to all procedures before the EPO; in particular, to proceedings before the examining divisions, the opposition divisions and the boards of appeal.

Procedure before an examining division during the substantive examination of an application is governed by Article 96 EPC and Rule 51 EPC. In particular, Article 96(2) EPC provides that "If the examination of a European patent application reveals that the application or the invention to which it relates does not meet the requirements of this Convention, the

"qui n'aillent plus à l'encontre de l'article 123(2) CBE".

D'une manière générale, l'on pourrait affirmer que dans son invitation du 18 octobre 1991, l'OEB avait indiqué le "motif" au sens étroit du terme de l'objection formulée à l'encontre des revendications 4, 5 et 6 modifiées, à savoir le non-respect de l'article 123(2) CBE, motif sur lequel s'est fondée par la suite la décision de la division d'examen, et que le demandeur avait eu effectivement la possibilité de prendre position au sujet de ce "motif" lorsqu'il avait répondu à l'invitation. La question qui se pose est de savoir s'il suffisait d'indiquer ce "motif" d'objection dans l'invitation, en signalant les passages des revendications modifiées qui constituaient des ajouts ou des suppressions par rapport aux revendications initiales 4, 5 et 6, pour qu'il puisse être considéré qu'il avait été satisfait aux conditions requises par l'article 113(1) CBE.

(iii) Aux termes de l'article 113(1) CBE, les "décisions ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position". Dans un certain nombre de décisions antérieures des chambres de recours, il a été considéré que cette disposition était d'une importance fondamentale pour assurer l'équité de la procédure entre l'OEB et les parties à la procédure devant l'OEB (cf. notamment avis G 4/92, JO OEB 1994, 149; décision J 20/85, JO OEB 1987, 102, et décision J 3/90, JO OEB 1991, 550), et qu'elle était la traduction du principe généralement admis selon lequel une partie à la procédure a le "droit d'être entendue" avant qu'une décision ne soit rendue.

(iv) L'article 113 CBE est l'une des "dispositions générales de procédure" énoncées dans le chapitre I de la septième partie de la CBE. Ces "dispositions générales" s'appliquent d'une manière générale à toutes les procédures se déroulant devant l'OEB, et notamment devant les divisions d'examen, les divisions d'opposition et les chambres de recours.

La procédure se déroulant devant une division d'examen au cours de l'examen quant au fond d'une demande est régie par l'article 96 et la règle 51 CBE. L'article 96(2) CBE prévoit notamment que "s'il résulte de l'examen que la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet ne satisfont pas aux conditions prévues par la présente

nicht genügt, so fordert die Prüfungsabteilung den Anmelder nach Maßgabe der Ausführungsordnung so oft wie erforderlich auf, innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist eine Stellungnahme einzureichen." In Regel 51(3) EPÜ heißt es wie folgt: "Die Bescheide nach Artikel 96 Absatz 2 sind zu begründen; dabei sollen alle Gründe zusammengefaßt werden, die der Erteilung des europäischen Patents entgegenstehen."

In Verbindung mit Artikel 96(2) EPÜ enthält die Regel 51(3) EPÜ somit zwei Erfordernisse. Erstens muß der Anmelder gegebenenfalls über alle Erfordernisse des EPÜ unterrichtet werden, die als nicht erfüllt gelten. Zweitens müssen dem Anmelder zu jedem der genannten Erfordernisse des EPÜ die rechtlichen und faktischen Gründe mitgeteilt werden, die zu der Feststellung führen, daß die Erfordernisse des EPÜ nicht erfüllt sind.

v) Im Rahmen des Prüfungsverfahrens nach den Artikeln 96 und 97 EPÜ soll mit Artikel 113(1) EPÜ eindeutig sichergestellt werden, daß dem Anmelder vor Erlaß der Entscheidung, mit der eine Anmeldung wegen Nichterfüllung eines Erfordernisses des EPÜ zurückgewiesen wird, unmißverständlich mitgeteilt wird, auf welche wesentlichen rechtlichen und faktischen Gründe sich diese Feststellung stützt, damit er von vornherein nicht nur weiß, daß die Anmeldung möglicherweise zurückgewiesen wird, sondern auch, aus welchen rechtlichen und faktischen Gründen dies geschieht; außerdem muß der Anmelder vor Erlaß der Entscheidung eine echte Möglichkeit gehabt haben, sich zu diesen Gründen zu äußern und, sofern er dies wünscht, Gegenargumente und Gründe für die Gewährbarkeit der Anmeldung anzuführen bzw. Änderungen vorzuschlagen, um ihre Zurückweisung zu vermeiden.

Daher sollte der Begriff "Gründe" in Artikel 113(1) EPÜ nicht eng ausgelegt werden. Insbesondere ist damit im Kontext des Prüfungsverfahrens nicht nur ein einzelner Grund für die Beanstandung der Anmeldung im engeren Sinne eines Erfordernisses des EPÜ gemeint, das als nicht erfüllt angesehen wird, sondern es sind darunter auch die wesentlichen Gründe sowohl rechtlicher als auch faktischer Art zu verstehen, die die Zurückweisung der Anmeldung bedingen. Mit anderen Worten, der Anmelder muß vor Erlaß einer Ent-

examining division shall invite the applicant, in accordance with the Implementing Regulations and as often as necessary, to file his observations within a period to be fixed by the examining division". Rule 51(3) EPC provides that "Any communication pursuant to Article 96, paragraph 2, shall contain a reasoned statement covering, where appropriate, all the grounds against the grant of the European patent".

In the context of Article 96(2) EPC, Rule 51(3) EPC thus involves two requirements. Firstly, the applicant should be informed, if appropriate, of each requirement of the EPC which is considered as not being met. Secondly, for each such requirement of the EPC which is referred to, the applicant should be informed of the legal and factual reasons which are considered to lead to the conclusion that the requirement of the EPC is not met.

(v) In the context of the examining procedure under Articles 96 and 97 EPC, Article 113(1) EPC is clearly intended to ensure that before a decision refusing an application for non-compliance with a requirement of the EPC is issued, the applicant has been clearly informed of the essential legal and factual reasons on which the finding of non-compliance is based, so that he knows in advance of the decision both that the application may be refused and the legal and factual reasons why the application may be refused; furthermore, before issue of a decision, the applicant must have a proper opportunity to comment upon such reasons, and if he wishes, to give counter-arguments and reasoning in support of the allowance of the application, and/or to propose amendments to the application so as to avoid refusal of the application.

Thus the term "grounds or evidence" in Article 113(1) EPC should not be narrowly interpreted. In particular, in the context of examination procedure the word "grounds" does not refer merely to a ground of objection to the application in the narrow sense of a requirement of the EPC which is considered not to be met. The word "grounds" should rather be interpreted as referring to the essential reasoning, both legal and factual, which leads to refusal of the application. In other words, before a decision is issued an applicant must be

convention, la division d'examen invite le demandeur, dans les conditions prévues par le règlement d'exécution et aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter ses observations dans le délai qu'elle lui impartit". Aux termes de la règle 51(3) CBE, "toute notification faite en vertu de l'article 96, paragraphe 2, doit être motivée et indiquer, s'il y a lieu, l'ensemble des motifs qui s'opposent à la délivrance du brevet européen".

Considérée en liaison avec l'article 96(2) CBE, la règle 51(3) CBE implique donc deux choses. Il convient premièrement, s'il y a lieu, d'informer le demandeur de toutes les conditions requises par la CBE qui sont considérées comme n'ayant pas été remplies, et deuxièmement, pour chacune d'elles, d'exposer au demandeur les motifs de droit et de fait qui selon l'OEB permettent de conclure que ces conditions n'ont pas été remplies.

(v) Dans le cas de la procédure d'examen régie par les articles 96 et 97 CBE, l'article 113(1) CBE vise manifestement à faire en sorte qu'avant de prendre la décision de rejeter une demande comme ne satisfaisant pas à une condition requise par la CBE, l'OEB informe clairement le demandeur des motifs de droit et de fait essentiels pour lesquels il a été considéré que sa demande ne satisfaisait pas à la CBE, de manière à ce qu'il sache, avant que l'OEB ne prenne cette décision, que sa demande risque d'être rejetée et qu'il connaisse les motifs de droit et de fait qui peuvent justifier le rejet de sa demande; en outre, avant qu'une décision ne soit rendue, le demandeur doit avoir eu réellement la possibilité de prendre position au sujet de ces motifs et, s'il le souhaite, de faire valoir des arguments et d'autres motifs en riposte afin de faire admettre sa demande, et/ou il doit avoir pu proposer des modifications de façon à éviter le rejet de ladite demande.

Par conséquent, le terme "motifs", tel qu'il figure à l'article 113(1) CBE, ne doit pas être interprété au sens étroit du terme. Dans le cas notamment de la procédure d'examen, le mot "motifs" ne désigne pas simplement un motif d'objection au sens étroit d'une condition requise par la CBE que l'OEB considère comme non remplie par la demande. Le mot "motifs" doit plutôt être interprété comme faisant référence à l'essentiel des arguments de droit et de fait qui justifient le rejet de la demande. En d'autres termes, il convient que le

scheidung über die Gründe unterrichtet werden, die ihm vorgehalten werden, und er muß auch die Möglichkeit erhalten, darauf einzugehen.

Eine solche Auslegung des Artikels 113(1) EPÜ entspricht der Art und Weise, wie der in Ziffer iii erwähnte allgemeine Verfahrensgrundsatz des "rechtlichen Gehörs" im Verfahrensrecht der Vertragsstaaten normalerweise angewandt wird.

vi) Die vorstehende Auslegung des Artikels 113(1) EPÜ hat für die Regel 51(3) EPÜ folgende Bedeutung:

Wie unter Ziffer iii ausgeführt, erfordert die Regel 51(3) EPÜ, daß jeder Bescheid nach Artikel 96(2) EPÜ zu "begründen" ist, und zwar in bezug auf jede potentielle Beanstandung der Anmeldung. Diese Begründung sollte so ausführlich sein, daß dem Artikel 113(1) EPÜ Genüge getan ist. Trifft dies zu und gelingt es andererseits dem Anmelder nicht, in seiner Stellungnahme zu den genannten Gründen diese auszuräumen und die Prüfungsabteilung davon zu überzeugen, daß die Anmeldung die Erfordernisse des EPÜ erfüllt, so kann die Entscheidung zur Zurückweisung der Anmeldung aus den bereits im Bescheid genannten Gründen ergehen.

Entspricht hingegen ein Bescheid nach Regel 51(3) und Artikel 96(2) EPÜ den Erfordernissen des Artikels 113(1) EPÜ insoweit nicht, als darin die wesentlichen rechtlichen und faktischen Gründe nicht genannt sind, die zu der Feststellung führen, daß ein Erfordernis des EPÜ nicht erfüllt ist, dann kann das EPA nicht aufgrund dieser Feststellung eine Entscheidung treffen, ohne gegen Artikel 113(1) EPÜ zu verstoßen, sofern es nicht einen Bescheid erläßt oder erlassen hat, der diese wesentlichen Gründe enthält. Unter diesen Umständen besteht also im Hinblick auf die Artikel 96(2) und 113(1) EPÜ die "notwendige" rechtliche Verpflichtung, vor Erlass einer beschwerenden Entscheidung zu weiteren Stellungnahmen aufzufordern - siehe die Entscheidung T 640/91, ABI. EPA 1994, 918.

vii) Somit sind die Rechtsgrundsätze, die nach den Artikeln 96 und 97 EPÜ im Prüfungsverfahren gelten, teilweise analog zu denen, die im Rahmen des Artikels 99 EPÜ in Verbindung mit Regel 55c) EPÜ für die Ein-

informed of the case which he has to meet, and must have an opportunity of meeting it.

Such an interpretation of Article 113(1) EPC corresponds to the way in which the general procedural principle of a "right to be heard" mentioned in sub-paragraph (iii) above is normally applied in the procedural law of the contracting states.

(vi) The above interpretation of Article 113(1) EPC relates to Rule 51(3) EPC in the following way:

As mentioned in sub-paragraph (iii) above, Rule 51(3) EPC requires that every communication pursuant to Article 96(2) EPC shall contain a "reasoned statement" supporting each potential objection to the application. Such a reasoned statement should be sufficiently reasoned to satisfy Article 113(1) EPC. If it is so reasoned, then if the observations filed by the applicant in reply do not overcome such reasoning and satisfy the examining division that the application meets the requirements of the EPC, a decision refusing the application on the basis of the reasoning previously set out in the communication can be issued.

If, on the other hand, a communication under Rule 51(3) EPC and pursuant to Article 96(2) EPC does not satisfy the requirements of Article 113(1) EPC, in that it does not set out the essential legal and factual reasoning which would lead to a finding that a requirement of the EPC has not been met, then a decision based upon such a finding cannot be issued without contravening Article 113(1) EPC unless and until a communication has been issued which does contain such essential reasoning. In other words, in such circumstances having regard to Articles 96(2) and 113(1) EPC there is a "necessary" legal obligation to send a further communication and to invite further observations, before issuing an adverse decision - see decision T 640/91, OJ EPO 1994, 918.

(vii) The legal principles which are applicable in the context of examining procedure under Articles 96 and 97 EPC are thus partially analogous to those which are applied in the context of Article 99 EPC in combina-

demandeur soit informé, avant qu'une décision ne soit prise, des arguments auxquels il doit répondre, et qu'il lui soit donné la possibilité d'y répondre.

Cette interprétation de l'article 113(1) CBE est en accord avec l'application qui est faite dans les Etats contractants du principe général de procédure mentionné à l'alinéa (iii) ci-dessus, qui veut que toute partie à la procédure ait le "droit d'être entendue".

(vi) Ladite interprétation qui vient d'être donnée de l'article 113(1) CBE peut être rattachée comme suit à la règle 51(3) CBE:

Comme cela a été rappelé à l'alinéa (iii) ci-dessus, la règle 51(3) CBE exige que toute objection qui pourrait être formulée à l'encontre de la demande dans une notification émise au titre de l'article 96(2) CBE soit "motivée". L'exposé des motifs doit être suffisamment développé pour pouvoir satisfaire à l'article 113(1) CBE. Si c'est le cas, et que les observations présentées par le demandeur en réponse à la notification ne réfutent pas ces motifs et ne convainquent pas la division d'examen que la demande satisfait aux conditions requises par la CBE, il peut être rendu une décision de rejet de la demande sur la base des motifs qui ont été exposés auparavant dans la notification.

Si, en revanche, une notification régie par la règle 51(3) CBE, émise conformément à l'article 96(2) CBE, ne satisfait pas aux conditions requises par l'article 113(1) CBE en ce sens qu'elle n'expose pas les motifs de droit et de fait essentiels qui permettraient à l'OEB de conclure qu'il n'a pas été satisfait à une condition requise par la CBE, l'OEB ne saurait sans contrevenir à l'article 113(1) CBE rendre une décision fondée sur une telle conclusion tant qu'il n'aura pas été émis de notification exposant ces motifs essentiels. Autrement dit, eu égard aux articles 96(2) et 113(1) CBE, avant de prendre une décision défavorable au demandeur, la division d'examen est dans ce cas juridiquement tenue d'envoyer à celui-ci une nouvelle notification et de l'inviter à présenter d'autres observations (cf. décision T 640/91, JO OEB 1994, 918).

(vii) Les principes juridiques applicables dans le cas de la procédure d'examen régie par les articles 96 et 97 CBE sont dès lors assimilables en partie à ceux qui, dans le cadre de l'article 99 CBE ensemble la règle 55

spruchsschrift gelten: Um zulässig zu sein, muß die Einspruchsschrift eine "Begründung" enthalten, in der die rechtlichen und faktischen Gründe dargelegt werden, aus denen dem Einspruch stattgegeben werden soll (Entscheidung T 550/88, ABI. EPA 1992, 117), und die Begründung muß vom Inhalt her geeignet sein, das Vorbringen des Einsprechenden objektiv verständlich zu machen (Entscheidung T 222/85, ABI. EPA 1988, 128).

viii) Obwohl im vorliegenden Fall aus den unter Ziffer ii angeführten Textstellen der Aufforderung vom 18. Oktober 1991 hervorgeht, daß der Anmelder in dieser Aufforderung darauf hingewiesen wurde, daß die Aufnahme bzw. Weglassung von Merkmalen in den Ansprüchen 4 bis 6 als Verstoß gegen Artikel 123(2) EPÜ gewertet wird, wurde ihm darin weder mitgeteilt, um welche Merkmale es sich handelte, noch warum diese als Erweiterung angesehen wurden. Somit enthielt der Bescheid keinerlei rechtliche oder faktische Begründung. Tatsächlich wurde der Anmelder erstmals in der Entscheidung darüber unterrichtet, daß nicht die Tatsache, daß in den geänderten Ansprüchen 4 bis 6 verschiedene Merkmale gegenüber den Ansprüchen 4 bis 6 in der ursprünglich eingereichten Fassung weggelassen worden waren, sondern die Aufnahme der drei unter Nummer IV genannten konkreten Merkmale i bis iii in die Ansprüche 4 bis 6 als Verstoß gegen Artikel 123(2) EPÜ gewertet wurde. Folglich hatte der Anmelder keine Möglichkeit, vor Erlass der Entscheidung Stellung zur angeblichen Verletzung des Artikels 123(2) EPÜ zu nehmen.

Zu der Textstelle aus den Richtlinien E-II, 1, auf die in der Aufforderung vom 18. Oktober 1991 verwiesen worden war ("Wenn Ersatzseiten eingereicht werden und die Art und Weise, in der der Text geändert wurde, nicht ohne weiteres ersichtlich ist, hat der Anmelder... sie z. B. am Rand zu erläutern, z. B. anzugeben, aus welchen Stellen der ursprünglichen Anmeldeunterlagen ... die Änderung herleitbar ist"), möchte die Kammer bemerken, daß ein Verweis auf diese Textstelle in einem an einen Anmelder gerichteten Bescheid (wie z. B. die vorstehend genannte Aufforderung) zwar dazu beitragen kann, das Prüfungsverfahren zu beschleunigen; er bringt aber weder für den Anmelder eine rechtliche Verpflichtung mit

tion with Rule 55(c)EPC to a notice of opposition, namely that if it is to be admissible, such a notice should contain a "reasoned statement" which states the legal and factual reasons why the alleged grounds of opposition should succeed (decision T 550/88, OJ EPO 1992, 117), and such reasoned statement should be sufficient for the opponent's case to be properly understood on an objective basis (decision T 222/85, OJ EPO 1988, 128).

(viii) In the present case, although it appears from the passages of the invitation dated 18 October 1991 which are quoted in sub-paragraph (ii) above that the applicant was informed by such invitation that there were features in claims 4 to 6 whose addition or omission were considered to violate Article 123(2) EPC, nevertheless the applicant was not informed in this communication either what these features were or why they were considered to constitute added subject-matter. The communication therefore contained no legal or factual reasoning at all. The contents of the decision in effect informed the applicant for the first time that the various features which were omitted from the amended claims 4 to 6 as compared to claims 4 to 6 as originally filed did not cause violation of Article 123(2) EPC, but that the addition to claims 4 to 6 of each of the three specific features (i) to (iii) set out in paragraph IV above was considered to violate Article 123(2) EPC. Thus the applicant had no opportunity to comment upon these alleged violations of Article 123(2) EPC before the decision was issued.

In connection with the passage in the Guidelines at E-II, 1, which was referred to in the invitation dated 18 October 1991 and which states that "Where replacement pages are filed and it is not obvious how the text has been amended, the applicant... should, for example, indicate in the margin or explain from which points of the original application documents... the amendments are derived", the board would comment that a reference to this passage in a communication to an applicant (such as in the above-identified invitation), while it may help to expedite the examining procedure, cannot create any legal obligation upon the applicant, nor can it in any way affect the obligations upon the examining division to comply with the require-

c) CBE, s'appliquent à l'acte d'opposition, qui, pour être recevable, doit comporter une "déclaration motivée" exposant les arguments de droit ou les faits présumés étayer efficacement les motifs d'opposition (décision T 550/88, JO OEB 1992, 117), cette déclaration motivée devant être suffisamment développée pour permettre de comprendre correctement la cause de l'opposant et de l'apprécier objectivement (décision T 222/85, JO OEB 1988, 128).

(viii) En l'espèce, si, à en juger par les passages de l'invitation du 18 octobre 1991 cités ci-dessus à l'alinéa (ii), le demandeur avait été informé par ladite invitation qu'il était considéré que certaines adjonctions ou suppressions de caractéristiques dans les revendications 4 à 6 allaient à l'encontre de l'article 123(2) CBE, il ne lui avait pas été indiqué dans cette notification quelles étaient ces caractéristiques ni pourquoi il était considéré qu'elles étendaient le contenu de la demande déposée initialement. Par conséquent, la notification n'exposait nullement les motifs de droit ou de fait. En fait, c'est par la décision de rejet que le demandeur avait été informé pour la première fois que si l'omission dans les revendications 4, 5 et 6 telles que modifiées de différentes caractéristiques figurant dans les revendications déposées initialement n'allait pas à l'encontre de l'article 123(2) CBE, l'adjonction dans ces mêmes revendications des trois caractéristiques particulières (i) à (iii) mentionnées au point IV ci-dessus était considérée comme contraire à l'article 123(2) CBE. De ce fait, le demandeur n'avait pas eu la possibilité, avant que la décision ne soit rendue, de prendre position au sujet de ces prétendues infractions à l'article 123(2).

En ce qui concerne le passage E-II, 1 des Directives mentionné dans l'invitation du 18 octobre 1991, qui prévoit que "lorsque des pages de remplacement sont déposées et que les modifications à apporter au texte ne sont pas claires, le demandeur du brevet ... doit fournir des explications en marge ou indiquer de quels passages de la demande originale ... la modification provient", la Chambre fait observer que s'il est possible, en faisant référence à ce passage dans une notification au demandeur (comme c'était le cas dans l'invitation précitée), d'accélérer la procédure d'examen, ce passage ne saurait créer une obligation juridique pour le demandeur, ni affecter en aucune façon les obligations de la division d'examen, qui reste tenue de respec-

sich, noch berührt er in irgendeiner Weise die Verpflichtung der Prüfungsabteilung zur Einhaltung der Artikel 96 und 113 (1) EPÜ.

Nach Auffassung der Kammer enthielt die Aufforderung vom 18. Oktober 1991 nicht die wesentlichen rechtlichen und faktischen Gründe, die zu der Feststellung in der späteren Entscheidung führten, daß die Änderungen in den Ansprüchen 4 bis 6 gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstießen. Die Entscheidung vom 5. Juni 1992 verstößt somit gegen den Artikel 113 (1) EPÜ. Außerdem war es - wie unter Ziffer vi dargelegt - infolge der fehlenden Begründung in der Aufforderung vom 18. Oktober 1991 rechtlich "notwendig", vor Erlaß einer Entscheidung einen weiteren Bescheid im Sinne des Artikels 96 (2) EPÜ abzusenden; da dies nicht geschehen ist, liegt ein Verstoß gegen Artikel 96 (2) EPÜ vor.

Diese Verstöße stellen eindeutig einen wesentlichen Verfahrensmangel im Sinne der Regel 67 EPÜ dar; nach Meinung der Kammer entspricht es daher unter den gegebenen Umständen der Billigkeit, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

ix) Angesichts der vorstehenden Feststellung ist es nicht erforderlich, auf die weiteren vom Beschwerdeführer vorgebrachten Verfahrensmängel im einzelnen einzugehen. Da jedoch die Gewährung einer persönlichen Rücksprache anerkanntermaßen im Ermessen des betreffenden Prüfers liegt, würde die Kammer die Verweigerung einer solchen Rücksprache im vorliegenden Fall nicht für einen Verfahrensfehler halten. Was die Behauptung betrifft, die Entscheidung der Prüfungsabteilung verstoße wegen mangelnder Begründung gegen die Regel 68 (2) EPÜ, so ist die Kammer der Auffassung, daß die Begründung der Entscheidung gerade noch ausreicht, um der Regel 68 (2) EPÜ Genüge zu tun. Damit eine Entscheidung im Sinne der Regel 68 (2) EPÜ "begründet" ist, muß sie die wesentlichen rechtlichen und faktischen Gründe enthalten, die zu der Feststellung führen, auf der die Entscheidung beruht. Die Angaben in der Entscheidung reichten - im Gegensatz zu denen in der Aufforderung vom 18. Oktober 1991 - gerade noch aus, den Beschwerdeführer über die Gründe zu unterrichten, die die Prüfungsabteilung zu der Feststellung bewogen hatten, es liege ein Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ vor.

ments under Articles 96 and 113(1) EPC.

In the board's judgment, the invitation dated 18 October 1991 did not contain the essential legal and factual reasoning leading to the finding in the subsequent decision that the amendments added to claims 4 to 6 violated Article 123(2) EPC. The decision dated 5 June 1992 was therefore issued in violation of Article 113(1) EPC. Furthermore, having regard to what is stated in subparagraph (vi) above, and having regard to the lack of reasoning in the invitation dated 18 October 1991, it was legally "necessary" to send a further communication before issuing a decision, within the meaning of Article 96(2) EPC, and the failure to send such a communication constituted a violation of Article 96(2) EPC.

Such violations were clearly substantial procedural violations within the meaning of Rule 67 EPC, and in the board's judgment it is clearly equitable that the appeal fee should be refunded in the circumstances of this case.

(ix) In view of the above finding it is unnecessary to discuss in detail the other procedural violations which were alleged by the appellant. However, it is well established that the appointment of an interview is a discretionary matter for the examiner concerned, and the board would not regard the failure to appoint an interview in the present case as a procedural violation. As to the allegation that the decision of the examining division may have contravened Rule 68(2) EPC in view of its lack of reasoning, the board considers that the decision contained just sufficient reasoning to satisfy Rule 68(2) EPC. In the board's view, in order to be "reasoned" within the meaning of Rule 68(2) EPC, a decision should contain the essential legal and factual reasons which lead to the finding on which the decision is based. What was stated in the decision was just sufficient to inform the appellant of the reason why the examining division considered Article 123(2) EPC to be violated in contrast to the invitation dated 18 October 1991.

ter les conditions requises par les articles 96 et 113(1) CBE.

La Chambre est d'avis que l'invitation du 18 octobre 1991 n'exposait pas les motifs de droit et de fait essentiels pour lesquels il avait été conclu dans la décision rendue ultérieurement que les caractéristiques ajoutées dans les revendications 4, 5 et 6 modifiées allaient à l'encontre de l'article 123(2) CBE. Par conséquent, la décision du 5 juin 1992 avait été rendue en violation de l'article 113(1) CBE. Compte tenu de ce qui vient d'être exposé ci-dessus à l'alinéa vi, la Chambre estime, vu l'absence d'exposé des motifs dans l'invitation du 18 octobre 1991, qu'avant de prendre une décision, il était en outre "nécessaire" du point de vue juridique d'envoyer une nouvelle notification au sens de l'article 96(2) CBE, et que le fait de n'avoir pas envoyé cette notification constituait une infraction à l'article 96(2) CBE.

Ces infractions constituaient de toute évidence des vices substantiels de procédure au sens de la règle 67 CBE, et la Chambre estime que, vu les faits de la cause, il est parfaitement équitable d'accorder en l'espèce le remboursement de la taxe de recours.

(ix) Compte tenu de la conclusion à laquelle est parvenue la Chambre, il n'est pas nécessaire d'examiner en détail les autres vices de procédure qui ont été allégués par le requérant. Toutefois, il est constant que l'examineur chargé de l'affaire est libre d'accorder ou non un entretien, et la Chambre ne considérerait pas en l'espèce qu'il y a eu vice de procédure du fait qu'il n'a pas été accordé d'entretien. Pour ce qui est de l'allégation selon laquelle la décision rendue par la division d'examen était contraire à la règle 68(2) CBE, du fait qu'elle ne comportait pas d'exposé des motifs, la Chambre considère que l'exposé des motifs contenu dans la décision suffisait de justesse pour qu'il puisse être considéré qu'il avait été satisfait à cette règle 68(2) CBE. La Chambre estime que, pour être "motivée" au sens de la règle 68(2) CBE, une décision doit exposer les motifs de droit ou de fait essentiels pour lesquels l'OEB est parvenu aux conclusions énoncées dans sa décision. A la différence de l'invitation du 18 octobre 1991, les déclarations figurant dans la décision suffisaient de justesse pour qu'il puisse être considéré que le requérant avait été informé du motif pour lequel la division d'examen considérait qu'il n'avait pas été satisfait à l'article 123(2) CBE.

4. Da die Prüfungsabteilung die Anmeldung noch nicht auf die übrigen Erfordernisse des EPÜ geprüft hat, wird die Angelegenheit nach Artikel 111 (1) EPÜ an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Entscheidung der Prüfungsabteilung wird aufgehoben; der Beschwerde wird stattgegeben.
2. Die Angelegenheit wird zur weiteren Prüfung nach Artikel 96 EPÜ an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

4. Since the examining division has not yet examined the application in connection with other requirements of the EPC, the case is remitted to the examining division pursuant to Article 111(1) EPC.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision of the examining division is set aside, and the appeal is allowed.
2. The case is remitted to the examining division for further examination under Article 96 EPC.
3. The appeal fee shall be refunded.

4. La division d'examen n'ayant pas encore examiné si la demande satisfaisait aux autres conditions requises par la CBE, l'affaire est renvoyée à la division d'examen conformément à l'article 111(1) CBE.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision de la division d'examen est annulée, et il est fait droit au recours.
2. L'affaire est renvoyée à la division d'examen pour poursuite de l'examen au titre de l'article 96 CBE.
3. Il y a lieu de rembourser la taxe de recours.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.5 vom 28. März 1995 T 631/94 - 3.2.5 (Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: C. V. Payraudeau
Mitglieder: W. D. Weiß
A. Burkhardt

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Heinrich Wagner Sinto
Maschinenfabrik GmbH

Beitretender/Beschwerdeführer:
Künkel-Wagner Service und
Vertriebsgesellschaft mbH

**Stichwort: Formmaschine/
WAGNER SINTO**

Artikel: 105 EPÜ

Schlagwort: "Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers - unzulässig"

Leitsatz

Mit der Abgabe an die interne Poststelle des EPA ist eine im schriftlichen Verfahren ergangene Entscheidung über die Einstellung des Einspruchsverfahrens öffentlich existent und damit erlassen. Wird von den Parteien, die an dem Verfahren, das zu dieser Entscheidung geführt hat, beteiligt waren, keine Beschwerde erhoben, ist zu diesem Zeitpunkt das Einspruchsverfahren abgeschlossen und danach kein Beitritt auf der Grundlage von Artikel 105 EPÜ mehr möglich.

Decision of Technical Board of Appeal 3.2.5. dated 28 March 1995 T 631/94 - 3.2.5 (Translation)

Composition of the board:

Chairman: C. V. Payraudeau
Members: W. D. Weiß
A. Burkhardt

Patent proprietor/Respondent:
Heinrich Wagner Sinto
Maschinenfabrik GmbH

Intervener/Appellant:
Künkel-Wagner Service und
Vertriebsgesellschaft mbH

**Headword: Moulding machine/
WAGNER SINTO**

Article: 105 EPC

Keyword: "Intervention of the assumed infringer - inadmissible"

Headnote

When a decision to terminate opposition proceedings, taken in written proceedings, is handed over to the EPO postal service, it becomes public and effective and has therefore been issued. If the parties to the proceedings do not appeal, the opposition proceedings are completed at that point in time and thereafter intervention based on Article 105 EPC is no longer possible.

Décision de la Chambre de recours technique 3.2.5, en date du 28 mars 1995 T 631/94 - 3.2.5 (Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : C.V. Payraudeau
Membres : W.D. Weiss
A. Burkhardt

Titulaire du brevet/intimé :
Heinrich Wagner Sinto
Maschinenfabrik GmbH

Intervenant/requérant :
Künkel-Wagner Service und
Vertriebsgesellschaft mbH

**Référence : Machine à mouler/
WAGNER SINTO**

Article : 105 CBE

Mot-clé : "Intervention du contrefacteur présumé-irrecevable"

Sommaire

Suite à la remise au service du courrier interne de l'OEB de la décision relative à la clôture de la procédure d'opposition, prise lors de la procédure écrite, cette décision est effective au regard du public et donc considérée comme ayant été rendue. Si les parties à la procédure qui a conduit à l'adoption de cette décision n'introduisent pas de recours, la procédure d'opposition est close à cette date et une intervention au titre de l'article 105 CBE n'est plus recevable.

Sachverhalt und Anträge

I. Am 20. Juni 1994, gab der Formalprüfer der Einspruchsabteilung eine Entscheidung über die Einstellung des Einspruchsverfahrens an die interne Poststelle des EPA zur Zustellung an die Parteien ab.

II. Die Entscheidung wies das aufgestempelte Datum vom 23. Juni 1994 auf und wurde am gleichen Tag durch eingeschriebenen Brief mit Rückschein an die Parteien gesandt.

III. Am 23. Juni 1994, reichte die Beschwerdeführerin eine begründete Beitrittserklärung ein und, "sofern das Einspruchsverfahren durch Beschluß abgeschlossen sein sollte, dieser Beschluß allerdings noch nicht rechtskräftig sei", erhob sie Beschwerde gegen einen solchen Beschluß. Die Beschwerdeführerin bezahlte gleichzeitig alle entsprechenden Gebühren.

IV. Nachdem die Einspruchsabteilung die Akte ohne eigene Stellungnahme an die Beschwerdekammer des EPA weitergeleitet hatte, teilte die Geschäftsstelle der zuständigen Kammer der Beschwerdeführerin mit, daß gemäß der Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer in der Sache G 4/91 (ABI. EPA 1993, 707) und G 12/91 (ABI. EPA 1994, 285) das Verfahren vor der Einspruchsabteilung vor Eingang der Beitrittserklärung abgeschlossen gewesen sei. Dader einzige Verfahrensbeteiligte (Patentinhaber) keine Beschwerde eingelegt habe, seien die Beitrittserklärung und die Beschwerde wirkungslos.

V. Nach dieser Mitteilung hielt die Beschwerdeführerin ihre Auffassung, daß der Beitritt rechtzeitig erklärt worden sei, aufrecht und machte geltend, daß - ungeachtet der Tatsache, daß das Verfahren zum Erlaß der Entscheidung am 20. Juni 1994 und somit vor dem Tag der Einreichung der Beitrittserklärung abgeschlossen gewesen sei - der Erlaß der Entscheidung erst am Tage der Absendung, d. h. dem 23. Juni 1994, erfolgt sei.

Darüber hinaus seien in dem Europäischen Patentregister sowie in dem EPIDOS-Informations-Register die Einträge: "Einstellung des Einspruchsverfahrens/Termination of Opposition Procedure/Clôture de la procédure d'opposition" und "Opposition proceedings closed (R. 60) dispatch/legal effect day" jeweils mit dem Datum vom 23. Juni 1994 verbunden. Dieses offizielle Datum sei das einzige Datum, das der Öffentlichkeit und daher auch der Beitre-

Summary of facts and submissions

I. On 20 June 1994 the opposition division's formalities officer handed a decision to terminate opposition proceedings over to the EPO postal service for notification to the parties.

II. The decision was date-stamped 23 June 1994 and was despatched to the parties the same day by registered letter with advice of delivery.

III. On 23 June 1994 the appellants filed a reasoned notice of intervention and, "in case the opposition proceedings are to be terminated by decision, but said decision is not yet final", lodged an appeal against such decision, at the same time paying all the appropriate fees.

IV. After the opposition division had passed the file on to the EPO board of appeal without making any observations, the appropriate board registry informed the appellants that, according to Enlarged Board of Appeal case law (G 4/91, OJ EPO 1993, 707, and G 12/91, OJ EPO 1994, 285), the proceedings before the opposition division had been completed prior to receipt of the notice of intervention. Since the only party to the proceedings (the patent proprietor) had not filed an appeal, neither the notice of intervention nor the appeal had any legal effect.

V. Following this communication, the appellants upheld their view that the notice of intervention had been submitted in due time and argued that, notwithstanding the fact that the decision-making process had been completed on 20 June 1994 and hence prior to the date on which the notice of intervention was filed, the decision was not issued until the date of despatch, that is to say 23 June 1994.

Furthermore, the entries in the Register of European Patents and the EPIDOS Information Register - "Einstellung des Einspruchsverfahrens/Termination of Opposition Procedure/Clôture de la procédure d'opposition" and "Opposition proceedings closed (R.60) dispatch/legal effect day" - both bore the date 23 June 1994. This official date was the only date made known to the public and hence also to the intervener in this connection and therefore had to be

Exposé des faits et conclusions

I. Le 20 juin 1994, l'agent chargé des formalités de la division d'opposition a remis une décision relative à la clôture de la procédure d'opposition au service du courrier interne de l'OEB pour signification aux parties.

II. La date du 23 juin 1994 avait été tamponnée sur la décision qui a été envoyée le même jour aux parties, en recommandé avec accusé de réception.

III. Le 23 juin 1994, le requérant a présenté une déclaration d'intervention motivée et "au cas où il serait mis fin à la procédure d'opposition par une décision, et que cette décision ne soit pas encore passée en force de chose jugée", il a introduit un recours contre une telle décision. Le requérant a acquitté à la même date toutes les taxes correspondantes.

IV. Après que la division d'opposition eut transmis le dossier à la chambre de recours sans prise de position, le greffe de la chambre compétente a informé le requérant que, conformément à la jurisprudence de la Grande Chambre de recours dans les affaires G 4/91 (JO OEB 1993, 707) et G 12/91 (JO OEB 1994, 285), la procédure devant la division d'opposition était close avant la réception de la déclaration d'intervention. La seule partie à la procédure (le titulaire du brevet) n'ayant pas introduit de recours, la déclaration d'intervention et le recours sont sans effet.

V. Suite à cette notification, le requérant a continué d'estimer que la déclaration d'intervention avait été produite en temps voulu et a fait valoir que - nonobstant le fait que la procédure ayant entraîné la prise de la décision ait été conclue le 20 juin 1994, donc avant la date où la déclaration d'intervention a été produite - la décision n'a été rendue que le jour où la déclaration a été expédiée, à savoir le 23 juin 1994.

Par ailleurs, dans le Registre européen des brevets et dans le registre d'information EPIDOS, les entrées "Einstellung des Einspruchsverfahrens/Termination of Opposition Procedure/Clôture de la procédure d'opposition" et "Opposition proceedings closed (R.60) dispatch/legal effect day" portaient chacune la date du 23 juin 1994. Cette date officielle étant la seule date dont le public et, par conséquent, l'intervenant, auraient eu connaissance, devrait

tenden in diesem Zusammenhang kundbar geworden sei, und müsse deshalb als gültig angesehen werden. Aus diesem Grund seien die Beitrittserklärung und die Beschwerde, die am 23. Juni 1994 eingereicht wurden, rechtzeitig eingelegt.

VI. Während der von der Beschwerdeführerin beantragten mündlichen Verhandlung, stützte sich die Beschwerdeführerin im wesentlichen auf ihr schriftliches Vorbringen. Sie machte dabei insbesondere geltend, daß gemäß der Entscheidung G 12/91 der Zeitpunkt der Abgabe der Entscheidung durch die Formalprüfungsstelle des EPA dem Zeitpunkt der Beendigung der sachlichen Debatte in der mündlichen Verhandlung und die Verkündung der Entscheidung im mündlichen Verfahren der Zustellung der Entscheidung im schriftlichen Verfahren entsprechen. Der Zeitpunkt des Erlasses einer Entscheidung sei der Zeitpunkt der Verkündung bzw. Aufgabe zur Post zum Zwecke der Zustellung, im vorliegenden Falle also der 23. Juni 1994. Daher sei der Beitritt rechtzeitig eingereicht und damit wirksam erfolgt.

VII. Die Beschwerdegegnerin machte ihrerseits geltend, daß das Verfahren zum Erlaß der Entscheidung der Einspruchsabteilung am 20. Juni 1994 abgeschlossen worden sei und daher die Beitrittserklärung ebenso unwirksam sei, wie die Beschwerde unzulässig sei.

VIII. Am Ende der mündlichen Verhandlung beantragte die Beschwerdeführerin, die Entscheidung vom 23. Juni 1994 aufzuheben und die Sache zur weiteren Behandlung an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen (Hauptantrag) und hilfsweise der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfrage vorzulegen:

"Ist eine Entscheidung im schriftlichen Verfahren schon erlassen, wenn sie von der Formalprüfungsstelle der Abteilung an die interne Poststelle des EPA zum Zweck der Zustellung abgegeben wird, in der Regel 3 Tage vor ihrem Datum?"

Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde zurückzuweisen und die Kosten für die mündliche Verhandlung der Beschwerdeführerin aufzuerlegen.

IX. Nach Beendigung der sachlichen Debatte teilte der Vorsitzende der Beschwerdekammer den Parteien mit, daß die Entscheidung schriftlich erlassen werde.

deemed valid. For this reason the notice of intervention and the appeal filed on 23 June 1994 had been submitted in due time.

VI. During the oral proceedings requested by the appellants, the latter based their arguments essentially on their written submissions. They argued in particular that, according to decision G 12/91, the moment when the decision was handed over by the EPO formalities section was equivalent to the closing of the debate in oral proceedings, and the pronouncement of the decision in oral proceedings was equivalent to notification of the decision in written proceedings. A decision was issued the moment it was pronounced or posted for notification purposes, in this case, therefore, on 23 June 1994. The notice of intervention had therefore been filed in due time and had legal effect.

VII. The respondents contended that the opposition division's decision-making process had been completed on 20 June 1994, the notice of intervention therefore had no legal effect and the appeal was inadmissible.

VIII. At the close of the oral proceedings the appellants requested that the decision dated 23 June 1994 be set aside and the matter referred back to the opposition division for further processing (main request) and, subsidiarily, that the following point of law be referred to the Enlarged Board of Appeal:

"Has a decision taken in written proceedings already been issued when it is handed over by the decision-making department's formalities section to the EPO postal service for notification, usually three days prior to the date it bears?"

The respondents requested that the appeal be dismissed and the appellants be ordered to pay the costs of the oral proceedings.

IX. After closing the debate the chairman of the board informed the parties that the decision would be issued in writing.

être considérée comme valable. La déclaration d'intervention et le recours, introduits le 23 juin 1994, auraient donc été produits en temps voulu.

VI. Pendant la procédure orale demandée par le requérant, celui-ci s'est principalement référé à ses arguments écrits, en faisant notamment valoir que, conformément à la décision G 12/91, la date de remise de la décision par la section des formalités de l'OEB correspondait à la date de conclusion des discussions au fond de la procédure orale, et celle de la communication de la décision lors de la procédure orale correspondait à la date de la signification de la décision lors de la procédure écrite. La date où une décision est rendue serait celle où elle est prononcée ou celle où elle est remise au service du courrier, en vue de sa signification, en l'espèce le 23 juin 1994. Par conséquent, la déclaration d'intervention aurait été produite en temps voulu et serait donc valable.

VII. Pour sa part, l'intimé a fait valoir que la procédure à l'issue de laquelle la décision de la division d'opposition a été rendue ayant pris fin le 20 juin 1994, la déclaration d'intervention n'était pas valable et le recours était irrecevable.

VIII. A la fin de la procédure orale, le requérant a demandé l'annulation de la décision en date du 23 juin 1994 et le renvoi de l'affaire à la division d'opposition pour suite à donner (requête principale) et, à titre subsidiaire, que les questions de droit suivantes soient soumises à la Grande Chambre de recours :

"Une décision est-elle déjà rendue au cours de la procédure écrite, lorsqu'elle est remise, en vue de sa signification, au service du courrier interne de l'OEB par la section des formalités de la division, habituellement trois jours avant sa date?"

L'intimé a demandé que le recours soit rejeté et que les frais afférents à la procédure orale soient imputés au requérant.

IX. A l'issue des discussions au fond, le Président de la chambre de recours a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par écrit.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde wurde gegen eine mit Beschwerde anfechtbare Entscheidung eingelegt. Die Beschwerdegebühr wurde rechtzeitig bezahlt und die Beschwerdebegründung wurde innerhalb der in Artikel 108 EPÜ angegebenen Fristen eingebracht. Ferner enthält die Beschwerdeschrift einen Antrag, der die angefochtene Entscheidung und den Umfang angibt, in dem ihre Änderung oder Aufhebung begehrt wird.

2. Die Voraussetzungen der Artikel 106, 108 und der Regel 64 Buchstabe b EPÜ sind somit erfüllt. Die Beschwerde kann jedoch erst dann als zulässig betrachtet werden, wenn auch die Voraussetzungen des Artikels 107 EPÜ erfüllt sind.

3. Gemäß Artikel 107 EPÜ steht "die Beschwerde denjenigen zu, die an dem Verfahren beteiligt waren, das zu der Entscheidung geführt hat, ...".

4. Gemäß Artikel 105(1) EPÜ kann der vermeintliche Patentverletzer nach Ablauf der Einspruchsfrist dem Einspruchsverfahren beitreten. Die Große Beschwerdekammer hat in der Entscheidung G 4/91 aus diesem Artikel das Erfordernis abgeleitet, daß der Beitritt des vermeintlichen Verletzers gemäß Artikel 105 EPÜ voraussetzt, daß ein Einspruchsverfahren zum Zeitpunkt der Beitrittserklärung anhängig ist.

5. Im vorliegenden Falle wurde die angefochtene Entscheidung von dem Formalsachbearbeiter der Einspruchsabteilung am 20. Juni 1994, mit dem Datum vom 23. Juni 1994 versehen, zur internen Poststelle des EPA gegeben. An letzterem Tag, d. h. am 23. Juni 1994, ist die Übergabe an die Post zum Zwecke der Zustellung an die Patentinhaberin und die Einsprechende durch eingeschriebenen Brief mit Rückschein erfolgt. Am gleichen Tag, d. h. am 23. Juni 1994, wurde die Beitrittserklärung der Beschwerdeführerin unter gleichzeitiger Bezahlung der Einspruchsgebühr eingereicht.

6. Die Beantwortung der Frage, ob am 23. Juni 1994 noch ein Einspruchsverfahren anhängig war, ist somit für die zu treffende Entscheidung von besonderer Bedeutung:

Im Bejahungsfalle wäre der Beitritt rechtzeitig erfolgt, und die Beschwerde wäre daher zulässig, da der Beitretende als Einsprechender am Ver-

Reasons for the decision

1. The appeal was filed against a decision against which an appeal lies. The appeal fee was paid in due time and the statement of grounds of appeal was filed within the time limits stipulated in Article 108 EPC. Furthermore, the notice of appeal contains a statement identifying the decision which is impugned and the extent to which amendment or cancellation of the decision is requested.

2. The requirements of Articles 106 and 108 and Rule 64(b) EPC are therefore met, but the appeal can be deemed admissible only if the requirements of Article 107 EPC are also met.

3. Under Article 107 EPC "any party to proceedings ... may appeal".

4. Under Article 105(1) EPC the assumed infringer may intervene in the opposition proceedings after the opposition period has expired. In decision G 4/91 the Enlarged Board of Appeal took that article to mean that intervention by the assumed infringer pursuant to Article 105 EPC presupposes that there are opposition proceedings in existence at the point in time when a notice of intervention is filed.

5. In the present case the contested decision, bearing the date 23 June 1994 was handed over on 20 June 1994 by the opposition division formalities officer to the EPO postal service. On the date stamped, viz. 23 June 1994, it was posted by registered letter with advice of delivery for notification to the patent proprietor and the opponents. On the same date, the appellants filed the notice of intervention, at the same time paying the opposition fee.

6. The question as to whether opposition proceedings were still in existence on 23 June 1994 is therefore of particular importance for the board's decision:

If they were still in existence, the notice of intervention would have been filed in due time and the appeal would be admissible because the

Motifs de la décision

1. Le recours a été introduit contre une décision pouvant faire l'objet d'un recours. La taxe de recours a été acquittée en temps utile et le mémoire exposant les motifs du recours a été produit dans le délai prévu à l'article 108 CBE. Par ailleurs, l'acte de recours contient une requête indiquant quelle est la décision attaquée et dans quelle mesure le requérant souhaite qu'elle soit modifiée ou annulée.

2. Les conditions posées aux articles 106 et 108 et à la règle 64 b) CBE sont donc remplies. Toutefois, le recours ne peut être considéré comme recevable que si les conditions posées à l'article 107 CBE sont également remplies.

3. Conformément à l'article 107 CBE, "toute partie à la procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision".

4. Conformément à l'article 105(1) CBE, le présumé contrefacteur peut intervenir dans la procédure d'opposition après l'expiration du délai d'opposition. Dans la décision G 4/91, la Grande Chambre de recours a déduit de cet article que l'intervention conformément à l'article 105 CBE du contrefacteur présumé dans la procédure d'opposition suppose qu'une procédure d'opposition soit en instance au moment où la déclaration d'intervention est produite.

5. En l'espèce, la décision attaquée, sur laquelle l'agent des formalités de la division d'opposition a apposé, le 20 juin 1994, la date du 23 juin 1994, a été remise au service du courrier interne de l'OEB. Le dernier jour, c'est-à-dire le 23 juin 1994, elle a été postée, en recommandé avec accusé de réception, en vue de sa signification au titulaire du brevet et à l'opposant. Le même jour, le 23 juin 1994, la déclaration d'intervention du requérant a été produite et la taxe d'opposition a été payée.

6. La réponse donnée à la question de savoir si une procédure d'opposition était encore en instance le 23 juin 1994 est donc particulièrement importante au regard de la décision devant être prise.

Si l'on y répond par l'affirmative, l'intervention aurait eu lieu en temps utile et le recours serait donc recevable, car l'intervenant aurait participé

fahren, das zu der angefochtenen Entscheidung geführt hat, beteiligt gewesen wäre (Art. 105 (2) EPÜ). Ansonsten wäre die Beitrittsklärung verspätet eingegangen und damit wirkungslos. In diesem Falle wäre die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen, da sie von jemandem eingereicht worden wäre, der an dem Verfahren, das zu der angefochtenen Entscheidung geführt hat, nicht beteiligt war.

7. In der Entscheidung G 12/91 der Großen Beschwerdekammer wurde festgestellt (Punkt 9.3.):

"Mit der Abgabe durch die Formalprüfungsstelle an die interne Poststelle zum Zweck der Zustellung verläßt die Entscheidung die Akten und ist damit dem Einwirkungsbereich der Abteilung entzogen. Zu diesem Zeitpunkt ist das Verfahren für den Erlaß der Entscheidung im schriftlichen Verfahren vor der Abteilung abgeschlossen."

8. Die Entscheidung G 4/91 (Punkt 7, 2. und 3. Absatz) stellt darüber hinaus fest, daß das Verfahren zu dem Zeitpunkt abgeschlossen ist, zu dem die Einspruchsabteilung eine abschließende Entscheidung getroffen hat, mit der Folge, daß sie nicht mehr befugt ist, diese Entscheidung zu ändern.

9. Die angefochtene Entscheidung wurde ausweislich des entsprechenden Eintrags auf der Entscheidungskopie in der Akte am 20. Juni 1994 an die interne Poststelle des Amtes abgegeben. Damit war das Verfahren für den Erlaß dieser Entscheidung abgeschlossen.

Im mündlichen Verfahren ist eine Entscheidung mit ihrer Verkündung öffentlich existent und somit erlassen. Sie kann von der Stelle, die sie erlassen hat, nicht mehr geändert werden. Diese Voraussetzungen sind beim schriftlichen Verfahren spätestens mit der Zustellung der Entscheidung gegeben (G 12/91, Punkt 2). Die gleichen Voraussetzungen liegen jedoch bereits dann vor, nachdem die Entscheidung an die interne Poststelle des EPA übergeben worden ist. Ab diesem Zeitpunkt ist der Inhalt der Entscheidung, z. B. durch Akteneinsicht, öffentlich existent.

Nach den von der Großen Beschwerdekammer aufgeführten Kriterien war daher nach dem 20. Juni 1994 die Entscheidung bereits erlassen und, da von den am Verfahren, das zu dieser Entscheidung geführt hatte, beteiligten Parteien keine Beschwerde erhoben wurde, auch das Einspruchsverfahren abgeschlossen.

intervener would be party to the proceedings as an opponent (Article 105(2) EPC). Otherwise, the notice of intervention would have been filed late and therefore have no legal effect, in which case the appeal would have to be rejected as inadmissible on the ground that it had not been filed by a party to the proceedings.

7. Point 9.3 of Enlarged Board of Appeal decision G 12/91 states:

"When a decision is handed over by the formalities section to the EPO postal service for notification, it is taken from the file and is therefore removed from the power of the department that issued it. This moment marks the completion of proceedings before the decision-making department."

8. Point 7 (second and third paragraphs) of G 4/91 also states that the proceedings are terminated at the point in time when the opposition division has made a final decision in the sense that thereafter it has no power to change it.

9. The contested decision was handed over to the EPO postal service on 20 June 1994, as shown by the entry to this effect on the copy of the decision in the file, thus terminating the decision-making process in this case.

In oral proceedings a decision becomes public and effective by virtue of being pronounced and has therefore been issued. It cannot be amended by the department that issued it. The equivalent of this moment in written proceedings is the moment the decision is notified (G 12/91, point 2). However, the same situation already exists once the decision has been handed over to the EPO postal service. From that moment the content of the decision is public and effective, eg through inspection of the file.

According to the criteria set forth by the Enlarged Board of Appeal, therefore, the decision was issued with effect from 20 June 1994 and, since no appeal was filed by the parties to the proceedings, the opposition proceedings were also completed as of that date.

en qualité d'opposant à la procédure ayant conduit à la décision attaquée (Art. 105(2) CBE). Dans le cas contraire, la déclaration d'intervention aurait été reçue trop tard et serait donc privée d'effet. Le recours devrait alors être considéré irrecevable pour avoir été introduit par une personne n'ayant pas participé à la procédure ayant conduit à la décision attaquée.

7. Dans la décision G 12/91 de la Grande Chambre de recours, il a été estimé au point 9.3 que

"lors de sa remise au service du courrier par la section des formalités en vue de sa signification, la décision quitte le dossier et est par là soustraite au domaine d'action de la division. A ce moment, la procédure devant la division est terminée".

8. Par ailleurs, il est indiqué dans la décision G 4/91 (point 7, 2ème et 3ème paragraphes) que la procédure est close à partir du moment où la division d'opposition a rendu une décision définitive, si bien qu'elle n'est plus en droit de modifier cette décision.

9. Selon l'indication correspondante portée sur la copie de la décision versée au dossier, la décision attaquée a été remise le 20 juin 1994 au service du courrier interne de l'Office. Cet acte a clos la procédure à l'issue de laquelle la décision a été rendue.

Une décision prononcée lors d'une procédure orale est effective au regard du public et donc considérée comme ayant été rendue. L'instance qui l'a rendue ne peut plus la modifier. En procédure écrite, ces conditions sont remplies au plus tard avec la signification de la décision, (G 12/91, point 2). Toutefois, ces mêmes conditions sont déjà remplies après que la décision a été remise au service du courrier interne de l'OEB. A partir de ce moment, le contenu de la décision est effectif au regard du public, par exemple au titre de l'inspection publique.

Selon les critères établis par la Grande Chambre de recours, la décision était déjà rendue le 20 juin 1994 et, les parties à la procédure qui a conduit à cette décision n'ayant pas introduit de recours, la procédure d'opposition était close.

10. Da somit die Beitrittserklärung der Beschwerdeführerin nicht wirksam geworden ist, ist auch die Beschwerde unzulässig.

11. Wie die obigen Ausführungen zeigen, ist die Anwendung der sich aus der Entscheidung G 4/91 ergebenden Prinzipien auf den vorliegenden Fall eindeutig. Es liegt somit kein Grund vor, die Frage der Beschwerdeführerin der Großen Beschwerdekammer vorzulegen.

12. Die Beschwerdegegnerin hat eine Entscheidung über die Verteilung der Kosten beantragt. Die Kammer kann nicht erkennen, daß die Beschwerdeführerin die ihr zustehenden legitimen Rechte in mißbräuchlicher oder exzessiver Weise in Anspruch genommen und damit der Beschwerdegegnerin willkürlich Kosten verursacht hat, deren Erstattung der Billigkeit entsprechen würde.

Der Antrag, der Beschwerdegegnerin die Kosten für die mündliche Verhandlung zu erstatten, ist somit abzulehnen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Der Antrag, eine Frage an die Große Beschwerdekammer vorzulegen, wird abgelehnt.
3. Der Antrag, die Kosten der Beschwerdegegnerin für die mündliche Verhandlung der Beschwerdeführerin aufzuerlegen, wird abgelehnt.

10. Since, therefore, the appellants' notice of intervention had no legal effect, the appeal is likewise inadmissible.

11. As the above statements show, the principles deduced from decision G 4/91 clearly apply to the present case and there is therefore no reason to refer the appellants' question to the Enlarged Board of Appeal.

12. The respondents requested a decision regarding the apportionment of costs. The board does not find that the appellants have abused or exceeded their legitimate rights, thereby arbitrarily causing the respondents to incur costs which, in all fairness, ought to be reimbursed.

The request for reimbursement of the respondents' oral proceedings costs is therefore refused.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The appeal is dismissed.
2. The request to refer a point of law to the Enlarged Board of Appeal is refused.
3. The request to order the appellants to pay the respondents' oral proceedings costs is refused.

10. La déclaration d'intervention du requérant étant privée d'effet, le recours est irrecevable.

11. Comme le montrent les observations supra, il est évident que les principes résultant de la décision G 4/91 peuvent être appliqués à l'affaire en cause. Il n'y a donc aucune raison de soumettre la question du requérant à la Grande Chambre de recours.

12. L'intimé a demandé qu'il soit pris une décision sur la répartition des frais. La Chambre n'estime pas que le requérant ait abusé de ses droits légitimes, ce qui aurait occasionné à l'intimé des frais injustifiés, devant être remboursés pour des motifs d'équité.

La requête portant sur le remboursement à l'intimé des frais afférents à la procédure orale doit donc être rejetée.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. Le recours est rejeté.
2. La requête visant à soumettre une question à la Grande Chambre de recours est rejetée.
3. La requête visant à imputer au requérant les frais de procédure orale de l'intimé est rejetée.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2 vom 16. Januar 1995
W 4/94 - 3.3.2
 (Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. A. M. Lançon
 Mitglieder: U. Oswald
 C. Holtz

Anmelder: Merck Patent GmbH
Stichwort: Pigmente/MERCK
Artikel: 155 (3) EPÜ; 34 (3) a) PCT
Regel: 68.2, 68.3 c), e) PCT
PCT-Richtlinien Kap. III, 7., Kap. VI, 5.5, 5.7
Schlagwort: "Begründungspflicht nach Regel 68.2 und Regel 68.3e) PCT" - "Beurteilung der Einheitlichkeit a posteriori" - "funktionales Merkmal nicht zweifelsfrei in Frage gestellt" - "Rückzahlung aller Gebühren"

Leitsätze

I. Die Begründungspflicht unter Regel 68.2 PCT kann dann als erfüllt angesehen werden, wenn der maßgebende Grund für die Entscheidung erkennbar ist, auch wenn die Gründe möglicherweise als unzureichend oder unrichtig angesehen werden (vgl. Punkt 4.1 der Entscheidungsgründe).

II. Wenn die im Widerspruch vorgebrachten Argumente keine zusätzliche technische und/oder patentrechtliche Erörterung bedingen, also zu keiner neuen Beurteilung des Sachverhaltes führen, so ist es nicht unmittelbar fehlerhaft, wenn die Mitteilung des Ergebnisses der Überprüfung im Rahmen von Regel 68.3 e) PCT eine bloße Rückbeziehung auf die Gründe des sogenannten "PCT/IPEA/405" darstellen (vgl. Punkt 4.2 der Entscheidungsgründe).

Sachverhalt und Anträge

I. Die Anmelderin hat am 12. Oktober 1992 die internationale Anmeldung PCT/EP92/02351 gemäß Formblatt PCT/RO/101, Blatt Nr. 5, Feld Nr. VIII, "Kontrollliste", mit 49 Blättern Beschreibung, einem Anspruchssatz umfassend "6 Blätter", einem Blatt Zusammenfassung sowie drei Blättern Zeichnungen eingereicht. Anspruch 1 auf Seite 50 der Anmeldung lautet wie folgt:

"1. Plättchenförmiges Pigment mit

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.2
dated 16 January 1995
W 4/94 - 3.3.2
 (Translation)

Composition of the board:

Chairman: P.A.M. Lançon
 Members: U. Oswald
 C. Holtz

Applicant: Merck Patent GmbH
Headword: Pigments/MERCK
Article: 155(3) EPC; 34(3)(a) PCT
Rule: 68.2, 68.3(c), (e) PCT
PCT Guidelines Chapter III, 7, Chapter VI, 5.5, 5.7
Keyword: "Obligation under Rules 68.2 and 68.3(e) PCT to provide justification" - "Assessment of unity a posteriori" - "Functional feature not definitely called into question" - "Reimbursement of all fees"

Headnote

I. The obligation under Rule 68.2 PCT to provide justification can be seen as fulfilled if the prime reason for the decision is identifiable, even though the reasons could be seen as insufficient or incorrect (see reasons, 4.1).

II. If the arguments submitted in the protest do not necessitate any additional discussion on technical and/or patent law issues, ie do not lead to any new assessment of the facts, it is not automatically incorrect for the notification of the result of the review under Rule 68.3(e) PCT merely to refer back to the reasons given on form PCT/IPEA/405 (see reasons, 4.2).

Summary of facts and submissions

I. The applicants filed international application PCT/EP92/02351 on 12 October 1992 using form PCT/RO/101. According to sheet 5, box No. VIII ("CHECKLIST"), of the form, the application comprised 49 sheets of description, "6 sheets" of claims, a one-sheet abstract and 3 sheets of drawings. Claim 1 on page 50 of the application reads as follows:

"1. A platelike pigment with high

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.2, en date du 16 janvier 1995
W 4/94 - 3.3.2
 (Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : P. A. M. Lançon
 Membres : U. Oswald
 C. Holtz

Demandeur : Merck Patent GmbH
Référence: Pigments/MERCK
Article : 155(3) CBE; 34(3)a) PCT
Règle : 68.2, 68.3c), e) PCT
Directives PCT, chap. III, 7., chap. VI, 5.5, 5.7
Mot-clé: "Obligation de motiver conformément aux règles 68.2 et 68.3e) PCT" - "Appréciation de l'unité de l'invention a posteriori" - "Remise en cause de la caractéristique fonctionnelle non indubitable" - "Remboursement de toutes les taxes"

Sommaire

I. Il est satisfait à l'obligation de motiver prévue à la règle 68.2 PCT dès lors qu'il est possible de discerner le motif déterminant de la décision, même si les motifs invoqués sont éventuellement considérés comme insuffisants ou erronés (cf. point 4.1 des motifs de la décision).

II. Lorsque les arguments avancés dans la réserve ne nécessitent aucune discussion supplémentaire sur le plan technique et/ou du droit des brevets, autrement dit, qu'ils n'entraînent aucune nouvelle appréciation des faits, il n'y a pas directement irrégularité lorsque la notification du résultat du réexamen selon la règle 68.3e) PCT constitue une simple référence aux motifs exposés dans le formulaire "PCT/IPEA/405" (cf. point 4.2 des motifs de la décision).

Exposé des faits et conclusions

I. Le 12 octobre 1992, le demandeur a déposé la demande internationale PCT/EP92/02351 comprenant, selon le formulaire PCT/RO/101, feuille n° 5, cadre n° VIII, "Bordereau", une description de 49 feuilles, un jeu de revendications de six feuilles, un abrégé d'une feuille ainsi que trois feuilles de dessin. La revendication 1 figurant à la page 50 de la demande s'énonce comme suit :

"1. Pigment en plaquettes d'un

hohem Glanz und hohem Deckvermögen oder hoher Transparenz, bestehend aus einer transparenten, anorganischen, plättchenförmigen Matrix, die einen zusätzlichen Bestandteil enthalten kann, dadurch gekennzeichnet, daß der zusätzliche Bestandteil ein lösliches oder nicht-lösliches Farbmittel ist und daß zur Erzielung des Glanzes die Matrix zumindest auf einer Seite mit einer oder mehreren dünnen, transparenten oder semitransparenten reflektierenden Schichten aus Metalloxiden oder Metallen belegt ist."

II. Die fünf Seiten 50 bis 54 der Anmeldung umfassen die weiteren Ansprüche, und zwar die von Anspruch 1 abhängigen Ansprüche 2 bis 15, in Folge betreffend die stoffliche Ausgestaltung der Matrix, Netzwerkbildner zu deren Modifikation, Bariumsulfat zur Glättung der Oberfläche, die stoffliche Ausgestaltung der Farbmittel sowie die stoffliche Ausgestaltung der die Matrix belegenden Schichten. Anspruch 16 betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines plättchenförmigen Pigmentes; ihm folgen die abhängigen Ansprüche 17 bis 25 und, nach Angaben der Anmelderin im Bescheid, datiert 28. Juli 1993, Seite 2, dritter Absatz, die weiteren abhängigen Verfahrensansprüche 26, 27 sowie der Verwendungsanspruch 28. Weitere Seiten mit Ansprüchen sind in der Akte nicht zu finden.

III. Mit der das Datum 29. Juni 1993 tragenden "Aufforderung zur Einschränkung der Ansprüche oder zur Zahlung zusätzlicher Gebühren" im Rahmen von Artikel 34 (3) a) und Regel 68.2 PCT wurde der Anmelderin mitgeteilt, daß das Europäische Patentamt als "die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde" (IPEA) der Auffassung ist, daß mit der internationalen Anmeldung fünf Erfindungen beansprucht werden und demzufolge entweder, wie dargelegt, die Ansprüche einzuschränken oder vier zusätzliche Prüfungsgebühren zu bezahlen seien.

Die IPEA hat hierzu ausgeführt, daß gegenüber dem Dokument JP-A-2-32 170 der Beschreibung sowie den Dokumenten FR-A-1 581 309, dort Anspruch 1, sowie FR-A-1 273 230, dort Zusammenfassung, die Aufgabe, mehrschichtige plättchenförmige Pigmente bereitzustellen, als Idee nicht neu sei. Folglich fänden sich in den Ansprüchen 1 bis 25 verschiedene Erfindungen, die nicht untereinander in der Weise verbunden seien, daß sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen, und zwar:

gloss and high covering capacity or high transparency, consisting of a transparent, inorganic, platelike matrix which may contain an additional component, characterised in that the additional component is a soluble or insoluble colouring agent and that to achieve gloss the matrix is covered at least on one side with one or several thin, transparent or semi-transparent, reflecting layers of metal oxide or metal."

II. The five pages of the application numbered 50 to 54 contain the further claims, of which claims 2 to 15 are dependent on claim 1 and concern, successively, the material form of the matrix, cross-linking agents for modifying the matrix, barium sulphate for smoothing the surface, the material form of the colouring agents and the material form of the layers covering the matrix. Claim 16 concerns a process for manufacturing a platelike pigment. It is followed by dependent claims 17 to 25 and, according to the applicants in their communication dated 28 July 1993, page 2, third paragraph, further dependent process claims 26 and 27 and use claim 28. No more pages containing claims can be found in the file.

III. In the "invitation to restrict the claims or pay additional fees" in accordance with Article 34(3)(a) and Rule 68.2 PCT, dated 29 June 1993, the applicants were informed that the European Patent Office as the "International Preliminary Examining Authority" (IPEA) was of the opinion that the international application claimed five inventions and therefore, as was explained, either the claims had to be restricted or four additional examination fees had to be paid.

The IPEA also stated that, having regard to the description of JP-A-2-32 170, claim 1 of FR-A-1581 309 and the abstract of FR-A-1273 230, the problem of preparing multi-layered platelike pigments was not a novel idea. Consequently, claims 1 to 25 contained a variety of inventions which were not linked with each other so as to form a single general inventive concept. The inventions were:

brillant élevé et à fort pouvoir couvrant ou à transparence élevée, constitué d'une matrice en plaquettes, transparente et inorganique pouvant contenir un constituant supplémentaire, caractérisé en ce que le constituant supplémentaire est un colorant soluble ou insoluble et que, pour l'obtention du brillant, la matrice est revêtue, sur une face au moins, d'une ou plusieurs fines couches réfléchissantes, transparentes ou semi-transparentes, constituées d'oxyde métallique ou de métal."

II. Les cinq pages 50 à 54 de la demande comprennent les autres revendications, et notamment les revendications 2 à 15 dépendant de la revendication 1 et concernant la constitution de la matrice, les conformateurs de réseau pour la modification de la matrice, le sulfate de baryum pour le lissage de la surface, la constitution des colorants ainsi que celle des couches recouvrant la matrice. La revendication 16 porte sur un procédé de production d'un pigment en plaquettes; elle est suivie des revendications dépendantes 17 à 25 et, selon les indications fournies par le demandeur dans une lettre datée du 28 juillet 1993 (page 2, troisième alinéa), des revendications dépendantes de procédé 26 et 27 et d'utilisation 28. Le dossier ne contient aucune autre page de revendication.

III. Le 29 juin 1993, l'Office européen des brevets a informé le demandeur, par l'invitation à limiter les revendications ou à payer des taxes additionnelles" visée à l'article 34(3)a) et à la règle 68.2 PCT, qu'il considérait, en sa qualité d'"administration chargée de l'examen préliminaire international" (IPEA), que la demande internationale revendiquait cinq inventions et qu'il fallait donc, comme indiqué, soit limiter les revendications, soit payer quatre taxes d'examen additionnelles.

L'IPEA a soutenu à ce propos que le problème consistant à préparer des pigments en plaquettes à plusieurs couches n'était pas un concept nouveau par rapport au document JP-A-2-32 170 (description) ainsi qu'aux documents FR-A-1 581 309 (revendication 1) et FR-A-1 273 230 (abrégé). Par conséquent, les revendications 1 à 25 comprenaient différentes inventions non liées entre elles de façon à former un seul concept inventif général, à savoir :

(I) Plättchenförmiges Pigment, bestehend aus einer transparenten, anorganischen plättchenförmigen Matrix und daß die Matrix zumindest auf einer Seite mit einer oder mehreren dünnen, transparenten oder semi-transparenten reflektierenden Schichten aus Metalloxiden oder Metallen belegt sei.

(II) Die obigen Pigmente, wobei die Matrix ein Farbmittel enthält.

(III) Die obigen Pigmente, wobei die Matrix mit Netzwerkstoffen modifiziert ist.

(IV) Die obigen Pigmente, wobei die Matrix zur Glättung der Oberfläche Bariumsulfat enthält.

(V) Neues Verfahren zur Herstellung der obigen Pigmente, wobei die Matrix vor der Beschichtung mit einer Säure behandelt wird.

Somit betreffen dann die Erfindungen II - V weitere Ausführungsformen dieser allgemeinen Idee, welche verschiedene Aufgaben hätten, die sich alle auf die Matrix bezögen.

IV. Die Anmelderin hat unter Widerspruch alle geforderten zusätzlichen Gebühren entrichtet und zur Begründung im Schreiben, datiert 28. Juli 1993, sowie in der Begleitantwort zur Zahlung der Widerspruchsgebühr, datiert 12. Januar 1994, u. a. geltend gemacht, daß nicht nur das Farbmittel in der Matrix als wesentliches Merkmal von Anspruch 1 zu verstehen sei, sondern daß der Gegenstand dieses Anspruches auch durch die zum Stand der Technik genannten Dokumente nicht neuheitsschädlich vorbeschrieben werde, wobei die bekannten Substrate nicht dem jetzt beanspruchten Matrixmaterial gleichgesetzt werden könnten und daher nach den PCT-Richtlinien Ansprüche auf ein Produkt, dessen Herstellung und Verwendung in einer Anmeldung zuzulassen seien.

V. In der "Aufforderung zur Zahlung der Widerspruchsgebühr" nach Regel 68.3 e) PCT, datiert 22. Dezember 1993, hat die IPEA der Anmelderin ohne weiteres Eingehen auf die Widerspruchsgründe mitgeteilt, daß die ebenfalls in Regel 68.3 e) PCT noch vorgesehene Überprüfung ergeben habe, daß die Aufforderung vom 29. Juni 1993 berechtigt gewesen sei.

VI. In Antwort hierzu hat die Anmelderin die Widerspruchsgebühr entrichtet, einen neuen Hauptanspruch eingereicht und im Begleitschreiben,

(I) A platelike pigment, consisting of a transparent, inorganic, platelike matrix, the matrix being covered at least on one side with one or several thin, transparent or semi-transparent reflecting layers of metal oxide or metal.

(II) The above pigments, with the matrix containing a colouring agent.

(III) The above pigments, with the matrix modified by cross-linking agents.

(IV) The above pigments, with the matrix containing barium sulphate for smoothing the surface.

(V) A new process for manufacturing the above pigments, in which the matrix is treated with acid prior to coating.

Thus inventions II to V concerned further embodiments of the same general concept, each representing a different problem relating to the matrix.

IV. The applicants paid all the required additional fees under protest, arguing in their letter dated 28 July 1993 and in the letter accompanying their payment of the protest fee, dated 12 January 1994, inter alia not only that the colouring agent in the matrix was to be seen as an essential feature of claim 1, but also that the subject-matter of that claim had not been described before by the documents cited as prior art in such a way as to be prejudicial to novelty, the known substrates not being equatable with the matrix material now claimed, and therefore, according to the PCT Guidelines, claims for a product, its manufacture and use were permissible in one application.

V. In the "invitation to pay the protest fee" in accordance with Rule 68.3(e) PCT, dated 22 December 1993, the IPEA informed the applicants without further addressing the grounds given for the protest that the review also provided for in Rule 68.3(e) PCT had found that the invitation of 29 June 1993 had been justified.

VI. The applicants responded by paying the protest fee, filing a new main claim and, in their accompanying letter dated 12 January 1994, explain-

I) Pigment en plaquettes, constitué d'une matrice en plaquettes, transparente et inorganique, caractérisé en ce que la matrice est revêtue, sur une face au moins, d'une ou plusieurs fines couches réfléchissantes, transparentes ou semi-transparentes, constituées d'oxyde métallique ou de métal.

II) Les pigments ci-dessus, la matrice contenant un colorant.

III) Les pigments ci-dessus, la matrice étant modifiée avec des agents actifs formant la structure.

IV) Les pigments ci-dessus, la matrice contenant du sulfate de baryum pour le lissage de la surface.

V) Nouveau procédé de production des pigments ci-dessus, la matrice étant traitée avec un acide avant d'être revêtue des couches.

Ainsi, les inventions II à V concernaient d'autres modes de réalisation de ce concept général se proposant de résoudre différents problèmes se rapportant tous à la matrice.

IV. Le demandeur a acquitté sous réserve toutes les taxes additionnelles requises et a notamment argué, dans sa lettre du 28 juillet 1993 ainsi que dans sa réponse accompagnant le paiement de la taxe de réserve, en date du 12 janvier 1994, que non seulement il fallait considérer le colorant dans la matrice comme une caractéristique essentielle de la revendication 1, mais aussi que les documents compris dans l'état de la technique ne décrivaient pas l'objet de cette revendication de manière à détruire la nouveauté, les substrats connus ne pouvant être mis sur le même plan que la matière de la matrice revendiquée en l'espèce, et qu'en conséquence, conformément aux directives du PCT, les revendications portant sur un produit, sa fabrication et son utilisation devaient être admises.

V. Dans l'invitation à payer la taxe de réserve" notifiée conformément à la règle 68.3e) PCT, en date du 22 décembre 1993, l'IPEA a informé le demandeur, sans s'étendre davantage sur les motifs de la réserve, que le réexamen prévu à la règle 68.3e) PCT avait montré que l'invitation du 29 juin 1993 était justifiée.

VI. En réponse, le demandeur a acquitté la taxe de réserve, déposé une nouvelle revendication principale et notamment fait valoir, dans sa

datiert 12. Januar 1994, u. a. ausgeführt, daß, um die Nachteile natürlicher Materialien zu überwinden, als Aufgabe der Erfindung anzusehen sei, eine plättchenförmige Matrix zu verwenden, die durch Verfestigung eines flüssigen Precursor auf einer glatten Unterlage hergestellt werden kann.

Entscheidungsgründe

1. Der Widerspruch ist zulässig.

2. Zu dem offensichtlich in der Akte fehlenden ursprünglich eingereichten sechsten Blatt des Anspruchssatzes entsprechend einer Seite 55 der vorliegenden Beschreibung ist zu vermerken, daß, abgesehen von dem Umstand, daß auch die IPEA bei der Beurteilung der Einheitlichkeit die dementsprechend fehlenden Ansprüche 26 bis 28 nicht berücksichtigt hatte, dies letztendlich keinen Einfluß auf die Entscheidung der Kammer haben kann (deren Befugnis, aus Artikel 155 (3) EPÜ in Verbindung mit Regel 68.3 c) PCT herzuleiten ist), ob die Einheitlichkeitseinwände bezüglich der in der strittigen Zahlungsaufforderung definierten Erfindungsgegenstände I bis V zutreffen und ob deshalb die Aufforderung zur Zahlung der vier zusätzlichen Gebühren berechtigt war.

3. Die Kammer hat auch keine Kompetenz, die Einheitlichkeit auf Basis des von der Anmelderin mit Schreiben vom 12. Januar 1994 eingereichten sogenannten neuen Hauptanspruches zu prüfen (vgl. W 3/91, vom 21. September 1992, Punkt 2 der Entscheidungsgründe). Allerdings sieht sich die Kammer nicht gehindert, die in diesem Schreiben enthaltenen allgemeinen Ausführungen zur strittigen Einheitlichkeit mit in ihre Entscheidungsfindung einzubeziehen.

4. Obwohl von der Anmelderin im Widerspruch nicht ausdrücklich aufgegriffen, sieht sich die Kammer im vorliegenden Fall aufgrund der knappen Ausführungen der IPEA dazu veranlaßt, zur Frage der Begründungspflicht Stellung zu nehmen.

4.1 Die IPEA hat unter Verweis auf drei Dokumente, also a posteriori, die mangelnde Einheitlichkeit festgestellt und nach Überprüfung unverändert aufrechterhalten. Obwohl die Ausführungen hierzu, wie nachstehend noch aufzuzeigen, nicht im vollen Umfang mit den Richtlinien zur Durchführung der internationalen vorläufigen Prüfung nach dem PCT Kap. VI, 5.5 und 5.7 mit Verweis auf Kap. III, 7. in Einklang sind, können

ing inter alia that the problem of the invention should be seen as overcoming the disadvantages of natural materials by using a platelike matrix which could be manufactured by solidifying a liquid precursor on a smooth base.

Reasons for the decision

1. The protest is admissible.

2. Regarding the obvious absence from the file of the originally filed sixth sheet of claims, corresponding to a page 55 of the description, it should be noted that, apart from the fact that the IPEA likewise did not consider the missing claims 26 to 28 when assessing unity, this can in the final analysis have no influence on the decision of the board (whose authority is derived from Article 155(3) EPC in conjunction with Rule 68.3(c) PCT) as to whether the objections of non-unity concerning the invention's subject-matters I to V as defined in the contested invitation to pay four additional fees are correct and whether the invitation was therefore justified.

3. Nor does the board have any authority to examine the unity of the invention on the basis of the "new main claim" filed by the applicants with their letter of 12 January 1994 (see W 3/91, dated 21 September 1992, reasons, 2). In coming to its decision, however, the board sees no reason for it not to consider the general remarks on the disputed unity which are contained in that letter.

4. Although the obligation to provide justification was not expressly referred to by the applicants in their protest, the board feels compelled to comment on the matter in this case because of the brevity of the IPEA's remarks.

4.1 The IPEA established lack of unity with reference to three documents, ie a posteriori, and maintained its finding unamended after the review. Although the relevant remarks, as will be shown below, are not fully in accord with the PCT Preliminary Examination Guidelines, Chapter VI, 5.5 and 5.7, with reference to Chapter III, 7, the fact that in their protest the applicants commented on an objection concerning the novelty of

lettre d'accompagnement du 12 janvier 1994, qu'il fallait considérer que le problème à résoudre par l'invention consistait à pallier les inconvénients inhérents aux matières naturelles en utilisant une matrice en plaquettes pouvant être fabriquée par solidification d'un précurseur liquide sur un substrat lisse.

Motifs de la décision

1. La réserve est recevable.

2. En ce qui concerne la sixième feuille - initialement produite et ne figurant manifestement pas dans le dossier - du jeu de revendications, correspondant à la page 55 de la demande, il est à noter que, au-delà du fait que l'IPEA non plus n'avait pas pris en considération les revendications 26 à 28 manquantes lors de l'appréciation de l'unité de l'invention, cela ne peut finalement avoir aucune incidence sur la décision de la Chambre (dont la compétence découle des dispositions combinées de l'article 155(3) CBE et de la règle 68.3c) PCT) lorsqu'elle juge si les objections d'absence d'unité soulevées à l'encontre des objets I à V de l'invention, définis dans l'invitation à payer en cause, sont pertinentes et si, par conséquent, l'invitation à payer les quatre taxes additionnelles était justifiée.

3. La Chambre n'est pas non plus compétente pour examiner l'unité de l'invention sur la base de la nouvelle revendication principale déposée par le demandeur par lettre du 12 janvier 1994 (cf. décision W 3/91, en date du 21 septembre 1992, point 2 des motifs). A son avis toutefois, rien ne l'empêche de tenir compte dans sa décision des remarques d'ordre général faites dans cette lettre en ce qui concerne l'unité contestée.

4. Vu l'argumentation succincte de l'IPEA, la Chambre se voit contrainte en l'espèce de se prononcer sur la question de l'obligation de motiver, bien que le demandeur ne l'ait pas expressément soulevée dans sa réserve.

4.1 Faisant référence à trois documents, donc a posteriori, l'IPEA a constaté l'absence d'unité de l'invention et, après réexamen, maintenu en tous points sa position. Bien que - comme il reste à le montrer ci-après - ils ne soient pas pleinement conformes aux directives concernant l'examen préliminaire international selon le PCT (chapitre VI, 5.5 et 5.7, avec référence au chapitre III, 7), les arguments avancés à cet égard par l'IPEA

im Hinblick auf den Umstand, daß die Anmelderin im Widerspruch einem Neuheitseinwand gegenüber dem Gegenstand der Erfindung nach Anspruch 1 aufgegriffen hat, die Ausführungen der IPEA als über eine bloße Behauptung hinausgehend verständlich angesehen werden, so daß ein Mindestkriterium der Begründungspflicht im Sinne von Regel 68.2 PCT als gegeben angesehen werden kann. Die Kammer sieht dann keinen Verstoß gegen die Begründungspflicht, **wenn der maßgebende Grund für die Entscheidung erkennbar ist**, die Gründe aber möglicherweise als unzureichend oder unrichtig angesehen werden. In der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA wird, nach Meinung der Kammer, an diesem Grundsatz festgehalten. Auch in den Widerspruchsentscheidungen findet sich bereits eine vergleichbare Linie (z. B. die veröffentlichte Entscheidung W 3/93, ABI. EPA, 1994, 931 ff., Punkt 3.1 der Entscheidungsgründe). Dort hat die Kammer die Auffassung vertreten, daß aufgrund des Umstandes, daß die Anmelderin überhaupt in der Lage war, sachlich Stellung zu nehmen, die Begründung noch als ausreichend angesehen werden kann.

4.2 Was die Anforderung an den Umfang der Mitteilung des Ergebnisses der Überprüfung im Rahmen von Regel 68.3(e) PCT betrifft, so ist zu vermerken, daß diese Regel entgegen der "Aufforderung zur Einschränkung oder Zahlung" unter 68.2, erster Satz, vom Wortlaut her lediglich die Mitteilung eines Ergebnisses vorschreibt, ohne daß die obligatorische Angabe von Gründen expressis verbis erwähnt wird. Die entsprechenden Richtlinien zur Durchführung des Regelwerkes unter Kapitel VI, 5.7, sehen auch nur für den Fall eines negativen Ergebnisses der Überprüfung, also der Nichtbestätigung des Sachverhaltes in der Aufforderung unter 68.2, eine technische Begründung vor. Nach Auffassung der Kammer schließt deshalb die Formulierung "doit indiquer les raisons techniques de ce résultat..." bzw. "...will give a technical reasoning of that result..." dann, wenn die Überprüfungscommission zu der Überzeugung gelangt, daß die im Widerspruch vorgetragene Argumente keine zusätzliche technische und/oder patentrechtliche Erörterung bedingen, also **zu keiner neuen Beurteilung des Sachverhaltes führen**, die Vorgehensweise einer bloßen Rückbeziehung auf die Gründe des sogenannten "PCT/IPEA/405" - wie im vorliegenden Falle geschehen - nicht als unmittelbar fehlerhaft aus.

the invention's subject-matter according to claim 1 indicates that the IPEA's remarks were understandable as being more than a mere allegation; as a result, the minimum required under the obligation stipulated in Rule 68.2 PCT to provide justification can be seen as fulfilled. The board does not consider the obligation to be infringed **if the prime reason for the decision is identifiable**, even though the reasons could be seen as insufficient or incorrect. In the board's opinion, EPO board of appeal case law adheres to this principle. A comparable approach can also be seen in the decisions on protests, for example published decision W 3/93, OJ EPO 1994, 931 ff reasons, 3.1. In that case the board took the view that since the applicants were able to make a substantive response at all, the reasoned statement could be considered sufficient.

4.2 Regarding the extent of the notification of the result of the review under Rule 68.3(e) PCT, it should be noted that the wording of that rule, in contrast to the "invitation to restrict or pay" in Rule 68.2, first sentence, stipulates only that a result be notified and does not expressly mention any obligation to give reasons. The corresponding guidelines on implementing the rules at Chapter VI, 5.7 also stipulate a technically reasoned statement only where the review produces a negative result, ie where the facts in the invitation under 68.2 are not confirmed. The board therefore takes the view that, where the review body reaches the conclusion that the arguments put forward in the protest do not necessitate any further discussion on technical and/or patent law issues, **ie do not lead to any new assessment of the facts**, the phrase "... doit indiquer les raisons techniques de ce résultat ..." or "... will give a technical reasoning of that result ..." does not mean that it is automatically incorrect merely to refer back to the reasons given on form PCT/IPEA/405.

peuvent s'entendre, le demandeur ayant repris dans sa réserve une objection quant à la nouveauté de l'objet de l'invention selon la revendication 1, comme allant au-delà de la simple affirmation, si bien que l'on peut estimer qu'il a été satisfait au minimum requis en matière d'obligation de motiver prévue à la règle 68.2 PCT. La Chambre ne constate aucun manquement à cette obligation **dès lors qu'il est possible de discerner le motif déterminant de la décision**, même si les motifs sont éventuellement considérés comme insuffisants ou erronés. De l'avis de la Chambre, la jurisprudence des chambres de recours de l'OEB se tient à ce principe, et une ligne de conduite comparable ressort d'ores et déjà des décisions relatives aux réserves (p.ex. décision W 3/93, JO OEB 1994, 931 s., point 3.1 des motifs). Dans cette décision, la chambre a considéré que, le demandeur ayant pu se prononcer sur le fond, l'invitation à payer une taxe additionnelle était encore suffisamment motivée.

4.2 En ce qui concerne l'exigence relative à l'étendue de la notification du résultat du réexamen prévue à la règle 68.3(e) PCT, il est à noter que le texte de cette règle, contrairement l'"invitation à limiter ou à payer" visée à la règle 68.2, première phrase, prescrit simplement la notification d'un résultat, sans que soit expressément mentionnée l'obligation d'indiquer les motifs. Les directives correspondantes relatives à l'application des règles ne prévoient, au chapitre VI, 5.7, d'indiquer les raisons techniques que lorsque le résultat du réexamen est négatif, autrement dit lorsque les faits exposés dans l'invitation visée à la règle 68.2 ne sont pas confirmés. C'est pourquoi la Chambre considère que la formulation "doit indiquer les raisons techniques de ce résultat..." ou "will give a technical reasoning of that result..." n'exclut pas comme constituant directement une irrégularité la simple référence aux motifs exposés dans le formulaire "PCT/IPEA/405" - comme en l'espèce - lorsque le comité de réexamen acquiert la conviction que les arguments avancés dans la réserve ne nécessitent aucune discussion supplémentaire sur le plan technique et/ou du droit des brevets, autrement dit qu'ils n'entraînent **aucune nouvelle appréciation des faits**.

Die Überprüfung nach Regel 68.3 e) PCT kann auch mit der Abhilfe gemäß Artikel 109 EPÜ analogerweise verglichen werden, wonach eine gesonderte Begründungspflicht nicht vorgesehen ist.

5. Es verbleibt daher zu prüfen, ob die vorliegenden Gründe unter Regel 68.2 PCT die Forderung nach vier zusätzlichen Prüfungsgebühren rechtfertigen.

5.1 Die Kammer entnimmt der von der IPEA vorgenommenen Auflistung der sogenannten verschiedenen Gruppen von Erfindungen (I) bis (V), daß diese auf der Voraussetzung basiert, daß, entgegen dem Widerspruchsvorbringen der Anmelderin, Anspruch 1 ein plättchenförmiges Pigment zum Gegenstand hat, dessen Matrix lediglich fakultativ ein lösliches oder nichtlösliches Farbmittel aufweist. Dieser Beurteilungsgrundlage und dem folgenden Schluß, allerdings nur insoweit, daß die Positionen (II) bis (V) der Auflistung weitere Ausführungsformen der Matrix der erfindungsgemäßen Pigmente betreffen, kann die Kammer zustimmen.

5.2 Unabhängig jedoch von dem Vorhandensein oder Nichtvorhandensein eines Farbmittels ist besagter Anspruch 1 auf ein plättchenförmiges Pigment, **bestehend** aus einer transparenten, anorganischen, plättchenförmigen Matrix gerichtet. Nicht nur, daß die Anmelderin in ihrem Vortrag wiederholt bestritten hat, daß eine plättchenförmige Matrix im anmeldungsgemäßen Sinne bereits bekannt sei, auch aus dem Gesamt offenbarungsgehalt der Anmeldeunterlagen, der Beschreibung sowie den Beispielen, und zwar denen mit und ohne Farbmittel, geht **unmittelbar** hervor, daß der Terminus Matrix in Anspruch 1 gezielt die Eigenschaft innehaben soll, ein lösliches oder nichtlösliches Farbmittel aufnehmen zu können, also der Terminus Matrix im Sinne eines **funktionalen Merkmales** bei einem Vergleich gegenüber dem Stand der Technik zu berücksichtigen ist. Überdies ist nach Auffassung der Kammer für den Fachmann sogar ohne Heranziehung des Beschreibungsteils zur Anmeldung zweifelsfrei vorgegeben, daß nicht beliebige plättchenförmige, anorganische Substrate Matrices darstellen, die für den gezielten Einbau von Farbmitteln geeignet sind. Selbstverständlich

The review under Rule 68.3(e) PCT can also be compared with interlocutory revision in accordance with Article 109 EPC, which does not stipulate any separate obligation to provide justification.

5. All that remains is to examine whether the reasons given in accordance with Rule 68.2 PCT justify the demand for four additional examination fees.

5.1 The board infers from the listing drawn up by the IPEA of what it refers to as different groups of inventions (I) to (V) that this is based on the assumption that, contrary to what is stated in the applicants' protest, the subject-matter of claim 1 is a platelike pigment for which the matrix contains, merely as an option, a soluble or insoluble colouring agent. The board can agree with this basis for assessment and with the ensuing conclusion, but only in so far as items (II) to (V) on the list relate to further embodiments of the matrix of the pigments according to the invention.

5.2 However, irrespective of whether a colouring agent is present or not, said claim 1 is directed to a platelike pigment **consisting** of a transparent, inorganic, platelike matrix. Not only have the applicants repeatedly contested that a platelike matrix within the meaning of the application is already known, but also it follows **directly** from the overall disclosure in the application documents, the description and the examples (both with and without colouring agents) that the term matrix in claim 1 is specifically intended to possess the property of being able to absorb a soluble or insoluble colouring agent, i.e. the term matrix is to be considered in the sense of a **functional feature** when compared with the prior art. Moreover, the board feels that it is quite clear to the skilled person, even without consulting the description in the application, that not all platelike, inorganic substrates are matrices suitable for specifically incorporating colouring agents. Obviously, subsequent, uncontrolled diffusion processes into a substrate cannot be interpreted as the deliberate preparation of a matrix. Nor, therefore, can the novelty of the subject-matter of claim 1 in the form considered by the IPEA be definitely

Le réexamen selon la règle 68.3e) PCT peut aussi être comparé, par analogie, à la révision préjudicielle visée à l'article 109 CBE, qui ne prévoit aucune obligation de motiver spécifiquement.

5. En conséquence, il reste à examiner si les motifs existants justifient l'invitation à payer quatre taxes d'examen additionnelles en application de la règle 68.2 PCT.

5.1 Pour la Chambre, il ressort de la liste des différents groupes d'inventions I) à V) établie par l'IPEA que celle-ci se fonde sur la supposition que, contrairement à la réserve faite par le demandeur, la revendication 1 a pour objet un pigment en plaquettes dont la matrice présente à titre facultatif seulement un colorant soluble ou insoluble. La Chambre approuve cette base d'appréciation et souscrit à la conclusion qui en découle, mais uniquement dans la mesure où les inventions II) à V) de la liste concernent d'autres modes de réalisation de la matrice des pigments selon l'invention.

5.2 Indépendamment toutefois de la présence ou de l'absence d'un colorant, la revendication 1 porte sur un pigment en plaquettes **constitué** d'une matrice en plaquettes, transparente et inorganique. Non seulement le demandeur a contesté à plusieurs reprises dans son exposé qu'une matrice en plaquettes au sens de la demande soit déjà connue, mais il ressort de surcroît **directement** de la teneur générale des pièces de la demande, de la description ainsi que des exemples (tant ceux avec que ceux sans colorant) que le terme de matrice figurant dans la revendication 1 doit signifier tout particulièrement que celle-ci possède la propriété de pouvoir recevoir un colorant soluble ou insoluble, autrement dit que, lorsqu'on établit une comparaison avec l'état de la technique, le terme de matrice doit s'entendre d'une **caractéristique fonctionnelle**. La Chambre considère en outre qu'il ne fait pas de doute pour l'homme du métier, même s'il ne recourt pas à la partie descriptive de la demande, que tout substrat inorganique en plaquettes ne constitue pas une matrice adaptée à l'application de colorants. Bien entendu, des diffusions ultérieures incontrôlées dans un substrat ne doivent pas être interprétées

sind nachträglich unkontrollierte Diffusionsvorgänge in ein Substrat nicht im Sinne einer gezielten Bereitstellung einer Matrix zu interpretieren. Demzufolge kann auch die Neuheit des Gegenstandes von Anspruch 1, in der Form wie von der IPEA abgehandelt, nicht zweifelsfrei in Frage gestellt werden.

5.3 Auch die Kammer hat sich hierzu die zitierten Dokumente FR-A-1 581 309, FR-A-1 273 230 sowie ergänzend zu den Angaben in der Beschreibung zur Anmeldung den englischsprachigen "Abstract" zur JP-2 032 170 angeschaut und ist zu der Überzeugung gelangt, daß keine der Entgegnungen eine Matrix im anmeldungsgemäßen Sinne so deutlich beschreibt, daß **ohne zusätzliche Ausführungen** ein Neuheitsmangel erhoben werden könnte. Aufgrund der Betrachtungsweise, daß alle aufgelisteten Gruppen von Erfindungen die Matrix als **funktionales** Merkmal enthalten, ist dann nicht mehr unmittelbar zu erkennen, wie durch mangelnde Neuheit besagter "Idee" (vgl. voranstehend Absatz 5.2) die Erfindungen in Gruppen zerfallen sollen. Es besteht daher im Hinblick auf einen a posteriori Nichteinheitlichkeitseinwand bei vorliegender nicht zweifelsfrei in Frage gestellter Neuheit ein zusätzlicher Erklärungsbedarf auf der Grundlage einer gegenüber dem genannten Stand der Technik zu definierenden Aufgabe unter Einbezug der beanspruchten Lösungswege, also im Rahmen einer Prüfung auf erfinderische Tätigkeit. Die in der vorliegenden Aufforderung gewählte Aufgabe kann hierbei nicht ohne weiteres helfen. Gleichfalls erscheint die von der Anmelderin vorgetragene Aufgabe bezüglich eines flüssigen Precursors, die eindeutig einen Lösungsansatz enthält, ungeeignet.

5.4 Da somit die in der Aufforderung der IPEA vom 29. Juni 1993 angegebenen Gründe für die festgestellte Uneinheitlichkeit nicht überzeugen können, war die Aufforderung zur Zahlung vier zusätzlicher Gebühren nicht gerechtfertigt, und demzufolge können die bezahlten Gebühren für vier zusätzliche Erfindungen und die Widerspruchsggebühr nicht einbehalten werden.

5.5 Abschließend ist festzustellen, daß die Kammer nach Regel 68.3 c) PCT lediglich zu prüfen hatte, ob in Anbetracht der von der IPEA angeführten Gründe im Lichte des Widerspruchsvorbringens die Einbehal-

called into question.

5.3 On this point the board has likewise consulted cited documents FR-A-1 581 309, FR-A-1 273 230 and, in addition to the information contained in the description of the application, the English-language abstract of JP-2 032 170, and reached the conclusion that none of these documents describes a matrix in the sense of the invention so clearly that the objection of lack of novelty could be raised **without any further explanation**. Taking the approach that all the groups of inventions listed contain the matrix as a **functional** feature, it is then no longer immediately clear how the inventions are to be divided into groups because the aforementioned "idea" lacks novelty (see paragraph 5.2 above). Given that novelty cannot be definitely called into question, an objection of non-unity a posteriori requires further explanation on the basis of a problem to be defined against the cited prior art and including the claimed solutions, ie within the framework of an inventive step examination. The problem chosen in the present invitation is of no immediate assistance here, while that proposed by the applicants concerning a liquid precursor, though clearly containing the beginnings of a solution, also appears to be unsuitable.

5.4 Since the reasons given in the IPEA's invitation of 29 June 1993 for finding non-unity are thus unconvincing, the invitation to pay four additional fees is not justified and the fees paid for four additional inventions and the protest fee cannot be retained.

5.5 To conclude, it should be noted that under Rule 68.3(c) PCT the board only had to examine whether, considering the reasons given by the IPEA and the submissions made in support of the protest, retaining

comme une préparation voulue d'une matrice. Par conséquent, la nouveauté de l'objet de la revendication 1, telle que traitée par l'IPEA, ne saurait pas non plus être remise en cause de manière indubitable.

5.3 La Chambre aussi a examiné à ce sujet les documents cités FR-A-1 581 309, FR-A-1 273 230 ainsi que - en complément aux indications données dans la description figurant dans la demande - l'"Abstract" en anglais concernant le document JP-2 032 170, et a acquis la conviction qu'aucun des documents ne décrit une matrice au sens de la demande de façon suffisamment claire pour pouvoir invoquer l'absence de nouveauté de l'invention **sans arguments supplémentaires**. Compte tenu de l'approche selon laquelle la matrice est une caractéristique **fonctionnelle** dans tous les groupes d'inventions énumérés, il n'est plus possible d'établir immédiatement comment les inventions doivent se décomposer en groupes du fait de l'absence de nouveauté du "concept" en question (cf. point 5.2 supra). Par conséquent, eu égard à une objection d'absence d'unité de l'invention soulevée a posteriori dans le cas d'une nouveauté qui n'est pas remise en cause de manière non indubitable, il est nécessaire de fournir des explications supplémentaires sur la base d'un problème à définir par rapport à l'état de la technique cité en tenant compte des solutions revendiquées, en d'autres termes dans le cadre d'un examen de l'activité inventive. Le problème choisi dans l'invitation n'est pas d'emblée utile. Le problème exposé par le demandeur, concernant un précurseur liquide et contenant manifestement un début de solution, ne convient pas non plus.

5.4 Ainsi, les motifs invoqués dans l'invitation de l'IPEA du 29 juin 1993 n'étant pas convaincants en ce qui concerne l'absence d'unité de l'invention qui a été constatée, l'invitation à payer quatre taxes additionnelles n'était pas justifiée et, par conséquent, les taxes acquittées pour quatre inventions supplémentaires et la taxe de réserve ne sauraient être conservées.

5.5 Pour conclure, il convient d'observer qu'en vertu de la règle 68.3c) PCT, la Chambre devait simplement rechercher si, vu les motifs avancés par l'IPEA, il était fondé de conserver des taxes additionnelles à la lumière

tung der zusätzlichen Gebühren gerechtfertigt war, und nicht von Amts wegen untersucht werden konnte, ob ein Einwand mangelnder Einheitlichkeit aus anderen als den angegebenen Gründen gerechtfertigt gewesen wäre, z. B. nach Berücksichtigung weiterer bei der Recherche gefundener Druckschriften. Dementsprechend könnte in einem möglichen späteren Verfahren nach Kapitel II PCT der Einwand mangelnder Einheitlichkeit mit einer anderen Begründung erneut erhoben werden.

Entscheidungsformel**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die Rückzahlung der entrichteten zusätzlichen Gebühren für vier Erfindungen und der Widerspruchsgebühr wird angeordnet.

additional fees was justified, and could not investigate ex officio whether an objection of lack of unity would have been justified for reasons other than those given, eg after taking into consideration further documents found during the search. It is therefore possible that the objection of lack of unity could be raised again on different grounds in the event of subsequent proceedings under PCT Chapter II.

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

Reimbursement of the additional fees paid for four inventions and the protest fee is ordered.

des moyens invoqués dans la réserve et s'il ne pouvait être examiné d'office si une objection d'absence d'unité de l'invention aurait été fondée pour d'autres motifs que ceux indiqués, par exemple après la prise en compte de nouveaux documents trouvés lors de la recherche. L'objection d'absence d'unité de l'invention pourrait donc de nouveau être soulevée, sur la base d'autres motifs, au cours d'une éventuelle procédure ultérieure selon le chapitre II du PCT.

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

Le remboursement des taxes additionnelles acquittées pour quatre inventions et de la taxe de réserve est ordonné.

MITTEILUNGEN DES EURO- PÄISCHEN PATENTAMTS

Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 17. November 1995 über die Verlängerung von Fristen nach Regel 85 EPÜ

1. In **Frankreich** war die Postzustellung im Sinne der Regel 85 Absatz 2 EPÜ allgemein unterbrochen. Die Unterbrechung und die daran anschließende Störung dauerten vom **10. bis 15. Oktober 1995**.

2. Für Beteiligte mit Wohnsitz oder Sitz in Frankreich und ihre Vertreter mit Geschäftssitz in Frankreich erstrecken sich gegenüber dem EPA einzuhaltende Fristen, die zwischen dem 10. und 15. Oktober 1995 abgelaufen wären, daher bis zum **16. Oktober 1995**.

3. Regel 82.2 PCT bleibt unberührt.

Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 26. Januar 1996 über die prioritätsbegründende Wir- kung der "US-Provisional Application for Patent"

1. Mit Wirkung vom **8. Juni 1995** ist in den USA die Möglichkeit zur Einreichung einer vorläufigen Patentanmeldung eingeführt worden. Diese "**Provisional Application for Patent**" nach 35 USC § 111 (b) ermöglicht die vorläufige Anmeldung einer Erfindung beim Patent- und Markenamt der USA unter vereinfachten Voraussetzungen. Um einen wirksamen Anmeldetag zu begründen, genügt die Einreichung einer Erfindungsbeschreibung und der zum Verständnis der Erfindung erforderlichen Zeichnungen.

2. Die Provisional Application als solche kann nicht zur Erteilung eines Patents führen, da sie nicht geprüft wird und 12 Monate nach Einreichung als zurückgenommen gilt. Sie begründet jedoch ein **Prioritätsdatum für eine reguläre nationale Nachanmeldung** der Erfindung, die innerhalb von 12 Monaten nach dem Anmeldetag der Provisional Application eingereicht wird und auf diese Bezug nimmt (USC 35 § 119 (e)).

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Notice from the President of the European Patent Office dated 17 November 1995 con- cerning the extension of time limits under Rule 85 EPC

1. In **France** there has been a general interruption in the delivery of mail within the meaning of Rule 85(2) EPC. This interruption and the subsequent dislocation in postal services lasted from **10 to 15 October 1995**.

2. For parties whose residence or principal place of business is in France and for professional representatives based there, EPO time limits which would have expired during the period 10 to 15 October 1995 are therefore extended to **16 October 1995**.

3. Rule 82.2 PCT remains unaffected.

Notice from the President of the European Patent Office dated 26 January 1996 con- cerning the priority conferring effect of the US "provisional application for patent"

1. With effect from **8 June 1995** it has been possible to file a provisional patent application in the USA. The "**provisional application for patent**" provided for in USC 35, section 111(b), allows applicants to file a provisional application with USPTO under simplified conditions. In order to establish an effective filing date, all that need be submitted are a description of the invention and the drawings necessary for an understanding of the invention.

2. The provisional application cannot as such lead to the grant of a patent as it is not examined and is deemed abandoned 12 months after filing. It does however give rise to a **priority date for a subsequent, normal national application** for the invention which is filed within 12 months of the date of filing of the provisional application with a reference to the provisional application (USC 35, section 119(e)).

COMMUNICATION DE L'OFFI- CE EUROPEEN DES BREVETS

Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 17 novembre 1995, relatif à la prorogation des délais conformément à la règle 85 CBE

1. Une interruption générale du courrier au sens de la règle 85, paragraphe 2 CBE s'est produite en **France**. L'interruption et la perturbation consécutive à cette interruption ont duré du **10 au 15 octobre 1995**.

2. Pour les parties qui ont leur domicile ou leur siège en France et pour leurs mandataires ayant leur domicile professionnel en France, les délais à observer à l'égard de l'OEB, qui seraient expirés entre le 10 et le 15 octobre 1995, sont prorogés jusqu'au **16 octobre 1995**.

3. La règle 82.2 PCT n'est pas affectée.

Communiqué du Président de l'Office européen des brevets en date du 26 janvier 1996, relatif à l'effet constitutif de priorité de la "US-Provisional Application for Patent"

1. Depuis le **8 juin 1995**, il est possible de déposer aux Etats-Unis une demande de brevet provisoire. Cette "**Provisional Application for patent**" au sens du titre 35 S 111 (b) USC permet le dépôt provisoire d'une invention auprès de l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis, dans des conditions simplifiées. Pour établir une date de priorité valable, il suffit de déposer une description de l'invention et les dessins nécessaires pour comprendre cette dernière.

2. La demande provisoire ne peut donner lieu en tant que telle à la délivrance d'un brevet, puisqu'elle ne fait pas l'objet d'un examen et est réputée retirée 12 mois après le dépôt. Elle établit toutefois une **date de priorité pour une demande nationale normale** déposée dans un délai de 12 mois suivant la date de dépôt de la demande provisoire et revendiquant la priorité de cette demande (titre 35 § 119 (e) USC).

3. Da die Provisional Application sachlich den Voraussetzungen entspricht, die das Prioritätsrecht des EPÜ an eine prioritätsbegründende vorschriftsmäßige nationale Anmeldung stellt und es auf das weitere Schicksal dieser Anmeldung nicht ankommt, erkennt das EPA unter Hinweis auf die selbständige Entscheidungskompetenz der Beschwerdekammern des EPA und der Gerichte der Vertragsstaaten die **Provisional Application for Patent** als eine prioritätsbegründende Anmeldung im Sinne von Artikel 87(1) EPÜ an.

3. Since the provisional application meets in substantive terms the requirements the EPC places on a duly filed national application in order to establish priority and because the subsequent fate of this filing is immaterial, the EPO, while acknowledging the independent decision making competence of the EPO boards of appeal and the courts of the contracting states, recognises the **provisional application for patent as giving rise to a right of priority within the meaning of Article 87(1) EPC.**

3. Etant donné que la demande provisoire répond objectivement aux conditions de fond posées par le droit de priorité de la CBE à une demande nationale régulière établissant une priorité et que le sort ultérieur de cette demande est sans importance, l'OEB, en se référant à l'indépendance des chambres de recours de l'OEB et des tribunaux des Etats contractants dans leur pouvoir de décision, reconnaît la **demande de brevet provisoire** comme **demande établissant une priorité au sens de l'article 87 (1) CBE.**

Erstreckung europäischer Patente auf Albanien

Die Vereinbarung über die Erstreckung des durch europäische Patente gewährten Schutzes - **Erstreckungsvereinbarung** - trat am **1. Februar 1996 in Kraft**¹. Die für das neue System geltenden Vorschriften sind in der albanischen Regierungsverordnung über die Erstreckung europäischer Patente auf Albanien enthalten und entsprechen den Bestimmungen der übrigen "Erstreckungsstaaten" (Slowenien², Lettland³ und Litauen⁴).

Erstreckungssystem

1. Die Erstreckung erfolgt auf Antrag des Anmelders. **Der Erstreckungsantrag gilt für jede europäische Patentanmeldung als gestellt, die ab 1. Februar 1996 eingereicht wird.** Für vor diesem Zeitpunkt eingereichte Anmeldungen und darauf erteilte europäische Patente besteht die Möglichkeit der Erstreckung nicht.

2. Die Erstreckung gilt auch für alle **ab 1. Februar 1996 eingereichten internationalen Patentanmeldungen** als gestellt, sofern **sowohl das EPA als auch Albanien** wirksam bestimmt sind (Euro-PCT-Anmeldungen).

Extension of European patents to Albania

The agreement on extending the protection conferred by European patents - **Extension Agreement** - entered into force on **1 February 1996**¹. The rules governing the new system are set out in the Extension Ordinance of Albania and correspond to those of the other "Extension States" (Slovenia², Latvia³ and Lithuania⁴).

Extension system

1. Extension occurs at the applicant's request. **It is deemed requested for any European patent application filed on or after 1 February 1996.** Extension is not available for applications filed prior to that date, or for any European patents resulting from such applications.

2. Extension is also deemed requested for **all international applications filed on or after 1 February 1996** provided that both the EPO and Albania are validly designated (Euro-PCT applications).

Extension des effets des brevets européens à l'Albanie

L'accord relatif à l'extension de la protection conférée par les brevets européens - **accord d'extension** - est **entré en vigueur le 1^{er} février 1996**¹. Les dispositions régissant le nouveau système sont contenues dans le décret du gouvernement albanais relatif à l'extension des brevets européens à l'Albanie et correspondent à celles arrêtées par les autres "Etats autorisant l'extension" (Slovénie², Lettonie³ et Lituanie⁴).

Système d'extension

1. L'extension a lieu sur requête du demandeur. **La requête en extension sera réputée présentée pour toute demande de brevet européen déposée à compter du 1 février 1996.** Cette possibilité d'extension n'existe pas pour les demandes déposées avant cette date et pour les brevets européens délivrés sur la base de ces demandes.

2. La requête en extension sera également réputée présentée pour toutes les **demandes de brevet internationales déposées à compter du 1 février 1996**, à condition que l'OEB et l'Albanie soient valablement désignés (demandes euro-PCT).

¹ Diese Vereinbarung ist Bestandteil des Abkommens vom 3. November 1995 zwischen der Europäischen Patentorganisation und Albanien über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (ABI. EPA 1995, 803).

² ABI. EPA 1994, 75.

³ ABI. EPA 1995, 345.

⁴ ABI. EPA 1994, 527.

¹ It forms part of the agreement of 3 November 1995 between the European Patent Organisation and Albania on co-operation in the field of patents (OJ EPO 1995, 803).

² OJ EPO 1994, 75.

³ OJ EPO 1995, 345.

⁴ OJ EPO 1994, 527.

¹ Cet accord fait partie de l'accord de coopération en matière de brevets conclu le 3 novembre 1995 entre l'Organisation européenne des brevets et l'Albanie (JO OEB 1995, 803).

² JO OEB 1994, 75.

³ JO OEB 1995, 345.

⁴ JO OEB 1994, 527.

3. Die **Erstreckungsgebühr** beträgt 200 DEM. Sie ist innerhalb der für die Zahlung der Benennungsgebühr nach dem EPÜ maßgeblichen Fristen (Art. 79 (2) und 78 (2) EPÜ) **an das EPA** (nicht an das albanische Patentamt) zu entrichten. Nach Ablauf der Grundfrist kann die Erstreckungsgebühr entsprechend Regel 85a (2) EPÜ noch innerhalb einer Nachfrist von zwei Monaten wirksam entrichtet werden, sofern innerhalb dieser Frist eine Zuschlagsgebühr von 50 % entrichtet wird.

Für **Euro-PCT-Anmeldungen** beträgt die Zahlungsfrist **21 bzw. 31 Monate** ab Anmelde- oder Prioritätstag (Regel 104b (1) EPÜ).

4. Da die Entscheidung über das Inkrafttreten des Erstreckungsabkommens bei der Drucklegung der Neufassung des Formblatts für den Erteilungsantrag (Form 1001)⁵ noch nicht vorlag, konnte Albanien in Feld 34 noch nicht aufgeführt werden. Anmelder, die beabsichtigen, die Erstreckungsgebühr für Albanien zu entrichten, werden gebeten, im Formblatt für den Erteilungsantrag in Feld 34 Albanien (AL) einzutragen und das entsprechende Kästchen anzukreuzen. Entsprechendes gilt für Feld 11 im Formular 1200⁶ bei in die regionale Phase eintretenden Euro-PCT-Anmeldungen, in denen sowohl das EPA als auch Albanien wirksam bestimmt waren.

3. The **extension fee** is DEM 200. It must be paid **to the EPO** (not the Albanian Patent Office) within the time limits prescribed in the EPC for paying the designation fees (Art. 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.

The payment period for **Euro-PCT applications is 21 or 31 months** from the date of filing or the priority date (Rule 104b(1) EPC).

4. Since the decision on the entry into force of the Extension Agreement had not been issued when the Request for Grant form (Form 1001)⁵ was revised, it was not possible to include Albania in section 34. Applicants intending to pay the extension fee for Albania are accordingly asked to enter Albania (AL) in section 34 of Form 1001 and to cross the appropriate box. The same applies for section 11 of Form 1200⁶ for Euro-PCT applications entering the regional phase for which both the EPO and Albania have been validly designated.

3. La **taxe d'extension** s'élevé à 200 DEM. Elle doit être acquittée à l'OEB (et non pas à l'Office albanais 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 valablement 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.

S'agissant des **demandes euro-PCT**, le délai de paiement est de **21 ou de 31 mois** à compter de la date de dépôt ou de priorité (règle 104ter(1) CBE).

4. La décision relative à l'entrée en vigueur de l'accord d'extension n'ayant pas encore été prise lors de la mise sous presse de la nouvelle version du formulaire de requête en délivrance (formulaire 1001)⁵, l'Albanie n'a pu être introduite à la rubrique 34. Les demandeurs qui envisagent d'acquitter la taxe d'extension pour l'Albanie sont invités à inscrire l'Albanie (AL) à la rubrique 34 du formulaire de requête en délivrance 1001 et à cocher la case correspondante. Il en va de même à la rubrique 11 du formulaire 1200⁶ dans le cas de demandes euro-PCT entrant dans la phase régionale, dans lesquelles tant l'OEB que l'Albanie ont été valablement désignés.

⁵ ABI. EPA 1995, 789.

⁶ ABI. EPA 1995, 634.

⁵ OJ EPO 1995, 789.

⁶ OJ EPO 1995, 634.

⁵ JO OEB 1995, 789.

⁶ JO OEB 1995, 634.

Übersicht über die Tage, an denen die Annahmestellen des EPA und die nationalen Patentbehörden 1996 geschlossen sind

1. Gemäß Regel 85 (1) EPÜ erstrecken sich Fristen, die an einem Tag ablaufen, an dem zumindest eine Annahmestelle des EPA zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet ist, auf den nächstfolgenden Tag, an dem alle Annahmestellen zur Entgegennahme von Schriftstücken geöffnet sind (vgl. auch Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 3. November 1995, ABI. EPA 1995, 840).

2. Die Vorschriften der Regel 85 (1) EPÜ sind gemäß Regel 85 (3) EPÜ auch auf im EPÜ vorgesehene Fristen anzuwenden, innerhalb deren Handlungen bei den Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz oder bei anderen zuständigen Behörden eines Vertragsstaats vorgenommen werden.

3. 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.

4. Es ist zu erwarten, daß die zuständigen nationalen Behörden im Laufe des Jahres 1996 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.

List of holidays observed by EPO filing offices and the national patent authorities in 1996

1. Under Rule 85(1) EPC time limits expiring on a day on which at least one of the filing offices of the EPO is not open for receipt of documents are extended until the first day thereafter on which all the filing offices are open for receipt of documents (see also the Notice from the President of the EPO dated 3 November 1995, OJ EPO 1995, 840).

2. Under Rule 85(3) EPC the provisions of Rule 85(1) EPC apply also to time limits provided for in the EPC within which transactions are to be carried out with the central industrial property office or other competent authority of the contracting state.

3. 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 at The Hague.

4. It is expected that the competent national authorities will fix, during 1996, 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.

Liste des jours de fermeture des bureaux de réception de l'OEB et des services nationaux de la propriété industrielle en 1996

1. Conformément à la règle 85(1) CBE, les délais qui expirent un jour où l'un au moins des bureaux de réception de l'OEB n'est pas ouvert pour recevoir le dépôt des pièces sont prorogés jusqu'au premier jour suivant où tous les bureaux de réception sont ouverts pour recevoir ce dépôt (cf. également la communication du Président de l'OEB en date du 3 novembre 1995, JO OEB 1995, 840).

2. Conformément à la règle 85(3) CBE, les dispositions de la règle 85(1) CBE s'appliquent aussi aux délais prévus par la CBE lorsqu'il s'agit d'actes à accomplir auprès du service central de la propriété industrielle ou des autres services compétents d'un Etat contractant.

3. 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.

4. Il est probable que les services nationaux compétents fixeront en 1996 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.

¹ Für die Dienststelle Berlin des Deutschen Patentamts gelten nur die mit gekennzeichneten Feiertage.

² Annahmestelle in München geschlossen.

³ Annahmestellen in Berlin und München geschlossen.

⁴ Annahmestelle in Den Haag geschlossen.

⁵ Samstag.

⁶ Sonntag.

⁷ Das britische Patentamt ist mit Ausnahme des 6.4.1996 an Samstagen für die Entgegennahme europäischer Patentanmeldungen, für die keine Priorität beansprucht wird, bis 13.00 Uhr geöffnet.

⁸ Nur in Rom.

⁹ Nur in Madrid.

¹⁰ Das spanische Patentamt ist an Samstagen bis 14.00 Uhr geöffnet.

¹¹ Gilt nur für die Zweigstelle Straßburg.

¹² Brückentage.

¹ In the case of the Berlin Annex of the German Patent Office, only the asterisked days apply.

² Filing office in Munich closed.

³ Filing offices in Berlin and Munich closed.

⁴ Filing office at The Hague closed.

⁵ Saturday.

⁶ Sunday.

⁷ 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 6 April 1996.

⁸ Only in Rome.

⁹ Only in Madrid.

¹⁰ The Spanish Patent Office is open until 14.00 hrs on Saturdays.

¹¹ Applies to the branch office in Strasbourg only.

¹² Bridging days.

¹ Pour l'annexe de Berlin de l'Office allemand des brevets, seuls sont fériés les jours marqués d'un astérisque.

² Bureau de réception de Munich fermé.

³ Bureaux de réception de Berlin et de Munich fermés.

⁴ Bureau de réception de La Haye fermé.

⁵ Samedi.

⁶ Dimanche.

⁷ A l'exception du 6.4.1996, l'Office britannique des brevets sera ouvert tous les samedis jusqu'à 13 heures pour recevoir des dépôts de demandes de brevet européen ne revendiquant pas de droit de priorité.

⁸ Seulement à Rome.

⁹ Seulement à Madrid.

¹⁰ L'Office espagnol des brevets sera ouvert les samedis jusqu'à 14 heures.

¹¹ S'applique seulement au centre régional à Strasbourg.

¹² Jours de pont.

Tage - Days - Jours	EP	AT	BE	CH/LI	DE ¹	DK	ES	FR	GB	GR	IE	IT	LU	MC	PT	SE
Neujahr - New Year - Nouvel An 1.1.	x	x	x	x	x*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Heilige Drei Könige - Epiphany - Epiphanie 6.1. ⁵	x ⁵	x			x		x			x		x				x
Karfreitag - Good Friday - Vendredi Saint 5.4.	x			x	x*	x	x	x ¹¹	x	12.4.	x				x	x
Ostermontag - Easter Monday - Lundi de Pâques 8.4.	x	x	x	x	x*	x		x	x	15.4.	x	x	x	x		x
Maifeiertag - May Day - Fête du travail 1.5.	x	x	x		x*		x	x	6.5.	x	6.5.	x	x	x	x	x
Christi Himmelfahrt - Ascension Day - Ascension 16.5.	x	x	x	x	x*	x		x					x	x		x
Pfingstmontag - Whit Monday - Lundi de Pentecôte 27.5.	x	x	x	x	x*	x		x	x	3.6.			x	x		x
Fronleichnam - Corpus Christi - Fête-Dieu 6.6.	x ²	x			x									x	x	
Mariä Himmelfahrt - Assumption Day - Assomption 15.8.	x	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. ⁵			x										x			
Mariä Empfängnis - Feast of the Conception - Immaculée Conception 8.12. ⁶		x										x		x	x	
Heiliger Abend - Christmas Eve - Veille de Noël 24.12.	x					x					x					x
1. Weihnachtstag - Christmas Day - Noël 25.12.	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 ¹¹	x	x	x	x	x			x
Silvester - New Year's Eve - Saint Sylvestre 31.12.	x					x										x
Nationalfeiertag - National Commemoration Day - Fête nationale		26.10. ⁵	21.7. ⁶	1.8.	3.10.*	5.6.	12.10. ⁵ 6.12.	14.7. ⁶		25.3. 28.10.	18.3.	25.4.	23.6. ⁶	19.11.	10.6.	
Samstage - Saturdays - Samedis	x	x	x	x	x*	x	10	x	7	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. ⁴ 3.10. ³		17.5. ¹² 11.11. 15.11. 27.12. ¹²	2.1.		4.4 3.5.	19.3. ⁹ 4.4. 2.5. ⁹	8.5. 11.11.	26.8.	26.2.	9.4 3.6 5.8 28.10. 27.12.	29.6. ⁸	19.2 2.9.	27.1. ⁵ 17.5. ¹²	20.2 25.4. 13.6 5.10. ⁵ 1.12. ⁶	21.6

Mitteilung über die Zusammensetzung des Präsidiums der Beschwerdekammern im Geschäftsjahr 1996

Das in Regel 10 Absatz 2 der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen erwähnte Präsidium der Beschwerdekammern setzt sich im Geschäftsjahr 1996 wie folgt zusammen:

Präsident des Europäischen Patentamts, Vorsitzender

I. Kober (DE)

Vizepräsident GD 3

P. Gori (IT)

Vorsitzender der Juristischen Beschwerdekammer

R. Schulte (bis 29.2.96) (DE)

J.-C. Saisset (ab 1.3.96) (FR)

Vorsitzende der Technischen Beschwerdekammern

C. Andries (BE)

G. Gall (AT)

C. Gérardin (FR)

F. Gumbel (DE)

U. Kinkeldey (DE)

P. Lançon (FR)

A. Nuss (LU)

G. D. Paterson (GB)

H. Seidenschwarz (DE)

E. Turrini (IT)

P. van den Berg (NL)

W. Wheeler (GB)

C. Wilson (GB)

Gewählte Mitglieder

A. Clelland (GB)

W. D. Weiß (DE)

M. Noël (FR)

Notice concerning the composition for 1996 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 1996 will be as follows:

President of the European Patent Office, Chairman

I. Kober (DE)

Vice-President DG3

P. Gori (IT)

Chairman of the Legal Board of Appeal

R. Schulte (until 29.2.96) (DE)

J.-C. Saisset (as from 1.3.96) (FR)

Chairmen of the technical boards of appeal

C. Andries (BE)

G. Gall (AT)

C. Gérardin (FR)

F. Gumbel (DE)

U. Kinkeldey (DE)

P. Lançon (FR)

A. Nuss (LU)

G.D. Paterson (GB)

H. Seidenschwarz (DE)

E. Turrini (IT)

P. van den Berg (NL)

W. Wheeler (GB)

C. Wilson (GB)

Elected members

A. Clelland (GB)

W. D. Weiß (DE)

M. Noël (FR)

Communiqué relatif à la composition du Praesidium des chambres de recours pour l'année d'activité 1996

Pour l'année d'activité 1996, 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,

I. Kober (DE)

Vice-Président chargé de la DG 3

P. Gori (IT)

Président de la chambre de recours juridique

R. Schulte (jusqu'au 29.2.95) (DE)

J.-C. Saisset (à compter du 1.3.96) (FR)

Présidents des chambres de recours techniques

C. Andries (BE)

G. Gall (AT)

C. Gérardin (FR)

F. Gumbel (DE)

U. Kinkeldey (DE)

P. Lançon (FR)

A. Nuss (LU)

G. D. Paterson (GB)

H. Seidenschwarz (DE)

E. Turrini (IT)

P. van den Berg (NL)

W. Wheeler (GB)

C. Wilson (GB)

Membres élus

A. Clelland (GB)

W. D. Weiß (DE)

M. Noël (FR)

Mitteilung über die Besetzung der Großen Beschwerdekammer und der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts im Geschäftsjahr 1996

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:

Vorsitzender:

P. Gori (IT)

Rechtskundige Mitglieder:

R. Schulte (bis 29.2.96) (DE)
G. D. Paterson (GB)
G. Gall (AT)
J.-C. Saisset (FR)
R. Teschemacher (ab 1.3.96) (DE)

Technisch vorgebildete Mitglieder:

P. van den Berg (NL)
C. Andries (BE)

Rechtskundiges Mitglied nach Artikel 160 (2) EPÜ:

J. Brinkhof (NL)

Stellvertretende rechtskundige Mitglieder:

W. Moser (CH)
R. Teschemacher (bis 29.2.96) (DE)
J.-C. de Preter (BE)
J.-P. Seitz (FR)
M. Aúz Castro (DE)
G. Davies (GB)

Stellvertretende technisch vorgebildete Mitglieder:

P. Lançon (FR)
F. Gumbel (DE)
E. Turrini (IT)
C. Wilson (GB)
H. Seidenschwarz (DE)
U. Kinkeldey (DE)
C. Gérardin (FR)
A. Nuss (LU)
W. Wheeler (GB)

Notice concerning the composition of the Enlarged Board of Appeal and the boards of appeal of the European Patent Office in the 1996 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:

Chairman:

P. Gori (IT)

Legally qualified members:

R. Schulte (until 29.2.96) (DE)
G.D. Paterson (GB)
G. Gall (AT)
J.-C. Saisset (FR)
R. Teschemacher (as from 1.3.96) (DE)

Technically qualified members:

P. van den Berg (NL)
C. Andries (BE)

Legally qualified member appointed under Article 160(2) EPC:

J. Brinkhof (NL)

Alternate legally qualified members:

W. Moser (CH)
R. Teschemacher (until 29.2.96) (DE)
J.-C. de Preter (BE)
J.-P. Seitz (FR)
M. Aúz Castro (DE)
G. Davies (GB)

Alternate technically qualified members:

P. Lançon (FR)
F. Gumbel (DE)
E. Turrini (IT)
C. Wilson (GB)
H. Seidenschwarz (DE)
U. Kinkeldey (DE)
C. Gérardin (FR)
A. Nuss (LU)
W. Wheeler (GB)

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 1996

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^{er} du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours ou article 1^{er} du règlement de procédure des chambres de recours).

a) Grande Chambre de recours

Composition de la chambre :

Président

P. Gori (IT)

Membres juristes :

R. Schulte (jusqu'au 29.2.96) (DE)
G.D. Paterson (GB)
G. Gall (AT)
J.-C. Saisset (FR)
R. Teschemacher (à compter du 1.3.96) (DE)

Membres techniciens :

P. van den Berg (NL)
C. Andries (BE)

Membre juriste nommé en application de l'article 160(2) CBE :

J. Brinkhof (NL)

Membres juristes suppléants :

W. Moser (CH)
R. Teschemacher (jusqu'au 29.2.96) (DE)
J.-C. de Preter (BE)
J.-P. Seitz (FR)
M. Aúz Castro (DE)
G. Davies (GB)

Membres techniciens suppléants :

P. Lançon (FR)
F. Gumbel (DE)
E. Turrini (IT)
C. Wilson (GB)
H. Seidenschwarz (DE)
U. Kinkeldey (DE)
C. Gérardin (FR)
A. Nuss (LU)
W. Wheeler (GB)

b) Juristische Beschwerdekammer	(b) Legal Board of Appeal	b) Chambre de recours juridique
Vorsitzender: R. Schulte (bis 29.2.96) (DE) J.-C. Saisset (ab 1.3.96) (FR)	Chairman: R. Schulte (until 29.2.96) (DE) J.-C. Saisset (as from 1.3.96) (FR)	Président : R. Schulte (jusqu'au 29.2.96) (DE) J.-C. Saisset (à compter du 1.3.96) (FR)
Mitglieder ¹ : J.-C. Saisset (bis 29.2.96) (FR) G. Davies (GB) S. Perryman (GB) B. Schachenmann (CH) M. Aúz Castro (DE) J.-C. de Preter (ab 1.3.96) (BE)	Members ¹ : J.-C. Saisset (until 29.2.96) (FR) G. Davies (GB) S. Perryman (GB) B. Schachenmann (CH) M. Aúz Castro (DE) J.-C. de Preter (as from 1.3.96) (BE)	Membres ¹ : J.-C. Saisset (jusqu'au 29.2.96) (FR) G. Davies (GB) S. Perryman (GB) B. Schachenmann (CH) M. Aúz Castro (DE) J.-C. de Preter (à compter du 1.3.96) (BE)
c) Technische Beschwerdekammer 3.2.1 (Mechanik)	(c) Technical Board of Appeal 3.2.1 (Mechanics)	c) Chambre de recours technique 3.2.1 (Mécanique)
Vorsitzender: F. Gumbel (DE)	Chairman: F. Gumbel (DE)	Président : F. Gumbel (DE)
Ständige Mitglieder:	Permanent members:	Membres permanents :
Technisch vorgebildete Mitglieder: F. Pröls (DE) P. Alting van Geusau (NL) M. Ceyte (FR) S. Crane (GB)	Technically qualified members: F. Pröls (DE) P. Alting van Geusau (NL) M. Ceyte (FR) S. Crane (GB)	Membres techniciens : F. Pröls (DE) P. Alting van Geusau (NL) M. Ceyte (FR) S. Crane (GB)
Rechtskundige Mitglieder: J.-C. Saisset (FR) J. H. van Moer (BE) G. Davies (GB)	Legally qualified members: J.-C. Saisset (FR) J.H. van Moer (BE) G. Davies (GB)	Membres juristes : J.-C. Saisset (FR) J.H. van Moer (BE) G. Davies (GB)
Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ: C. Fernández Oliver (ES) L. Lewis (GB) M.-A. Luberne (FR) D. Vila (ES) F. Widhalm (AT) V. Zeiler (DE)	Members appointed under Article 160(2) EPC: C. Fernández Oliver (ES) 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. Lewis (GB) M.-A. Luberne (FR) D. Vila (ES) F. Widhalm (AT) V. Zeiler (DE)
d) Technische Beschwerdekammer 3.2.2 (Mechanik)	(d) Technical Board of Appeal 3.2.2 (Mechanics)	d) Chambre de recours technique 3.2.2 (Mécanique)
Vorsitzender: H. Seidenschwarz (DE)	Chairman: H. Seidenschwarz (DE)	Président : H. Seidenschwarz (DE)
Ständige Mitglieder:	Permanent members:	Membres permanents :
Technisch vorgebildete Mitglieder: P. Dropmann (DE) R. Lunzer (GB) M. Noël (FR) M. Bidet (FR)	Technically qualified members: P. Dropmann (DE) R. Lunzer (GB) M. Noël (FR) M. Bidet (FR)	Membres techniciens : P. Dropmann (DE) R. Lunzer (GB) M. Noël (FR) M. Bidet (FR)
Rechtskundige Mitglieder: C. Holtz (SE) J.-C. de Preter (BE)	Legally qualified members: C. Holtz (SE) J.-C. de Preter (BE)	Membres juristes : C. Holtz (SE) J.-C. de Preter (BE)

¹ Ferner gehören der Juristischen Beschwerdekammer folgende ständige Mitglieder als Vertreter an: P. Gori (IT), G. D. Paterson (GB), W. Moser (CH), L. Mancini (IT), J. Stephens-Ofner (GB), G. Gall (AT), C. Holtz (SE), M. Lewenton (DE), M. Schar (CH), J.-C. de Preter (bis 29.2.96) (BE), J. H. van Moer (BE), J.-P. Seitz (FR), R. Teschemacher (DE).

¹ In addition the following permanent members are entitled to sit on the Legal Board as substitutes: P. Gori (IT), G. D. Paterson (GB), W. Moser (CH), L. Mancini (IT), J. Stephens-Ofner (GB), G. Gall (AT), C. Holtz (SE), M. Lewenton (DE), M. Schar (CH), J.-C. de Preter (until 29.2.96) (BE), J. H. van Moer (BE), J.-P. Seitz (FR), R. Teschemacher (DE).

¹ En outre, les membres permanents suivants sont habilités à siéger en tant que suppléants aussein de la chambre de recours juridique : P. Gori (IT), G. D. Paterson (GB), W. Moser (CM), L. Mancini (IT), J. Stephens-Ofner (GB), G. Gall (AT), C. Holtz (SE), M. Lewenton (DE), M. Schar (CH), J.-C. de Preter (jusqu'au 29.2.96) (BE), J. H. van Moer (BE), J.-P. Seitz (FR), R. Teschemacher (DE).

Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:		Members appointed under Article 160(2) EPC:		Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE :	
C. Fernández Oliver	(ES)	C. Fernández Oliver	(ES)	C. Fernández Oliver	(ES)
L. Lewis	(GB)	L. Lewis	(GB)	L. Lewis	(GB)
M.-A. Luberne	(FR)	M.-A. Luberne	(FR)	M.-A. Luberne	(FR)
D. Vila	(ES)	D. Vila	(ES)	D. Vila	(ES)
F. Widhalm	(AT)	F. Widhalm	(AT)	F. Widhalm	(AT)
V. Zeiler	(DE)	V. Zeiler	(DE)	V. Zeiler	(DE)

**e) Technische Beschwerdekammer
3.2.3 (Mechanik)****(e) Technical Board of Appeal 3.2.3
(Mechanics)****e) Chambre de recours technique
3.2.3 (Mécanique)**

Vorsitzender:		Chairman:		Président :	
C. Wilson	(GB)	C. Wilson	(GB)	C. Wilson	(GB)

Ständige Mitglieder:		Permanent members:		Membres permanents:	
Technisch vorgebildete Mitglieder:		Technically qualified members:		Membres techniciens :	
F. Brösamle	(DE)	F. Brösamle	(DE)	F. Brösamle	(DE)
J. Du Pouget de Nadaillac	(FR)	J. Du Pouget de Nadaillac	(FR)	J. Du Pouget de Nadaillac	(FR)
H. Andrä	(DE)	H. Andrä	(DE)	H. Andrä	(DE)
J. Kollar	(SE)	J. Kollar	(SE)	J. Kollar	(SE)

Rechtskundige Mitglieder:		Legally qualified members:		Membres juristes :	
L. Mancini	(IT)	L. Mancini	(IT)	L. Mancini	(IT)
M. Aúz Castro	(DE)	M. Aúz Castro	(DE)	M. Aúz Castro	(DE)

Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:		Members appointed under Article 160(2) EPC:		Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE :	
C. Fernández Oliver	(ES)	C. Fernández Oliver	(ES)	C. Fernández Oliver	(ES)
L. Lewis	(GB)	L. Lewis	(GB)	L. Lewis	(GB)
M.-A. Luberne	(FR)	M.-A. Luberne	(FR)	M.-A. Luberne	(FR)
D. Vila	(ES)	D. Vila	(ES)	D. Vila	(ES)
F. Widhalm	(AT)	F. Widhalm	(AT)	F. Widhalm	(AT)
V. Zeiler	(DE)	V. Zeiler	(DE)	V. Zeiler	(DE)

**f) Technische Beschwerdekammer
3.2.4 (Mechanik)****(f) Technical Board of Appeal 3.2.4
(Mechanics)****f) Chambre de recours technique
3.2.4 (Mécanique)**

Vorsitzender:		Chairman:		Président :	
C. Andries	(BE)	C. Andries	(BE)	C. Andries	(BE)

Ständige Mitglieder:		Permanent members:		Membres permanents :	
Technisch vorgebildete Mitglieder:		Technically qualified members:		Membres techniciens :	
R. Gryc	(FR)	R. Gryc	(FR)	R. Gryc	(FR)
M. Hatherly	(GB)	M. Hatherly	(GB)	M. Hatherly	(GB)
H. Berger	(DE)	H. Berger	(DE)	H. Berger	(DE)
P. Petti	(IT)	P. Petti	(IT)	P. Petti	(IT)

Rechtskundige Mitglieder:		Legally qualified members:		Membres juristes:	
M. Lewenton	(DE)	M. Lewenton	(DE)	M. Lewenton	(DE)
J.-P. Seitz	(FR)	J.-P. Seitz	(FR)	J.-P. Seitz	(FR)

Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:		Members appointed under Article 160(2) EPC:		Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE :	
C. Fernández Oliver	(ES)	C. Fernández Oliver	(ES)	C. Fernández Oliver	(ES)
L. Lewis	(GB)	L. Lewis	(GB)	L. Lewis	(GB)
M.-A. Luberne	(FR)	M.-A. Luberne	(FR)	M.-A. Luberne	(FR)
D. Vila	(ES)	D. Vila	(ES)	D. Vila	(ES)
F. Widhalm	(AT)	F. Widhalm	(AT)	F. Widhalm	(AT)
V. Zeiler	(DE)	V. Zeiler	(DE)	V. Zeiler	(DE)

**g) Technische Beschwerdekammer
3.2.5 (Mechanik)**Vorsitzender und rechtskundiges
Mitglied:

G. Gall (AT)

Ständige Mitglieder:

Technisch vorgebildete Mitglieder:

C. Biggio (IT)
H. P. Ostertag (CH)
W. D. Weiß (DE)
A. Burkhart (DE)Mitglieder nach Artikel
160 (2) EPÜ:C. Fernández Oliver (ES)
L. Lewis (GB)
M.-A. Luberne (FR)
D. Vila (ES)
F. Widhalm (AT)
V. Zeiler (DE)**(g) Technical Board of Appeal 3.2.5
(Mechanics)**Chairman and legally qualified
member:

G. Gall (AT)

Permanent members:

Technically qualified members:

C. Biggio (IT)
H. P. Ostertag (CH)
W.D. Weiß (DE)
A. Burkhart (DE)Members appointed under
Article 160(2) EPC:C. Fernández Oliver (ES)
L. Lewis (GB)
M.-A. Luberne (FR)
D. Vila (ES)
F. Widhalm (AT)
V. Zeiler (DE)**g) Chambre de recours technique
3.2.5 (Mécanique)**

Président et membre juriste :

G. Gall (AT)

Membres permanents :

Membres techniciens :

C. Biggio (IT)
H. P. Ostertag (CH)
W.D. Weiß (DE)
A. Burkhart (DE)Membres nommés en application de
l'article 160(2) CBE :C. Fernández Oliver (ES)
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. Nuss (LU)

Ständige Mitglieder:

Technisch vorgebildete Mitglieder:

R. Spangenberg (DE)
P. Krasa (AT)
J. Jonk (NL)
P.-P. Bracke (BE)

Rechtskundige Mitglieder:

W. Moser (CH)
S. Perryman (GB)
R. Teschemacher (DE)Mitglieder nach Artikel
160 (2) EPÜ:F. Antony (AT)
D. Holzner (DE)
C. Jupin (FR)
W. Kaltenecker (AT)
A. Ktenas (GR)
L. Lewis (GB)
M. Netzer (CH)
S. Pürro (CH)
F. Reif (AT)
C. Velasco Nieto (ES)
R. Walles (SE)
E. Wilflinger (AT)
K. Wolf (AT)**(h) Technical Board of Appeal 3.3.1
(Chemistry)**

Chairman:

A. Nuss (LU)

Permanent members:

Technically qualified members:

R. Spangenberg (DE)
P. Krasa (AT)
J. Jonk (NL)
P.-P. Bracke (BE)

Legally qualified members:

W. Moser (CH)
S. Perryman (GB)
R. Teschemacher (DE)Members appointed under Article
160(2) EPC:F. Antony (AT)
D. Holzner (DE)
C. Jupin (FR)
W. Kaltenecker (AT)
A. Ktenas (GR)
L. Lewis (GB)
M. Netzer (CH)
S. Pürro (CH)
F. Reif (AT)
C. Velasco Nieto (ES)
R. Walles (SE)
E. Wilflinger (AT)
K. Wolf (AT)**h) Chambre de recours technique
3.3.1 (Chimie)**

Président :

A. Nuss (LU)

Membres permanents :

Membres techniciens :

R. Spangenberg (DE)
P. Krasa (AT)
J. Jonk (NL)
P.-P. Bracke (BE)

Membres juristes :

W. Moser (CH)
S. Perryman (GB)
R. Teschemacher (DE)Membres nommés en application de
l'article 160(2) CBE :F. Antony (AT)
D. Holzner (DE)
C. Jupin (FR)
W. Kaltenecker (AT)
A. Ktenas (GR)
L. Lewis (GB)
M. Netzer (CH)
S. Pürro (CH)
F. Reif (AT)
C. Velasco Nieto (ES)
R. Walles (SE)
E. Wilflinger (AT)
K. Wolf (AT)**i) Technische Beschwerdekammer
3.3.2 (Chemie)**

Vorsitzender:

P. Lançon (FR)

**(i) Technical Board of Appeal 3.3.2
(Chemistry)**

Chairman:

P. Lançon (FR)

**i) Chambre de recours technique
3.3.2 (Chimie)**

Président :

P. Lançon (FR)

Ständige Mitglieder:	Permanent members:	Membres permanents :
Technisch vorgebildete Mitglieder:	Technically qualified members:	Membres techniciens :
M. Eberhard (FR)	M. Eberhard (FR)	M. Eberhard (FR)
G. Wassenaar (NL)	G. Wassenaar (NL)	G. Wassenaar (NL)
U. Oswald (DE)	U. Oswald (DE)	U. Oswald (DE)
C. Germinario (IT)	C. Germinario (IT)	C. Germinario (IT)
Rechtskundige Mitglieder:	Legally qualified members:	Membres juristes :
J. Stephens-Ofner (GB)	J. Stephens-Ofner (GB)	J. Stephens-Ofner (GB)
J. H. van Moer (BE)	J.H. van Moer (BE)	J.H. van Moer (BE)
R. Teschemacher (DE)	R. Teschemacher (DE)	R. Teschemacher (DE)
Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:	Members appointed under Article 160(2) EPC:	Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE :
F. Antony (AT)	F. Antony (AT)	F. Antony (AT)
D. Holzner (DE)	D. Holzner (DE)	D. Holzner (DE)
C. Jupin (FR)	C. Jupin (FR)	C. Jupin (FR)
W. Kaltenegger (AT)	W. Kaltenegger (AT)	W. Kaltenegger (AT)
A. Ktenas (GR)	A. Ktenas (GR)	A. Ktenas (GR)
L. Lewis (GB)	L. Lewis (GB)	L. Lewis (GB)
M. Netzer (CH)	M. Netzer (CH)	M. Netzer (CH)
S. Pürro (CH)	S. Pürro (CH)	S. Pürro (CH)
F. Reif (AT)	F. Reif (AT)	F. Reif (AT)
C. Velasco Nieto (ES)	C. Velasco Nieto (ES)	C. Velasco Nieto (ES)
R. Walles (SE)	R. Walles (SE)	R. Walles (SE)
E. Wilflinger (AT)	E. Wilflinger (AT)	E. Wilflinger (AT)
K. Wolf (AT)	K. Wolf (AT)	K. Wolf (AT)

j) Technische Beschwerdekammer 3.3.3 (Chemie)**(j) Technical Board of Appeal 3.3.3 (Chemistry)****j) Chambre de recours technique 3.3.3 (Chimie)**

Vorsitzender:	Chairman:	Président :
C. Gérardin (FR)	C. Gérardin (FR)	C. Gérardin (FR)
Ständige Mitglieder:	Permanent members:	Membres permanents :
Technisch vorgebildete Mitglieder:	Technically qualified members:	Membres techniciens :
H. Fessel (DE)	H. Fessel (DE)	H. Fessel (DE)
R. Young (GB)	R. Young (GB)	R. Young (GB)
P. Kitzmantel (AT)	P. Kitzmantel (AT)	P. Kitzmantel (AT)
B. ter Laan (NL)	B. ter Laan (NL)	B. ter Laan (NL)
Rechtskundige Mitglieder:	Legally qualified members:	Membres juristes :
J. Stephens-Ofner (GB)	J. Stephens-Ofner (GB)	J. Stephens-Ofner (GB)
M. Schar (CH)	M. Schar (CH)	M. Schar (CH)
Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:	Members appointed under Article 160(2) EPC:	Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE :
F. Antony (AT)	F. Antony (AT)	F. Antony (AT)
D. Holzner (DE)	D. Holzner (DE)	D. Holzner (DE)
C. Jupin (FR)	C. Jupin (FR)	C. Jupin (FR)
W. Kaltenegger (AT)	W. Kaltenegger (AT)	W. Kaltenegger (AT)
A. Ktenas (GR)	A. Ktenas (GR)	A. Ktenas (GR)
L. Lewis (GB)	L. Lewis (GB)	L. Lewis (GB)
M. Netzer (CH)	M. Netzer (CH)	M. Netzer (CH)
S. Pürro (CH)	S. Pürro (CH)	S. Pürro (CH)
F. Reif (AT)	F. Reif (AT)	F. Reif (AT)
C. Velasco Nieto (ES)	C. Velasco Nieto (ES)	C. Velasco Nieto (ES)
R. Walles (SE)	R. Walles (SE)	R. Walles (SE)
E. Wilflinger (AT)	E. Wilflinger (AT)	E. Wilflinger (AT)
K. Wolf (AT)	K. Wolf (AT)	K. Wolf (AT)

k) Technische Beschwerdekammer 3.3.4 (Chemie)**(k) Technical Board of Appeal 3.3.4 (Chemistry)****k) Chambre de recours technique 3.3.4 (Chimie)**

Vorsitzende:	Chairman:	Président :
U. Kinkeldey (DE)	U. Kinkeldey (DE)	U. Kinkeldey (DE)

Ständige Mitglieder:	Permanent members:	Membres permanents :
Technisch vorgebildete Mitglieder:	Technically qualified members:	Membres techniciens :
L. Galligani (IT)	L. Galligani (IT)	L. Galligani (IT)
D. Harkness (GB)	D. Harkness (GB)	D. Harkness (GB)
R. Gramaglia (IT)	R. Gramaglia (IT)	R. Gramaglia (IT)
F. Davison-Brunel (FR)	F. Davison-Brunel (FR)	F. Davison-Brunel (FR)
Rechtskundige Mitglieder:	Legally qualified members:	Membres juristes :
W. Moser (CH)	W. Moser (CH)	W. Moser (CH)
S. Perryman (GB)	S. Perryman (GB)	S. Perryman (GB)
Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:	Members appointed under Article 160(2) EPC:	Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE :
F. Antony (AT)	F. Antony (AT)	F. Antony (AT)
D. Holzner (DE)	D. Holzner (DE)	D. Holzner (DE)
C. Jupin (FR)	C. Jupin (FR)	C. Jupin (FR)
W. Kaltenegger (AT)	W. Kaltenegger (AT)	W. Kaltenegger (AT)
A. Ktenas (GR)	A. Ktenas (GR)	A. Ktenas (GR)
L. Lewis (GB)	L. Lewis (GB)	L. Lewis (GB)
M. Netzer (CH)	M. Netzer (CH)	M. Netzer (CH)
S. Pürro (CH)	S. Pürro (CH)	S. Pürro (CH)
F. Reif (AT)	F. Reif (AT)	F. Reif (AT)
C. Velasco Nieto (ES)	C. Velasco Nieto (ES)	C. Velasco Nieto (ES)
R. Walles (SE)	R. Walles (SE)	R. Walles (SE)
E. Wilflinger (AT)	E. Wilflinger (AT)	E. Wilflinger (AT)
K. Wolf (AT)	K. Wolf (AT)	K. Wolf (AT)

l) Technische Beschwerdekammer 3.4.1 (Physik)

(l) Technical Board of Appeal 3.4.1 (Physics)

l) Chambre de recours technique 3.4.1 (Physique)

Vorsitzender und rechtskundiges Mitglied:	Chairman and legally qualified member:	Président et membre juriste :
G. D. Paterson (GB)	G.D. Paterson (GB)	G.D. Paterson (GB)
Ständige Mitglieder:	Permanent members:	Membres permanents :
Technisch vorgebildete Mitglieder:	Technically qualified members:	Membres techniciens :
H. Reich (DE)	H. Reich (DE)	H. Reich (DE)
Y. van Henden (FR)	Y. van Henden (FR)	Y. van Henden (FR)
R. Shukla (GB)	R. Shukla (GB)	R. Shukla (GB)
U. Himmler (DE)	U. Himmler (DE)	U. Himmler (DE)
Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:	Members appointed under Article 160(2) EPC:	Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE:
H. Beyer (DE)	H. Beyer (DE)	H. Beyer (DE)
U. Greis (DE)	U. Greis (DE)	U. Greis (DE)
M. Janin (FR)	M. Janin (FR)	M. Janin (FR)
W. Schedelbeck (DE)	W. Schedelbeck (DE)	W. Schedelbeck (DE)

m) Technische Beschwerdekammer 3.4.2 (Physik)

(m) Technical Board of Appeal 3.4.2 (Physics)

m) Chambre de recours technique 3.4.2 (Physique)

Vorsitzender:	Chairman:	Président :
E. Turrini (IT)	E. Turrini (IT)	E. Turrini (IT)
Ständige Mitglieder:	Permanent members:	Membres permanents :
Technisch vorgebildete Mitglieder:	Technically qualified members:	Membres techniciens :
C. Black (GB)	C. Black (GB)	C. Black (GB)
W. W. Hofmann (DE)	W.W. Hofmann (DE)	W.W. Hofmann (DE)
M. Chomentowski (FR)	M. Chomentowski (FR)	M. Chomentowski (FR)
R. Zottmann (DE)	R. Zottmann (DE)	R. Zottmann (DE)

Rechtskundige Mitglieder:		Legally qualified members:		Membres juristes:	
L. Mancini	(IT)	L. Mancini	(IT)	L. Mancini	(IT)
M. Lewenton	(DE)	M. Lewenton	(DE)	M. Lewenton	(DE)
B. Schachenmann	(CH)	B. Schachenmann	(CH)	B. Schachenmann	(CH)
Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:		Members appointed under Article 160(2) EPC:		Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE :	
H. Beyer	(DE)	H. Beyer	(DE)	H. Beyer	(DE)
U. Greis	(DE)	U. Greis	(DE)	U. Greis	(DE)
M. Janin	(FR)	M. Janin	(FR)	M. Janin	(FR)
W. Schedelbeck	(DE)	W. Schedelbeck	(DE)	W. Schedelbeck	(DE)
n) Technische Beschwerdekammer 3.5.1 (Elektrotechnik)		(n) Technical Board of Appeal 3.5.1 (Electricity)		n) Chambre de recours technique 3.5.1 (Electricité)	
Vorsitzender:		Chairman:		Président :	
P. van den Berg	(NL)	P. van den Berg	(NL)	P. van den Berg	(NL)
Ständige Mitglieder:		Permanent members:		Membres permanents :	
Technisch vorgebildete Mitglieder:		Technically qualified members:		Membres techniciens :	
W. Oettinger (bis 31.7.96)	(DE)	W. Oettinger (until 31.7.96)	(DE)	W. Oettinger (jusqu'au 31.7.96)	(DE)
R. Randes	(SE)	R. Randes	(SE)	R. Randes	(SE)
A. Clelland	(GB)	A. Clelland	(GB)	A. Clelland	(GB)
R. Zimmermann (ab 1.8.96)	(AT)	R. Zimmermann (as from 1.8.96)	(AT)	R. Zimmermann (à compter du 1.8.96)	(AT)
Rechtskundige Mitglieder:		Legally qualified members:		Membres juristes :	
C. Holtz	(SE)	C. Holtz	(SE)	C. Holtz	(SE)
G. Davies	(GB)	G. Davies	(GB)	G. Davies	(GB)
Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:		Members appointed under Article 160(2) EPC:		Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE :	
J. Borloz	(CH)	J. Borloz	(CH)	J. Borloz	(CH)
E. Colomé	(FR)	E. Colomé	(FR)	E. Colomé	(FR)
A. Kutzelnigg	(AT)	A. Kutzelnigg	(AT)	A. Kutzelnigg	(AT)
L. Törnroth	(SE)	L. Törnroth	(SE)	L. Törnroth	(SE)
o) Technische Beschwerdekammer 3.5.2 (Elektrotechnik)		(o) Technical Board of Appeal 3.5.2 (Electricity)		o) Chambre de recours technique 3.5.2 (Electricité)	
Vorsitzender:		Chairman:		Président :	
W. Wheeler	(GB)	W. Wheeler	(GB)	W. Wheeler	(GB)
Ständige Mitglieder:		Permanent members:		Membres permanents :	
Technisch vorgebildete Mitglieder:		Technically qualified members:		Membres techniciens :	
A. Hagenbucher	(DE)	A. Hagenbucher	(DE)	A. Hagenbucher	(DE)
M. Villemin	(FR)	M. Villemin	(FR)	M. Villemin	(FR)
R. O'Connell	(IE)	R. O'Connell	(IE)	R. O'Connell	(IE)
Rechtskundige Mitglieder:		Legally qualified members:		Membres juristes :	
M. Schar	(CH)	M. Schar	(CH)	M. Schar	(CH)
B. Schachenmann	(CH)	B. Schachenmann	(CH)	B. Schachenmann	(CH)
Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:		Members appointed under Article 160(2) EPC:		Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE	
J. Borloz	(CH)	J. Borloz	(CH)	J. Borloz	(CH)
E. Colomé	(FR)	E. Colomé	(FR)	E. Colomé	(FR)
A. Kutzelnigg	(AT)	A. Kutzelnigg	(AT)	A. Kutzelnigg	(AT)
L. Törnroth	(SE)	L. Törnroth	(SE)	L. Törnroth	(SE)
Jedes rechtskundige Mitglied kann in einzelnen Fällen auch in Technischen Beschwerdekammern tätig werden, denen es nicht als Mitglied angehört.		Each legally qualified member is also entitled to sit for particular cases on technical boards of which he is not a member.		Chaque membre de la chambre de recours juridique est également habilité à siéger, dans des cas parti- culiers, au sein de chambres de recours techniques dont il n'est pas membre.	

Falls erforderlich, kann ein technisch vorgebildetes Mitglied auch zum Mitglied einer anderen Kammer als der, der es an sich angehört, bestimmt werden.

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.

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) Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten²

(p) Disciplinary Board of Appeal

p) Chambre de recours statuant en matière disciplinaire²

Vorsitzender:

P. Gori (IT)

Chairman:

P. Gori (IT),

Président :

P. Gori (IT)

Vizepräsident des Europäischen Patentamts und Leiter der Generaldirektion 3 (Beschwerde) in München

Vice-President of the European Patent Office and head of Directorate-General 3 (Appeals) in Munich

Vice-Président de l'Office européen des brevets chargé de la direction générale 3 (Recours) à Munich

Mitglieder aus dem Europäischen Patentamt³

Members from the European Patent Office³:

Membres choisis parmi les agents de l'Office européen des brevets³:

L. Mancini (IT)
W. Moser (CH)
J. Stephens-Ofner (GB)
C. Holtz (SE)
M. Lewenton (DE)
J.-C. de Preter (BE)
J.-P. Seitz (FR)

L. Mancini (IT)
W. Moser (CH)
J. Stephens-Ofner (GB)
C. Holtz (SE)
M. Lewenton (DE)
J.-C. de Preter (BE)
J.-P. Seitz (FR)

L. Mancini (IT)
W. Moser (CH)
J. Stephens-Ofner (GB)
C. Holtz (SE)
M. Lewenton (DE)
J.-C. de Preter (BE)
J.-P. Seitz (FR)

Mitglieder aus den Reihen der zugelassenen Vertreter:

Members from among the professional representatives:

Membres choisis parmi les mandataires agréés :

A. Armengaud Aîné (FR)
C. Bertschinger (CH)
L. De Bruijn (NL)
C. Kalonarou (GR)
E. Klausner (IT)
J. Neukom (GB)
C. Onn (SE)

A. Armengaud Aîné (FR)
C. Bertschinger (CH)
L. De Bruijn (NL)
C. Kalonarou (GR)
E. Klausner (IT)
J. Neukom (GB)
C. Onn (SE)

A. Armengaud Aîné (FR)
C. Bertschinger (CH)
L. De Bruijn (NL)
C. Kalonarou (GR)
E. Klausner (IT)
J. Neukom (GB)
C. Onn (SE)

² Für die Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten stellt gemäß Artikel 1 der ergänzenden Verfahrensordnung dieser Kammer der Vorsitzende den Geschäftsverteilungsplan auf.

² 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.

² 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.

³ Ferner gehört der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten folgendes ständiges Mitglied als Vertreter an: J.-C. Saisset (FR).

³ In addition the following permanent member is entitled to sit on the Disciplinary Board as substitute: J.-C. Saisset (FR).

³ En outre, le membre permanent suivant est habilité à siéger en tant que suppléant à la chambre de recours statuant en matière disciplinaire : J.-C. Saisset (FR).

Trilateraler statistischer Bericht über das Jahr 1994

Im Rahmen der trilateralen Zusammenarbeit mit dem Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten und dem japanischen Patentamt hat das Europäische Patentamt den Trilateralen statistischen Bericht über das Jahr 1994 veröffentlicht. Dieser Bericht, der Daten und Analysen zur Tätigkeit im Bereich des Patentwesens auf internationaler Ebene und insbesondere in diesen drei Ämtern enthält, ist in begrenzter Zahl für Abonnenten des Amtsblatts des EPA erhältlich.

Schriftliche Anfragen sind zu richten an:

Europäisches Patentamt
Maryannick Le Nadan
Zimmer 210/1
D-80298 München
Telefax: (+49-89) 23 99 25 73

Trilateral Statistical Report for 1994

Under the trilateral co-operation agreement with the US Patent and Trademark Office and the Japanese Patent Office, the European Patent Office has just published the Trilateral Statistical Report for 1994, a compendium of data and analyses of international patent-related activity relating mainly to these three Offices. A limited number of copies is available to subscribers to the EPO's Official Journal.

Please address written enquiries to:

European Patent Office
Maryannick Le Nadan
Room 210/1
D-80298 Munich
Telefax: (+49-89) 23 99 25 73

Rapport statistique trilatéral pour 1994

Dans le cadre de la coopération trilatérale avec l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis et l'Office japonais des brevets, l'Office européen des brevets vient de rendre public le Rapport statistique trilatéral pour 1994. Recueil de données et d'analyses de l'activité internationale en matière de brevets, notamment au sein de ces trois Offices, ce rapport, en quantité limitée, est mis à la disposition des abonnés du Journal officiel de l'OEB.

S'adresser par écrit à:

Office européen des brevets
Maryannick Le Nadan
Pièce 210/1
D-80298 Munich
Télécopieur: (+49-89) 23 99 25 73

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 1991, 92, 93, 94, 95 -
je 12 Decken

Amtsblatt

Jg 1991, 92, 93, 94, 95 -
je 1 Decke

Der Preis für eine Decke beträgt
24 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

1991, 92, 93, 94, 95 - 12 binders
each

Official Journal

1991, 92, 93, 94, 95 - 1 binder
each

The price per binder is DEM 24 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

1991, 92, 93, 94, 95 - 12 reliures par
année

Journal officiel de l'OEB

1991, 92, 93, 94, 95 - 1 reliure par
année

Le prix d'une reliure est de 24 DEM,
frais d'envoi en sus.

Seminar zur Einführung in EASY

1995 haben an verschiedenen Orten Seminare zur **Einführung in EASY** stattgefunden, die Electronic Application SYstem-Software des EPA. Diese Seminare wurden von Interessenten sowie auch von bisherigen Nutzern gern in Anspruch genommen, um sich (näher) mit dem Betrieb der Software sowie mit den neuesten Entwicklungen und künftigen Plänen für das EASY-Projekt vertraut zu machen.

Deshalb will das EASY-Team vom EPA diese erfolgreiche Veranstaltungsreihe auch 1996 weiterführen. Während der halbtägigen Seminare wird ein kurzer Überblick über die Entwicklung von EASY vermittelt und über den aktuellen Stand des Projekts informiert. Anschließend wird die Software vorgeführt und danach den Teilnehmern Gelegenheit geboten, sie selbst auszuprobieren und über ihre ersten Eindrücke zu berichten. Die Veranstaltungen haben sich zudem für all diejenigen, die die Software bereits in der Praxis nutzen, als willkommenes Forum für einen Erfahrungsaustausch erwiesen.

Schließlich haben die Teilnehmer Gelegenheit, die Weiterentwicklungen der Software zu begutachten (die Version 1.0 soll Mitte 1996 freigegeben werden).

Das nächste Seminar wird am **Freitag, den 22. März 1996 in unserem Dienstgebäude in München** an zwei Terminen - vormittags und nachmittags - stattfinden. Interessenten werden gebeten, **sich beim EASY-Team in Den Haag anzumelden** und dabei anzugeben, ob ihnen der Vormittags- oder der Nachmittagstermin lieber ist. Nähere Informationen über die Uhrzeit und den Veranstaltungsraum werden nach der Anmeldung mitgeteilt. Die Veranstaltungen sind kostenlos.

Das EASY-Team (das gerne auch für allgemeine Auskünfte über das EASY-Projekt zur Verfügung steht) ist erreichbar unter:

Tel.: + 31 70 340 2669
(Anrufbeantworter)
Fax.: + 31 70 340 3975
E-Mail: CompuServe: 100336.3413
Internet:
easyhelp@epo.e-mail.com

Postanschrift: EASY-Team
z. Hd. Liz Parker
Europäisches Patentamt
Patentlaan 2
NL - 2280 HV RIJSWIJK
(Z-H)

Introduction to EASY seminar

The **Introduction to EASY** seminars held at various locations during 1995 proved popular amongst current and potential users of the EPO **EASY** (Electronic Application SYstem) software as a means of acquainting themselves (further) with the workings of the software, with the latest developments and with future plans for the EASY project.

The EASY Team at the EPO is therefore continuing this successful formula into 1996. The half-day sessions comprise a brief history of the development of EASY, including details on the current status of the project. This is followed by a demonstration of the software, after which participants are given an opportunity to gain hands-on experience with the software, to ask questions and to give their initial impressions and comments. These sessions also prove to be a useful forum for exchange of experiences amongst those already using the software at their own premises.

Finally, participants have a chance to see developments towards the 1.0 version of the EASY software, due for release in mid-1996.

The next seminar will be held at our **premises in Munich on Friday, 22 March 1996**; there will be a morning and an afternoon session. Anyone interested is invited to **register with the EASY Team at The Hague**, stating their preference for attendance at the morning or afternoon session. Further details of time and exact location will be supplied subsequent to registration. These sessions are free of charge.

Please contact the EASY Team (also for general information on the EASY project) as follows:

Tel.: + 31 70 340 2669
(answerphone)
Fax.: + 31 70 340 3975
e-mail: CompuServe: 100336.3413
Internet:
easyhelp@epo.e-mail.com

Postal address: EASY Team
Attn.: Liz Parker
European Patent Office
Patentlaan 2
NL - 2280 HV RIJSWIJK
(Z-H)

Séminaire d'introduction à EASY

Les séminaires **d'introduction à EASY** organisés dans différents pays au cours de l'année 1995 ont eu beaucoup de succès auprès des utilisateurs actuels ou potentiels du logiciel **EASY** (Electronic Application Software), car ils leur ont permis de se familiariser (davantage) avec le fonctionnement de ce logiciel, avec les développements les plus récents, et avec les développements du projet prévus pour l'avenir.

L'équipe de l'OEB responsable de EASY entend dès lors maintenir en 1996 la formule qui a remporté un grand succès l'année précédente. Au programme de ces séances d'une demi-journée figurent un bref historique du développement du projet EASY et une présentation de l'état d'avancement actuel du projet. Vient ensuite une démonstration du fonctionnement du logiciel, au terme de laquelle les participants ont la possibilité d'utiliser eux-mêmes le logiciel, de poser des questions et de faire part de leurs premières impressions et observations. Ces séances sont aussi l'occasion d'un utile échange d'expériences entre ceux qui utilisent déjà le logiciel sur leur propre lieu de travail.

Enfin, il est présenté aux participants les développements intervenus dans le cadre de la mise au point de la version 1.0 de EASY, dont la sortie est prévue pour le milieu de l'année 1996.

Le prochain séminaire se tiendra **dans nos locaux à Munich le vendredi 22 mars 1996**; il y aura une séance le matin, et une séance l'après-midi. Les personnes intéressées sont priées de **inscrire auprès de l'équipe responsable de EASY à La Haye**, en indiquant si elles préfèrent participer à la séance du matin ou à celle de l'après-midi. Des informations plus détaillées concernant l'heure et le lieu seront fournies après l'inscription. La participation est gratuite.

L'équipe responsable du projet EASY (laquelle se tient également à votre disposition pour toute information générale relative à ce projet) peut être contactée comme suit :

Tél. : + 31 70 340 2669
(répondeur)
Fax.: + 31 70 340 3975
e-mail : CompuServe : 100336.3413
Internet :
easyhelp@epo.e-mail.com

Adresse postale: EASY Team
Attn. : Liz Parker
Office européen des brevets
Patentlaan 2
NL - 2280 HV RIJSWIJK
(Z-H)

**Ständiger Beratender
Ausschuß beim EPA
(SACEPO)**

Für die Amtsperiode 1995-1997
gehören dem Ständigen Beratenden
Ausschuß beim EPA (SACEPO)
folgende Mitglieder an:

I. Industrie / Industry / Industrie

Dr. K. Becker
Leiter der Patentabteilung
CIBA-GEIGY AG
Patentabteilung K-25.3.05
Postfach
CH-4002 Basel

Dr. J.L. Beton
Lisheen
Altwood Close
Maidenhead
GB-Berkshire SL6 4PP

I. Chryssospathis
5 Dimokritou Street
GR-106 71 Athens

T. Finn
Company Lawyer
Waterford Wedgewood plc
IRL-Tilbarry - Co. Waterford

S. Frateschi-Capart
Responsable du Service Juridique
MORAVIA YACHTING
8 Quai Antoine 1er
MC-98000 Monaco

J. M. Gabriel y Galán
CEPSA
Avenida del Partenón 12
Campo de la Naciones
E-28042 Madrid

J.E.M. Galama
Senior and managing director
Corporate Patents and Trademarks
PHILIPSINTERNATIONAL BV
Building WAH
P.O. Box 220
NL-5600 AE Eindhoven

V. Giugni
Direttore Generale
PROPRIA
Protezione Proprietà Industriale S.r.l
Via Mazzini 13
1-33170 Pordenone

II. Zugelassene Vertreter / Professional Représentatives / Mandataires agréés

A. Braun Jr.
Patentanwalt VSP
Murteggasse 5
CH-4051 Basel

**Standing Advisory Commit-
tee before the EPO (SACEPO)**

For the 1995-1997 term of office the
members of the Standing Advisory
Committee before the EPO are as
follows:

A. Körber
Leiter der Patentabteilung
ZFE GR PA
Siemens AG
Postfach 22 16 34
D-80506 München

P. Leitz
GOODYEAR S.A.
Patent Department
Avenue Gordon Smith
L-7750 Colmar-Berg

G. Nissen
Danfoss A/S
Patent Department
DK-6430 Nordborg

Dipl. Ing. A. Peham
Head of Patent Department
Siemens AG Österreich
Erdberger Lände 26
Postfach 326
A-1031 Wien

Ch. Ramon
AGFA-GEVAERT N.V.
Intellectual Property Department
Septestraat 27
B-2510 Mortsel-Antwerpen

Z. Schöld
EKA NOBEL AB
Patent Department
Box 11 556
S-100 61 Stockholm

J.-C. Vieillefosse
Chef du Département des Brevets
ROUSSEL UCLAF
111 Route de Noisy
F-93235 Romainville Cedex

**Comité consultatif permanent
auprès de l'OEB(SACEPO)**

Liste des membres du Comité con-
sultatif permanent auprès de l'OEB
pour la période d'activité 1995-1997:

J.D. Brown
Forester & Boehmert
Forrester House
52 Bounds Green Road
GB- London N11 2EY

M. Curell Suñol
Passeig de Gràcia, 65 bis
E-08008 Barcelona

J. De Arantes e Oliveira
Rua do Patrocinio, 94
P-1300 Lisboa

B. Erixon
Corporate Director
AB Electrolux
Group Patents and Trademarks
S-105 45 Stockholm

V. Faraggiana
Consulenza in proprietà industriale
Ingg. Guzzi & Ravizza
Via Boccaccio, 24
1-20123 Milano

I. Fitzpatrick
14 Avenue de Grande-Bretagne
MC-98000 Monte-Carlo

F. Gevers
Bureau Gevers
7 Rue de Livourne, bte. 1
B-1050 Bruxelles

Dipl.-Ing. W. Holzer
Patentanwälte Schütz und Partner
Fleischmannsgasse 9
A-1040 Wien

Dr. F.A. Jenny
Vizepräsident des EPI
Casinostr. 4
CH-4052 Basel

R. A. Keil
Keil & Schaafhausen
Eysseneckstr. 31
D-60322 Frankfurt am Main

T. Margellos
37 Em. Benaki Street
GR-106 81 Athens

E. Meyers
Office de Brevets
Meyers & Van Malderen
261, route d'Arlon
B.P. 111
L-8002 Strassen

A. Parkes
Tomkins & Co
5 Dartmouth Road
IRL-Dublin 6

B. Phélip
Cabinet Harlé & Phélip
21 Rue de la Rochefoucauld
F-75009 Paris

T.A.H.J. Smulders
Vereenigde Octrooibureaux
Nieuwe Parklaan 97
P.O. Box 87 930
NL-2587 BN Den Haag

K. E. Vingtoft
Plougmann & Vingtoft
11, Sankt Annae Plads
P.O.Box 3007
DK-1021 Copenhagen K

R. Wildi
HILTI Aktiengesellschaft
Patentabteilung
FL-9494 Schaan

III. Wissenschaftliche Institutionen /Academic institutions / Instituts scientifiques

Prof. Dr. F.-K. Beier
Direktor
Max-Planck-Institut für ausländisches
und internationales Patent-,
Urheber- und Wettbewerbsrecht
Siebertstr. 3
D-81675 München

Y. Reboul
Directeur
Université Robert Schumann
Centre d'Études Internationales de
la Propriété Industrielle (CEIPI)
Place d'Athènes
F-67084 Strasbourg Cedex

IV. Ad personam ernannte Mitglieder / Members appointed "ad personam" / Membres nommés à titre personnel

H. Bardehle
Patentanwalt
Galileiplatz 1
Postfach 86 06 20
D-81679 München

H. Goldrian
Diefenbachstr. 23
D-81479 München

G. Lück
Stv. Direktor
ABB Management AG
Abteilung TEI
CH-5401 Baden

F. Moussa
President
International Federation of Inventor's
Association (IFIA)
3 Rue Bellot
CH - 1206 Geneva

K. Raffnsoe
President of FICPI
International Patent-Bureau
Høje Taastrup Boulevard 23
DK-2630 Taastrup

E. Thouret-Lemaître
Président de l'EPI
SYNTHÉLABO
Directeur du Service Brevets
22 Avenue Galilée
B.P. 72
F - 92350 Le Plessis Robinson

B.-G. Wallin
Sector Director-Legal Matters
AWAPATENT AB
P.O. Box 5117
S-200 Malmö

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**Änderungen / Amendments / Modifications**

Laminger, Norbert (AT)
Patentanwalt
Mag. Norbert Laminger
Ungarstraße 9/3/4
A-2410 Hainburg

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

Mather, Peter Geoffrey (GB)
Procter & Gamble
European Technical Center N.V.
Temselaan 100
B-1853 Strombeek-Bever

Quaghebeur, Luc (BE)
Janssen Pharmaceutica N.V.
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse

Troch, Geneviève (BE)
Solvay S.A.
Département Propriété Industrielle
310, rue de Ransbeek
B-1120 Bruxelles

Van Reet, Joseph (BE)
Gevers Patents S.A.
Brussels Airport Business Park
Holidaystraat 5
B-1831 Diegem

Löschungen / Deletions / Radiations

Canonici, Jean-Jacques (FR) - cf. DE
Procter & Gamble
European Technical Center N.V.
Patent Department
Temselaan 100
B-1853 Strombeek-Bever

Pirson, Jean (BE) - R. 102(1)
Avenue Van Crombrughe, 188
B-1150 Bruxelles

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

Clerc, Natalia (CH)
Patentanwaltbüro Feldmann AG
Kanalstrasse 17
CH-8152 Glattbrugg

Klett, Peter Michael (DE)
IBM Research Laboratory
Intellectual Property Department
Säumerstrasse 4
CH-8803 Rüschlikon

Lindner, Anton (DE)
Ciba-Geigy AG
Patentabteilung
Klybeckstrasse 141
CH-4002 Basel

Schumacher, Richard Horst Dietrich (DE)
Ciba-Geigy AG
Patentabteilung
Klybeckstrasse 141
CH-4002 Basel

Upschulte, Manfred Alois (DE)
Ciba-Geigy AG
Patentabteilung
Klybeckstrasse 141
CH-4002 Basel

von Cunow, Dorothee (DE)
Ciba-Geigy AG
Patentabteilung
Klybeckstrasse 141
CH-4002 Basel

* Alle in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragenen Personen sind Mitglieder des Instituts (EPI).
Anschriřt:
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).
Address:
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).
Adresse :
Secrétariat général EPI
Erhardtstrasse 27
D-80331 Munich
Tél. (+49-89)2017080
Tx. 5/216834
FAX (+49-89)2021548

Weibel, Beat (CH)
 ABB Management AG
 Immaterialgüterrechtsabteilung
 Wiesenstrasse 26
 CH-5401 Baden

Schwerdtel, Eberhard (DE)
 Ammann Patentanwälte AG Bern
 Schwarztorstrasse 31
 Postfach
 CH-3001 Bern

Änderungen / Amendments / Modifications

Herrmann, Peter Johannes (CH)
 Rhône-Poulenc Viscosuisse SA
 Patentabteilung IB
 CH-6021 Emmenbrücke

Spierenburg, Pieter (NL)
 Patentanwalt
 Dipl.-Phys. Pieter Spierenburg
 Im Grund 12
 CH-5405 Baden-Dättwil

Legland, Brynjulv (CH)
 Keltenstrasse 8
 CH-8125 Zollikerberg

Löschungen / Deletions / Radiations

Martin, Björn (SE) - R. 102(1)
 F.Hoffmann-La Roche AG
 Postfach 3255
 CH-4002 Basel

DE Deutschland / Germany / Allemagne

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Canonici, Jean-Jacques (FR)
 Procter & Gamble GmbH
 Sulzbacher Straße 40-50
 D-65824 Schwalbach am Taunus

Fischer, Volker (DE)
 Siemens AG
 ZFE GR PA
 Postfach 22 16 34
 D-80506 München

Fischer, Michael (DE)
 AEG Hausgeräte GmbH
 Muggenhofer Straße 135
 D-90429 Nürnberg

Foitzik, Joachim Kurt (DE)
 Henkel KGaA
 TTP/Patentabteilung
 D-40191 Düsseldorf

Friz, Oliver (DE)
 Dreiss, Fuhlendorf & Steimle
 Patentanwälte
 Gerokstraße 6
 D-70188 Stuttgart

Gross, Ulrich-Maria (DE)
 Uexküll & Stolberg
 Patentanwälte
 Beselerstraße 4
 D-20607 Hamburg

Grunert, Marcus (DE)
 Strehl Schübel-Hopf
 Groening & Partner
 Maximilianstraße 54
 D-80538 München

Hajzok, Kerstin (DE)
 Volkswagen AG
 Patentabteilung EZP
 Brieffach 1770
 D-38436 Wolfsburg

Helbing, Jörg (DE)
 von Kreisler Selting Werner
 Patentanwälte
 Deichmannhaus am Hauptbahnhof
 D-50667 Köln

Hellebrandt, Martin (DE)
 Alcatel SELAG
 Zentralbereich Patente und Lizenzen
 Schwieberdinger Straße 9
 D-70435 Stuttgart

Hellfeldt, Kurt (DE)
 Bayer AG
 K-RP LTK
 Gebäude Q 18
 D-51368 Leverkusen

Herrmann, Reinhard (DE)
 Degussa AG
 ZN Wolfgang
 Postfach 13 45
 D-63403 Hanau

Hetterich, Winfried (DE)
 Giesecke & Devrient GmbH
 Patent- und Lizenzabteilung
 Prinzregentenstraße 159
 D-81677 München

Hüppe, Paul Wilhelm (DE)
 Rehberg + Hüppe
 Am Kirschberge 22
 D-37085 Göttingen

Janssen, Marianne (DE)
 Grethenweg 47
 D-60598 Frankfurt am Main

Kaes, Anette (DE)
 Akzo Nobel Faser AG
 Kasinostraße 19-21
 D-42103 Wuppertal

Kann, Wolfgang (DE)
 Herberts GmbH
 Patente/Lizenzen
 Christbusch 25
 D-42285 Wuppertal

Keussen, Christof (DE)
 Glawe, Delfs, Moll & Partner
 Patentanwälte
 Rothenbaumchaussee 58
 D-20148 Hamburg

- Kierdorf, Theodor (DE)
Patentanwälte
Lippert, Stachow, Schmidt & Partner
Frankenforster Straße 135-137
D-51427 Bergisch Gladbach
- Kocher, Klaus-Peter (DE)
Mercedes-Benz AG
Mercedesstraße 136
D-70327 Stuttgart
- Kröger, Bernd (DE)
Bayer AG
Konzernzentrale RP
Patente Konzern
D-51368 Leverkusen
- Liesegang, Eva (DE)
Boehmert & Boehmert
Anwaltssozietät
Franz-Josef-Straße 38
D-80801 München
- Mangold, Edmund (DE)
Agfa-Gevaert AG
Werk Fototechnik
Tegernseer Landstraße 161
D-81539 München
- Maser, Jochen (DE)
Patentanwälte Kinkelin & Maser
Auf dem Goldberg
Weimarerstraße 32/34
D-71065 Sindelfingen
- Meyer, Udo (DE)
BASF Aktiengesellschaft
Patentabteilung ZDX/C - C 6
D-67056 Ludwigshafen
- Miller, Thomas Kerr (GB)
Knoll Pharmaceuticals
c/o BASF Aktiengesellschaft
Patents Department ZDX/G
D-67056 Ludwigshafen
- Muschler, Erwin Friedrich (DE)
BASF Aktiengesellschaft
Patentabteilung ZDX - C 6
D-67056 Ludwigshafen
- Pettrich, Klaus-Günter (DE)
Bayer AG
Konzernzentrale RP
Patente Konzern
D-51368 Leverkusen
- Rippel, Hans Christoph (DE)
Hoechst AG
Patent- und Lizenzabteilung
Gebäude K 801
D-65926 Frankfurt am Main
- Ripper, Monika Sigrid (DE)
Schott Glaswerke
Hattenbergstraße 10
D-55122 Mainz
- Sander, Uwe (DE)
Arzneimittelwerk Dresden GmbH
Meißner Straße 35
D-01445 Radebeul
- Schernhammer, Herbert (DE)
Bayerische Motoren Werke AG
Patentabteilung AJ-3
D-80788 München
- Schulte, Konrad Bernhard (DE)
BASF Aktiengesellschaft
Patentabteilung ZDX - C 6
D-67056 Ludwigshafen
- Schwalge, Barbara A. (DE)
BASF Aktiengesellschaft
Patentabteilung ZDX/P
D-67056 Ludwigshafen
- Siebzehrnühl, Florian (DE)
BASF Aktiengesellschaft
Patentabteilung ZDX/F- C 6
D-67056 Ludwigshafen
- Sommer, Peter (DE)
KSB Aktiengesellschaft
Abteilung CJS
D-67225 Frankenthal
- Stahl, Dietmar (DE)
MAN Roland Druckmaschinen AG
Abteilung FTB/S
Borsigstrasse 19
D-63165 Mühlheim/Main
- Stevermann, Birgit (DE)
Henkel KGaA
TTP/Patentabteilung
D-40191 Düsseldorf
- Thies, Stephan (DE)
Deutsche Thomson-Brandt GmbH
Patentabteilung
Göttinger Chaussee 76
D-30453 Hannover
- Vonend, Michael (DE)
BASF Aktiengesellschaft
Patentabteilung ZDX/P- C 6
D-67056 Ludwigshafen
- Weber, Walter (DE)
Kirchstraße 14
D-69115 Heidelberg
- Weber, Martin (DE)
Uexküll & Stolberg
Patentanwälte
Beselerstraße 4
D-22607 Hamburg
- Zollner, Richard (DE)
Bayerische Motoren Werke AG
Patentabteilung AJ-3
D-80788 München

Änderungen / Amendments / Modifications

Becker, Bodo (DE)
Deutsche Waggonbau AG
Werk Ammendorf
D-06104 Halle

Berkenfeld, Helmut (DE)
An der Schanz 2
D-50735 Köln

Dreykorn-Lindner, Werner (DE)
Steinlachstraße 2
D-90571 Schwaig

Friedrich, Elke (DE)
Wetzelstraße 33
D-02625 Bautzen

Hildebrand, Rüdiger (DE)
Summter Straße 49 B
D-12623 Berlin

Hoffmann, Rudolf (DE)
Im Hasensprung 17
D-55435 Gau-Algesheim

Hoffmeister, Helmut (DE)
Postbox 38 28
D-48021 Münster

Hosbach, Hans Ulrich (DE)
Zenz, Helber, Hosbach & Partner
Huysseallee 58-64
D-45128 Essen

Müller, Claudia (DE)
Hansmann & Vogeser
Patent- und Rechtsanwälte
Adelonstraße 58
D-65929 Frankfurt am Main

Müller, Kurt (DE)
Fuchs, Luderschmidt & Partner
Patentanwälte
Abraham - Lincoln - Straße 7
D-65189 Wiesbaden

Müller, Gerhard (DE)
Euckenstraße 7
D-51377 Leverkusen

Polster, Brigitte (DE)
Promenade 14 E
D-04758 Oschatz

Prinz, Hans-Peter (DE)
Buna SOW Leuna
Olefinverbund GmbH - Werk Schkopau
Bereich Recht und Patente
Postfach 1163
D-06201 Merseburg

Renner, Horst (DE)
Lindenallee 38
D-14621 Schönwalde

Richardt, Markus Albert (DE)
Breslauerstraße 8
D-65203 Wiesbaden

Semisch, Horst (DE)
Brandisstraße 10
D-64285 Darmstadt

Stadler, Heinz (DE)
Weikersheimerstraße 17
D-70435 Stuttgart

Tragsdorf, Bodo (DE)
Patentanwalt
Dipl.-Ing. Bodo Tragsdorf
Heinrich-Heine-Straße 3
D-06844 Dessau

Wallinger, Michael (DE)
Dr.-Ing. Michael Wallinger
Patentanwalt
Postfach 20 20 51
D-80052 München

Zenz, Joachim Klaus (DE)
Zenz, Helber, Hosbach & Partner
Huysseallee 58-64
D-45128 Essen

Löschungen / Deletions / Radiations

Angermann, Dieter (DE) - R. 102(1)
Block 455/6
D-06124 Halle

Beck, Bernard (DE) - R. 102(1)
Binswangerstraße 14/531
D-07747 Jena

Camp, Hans-Peter (DE) - R. 102(1)
Adalbert-Stifter-Straße 14
D-63452 Hanau

Drechsler, Gottfried (DE) - R. 102(1)
VEM-Antriebstechnik AG
Wilhelm-Liebknecht-Straße 6
D-01257 Dresden

Eggers, Ulrich Wilhelm (DE) - R. 102(2)c
Häberlstraße 3
D-82131 Stockdorf

Ehrenberg, Willi (DE) - R. 102(1)
Friedrich-Ebert-Straße 34
D-14469 Potsdam

Euler, Kurt Emil (DE) - R. 102(1)
Riedmühlstraße 39
D-61184 Karben

Häntzka, Christian (DE) - R. 102(1)
Wilhelm-Pieck-Straße 5
D-01979 Lauchhammer

Härle, Horst (DE) - R. 102(1)
Am Schwalbenberg 11
D-40627 Düsseldorf

Heidt, Franz (DE) - R. 102(1)
Frankfurter Allee 95
D-10247 Berlin

Hornig, Heinz (DE) - R. 102(1)
Reichenbachstraße 36
D-01069 Dresden

- Hosenthien, Heinz (DE) - R. 102(1)
Patentanwälte Dreiss,
Hosenthien, Fuhlendorf & Partner
Gerokstraße 6
D-70188 Stuttgart
- Jähne, Albrecht (DE) - R. 102(1)
Buchenstraße 5
D-82065 Baierbrunn
- Jähnert, Stefan (DE) - R. 102(1)
Göhrener Weg 9
D-01109 Dresden
- Kaydamov, Elisabeth (DE) - R. 102(1)
Institut für Biochemie der Pflanzen
Weinberg 3
D-06120 Halle
- Krahn, Ulrich (DE) - R. 102(1)
Mühlenbecker Straße 27/0125
D-16552 Schildow
- le Coutre, Annemarie (DE) - R. 102(1)
Schloßkamp 26c
D-22880 Wedel
- Lehmann, Hans-Rudolf (DE) - R. 102(1)
Seebener Straße 131
D-06118 Halle
- Lindner, Wolfgang (DE) - R. 102(1)
Alexander-von-Humboldt-Straße
D-45896 Gelsenkirchen
- Niemeyer, Hans (DE) - R. 102(2)c
Schwalbenstraße 11
D-70794 Filderstadt
- Rast, Udo (DE) - R. 102(2)c
Görschstraße 45/46
D-13187 Berlin
- Rau, Günther (DE) - R. 102(1)
Upfeldweg 23
D-33739 Bielefeld
- Rosé, Horst (DE) - R. 102(1)
Patentanwälte
Dipl.-Inge. Röse, Kosel & Sobisch
Odastraße 4a
D-37581 Bad Gandersheim
- Rücker, Wolfgang (DE) - R. 102(1)
Cohausz & Florack
Patentanwälte
Postfach 33 02 29
D-40335 Düsseldorf
- Schmidt, Horst (DE) - R. 102(1)
Lommatzcher Straße 44
D-01139 Dresden
- Schorr, Sonja (DE) - R. 102(1)
Bettelhecker Straße 66
D-96515 Sonneberg
- Sehlke, Karl-Heinz (DE) - R. 102(1)
Hans-Sachs-Straße 14
D-65189 Wiesbaden
- Sommer, Wolfgang (DE) - R. 102(1)
Am Lindenberg 49
D-98693 Ilmenau
- Späth, Volker (DE) - R. 102(2)c
Hans-Beimler-Straße 42
D-99867 Gotha
- Wehrschmidt, Lutz (DE) - R. 102(1)
Forschungszentrum für
Mechanisierung und
Energieanwendung Meißen
Kynastweg 57 a
D-01662 Meißen
- Widmaier, Dieter (DE) - R. 102(1)
Im Wengert 8
D-71229 Leonberg

DK Dänemark / Denmark / Danemark

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Johansen, Marianne (DK)
c/o Plougmann & Vingtoft A/S
Sankt Annae Plads 11
P.O. Box 3007
DK-1021 Copenhagen K

Löschungen / Deletions / Radiations

Rasmussen, Kjeld Overgaard (DK) - R. 102(1)
c/o Budde, Schou & Co. A/S
Sundkrogsgade 10
DK-2100 Copenhagen OE

FR Frankreich / France

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Ayroles, Marie-Pauline (FR)
Pasteur Merieux
Sérums & Vaccins
58, Avenue Leclerc
F-69007 Lyon

Borne, Patrice Daniel (FR)
Salomon S.A.
Lieu dit La Ravoire
F-74996 Annecy Cedex 09

Branger, Jean-Yves (FR)
Cabinet Regimbeau
11, rue Franz Heller
B.P. 19107
F-35019 Rennes Cedex 7

Le Coupanec, Pascale (FR)
Rhône-Poulenc Rorer S.A.
20, Avenue Raymond Aron
F-92160 Antony

Maillet, Alain (FR)
Cabinet Le Guen & Maillet
38, rue Levavasseur
B.P.91
F-35802 Dinard Cedex

Martin, Didier Roland Valéry (FR)
48, Chemin des Verrières
F-69260 Charbonnières les Bains

Moutard, Pascal Jean (FR)
Brevatome
25, rue de Ponthieu
F-75008 Paris

Uchida, Kenji (JP)
Cabinet Beau de Loménie
158, rue de l'Université
F-75340 Paris Cedex 07

Änderungen / Amendments / Modifications

Almond-Martin, Carol (GB)
Ernest Gutmann - Yves Plasseraud SA
62, rue de Bonnel
F-69448 Lyon Cedex 03

Chassagnon, Jean-Alain (FR)
34, rue Xavier de Maistre
F-92500 Rueil-Malmaison

Grynwald, Albert (FR)
Cabinet Grynwald
65, Boulevard de Sébastopol
F-75001 Paris

Keib, Gérard (FR)
Brevets Rodhain & Porte
3, rue Moncey
F-75009 Paris

Richebourg, Michel François (FR)
Cabinet Michel Richebourg
"Le Clos du Golf"
69, rue Saint-Simon
F-42000 Saint Etienne

Rodhain, Claude (FR)
Marques Rodhain & Porte
3, rue Moncey
F-75009 Paris

Varady, Peter (FR)
Sanofi
Département Propriété Industrielle
32-34, rue Marbeuf
F-75374 Paris Cedex 08

Löschungen / Deletions / Radiations

de Toytot, Robert (FR) - R. 102(2)c
Saint-Gobain Recherche
39, quai Lucien Lefranc
F-93304 Aubervilliers Cédex

Jacquet, Michel (FR) - R. 102(2)c
Péchiney Ugine Kuhlmann
23, rue Balzac
F-75008 Paris

Langlois, Robert (FR) - R. 102(2)c
2, rue Giffard
F-75013 Paris

Remy, Jean-Louis (FR) - R. 102(2)c
ANVAR CENTRE
10, rue Etienne Dolet
F-45000 Orleans

Vekemans, André (BE) - R. 102(1)
Compagnie IBM France
Départ. Propriété Intellectuelle
B.P. 13
F-06610 La Gaude

GB Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Caldwell, Judith Margaret (GB)
David Keltie Associates
Audrey House
Ely Place
GB-London EC1N 6SN

Eastwood, Simon Christopher (GB)
Haseltine Lake & Co.
Temple Gate House
Temple Gate
GB-Bristol BS1 6PT

Eke, Philippa Dianne (GB)
Unilever plc
Patent Division
Colworth House
Sharnbrook
GB-Bedford MK44 1LQ

Ertl, Nicholas Justin (GB)
Philips Electronics UK Ltd
Patents and Trade Marks Department
Cross Oak Lane
GB-Redhill, Surrey RH1 5HA

Fairbairn, Angus Chisholm (GB)
Elkington & Fife
Prospect House
8 Pembroke Road

GB-Sevenoaks, Kent TN13 1XR
Garrison, Christopher Sinclair (GB)
British Telecommunications plc
Intellectual Property Department
13th Floor
151 Gower Street
GB-London WC1E 6BA

Golding, Louise Ann (GB)
Frank B. Dehn & Co.
Impérial House
15-19 Kingsway
GB-London WC2B 6UZ

Hackett, Ruth Elizabeth (GB)
Glaxo Wellcome plc
Glaxo Wellcome House
Berkeley Avenue
GB-Greenford, Middlesex UB6 ONN

Legg, Cyrus James Grahame (GB)
Abel & Imray
Northumberland House
303-306 High Holborn
GB-London WC1V 7LH

Lipscombe, Martin John (GB)
Keith W Nash & Co
Pearl Assurance House
90-92 Regent Street
GB-Cambridge CB2 1DP

McKechnie, Neil Henry (GB)
Murgitroyd & Company
373 Scotland Street
GB-Glasgow G5 8QA

Meanley, Anna Garland (GB)
Carpmaels & Ransford
43 Bloomsbury Square
GB-London WC1A 2RA

Pawlyn, Anthony Neil (GB)
Urquhart-Dykes & Lord
Tower House
Merrion Way
GB-Leeds LS2 8PA

Pike, Christopher Gerard (GB)
Procter & Gamble (UK) Ltd
Technical Center Longbenton
Whitley Road
GB-Newcastle upon Tyne NE12 9TS

Privett, Katkryn Louise (GB)
Stevens, Hewlett & Perkins
1 Serjeants' Inn
Fleet Street
GB-London EC4Y 1LL

Reeve, Anna Elizabeth (GB)
A. Reeve Associates
153 Uxbridge Road
GB-Hampton, Middlesex TW12 1BQ

Rodwell, Jonathan Adam (GB)
The General Electric Company plc
GEC Patent Department
Waterhouse Lane
GB-Chelmsford, Essex CM1 2QX

White, Nicholas John (GB)
Exxon Chemical Ltd
European Patents & Licences
P.O. Box 1
Milton Hill
GB-Abingdon, Oxfordshire OX13 6BB

Whitlock, Holly Elizabeth Ann (GB)
Abel & Imray
Northumberland House
303-306 High Holborn
GB-London WC1V 7LH

Änderungen / Amendments / Modifications

Baker-Munton, Nicola Jane (GB)
Medical Marketing
International Group plc
St John's Innovation Park
Cowley Road
GB-Cambridge CB4 4WS

Brown, Angela Mary (GB)
Digi-Media Vision Ltd
Crawley Court
GB-Winchester, Hampshire S021 2OA

Collins, John David (GB)
Beresford & Co
2-5 Warwick Court
High Holborn
GB-London WC1R 5DJ

Cookson, Barbara Elizabeth (GB)
Field Fisher Waterhouse
41 Vine Street
GB-London EC3N 2AA

Croft, Michael John (GB)
4 Berkeley Road
GB-Kenilworth, Warwickshire CV8 1AP

Curtis, Philip Anthony (GB)
A.A. Thornton & Co.
4 Freeschool Street
GB-Northampton NN1 1ST

Dunnett, Julie Elizabeth (GB)
Ford of Europe
Room 1/445
Eagle Way
GB-Brentwood, Essex CM13 3BW

Gambell, Derek (GB)
D Gambell & Co
93 Palace View
GB-Bromley, Kent BR1 3EP

Gill, David Alan (GB)
W.P. Thompson & Co.
Celcon House
289-293 High Holborn
GB-London WC1V 7HU

Lockwood, Barbara Ann (GB)
Lockwoods
69 Harefield Avenue
GB-Cheam, Surrey SM2 7ND

Lockwood, Peter Brian (GB)
Lockwoods
69 Harefield Avenue
GB-Cheam, Surrey SM2 7ND

Walmsley, David Arthur Gregson (GB)
10 Upton Lane
GB-Upton-by-Chester, Chester CH2 1EB

Löschungen / Deletions / Radiations

Chandler, Derek Richard (GB) - R. 102(1)
British Technology Group Ltd
101 Newington Causeway
GB-London SE1 6BU

Egerton, Malcolm Henry (GB) - R. 102(1)
32 Sunny Bank
GB-Hull, North Humberside HU3 1LH

Selesnick, David (GB) - R. 102(1)
Marks & Clerk
57/60 Lincoln's Inn Fields
GB-London WC2

Kitchen, Brian Holt (GB) - R. 102(1)
Tarn Hows
Chapel Lane
Clifton
GB-Ashbourne, Derbys. DE6 2GL

Stables, Patrick Antony (GB) - R. 102(1)
British Technology Group Ltd
101 Newington Causeway
GB-London SE1 6BU

Miller, Thomas Kerr (GB) - cf. DE
The Boots Company plc
Patents Department
R4 Pennyfoot Street
GB-Nottingham NG2 3AA

Wright, Peter David John (GB) - R. 102(1)
Willowbrook
Winkfield Row
GB-Bracknell, Berkshire RG42 6LS

GR Griechenland/ Greece / Grèce

Änderungen / Amendments / Modifications

Masoulas, Athanasios V. (GR)
11, Sina Street
GR-106 80 Athens

IT Italien / Italy / Italie

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Celestino, Marco (IT)
Società Italiana Brevetti S.p.A.
25, Corso dei Tintori
I-50122 Firenze

Giavarini, Francesco (IT)
Spherilene S.p.A.
Tecnologie e Proprietà Industriale
Via Taramelli 26
I-20124 Milano

Longoni, Alessandra (IT)
Zambon Group S.p.A.
Via L. del Duca 10
I-20091 Bresso (Milano)

O'Byrne, Daniel Joseph (IE, IT)
Via dei Tornabuoni, 9
I-50123 Firenze

Provvigionato, Paolo (IT)
Jacobacci & Perani S.p.A.
Via Saffi, 73/2
I-40131 Bologna

Änderungen / Amendments / Modifications

Gioffreda, Fernando (IT)
Sama Patents
Via Morgagni, 2
I-20129 Milano

Guerci, Alessandro (IT)
Whirlpool Europe S.r.l.
Patent Department
Località Cassinetta
I-21024 Biandronno (VA)

Sama, Daniele (IT)
Sama Patents
Via Morgagni, 2
I-20129 Milano

Simeoni, Lucio (IT)
Sama Patents
Via Morgagni, 2
I-20129 Milano

Löschungen / Deletions / Radiations

Santini, Corrado (IT) - R. 102(1)
Via Marostica 3
I-00191 Roma

LU Luxemburg / Luxembourg

Änderungen / Amendments / Modifications

Weyland, J.J. Pierre (LU)
Marks & Clerk
6, rue Glesener
B.P. 1775
L-1017 Luxembourg

NL Niederlande / Netherlands / Pays-Bas**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Cramwinckel, Michiel (NL)
 DSM N.V.
 Octrooibureau DSM
 P.O. Box 9
 NL-6160 MA Geleen

Derks, Wilhelmus Hubertus Petrus (NL)
 DSM N.V.
 Octrooibureau DSM
 P.O. Box 9
 NL-6160 MA Geleen

Van Gent, Marieke (NL)
 N.V. Organon
 Patent Department Pharma
 Weth v. Eschstraat 1
 P.O. Box 20
 NL-5340 BH Oss

Verbart, Jeannette J.M. (NL)
 Akzo Nobel N.V.
 Patent Department
 P.O. Box 9300
 NL-6800 SB Arnhem

Änderungen / Amendments / Modifications

Smorenburg, Johannes Jacobus (NL)
 Merrelaan 29
 NL-2111 GK Aerdenhout

Löschungen / Deletions / Radiations

Auwerda, Cornelis Petrus (NL) - R. 102(1)
 Zr Stellalaan 31
 NL-5591 PW Heeze

de Wit, Gerard Frederik (NL) - R. 102(2)a
 Octrooi- en Markenbureau
 de Wit B.V.
 Breithnerlaan 146
 NL-2596 HG Den Haag

Dieleman, Petrus Marinus (NL) - R. 102(1)
 Van Helsdingenlaan 15
 NL-2252 BW Voorschoten

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

Ås Sivborg, Susanne Birgitta (SE)
 Astra AB
 Patent Department
 S-151 85 Södertälje

Kalling, Sven Owe (SE)
 CUNAB
 Carminger, Uusitalo & Nyberg
 Patentbyrå AB
 P.O. Box 7274
 S-103 89 Stockholm

Larsson, Birgitta (SE)
 Astra AB
 Patent Department
 S-151 85 Södertälje

Löschungen / Deletions / Radiations

Marmolin, Lars (SE) - R. 102(2)a
 Båtsman Nähls Väg 43
 S-163 60 Spänga

Näsman, Rune B G (SE) - R. 102(1)
 Allied Attorneys Chemical AB
 Box 27097
 S-102 51 Stockholm

Westerlund, Christer John Axel (SE) - R. 102(2)a
 L.A. Groth & Co. KB
 P.O. Box 6107
 S-102 32 Stockholm

Änderungen / Amendments / Modifications

Lundquist, Arne (SE)
 Patent Department
 Saab AB
 S-581 88 Linköping

Europäische Eignungsprüfung EPI-Tutorium 1996

Das EPI bietet erneut ein Tutorium vorwiegend für diejenigen an, die die Eignungsprüfung 1997 ablegen werden. Es ist wichtig, daß Sie Ihre Kandidaten auf die Möglichkeit dieses Tutoriums aufmerksam machen.

Wir werden die Prüfungsunterlagen A, B, C und D des Jahres 1995 oder 1996 bearbeiten. Die Kosten hierfür betragen 350 DEM für ein Tutorium mit nur den Unterlagen A und B oder aber C und D und 450 DEM für alle vier Unterlagen eines Jahres. Für EPI-Studenten betragen die Kosten jeweils nur 200 DEM und 300 DEM. Die Kandidaten können selbst entscheiden, ob sie die Prüfungsaufgaben 1995 oder 1996 oder von beiden Jahren wählen.

Die Kandidaten werden wieder den nächstliegenden Tutoren zugeteilt, die, soweit möglich, auf dem gleichen technischen Gebiet tätig sind.

Die Kandidaten werden gebeten, ihre Antworten den Tutoren schriftlich bis zum **1. Oktober 1996** zuzusenden. Üblicherweise werden zwei Tutoren mit ihren Kandidaten ein gemeinsames Treffen arrangieren, um die Antworten zu besprechen.

Das EPI-Tutorium soll, soweit möglich, unter Prüfungsbedingungen stattfinden (Prüfungsunterlagen, Zeitspanne ...).

1995 haben 56 Kandidaten und 20 Tutoren am Tutorium teilgenommen.

Es sei darauf hingewiesen, daß die den Kandidaten in Rechnung gestellte Gebühr ausschließlich zur Deckung der Verwaltungs- und Reisekosten bestimmt ist, die beim EPI entstehen. Die Tutoren werden für ihren Zeitaufwand und ihre Arbeit nicht entschädigt.

Kandidaten, die an dem Tutorium interessiert sind, werden gebeten, dies dem EPI-Sekretariat baldmöglichst, jedoch auf keinen Fall später als dem **1. Mai 1996** mitzuteilen. Sie werden einen Fragebogen erhalten, den sie ausgefüllt zusammen mit der Gebühr vor dem Einsendetermin zurücksenden müssen.

EPI-Sekretariat
Postfach 26 01 12
D-80058 München
Tel.: (+49-89) 201 70 80
Fax: (+49-89) 202 15 48

European qualifying examination EPI tutorial 1996

The EPI will again offer tutorials, primarily for those who will be sitting the qualifying examination in 1997. It is important that all persons instructing candidates draw the attention of their candidates to these tutorials.

We shall be considering papers A, B, C and D of the year 1995 or 1996. The tuition fee will be DEM 350 either for papers A and B, or for papers C and D, and DEM 450 for the four papers of each year. For students of the EPI, these fees are reduced to DEM 200 and DEM 300. The choice will be left to the candidates (papers 1995 or 1996 or both years).

Candidates will again be allocated to the nearest available tutors who, whenever possible, work in the same technical field.

The candidates are asked to submit their solutions to these papers to the tutors by **1 October 1996**. In general two tutors will arrange for a joint meeting with their candidates to discuss the answers.

The tutorial is a trial examination. The candidates should work under examination conditions (documents, time, etc.) as far as possible.

In 1995, 20 tutors instructed 56 candidates.

The fee charged to the candidates exclusively covers the EPI administrative and travelling costs. The tutors are not paid for their time and work.

Candidates who wish to participate in these tutorials must notify the EPI Secretariat as soon as possible but not later than **1 May 1996**. They will be sent a questionnaire which they have to complete and return together with the tuition fee, before the deadline.

EPI Secretariat
P.O. Box 26 01 12
D-80058 Munich
Tel.: (+49-89) 201 70 80
Fax: (+49-89) 202 15 48

Examen européen de qualification Tutorat EPI 1996

L'EPI propose à nouveau un tutorat destiné principalement aux personnes qui se présenteront à l'examen de qualification en 1997. Il est important que vous attiriez l'attention de vos candidats sur l'existence de ce tutorat.

Nous traiterons les épreuves A, B, C et D des années 1995 ou 1996. Le prix est de 350 DEM pour la préparation aux épreuves A et B ou C et D, et de 450 DEM pour la préparation aux quatre épreuves d'une année. Pour les étudiants de l'EPI les frais sont abaissés à 200 DEM et 300 DEM. Les candidats optent pour l'année 1995 ou 1996 ou pour les deux années.

Deux tuteurs seront de nouveau attribués à chaque candidat. Ces tuteurs résident géographiquement le plus près possible de leurs candidats et travaillent, autant que possible, dans le même domaine technique.

Les candidats devront envoyer leurs réponses aux tuteurs avant le **1^{er} octobre 1996**. Les deux tuteurs organisent généralement une réunion réunissant leurs candidats afin de commenter les réponses aux épreuves.

Le tutorat EPI est un examen test. Les candidats doivent travailler autant que possible dans les conditions d'examen (temps, documents..).

En 1995, 20 tuteurs ont assuré la préparation de 56 candidats.

Le droit d'inscription demandé aux candidats sert exclusivement à couvrir les frais d'administration de l'EPI et les frais de déplacement des tuteurs. Ceux-ci ne sont pas rémunérés pour leur temps de travail.

Les candidats désirant participer à ce tutorat sont priés d'informer le Secrétariat de l'EPI le plus rapidement possible, au plus tard le **1^{er} mai 1996**. Ils recevront ensuite un questionnaire qu'ils devront compléter et retourner avec leur droit d'inscription avant la date indiquée.

Secrétariat de l'EPI
Boîte postale 26 01 12
D-80058 Munich
Tél.: (+49-89) 201 70 80
Fax: (+49-89) 202 15 48

AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

CH Schweiz

Neue Gebührenbeträge

Mit Verordnung über die Gebühren des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 25. Oktober 1995¹ sind die Patentgebühren in der Schweiz geändert worden.

Anmelder und Inhaber europäischer Patente mit Wirkung in der Schweiz werden darauf hingewiesen, daß ab **1. Januar 1996** folgende Gebührensätze gelten:

1. Jahresgebühren:	CHF
ab dem 3. Jahr nach der Anmeldung bis zum 20. Jahr nach der Anmeldung, jährlich	530

Ermäßigte Gebühr bei
Vorauszahlung der Jahres-
gebühren für die Periode

- vom 3. bis zum 5. Jahr nach der Anmeldung	1 450
- vom 6. bis zum 10. Jahr nach der Anmeldung	2 300
- vom 11. bis zum 15. Jahr nach der Anmeldung	2 300
- vom 16. bis zum 20. Jahr nach der Anmeldung	2 300
- Zuschlagsgebühr	200

2. Umwandlung europäischer Patent-
anmeldungen oder Patente in natio-
nale Patentanmeldungen oder
Patente:

Anmeldegebühr: CHF 200
Anspruchsgebühr je Anspruch ab
dem 11.: CHF 50

3. Eintragung von Rechtsübergän-
gen, Lizenzen und anderen Rechten:

CHF 100, plus CHF 50 pro
zusätzliches Patent

INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

CH Switzerland

New fee rates

By Regulation on Fees of the Federal Intellectual Property Institute of 25 October 1995¹ the patent fees in Switzerland have been amended.

Applicants for and proprietors of European patents with effect in Switzerland are advised that from **1 January 1996** the following rates apply:

1. Renewal fees:	CHF
from the 3rd year from date of filing up to the 20th year from date of filing, for each year	530

Reduced fee on pre-payment
of the renewal fees for
the period

- from 3rd to 5th year from date of filing	1 450
- from 6th to 10th year from date of filing	2 300
- from 11th to 15th year from date of filing	2 300
- from 16th to 20th year from date of filing	2 300
- surcharge	200

2. Conversion of European patent
applications or patents into national
patent applications or patents:

Filing fee: CHF 200
Claims fee for the 11th and each sub-
sequent claim: CHF 50

3. Registering a transfer, licences
and other rights:

CHF 100, plus CHF 50 for each
additional patent

INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

CH Suisse

Nouveaux montants des taxes

Par l'Ordonnance sur les taxes de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle du 25 octobre 1995¹, les taxes relatives aux brevets en Suisse ont été modifiées.

Les demandeurs et les titulaires de brevets européens ayant effet en Suisse sont informés qu'à compter du **1^{er} janvier 1996**, les montants suivants sont applicables :

1. Taxes annuelles :	CHF
de la 3 ^e année à compter du dépôt jusqu'à la 20 ^e année à compter du dépôt, pour chaque année	530

Taxe réduite en cas de paie-
ment anticipé des annuités,
pour la période allant

- de la 3 ^e à la 5 ^e année à compter du dépôt	1 450
- de la 6 ^e à la 10 ^e année à compter du dépôt	2 300
- de la 11 ^e à la 15 ^e année à compter du dépôt	2 300
- de la 16 ^e à la 20 ^e année à compter du dépôt	2 300
- Surtaxe	200

2. Transformation de demandes de
brevet ou de brevets européens en
demandes de brevet ou en brevets
nationaux :

Taxe de dépôt : 200 CHF
Taxe de revendication par revendica-
tion à compter de la 11^e : 50 CHF

3. Inscription des transferts, licences
et autres droits :

100 CHF, plus 50 CHF pour chaque
brevet supplémentaire

¹ PMMBI. 1995, 96.

¹ PMMBI. 1995, 96.

¹ FBDM 1995, 96.

Fortschreibung der Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ"

Benutzer der Informationsbroschüre des EPA "Nationales Recht zum EPÜ" (9. Auflage) werden gebeten, die Angaben in den Tabellen VI, Spalte 1 und 3, VII, Spalte 2 und IX, Spalte 4 entsprechend zu ändern.

GR Griechenland**Neue Gebührenbeträge**

Mit Beschluß des Verwaltungsrats der Organisation für gewerblichen Rechtsschutz (OBI) vom 23. November 1995¹ sind die Patentgebühren in Griechenland geändert worden.

Anmelder und Inhaber europäischer Patente mit Wirkung in Griechenland werden darauf hingewiesen, daß ab **1. Januar 1996** folgende Gebührensätze gelten:

1. Veröffentlichung von Übersetzungen der Patentansprüche gemäß Artikel 67 (3) EPÜ:

GRD 73 000

2. Veröffentlichung von Übersetzungen der Patentschrift nach Artikel 65 EPÜ:

GRD 96 500

3. Jahresgebühren:

	GRD
3. Jahr	12 500
4. Jahr	14 500
5. Jahr	17 500
6. Jahr	22 000
7. Jahr	26 500
8. Jahr	31 500
9. Jahr	36 500
10. Jahr	42 500
11. Jahr	49 000
12. Jahr	58 000
13. Jahr	67 000
14. Jahr	76 000
15. Jahr	86 000
16. Jahr	96 000
17. Jahr	106 000
18. Jahr	117 000
19. Jahr	128 000
20. Jahr	140 000

Updating of the information brochure "National law relating to the EPC"

Users of the EPO information brochure "National law relating to the EPC" (9th edition) are asked to make the appropriate amendments to the amounts of fees shown in Tables VI, columns 1 and 3, VII, column 2, and IX, column 4.

GR Greece**New fee rates**

By decision of the Administrative Council of the Industrial Property Organisation (OBI) dated 23 November 1995¹ the patent fees in Greece have been changed.

Applicants for and proprietors of European patents with effect in Greece are advised that from **1 January 1996** the following rates apply:

1. Publication of translations of the claims pursuant to Article 67(3) EPC:

GRD 73 000

2. Publication of translations of the patent specification under Article 65 EPC:

GRD 96 500

3. Renewal fees:

	GRD
3rd year	12 500
4th year	14 500
5th year	17 500
6th year	22 000
7th year	26 500
8th year	31 500
9th year	36 500
10th year	42 500
11th year	49 000
12th year	58 000
13th year	67 000
14th year	76 000
15th year	86 000
16th year	96 000
17th year	106 000
18th year	117 000
19th year	128 000
20th year	140 000

Mise à jour de la brochure d'information "Droit national relatif à la CBE"

Les détenteurs de la brochure d'information de l'OEB "Droit national relatif à la CBE" (9^e édition) sont invités à modifier en conséquence les montants des taxes figurant aux tableaux VI, colonne 1 et 3, VII, colonne 2 et IX, colonne 4.

GR Grèce**Nouveaux montants des taxes**

Par décision du Conseil d'Administration de l'Organisation de la Propriété Industrielle (OBI) du 23 novembre 1995¹, les taxes relatives aux brevets en Grèce ont été modifiées.

Les demandeurs et les titulaires de brevets européens ayant effet en Grèce sont informés qu'à compter du **1^{er} janvier 1996**, les montants suivants sont applicables :

1. Publication de traductions des revendications conformément à l'article 67(3) CBE :

73 000 GRD

2. Publication de traductions du fascicule de brevet européen en vertu de l'article 65 CBE :

96 500 GRD

3. Taxes annuelles:

	GRD
3 ^e année	12 500
4 ^e année	14 500
5 ^e année	17 500
6 ^e année	22 000
7 ^e année	26 500
8 ^e année	31 500
9 ^e année	36 500
10 ^e année	42 500
11 ^e année	49 000
12 ^e année	58 000
13 ^e année	67 000
14 ^e année	76 000
15 ^e année	86 000
16 ^e année	96 000
17 ^e année	106 000
18 ^e année	117 000
19 ^e année	128 000
20 ^e année	140 000

¹ Industrial Property Bulletin Nr. 11/1995.

¹ Industrial Property Bulletin No. 11/1995.

¹ Bulletin de la Propriété Industrielle n° 11/1995.

4. Umwandlung europäischer Patentanmeldungen oder Patente in nationale Patentanmeldungen oder Patente:

Anmeldegebühr: GRD 25 000

5. Eintragung von Rechtsübergängen, Lizenzen und anderen Rechten:

GRD 43 000

Fortschreibung der Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ"

Benutzer der Informationsbroschüre des EPA "Nationales Recht zum EPÜ (9. Auflage) werden gebeten, die in den Tabellen III. B, Spalte 2, IV, Spalte 3, VI, Spalte 1, VII, Spalte 2 und IX, Spalte 4 genannten Gebührensätze entsprechend zu ändern.

4. Conversion of European patent applications or patents into national patent applications or patents:

Filing fee: GRD 25 000

5. Registering a transfer, licences and other rights:

GRD 43 000

Updating of the information brochure "National law relating to the EPC"

Users of the EPO information brochure "National law relating to the EPC" (9th edition) are asked to make the appropriate amendments to the amounts of fees shown in Tables III. B, column 2, IV, column 3, VI, column 1, VII, column 2, and IX, column 4.

4. Transformation de demandes de brevet ou de brevets européens en demandes de brevet ou en brevets nationaux :

Taxe de dépôt: 25 000 GRD

5. Inscription des transferts, licences et autres droits :

43 000 GRD

Mise à jour de la brochure d'information "Droit national relatif à la CBE"

Les détenteurs de la brochure d'information de l'OEB "Droit national relatif à la CBE" (9^e édition) sont invités à modifier en conséquence les montants des taxes figurant aux tableaux suivants: III. B, colonne 2, IV, colonne 3, VI, colonne 1, VII, colonne 2 et IX, colonne 4.

MC Monaco

Neue Gebührenbeträge

Mit Fürstlicher Verordnung Nr. 11.695 vom 9. August 1995¹ sind die Patentgebühren geändert worden.

Anmelder und Inhaber europäischer Patente mit Wirkung in Monaco werden darauf hingewiesen, daß ab **1. September 1995** folgende Gebührensätze gelten:

1. Jahresgebühren:

	FRF
3. Jahr	160
4. Jahr	185
5. Jahr	320
6. Jahr	440
7. Jahr	500
8. Jahr	595
9. Jahr	678
10. Jahr	794
11. Jahr	970
12. Jahr	1 154
13. Jahr	1 300
14. Jahr	1 540
15. Jahr	1 694
16. Jahr	1 705
17. Jahr	1 760
18. Jahr	1 815
19. Jahr	1 925
20. Jahr	2 035

MC Monaco

New fee rates

By Sovereign Ordinance No. 11.695 of 9 August 1995¹ the fees for patents have been amended.

Applicants for and proprietors of European patents with effect in Monaco are advised that from **1 September 1995** the following rates apply:

1. Renewal fees:

	FRF
3rd year	160
4th year	185
5th year	320
6th year	440
7th year	500
8th year	595
9th year	678
10th year	794
11th year	970
12th year	1 154
13th year	1 300
14th year	1 540
15th year	1 694
16th year	1 705
17th year	1 760
18th year	1 815
19th year	1 925
20th year	2 035

MC Monaco

Nouveaux montants des taxes

Conformément à l'Ordonnance souveraine n° 11.695 du 9 août 1995¹, les taxes relatives aux brevets ont été modifiées.

Les demandeurs et les titulaires de brevets européens ayant effet à Monaco sont informés qu'à compter du **1^{er} septembre 1995**, les montants suivants sont applicables:

1. Taxes annuelles :

	FRF
3 ^e année	160
4 ^e année	185
5 ^e année	320
6 ^e année	440
7 ^e année	500
8 ^e année	595
9 ^e année	678
10 ^e année	794
11 ^e année	970
12 ^e année	1 154
13 ^e année	1 300
14 ^e année	1 540
15 ^e année	1 694
16 ^e année	1 705
17 ^e année	1 760
18 ^e année	1 815
19 ^e année	1 925
20 ^e année	2 035

¹ Journal de Monaco 1995, 993.

¹ Journal de Monaco 1995, 993.

¹ Journal de Monaco 1995, 993.

2. Umwandlung europäischer Patentanmeldungen oder Patente in nationale Patentanmeldungen oder Patente:

FRF 255 nationale Anmeldegebühr, FRF 98 Prioritätsgebühr für die 2. und jede weitere Priorität

3. Eintragung von Rechtsübergängen, Lizenzen und anderen Rechten:

FRF 98 je Eintragung

Fortschreibung der Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ"

Benutzer der Informationsbroschüre des EPA "Nationales Recht zum EPÜ" (9. Auflage) werden gebeten, die Angaben in den Tabellen VI, Spalte 1, VII, Spalte 2 und IX, Spalte 4 entsprechend zu ändern.

2. Conversion of European patent applications or patents into national patent applications or patents:

FRF 255 national filing fee, FRF 98 priority fee for the second and any additional priority

3. Registering a transfer, licences and other rights:

FRF 98 per entry

Updating of the information brochure "National law relating to the EPC"

Users of the EPO information brochure "National law relating to the EPC" (9th edition) are asked to make the appropriate amendments to the amounts of fees shown in Tables VI, column 1, VII, column 2, and IX, column 4.

2. Transformation de demandes de brevet ou de brevets européens en demandes de brevet ou en brevets nationaux :

255 FRF taxe nationale de dépôt, 98 FRF taxe par priorité au-dessus de la première

3. Inscription des transferts, licences et autres droits :

98 FRF par inscription

Mise à jour de la brochure d'information "Droit national relatif à la CBE"

Les détenteurs de la brochure d'information de l'OEB "Droit national relatif à la CBE" (9^e édition) sont invités à modifier en conséquence les montants des taxes figurant aux tableaux VI, colonne 1, VII, colonne 2 et IX, colonne 4.

GEBÜHREN**PCT-Gebühren****Bestimmungsgebühren**

Die PCT-Versammlung hat beschlossen, die PCT-Gebühren nicht generell anzuheben, sondern die Höchstzahl der zu zahlenden Bestimmungsgebühren mit Wirkung vom 1. Januar 1996 von 10 auf 11 heraufzusetzen.¹²

Ermäßigung der zugunsten des Internationalen Büros zu erhebenden Gebühren für Anmelder aus bestimmten Staaten

Die PCT-Versammlung hat mit Wirkung vom 1. Januar 1996 beschlossen, die Grundgebühr, Bestimmungsgebühr, Bestätigungsgebühr und Bearbeitungsgebühr für internationale Anmeldungen um 75 % zu ermäßigen, die von einer natürlichen Person eingereicht werden, die die Staatsangehörigkeit eines Staats besitzt, dessen nationales Pro-Kopf-Einkommen unter 3 000 USD liegt und die in diesem Staat Sitz oder Wohnsitz hat. Was das EPA anbelangt, ist dieser Beschluß nur auf die Bearbeitungsgebühr anzuwenden, wenn das EPA die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde ist. Die PCT-Vertragsstaaten, deren Staatsangehörigen diese Ermäßigung zugute kommen kann, sind in der PCT Gazette 1995, 19233 bzw. Gazette du PCT 1995, 19267 veröffentlicht.² Auf die Gebührenermäßigung, die das EPA für die internationale Recherche und die internationale vorläufige Prüfung gewährt, wenn die internationale Anmeldung von einem Staatsangehörigen eines Entwicklungslandes oder eines "Reformstaates"³ eingereicht wird, hat dieser Beschluß keinen Einfluß.

FEES**Fees payable under the PCT****Designation fees**

The PCT Assembly decided not to increase PCT fees generally but to increase the maximum number of designation fees payable, with effect from 1 January 1996, from 10 to 11.¹²

Reduction in PCT fees for the benefit of the International Bureau for applicants from certain states

The PCT Assembly decided, with effect from 1 January 1996, to reduce by 75% the basic fee, the designation fee, the confirmation fee and the handling fee in respect of international applications filed by any applicant who is a natural person and who is a national of and resides in a state whose per capita national income is below USD 3 000. As regards the EPO this decision applies only to the handling fee where the EPO is the International Preliminary Examining Authority. The PCT contracting states whose nationals can benefit from this reduction are published in PCT Gazette 1995, 19233.² This decision does not affect the fee reduction granted by the EPO for the international search and preliminary examination in respect of international applications filed by nationals of developing countries and "countries in transition".³

TAXES**Taxes payables en vertu du PCT****Taxes de désignation**

L'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets a décidé de ne pas augmenter les taxes au titre du PCT de façon générale, mais de porter de 10 à 11 le nombre maximum de taxes de désignation exigibles, avec effet au 1^{er} janvier 1996.¹²

Réduction des taxes du PCT perçues au profit du Bureau international en faveur des déposants de certains Etats

L'Assemblée de l'Union a décidé, avec effet au 1^{er} janvier 1996, de réduire de 75% la taxe de base, la taxe de désignation, la taxe de confirmation et la taxe de traitement pour les demandes internationales dont le déposant est une personne physique qui est ressortissante d'un Etat, et est domiciliée dans un Etat, où le revenu national par habitant est inférieur à 3 000 dollars des Etats-Unis. En ce qui concerne l'OEB, cette décision est applicable uniquement à la taxe de traitement lorsque l'OEB est l'administration chargée de l'examen préliminaire international. Les Etats parties au PCT dont les ressortissants peuvent bénéficier de cette réduction sont indiqués dans la Gazette du PCT 1995, 19267.² Cette décision n'affecte pas la réduction des taxes de recherche internationale et d'examen préliminaire internationale relatives aux demandes internationales déposées par des ressortissants de pays en développement et de "pays en transition".³

¹ Siehe PCT Gazette 1995, 19233 bzw. Gazette du PCT 1995, 19267.

² Geänderte Antragsformulare, PCT/RO/101 (Januar 1996), sind bei den Informationsstellen des EPA erhältlich.

³ ABI. EPA 1995, 271, 357.

¹ See PCT Gazette 1995, 19233.

² Modified request forms, PCT/RO/101 (January 1996), can be obtained from the EPO Information Offices.

³ OJ EPO 1995, 271, 357.

¹ Cf. Gazette du PCT 1995, 19267.

² Des formulaires de requête modifiés, PCT/RO/101 (janvier 1996), peuvent être obtenus auprès des bureaux d'information de l'OEB.

³ JO OEB 1995, 271, 357.

Neue Gegenwerte

Der Generaldirektor der WIPO hat gemäß Regel 15.2d) und 57.2e) PCT neue Gegenwerte für die Grundgebühr, die Zuschlagsgebühr für mehr als 30 Blätter, die Bestimmungsgebühr und die Bearbeitungsgebühr für folgende Währungen der Vertragsstaaten der EPO mit Wirkung vom 1. Januar 1996 festgesetzt: ATS, BEF/LUF, DEM, DKK, ESP, FRF, GBP, GRD, ITL, NLG, PTE und SEK⁴. Die neuen Gegenwerte ergeben sich aus der Tabelle "Gebühren für internationale Anmeldungen" auf Seite 124.

New equivalent amounts

The Director General of WIPO has, pursuant to Rule 15.2(d) and 57.2(e) PCT, established new equivalent amounts for the basic fee, the supplement per sheet over 30, the designation fee and the handling fee in the following currencies of the contracting states to the EPO: ATS, BEF/LUF, DEM, DKK, ESP, FRF, GBP, GRD, ITL, NLG, PTE and SEK⁴. The new amounts are applicable as from 1 January 1996. They are set out in the table "Fees for international applications" shown on page 124.

Nouveaux montants équivalents

Conformément aux règles 15.2 d) et 57.2 e) du PCT, le Directeur général de l'OMPI a établi de nouveaux montants équivalents pour la taxe de base, le supplément par feuille à compter de la 31^e, la taxe de désignation et la taxe de traitement exprimés dans les monnaies suivantes des États membres de l'OEB : ATS, BEF/LUF, DEM, DKK, ESP, FRF, GBP, GRD, ITL, NLG, PTE et SEK⁴. Les nouveaux montants sont applicables à compter du 1^{er} janvier 1996 et sont indiqués dans le tableau "Taxes pour les demandes internationales" à la page 124.

Bank- und Postscheckkonten der Europäischen Patentorganisation**Eröffnung eines Bankkontos in Italien**

Das Europäische Patentamt weist darauf hin, daß bei der Banca Commerciale Italiana in Rom ein Konto in italienischen Lire eröffnet wurde.

Die Angaben zum neuen Konto lauten wie folgt:

Banca Commerciale Italiana
Via del Plebiscito 112
1-00196 Roma

Konto : 936832.01.94

Zahlungen von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen sollten ab sofort über das neue Konto an das Europäische Patentamt abgewickelt werden. Das Konto bei der Banca Nazionale del Lavoro wird in absehbarer Zeit aufgelöst werden.

Bank and giro accounts of the European Patent Organisation**Opening of a bank account in Italy**

The European Patent Office wishes to inform readers that it has opened an Italian Lira account with the Banca Commerciale Italiana in Rome.

Details of the new account are as follows:

Banca Commerciale Italiana
Via del Plebiscito 112
1-00196 Roma

Account : 936832.01.94

Fees, costs and prices should be paid to the European Patent Office via this new account with immediate effect. The account at the Banca Nazionale del Lavoro will be cancelled in due course.

Comptes bancaires et de chèques postaux de l'Organisation européenne des brevets**Ouverture d'un compte bancaire en Italie**

L'Office européen des brevets fait savoir qu'un compte a été ouvert en lire italienne auprès de la Banca Commerciale Italiana à Rome.

Les références de ce nouveau compte sont les suivantes :

Banca Commerciale Italiana
Via del Plebiscito 112
1-00196 Roma

Compte : 936832.01.94

Les taxes et autres frais peuvent dès à présent être payés à l'Office européen des brevets en utilisant ce nouveau compte. Le compte auprès de la Banca Nazionale del Lavoro sera abandonné dans le futur.

⁴ Siehe PCT Gazette 1995, 16776 bzw. Gazette du PCT 1995, 18809.

⁴ See PCT Gazette 1995, 18776.

⁴ Cf Gazette du PCT 1995, 18809.

Hinweis für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen¹

1. Geltende Fassung der Gebührenordnung und des Gebührenverzeichnisses

Die ab 1. Juni 1995 geltende Fassung der Gebührenordnung ergibt sich aus der Textausgabe Europäisches Patentübereinkommen (8. Auflage, Juni 1995). Auf die Vorschriften der Artikel 5 bis 8 GebO wird besonders hingewiesen.

Das derzeit geltende Verzeichnis der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA ergibt sich aus der Beilage zum ABI. EPA 4/1995.

EPIDOS-Preisliste 1996: ABI. EPA 1995, 859.

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 und Beilage zum ABI. EPA 6/1994, 1.

Vorschriften über das automatische Abbuchungsverfahren: Beilage zum ABI. EPA 6/1994.

Neue Gegenwerte in FIM: ABI. EPA 1996, 122.

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.

Guidance for the payment of fees, costs and prices¹

1. Effective version of the Rules relating to Fees and the fees schedule

The Rules relating to Fees in the version effective as from 1 June 1995 are reproduced in the 8th edition (June 1995) of the European Patent Convention. Attention is drawn in particular to Articles 5 to 8 of the Rules relating to Fees.

The schedule of fees, costs and prices of the EPO now in force is as set out in the Supplement to OJ EPO 4/1995.

EPIDOS price list 1996: OJ EPO 1995, 859.

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; Supplement to OJ EPO 6/1994, 1.

Arrangements for the automatic debiting procedure: Supplement to OJ EPO 6/1994.

New equivalents in FIM: OJ EPO 1996, 122.

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 ff.

Refund of the European search fee: OJ EPO 1980, 112; 1983, 189, 219 and 238.

Avis concernant le paiement des taxes, frais et tarifs de vente¹

1. Version applicable du règlement relatif aux taxes et du barème des taxes

Le règlement relatif aux taxes applicable à compter du 1er juin 1995 ressort de la version figurant dans la 8e édition (juin 1995) 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 actuellement en vigueur des taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB est celui qui figure dans le supplément au JO OEB 4/1995.

Liste 1996 des prix EPIDOS: JO OEB 1995, 859.

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; supplément au JO OEB 6/1994, 1.

Réglementation relative à la procédure de prélèvement automatique: supplément au JO OEB 6/1994.

Nouvelles contre-valeurs en FIM: JO OEB 1996, 122.

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 Etats contractants: JO OEB 1992, 671 s.

Remboursement de la taxe de recherche européenne: JO OEB 1980, 112; 1983, 189, 219 et 238.

¹ Änderungen und Ergänzungen gegenüber dem im ABI. EPA 9/1995 veröffentlichten Gebührenhinweis sind durch eine senkrechte Linie gekennzeichnet.

¹ Amendments and additions to the fees guidance published in OJ EPO 9/1995 are indicated by a vertical line alongside.

¹ Les modifications et les compléments apportés par rapport à l'avis concernant les taxes publié au JO OEB 9/1995 sont indiqués par un trait vertical.

Teilweise Rückerstattung des Pauschalpreises für eine Standardrecherche zu einer türkischen Patentanmeldung: ABI. EPA 1983, 62.

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: ABI. EPA 1994, 76 und 527; 1995, 345.

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.

Neuaufgabe früherer Jahrgänge des Amtsblattes: ABI. EPA 1995, 731.

Neuaufgabe der Richtlinien für die Prüfung im EPA: ABI. EPA 1994, 967; 1995, 424 und 434.

Textausgabe "Europäisches Patentübereinkommen" (8. Auflage): ABI. EPA 1995, 437.

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, vom schwedischen Patentamt oder vom spanischen Patent- und Markenamt erstellt wurde: ABI. EPA 1979, 4 und 248; 1995, 511.

Herabsetzung der europäischen Recherchegebühr, wenn der internationale Recherchenbericht vom Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten, vom japanischen Patentamt, vom russischen Patentamt, vom australischen Patentamt oder vom

Partial refund of the contractual fee paid for a standard search on a Turkish patent application: OJ EPO 1983, 62.

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: OJ EPO 1994, 76 and 527; 1995, 345.

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.

Reissue of back copies of the Official Journal: OJ EPO 1995, 731.

New edition of the Guidelines for Examination in the EPO: OJ EPO 1994, 967; 1995, 424 and 434.

8th edition of the "European Patent Convention": OJ EPO 1995, 437.

5. Information concerning Euro-PCT applications (EPO as designated or elected Office)

European search fee waived if the international search report has been drawn up by the EPO, the Austrian Patent Office, the Swedish Patent Office or the Spanish Patent and Trademark Office: OJ EPO 1979, 4, 50 and 248; 1995, 511.

Reduction of the European search fee if the international search report has been drawn up by the United States Patent and Trademark Office, the Japanese Patent Office, the Russian Patent Office, the Australian Patent Office or the Chinese Patent

Remboursement partiel de la redevance forfaitaire acquittée au titre d'une recherche standard relative à une demande de brevet turque : JO OEB 1983, 62.

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 : JO OEB 1994, 76 et 527; 1995, 345.

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.

Réédition des numéros antérieurs du Journal officiel : JO OEB 1995, 731.

Nouvelle édition des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB : JO OEB 1994, 967; 1995, 424 et 434.

8^e édition de la "Convention sur le brevet européen": JO OEB 1995, 437.

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, l'Office suédois des brevets ou l'Office espagnol des brevets et des marques: JO OEB 1979, 4 et 248; 1995, 511.

Réduction de la taxe de recherche européenne dans le cas où le rapport de recherche internationale a été établi par l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis, l'Office japonais des brevets, l'Office russe des brevets, l'Office australien des

chinesischen Patentamt erstellt wurde: ABI. EPA 1979, 368; 1981, 5; 1994, 6 und 691.	Office: OJ EPO 1979, 368; 1981, 5; 1994, 6 and 691.	brevets ou l'Office chinois des brevets: JO OEB 1979, 368; 1981, 5; 1994, 6 et 691.
Rückzahlung der Prüfungsgebühr bei Verbindung einer europäischen Patentanmeldung mit einer Euro-PCT-Anmeldung: ABI. EPA 1992, 662.	Refund of the examination fee where a European patent application is consolidated with a Euro-PCT application: OJ EPO 1992, 662.	Remboursement de la taxe d'examen en cas de jonction d'une demande de brevet européen et d'une demande euro-PCT: JO OEB 1992, 662.
Ermäßigung der Prüfungsgebühr, wenn der internationale vorläufige Prüfungsbericht vom EPA erstellt wurde: Art. 12 (2) Gebührenordnung	Reduction of the examination fee if the international preliminary examination report has been drawn up by the EPO: Art. 12(2) Rules relating to Fees.	Réduction de la taxe d'examen dans le cas où le rapport d'examen préliminaire international a été établi par l'OEB: art. 12 (2) du règlement relatif aux taxes.
Hinweis für PCT-Anmelder betreffend Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als Bestimmungsort 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).
6. Hinweise für internationale Anmeldungen (EPA als Anmeldeamt, Internationale Recherchenbehörde oder als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde)	6. Guidance for international applications (EPO as receiving Office, International Searching Authority or International Preliminary Examining Authority)	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)
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.
Gebühr für verspätete Zahlung nach Regel 16 ^{bis} .2 PCT: ABI. EPA 1992, 383.	Late payment fee under Rule 16 ^{bis} .2 PCT: OJ EPO 1992, 383.	Taxe pour paiement tardif visée à la règle 16 ^{bis} .2 PCT: JO OEB 1992, 383.
Überarbeiteter Hinweis für PCT-Anmelder betreffend das Verfahren vor dem EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragter Behörde nach Kapitel II PCT: ABI. EPA 1994, 681; 1995, 168.	Revised information for PCT applicants concerning the procedure before the EPO as an International Preliminary Examining Authority under Chapter II of the PCT: OJ EPO 1994, 681.	Nouvel 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 1994, 681.
Ermäßigung der Gebühren für die internationale Recherche und vorläufige Prüfung einer internationalen Anmeldung zugunsten der Staatsangehörigen von Entwicklungsländern und "Reformstaaten": ABI. EPA 1984, 3 und 300; 1995, 14 und 271.	Reduction of the fees for the international search and preliminary examination carried out on an international application in favour of the nationals of developing countries and of the "countries in transition": OJ EPO 1984, 3 and 300; 1995, 14 and 271.	Réduction des taxes de recherche internationale et d'examen préliminaire relatives aux demandes internationales déposées par des ressortissants de pays en développement ainsi que des "pays en transition": JO OEB 1984, 3 et 300; 1995, 14 et 271.

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 Deutschen 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 6

Währungen

(1) Einzahlungen oder Überweisungen auf ein Bankkonto oder ein Postscheckkonto nach Maßgabe des Artikels 5 Absatz 1 Buchstaben a und b haben in der Währung des Staats zu erfolgen, in dem dieses Konto geführt wird.

(2) Zahlungen nach Maßgabe des Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe d müssen in der Währung des Landes erfolgen, in dem das Bankinstitut, auf das der Scheck gezogen ist, seinen Sitz hat, sofern der Präsident des Amts den Gegenwert der in Deutschen Mark angesetzten Gebührenbeträge in der betreffenden Währung festgesetzt hat.

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 6

Currencies

(1) Payments or transfers to a bank account or a Giro account in accordance with Article 5, paragraph 1(a) and (b), shall be made in the currency of the State in which that account is held.

(2) Payments in accordance with Article 5, paragraph 1(d), shall be made in the national currency of the country where the banking establishment on which the cheque is drawn is located, provided that the equivalents of the amounts of fees expressed in Deutsche Mark have been laid down in that currency by the President of the Office.

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 6

Monnaies

(1) Les versements ou les virements à un compte bancaire ou à un compte de chèques postaux visés à l'article 5, paragraphe 1, lettres a) et b) doivent se faire dans la monnaie de l'Etat où ce compte est ouvert.

(2) Les paiements visés à l'article 5, paragraphe 1, lettre d) doivent se faire dans la monnaie nationale du pays du siège de l'établissement bancaire sur lequel le chèque est tiré et dans laquelle a été fixée par le Président de l'Office la contre-valeur des montants des taxes exprimés en Deutsche Mark.

(3) Zahlungen nach Maßgabe des Artikels 5 Absatz 1 Buchstaben c und e haben in Deutschen Mark zu erfolgen oder, wenn sie an die Zweigstelle in Den Haag oder eine nach Artikel 7 des Übereinkommens geschaffene Dienststelle, die zur Entgegennahme von Zahlungen befugt ist, geleistet werden, in der Währung des Staats, in dem sich diese Stelle befindet.

(4) Für Zahlungen an das Amt in anderen Währungen als in Deutschen Mark setzt der Präsident des Amtes gegebenenfalls nach Anhörung des Haushalts- und Finanzausschusses den Gegenwert der nach dieser Gebührenordnung in Deutschen Mark angesetzten Gebühren in diesen anderen Währungen fest. Dabei stellt er sicher, daß sich Währungsschwankungen nicht zu Ungunsten des Amtes auswirken. Die so bestimmten Beträge werden im Amtsblatt des Europäischen Patentamts veröffentlicht. Die neuen Beträge sind für Zahlungen verbindlich, die ab dem vom Präsidenten des Amtes festgesetzten Zeitpunkt eingehen.

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 Amtes 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 Amtes 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.

(3) Payments in accordance with Article 5, paragraph 1(c) and (e), shall be made in Deutsche Mark or where they are made to the branch at The Hague or any sub-office set up pursuant to Article 7 of the Convention which is empowered to receive payments, in the currency of the State in which such branch or sub-office is located.

(4) For payments to the Office made in currencies other than Deutsche Mark, the President of the Office shall, after consulting the Budget and Finance Committee if appropriate, lay down the equivalents in such other currencies of the fees in Deutsche Mark payable pursuant to these Rules. In doing so, he shall ensure that fluctuations in monetary rates of exchange are not prejudicial to the Office. The amounts determined in this way shall be published in the Official Journal of the European Patent Office. Revised amounts shall be binding on payments for fees which are made on or after the date laid down by the President of the 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.

(3) Les paiements visés à l'article 5, paragraphe 1, lettres c) et e) doivent se faire en Deutsche Mark ou, s'ils sont adressés au département de La Haye ou à une agence créée en vertu de l'article 7 de la Convention et habilitée à recevoir des paiements, dans la monnaie de l'Etat où le département ou cette agence sont situés.

(4) Pour les paiements destinés à l'Office et effectués dans des monnaies autres que le Deutsche Mark, le Président de l'Office fixe, éventuellement après consultation de la Commission du budget et des finances, la contre-valeur des taxes prévues dans le présent règlement que le Deutsche Mark a dans ces autres monnaies. Ce faisant, le Président de l'Office s'assure que les variations des taux de change ne doivent pas porter préjudice à l'Office. Les montants ainsi déterminés sont publiés au Journal officiel de l'Office européen des brevets. Les nouveaux montants sont applicables aux paiements effectués à compter de la date fixée par le Président 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)¹ 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)¹ 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)¹ 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.

¹ 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 1982, 16; Beilage zum ABI. EPA Nr. 12/1990, 7; ABI. EPA 1993, 366) und nach Nr. 6 der Vorschriften über das automatische Abbuchungsverfahren (Beilage zum ABI. EPA Nr. 6/1994, 6).

¹ The date of payment when debiting a deposit account is determined by points 6.3 to 6.10 of the Arrangements for deposit accounts (OJ EPO 1982, 16; supplement to OJ EPO No. 12/1990, 7; OJ EPO 1993, 366) and by point 6 of the Arrangements for the automatic debiting procedure (Supplement to OJ EPO No. 6/1994, 6).

¹ La date de paiement est déterminée, en cas de débit d'un compte courant, selon les points 6.3 à 6.10 de la réglementation applicable aux comptes courants (JO OEB 1982, 16 ; supplément au JO OEB no 12/1990, 7 ; JO OEB 1993, 366) et selon point 6 de la réglementation relative à la procédure de prélèvement automatique (Supplément au JO OEB no 6/1994, 6).

Wichtige Gebühren für europäische Patentanmeldungen	Important fees for European patent applications	Taxes importantes pour les demandes de brevet européen	Betrag / amount / montant	
			DEM	GBP
Anmeldegebühr	Filing fee	Taxe de dépôt	600	276
Recherchegebühr	Search fee	Taxe de recherche	1 900	874
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	161
Erstreckungsgebühr für jeden "Erstreckungsstaat" ¹	Extension fee for each "extension State" ¹	Taxe d'extension pour chaque «Etat autorisant l'extension» ¹	200	92
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	37
Pauschalgebühr für eine zusätzliche Abschrift der im europäischen Recherchenbericht aufgeführten Schriften ²	Flat-rate fee for an additional copy of the documents cited in the European search report ²	Taxe forfaitaire pour une copie supplémentaire des documents cités dans le rapport de recherche européenne ²	40	18
Prüfungsgebühr	Examination fee	Taxe d'examen	2 800	1 288
Erteilungsgebühr einschließlich Druckkostengebühr für die europäische Patentschrift bei einer Seitenzahl der für den Druck bestimmten Unterlagen von	Fee for grant, including fee for printing the European patent specification, where the application documents to be printed comprise	Taxe de délivrance du brevet, y compris taxe d'impression du fascicule du brevet européen, lorsque les pièces de la demande destinées à être imprimées comportent		
höchstens 35 Seiten	not more than 35 pages	35 pages au maximum	1 400	644
mehr als 35 Seiten	more than 35 pages,	plus de 35 pages,	1 400	644
zuzüglich für die 36. und jede weitere Seite	plus for the 36th and each subsequent page	plus pour chaque page à partir de la 36 ^e	20	9,20
Beschwerdegebühr	Fee for appeal	Taxe de recours	2 000	920
Einspruchsgebühr	Opposition fee	Taxe d'opposition	1 200	552
Jahresgebühren für europäische Patentanmeldungen	Renewal fees for European patent applications	Taxes annuelles pour les demandes de brevet européen		

¹ Die Erstreckungsgebühr ist zu entrichten, wenn die Erstreckung des europäischen Patents auf solche Nicht-Vertragsstaaten gewünscht wird, die dies ermöglichen; ab 1.3.1994 Slowenien (SI), siehe ABI. EPA 1994, 76; ab 5.7.1994 Litauen (LT), siehe ABI. EPA 1994, 527; ab 1.5.1995 Lettland (LV), siehe ABI. EPA 1995, 345.

¹ The extension fee is payable where it is desired to extend the European Patent to those non Contracting States which provide for extension: from 1.3.1994 Slovenia (SI), see OJ EPO 1994, 76; from 5.7.1994 Lithuania (LT), see OJ EPO 1994, 527; from 1.5.1995 Latvia (LV), see OJ EPO 1995, 345

¹ 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^{er} mars 1994, cf. JO OEB 1994, 76; la Lituanie (LT) à compter du 5 juillet 1994, cf. JO OEB 1994, 527; la Lettonie (LV) à compter du 1^{er} mai 1995, cf. JO OEB 1995, 345.

FRF	CHF	NLG	SEK	BEF/LUF	ITL	ATS	ESP	GRD	DKK	PTE	IEP	FIM*
2 180	510	690	3 170	12 600	741 000	4 290	56 400	100 000	2 460	64 700	276	1 880
6 910	1 620	2 170	10 050	39 800	2 346 000	13 570	178 700	316 700	7 790	204 900	874	5 940
1 270	300	400	1 850	7 300	432 000	2 500	32 900	58 300	1 430	37 700	161	1 090
730	170	230	1 060	4 200	247 000	1 430	18 800	33 300	820	21 600	92	630
290	70	90	420	1 700	99 000	570	7 500	13 300	330	8 600	37	250
145	35	45	210	850	49 000	285	3 775	6 675	165	4 325	18	125
10 180	2 380	3 200	14 810	58 700	3 457 000	20 000	263 400	466 700	11 480	301 900	1 287	8 750
5 090	1 190	1 600	7 410	29 400	1 728 000	10 000	131 700	233 300	5 740	150 900	644	4 380
5 090	1 190	1 600	7 410	29 400	1 728 000	10 000	131 700	233 300	5 740	150 900	644	4 380
73	17	23	106	420	24 700	143	1 880	3 335	82	2 155	9,20	63
7 270	1 700	2 290	10 580	41 900	2 469 000	14 290	188 100	333 300	8 200	215 600	920	6 250
4 360	1 020	1 370	6 350	25 200	1 481 000	8 570	112 900	200 000	4 920	129 400	552	3 750

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.³

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.³

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.³

² Die zusätzliche Abschrift wird zusammen mit dem Recherchenbericht übersandt, wenn sie im Erteilungsantrag (Feld 40) angefordert und die Pauschalgebühr mit der Recherchegebühr entrichtet wird.

² An additional copy will be sent together with the search report if requested in the Request for Grant (Section 40) and if the flat-rate fee is paid with the search fee.

² 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.

³ Beilage zum ABI. EPA 4/1995.

³ Supplement to OJEPO4/1995.

³ Supplément au JO OEB 4/1995.

Gebühren für internationale Anmeldungen

Fees for international applications

Taxes pour les demandes internationales

Betrag / amount / montant

			DEM	GBP
EPA Anmeldeamt	EPO Receiving Office	OEB Office récepteur		
Übermittlungsgebühr ¹ R. 14 PCT; Art. 152 (3) EPÜ	Transmittal fee ¹ R. 14 PCT; Art. 152 (3) EPC	Taxe de transmission ¹ R. 14 PCT; Art. 152 (3) CBE	200	92
Recherchegebühr ¹ R. 16 PCT; R. 104a/bis EPÜ	Search fee ¹ R. 16 PCT; R. 104a/bis EPC	Taxe de recherche ¹ R. 16 PCT; R. 104a/bis CBE	2 400	1 104
Internationale Gebühr a) Grundgebühr ^{1,2} R. 15.2 (a) PCT	International fee (a) Basic fee ^{1,2} R. 15.2 (a) PCT	Taxe internationale a) Taxe de base ^{1,2} R. 15.2 (a) PCT	955 ⁶	430 ⁶
b) Zusatzgebühr für jedes 30 Blätter übersteigende Blatt ¹	(b) Supplement for each sheet in excess of 30 sheets ¹	b) Supplément par feuille à compter de la 31 ^e ¹	19 ⁶	8 ⁶
Bestimmungsgebühr ^{1,2} R. 15.2 (a) PCT a) für Bestimmungen nach Regel 4.9 (a)	Designation fee ^{1,2} R. 15.2 (a) PCT (a) for designations made under Rule 4.9 (a)	Taxe de désignation ^{1,2} R. 15.2 (a) PCT a) pour les désignations faites selon la règle 4.9.a)	232 ⁶	104 ⁶
b) für Bestimmungen nach Regel 4.9 b), die nach Regel 4.9 c) bestätigt werden	(b) for designations made under Rule 4.9 (b) and confirmed under Rule 4.9 (c)	b) pour les désignations faites selon la règle 4.9.b) et confirmées selon la règle 4.9.c)	232 ⁶	104 ⁶
Bestätigungsgebühr R. 15.5 (a) PCT	Confirmation fee R. 15.5 (a) PCT	Taxe de confirmation R. 15.5 (a) PCT		
Ausstellung einer beglaubigten Kopie einer europäischen Patentanmeldung oder einer internationalen Anmeldung (Prioritätsbeleg) R. 17.1 (b) PCT; R. 94 (4) EPÜ	Issue of a certified copy of a European patent application or an international application (priority document) R. 17.1 (b) PCT; R. 94 (4) EPC	Délivrance d'une copie certifiée conforme d'une demande de brevet européen ou d'une demande internationale (docu- ment de priorité) R. 17.1 (b) PCT; R. 94 (4) CBE	60	28
EPA Internationale Recherchenbehörde	EPO International Searching Authority	OEB Administration chargée de la recherche internationale		
Zusätzliche Recherchegebühr ³ R. 40.2(a) PCT; R. 104a EPÜ	Additional search fee ³ R. 40.2(a) PCT; R. 104a EPC	Taxe additionnelle de recherche ³ R. 40.2(a) PCT; R. 104bis CBE	2 400	1 104
Widerspruchsgebühr R. 40.2(e) PCT	Protest fee R. 40.2(e) PCT	Taxe de réserve R. 40.2(e) PCT	2 000	920
Übersetzung einer internationalen Anmeldung, pro 100 Worte im Originaltext R. 48.3(b) PCT; Art. 150(1,2) EPÜ	Translation of an international application, per 100 words in the original R. 48.3(b) PCT; Art. 150(1,2) EPC	Traduction d'une demande internationale, pour 100 mots du texte original R. 48.3(b) PCT ; Art. 150(1,2) CBE	40	-
EPA Internationale vorläufige Prüfungsbehörde	EPO International Preliminary Examining Authority	OEB Administration chargée de l'examen préliminaire interna- tional		
Bearbeitungsgebühr R. 57 PCT	Handling fee R. 57 PCT	Taxe de traitement R. 57 PCT	292 ⁶	131 ⁶
Gebühr für die vorläufige Prüfung ^{4,5} R. 58 PCT; R. 104a EPÜ	Fee for the preliminary examina- tion ^{4,5} R. 58 PCT; R. 104a EPC	Taxe d'examen préliminaire ^{4,5} R. 58 PCT; R. 104bis CBE	3 000	1 380
Widerspruchsgebühr R. 40.2(e) PCT	Protest fee R. 40.2(e) PCT	Taxe de réserve R. 40.2(e) PCT	2 000	920

¹ 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.

² Wegen Zahlungen bei Gebührenänderungen siehe Regel 15.4c) PCT.

¹ 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.

² See Rule 15.4(c) regarding payments in the case of fee amendments.

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.

² En ce qui concerne le paiement des taxes en cas de modifications de celles-ci, cf. règle 15.4.c) PCT.

FRF	CHF	NLG	SEK	BEF/LUF	ITL	ATS	ESP	GRD	DKK	PTE	IEP	FIM ⁸
730	170	230	1 060	4 200	247 000	1 430	18 800	33 300	820	21 600	92	630
8 730	2 040	2 740	12 700	50 300	2 963 000	17 140	225 800	400 000	9 840	258 800	1 103	7 500
3 300 ⁶	762	1 070 ⁶	4 770 ⁶	19 700 ⁶	1 090 000 ⁶	6 730 ⁶	83 500 ⁶	162 000 ⁶	3 740 ⁶	101 000 ⁶	425 ⁷	2 900
65 ⁶	15	21 ⁶	94 ⁶	388 ⁶	21 500 ⁶	133 ⁶	1 640 ⁶	3 190 ⁶	74 ⁶	1 990 ⁶	8 ⁷	55
800 ⁶	185	260 ⁶	1 160 ⁶	4 780 ⁶	265 000 ⁶	1 630 ⁶	20 300 ⁶	39 400 ⁶	910 ⁶	24 500 ⁶	103 ⁷	700
800 ⁶	185	260 ⁶	1 160 ⁶	4 780 ⁶	265 000 ⁶	1 630 ⁶	20 300 ⁶	39 400 ⁶	910 ⁶	24 500 ⁶	103 ⁷	700
50 % des Gesamtbetrags aller nach b) zu zahlenden Bestimmungsgebühren • 50 % of the sum of the designation fees payable under item (b) • 50 % de la somme des taxes de désignation dues en vertu du point b)												
220	50	70	320	1 300	74 000	430	5 600	10 000	250	6 500	28	190
8 730	2 040	2 740	12 700	50 300	2 963 000	17 140	225 800	400 000	9 840	258 800	1 103	7 500
7 270	1 700	2 290	10 580	41 900	2 469 000	14 290	188 100	333 300	8 200	215 600	920	6 250
-	-	45	-	850	-	-	-	-	-	-	-	-
1 000 ⁶	233	328 ⁶	1 460 ⁶	6 020 ⁶	333 000 ⁶	2 060 ⁶	-	-	1 140 ⁶	30 900 ⁶	130 ⁷	-
10 910	2 550	3 430	15 870	62 900	3 704 000	21 430	-	-	12 300	323 500	1 379	9 380
7 270	1 700	2 290	10 580	41 900	2 469 000	14 290	-	-	8 200	215 600	920	6 250

³ Recherchegebühr, siehe EPA Anmeldeamt.

⁴ Die gleichen Beträge gelten für die zusätzliche Gebühr für die vorläufige Prüfung.

⁵ Wegen der Frist für die Zahlung dieser Gebühr vgl. ABI. EPA 1979, 427; 1994, 688.

⁶ Anwendbar ab 1. Januar 1996

⁷ Anwendbar ab 27. Juni 1995

⁸ Anwendbar ab 1. März 1996

³ See EPO Receiving Office, regarding the search fee.

⁴ The same amounts apply to the additional preliminary examination fee.

⁵ See OJ EPO 1979, 427; 1994, 688, regarding the time limit for payment of this fee.

⁶ Applicable as from 1 January 1996

⁷ Applicable as from 27 June 1995

⁸ Applicable as from 1 March 1996

³ En ce qui concerne la taxe de recherche cf. OEB office récepteur.

⁴ Les mêmes montants sont applicables à la taxe additionnelle d'examen préliminaire.

⁵ En ce qui concerne le délai de paiement de cette taxe, cf. JO OEB 1979, 427; 1994, 688.

⁶ Applicable à compter du 1^{er} janvier 1996

⁷ Applicable à compter du 27 juin 1995

⁸ Applicable à compter du 1^{er} mars 1996

Gebühren, die an das EPA für internationale Anmeldungen bei Eintritt in die "regionale Phase" zu entrichten sind (Euro-PCT-Anmeldungen)¹

Fees payable to the EPO for international applications upon commencement of the "regional phase" (Euro-PCT applications)¹

Taxes dues à l'OEB pour les demandes internationales lors du passage à la "phase régionale" (demandes euro-PCT)¹

			Betrag / amount / montant	
			DEM	GBP
Nationale Grundgebühr	National basic fee	Taxe nationale de base	600	276
Benennungsgebühren	Designation fees	Taxes de désignation		
Erstreckungsgebühr für jeden "Erstreckungsstaat"	Extension fee for each "extension State"	Taxe d'extension pour chaque «Etat autorisant l'extension»		
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 ²	Search fee ²	Taxe de recherche ²		
Prüfungsgebühr ³	Examination fee ³	Taxe d'examen ³		
Pauschalgebühr für eine zusätzliche Abschrift der im ergänzenden europäischen Recherchenbericht aufgeführten Schriften	Flat-rate fee for an additional copy of the documents cited in the supplementary European search report	Taxe forfaitaire pour une copie supplémentaire des documents cités dans le rapport complémentaire de recherche européenne		
Jahresgebühr für das 3. Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an ⁴	Renewal fee for the 3rd year, calculated from the date of filing ⁴	Taxe annuelle pour la 3 ^e année calculée à compter du jour de dépôt de la demande ⁴	750	345

¹ 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 ABI. EPA 12/1992, 1) oder als ausgewähltem Amt (Beilage Nr. 1 zum ABI. 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.

² Die Recherchegebühr muß nicht entrichtet werden, wenn der internationale Recherchenbericht vom EPA, vom schwedischen Patentamt, vom Österreichischen Patentamt oder vom Spanischen Patent- und Markenamt erstellt worden ist. Im übrigen wird die in Artikel 157 (2) b) des Übereinkommens vorgesehene Recherchegebühr für internationale Anmeldungen, für die ein Recherchenbericht vom Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten, vom japanischen Patentamt, vom Russischen Patentamt, vom australischen Patentamt oder vom chinesischen Patentamt erstellt worden ist, um 20 % herabgesetzt.

¹ 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.

² No search fee is payable when the international search report has been drawn up by the EPO, the Swedish Patent Office, the Austrian Patent Office or the Spanish Patent and Trademark Office. Furthermore, the search fee provided for in Article 157(2)(b) 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, the Australian Patent Office or the Chinese Patent Office.

¹ 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.

² Il n'y a pas lieu d'acquiescer la taxe de recherche si le rapport de recherche internationale a été établi par l'OEB, par l'Office suédois des brevets, par l'Office autrichien des brevets ou par l'Office espagnol des brevets et des marques. Par ailleurs, la taxe de recherche prévue à l'article 157(2)(b) 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, l'Office australien des brevets ou l'Office chinois des brevets.

FRF	CHF	NLG	SEK	BEF/LUF	ITL	ATS	ESP	GRD	DKK	PTE	IEP	FIM ⁴
2 180	510	690	3 170	12 600	741 000	4 290	56 400	100 000	2 460	64 700	276	1 880

*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*

2 730	640	860	3 970	15 700	926 000	5 360	70 600	125 000	3 070	80 900	345	2 340
-------	-----	-----	-------	--------	---------	-------	--------	---------	-------	--------	-----	-------

³ 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).

⁴ 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.

³ See Article 150 (2) EPC regarding the due date for payment of the examination fee, as well as the information for PCT applicants, published in the OJ as mentioned above under 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).

⁴ This renewal fee is payable if the commencement of the "regional phase" takes place under the conditions referred to in the information for PCT applicants published in Supplement No. 1 to OJ EPO 12/1992, 16; see B. IV of that information.

³ 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).

⁴ Cette taxe annuelle est due lorsque le passage à la «phase régionale» est effectué dans les conditions visées dans l'Avis aux déposants PCT, publié au Supplémentⁿ 1 au JO OEB 12/1992, 16; cf. B. IV de cet avis.