

Inhalt

Verwaltungsrat

– Beschluß des Verwaltungsrats vom 10. Dezember 1998 zur Änderung des Europäischen Patentübereinkommens und seiner Ausführungsordnung 1

– Beschluß des Verwaltungsrats vom 10. Dezember 1998 zur Änderung der Gebührenordnung ("Einführung des Euro") 5

– Beschluß des Verwaltungsrats vom 10. Dezember 1998 zur Änderung der Gebührenordnung ("Gebührensenkung") 9

Entscheidungen der Beschwerdekammern

– Technische Beschwerdekammern:

T 377/95 – 3.3.4 – Herpes-simplex-Virus/UNIVERSITY PATENTS, Inc. "Mißbrauch" – "Neuheitsschonfrist" – "Prioritätstag" – "Geltungsbereich des Artikels 55 (1) EPÜ" – "Befassung der Großen Beschwerdekammer" 11

W 1/97 – 3.3.4 – Tandem-Repeat-Loci/PROMEGA "mangelnde Einheitlichkeit" – "mehrere Aufforderungen zur Zahlung von Recherchegebühren" 33

Mitteilungen des EPA

– Beschluß des Präsidenten des EPA vom 7. Januar 1999 zur Ausführung der Gebührenordnung und über die Änderung der Vorschriften über das laufende Konto und ihrer Anhänge 42

– Beschluß des Präsidenten des EPA vom 11. Dezember 1998 zur Anwendung von Regel 84a EPÜ über den verspäteten Zugang von Schriftstücken 45

– Übersicht über die Tage, an denen die Annahmestellen des EPA und die nationalen Patentbehörden 1999 geschlossen sind 46

– Einbanddecken für das Patentblatt und für das Amtsblatt 49

Contents

Administrative Council

– Decision of the Administrative Council of 10 December 1998 amending the European Patent Convention and its Implementing Regulations 1

– Decision of the Administrative Council of 10 December 1998 amending the Rules relating to Fees ("Introduction of the euro") 5

– Decision of the Administrative Council of 10 December 1998 amending the Rules relating to Fees ("Reduction of fees") 9

Decisions of the boards of appeal

– Technical boards of appeal:

T 377/95 – 3.3.4 – Herpes simplex virus/UNIVERSITY PATENTS, Inc. "Abuse" – "Period of grace" – "Priority date" – "Scope of Article 55(1) EPC" – "Referral to the Enlarged Board of Appeal" 11

W 1/97 – 3.3.4 – Tandem repeat loci/PROMEGA "Lack of unity" – "Multiple request for search fees" 33

Information from the EPO

– Decision of the President of the EPO dated 7 January 1999 implementing the Rules relating to Fees and amending the Arrangements for deposit accounts and their annexes 42

– Decision of the President of the EPO dated 11 December 1998 concerning the application of Rule 84(a) EPC on the late receipt of documents 45

– List of holidays observed by EPO filing offices and the national patent authorities in 1999 46

– Binders for the Patent Bulletin and the Official Journal 49

Sommaire

Conseil d'administration

– Décision du Conseil d'administration du 10 décembre 1998 modifiant la Convention sur le brevet européen et son règlement d'exécution 1

– Décision du Conseil d'administration du 10 décembre 1998 modifiant le règlement relatif aux taxes ("Introduction de l'euro") 5

– Décision du Conseil d'administration du 10 décembre 1998 modifiant le règlement relatif aux taxes ("Réduction des taxes") 9

Décisions des chambres de recours

– Chambres de recours techniques :

T 377/95 – 3.3.4 – Virus herpes simplex/UNIVERSITY PATENTS, Inc. "Abus" – "Délai de grâce" – "Date de priorité" – "Champ d'application de l'article 55(1) CBE" – "Saisine de la Grande Chambre de recours" 11

W 1/97 – 3.3.4 – loci répété en tandem/PROMEGA "Manque d'unité" – "Invitations multiples à payer des taxes de recherche" 33

Communications de l'OEB

– Décision du Président de l'OEB, en date du 7 janvier 1999 concernant l'application du règlement relatif aux taxes et modifiant la réglementation applicable aux comptes courants et ses annexes 42

– Décision du Président de l'OEB, en date du 11 décembre 1998, relative à l'application de la règle 84bis CBE concernant les pièces reçues tardivement 45

– Liste des jours de fermeture des bureaux de réception de l'OEB et des services nationaux de la propriété industrielle en 1999 46

– Reliures pour le Bulletin européen des brevets et le Journal officiel 49

Vertretung		Representation		Représentation	
– Europäische Eignungsprüfung Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung	50	– European qualifying examination Examination Board for the European qualifying examination	50	– Examen européen de qualification Jury d’examen pour l’examen européen de qualification	50
– Liste der beim EPA zugelassenen Vertreter	50	– List of professional representatives before the EPO	50	– Liste des mandataires agréés près l’OEB	50
Gebühren		Fees		Taxes	
Wichtiger Hinweis	56	Important notice	56	Avis important	56
Terminkalender		Calendar of events		Calendrier	
Freie Planstellen		Vacancies		Vacances d’emplois	

VERWALTUNGSRAT**Beschluß des Verwaltungsrats vom 10. Dezember 1998 zur Änderung des Europäischen Patentübereinkommens und seiner Ausführungsordnung**

DER VERWALTUNGSRAT DER EUROPÄISCHEN PATENTORGANISATION,

gestützt auf das Europäische Patentübereinkommen ("EPÜ"), insbesondere auf Artikel 33 Absatz 1 Buchstaben a und b,

auf Vorschlag des Präsidenten des Europäischen Patentamts,

nach Stellungnahme des Ausschusses "Patentrecht" und des Haushalts- und Finanzausschusses,

BESCHLIESST:

Artikel 1

Artikel 109 Absatz 2 EPÜ erhält folgende Fassung:

"(2) Wird der Beschwerde innerhalb von drei Monaten nach Eingang der Begründung nicht abgeholfen, so ist sie unverzüglich ohne sachliche Stellungnahme der Beschwerdekammer vorzulegen."

Artikel 2

Die Ausführungsordnung zum EPÜ wird wie folgt geändert:

1. Regel 32 Absatz 2 Buchstabe c erhält folgende Fassung:

"c) Der Maßstab der Zeichnungen und die Klarheit der zeichnerischen Ausführung müssen gewährleisten, daß eine elektronische oder fotografische Wiedergabe auch bei Verkleinerungen auf zwei Drittel alle Einzelheiten noch ohne Schwierigkeiten erkennen läßt. Wird der Maßstab in Ausnahmefällen auf der Zeichnung angegeben, so ist er zeichnerisch darzustellen."

2. Regel 35 Absatz 3 erhält folgende Fassung:

"(3) Die Unterlagen der europäischen Patentanmeldung sind in einer Form einzureichen, die gewährleistet, daß eine elektronische sowie eine unmittelbare Vervielfältigung, insbesondere durch Scanning, Fotografie, elektrostatisches Verfahren, Foto-Offsetdruck und Mikroverfilmung,

ADMINISTRATIVE COUNCIL**Decision of the Administrative Council of 10 December 1998 amending the European Patent Convention and its Implementing Regulations**

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

Having regard to the European Patent Convention (EPC), and in particular Article 33, paragraph 1(a) and (b), thereof,

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

Having regard to the opinion of the Committee on Patent Law and of the Budget and Finance Committee,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1

Article 109, paragraph 2, EPC shall be amended to read as follows:

"(2) If the appeal is not allowed within three months after receipt of the statement of grounds, it shall be remitted to the Board of Appeal without delay, and without comment as to its merit."

Article 2

The Implementing Regulations to the EPC shall be amended as follows:

1. Rule 32, paragraph 2(c), shall be amended to read as follows:

"(c) The scale of the drawings and the distinctness of their graphical execution shall be such that reproduction, obtained electronically or photographically, with a linear reduction in size to two-thirds would enable all details to be distinguished without difficulty. If, as an exception, the scale is given on a drawing, it shall be represented graphically."

2. Rule 35, paragraph 3, shall be amended to read as follows:

"(3) The documents making up the European patent application shall be so presented as to admit of electronic as well as of direct reproduction, in particular by scanning, photography, electrostatic processes, photo offset and micro filming, in an unlimited number of copies. All sheets shall be

CONSEIL D'ADMINISTRATION**Décision du Conseil d'administration du 10 décembre 1998 modifiant la Convention sur le brevet européen et son règlement d'exécution**

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

vu la Convention sur le brevet européen ("CBE"), et notamment son article 33, paragraphe 1, lettres a et b,

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

vu l'avis du comité "Droit des brevets" et de la Commission du budget et des finances,

DECIDE:

Article premier

L'article 109, paragraphe 2 CBE est modifié comme suit :

"(2) S'il n'est pas fait droit au recours dans un délai de trois mois après réception du mémoire exposant les motifs, le recours doit être immédiatement déferé à la chambre de recours, sans avis sur le fond."

Article 2

Le règlement d'exécution de la CBE est modifié comme suit :

1. La règle 32, paragraphe 2, lettre c est modifiée comme suit :

"c) L'échelle des dessins et la clarté de leur exécution graphique doivent être telles qu'une reproduction électronique ou photographique effectuée avec réduction linéaire aux deux tiers permette d'en distinguer sans peine tous les détails. Si, par exception, l'échelle figure sur un dessin, elle doit être représentée graphiquement."

2. La règle 35, paragraphe 3 est modifiée comme suit :

"(3) Les pièces de la demande de brevet européen doivent être présentées de manière à permettre leur reproduction tant électronique que directe, en particulier par le moyen de la numérisation, de la photographie, de procédés électriques, de l'offset et du microfilm en un nombre

in einer unbeschränkten Stückzahl vorgenommen werden kann. Die Blätter müssen glatt und knitterfrei sein. Sie dürfen nicht gefaltet sein und sind einseitig zu beschriften."

3. Regel 66 Absatz 2 Satz 1 erhält folgende Fassung:

"(2) Die Entscheidung ist von dem Vorsitzenden der Beschwerdekammer und dem dafür zuständigen Bediensteten der Geschäftsstelle der Beschwerdekammer durch ihre Unterschrift oder andere geeignete Mittel als authentisch zu bestätigen."

4. Regel 76 Absatz 3 erhält folgende Fassung:

"(3) Die Niederschrift wird von dem Bediensteten, der sie aufnimmt, und dem Bediensteten, der die mündliche Verhandlung oder Beweisaufnahme leitet, durch ihre Unterschrift oder andere geeignete Mittel als authentisch bestätigt."

5. Regel 78 erhält folgende Fassung:

"Regel 78
Zustellung durch die Post

(1) Entscheidungen, durch die eine Beschwerdefrist in Lauf gesetzt wird, Ladungen und andere vom Präsidenten des Europäischen Patentamts bestimmte Schriftstücke werden durch eingeschriebenen Brief mit Rückschein zugestellt. Alle anderen Zustellungen durch die Post erfolgen mittels eingeschriebenen Briefs.

(2) Bei der Zustellung mittels eingeschriebenen Briefs mit oder ohne Rückschein gilt dieser mit dem zehnten Tag nach der Abgabe zur Post als zugestellt, es sei denn, daß das zuzustellende Schriftstück nicht oder an einem späteren Tag zugegangen ist; im Zweifel hat das Europäische Patentamt den Zugang des Schriftstücks und gegebenenfalls den Tag des Zugangs nachzuweisen.

(3) Die Zustellung mittels eingeschriebenen Briefs mit oder ohne Rückschein gilt auch dann als bewirkt, wenn die Annahme des Briefs verweigert wird.

free from cracks, creases and folds. Only one side of the sheet shall be used."

3. Rule 66, paragraph 2, first sentence, shall be amended to read as follows:

"(2) The decision shall be authenticated by the Chairman of the Board of Appeal and by the competent employee of the registry of the Board of Appeal, either by their signature or by any other appropriate means."

4. Rule 76, paragraph 3, shall be amended to read as follows:

"(3) The minutes shall be authenticated by the employee who drew them up and by the employee who conducted the oral proceedings or taking of evidence, either by their signature or by any other appropriate means."

5. Rule 78 shall be amended to read as follows:

"Rule 78
Notification by post

(1) Decisions incurring a time limit for appeal, summonses and other documents as decided on by the President of the European Patent Office shall be notified by registered letter with advice of delivery. All other notifications by post shall be by registered letter.

(2) Where notification is effected by registered letter, whether or not with advice of delivery, this shall be deemed to be delivered to the addressee on the tenth day following its posting, unless the letter has failed to reach the addressee or has reached him at a later date; in the event of any dispute, it shall be incumbent on the European Patent Office to establish that the letter has reached its destination or to establish the date on which the letter was delivered to the addressee, as the case may be.

(3) Notification by registered letter, whether or not with advice of delivery, shall be deemed to have been effected even if acceptance of the letter has been refused.

illimité d'exemplaires. Les feuilles ne doivent pas être déchirées, froissées ou pliées. Un seul côté des feuilles doit être utilisé."

3. La règle 66, paragraphe 2, première phrase est modifiée comme suit :

"(2) La décision est authentifiée par le président de la chambre de recours et l'agent du greffe de ladite chambre habilité à cet effet, soit par leur signature, soit par tout autre moyen approprié."

4. La règle 76, paragraphe 3 est modifiée comme suit :

"(3) Le procès-verbal est authentifié par l'agent qui l'a établi et par l'agent qui a dirigé la procédure orale ou l'instruction, soit par leur signature, soit par tout autre moyen approprié."

5. La règle 78 est modifiée comme suit :

"Règle 78
Signification par la poste

(1) Les décisions qui font courir un délai de recours, les citations et toutes autres pièces pour lesquelles le Président de l'Office européen des brevets prescrit qu'il sera fait usage de ce mode de signification sont signifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les autres significations par la poste sont faites par lettre recommandée.

(2) Lorsque la signification est faite par lettre recommandée avec ou sans demande d'avis de réception, celle-ci est réputée remise à son destinataire le dixième jour après la remise à la poste, à moins que la pièce à signifier ne lui soit pas parvenue ou ne lui soit parvenue qu'à une date ultérieure ; en cas de contestation, il incombe à l'Office européen des brevets d'établir que la lettre est parvenue à destination ou d'établir, le cas échéant, la date de sa remise au destinataire.

(3) La signification par lettre recommandée avec ou sans demande d'avis de réception est réputée faite même si la lettre a été refusée.

(4) Soweit die Zustellung durch die Post durch die Absätze 1 bis 3 nicht geregelt ist, ist das Recht des Staats anzuwenden, in dessen Hoheitsgebiet die Zustellung erfolgt."	(4) To the extent that notification by post is not covered by paragraphs 1 to 3, the law of the State on the territory of which the notification is made shall apply."	(4) Pour autant que la signification par la poste n'est pas entièrement réglée par les paragraphes 1 à 3, le droit applicable en matière de signification par la poste est celui de l'Etat sur le territoire duquel la signification est faite."
6. Regel 95a erhält folgende Fassung:	6. Rule 95a shall be amended to read as follows:	6. La règle 95bis est modifiée comme suit :
"Regel 95a Anlage, Führung und Aufbewahrung von Akten	"Rule 95a Constitution, maintenance and preservation of files	"Règle 95bis Constitution, tenue et conservation des dossiers
(1) Zu allen europäischen Patentanmeldungen und Patenten werden vom Europäischen Patentamt Akten angelegt, geführt und aufbewahrt.	(1) The European Patent Office shall constitute, maintain and preserve files relating to all European patent applications and patents.	(1) L'Office européen des brevets constitue, tient et conserve des dossiers pour toutes les demandes de brevet européen et tous les brevets européens.
(2) Der Präsident des Europäischen Patentamts bestimmt, in welcher Form die Akten europäischer Patentanmeldungen und Patente angelegt, geführt und aufbewahrt werden.	(2) The President of the European Patent Office shall determine the form in which the files relating to European patent applications and patents shall be constituted, maintained and preserved.	(2) Le Président de l'Office européen des brevets détermine la forme dans laquelle les dossiers de demandes de brevet européen et de brevets européens sont constitués, tenus et conservés.
(3) In eine elektronische Akte aufgenommene Unterlagen gelten als Originale.	(3) Documents incorporated in an electronic file shall be considered to be originals.	(3) Les documents incorporés dans un dossier électronique sont considérés comme des originaux.
(4) Die Akten der europäischen Patentanmeldungen und Patente werden für eine Zeitdauer von mindestens fünf Jahren ab dem Ende des Jahres aufbewahrt, in dem	(4) Files relating to European patent applications and patents shall be preserved for at least five years from the end of the year in which:	(4) Les dossiers de demandes de brevet européen et de brevets européens sont conservés pendant cinq années au moins après l'expiration de l'année au cours de laquelle, selon le cas :
a) die Anmeldung zurückgewiesen oder zurückgenommen worden ist oder als zurückgenommen gilt oder	(a) the application is refused or withdrawn or is deemed to be withdrawn;	a) la demande a été rejetée, retirée ou réputée retirée ;
b) das Patent im Einspruchsverfahren widerrufen worden ist oder	(b) the patent is revoked pursuant to opposition proceedings; or	b) le brevet a été révoqué à la suite d'une procédure d'opposition ;
c) die Geltungsdauer des Patents oder die verlängerte Laufzeit oder der entsprechende Schutz nach Artikel 63 Absatz 2 im letzten der benannten Staaten abgelaufen ist.	(c) the patent or the extended term or corresponding protection under Article 63, paragraph 2, lapses in the last of the designated States.	c) le brevet ou la prolongation de sa durée ou la protection correspondante visée à l'article 63, paragraphe 2 est venu à expiration dans le dernier des Etats désignés.
(5) Unbeschadet Absatz 4 werden die Akten der europäischen Patentanmeldungen, welche Gegenstand von Teilanmeldungen nach Artikel 76 oder einer neuen Anmeldung nach Artikel 61 Absatz 1 Buchstabe b waren, zumindest für dieselbe Zeitdauer wie irgendeine der Akten einer der letztgenannten Anmeldungen aufbewahrt. Das gleiche gilt für die Akten von europäischen Patenten, die aufgrund dieser Anmeldungen erteilt worden sind."	(5) Without prejudice to paragraph 4, files relating to European patent applications which have given rise to divisional applications under Article 76 or new applications under Article 61, paragraph 1(b), shall be preserved for at least the same period as the files relating to any one of these last applications. The same shall apply to files relating to any resulting European patents."	(5) Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4, les dossiers relatifs aux demandes de brevet européen ayant donné lieu au dépôt de demandes divisionnaires au sens de l'article 76, ou à de nouvelles demandes au sens de l'article 61, paragraphe 1, lettre b) sont conservés pendant au moins la même durée que le dossier correspondant à l'une quelconque de ces dernières. Cette disposition est également applicable aux dossiers de brevets européens auxquels les demandes ont pu donner lieu."
7. Regel 104 Absatz 1 erhält folgende Fassung:	7. Rule 104, paragraph 1, shall be amended to read as follows:	7. Le texte de la règle 104, paragraphe 1 est modifié comme suit :
"(1) Wird das Europäische Patentamt als Anmeldeamt nach dem Zusammenarbeitungsvertrag tätig, so ist die internationale Anmeldung in deut-	"(1) When the European Patent Office acts as a receiving Office under the Cooperation Treaty, the international application shall be filed in English,	"(1) Lorsque l'Office européen des brevets agit en qualité d'Office récepteur au sens du Traité de Coopération, la demande internationale est

scher, englischer oder französischer Sprache einzureichen. Die internationale Anmeldung ist in drei Stücken einzureichen. Das gleiche gilt für alle Unterlagen, die in der in Regel 3.3a Ziffer ii der Ausführungsordnung zum Zusammenarbeitsvertrag vorgesehenen Kontrolliste genannt sind, mit Ausnahme der Gebührenquittung oder des Schecks für die Gebührensatzung. Der Präsident des Europäischen Patentamts kann jedoch bestimmen, daß die internationale Anmeldung und alle dazugehörigen Unterlagen in weniger als drei Stücken einzureichen sind."

Artikel 3

In die Ausführungsordnung zum EPÜ wird in Kapitel IV des siebenten Teils die folgende neue Regel 84a* eingefügt:

"Regel 84a
Verspäteter Zugang von Schriftstücken

(1) Ein beim Europäischen Patentamt verspätet eingegangenes Schriftstück gilt als rechtzeitig eingegangen, wenn es nach Maßgabe der vom Präsidenten des Europäischen Patentamts festgelegten Bedingungen rechtzeitig vor Ablauf der Frist bei der Post oder einem anerkannten Übermittlungsdienst aufgegeben wurde, es sei denn, das Schriftstück ist später als drei Monate nach Ablauf der Frist eingegangen.

(2) Absatz 1 ist auf die im Übereinkommen vorgesehenen Fristen entsprechend anzuwenden, falls Handlungen bei der zuständigen Behörde nach Artikel 75 Absatz 1 Buchstabe b oder Absatz 2 Buchstabe b vorgenommen werden."

Artikel 4

Dieser Beschluß tritt am **1. Januar 1999** in Kraft.

Geschehen zu München am
10. Dezember 1998.

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident

Sean FITZPATRICK

French or German. It shall be filed in three copies; the same applies to any of the documents referred to in the check list provided for in Rule 3.3(a)(ii) of the Regulations under the Cooperation Treaty except the receipt for the fees paid or the cheque for the payment of fees. The President of the European Patent Office may, however, decide that the international application and any related item shall be filed in fewer than three copies."

Article 3

The following new Rule 84a shall be added to Chapter IV of Part VII of the Implementing Regulations to the EPC:

"Rule 84a
Late receipt of documents

(1) A document received late at the European Patent Office shall be deemed to have been received in due time if it was posted, or delivered to a recognised delivery service, in due time before the expiry of the time limit in accordance with the conditions laid down by the President of the European Patent Office, unless the document was received later than three months after expiry of the time limit.

(2) Paragraph 1 shall apply mutatis mutandis to the time limits provided for in the Convention where transactions are carried out with the competent authority in accordance with Article 75, paragraph 1(b) or paragraph 2(b)."

Article 4

This decision shall enter into force on **1 January 1999**.

Done at Munich, 10 December 1998.

For the Administrative Council
The Chairman

Sean FITZPATRICK

déposée en allemand, en anglais ou en français. Elle est déposée en trois exemplaires ; il en est de même pour tout document mentionné dans le bordereau prévu à la règle 3.3(a)(ii) du règlement d'exécution du Traité de Coopération, à l'exclusion du reçu pour les taxes payées ou du chèque destiné au paiement des taxes. Toutefois, le Président de l'Office européen des brevets peut décider que la demande internationale et toute pièce y afférente doivent être déposées en moins de trois exemplaires."

Article 3

La nouvelle règle 84bis* ci-dessous est intégrée dans le chapitre IV de la septième partie du règlement d'exécution de la CBE:

"Règle 84bis
Pièces reçues tardivement

(1) Une pièce reçue en retard par l'Office européen des brevets est réputée avoir été reçue dans les délais lorsque, avant l'expiration du délai et conformément aux conditions fixées par le Président de l'Office européen des brevets, ladite pièce a, en temps utile, été postée ou remise à une entreprise d'acheminement reconnue, sauf si elle a été reçue plus de trois mois après l'expiration du délai.

(2) Le paragraphe 1 s'applique aux délais prévus par la Convention lorsqu'il s'agit d'actes accomplis auprès de l'administration compétente visée à l'article 75, paragraphe 1, lettre b) ou au paragraphe 2, lettre b)."

Article 4

La présente décision entre en vigueur le **1^{er} janvier 1999**.

Fait à Munich, le 10 décembre 1998.

Par le Conseil d'administration
Le Président

Sean FITZPATRICK

* Siehe auch Beschluß des Präsidenten des EPA vom 11. Dezember 1998 zur Anwendung von Regel 84a EPÜ. ABl. EPA 1999, 45 (in diesem Heft).

* See also decision of the President of the EPO dated 11 December 1998 concerning the application of Rule 84(a) EPC. OJ EPO 1999, 45 (in this issue).

* Voir aussi décision du Président de l'OEB, en date du 11 décembre 1998, relative à l'application de la règle 84bis CBE. JO OEB 1999, 45 (dans ce numéro).

Beschluß des Verwaltungsrats vom 10. Dezember 1998 zur Änderung der Gebührenordnung ("Einführung des Euro")

DER VERWALTUNGSRAT DER EUROPÄISCHEN PATENTORGANISATION,

gestützt auf das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ), insbesondere auf Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe d,

auf Vorschlag des Präsidenten des Europäischen Patentamts,

nach Stellungnahme des Haushalts- und Finanzausschusses und des Ausschusses "Patentrecht",

BESCHLIESST:

Artikel 1

1. Artikel 2 der Gebührenordnung erhält folgende Fassung:

"Artikel 2 – Im Übereinkommen und seiner Ausführungsordnung vorgeordnete Gebühren

Die nach Artikel 1 an das Amt zu entrichtenden Gebühren werden wie folgt festgesetzt:

	EUR
1. Anmeldegebühr (Artikel 78 Absatz 2), nationale Grundgebühr (Regel 104b Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i)	127

2. Recherchegebühr – für eine europäische Recherche oder eine ergänzende europäische Recherche (Artikel 78 Absatz 2, Regel 46 Absatz 1, Regel 104b Absatz 4 und Artikel 157 Absatz 2 Buchstabe b)	869
– für eine internationale Recherche (Regel 16.1 PCT und Regel 104a Absatz 1)	1 124

3. Benennungsgebühr für jeden benannten Vertragsstaat (Artikel 79 Absatz 2)	76
---	----

3a. Gemeinsame Benennungsgebühr für die Schweizerische Eidgenossenschaft und das Fürstentum Liechtenstein	76
---	----

3b. Zuschlagsgebühr zur Anmeldegebühr, zur Recherchegebühr, zu einer Benennungsgebühr oder zur nationalen Grundgebühr (Regel 85a)	50% der betreffenden Gebühr oder Gebühren, höchstens jedoch insgesamt 715 EUR
---	---

Decision of the Administrative Council of 10 December 1998 amending the Rules relating to Fees ("Introduction of the euro")

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

Having regard to the European Patent Convention, and in particular Article 33, paragraph 2(d), thereof,

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

Having regard to the opinion of the Budget and Finance Committee and the Committee on Patent Law,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1

1. Article 2 of the Rules relating to Fees shall be amended to read as follows:

"Article 2 – Fees provided for in the Convention and in the Implementing Regulations

The fees due to be paid to the Office under Article 1 shall be as follows:

	EUR
1. Filing fee (Article 78, paragraph 2); national basic fee (Rule 104b, paragraph 1(b)(i))	127

2. Search fee in respect of – a European or supplementary European search (Article 78, paragraph 2, Rule 46, paragraph 1, Rule 104b, paragraph 4, and Article 157, paragraph 2(b))	869
– an international search (Rule 16.1 PCT and Rule 104a, paragraph 1)	1 124

3. Designation fee for each contracting state designated (Article 79, paragraph 2)	76
--	----

3a. Joint designation fee for the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein	76
---	----

3b. Surcharge on the filing fee, the search fee, a designation fee or the national basic fee (Rule 85a)	50% of the relevant fee or fees, but not to exceed a total of EUR 715
---	---

Décision du Conseil d'administration du 10 décembre 1998 modifiant le règlement relatif aux taxes ("Introduction de l'euro")

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

vu la Convention sur le brevet européen (CBE), et notamment son article 33, paragraphe 2, lettre d,

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

vu l'avis de la Commission du budget et des finances et du comité "Droit des brevets",

DECIDE :

Article premier

1. L'article 2 du règlement relatif aux taxes est rédigé comme suit :

"Article 2 – Taxes prévues dans la Convention et dans son règlement d'exécution

Les taxes à payer à l'Office en vertu de l'article premier sont fixées comme suit :

	EUR
1. Taxe de dépôt (article 78, paragraphe 2) ; taxe nationale de base (règle 104ter, paragraphe 1, lettre b), point i)	127

2. Taxe de recherche – par recherche européenne ou recherche européenne complémentaire (article 78, paragraphe 2, règle 46, paragraphe 1, règle 104ter, paragraphe 4 et article 157, paragraphe 2, lettre b)	869
– par recherche internationale (règle 16, paragraphe 1 du PCT et règle 104bis, paragraphe 1)	1 124

3. Taxe de désignation pour chaque Etat contractant désigné (article 79, paragraphe 2)	76
--	----

3bis. Taxe de désignation conjointe pour la Confédération helvétique et la Principauté du Liechtenstein	76
---	----

3ter. Surtaxe à la taxe de dépôt, à la taxe de recherche, à une taxe de désignation ou à la taxe nationale de base (règle 85bis)	50 % de la taxe ou des taxes concernées, sans que le montant total puisse dépasser 715 EUR
--	--

4. Jahresgebühren für die europäische Patentanmeldung (Artikel 86 Absatz 1), jeweils gerechnet vom Anmeldetag an		4. Renewal fees for European patent applications (Article 86, paragraph 1), calculated in each case from the date of filing of the application		4. Taxes annuelles pour la demande de brevet européen (article 86, paragraphe 1), chaque année étant calculée à compter de la date de dépôt de la demande	
– für das 3. Jahr	383	– for the 3rd year	383	– pour la troisième année	383
– für das 4. Jahr	409	– for the 4th year	409	– pour la quatrième année	409
– für das 5. Jahr	434	– for the 5th year	434	– pour la cinquième année	434
– für das 6. Jahr	715	– for the 6th year	715	– pour la sixième année	715
– für das 7. Jahr	741	– for the 7th year	741	– pour la septième année	741
– für das 8. Jahr	766	– for the 8th year	766	– pour la huitième année	766
– für das 9. Jahr	971	– for the 9th year	971	– pour la neuvième année	971
– für das 10. Jahr und jedes weitere Jahr	1 022	– for the 10th and each subsequent year	1 022	– pour la dixième année et chacune des années suivantes	1 022
5. Zuschlagsgebühr für die verspätete Zahlung einer Jahresgebühr für die europäische Patentanmeldung (Artikel 86 Absatz 2)	10 % der verspätet gezahlten Jahresgebühr	5. Additional fee for belated payment of a renewal fee for the European patent application (Article 86, paragraph 2)	10% of the belated renewal fee	5. Surtaxe pour retard de paiement d'une taxe annuelle pour une demande de brevet européen (article 86, paragraphe 2)	10 % de la taxe annuelle payée en retard
6. Prüfungsgebühr (Artikel 94 Absatz 2)	1 431	6. Examination fee (Article 94, paragraph 2)	1 431	6. Taxe d'examen (article 94, paragraphe 2)	1 431
7. Zuschlagsgebühr für die verspätete Stellung des Prüfungsantrags (Regel 85b)	50% der Prüfungsgebühr	7. Surcharge for late filing of the request for examination (Rule 85b)	50% of the examination fee	7. Surtaxe pour présentation tardive de la requête en examen (règle 85ter)	50 % de la taxe d'examen
8. Erteilungsgebühr einschließlich Druckkostengebühr für die europäische Patentschrift (Artikel 97 Absatz 2 Buchstabe b) bei einer Seitenzahl der für den Druck bestimmten Anmeldeunterlagen von		8. Fee for grant, including fee for printing the European patent specification (Article 97, paragraph 2(b)), where the application documents to be printed comprise:		8. Taxe de délivrance du brevet, y compris taxe d'impression du fascicule du brevet européen (article 97, paragraphe 2, lettre b)), lorsque les pièces de la demande destinées à être imprimées comportent	
8.1 höchstens 35 Seiten	715	8.1 not more than 35 pages	715	8.1 35 pages au maximum	715
8.2 mehr als 35 Seiten	715	8.2 more than 35 pages	715	8.2 plus de 35 pages	715
zuzüglich 10,20 EUR für die 36. und jede weitere Seite		plus EUR 10,20 for the 36th and each subsequent page		plus 10,20 EUR pour chaque page à partir de la 36 ^e	
9. Druckkostengebühr für eine neue europäische Patentschrift (Artikel 102 Absatz 3 Buchstabe b)		9. Fee for printing a new specification of the European patent (Article 102, paragraph 3(b))		9. Taxe d'impression d'un nouveau fascicule du brevet européen (article 102, paragraphe 3, lettre b)	
– Pauschalgebühr	51	– flat-rate fee	51	– taxe forfaitaire	51
10. Einspruchsgebühr (Artikel 99 Absatz 1 und Artikel 105 Absatz 2)	613	10. Opposition fee (Article 99, paragraph 1, and Article 105, paragraph 2)	613	10. Taxe d'opposition (article 99, paragraphe 1 et article 105, paragraphe 2)	613
11. Beschwerdegebühr (Artikel 108)	1 022	11. Fee for appeal (Article 108)	1 022	11. Taxe de recours (article 108)	1 022
12. Weiterbehandlungsgebühr (Artikel 121 Absatz 2)	76	12. Fee for further processing (Article 121, paragraph 2)	76	12. Taxe de poursuite de la procédure (article 121, paragraphe 2)	76
13. Wiedereinsetzungsgebühr (Artikel 122 Absatz 3)	76	13. Fee for re-establishment of rights (Article 122, paragraph 3)	76	13. Taxe de restitutio in integrum (article 122, paragraphe 3)	76
14. Umwandlungsgebühr (Artikel 136 Absatz 1 und Artikel 140)	51	14. Conversion fee (Article 136, paragraph 1, and Article 140)	51	14. Taxe de transformation (article 136, paragraphe 1 et article 140)	51
15. Anspruchsgebühr für den elften und jeden weiteren Patentanspruch (Regel 31 Absatz 1 und Regel 51 Absatz 7)	40	15. Claims fee for the eleventh and each subsequent claim (Rule 31, paragraph 1, and Rule 51, paragraph 7)	40	15. Taxe pour chaque revendication à partir de la onzième (règle 31, paragraphe 1 et règle 51, paragraphe 7)	40
16. Kostenfestsetzungsgebühr (Regel 63 Absatz 3)	51	16. Fee for the awarding of costs (Rule 63, paragraph 3)	51	16. Taxe de fixation des frais (règle 63, paragraphe 3)	51
17. Beweissicherungsgebühr (Regel 75 Absatz 3)	51	17. Fee for the conservation of evidence (Rule 75, paragraph 3)	51	17. Taxe de conservation de la preuve (règle 75, paragraphe 3)	51

18. Übermittlungsgebühr für eine internationale Anmeldung (Artikel 152 Absatz 3) 102	18. Transmittal fee for an international application (Article 152, paragraph 3) 102	18. Taxe de transmission pour une demande internationale de brevet (article 152, paragraphe 3) 102
19. Gebühr für die vorläufige Prüfung einer internationalen Anmeldung (Regel 58 PCT und Regel 104a Absatz 2) 1 533	19. Fee for the preliminary examination of an international application (Rule 58 PCT and Rule 104a, paragraph 2) 1 533	19. Taxe d'examen préliminaire d'une demande internationale (règle 58 du PCT et règle 104bis, paragraphe 2) 1 533
20. Gebühr für ein technisches Gutachten (Artikel 25) 3 067	20. Fee for a technical opinion (Article 25) 3 067	20. Redevance pour délivrance d'un avis technique (article 25) 3 067
21. Widerspruchsgebühr (Regeln 40.2e und 68.3e PCT, Regel 104a Absatz 3) 1 022"	21. Protest fee (Rules 40.2(e) and 68.3(e) PCT, Rule 104a, paragraph 3) 1 022"	21. Taxe de réserve (règles 40, paragraphe 2e) et 68, paragraphe 3e) du PCT et règle 104bis, paragraphe 3) 1 022"
2. Artikel 5 der Gebührenordnung erhält folgende Fassung:	2. Article 5 of the Rules relating to Fees shall be amended to read as follows:	2. L'article 5 du règlement relatif aux taxes est rédigé comme suit :
" Artikel 5 – Entrichtung der Gebühren	" Article 5 – Payment of fees	" Article 5 – Paiement des taxes
(1) Vorbehaltlich Artikel 6 sind die an das Amt zu zahlenden Gebühren in Euro oder einer frei in Euro konvertierbaren Währung zu entrichten: a) durch Einzahlung oder Überweisung auf ein Bankkonto des Amts, b) durch Einzahlung oder Überweisung auf ein Postscheckkonto des Amts, oder c) durch Übergabe oder Übersendung von Schecks, die an die Order des Amts lauten.	(1) Subject to the provisions of Article 6, the fees due to the Office shall be paid in euro or in a currency freely convertible into euro: (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 delivery or remittance of cheques which are made payable to the Office.	(1) Sous réserve des dispositions de l'article 6, les taxes à payer à l'Office doivent être acquittées en euro ou en monnaie librement convertible en euro : 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, ou c) par remise ou envoi de chèques établis à l'ordre de l'Office.
(2) Der Präsident des Amts kann zulassen, daß die Gebühren auf andere Art als in Absatz 1 vorgesehen entrichtet werden."	(2) The President of the Office may allow other methods of paying fees than those set out in paragraph 1."	(2) Le Président de l'Office peut autoriser le paiement des taxes par d'autres moyens que ceux prévus au paragraphe 1".
3. Artikel 6 erhält folgende Fassung:	3. Article 6 shall be amended to read as follows:	3. L'article 6 est rédigé comme suit :
" Artikel 6 – Währungen	" Article 6 – Currencies	" Article 6 – Monnaies
(1) Zahlungen nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben a und b müssen in Euro oder in der Währung des Staats erfolgen, in dem das Bank- oder Postscheckkonto geführt wird.	(1) Payments in accordance with Article 5, paragraph 1(a) and (b), shall be made in euro or in the currency of the State in which the bank or Giro account is held.	(1) Les paiements visés à l'article 5, paragraphe 1, lettres a) et b) doivent se faire en euro ou dans la monnaie de l'Etat où le compte bancaire ou de chèques postaux est ouvert.
(2) Zahlungen nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c müssen in Euro oder in der Währung des Staats erfolgen, in dem das Bankinstitut, auf das der Scheck gezogen ist, seinen Sitz hat, sofern der Präsident des Amts den Gegenwert der in Euro angesetzten Gebührenbeträge in der betreffenden Währung festgesetzt hat.	(2) Payments in accordance with Article 5, paragraph 1(c), shall be made in euro or in the currency of the State where the banking establishment on which the cheque is drawn is located, provided that the equivalents of the amounts of fees expressed in euro have been laid down in that currency by the President of the Office.	(2) Les paiements visés à l'article 5, paragraphe 1, lettre c) doivent se faire en euro ou dans la monnaie nationale de l'Etat 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 euro.
(3) Für Zahlungen an das Amt in anderen Währungen als in Euro setzt der Präsident des Amts gegebenenfalls nach Anhörung des Haushalts- und Finanzausschusses den Gegenwert der nach dieser Gebührenordnung in Euro angesetzten Gebühren in diesen anderen Währungen fest. Dabei stellt er sicher, daß sich Währungskurschwankungen nicht zu Ungunsten	(3) For payments to the Office made in currencies other than euro, 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 euro 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	(3) Pour les paiements destinés à l'Office et effectués dans des monnaies autres que l'euro, 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 l'euro a dans ces autres monnaies. Ce faisant, le Président de l'Office s'assure que les variations des taux de change ne

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."

4. In Artikel 8 Absatz 1 wird Buchstabe b gestrichen, Buchstabe c in Buchstabe b und die Bezugnahme auf Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c geändert. In Absatz 3 Buchstabe b wird "DEM 300" durch "EUR 153" ersetzt.

Artikel 2

Die in Artikel 1 dieses Beschlusses festgesetzten Gebührenbeträge sind für Zahlungen ab **2. März 1999** verbindlich.

Artikel 3

Weicht der zum 1. Januar 1999 festgelegte Umrechnungskurs zwischen Deutscher Mark und Euro von dem diesem Beschluß zugrunde liegenden Wechselkurs zwischen Deutscher Mark und ECU ab, so wird der Präsident des Europäischen Patentamts ermächtigt, die in diesem Beschluß festgesetzten Gebührenbeträge entsprechend anzupassen.

Artikel 4

Artikel 3 dieses Beschlusses tritt am 1. Januar 1999 in Kraft. Seine Artikel 1 und 2 treten am **2. März 1999** in Kraft.

Geschehen zu München am 10. Dezember 1998.

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident

Sean FITZPATRICK

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."

4. In Article 8, paragraph 1, sub-paragraph (b) is deleted, sub-paragraph (c) becomes sub-paragraph (b), and the reference to Article 5, paragraph 1(d), is amended to read Article 5, paragraph 1(c). In Article 8, paragraph 3(b), "DEM 300" is replaced by "EUR 153".

Article 2

The fee amounts laid down in Article 1 of this decision shall be binding on payments made as from **2 March 1999**.

Article 3

If the exchange rate between the Deutsche Mark and euro as at 1 January 1999 differs from the exchange rate between the Deutsche Mark and ECU on which this decision is based, the President of the European Patent Office is authorised to adjust accordingly the fee amounts laid down in the present decision.

Article 4

Article 3 of this decision shall enter into force on 1 January 1999. Its Articles 1 and 2 shall enter into force on **2 March 1999**.

Done at Munich, 10 December 1998.

For the Administrative Council
The Chairman

Sean FITZPATRICK

portent pas 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."

4. A l'article 8, paragraphe 1, la lettre b) est supprimée, la lettre c) devient la lettre b) et la référence à l'article 5, paragraphe 1, lettre d) devient article 5, paragraphe 1, lettre c). Au paragraphe 3, lettre b), "300 DEM" est remplacé par "153 EUR".

Article 2

Les montants des taxes fixés à l'article premier de la présente décision sont applicables aux paiements effectués à compter du **2 mars 1999**.

Article 3

Si le taux de conversion entre deutsche mark et euro fixé au 1^{er} janvier 1999 s'écarte du taux de change entre deutsche mark et ECU sur lequel se fonde la présente décision, le Président de l'Office européen des brevets est autorisé à ajuster en conséquence les montants des taxes fixés dans la présente décision.

Article 4

L'article 3 de la présente décision entre en vigueur le 1^{er} janvier 1999. Ses articles premier et 2 entrent en vigueur le **2 mars 1999**.

Fait à Munich, le 10 décembre 1998.

Par le Conseil d'administration
Le Président

Sean FITZPATRICK

Beschluß des Verwaltungsrats vom 10. Dezember 1998 zur Änderung der Gebührenordnung ("Gebührensenkung")

DER VERWALTUNGSRAT DER EUROPÄISCHEN PATENTORGANISATION,

gestützt auf das Europäische Patentübereinkommen, insbesondere auf Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe d,

auf Vorschlag des Präsidenten des Europäischen Patentamts,

nach Stellungnahme des Haushalts- und Finanzausschusses,

BESCHLIESST:

Artikel 1

Artikel 2 Nr. 2 und 3 der Gebührenordnung erhält folgende Fassung:

"2. Recherchegebühr

EUR

– für eine europäische Recherche oder eine ergänzende europäische Recherche (Artikel 78 Absatz 2, Regel 46 Absatz 1, Regel 104b Absatz 4 und Artikel 157 Absatz 2 Buchstabe b) 690

– für eine internationale Recherche (Regel 16.1 PCT und Regel 104a Absatz 1) 945

3. Benennungsgebühr für jeden benannten Vertragsstaat (Artikel 79 Absatz 2) mit der Maßgabe, daß mit der Entrichtung des siebenfachen Betrags dieser Gebühr die Benennungsgebühren für alle Vertragsstaaten als entrichtet gelten 76"

Artikel 2

Weicht der zum 1. Januar 1999 festgelegte Umrechnungskurs zwischen Deutscher Mark und Euro von dem diesem Beschluß zugrunde liegenden Wechselkurs zwischen Deutscher Mark und ECU ab, so wird der Präsident des Europäischen Patentamts ermächtigt, die in diesem Beschluß festgesetzten Gebührenbeträge entsprechend anzupassen.

Artikel 3

Artikel 2 dieses Beschlusses tritt am 1. Januar 1999 in Kraft.

Decision of the Administrative Council of 10 December 1998 amending the Rules relating to Fees ("Reduction of fees")

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

Having regard to the European Patent Convention, and in particular Article 33, paragraph 2(d), thereof,

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

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

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1

Article 2, Nos. 2 and 3, of the Rules relating to Fees shall read as follows:

"2. Search fee in respect of

EUR

– a European or supplementary European search (Article 78, paragraph 2, Rule 46, paragraph 1, Rule 104b, paragraph 4, and Article 157, paragraph 2(b)) 690

– an international search (Rule 16.1 PCT and Rule 104a, paragraph 1) 945

3. Designation fee for each contracting state designated (Article 79, paragraph 2), designation fees being deemed paid for all contracting states upon payment of seven times the amount of this fee 76"

Article 2

If the exchange rate between the Deutsche Mark and euro as at 1 January 1999 differs from the exchange rate between the Deutsche Mark and ECU on which this decision is based, the President of the European Patent Office is authorised to adjust accordingly the fee amounts laid down in the present decision.

Article 3

Article 2 of this decision shall enter into force on 1 January 1999.

Décision du Conseil d'administration en date du 10 décembre 1998 modifiant le règlement relatif aux taxes ("Réduction des taxes")

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

vu la Convention sur le brevet européen, et notamment son article 33, paragraphe 2, lettre d,

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

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

DECIDE :

Article premier

L'article 2, points 2 et 3 du règlement relatif aux taxes est modifié comme suit :

"2. Taxe de recherche

EUR

– par recherche européenne ou recherche européenne complémentaire (article 78, paragraphe 2, règle 46, paragraphe 1, règle 104ter, paragraphe 4 et article 157, paragraphe 2, lettre b) 690

– par recherche internationale (règle 16, paragraphe 1 du PCT et règle 104bis, paragraphe 1) 945

3. Taxe de désignation pour chaque Etat contractant désigné (article 79, paragraphe 2), les taxes de désignation étant réputées acquittées pour tous les Etats contractants dès lors qu'un montant correspondant à sept fois cette taxe a été acquitté 76"

Article 2

Si le taux de conversion entre deutsche mark et euro fixé le 1^{er} janvier 1999 s'écarte du taux de change entre deutsche mark et ECU sur lequel se fonde la présente décision, le Président de l'Office européen des brevets est autorisé à ajuster en conséquence les montants des taxes fixés par la présente décision.

Article 3

L'article 2 de la présente décision entre en vigueur le 1^{er} janvier 1999.

Artikel 1 tritt am **1. Juli 1999**n Kraft und ist auf europäische und internationale Anmeldungen anzuwenden, die ab diesem Zeitpunkt eingereicht werden.

Geschehen zu München am 10. Dezember 1998.

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident

Sean FITZPATRICK

Article 1 shall enter into force on **1 July 1999** and shall apply to European and international applications filed from this date onwards.

Done at Munich, 10 December 1998.

For the Administrative Council
The Chairman

Sean FITZPATRICK

L'article premier entre en vigueur le **1^{er} juillet 1999** et est applicable aux demandes européennes et internationales déposées à partir de cette date.

Fait à Munich, le 10 décembre 1998.

Par le Conseil d'administration
Le Président

Sean FITZPATRICK

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.3.4
vom 5. August 1998**
T 377/95 – 3.3.4*
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzende: U. M. Kinkeldey
Mitglieder: C. Holtz
D. Harkness

Patentinhaber/Beschwerdeführer:
University Patents, Inc.
Einsprechender/Beschwerdegegner:
SmithKline Beecham Biologicals SA
Einsprechender/Beschwerdeführer:
SmithKline Beecham Biologicals SA
Patentinhaber/Beschwerdegegner:
University Patents, Inc.

Stichwort: Herpes-simplex-Virus/
UNIVERSITY PATENTS, Inc.

Artikel: 54, 55, 56, 66, 87, 89, 112 EPÜ
Art. 4, 19 Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ)
Art. 31, 32 Wiener Übereinkommen
über das Recht der Verträge
Art. 6 (1) Europäische Konvention
zum Schutze der Menschenrechte
und Grundfreiheiten
Art. 4 Straßburger Übereinkommen
zur Vereinheitlichung gewisser
Begriffe des materiellen Rechts der
Erfindungspatente

Schlagwort: "Mißbrauch" – "Neu-
heitsschonfrist" – "Prioritätstag" –
"Geltungsbereich des Artikels 55 (1)
EPÜ" – "Befassung der Großen
Beschwerdekammer"

Leitsatz

*Der Großen Beschwerdekammer
wird folgende Rechtsfrage vorgelegt:*

*Wenn einer europäischen Patent-
anmeldung eine Priorität zuerkannt
wird, ist dann für die Zwecke des
Artikels 55 (1) EPÜ die Frist von
6 Monaten "vor Einreichung der
europäischen Patentanmeldung"
vom Tag der Einreichung der prio-
ritätsbegründenden Anmeldung
(Prioritätstag) oder vom tatsächlichen
Einreichungstag der europäischen
Patentanmeldung an zu berechnen?*

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.3.4 dated
5 August 1998**
T 377/95 – 3.3.4*
(Language of the proceedings)

Composition of the board:

Chairman: U. M. Kinkeldey
Members: C. Holtz
D. Harkness

Patent proprietor/Appellant:
University Patents, Inc.
Opponent/Respondent:
SmithKline Beecham Biologicals SA
Patent Opponent/Appellant:
SmithKline Beecham Biologicals SA
Proprietor/Respondent:
University Patents, Inc.

Headword: Herpes simplex virus/
UNIVERSITY PATENTS, Inc.

Article: 54, 55, 56, 66, 87, 89, 112 EPC
Paris Convention (PC) Art. 4, 19
Vienna Convention (VC) on the Law
of Treaties Art. 31, 32
The European Convention on Human
Rights and Fundamental Freedoms
Art. 6(1)
Strasbourg Convention on the Unifi-
cation of Certain Parts of Substantive
Law on Patents for Inventions Art. 4

Keyword: "Abuse" – "Period of
grace" – "Priority date" – "Scope of
Article 55(1) EPC" – "Referral to the
Enlarged Board of Appeal"

Headnote

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

*For the purposes of Article 55(1) EPC,
in the case where a priority is recog-
nised for a European patent applica-
tion, is the time period of six months
"preceding the filing of the European
patent application" to be calculated
from the date of filing of the priority
application (the priority date) or from
the date of the actual filing of the
European patent application?*

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre
de recours technique 3.3.4
en date du 5 août 1998**
T 377/95 – 3.3.4*
(Traduction)

Composition de la Chambre :

Présidente : U. M. Kinkeldey
Membres : C. Holtz
D. Harkness

Titulaire du brevet/requérant :
University Patents, Inc.
Opposant/intimé :
SmithKline Beecham Biologicals SA
Opposant/requérant :
SmithKline Beecham Biologicals SA
Titulaire du brevet/intimé :
University Patents, Inc.

Référence : Virus herpes simplex/
UNIVERSITY PATENTS, Inc.

Article : 54, 55, 56, 66, 87, 89, 112 CBE
Art. 4, 19 de la Convention de Paris
(CUP)
Art. 31, 32 de la Convention de
Vienne sur le Droit des Traités (CV)
Art. 6(1) de la Convention
européenne de sauvegarde des
Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales
Art. 4 de la Convention de
Strasbourg sur l'unification de
certains éléments du droit des
brevets d'invention

Mot-clé : "Abus" – "Délai de grâce" –
"Date de priorité" – "Champ d'appli-
cation de l'article 55(1) CBE" – "Sai-
sine de la Grande Chambre de
recours"

Sommaire

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

*Aux fins de l'article 55(1) CBE, lors-
qu'une priorité est reconnue à une
demande de brevet européen, la
période de six mois "avant le dépôt
de la demande de brevet européen"
doit-elle être calculée à partir de la
date de dépôt de la demande fondant
la priorité (date de priorité) ou à
partir de la date à laquelle la deman-
de de brevet européen a été effec-
tivement déposée ?*

* Das Verfahren ist unter G 3/98 anhängig (siehe
ABI. EPA 1998, 567).

* Case pending under G 3/98 (see OJ EPO 1998, 567).

* Affaire en instance sous le numéro G 3/98 (cf. JO OEB
1998, 567).

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerden richten sich gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung vom 7. April 1995, mit der das Streitpatent in geändertem Umfang aufrechterhalten wurde.

II. Die vorliegende Entscheidung beschränkt sich auf den ersten Hilfsantrag der Beschwerdeführerin/Patentinhaberin, der Großen Beschwerdekammer nach Artikel 112 EPÜ die Frage nach dem Geltungsbereich des Artikels 55 (1) EPÜ vorzulegen, der auf einen offensichtlichen Mißbrauch zurückgehende Offenbarungen betrifft.

III. Für die Entscheidung der Kammer über diese Rechtsfrage sind folgende Tatsachen erheblich:

Auf dem 17. Internationalen Kongreß über das Herpesvirus bei Mensch und Tier vom 7.-9. Dezember 1981 in Lyon, Frankreich, hielt Frau Dr. Pereira einen Vortrag (nachstehend "Pereira-Vortrag" genannt). Beide Beteiligten stimmen darin überein, daß sie bei dieser Gelegenheit zwei Lichtbilder mit Daten zeigte, die auch in der ersten prioritätsbegründenden Anmeldung und in der europäischen Patentanmeldung, um die es hier geht, enthalten waren (Tabellen 3 und 4). Die Erfinder (denen Frau Dr. Pereira im Rahmen einer Zusammenarbeit Antikörper aus ihrem Laboratorium geliefert hatte) veröffentlichten im März 1982 im "Journal of Virology", 43:1099-1104, einen Artikel über ihre Forschungsergebnisse, allerdings ohne diese Daten zu erwähnen. Frau Dr. Pereira wurde als Mitverfasserin des Artikels genannt. Der erste von der Patentinhaberin beanspruchte Prioritätstag ist der 18. Februar 1982 (US-Patent 350021). Der zweite beanspruchte Prioritätstag ist der 4. Februar 1983 (US-Patent 463141). Die fragliche europäische Patentanmeldung wurde am 14. Februar 1983 eingereicht.

IV. Es geht um die Frage, ob eine Offenbarung innerhalb von 6 Monaten vor dem Prioritätstag einer europäischen Patentanmeldung unter den Geltungsbereich des Artikels 55 (1) EPÜ fällt, so daß, falls diese Frage bejaht wird, eine Offenbarung, die im Sinne dieser Bestimmung auf einen offensichtlichen Mißbrauch zurückgeht, als unschädlich gilt und folglich nicht zum Stand der Technik gehört.

Summary of facts and submissions

I. The appeals lie against the interlocutory decision of 7 April 1995 by the Opposition Division whereby the patent-in-suit was maintained in amended form.

II. The present decision is limited to the appellant/patentee's first auxiliary request for a referral to the Enlarged Board of Appeal under Article 112 EPC of the question of the scope of application of Article 55(1) EPC regarding disclosures due to evident abuse.

III. Facts relevant for the Board's decision on this legal issue are the following:

An oral presentation was made by Dr Pereira at the 17th International Congress on Herpes Virus of Man and Animal held 7-9 December 1981 in Lyon, France (hereinafter "the Pereira presentation"). Both parties agree that Dr Pereira at this occasion presented two slides containing data which appeared also in the first priority application and in the European patent application at issue (tables 3 and 4). The inventors (with whom Dr Pereira had co-operated by providing antibodies from her laboratory) published an article on their results in the Journal of Virology, 43:1099-1104, in March 1982, but without these data. Dr Pereira was included as co-author of the article. The first priority date claimed by the patentee is 18 February 1982 (US patent 350021). The second priority date claimed is 4 February 1983 (US patent 463141). The European patent application at issue was filed on 14 February 1983.

IV. At issue is whether or not a disclosure made within six months before the priority date of a European patent application falls within the purview of Article 55(1) EPC, so that, if the answer to this question is yes, a disclosure which is found to be due to an evident abuse as required under this provision will be considered non-prejudicial and consequently not belong to the state of the art.

Exposé des faits et conclusions

I. Les recours sont dirigés contre la décision intermédiaire de la division d'opposition en date du 7 avril 1995, par laquelle le brevet en cause a été maintenu sous une forme modifiée.

II. La présente décision se limite à la première requête subsidiaire du requérant/titulaire du brevet tendant à soumettre à la Grande Chambre de recours, en vertu de l'article 112 CBE, la question de savoir quel est le champ d'application de l'article 55(1) CBE relatif aux divulgations résultant d'un abus évident.

III. Les faits pertinents aux fins de la décision à rendre par la Chambre sur cette question de droit sont les suivants :

Lors du 17^e Congrès international sur le virus de l'herpès chez l'être humain et l'animal, qui a eu lieu du 7 au 9 décembre 1981 à Lyon, en France, Mme Pereira a effectué un exposé oral (ci-après dénommé "l'exposé Pereira"). Les deux parties s'accordent à reconnaître que Mme Pereira a présenté à cette occasion deux diapositives qui comportaient des données figurant également dans la première demande fondant la priorité et dans la demande de brevet européen en cause (tableaux 3 et 4). Les inventeurs (avec lesquels Mme Pereira avait coopéré en fournissant des anticorps provenant de son laboratoire) ont publié un article sur leurs résultats dans le Journal of Virology, 43: 1099-1104, en mars 1982, sans toutefois y inclure ces données. Mme Pereira était mentionnée en tant que co-auteur de cet article. La première date de priorité revendiquée par le titulaire du brevet est le 18 février 1982 (brevet US 350021), et la deuxième le 4 février 1983 (brevet US 463141). La demande de brevet européen en cause a été déposée le 14 février 1983.

IV. La question qui se pose est de savoir si une divulgation effectuée dans les six mois précédant la date de priorité d'une demande de brevet européen relève de l'article 55(1) CBE. S'il est répondu par l'affirmative à cette question, une divulgation dont il est conclu qu'elle résulte d'un abus évident, comme l'exige cette disposition, sera considérée comme non opposable et ne sera donc pas comprise dans l'état de la technique.

V. Zur Frage der richtigen Auslegung des Artikels 55 EPÜ machen die Beteiligten im wesentlichen folgendes geltend:

Die Beschwerdeführerin/Patentinhaberin

a) Um den Stand der Technik definieren zu können, der für eine Entscheidung nach Artikel 100 a) EPÜ in Betracht zu ziehen sei, müsse die Kammer zunächst entscheiden, ob der Pereira-Vortrag auf einen offensichtlichen Mißbrauch zum Nachteil des Anmelders oder seiner Rechtsvorgänger nach Artikel 55 (1) a) EPÜ zurückgehe und, falls dies bejaht werde, ob der maßgebende Tag für die Berechnung der Sechsmonatsfrist gemäß diesem Artikel die Unionspriorität oder der Tag der Einreichung der europäischen Patentanmeldung sei.

b) Die Einspruchsabteilung habe die erste Frage nicht beantwortet, aber die Anwendbarkeit des Artikels 55 (1) a) EPÜ auf den vorliegenden Fall mit der Begründung verneint, der Pereira-Vortrag sei mehr als 6 Monate vor der tatsächlichen Einreichung der vorliegenden europäischen Patentanmeldung gehalten worden. Damit habe sie eine frühere Entscheidung einer anderen Einspruchsabteilung – in der Sache Passoni/Stand Structure, veröffentlicht in EPOR 1992, 79 – nicht berücksichtigt, der zufolge Artikel 55 EPÜ auf die Sechsmonatsfrist vor dem Prioritätstag einer europäischen Patentanmeldung anwendbar sei.

c) Artikel 89 EPÜ besage, daß das Prioritätsrecht die Wirkung hat, daß der Anmeldetag einer Unionsanmeldung (Prioritätsanmeldung) als Tag der europäischen Patentanmeldung gilt. Die Artikel 55 und 56 EPÜ bezögen sich ebenfalls auf Vorveröffentlichungen und auf den Stand der Technik und ergänzten Artikel 54 EPÜ, auf den sie ausdrücklich verwiesen. Deshalb müsse sich der Tag der "Einreichung der europäischen Patentanmeldung" nach Artikel 55 (1) EPÜ mit dem in Artikel 54 (2) EPÜ genannten Tag decken, und der "Stand der Technik" müsse für die Zwecke der Artikel 54 (1) und 56 EPÜ ein und derselbe sein.

d) Das Argument, Artikel 55 EPÜ könne nur so ausgelegt werden, daß er sich auf die tatsächliche Einreichung der europäischen Patentanmeldung beziehe, da er in Artikel 89 EPÜ nicht erwähnt sei, lasse außer acht, daß auch Artikel 56 EPÜ dort nicht erwähnt sei. Niemand schließe daraus, daß bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit einer Anmel-

V. On the question of the appropriate interpretation of Article 55 EPC the parties argue essentially as follows:

The appellant/patentee

(a) In order to define the prior art to be considered for a decision under Article 100(a) EPC the Board would first have to decide whether or not the Pereira presentation was due to an evident abuse in relation to the applicant or his predecessors under Article 55(1)(a) EPC, and if answered in the affirmative, whether the relevant date for the calculation of the six-months term stipulated in that Article was the convention priority date or the date of the filing of the European patent application.

(b) The Opposition Division did not answer the first question but denied the applicability of Article 55(1)(a) EPC to the present case on the ground that the Pereira presentation had occurred more than six months before the actual filing of the present European patent application. The Opposition Division thereby disregarded an earlier decision of another Opposition Division, Passoni/Stand Structure, published in EPOR 1992, 79, in which Article 55 EPC was found to be applicable to the six-month period before the priority date of a European patent application.

(c) Article 89 EPC redefines the date of filing as the priority date in the case of a convention application by the provision that the right of priority has the effect that the date of priority should count as the date of filing of the European patent application. Articles 55 and 56 EPC also relate to prior publications and the state of the art and supplement Article 54 EPC, referring explicitly to it. Therefore the date of "the filing of the European patent application" under Article 55(1) EPC must be the same date as in Article 54(2) EPC and "the state of the art" for the purposes of Articles 54(1) and 56 EPC must be identical.

(d) The argument that Article 55 EPC could only be interpreted to refer to the actual filing of the European patent application since it is not mentioned in Article 89 EPC missed the point that Article 56 EPC also is not mentioned there. No one would conclude from this that a priority should be ignored when considering the inventive step of an application.

V. S'agissant de l'interprétation qu'il convient de donner à l'article 55 CBE, les parties ont pour l'essentiel invoqué les arguments suivants :

Le requérant/titulaire du brevet

a) Pour définir l'état de la technique à prendre en considération aux fins d'une décision au titre de l'article 100a) CBE, la Chambre doit en premier lieu déterminer si l'exposé Pereira résulte d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de ses prédécesseurs en droit, conformément à l'article 55(1)a) CBE, et si oui, si la date pertinente pour le calcul du délai de six mois prévu dans cet article est la date de priorité unioniste ou la date de dépôt de la demande de brevet européen.

b) La division d'opposition n'a pas répondu à la première question, mais a refusé d'appliquer l'article 55(1)a) CBE en l'espèce, au motif que l'exposé Pereira avait eu lieu plus de six mois avant la date de dépôt effective de la présente demande de brevet européen. Ce faisant, elle n'a pas tenu compte d'une décision antérieure rendue par une autre division d'opposition dans l'affaire Passoni/Stand Structure et publiée in EPOR 1992, 79, où il avait été estimé que l'article 55 CBE s'appliquait à la période de six mois précédant la date de priorité d'une demande de brevet européen.

c) En prévoyant que par l'effet du droit de priorité, la date de priorité est considérée comme celle du dépôt de la demande de brevet européen, l'article 89 CBE redéfinit la date de dépôt comme étant la date de priorité dans le cas d'une demande unioniste. Les articles 55 et 56 CBE, qui portent également sur les publications antérieures et sur l'état de la technique, complètent l'article 54 CBE, auquel ils font expressément référence. Par conséquent, la date de "dépôt de la demande de brevet européen" visée à l'article 55(1) CBE doit être la même qu'à l'article 54(2) CBE, et "l'état de la technique" aux fins des articles 54(1) et 56 CBE doit également être identique.

d) L'argument selon lequel l'article 55 CBE n'étant pas mentionné à l'article 89 CBE, il vise uniquement la date à laquelle la demande de brevet européen a été effectivement déposée, méconnaît le fait que l'article 56 CBE n'y est pas davantage cité. Nul n'en conclurait pour autant qu'il convient de ne pas tenir compte d'une priorité lors de l'examen de l'activité inven-

dung eine Priorität nicht berücksichtigt werden sollte. Dieselbe rechtliche Konstruktion müsse deshalb für Artikel 55 EPÜ gelten, in dem es um besondere Fälle der Anwendung des Artikels 54 EPÜ gehe. Werde der "Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung" in Artikel 54 (2) EPÜ in Anbetracht des Artikels 89 EPÜ effektiv durch den Prioritätstag ersetzt, so müsse dies zwangsläufig auch für die "Einreichung der europäischen Patentanmeldung" in Artikel 55 (1) EPÜ gelten.

e) Es wäre zutiefst ungerecht, wenn der Anmelder, der die erste Anmeldung innerhalb von 6 Monaten nach der Offenbarung eingereicht habe, dafür bestraft würde, daß er nicht auch die europäische Anmeldung innerhalb dieses Zeitraums eingereicht habe. In mehr als 90 % aller europäischen Patentanmeldungen werde eine frühere Unionspriorität in Anspruch genommen. Schränke das EPA in der Praxis die Anwendung des Artikels 55 EPÜ ein, so werde der durch diese Bestimmung vorgesehene Schutz von Prioritätsrechten illusorisch. Die Patentinhaberin habe von der Offenbarung durch Frau Dr. Pereira erst 1992 erfahren.

f) Deshalb sollte der Großen Beschwerdekammer die folgende Frage vorgelegt werden:

Wenn die Artikel 54 und 55 EPÜ auf die Offenbarung einer Erfindung angewandt werden, die unmittelbar oder mittelbar auf einen offensichtlichen Mißbrauch zum Nachteil des Anmelders oder seiner Rechtsvorgänger zurückgeht, endet dann die sechsmonatige Schonfrist nach Artikel 55 (1) a) EPÜ am Prioritätstag oder am späteren europäischen Anmeldetag?

Beschwerdeführerin/Einsprechende

g) Die Ansprüche 1 und 2 des Patents in der von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Fassung seien in Anbetracht des Pereira-Vortrags nicht neu. Artikel 55 EPÜ sei auf diese Offenbarung nicht anwendbar, da sie mehr als 12 Monate vor der Einreichung der europäischen Anmeldung stattgefunden habe. Das EPÜ lasse daran insofern keinen Zweifel, als nach Artikel 89 EPÜ der Anmeldetag nur für die Zwecke der Artikel 54 (2), 54 (3) und 60 (2) EPÜ – nicht aber des Artikels 55 EPÜ – durch den Prioritätstag ersetzt werden könne. Artikel 55 EPÜ bezwecke eine Abwägung der berechtigten Interessen eines potentiellen Patentinhabers, dem Unrecht widerfahren sei, gegen die Interessen der Allgemeinheit. Damit ein Patentinhaber von der in Artikel 55 EPÜ enthaltenen Ausnahmeregelung pro-

The same rationale must therefore apply to Article 55 EPC which deals with special instances of the application of Article 54 EPC. If "the filing of the European patent application" in Article 54(2) EPC were effectively replaced by the priority date in view of Article 89 EPC, this must necessarily also apply to "the filing of the European patent application" in Article 55(1) EPC.

(e) It would be grossly unjust if the applicant, having filed the first application within six months from the disclosure, were to be punished for not having also filed the European application within that period. More than 90% of all European patent applications claim an earlier convention priority date. If EPO practice were to restrict the application of Article 55 EPC, the protection provided by the provision on priority rights would become illusory. The patentee only learned about the Pereira disclosure in 1992.

(f) The following question should therefore be referred to the Enlarged Board of Appeal:

When applying Articles 54 and 55 EPC to a disclosure of the invention which was due to, or in consequence of, an evident abuse in relation to the applicant or his legal predecessors, does the six-month period of grace permitted under Article 55(1)(a) EPC end on the priority date or the later European filing date?

The appellant/opponent

(g) Claims 1 and 2 of the patent as maintained by the Opposition Division lack novelty in view of the Pereira presentation. Article 55 EPC is not applicable to this disclosure, since it occurred more than 12 months before the filing of the EP application. The EPC is quite clear in this respect in that Article 89 EPC allows for the replacement of the filing date by the priority date only with respect to Articles 54(2), 54(3) and 60(2) EPC, not Article 55 EPC. The purpose of Article 55 EPC is to strike a balance between the legitimate interests of a potential patentee who has been wronged and the public at large. To enable a patentee to benefit from the exception provided by Article 55 EPC he must for his part act quickly and file his European patent. If this were not done

tive de l'objet de la demande. Le même raisonnement doit donc s'appliquer à l'article 55 CBE, qui porte sur des cas particuliers d'application de l'article 54 CBE. Si le "dépôt de la demande de brevet européen" visé à l'article 54(2) CBE était effectivement remplacé par la date de priorité eu égard à l'article 89 CBE, cela vaut nécessairement aussi pour le "dépôt de la demande de brevet européen" visé à l'article 55(1) CBE.

e) Il serait tout à fait injuste que le demandeur qui a déposé la première demande dans les six mois suivant la divulgation soit puni lorsqu'il n'a pas également déposé la demande européenne durant cette période. Plus de 90% de l'ensemble des demandes de brevet européen revendiquent une date de priorité unioniste antérieure. Si la pratique de l'OEB devait restreindre l'application de l'article 55 CBE, la protection conférée par la disposition sur les droits de priorité serait illusoire. Ce n'est qu'en 1992 que le titulaire du brevet a été informé de l'exposé Pereira.

f) En conséquence, il conviendrait de soumettre à la Grande Chambre de recours la question suivante :

Lorsque l'on applique les articles 54 et 55 CBE à une divulgation de l'invention qui résulte directement ou indirectement d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de ses prédécesseurs en droit, le délai de grâce de six mois autorisé par l'article 55(1)a) CBE expire-t-il à la date de priorité ou à la date de dépôt ultérieure de la demande européenne ?

Le requérant/opposant

g) Les revendications 1 et 2 du brevet tel que maintenu par la division d'opposition sont dénuées de nouveauté au regard de l'exposé Pereira. L'article 55 CBE ne s'applique pas à cette divulgation, étant donné qu'elle a eu lieu plus de douze mois avant le dépôt de la demande EP. A cet égard, la CBE est tout à fait claire, dans la mesure où l'article 89 CBE autorise le remplacement de la date de dépôt par la date de priorité uniquement pour l'application des articles 54(2) et (3), ainsi que 60(2) CBE, et non de l'article 55 CBE. Cet article a pour but de concilier les intérêts légitimes d'un titulaire de brevet potentiel qui a subi un préjudice et ceux du public en général. Si le titulaire d'un brevet veut bénéficier de l'exception prévue à l'article 55 CBE, il doit agir rapidement et déposer une demande de

fitieren könne, müsse er schnell handeln und eine europäische Patentanmeldung einreichen. Geschehe dies nicht innerhalb von 6 Monaten nach der Offenbarung, so werde dem Erfordernis des Artikels 55 EPÜ nicht Genüge getan, so daß es der Öffentlichkeit dann freistehe, von der Offenbarung Gebrauch zu machen.

h) In der Entscheidung T 173/83 werde – wenn auch nur als obiter dictum – bemerkt, die vorbereitenden Arbeiten zur Münchner Diplomatischen Konferenz zeigten, daß der Wortlaut des Artikels 55 EPÜ ausdrücklich gewählt worden sei, um sicherzustellen, daß diese Frist nicht an den Prioritätstag, sondern an den tatsächlichen Einreichungstag der europäischen Patentanmeldung geknüpft werde. Die Pereira-Offenbarung falle demzufolge nicht unter Artikel 55 EPÜ und gehöre somit zum Stand der Technik.

i) Es sei nicht nötig, die Große Beschwerdekammer mit dieser Frage zu befassen, da die Kammer ohne weiteres selbst über diese Rechtsfrage entscheiden könne, wobei sie sich von den Bemerkungen der Kammer in der Entscheidung T 173/83 leiten lassen solle. Ferner sei die Frage für das weitere Schicksal des Patents nicht entscheidend, da es ohnehin durch eine andere Druckschrift (Madras-Dissertation, Druckschrift A 1) vorweggenommen werde. Sie sei nicht einmal für die Frage des Artikels 55 EPÜ ausschlaggebend, da die Patentinhaberin einen offensichtlichen Mißbrauch nicht nachgewiesen habe.

Entscheidungsgründe

Zulässigkeit

1. Beide Beschwerden sind zulässig.

Geltungsbereich des Artikels 55 (1) a) EPÜ – Praxis des EPA

2. Bislang gibt es keine Entscheidung einer Beschwerdekammer, in der die hier zur Debatte stehende Frage gelöst worden wäre. Die Kammern haben den Geltungsbereich des Artikels 55 (1) a) EPÜ in einer Reihe von Fällen erörtert, aber nicht darüber entschieden, weil die betreffenden Offenbarungen nach ihrer Erkenntnis nicht – wie in diesem Artikel vorausgesetzt – auf einen offensichtlichen Mißbrauch zurückgingen (siehe z. B. die Entscheidungen T 173/83, ABI. EPA 1987, 465; T 830/90, ABI. EPA 1994, 713; T 436/92 vom 20. März 1995 und T 585/92 vom 9. Februar 1995).

within six months of the disclosure, the requirement of Article 55 EPC would not be met and the public would then be free to make use of the disclosure.

(h) Decision T 173/83 notes, albeit obiter dictum, that the travaux préparatoires of the Munich Diplomatic Conference showed that the wording of Article 55 EPC was expressly chosen to ensure that this period would not be understood as relating to the date of priority, but to the actual date when the European patent application was filed. Accordingly, the Pereira disclosure does not fall within the provision of Article 55 EPC and thus belongs to the state of the art.

(i) There is no need to refer a question on this point to the Enlarged Board of Appeal as the Board of Appeal is perfectly competent to take a decision on this question of law, on which it should be guided by the comments in decision T 173/83 of the previous Board of Appeal. Further, the question is not determinative for the outcome of the patent, since the patent is in any case anticipated by another document (Madras thesis, document A 1). It is not even determinative for the Article 55 EPC point as the patentee has failed to show evident abuse.

Reasons for the decision

Admissibility

1. Both appeals are admissible.

The scope of application of Article 55(1)(a) EPC – EPO practice

2. There is to date no decision by any Board of Appeal which has resolved the question at issue here. The scope of application of Article 55(1)(a) EPC has been discussed in a number of cases, but left undecided, on the ground that the Board had come to the conclusion that the disclosure in question had not been due to an evident abuse as required under that Article (see e.g. decisions T 173/83, OJ EPO 1987, 465; T 830/90, OJ EPO 1994, 713; T 436/92 of 20 March 1995 and T 585/92 of 9 February 1995).

brevet européen. S'il ne le fait pas dans les six mois suivant la divulgation, l'exigence de l'article 55 CBE n'est pas remplie, auquel cas le public est libre d'utiliser la divulgation.

h) Dans la décision T 173/83, la chambre relève, quoiqu'à titre d'opinion incidente, qu'il ressort des Travaux préparatoires à la Conférence diplomatique de Munich que le libellé de l'article 55 CBE a été expressément choisi pour assurer que le délai soit compris comme ne se rapportant pas à la date de priorité mais à la date réelle de dépôt de la demande de brevet européen. Par conséquent, la divulgation Pereira ne relève pas de l'article 55 CBE et fait donc partie de l'état de la technique.

i) Il n'est pas nécessaire de saisir la Grande Chambre de recours à ce sujet, car la Chambre est parfaitement compétente pour statuer sur cette question de droit, en se fondant sur les observations formulées par la chambre dans l'affaire T 173/83. En outre, la question n'est pas déterminante pour l'issue du brevet, vu que son objet est de toute manière antérieur par un autre document (Thèse Madras, document A 1). Elle n'est même pas décisive pour la question de l'article 55 CBE, étant donné que le titulaire du brevet n'a pas démontré qu'il y avait eu abus évident.

Motifs de la décision

Recevabilité

1. Les deux recours sont recevables.

Champ d'application de l'article 55(1)a) CBE – Pratique de l'OEB

2. A ce jour, les chambres n'ont rendu aucune décision qui apporte une réponse à cette question. Elles ont examiné le champ d'application de l'article 55(1)a) CBE dans un certain nombre d'affaires, mais n'ont jamais statué sur cette question, car les divulgations en question ne résultaient pas d'un abus évident, comme l'exige cet article (cf. par ex. les décisions T 173/83, JO OEB 1987, 465; T 830/90, JO OEB 1994, 713; T 436/92 en date du 20 mars 1995 et T 585/92 en date du 9 février 1995).

Es sei schon jetzt darauf hingewiesen, daß der Geltungsbereich der hier für richtig befunden wird, auch für Fälle nach Artikel 55 (1) b) EPÜ gilt, der Offenbarungen auf bestimmten internationalen Ausstellungen betrifft.

3. Keine Gesetzesbestimmung kann jedoch auf einen Sachverhalt angewandt werden, wenn nicht zuvor geklärt worden ist, daß sie auf eben diesen Sachverhalt rechtlich anwendbar ist. Entgegen der Annahme der Patentinhaberin, als erstes müsse die Frage entschieden werden, ob der Pereira-Vortrag auf einen offenkundigen Mißbrauch zurückgehe, muß die Kammer somit zunächst die Frage nach dem Geltungsbereich des Artikels 55 (1) a) EPÜ prüfen. Daraus folgt weiter, daß das Argument der Einsprechenden, auf die Beantwortung der Frage nach dem Geltungsbereich komme es nicht an, solange ein offensichtlicher Mißbrauch nicht nachgewiesen sei, ebenfalls fehlgeht. Erweist es sich, daß diese Bestimmung nur für die Sechsmonatsfrist vor der tatsächlichen Einreichung der europäischen Patentanmeldung gilt, stellt sich die Frage nach einer unschädlichen Offenbarung erst gar nicht, und der Pereira-Vortrag gehört zum Stand der Technik.

4. Die einzige Entscheidung einer Instanz des EPA, in der es um diese Frage geht, ist die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 8. Juli 1991 über die Anmeldung Nr. 82 107 958.9, der sogenannte Passoni-Fall. Darin wurde festgestellt, daß – bei Abwägung aller Umstände – zwingende Gründe dafür sprächen, Artikel 55 (1) a) EPÜ auf die Sechsmonatsfrist vor dem Prioritätstag einer europäischen Patentanmeldung anzuwenden. Das Hauptargument der Einspruchsabteilung scheint gewesen zu sein, daß der durch die Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ) garantierte Anspruch auf Prioritätsrechte gewahrt werden müsse. Es wurde festgestellt, daß in der großen Mehrheit der beim EPA eingereichten Anmeldungen eine Priorität in Anspruch genommen werde. Da das EPÜ ein regionales Abkommen nach Artikel 19 PVÜ sei, müsse das Übereinkommen zwangsläufig PVÜ-konform ausgelegt werden. Dies bedeute, daß das EPA einem Anmelder nicht mitteilen dürfe, er verliere sein Patent, weil er seine Anmeldung zunächst bei einem nationalen Amt eingereicht habe, was nicht geschehen wäre, wenn er die Anmeldung unmittelbar beim EPA eingereicht hätte. In diesem Zusammenhang hat die Einspruchsabteilung auch auf Artikel 66 EPÜ verwiesen, der garan-

It may be noted here that whichever scope is found to be the justified one, it will apply equally to cases under Article 55(1)(b) EPC, which concerns disclosures at certain international exhibitions.

3. However, no legal provision can be applied to a factual incident unless it is previously established that it is legally applicable to this same incident. Hence, contrary to the patentee's assumption that the first question to be resolved is whether or not the Pereira presentation was due to an evident abuse, the Board has to start by examining the question of the scope of application of Article 55(1)(a) EPC. From this follows further that the opponent's argument that an answer to the question of the scope of application is not determinative as long as evident abuse has not been proven also fails. If it is found that this provision only applies to the six-month period preceding the actual filing of the European patent application, the question of a non-prejudicial disclosure never arises and the Pereira presentation is part of the state of the art.

4. The only decision by an organ of the EPO dealing with this question is the Opposition Division decision of 8 July 1991 on application No. 82 107 958.9, the so-called Passoni case, in which it was found that – on balance – there were overriding reasons in favour of the applicability of Article 55(1)(a) EPC to the six-month period preceding the priority date of a European patent application. The main argument of the Opposition Division seems to have been the safeguarding of the right to priority rights guaranteed by the Paris Convention, the PC. It was noted that a vast majority of applications filed at the EPO claimed priority. As the EPC was a regional agreement under Article 19 of the PC, the Opposition Division argued that the EPC necessarily must be interpreted such as to conform to the PC. This meant that the EPO would be wrong to tell an applicant that because he had filed his application first with a national office he must lose his patent, whereas if he had filed directly with the EPO, his right to the patent would have been upheld. In this context the Opposition Division also referred to Article 66 EPC, which guaranteed that a European patent application which had been accorded a date of filing should be equivalent to a regular

L'on notera que quel que soit le champ d'application qui sera considéré comme justifié, il s'appliquera également aux cas visés à l'article 55(1)(b) CBE relatif aux divulgations réalisées lors de certaines expositions internationales.

3. Toutefois, aucune disposition légale ne saurait s'appliquer à un fait, s'il n'a pas été établi auparavant qu'elle peut juridiquement s'appliquer à ce même fait. Aussi, contrairement à l'hypothèse émise par le titulaire du brevet, selon laquelle la première question à résoudre est de savoir si l'exposé Pereira résulte d'un abus évident, la Chambre doit commencer par examiner la question du champ d'application de l'article 55(1)(a) CBE. Il s'ensuit également que l'argument de l'opposant, selon lequel il n'est pas déterminant de répondre à la question du champ d'application tant que l'existence d'un abus évident n'a pas été prouvée, est inopérant. S'il est conclu que cette disposition s'applique uniquement à la période de six mois précédant le dépôt effectif de la demande de brevet européen, la question de la divulgation non opposable ne se pose pas et l'exposé Pereira est compris dans l'état de la technique.

4. La seule décision qui a été prononcée sur cette question par une instance de l'OEB est la décision en date du 8 juillet 1991 que la division d'opposition a rendue dans l'affaire Passoni au sujet de la demande 82 107 958.9, et selon laquelle, tout bien considéré, il existe des raisons impératives justifiant l'application de l'article 55(1)(a) CBE à la période de six mois précédant la date de priorité de la demande de brevet européen. Il semble que la division d'opposition ait essentiellement fait valoir la sauvegarde du droit au droit de priorité garanti par la Convention de Paris (CUP). Elle a relevé que la vaste majorité des demandes déposées auprès de l'OEB revendiquent une priorité. La CBE étant un arrangement régional selon l'article 19 CUP, la division d'opposition a soutenu que la CBE devait obligatoirement être interprétée de manière conforme à la CUP. Cela signifie que l'OEB ne peut déclarer à un demandeur qu'il doit perdre son brevet, parce qu'il a d'abord déposé sa demande auprès d'un office national, alors que son droit au brevet aurait été maintenu s'il avait déposé directement sa demande auprès de l'OEB. Dans ce contexte, la division d'opposition a également fait référence à l'article 66 CBE, qui garantit que la demande de brevet européen à laquelle une date

tiere, daß eine europäische Patentanmeldung, deren Anmeldetag feststehe, die Wirkung einer vorschriftsmäßigen nationalen Hinterlegung habe, gegebenenfalls mit der für die europäische Patentanmeldung in Anspruch genommenen Priorität.

5. In der von der Einsprechenden angeführten Entscheidung T 173/83 (a. a. O.) wurde diese Frage nicht geklärt. Die Kammer stellte darin fest, daß Artikel 55 (1) a) EPÜ anscheinend auf die Sechsmonatsfrist vor dem tatsächlichen Einreichungstag beschränkt sei, auch wenn hierzu keine einhellige Lehrmeinung vorliege; sie gelangte aber zu dem Schluß, daß auf diese Frage nicht eingegangen werden müsse, da die Offenbarung nicht auf einen offensichtlichen Mißbrauch zurückgehe (Nr. 5 der Entscheidungsgründe).

6. In der Entscheidung T 830/90 (a. a. O.) machte sich die Kammer dieselbe Betrachtungsweise zu eigen und kam zu dem Ergebnis, es erübrige sich, auf die Frage der Unschädlichkeit der Offenbarung nach Artikel 55 (1) a) EPÜ einzugehen, da der Beweis der offenkundigen Vorbenutzung nicht lückenlos erbracht sei (Nr. 4 der Entscheidungsgründe).

7. In der Entscheidung T 436/92 (a. a. O.) führte die Kammer aus, daß eigentlich zuerst über die Anwendbarkeit des Artikels 55 EPÜ entschieden werden müsse; da sie aber einen offensichtlichen Mißbrauch nicht festgestellt habe, könne auf eine Erörterung dieses Punkts verzichtet werden, wobei sie davon ausgehe, daß der Artikel für die Sechsmonatsfrist vor dem Prioritätstag gelte (Nr. 5.1 der Entscheidungsgründe).

8. In der Entscheidung T 585/92 (a. a. O.) wurde auf die Feststellung in der Entscheidung T 173/83 (a. a. O.) verwiesen, daß über den Geltungsbereich des Artikels 55 (1) a) EPÜ nicht entschieden werden müsse, wenn eine Offenbarung nicht auf einen offensichtlichen Mißbrauch zurückgehe.

Artikel 55 (1) a) und 89 EPÜ

9. Artikel 55 (1) a) EPÜ lautet einschließlich Überschrift wie folgt:

„Unschädliche Offenbarungen

(1) Für die Anwendung des Artikels 54 bleibt eine Offenbarung der Erfindung außer Betracht, wenn sie nicht früher als sechs Monate vor Einreichung der europäischen Patentanmeldung erfolgt ist und unmittelbar oder mittelbar zurückgeht:

national filing, where appropriate with the priority claimed for the European patent application.

5. Decision T 173/83 (loc. cit.), cited by the opponent, did not resolve this question. In this decision the Board noted that there seemed to be a limitation of Article 55(1)(a) EPC to the six-month period preceding the effective date of filing, although there was no unanimity of doctrine, but concluded that a reply to this question was not necessary as in the Board's opinion the disclosure did not arise from an evident abuse (point 5 of the reasons).

6. Decision T 830/90 (loc. cit.) took the same approach, concluding that, as the evidence of prior public use was incomplete, it was superfluous to discuss the question of the non-prejudicial disclosure pursuant to Article 55(1)(a) EPC (point 4 of the reasons).

7. In decision T 436/92 (loc. cit.), the Board found that the applicability of Article 55 EPC rightly should be the first question to be decided, but nevertheless concluded that it could forgo a discussion on this point, presuming the Article to apply to the six-month period preceding the priority date, on account of the fact that it did not find any evident abuse (point 5.1 of the reasons).

8. Decision T 585/92 (loc. cit.) referred to the finding of T 173/83 (loc. cit.) that where a disclosure was not found to have been caused by evident abuse, a decision on the scope of application of Article 55(1)(a) EPC was not necessary.

Articles 55(1)(a) and 89 EPC

9. Article 55(1)(a) EPC reads, heading included:

“Non-prejudicial disclosures

(1) For the application of Article 54 a disclosure of the invention shall not be taken into consideration if it occurred no earlier than six months preceding the filing of the European patent application and if it was due to, or in consequence of:

de dépôt a été accordée a la valeur d'un dépôt national régulier, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l'appui de la demande de brevet européen.

5. La décision T 173/83 (loc. cit.), citée par l'opposant, n'a pas apporté de réponse à cette question. Dans cette affaire, la chambre avait relevé que l'article 55(1)a) CBE semblait être limité à la période de six mois précédant la date effective de dépôt, bien qu'il n'y eût pas unanimité de la doctrine sur ce point, mais a conclu qu'une réponse à cette question n'était pas nécessaire en l'espèce car la divulgation ne résultait pas d'un abus évident (point 5 des motifs).

6. La décision T 830/90 (loc. cit.) suit la même approche, la chambre ayant conclu qu'il n'était pas nécessaire d'examiner la question de la divulgation non opposable conformément à l'article 55(1)a) CBE, au motif que les preuves relatives à l'utilisation antérieure publique étaient incomplètes (point 4 des motifs).

7. Dans la décision T 436/92 (loc. cit.), la chambre a estimé qu'il convenait à juste titre de trancher en premier lieu la question de l'applicabilité de l'article 55 CBE, mais n'ayant en l'espèce constaté aucun abus évident, elle a conclu qu'il n'était pas nécessaire d'examiner ce point et a présumé que cet article s'appliquait à la période de six mois précédant la date de priorité (point 5.1 des motifs).

8. La décision T 585/92 (loc. cit.) fait référence à la conclusion énoncée dans l'affaire T 173/83 (loc. cit.), à savoir qu'il n'est pas nécessaire de statuer sur le champ d'application de l'article 55(1)a) CBE lorsqu'il est conclu que la divulgation ne résulte pas d'un abus évident.

Articles 55(1)(a) et 89 CBE

9. L'article 55(1)a) CBE s'énonce comme suit, titre compris :

“Divulgations non opposables

(1) Pour l'application de l'article 54, une divulgation de l'invention n'est pas prise en considération si elle n'est pas intervenue plus tôt que six mois avant le dépôt de la demande de brevet européen et si elle résulte directement ou indirectement :

a) auf einen offensichtlichen Mißbrauch zum Nachteil des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers oder"

(a) an evident abuse in relation to the applicant or his legal predecessor, or".

a) d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit ou".

10. Artikel 89 EPÜ lautet einschließlich Überschrift wie folgt:

10. Article 89 EPC reads, heading included:

10. L'article 89 CBE s'énonce comme suit, titre compris :

"Wirkung des Prioritätsrechts

"Effect of priority right

"Effet du droit de priorité

Das Prioritätsrecht hat die Wirkung, daß der Prioritätstag als Tag der europäischen Patentanmeldung für die Anwendung des Artikels 54 Absätze 2 und 3 sowie des Artikels 60 Absatz 2 gilt."

The right of priority shall have the effect that the date of priority shall count as the date of filing of the European patent application for the purposes of Article 54, paragraphs 2 and 3, and Article 60, paragraph 2."

Par l'effet du droit de priorité, la date de priorité est considérée comme celle du dépôt de la demande de brevet européen pour l'application de l'article 54, paragraphes 2 et 3, et de l'article 60, paragraphe 2."

11. Schon von ihrem Wortlaut her unterscheiden sich diese Bestimmungen insofern, als in Artikel 55 EPÜ von der "Einreichung der europäischen Patentanmeldung", in Artikel 89 EPÜ hingegen vom "Tag der europäischen Patentanmeldung" die Rede ist (entsprechende Unterschiede finden sich auch in der englischen und der französischen Fassung des EPÜ). Dies könnte darauf hindeuten, daß der Unterschied nicht rein zufällig ist, daß die Gesetzgeber hier differenzieren wollten und daß sie dies mit der Absicht getan haben könnten, den Geltungsbereich des Artikels 55 (1) EPÜ einzuschränken.

11. Starting with the wording of these provisions, there is a difference in that Article 55 EPC speaks of "the filing of the European patent application", whereas Article 89 EPC refers to "the date of filing of the European patent application" (corresponding differences are to be found in the German and French versions of the EPC). This may indicate that the difference is not coincidental, that the legislators did intend to differentiate between the two and that this may have been done with the aim of restricting the scope of application of Article 55(1) EPC.

11. En ce qui concerne tout d'abord le libellé de ces dispositions, il est question à l'article 55 CBE du "dépôt de la demande de brevet européen", tandis que l'article 89 CBE mentionne "la date du dépôt de la demande de brevet européen" (cette même différence figurant également dans les versions allemande et anglaise de la CBE). Cela pourrait indiquer que cette différence n'est pas fortuite, mais qu'elle répond à la volonté des législateurs d'établir une distinction, dans le but de restreindre le champ d'application de l'article 55(1) CBE.

12. Eine solche absichtliche Einschränkung des Geltungsbereichs könnte aus den vorbereitenden Arbeiten zu Artikel 55 (1) EPÜ hervorgehen. Ausweislich der deutschen Fassung des Dokuments M/PR/I, Seite 30, Nummer 61 der Münchner Diplomatischen Konferenz über das EPÜ erläuterte der Vorsitzende auf eine Frage der niederländischen Delegation, daß unter "Anmeldetag" (wie in Art. 54 (2) EPÜ) der "Tag der Einreichung" (wie in Art. 55 EPÜ in seiner endgültigen Fassung) zu verstehen sei. Später wurde auch der Wortlaut entsprechend geändert.

12. Such an intended restriction of the scope of application might be inferred from the travaux préparatoires to Article 55(1) EPC. According to document M/PR/I, page 30, paragraph 61 of the German version from the Munich Diplomatic Conference on the EPC, on a question from the Dutch delegation, the chairman explained that "Anmeldetag" (i.e. date of filing, as in Article 54(2) EPC) should be taken to mean "Tag der Einreichung" (English: "the filing of", as in Article 55 EPC in its final version). Later, the wording was also amended accordingly.

12. Une telle intention de restreindre le champ d'application de cette disposition pourrait être inférée des Travaux préparatoires relatifs à l'article 55(1) CBE. Selon le document M/PR/I, page 30, paragraphe 61 de la version allemande de la Conférence diplomatique de Munich sur la CBE, le président a expliqué, en réponse à une question de la délégation néerlandaise, que l'"Anmeldetag" (à savoir la date de dépôt, telle que mentionnée à l'article 54(2) CBE) devait être entendu comme signifiant "Tag der Einreichung" (à savoir "le dépôt de", tel que visé à l'article 55 dans sa version finale). Le libellé a ultérieurement été modifié en conséquence.

13. In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, daß einige Delegationen in den Verhandlungen vor der Diplomatischen Konferenz gegen eine Schonfrist waren – da in ihren nationalen Patentgesetzen das Konzept der absoluten Neuheit festgeschrieben war – und deshalb daran interessiert gewesen sein könnten, die Ausnahme soweit wie möglich einzuschränken (siehe z. B. Dok. IV/2767/61/Brüssel, 1. Sitzung der Arbeitsgruppe "Patente", 17. – 28. April 1961 und Dok. 6551/IV/62/Brüssel, 6. Sitzung der Arbeitsgruppe "Patente", 13. – 23. Juni 1962). Verschiedene Delegationen sprachen sich auch dafür aus, die Vorschrift mit der entsprechenden Vorschrift in

13. It should be noted in this context that during the negotiations preceding the diplomatic conference some delegations had been opposed to a period of grace – adhering in their national patent laws to the concept of absolute novelty – and therefore may have had an interest in limiting the exception as far as possible (see e.g. doc. IV/2767/61/Brussels, first meeting of the working party "Patents", 17–28 April 1961 and doc. 6551/IV/62/Brussels, sixth meeting of the working party "Patents", 13–23 June 1962). There was also a concern among various delegations that the provision be harmonised with a corresponding provision in a proposed convention

13. Il échet de relever dans ce contexte qu'au cours des négociations qui ont précédé la conférence diplomatique, certaines délégations se sont opposées à l'instauration d'un délai de grâce, conformément à la notion de nouveauté absolue adoptée dans leur législation nationale sur les brevets, et ont donc pu chercher à limiter l'exception dans toute la mesure du possible (cf. par ex. le document IV/2767/61/Bruxelles, première réunion du groupe de travail "Brevets", qui a eu lieu du 17 au 28 avril 1961, et le document 6551/IV/62/Bruxelles, sixième réunion du groupe de travail "Brevets", qui a eu lieu du 13 au 23 juin 1962). Plusieurs délégations ont également exprimé le souci

einem Vorschlag für ein Übereinkommen über materielles Patentrecht zu harmonisieren, der seinerzeit im Europarat erörtert wurde (1963 angenommen als Straßburger Übereinkommen zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente, Art. 4 (4) a)). Auf der Münchner Diplomatischen Konferenz wurden eine Reihe von Vorschlägen zur Änderung des Artikels 55 EPÜ erörtert, so auch die Frage der niederländischen Delegation (siehe M/PR/I, S. 30).

on substantive patent law which was being discussed within the Council of Europe (adopted in 1963 as the Strasbourg Convention on the unification of certain parts of substantive law on patents for inventions, Article 4(4)(a)). At the Munich Diplomatic Conference, a number of proposals for amendments of Article 55 EPC were discussed, see M/PR/I, page 30, as was the question from the Dutch delegation.

que cette disposition soit harmonisée avec la disposition correspondante du projet de convention sur le droit des brevets qui était en discussion au Conseil de l'Europe (et qui a été adopté en 1963 sous le titre de Convention de Strasbourg sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention, article 4(4)a)). Lors de la Conférence diplomatique de Munich, un certain nombre de propositions de modification de l'article 55 CBE ont été examinées, cf. le document M/PR/I, page 30, ainsi que la question de la délégation néerlandaise.

Auslegung internationaler Verträge

Interpretation of international treaties

Interprétation des traités internationaux

14. Gemäß der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA ist das Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge von 1974 auf das EPÜ anwendbar (siehe G 1/83, ABl. EPA 1985, 60). Die Artikel 31 und 32 des Wiener Übereinkommens enthalten nützliche Richtlinien für die richtige Auslegung internationaler Übereinkommen.

14. In the case law of the Boards of Appeal of the EPO the 1974 Vienna Convention on the Law of Treaties, the VC, is recognised as applicable to the EPC, see G 1/83, OJ EPO 1985, 60. Articles 31 and 32 VC provide useful guidelines for the proper interpretation of international conventions.

14. Selon la jurisprudence des chambres de recours de l'OEB, la Convention de Vienne de 1974 sur le Droit des Traités (CV) s'applique à la CBE, cf. la décision G 1/83, JO OEB 1985, 60. Les articles 31 et 32 CV fournissent des indications utiles sur l'interprétation correcte des conventions internationales.

15. Die grundlegende Auslegungsmethode findet sich in Artikel 31.1 des Wiener Übereinkommens, wonach ein Vertrag nach Treu und Glauben in Übereinstimmung mit der gewöhnlichen, seinen Bestimmungen in ihrem Zusammenhang zukommenden Bedeutung und im Lichte seines Zieles und Zweckes auszulegen ist. Dies entspricht der sogenannten teleologischen Methode, bei der der Richter die Absichten des Gesetzgebers so genau wie möglich beachtet und die Bestimmungen des Vertrags in ihrem üblichen Sinn und unter Berücksichtigung des Zusammenhangs, in dem sie stehen, auffaßt. Dieser Grundsatz wird von den Beschwerdekammern anerkannt, siehe zum Beispiel die Entscheidungen G 1/88, ABl. EPA 1989, 189, J 4/91, ABl. EPA 1992, 402 und T 356/93, ABl. EPA 1995, 545.

15. The basic method of interpretation is found in Article 31.1 VC, which provides that a treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning given to its terms in their context and in the light of its object and purpose. This corresponds closely to the so-called teleological method, i.e. the one by which the judge tries to adhere as closely as possible to the intentions of the legislator, while reading and understanding the words of the treaty in their normal sense, given the context in which they were written. This principle is recognised by the Boards of Appeal, see for example decisions G 1/88, OJ EPO 1989, 189, J 4/91, OJ EPO 1992, 402 and T 356/93, OJ EPO 1995, 545.

15. La méthode d'interprétation de base est énoncée à l'article 31.1 CV, qui dispose qu'un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. Cela correspond à ce qu'il est convenu d'appeler la méthode téléologique, par laquelle le juge essaie de respecter aussi fidèlement que possible les intentions du législateur, tout en lisant et en comprenant les termes du traité suivant le sens ordinaire à leur attribuer en fonction de leur contexte. Ce principe est reconnu par les chambres de recours, cf. par ex. les décisions G 1/88, JO OEB 1989, 189, J 4/91, JO OEB 1992, 402 et T 356/93, JO OEB 1995, 545.

16. Artikel 31.2 des Wiener Übereinkommens sieht als mit diesem Vertrag außer dem Vertragswortlaut samt Präambel und Anlagen zusammenhängend jede sich auf den Vertrag beziehende Übereinkunft an, die zwischen allen Vertragsparteien anlässlich des Vertragsabschlusses getroffen wurde, und jede Urkunde, die von einer oder mehreren Vertragsparteien anlässlich des Vertragsabschlusses abgefaßt und von den anderen Vertragsparteien als eine sich auf den Vertrag beziehende Urkunde angenommen wurde.

16. Article 31.2 VC defines the context of a treaty as its text including the preamble and annexes, any agreement relating to the treaty which was made between all the parties in connection with the conclusion of the treaty, and any instrument which was made in connection with the conclusion of the treaty by one or more of the parties and accepted by the other parties as an instrument related to that treaty.

16. L'article 31.2 CV définit le contexte d'un traité comme s'entendant du texte, préambule et annexe inclus, de tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l'occasion de la conclusion du traité, ainsi que de tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l'occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au traité.

17. Da der Begriff "Zusammenhang" in Artikel 31.2 des Wiener Übereinkommens ausführlich definiert wird,

17. Given the detailed way in which the term "context" is defined in Article 31.2 VC, this provision should

17. Vu la définition détaillée du "contexte" qui est donnée à l'article 31.2 CV, cette disposition devrait proba-

ist diese Bestimmung wahrscheinlich als erschöpfend anzusehen. Dies würde bedeuten, daß Vereinbarungen zwischen lediglich einigen der anwesenden Delegationen oder in einem späteren Stadium geschlossene Übereinkünfte nicht zum "Zusammenhang" eines Vertrags gehören, wenn sie nicht von allen anderen Vertragsparteien bestätigt werden.

18. Dieses Verständnis des Begriffs "Zusammenhang" hat auch Einfluß auf dasjenige des Artikels 31.3 des Wiener Übereinkommens, wonach jede spätere Übereinkunft zwischen den Vertragsparteien und jede spätere Übung, aus der ihre Übereinstimmung hervorgeht, in gleicher Weise berücksichtigt werden können. Auch hier müßten aufgrund der Definition des Begriffs "Zusammenhang" in Artikel 31.2 des Wiener Übereinkommens alle Vertragsparteien die Übereinkunft geschlossen haben, damit sie als Teil des "Zusammenhangs" gilt.

19. Schließlich wird in Artikel 32 des Wiener Übereinkommens erwähnt, daß die vorbereitenden Arbeiten und die Umstände des Vertragsabschlusses als ergänzende Auslegungsmittel herangezogen werden können, "um die sich unter Anwendung des Artikels 31 ergebende Bedeutung einer Bestimmung zu bestätigen oder die Bedeutung zu bestimmen, wenn die Auslegung nach Artikel 31: a) die Bedeutung mehrdeutig oder dunkel läßt oder b) zu einem offensichtlich sinnwidrigen oder unvernünftigen Ergebnis führt" (Hervorhebung durch die Kammer).

20. Artikel 32 des Wiener Übereinkommens scheint Artikel 31 dieses Übereinkommens zu ergänzen und auf die erwähnten Umstände beschränkt zu sein, d. h., wenn eine Bestimmung bei Anwendung des Verfahrens nach Artikel 31 des Wiener Übereinkommens mehrdeutig oder dunkel erscheint oder zu unvernünftigen Ergebnissen führt.

21. Wendet man diese Grundsätze auf die einschlägigen Bestimmungen des EPÜ an, d. h. die Artikel 55 und 89, so kann man zu dem Schluß gelangen, daß die Terminologie folgerichtig gewählt wurde, wenn der Gesetzgeber tatsächlich zwischen den Bedingungen für Prioritätsrechte nach Artikel 89 EPÜ und den Bedingungen, unter denen ein Mißbrauch nach Artikel 55 (1) a) EPÜ geltend gemacht werden kann, differenzieren wollte.

22. Wie in der Entscheidung T 436/92, Nummer VI, festgestellt wurde, ist nach den nationalen Patentgesetzen einer Reihe von EPÜ-Vertragsstaaten,

probably be seen as exhaustive. This would mean that any understanding between only some of the delegations present or agreements entered into at a later stage are not considered as belonging to the "context" of a treaty, unless confirmed by all other parties to the treaty.

18. This understanding of the term "context" has a bearing also on the understanding of Article 31.3 VC, which provides that subsequent agreements between the parties and subsequent practices establishing such an agreement also may be taken into account. Again the definition of the term "context" in Article 31.2 VC would require all parties to the treaty to have entered into the agreement for it to be considered as part of the "context".

19. Finally, Article 32 VC mentions preparatory work and the circumstances at the conclusion of the treaty as a supplementary means of interpretation "in order to confirm the meaning of a provision resulting from the application of article 31 or to determine the meaning when the interpretation according to article 31: a) leaves the meaning ambiguous or obscure; or b) leads to a result which is manifestly absurd or unreasonable." (emphasis added)

20. Article 32 VC seems ancillary to Article 31 VC and restricted to the situations mentioned, i.e. where a provision would appear ambiguous or obscure or lead to unreasonable results when applying the method given in Article 31 VC.

21. In applying these principles to the relevant provisions of the EPC, i.e. Articles 55 and 89, it may be concluded that the choice of terminology is consistent, namely if the legislator meant to differentiate between the conditions for priority rights under Article 89 EPC as opposed to the conditions for invoking abuse under Article 55(1)(a) EPC.

22. In the national patent laws of a number of the member states to the EPC the defence of abuse is also restricted in its application, for

blement être considérée comme complète. Cela signifierait que toute entente entre certaines seulement des délégations présentes ou tout accord intervenu ultérieurement ne sont pas considérés comme faisant partie du "contexte" d'un traité, à moins qu'ils ne soient confirmés par toutes les autres parties au traité.

18. Cette perception du terme "contexte" influe aussi sur celle de l'article 31.3 CV, qui prévoit que les accords ultérieurs intervenus entre les parties et les pratiques ultérieures établissant un tel accord peuvent également être pris en considération. Là encore, la définition du terme "contexte" figurant à l'article 31.2 CV exige que toutes les parties au traité aient conclu l'accord pour que celui-ci soit considéré comme faisant partie du "contexte".

19. Enfin, l'article 32 CV mentionne les travaux préparatoires et les circonstances dans lesquelles le traité a été conclu en tant que moyens complémentaires d'interprétation, "en vue, soit de confirmer le sens résultant de l'application de l'article 31, soit de déterminer le sens lorsque l'interprétation donnée conformément à l'article 31 : a) laisse le sens ambigu ou obscur; ou b) conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable" (c'est la Chambre qui souligne).

20. Il semble que l'article 32 CV soit une disposition accessoire de l'article 31 CV et qu'il se limite aux situations qui y sont mentionnées, à savoir aux cas où une disposition s'avère ambiguë ou obscure ou conduit à un résultat déraisonnable lorsque l'on met en application la méthode indiquée à l'article 31 CV.

21. Si l'on applique ces principes aux dispositions pertinentes de la CBE, à savoir aux articles 55 et 89, l'on pourrait conclure que le choix de la terminologie est cohérent si le législateur voulait différencier les conditions afférentes au droit de priorité selon l'article 89 CBE de celles dans lesquelles un abus peut être invoqué selon l'article 55 (1)a) CBE.

22. La législation nationale sur les brevets d'un certain nombre d'Etats parties à la CBE, tels que l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, l'Italie et

beispielsweise Deutschlands, Frankreichs, der Niederlande, Italiens und Schwedens, die Einrede des Mißbrauchs ebenfalls nur beschränkt möglich.

23. Andererseits scheint das schweizerische Patentgesetz ausweislich des Urteils des Schweizerischen Bundesgerichts vom 19. August 1991 in der Sache S. GmbH ./. B. AG, siehe GRUR Int. 1992, Seite 293 ff., den umfassenderen Geltungsbereich zugelassen zu haben.

24. Daraus ließe sich folgern, daß unter den EPÜ-Vertragsstaaten weitgehende Übereinstimmung – wenn nicht gar ein Konsens – darüber besteht, daß der Gesetzgeber zum Zeitpunkt der Verabschiedung des EPÜ das Recht, einen Mißbrauch geltend zu machen, auf die Sechsmonatsfrist vor dem tatsächlichen Einreichungstag der europäischen Anmeldung beschränken wollte.

25. Diese Kammer hält es jedoch für erforderlich, diese Frage weiter zu prüfen, denn das Ergebnis einer solchen Auslegung des Artikels 55 (1) a) EPÜ könnte, wie nachstehend erörtert, zu einem unvernünftigen Ergebnis führen.

Sonstige Gesichtspunkte bei der Auslegung eines internationalen Vertrags

26. Bei einer anderen Auslegungsmethode, der **dynamischen** oder evolutiven, können die für die Anwendung einer bestimmten Rechtsvorschrift zuständigen Instanzen die ursprünglich beabsichtigte Bedeutung einer Bestimmung im Lauf der Zeit anpassen, wenn sich die Umstände und/oder die Auffassungen so geändert haben, daß die ursprüngliche Absicht nicht mehr akzeptabel erscheint. Dies kann der Fall sein, wenn beispielsweise Gesichtspunkten Rechnung getragen werden sollte, die der ursprüngliche Gesetzgeber entweder nicht berücksichtigen konnte, weil es sie noch nicht gab, oder zum damaligen Zeitpunkt als nicht wichtig genug eingeschätzt hatte, als daß sie die betreffende Bestimmung beeinflussen könnten. Die Europäische Kommission und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte lassen diese Auslegungsmethode gelten, siehe *Matscher*, *Methods of Interpretation of the Convention*, in Macdonald et al., *The European System for the Protection of Human Rights*, Kluwer Academic Publishers, 1993, Seite 63 ff.

27. Bei der Wahl der Auslegungsmethode muß u. a. die Häufigkeit berücksichtigt werden, mit der Prio-

example Germany, France, the Netherlands, Italy and Sweden, as established in decision T 436/92, point VI.

23. On the other hand, according to the judgment of the Schweizerisches Bundesgericht of 19 August 1991 in the case of S. GmbH v. B. AG, see GRUR Int. 1992, page 293 ff, Swiss patent law seems to have accepted the broader scope of application.

24. It may therefore be concluded that there is a broad agreement among member states to the EPC, if not consensus, that the legislator's intention at the time of the adoption of the EPC was to restrict the right to invoke abuse to the six-month period preceding the date when the EP application was actually filed.

25. However, the present Board finds it necessary to examine this question further, since the result of such an interpretation of Article 55(1)(a) EPC could lead to an unreasonable result as discussed below.

Other aspects in the interpretation of an international treaty

26. Utilising another method of interpretation, the **dynamic** or evolutive method, organs competent to apply a given legal text may over time adapt the originally intended meaning of a provision when circumstances and/or attitudes have changed to the extent that the original intention no longer seems acceptable. This may happen when for example aspects should be taken into account which the original legislator either had not been in a position to consider because they were not yet in existence or had at the time assessed as not important enough to influence the provision in question. This method of interpretation is accepted by the European Commission and the European Court of Human Rights, see *Matscher*, *Methods of Interpretation of the Convention*, in Macdonald et al., *The European System for the Protection of Human Rights*, Kluwer Academic Publishers, 1993, page 63 ff.

27. One aspect to be taken into account when choosing a method of interpretation is the frequency

la Suède, limite également dans son application le moyen de défense tiré de l'abus, ainsi qu'il a été constaté dans la décision T 436/92, point VI.

23. En revanche, selon le jugement rendu le 19 août 1991 par le Tribunal fédéral suisse dans l'affaire S. GmbH c. B. AG, cf. GRUR Int. 1992, page 293 s., le droit suisse sur les brevets semble avoir admis un champ d'application plus large.

24. On pourrait donc conclure que la grande majorité, voire l'ensemble des Etats parties à la CBE s'accordent sur le fait qu'au moment où la CBE a été adoptée, le législateur avait l'intention de restreindre le droit d'invoquer un abus à la période de six mois précédant la date à laquelle la demande européenne a été effectivement déposée.

25. Toutefois, la présente Chambre juge nécessaire d'examiner plus avant cette question, étant donné qu'une telle interprétation de l'article 55(1)a) CBE pourrait conduire à un résultat déraisonnable, comme examiné ci-après.

Autres aspects de l'interprétation d'un traité international

26. Selon une autre méthode d'interprétation, dite **dynamique** ou évolutive, les instances compétentes pour appliquer un texte légal donné peuvent, au fil du temps, adapter le sens initial d'une disposition, lorsque les circonstances et/ou les attitudes ont changé au point de rendre semble-t-il inacceptable l'intention initiale. Ainsi, une telle situation peut se produire lorsque, par exemple, il y aurait lieu de prendre en considération certains aspects que le législateur initial n'avait pas été en mesure de prendre en considération, car ils n'existaient pas encore, ou qu'il avait jugé trop insignifiants pour influencer la disposition en question. Cette méthode d'interprétation est admise par la Commission européenne ainsi que par la Cour européenne des Droits de l'Homme, cf. *Matscher*, *Methods of Interpretation of the Convention*, in Macdonald et al., *The European System for the Protection of Human Rights*, Kluwer Academic Publishers, 1993, page 63 s.

27. L'un des aspects à prendre en considération dans le choix d'une méthode d'interprétation est la fré-

ritäten für europäische Patentanmeldungen in Anspruch genommen werden; nach *Loth* (Artikel 55, Europäisches Patentübereinkommen, Münchner Gemeinschaftskommentar, 13. Lieferung, Januar 1990, Seite 31) lag sie in den 80er Jahren bei rund 94 %.

28. Ein weiterer Aspekt ist der Zeitfaktor, d. h. die Dauer der Bearbeitung von Patentanmeldungen. Von den 50er bis zu den 70er Jahren, als im Europarat und in der EWG ein europäisches Patentsystem erörtert wurde, könnte die Befürchtung bestanden haben, daß es zu langwierigen Streitigkeiten wegen einer Patentanmeldung kommen könnte, wenn sich der Patentinhaber auf einen Mißbrauch beruft. Da man sich jedoch im EPÜ für das der Patenterteilung nachgeschaltete Einspruchsverfahren entschieden hat, hat sich das Verfahren vor der Patenterteilungsbehörde ohnehin verlängert. Deshalb dürfte das Zeitargument für das EPÜ nicht dasselbe Gewicht wie für nationale Patentsysteme haben, die weiter eine Bekanntmachung der Erteilungsabsicht vorsehen, damit die Öffentlichkeit die Anmeldung vor der Erteilung einsehen und Einwände erheben kann.

29. Gegen einen umfassenden Geltungsbereich könnte daneben auch sprechen, daß sich Streitigkeiten im Einspruchsverfahren über Gebühr verlängern würden, weil Beweismittel einschließlich Zeugnisaussagen beigebracht werden müßten. Dieses Argument, das zu den Zeiten seine Berechtigung hatte, als noch innerhalb von einem oder zwei Jahren Anmeldungen geprüft und Patente erteilt werden konnten, scheint bei einem internationalen System wie dem europäischen Patentsystem weniger stichhaltig zu sein, wo die Laufzeit eines Patents schon zur Hälfte abgelaufen sein kann, bevor eine Instanz des EPA eine abschließende Entscheidung trifft.

30. Beweismittel lange nach dem Eintritt eines Ereignisses zu bewerten, kann schwierig sein, und dies ist ein weiterer Gesichtspunkt des Zeitfaktors, der den Gesetzgeber bei der Abfassung des Artikels 55 EPÜ beeinflusst haben mag. Die Erörterungen auf der Münchner Diplomatischen Konferenz (u. s.) zeigen jedoch, daß der Mißbrauch, an den die Delegationen dachten, Patentanmeldungen Dritter betraf, die keinen Anspruch auf die betreffende Erfindung hatten. Zu ermitteln, wem das rechtmäßige Eigentum an einer Erfindung zusteht, dürfte normalerweise im Lauf der Zeit nicht schwieriger werden, während der Zeitfaktor die Aussichten

with which priorities are claimed for European patent applications, which according to *Loth* (Artikel 55, Europäisches Patentübereinkommen, Münchner Gemeinschaftskommentar, 13. Lieferung, January 1990, page 31) hovered around 94% in the 1980's.

28. Another aspect is the time factor, i.e. the length of time for the prosecution of patent applications. It may have been a concern from the 1950's to the 1970's, when a European patent system was being discussed in the Council of Europe as well as within the EEC, that prolonged litigation over a patent application could result from the patentee relying on the defence of abuse. However, since the EPC adopted the approach of opposition after grant of the patent, the procedure before the patent granting authority was itself prolonged. Therefore the time argument does not seem to have the same weight with regard to the EPC as it might have in respect of national patent systems which still adhered to the laying open for public scrutiny and objections to the application before grant.

29. A separate argument against a broad scope of application could be that litigation in opposition cases would extend unduly because of the need for presenting evidence, including testimonies from witnesses. This argument, although valid at a time when applications could be examined and patents granted after only a year or two, seems less valid in an international system such as the European patent system, where half of the patent term may have already elapsed before a final decision is taken by an organ of the EPO.

30. To assess evidence a long time after the fact may be difficult, which is yet another aspect of the time factor which may have influenced the legislator when drafting Article 55 EPC. However, it can be seen from the discussion at the Munich Diplomatic Conference (ut supra) that the abuse that delegations had in mind related to patent applications filed by a third party who had no right to the invention in question. Establishing the facts as to the legal ownership of an invention should normally not become more difficult with time, whereas the time factor might adversely affect the chances of finding sufficient sound evidence supporting

quence à laquelle les demandes de brevet européen revendiquent des priorités et qui, d'après *Loth*, avoisinait les 94% dans les années 80 (article 55, Europäisches Patentübereinkommen, Münchner Gemeinschaftskommentar, 13^e édition, janvier 1990, page 31).

28. Un autre aspect est le facteur temps, à savoir la durée de la procédure relative aux demandes de brevet. Dans les années 50 à 70, lorsque l'instauration d'un système européen des brevets était en discussion au Conseil de l'Europe et au sein de la CEE, on a pu craindre que les litiges relatifs aux demandes de brevet ne se prolongent dans les cas où les titulaires de brevets invoqueraient un abus. Toutefois, la CBE ayant adopté la procédure d'opposition faisant suite à la délivrance du brevet, la procédure devant l'autorité chargée de la délivrance des brevets a de toute façon été prolongée. En ce qui concerne la CBE, le facteur temps ne semble donc plus avoir le même poids que dans les systèmes nationaux de brevets qui prévoient encore la possibilité, pour le public, de consulter le dossier et de formuler des objections à l'encontre de la demande avant la délivrance.

29. L'on pourrait par ailleurs faire valoir à l'encontre d'un large champ d'application qu'en cas d'opposition, le litige se prolongerait indument, compte tenu de la nécessité de produire des preuves, y compris les témoignages. Bien que cet argument ait été valable à une époque où la procédure d'examen des demandes et de délivrance des brevets ne durait qu'un an ou deux, il semble moins pertinent dans un système international tel que le système européen des brevets, où la moitié de la durée du brevet peut s'être écoulée avant qu'une décision définitive ne soit prise par une instance de l'OEB.

30. Un autre aspect du facteur temps qui peut avoir influencé le législateur au moment où il a rédigé l'article 55 CBE est la difficulté d'apprécier des preuves longtemps après que les faits se sont produits. Il ressort toutefois des discussions qui se sont déroulées dans le cadre de la Conférence diplomatique de Munich (ut supra) que l'abus auquel songeaient les délégations concernait le dépôt de demandes de brevets par des tiers ne possédant aucun droit sur l'invention en question. Il ne devrait normalement pas être plus difficile, avec le temps, d'établir les faits afférents à la propriété en droit d'une invention, alors que le facteur temps pourrait

verschlechtern könnte, ausreichende stichhaltige Beweismittel für die Begleitumstände einer Vorbenutzung zu finden.

31. Ob für die Auslegung eines internationalen Vertrags wie des EPÜ eine dynamische Methode gewählt werden soll, kann auch noch von anderen Faktoren abhängen. So könnten etwa wesentliche Verfahrensgrundsätze wie die rechtliche Gleichbehandlung der Beteiligten den Ausschlag geben.

32. Ob die betreffende Bestimmung eng ausgelegt werden sollte, weil sie eine Abweichung von dem im EPÜ verankerten Grundkonzept der absoluten Neuheit darstellt, muß ebenfalls geprüft werden. Eine solche Vorgehensweise muß gegen das berechtigte Interesse der Anmelder daran abgewogen werden, daß sie für ihre erfinderischen Beiträge zum Stand der Technik zumindest dann ein Patent erhalten, wenn sie die öffentliche Zugänglichkeit nicht zu vertreten hatten.

Die Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) von 1950

33. Diese Konvention, die in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern als maßgebend für das EPÜ anerkannt worden ist (siehe z. B. die Entscheidungen T 261/88, ABl. EPA 1992, 627 und T 27/92, ABl. EPA 1994, 853), legt wesentliche Verfahrensgrundsätze fest, die den Anspruch der Beteiligten auf ein faires und öffentliches Verfahren garantieren.

34. Artikel 6 (1) EMRK lautet auszugsweise wie folgt:

"Jedermann hat Anspruch darauf, daß seine Sache in billiger Weise öffentlich und innerhalb einer angemessenen Frist gehört wird, und zwar von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht ..."

Dies Konzept des "rechtlichen Gehörs" hat zur Folge, daß alle Verfahrensbeteiligten gleichbehandelt werden müssen, was wiederum erfordert, daß ihre Verteidigungsfähigkeit nicht unzulässig beeinträchtigt werden darf.

35. Nach der Rechtsprechung der Europäischen Kommission und des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte setzt das Erfordernis der Gleichbehandlung voraus, daß ein Beteiligter Beweismittel beibringen

the circumstances surrounding a prior use.

31. Whether or not, in interpreting an international treaty like the EPC, a dynamic method should be adopted may be influenced by further factors as well. Among them, fundamental principles of procedure such as parties' equal rights before the law may prove decisive.

32. Whether the provision in question should be interpreted **narrowly** or not because of the fact that it represents a deviation from the basic concept of absolute novelty laid down in the EPC is another issue that needs to be considered. Such an approach has to be balanced against the legitimate interests of applicants to be awarded patents for innovative contributions to the art, at least where the availability to the public was beyond their control.

The 1950 European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms, ECHR

33. This convention, which has been recognised in the case law of the Boards of Appeal as relevant for the purposes of the EPC (see e.g. decisions T 261/88, OJ EPO 1992, 627, and T 27/92, OJ EPO 1994, 853), lays down fundamental principles of procedure guaranteeing the parties the right to a fair and public trial.

34. Article 6(1) ECHR reads in its relevant parts:

"In the determination of his civil rights and obligations ... everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law."

The concept of 'fair hearing' entails that all parties to a case must be treated equally, which in turn requires that their ability to defend themselves may not be unduly impaired.

35. In the case law of the European Commission and the European Court on Human Rights it has been established that a party's right to refer to evidence or to invoke events in order to refute a claim from the

réduire les chances de trouver des preuves suffisamment solides sur les circonstances entourant une utilisation antérieure.

31. S'agissant d'un traité international tel que la CBE, d'autres facteurs peuvent également influencer sur la décision d'adopter ou non une méthode d'interprétation dynamique. Ainsi, les principes fondamentaux de procédure, tels que l'égalité des parties devant la loi, peuvent s'avérer décisifs.

32. Il convient également d'examiner si la disposition en question devrait ou non être interprétée **de manière restrictive**, vu qu'elle déroge à la notion fondamentale de nouveauté absolue prévue dans la CBE. Une telle approche doit être mise en balance avec l'intérêt légitime des demandeurs à obtenir des brevets pour les contributions qu'ils apportent à la technique par leurs innovations, tout du moins lorsque l'accessibilité au public de ces contributions échappe à leur contrôle.

La Convention européenne de 1950 sur la sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales

33. Cette convention, dont la pertinence aux fins de la CBE a été reconnue dans la jurisprudence des chambres de recours (cf. par ex. les décisions T 261/88, JO OEB 1992, 627 et T 27/92, JO OEB 1994, 853), énonce des principes fondamentaux de procédure qui garantissent aux parties le droit à un procès équitable et public.

34. Les parties pertinentes de l'article 6(1) de cette convention s'énoncent comme suit :

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, ..."

La notion d'"audition équitable" suppose que toutes les parties à une procédure soient traitées de manière égale, ce qui exige à son tour que leur aptitude à se défendre ne soit pas indûment entravée.

35. Selon la jurisprudence constante de la Commission européenne et de la Cour européenne des Droits de l'Homme, le droit d'invoquer des preuves ou des événements afin de réfuter une allégation de la

oder sich auf Ereignisse berufen darf, um eine Behauptung der Gegenseite zu widerlegen; siehe Sutter ./. Schweiz, Anmeldung Nr. 8209/78, Decisions and Reports 16, Council of Europe, 1979. In diesem Fall stellte die Europäische Kommission den Grundsatz auf, daß ein Beteiligter das Recht hat zu versuchen, Behauptungen der Gegenseite zu widerlegen. Dazu gehört auch das Recht, Beweismittel beizubringen. Analog auf den Fall einer Offenbarung im Zusammenhang mit einer Patentanmeldung angewandt, würde dies auf das Recht hinauslaufen, auf einen Mißbrauch zu verweisen, d. h., sich auf die Sonderbestimmung des Artikels 55 (1) a) EPÜ zu berufen, wenn die Gegenseite behauptet hat, der Gegenstand des Patents sei wegen einer bestimmten Offenbarung, die vor dem Prioritätstag (wie vom Patentgesetz gefordert) erfolgt sei, nicht neu oder nicht erfinderisch. Ein Beteiligter muß also, wie die Europäische Kommission in einem frühen Fall – Anmeldung Nr. 434/58, X. ./. Schweden, Council of Europe Yearbook II, Seite 354 – festgestellt hat, "angemessen Gelegenheit erhalten, seine Sache dem Gericht unter Bedingungen vorzutragen, die ihn gegenüber der Gegenseite nicht wesentlich benachteiligen."

36. Daß die EMRK allgemein als richtungsweisend anerkannt wird, zeigt die Tatsache, daß sie von allen EPÜ-Vertragsstaaten ratifiziert worden ist.

Patentliteratur

37. In der Patentliteratur werden unterschiedliche Meinungen zum Geltungsbereich des Artikels 55 (1) a) EPÜ vertreten. Verwiesen werden soll hier auf *Singer/Singer*, Europäisches Patentübereinkommen, C. Heymanns Verlag 1989, Artikel 55, Rdnr. 2, *Paterson*, The European Patent System, The Law and Practice of the European Patent Convention, Sweet & Maxwell, London 1992, Seite 382, 9–23, *van Empel*, The Granting of European Patents, Sijthoff-Leyden, 1975, Seite 45 und Anmerkung 75, *Benkard G.*, Patentgesetz, 9. Auflage, Verlag C. H. Beck München 1993, Patgesetz § 3, Rdnr. 96, C. I. P. A., Guide to the Patents Act, 4. Auflage, Sweet & Maxwell, Nr. 2.30, Seite 57. Alle diese Verfasser vertreten zwar übereinstimmend die Auffassung, daß der Geltungsbereich auf den Zeitraum unmittelbar vor der tatsächlichen Einreichung der europäischen Patentanmeldung beschränkt sein sollte, aber sie nennen nur wenige Gründe dafür.

opposing party is essential for the fulfilment of the requirement of equal treatment, see Sutter v. Switzerland, Application No. 8209/78, Decisions and Reports 16, Council of Europe, 1979. In this case the European Commission established the principle that a party has the right to try and refute allegations made by the opposing party. This right includes the right to refer to evidence. Applied by analogy to a case of disclosure relating to a patent application, this would be tantamount to having the right to refer to abuse where the opposing party has alleged that the patent lacks novelty or inventive step because of a particular disclosure, occurring (as required in patent law) before the priority date, i.e. to invoke the special provision of Article 55(1)(a) EPC. Or, in other words, as the European Commission held in an early case, Appl. No. 434/58, X. v. Sweden, Council of Europe Yearbook II, page 354, a party "shall have a reasonable opportunity of presenting his case to the Court under conditions which do not place him under a substantial disadvantage vis-à-vis his opponent."

36. The overall acceptance of the ECHR as guidance is shown by the fact that all member states to the EPC adhere to the ECHR.

Patent literature

37. Opinions vary on the scope of application of Article 55(1)(a) EPC in the literature on patents. Here, reference can be made to *Singer/Singer*, Europäisches Patentübereinkommen, C. Heymanns Verlag 1989, Artikel 55, Rdnr. 2, *Paterson*, The European Patent System, The Law and Practice of the European Patent Convention, Sweet & Maxwell, London 1992, page 382, 9–23; *van Empel*, The Granting of European Patents; Sijthoff-Leyden, 1975, page 45 and note 75, *Benkard G.*, Patentgesetz, 9. Ed. Verlag C.H. Beck Munich 1993, Patgesetz § 3, Rdnr. 96; C.I.P.A., Guide to the Patents Act, 4th Ed., Sweet & Maxwell, para. 2.30, page 57. Although these all agree that the scope of application should be restricted to the time period immediately preceding the actual filing of the European patent application, there are few reasons given.

partie adverse est essentiel pour satisfaire à l'exigence d'égalité de traitement, cf. Affaire Sutter c. la Suède, requête n° 8209/78, Décisions et Rapports 16, Conseil de l'Europe, 1979. Dans cette affaire, la Commission européenne avait énoncé le principe selon lequel une partie a le droit d'essayer de réfuter les allégations faites par la partie adverse, ce qui comprend le droit d'invoquer des preuves. Appliqué par analogie à une divulgation concernant une demande de brevet, ce principe reviendrait à avoir le droit d'invoquer un abus, c'est-à-dire de faire valoir la disposition spéciale de l'article 55(1)a) CBE, lorsque la partie adverse a allégué que le brevet est dénué de nouveauté ou d'activité inventive, suite à une divulgation particulière survenant avant la date de priorité (comme le requiert la législation sur les brevets). En d'autres termes, comme la Commission européenne l'a dit dans l'affaire antérieure relative à la requête n° 434/58, X. c. la Suède, Conseil de l'Europe, Annuaire 2, page 354, "chaque partie doit avoir des possibilités raisonnables de défendre ses intérêts dans une position qui ne soit pas désavantageuse vis-à-vis de celle de la partie adverse".

36. Le fait que tous les Etats parties à la CBE aient adhéré à la Convention européenne sur les Droits de l'Homme montre que celle-ci est largement acceptée.

Littérature brevets

37. Dans la littérature brevets, les avis divergent sur le champ d'application de l'article 55(1)a) CBE. On peut mentionner ici *Singer/Singer*, Europäisches Patentübereinkommen, C. Heymanns Verlag 1989, article 55, point 2; *Paterson*, The European Patent System, The Law and Practice of the European Patent Convention, Sweet & Maxwell, London 1992, page 382, 9–23; *van Empel*, The Granting of European Patents, Sijthoff-Leyden, 1975, page 45 et note 75; *Benkard G.*, Patentgesetz, 9^e édition C. H. Beck Munich 1993, Patgesetz, article 3, point 96; C.I.P.A., Guide to the Patents Act, 4^e édition, Sweet & Maxwell, paragraphe 2.30, page 57. Si les auteurs susmentionnés s'accordent tous à dire que le champ d'application de la disposition devrait être limité à la période précédant immédiatement le dépôt effectif de la demande de brevet européen, ils donnent néanmoins peu de raisons.

Die gegenteilige Auffassung vertreten *Loth* (siehe Nr. 27) und *Eisenführ* (Die Schonfrist-Falle des Art. 55 (1) a) EPÜ, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 1997, Seite 268 ff.). Das Committee on National Institutes of Patent Agents (CNIPA), das sich schon 1962 zu einem Vorschlag des Europarats äußerte, hielt es für eine "seltsame Anomalie", daß eine nach der Verbandsübereinkunft eingereichte Patentanmeldung, der eine nationale Anmeldung zugrunde liege, zurückgewiesen werden könne, während die nationale Anmeldung selbst Bestand hätte (siehe Dokument EXP/Brev. (62) 6, Council of Europe).

38. Gegen einen umfassenderen Geltungsbereich des Artikels 55 EPÜ wird in der Literatur u. a. der Einwand erhoben, dies könne zu einer "Kumulierung" der Sechsmonatsfrist mit der einjährigen Prioritätsfrist führen und dadurch letztere über die Zwölfmonatsfrist nach Artikel 4 C der Pariser Verbandsübereinkunft hinaus verlängern.

Diese Sichtweise scheint jedoch auf einer falschen Vorstellung davon zu beruhen, welche Wirkung eine erfolgreiche Berufung auf einen Mißbrauch hat. Falls die für diese Frage zuständige Stelle zugunsten des Patentinhabers entscheidet, d. h., daß die Offenbarung tatsächlich auf einen offensichtlichen Mißbrauch zurückging, dann hätte dies lediglich zur Folge, daß die behauptete Offenbarung nicht berücksichtigt wird, also nicht als Teil des Stands der Technik gilt. Der Prioritätstag bleibt derselbe, und alle anderen prioritätsälteren Offenbarungen gehören nach wie vor zum Stand der Technik. Zu beachten ist auch, daß die Überschrift des Artikels 55 EPÜ "Unschädliche Offenbarungen" lautet und von einer Kumulierung nicht die Rede ist. Aus diesem Grund dürfte ein "erweiterter" Geltungsbereich des Artikels 55 (1) a) EPÜ im Hinblick auf das internationale Recht und die Verpflichtungen aus einem anderen Vertrag nicht zu unannehmbaren Ergebnissen führen.

39. Die Befürworter des breiteren Geltungsbereichs verweisen auf die Systematik des EPÜ, nämlich daß auf den ausdrücklich in Artikel 89 EPÜ erwähnten Artikel 54 Absätze 2 und 3 EPÜ wiederum in Artikel 55 EPÜ Bezug genommen werde, und auf die Schwächung des Prioritätsrechts bei einer engen Auslegung.

Holding the opposite view are *Loth* (see above paragraph 27) and *Eisenführ* (Die Schonfrist-Falle des Art. 55 (1) a) EPÜ, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte, 1997, page 268 ff). The Committee on National Institutes of Patent Agents (CNIPA), commenting as early as in 1962 on a proposal from the Council of Europe, found it "a curious anomaly" that a patent filed under the convention which was based on a "home" application could be refused, whereas the home application itself would be safeguarded (see document EXP/Brev. (62)6, Council of Europe).

38. One objection in the literature to a more extensive scope of application of Article 55 EPC is that this could lead to a "cumulation" of the six-month period with the one-year period of priority, thereby extending the latter to exceed the 12-month priority term given under Article 4C of the Paris Convention.

This understanding seems however to be based on a misconception of the effect of a successful invocation of the defence of abuse. If the authority deciding this issue finds for the patentee, i.e. that the disclosure was indeed due to evident abuse, the result is only that the claimed disclosure is disregarded or in other words considered as not belonging to the state of the art. The date of priority remains the same and all other disclosures predating it still form part of the state of the art. It should also be noted that the heading to Article 55 EPC reads "non-prejudicial disclosures" and does not speak of cumulation. For this reason, an "extended" scope of application of Article 55(1)(a) EPC should not lead to any unacceptable results from the point of view of international law and obligations arising under another treaty.

39. The proponents of the broader scope of application point to the logic of the EPC, viz. that Article 54, paragraphs 2 and 3, EPC which are specifically mentioned in Article 89 EPC are again referred to in Article 55 EPC, and to the weakening of the right to priority resulting from a narrow interpretation.

Parmi les défenseurs de l'opinion adverse, on peut citer *Loth* (cf. ci-dessus le paragraphe 27) et *Eisenführ* (Die Schonfrist-Falle des Art. 55(1)a) CBE, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte, 1997, page 268 s.). En 1962 déjà, le Comité des Instituts nationaux d'agents de brevets (CNIPA), commentant une proposition du Conseil de l'Europe, avait qualifié d'anomalie étrange le fait qu'une demande de brevet déposée au titre de la Convention sur la base d'une demande nationale puisse être rejetée, alors que la demande nationale elle-même serait sauvegardée (cf. document EXP/Brev. (62)6, Conseil de l'Europe).

38. Dans la littérature, d'aucuns objectent parfois à l'encontre d'un champ d'application plus étendu de l'article 55 CBE qu'il pourrait conduire à un "cumul" de la période de six mois avec le délai de priorité d'un an, lequel dépasserait ainsi le délai de douze mois prévu à l'article 4C de la Convention de Paris.

Toutefois, cette opinion repose semble-t-il sur une méprise quant à l'effet produit lorsque l'on fait valoir avec succès un abus. Si l'instance chargée de trancher cette question donne raison au titulaire du brevet, à savoir si elle conclut que la divulgation était bien due à un abus évident, il en résulte uniquement que la divulgation invoquée n'est pas prise en considération, soit, en d'autres termes, qu'elle n'est pas considérée comme comprise dans l'état de la technique. La date de priorité demeure inchangée et toutes les autres divulgations antérieures appartiennent encore à l'état de la technique. Il convient également de noter que l'article 55 CBE, qui est intitulé "Divulgations non opposables", ne parle pas de cumul. En conséquence, un champ d'application "étendu" de l'article 55(1)a) CBE ne devrait pas conduire à des résultats inacceptables au regard du droit international et des obligations nées d'un autre traité.

39. Les tenants d'un champ d'application plus étendu mettent en avant la logique de la CBE, à savoir que l'article 54, paragraphes 2 et 3 CBE, qui est spécifiquement mentionné à l'article 89 CBE, l'est également à l'article 55 CBE, ainsi que l'affaiblissement du droit de priorité qui résulterait d'une interprétation étroite.

Die vorbereitenden Arbeiten zum EPÜ

40. Da es den Rahmen dieser Entscheidung sprengen würde, wenn man alle einschlägigen Dokumente ausfindig machen wollte, in denen der Neuheitsbegriff und die Frage der Schonfrist erörtert werden, sollen nachstehend nur einige wenige kurz zusammengefaßt werden.

41. Die sechsmonatige Schonfrist nach Artikel 55 EPÜ stellt eine Abweichung vom strengen, absoluten Neuheitsbegriff dar, der auf die Beratungen über ein europäisches Patentsystem im Europarat in den 50er und 60er Jahren zurückgeht. Das Dokument CM/WP IV (51) enthält eine vergleichende Untersuchung der damaligen Rechtslage in den europäischen Ländern. Daraus geht hervor, daß die meisten Länder der ihnen durch die PVÜ auferlegten Verpflichtung nachkamen, auf internationalen Ausstellungen u. ä. zur Schau gestellte Erfindungen zu schützen, und daß einige Länder eine Schonfrist vorsahen, wenn Offenbarungen ohne Zustimmung des Anmelders stattgefunden hatten (z. B. Vereinigtes Königreich und die skandinavischen Länder). Das deutsche Patentgesetz kannte sogar eine sechsmonatige Schonfrist, die generell für alle Offenbarungen durch den Anmelder selbst galt; siehe Dokument EXP/Brev (53) 1, Seite 7. Das Sekretariat des Rats kam zu dem Ergebnis, daß allgemein absolute Neuheit gefordert werde, daß aber die Ausnahmen von diesem Konzept harmonisiert werden müßten. Der Beginn der Schonfrist wird in diesem Dokument nicht besonders erörtert, aber es ist durchweg von der Einreichung der Anmeldung die Rede. Ein diesbezüglicher skandinavischer Vorschlag wurde in dem Dokument EXP/Brev (60) 1, Seite 15 ff. erörtert. Eine Sechsmonatsfrist für eine unschädliche Offenbarung vor der Einreichung der Patentanmeldung wurde als angemessen betrachtet und war in den skandinavischen Patentgesetzen bereits vorgesehen. Ein entsprechender Wortlaut wurde später in den Artikel 4 des Straßburger Übereinkommens von 1963 aufgenommen.

42. Als die Verhandlungen im Rahmen der EWG begannen und später in einer erweiterten Gruppe europäischer Länder fortgesetzt wurden, wurde der skandinavische Vorschlag wiederaufgegriffen, was zu den vorstehend genannten Beratungen und Ergebnissen führte (Nr. 12-13).

The travaux préparatoires to the EPC

40. As it would take this decision beyond its confines to try and locate all relevant documents in which the concept of novelty and a period of grace may have been discussed, only a short summary of a few of them is given below.

41. The six-month period of grace under Article 55 EPC represents a deviation from a strict absolute novelty concept which dates all the way back to the discussions in the Council of Europe of a European patent system in the 1950's and 1960's. In doc. CM/WP IV (51) a comparative study of the legal situation in European countries at the time was made. It can be noted from it that most countries adhered to the obligation under the PC to protect inventions having been exhibited at international exhibitions and the like, and that some countries allowed for a period of grace in cases of disclosures which had taken place without the inventor's consent (eg. UK and Scandinavian countries). German law even had a six-month period of grace which was valid generally for all disclosures made by the inventor himself, see doc. EXP/Brev (53) 1, page 7. The Secretariat of the Council concluded that there was an overall requirement of absolute novelty, but found a need for harmonisation of exceptions to this concept. There is no particular discussion of the start of the period of grace in this document, but the language consistently refers to the filing of the application. A Scandinavian proposal to this effect was discussed in doc. EXP/Brev (60) 1, page 15 ff. A disclosure made within a six-month period prior to the filing of the patent application was considered equitable and was already provided for in Scandinavian patent laws. A corresponding wording was later adopted in the 1963 Strasbourg Convention, Article 4.

42. As negotiations started in the EEC and later continued among an extended group of European countries, the Scandinavian proposal was again referred to, leading to the discussions and results mentioned above (paragraphs 12-13).

Les Travaux préparatoires à la CBE

40. L'on déborderait le cadre de la présente décision si l'on essayait de recenser tous les documents pertinents susceptibles d'aborder la notion de nouveauté et la question du délai de grâce. Aussi seuls certains d'entre eux sont-ils brièvement résumés ci-après.

41. Le délai de grâce de six mois prévu à l'article 55 CBE représente une dérogation à la notion stricte de nouveauté absolue, laquelle remonte aux discussions relatives à un système européen des brevets qui se sont déroulées au Conseil de l'Europe dans les années 50 et 60. Le document CM/WP IV (51) contient une étude comparative sur la situation juridique de l'époque dans les pays européens. Il en ressort que la plupart des pays se conformaient à l'obligation prévue dans la CUP de protéger les inventions exposées à l'occasion d'une exposition internationale ou similaire, et que certains pays prévoyaient un délai de grâce en cas de divulgation effectuée sans le consentement de l'inventeur (comme par ex. le RU et les pays scandinaves). La législation allemande prévoyait même un délai de grâce de six mois pour toutes les divulgations réalisées par l'inventeur en personne (cf. doc. EXP/Brev (53) 1, page 7). Tout en concluant à l'existence d'une exigence générale de nouveauté absolue, le secrétariat du Conseil a néanmoins estimé qu'il fallait harmoniser les exceptions à cette notion. Ce document ne fait pas état de discussions particulières sur le début du délai de grâce, mais se réfère toujours au dépôt de la demande. Une proposition scandinave à ce sujet a été examinée dans le doc. EXP/Brev (60) 1, page 15 s. Le fait qu'une divulgation effectuée dans un délai de six mois avant le dépôt de la demande de brevet ne soit pas opposable a été jugé approprié, ce qui était déjà prévu dans les lois scandinaves sur les brevets. Une formulation correspondante a été adoptée ultérieurement dans la Convention de Strasbourg de 1963, à l'article 4.

42. Lorsque les négociations ont débuté à la CEE, puis se sont poursuivies ultérieurement au sein d'un cercle élargi de pays européens, la proposition scandinave a de nouveau été mentionnée, ce qui a donné lieu aux discussions et aux résultats mentionnés ci-dessus (points 12 à 13).

Das Verhältnis zwischen den Artikeln 54, 55, 56, 87 und 89 EPÜ

43. In der vorstehend genannten Patentliteratur (Nr. 37) wird als weiteres Argument für einen beschränkten Geltungsbereich angeführt, daß Artikel 89 EPÜ nicht auf Artikel 55 verweise, wenn er vorsehe, daß der Prioritätstag als Tag der Anmeldung "für die Anwendung des Artikels 54 Absätze 2 und 3 sowie des Artikels 60 Absatz 2" gilt, und daß die Formulierung in den betreffenden Artikeln nicht übereinstimme. Es könnte sich daher lohnen, einmal zu untersuchen, welcher Zusammenhang zwischen den verschiedenen Bestimmungen über die Neuheit und den Stand der Technik besteht.

44. Neuheit ist das erste im EPÜ (Art. 54) definierte Patentierbarkeitskriterium. Die Schonfrist nach Artikel 55 EPÜ bezieht sich auf Artikel 54 EPÜ in seiner Gesamtheit, d. h. nicht nur auf die Absätze 2 und 3. Schlicht gesagt, bedeutet das, daß die in Artikel 54 EPÜ definierte Neuheit durch Artikel 55 EPÜ eingeschränkt wird. In einigen Ländern sind diese beiden Bestimmungen denn auch in ein und demselben Artikel zusammengefaßt (vgl. Patentgesetz des Vereinigten Königreichs, Art. 2, Absatz 4).

45. Nach Artikel 56 EPÜ muß die erfinderische Tätigkeit im Verhältnis zum "Stand der Technik" geprüft werden – ein Begriff, der wiederum in Artikel 54 (2) EPÜ definiert ist –, d. h. **einschließlich** der einschränkenden Bestimmung des Artikels 55 EPÜ. Dies scheint zu folgendem Ergebnis zu führen: Ist eine Offenbarung wegen eines Mißbrauchs nach Artikel 55 EPÜ vom Stand der Technik nach Artikel 54 EPÜ ausgeschlossen, so bleibt sie auch bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nach Artikel 56 EPÜ außer Betracht. Dies bedeutet logischerweise, daß die Verweisung in Artikel 89 auf Artikel 54 (2) EPÜ auch dessen Einschränkung durch Artikel 55 EPÜ einschließt, d. h., daß Artikel 89 EPÜ implizit auch auf Artikel 55 EPÜ verweist. Die Verweisung in Artikel 89 EPÜ sollte mit anderen Worten wie folgt aufgefaßt werden: "... für die Anwendung des Artikels 54 Absätze 2 und 3, *gegebenenfalls eingeschränkt durch Artikel 55 EPÜ* ..." Solch eine implizite Lesart könnte erklären, warum Artikel 89 EPÜ nicht ausdrücklich auf Artikel 55 EPÜ verweist.

Während zu der Frage, warum Artikel 89 EPÜ nicht ausdrücklich auch auf Artikel 56 EPÜ verweist, unterschiedliche Meinungen vertreten werden (siehe die unter Nr. 37 angegebene Literatur), möchte die Kammer hier

The relationship between Articles 54, 55, 56, 87, and 89 EPC

43. In the patent literature cited above (paragraph 37) another argument in favour of a restricted scope of application is that Article 89 EPC does not refer to Article 55 when providing that the priority date shall count as the date of filing, "for the purposes of Article 54, paragraphs 2 and 3, and Article 60, paragraph 2.", and that the language in the relevant Articles differs. This may merit a study of how the various provisions on novelty and the state of the art are related to one another.

44. Novelty is the first patentability criterion defined in the EPC, Article 54. The period of grace under Article 55 EPC refers to Article 54 EPC in its entirety, i.e. not only to its paragraphs 2 and 3. This would in ordinary language mean that novelty as defined in Article 54 EPC is qualified by Article 55 EPC. In fact, in some countries these two provisions are included in the same Article (cf. the UK Patents Act, Section 2, paragraph 4).

45. Article 56 EPC requires that inventive step be examined in relation to the "state of the art", a term which in turn is defined in Article 54(2) EPC, i.e. **including** the qualifying provision of Article 55 EPC. This seems to give the following result: if a disclosure is excluded from the state of the art under Article 54 EPC as a consequence of abuse under Article 55 EPC, it is also disregarded for the purposes of establishing inventive step under Article 56 EPC. Logically, this must mean that the reference in Article 89 to Article 54(2) EPC also includes any qualification of the latter by way of Article 55 EPC, i.e. that Article 89 EPC implicitly refers also to Article 55 EPC. In other words, the reference in Article 89 EPC should be read as saying: "... for the purposes of Article 54, paragraphs 2 and 3 *as modified by Article 55 EPC, as the case may be...*". Such an implicit reading could explain why Article 89 EPC does not expressly refer to Article 55 EPC.

While opinions vary as to the reason why Article 89 EPC does not expressly refer also to Article 56 EPC (see the literature cited in paragraph 37 above), the Board would here only offer the comment that this may

Relation entre les articles 54, 55, 56, 87 et 89 CBE

43. Dans la littérature brevets citée supra (point 37), d'aucuns font également valoir en faveur d'un champ d'application restreint que l'article 89 CBE ne mentionne pas l'article 55 CBE, lorsqu'il dispose que la date de priorité est considérée comme celle du dépôt "pour l'application de l'article 54, paragraphes 2 et 3, et de l'article 60, paragraphe 2", et que les articles pertinents sont formulés différemment. Il pourrait donc s'avérer utile d'examiner comment les diverses dispositions relatives à la nouveauté et à l'état de la technique sont liées entre elles.

44. La nouveauté est le premier critère de brevetabilité défini dans la CBE, à l'article 54. Le délai de grâce prévu à l'article 55 CBE fait référence à l'article 54 CBE dans son ensemble, et non pas uniquement à ses paragraphes 2 et 3. Cela signifie en d'autres termes que l'article 55 CBE apporte une restriction à la nouveauté, telle que définie à l'article 54 CBE. Dans certains pays, ces deux dispositions sont d'ailleurs réunies au sein du même article (cf. la loi sur les brevets du RU, article 2, paragraphe 4).

45. L'article 56 CBE exige que l'activité inventive soit examinée par rapport à "l'état de la technique", cette expression étant quant à elle définie à l'article 54(2) CBE, à savoir **y compris** la disposition restrictive de l'article 55 CBE. Il semblerait donc que si une divulgation est exclue de l'état de la technique en vertu de l'article 54 CBE, suite à un abus conformément à l'article 55 CBE, elle ne sera pas non plus prise en considération aux fins de l'appréciation de l'activité inventive selon l'article 56 CBE. Cela signifie en toute logique que la référence à l'article 54(2) CBE figurant à l'article 89 CBE comprend également toute restriction apportée à l'article 54(2) par l'article 55 CBE, à savoir que l'article 89 CBE fait implicitement référence à l'article 55 CBE. En d'autres termes, la référence visée à l'article 89 CBE devrait être lue comme suit: "...pour l'application de l'article 54, paragraphes 2 et 3, *tel que modifié, le cas échéant, par l'article 55, ...*". Cette lecture implicite pourrait expliquer pourquoi l'article 89 CBE ne fait pas expressément référence à l'article 55 CBE.

Tandis que les avis divergent sur les raisons pour lesquelles l'article 89 CBE ne fait pas expressément référence à l'article 56 CBE (cf. la littérature citée au point 37 supra), la Chambre se contente de faire obser-

lediglich bemerken, daß dies einfach darauf zurückzuführen sein könnte, daß erfinderische Tätigkeit (Art. 56 EPÜ) ein gesondertes Patentierbarkeitserfordernis ist, das erst geprüft wird, wenn schon feststeht, daß die Erfindung nach Artikel 54 EPÜ neu ist.

46. Dies erklärt jedoch nicht, warum in Artikel 89 EPÜ ("Tag der europäischen Patentanmeldung") eine andere Formulierung als in Artikel 55 EPÜ ("Einreichung der europäischen Patentanmeldung") verwendet wird.

47. Artikel 87 EPÜ verwendet den Begriff "Einreichung der ersten Anmeldung", wobei die erste Anmeldung eine in einem PVÜ-Vertragsstaat eingereichte Anmeldung ist, und sieht während einer Frist von 12 Monaten nach dieser Einreichung ein Prioritätsrecht vor. Kann diese Bestimmung wegen einer restriktiven Auslegung des Artikels 55 EPÜ nicht befolgt werden, weil das Prioritätsrecht aus der "ersten" Anmeldung nicht garantiert werden kann, so scheint diese restriktive Auslegung als solche nicht nur gegen die PVÜ, sondern auch gegen das EPÜ zu verstoßen. Bei einem solchen rechtlichen Konflikt wäre es gerechtfertigt, das Gesetz vorrangig mit Blick auf das Interesse des Anmelders und die aus der PVÜ herrührende Verpflichtung auszulegen. Im Ergebnis würde man einen breiteren Geltungsbereich des Artikels 55 (1) EPÜ akzeptieren.

Abwägen gegensätzlicher Interessen

48. Wie bereits die Einspruchsabteilung im Fall Passoni festgestellt hat, erscheint es nicht gerade vernünftig, daß das Schicksal einer Patentanmeldung einzig und allein davon abhängen soll, ob sie ursprünglich bei einem nationalen Amt oder bei einer internationalen Einrichtung wie dem EPA eingereicht wurde. Dies würde darauf hinauslaufen, daß ein Anmelder, der seine Anmeldung bei einem nationalen Amt – vielleicht sogar eines EPÜ-Vertragsstaats – eingereicht hat und später eine Anmeldung unter Inanspruchnahme der Priorität der nationalen Anmeldung beim EPA einreicht, keinen Mißbrauch in bezug auf eine Offenbarung gelten machen könnte, die innerhalb von 6 Monaten nach der Einreichung der nationalen (prioritätsbegründenden) Anmeldung stattgefunden hat.

49. Ein Einsprechender, der ein Patent zu Fall bringen möchte, dem von der zuständigen Behörde (d. h. dem EPA) eine Priorität zuerkannt worden ist, muß sich zwangsläufig auf Offenbarungen berufen, die vor diesem Prioritätstag erfolgt sind;

simply be due to the fact that inventive step (Article 56 EPC) is a separate patentability requirement which is only examined once novelty under Article 54 EPC has already been established.

46. However, the above does not explain why Article 89 EPC uses different language from Article 55 EPC (the "date of filing" as compared to the "filing of" in the latter).

47. Article 87 EPC uses the term "date of filing of the first application", the first application being an application filed in any state party to the PC, and provides for the right of priority during twelve months from that date. If, because of a restrictive interpretation of Article 55 EPC, this provision cannot be followed, as the priority right emanating from the "first" application cannot be guaranteed, it seems that this restrictive interpretation in itself contravenes not only the PC but also the EPC. In such a legal conflict it would be justified to interpret the law with the interest of the applicant and the obligation ensuing from the PC being of first importance. This would result in accepting the broader scope of application of Article 55(1) EPC.

Balancing opposite interests

48. As already pointed out by the Opposition Division in the Passoni case, it hardly seems reasonable that the fate of a patent application should be totally dependent on whether the application was originally filed with a national office or an international institution like the EPO. The result is that a person who has filed his application with a national office, even if in a member state to the EPC, when later filing with the EPO and claiming priority from the national application, may not invoke abuse in respect of a disclosure which occurred within six months from the filing of the national (priority) application.

49. An opponent who wants to destroy a patent for which a priority has been claimed and also recognised by the competent authority (i.e. the EPO) must necessarily refer to disclosures which occurred before that priority date, otherwise they are

ver que cela peut être simplement dû au fait que l'activité inventive (article 56 CBE) est une condition de brevetabilité séparée, qui n'est examinée qu'une fois la nouveauté établie conformément à l'article 54 CBE.

46. Toutefois, cela n'explique pas pourquoi la formulation de l'article 89 CBE ("date de dépôt") est différente de celle de l'article 55 CBE ("dépôt de").

47. L'article 87 CBE utilise l'expression "dépôt de la première demande", la première demande étant une demande déposée dans n'importe quel Etat partie à la CUP, et prévoit un droit de priorité pendant douze mois à compter de cette date. Si, en raison d'une interprétation restrictive de l'article 55 CBE, il n'est pas possible d'observer cette disposition parce que le droit de priorité issu de la "première" demande ne peut être garanti, il semble que cette interprétation restrictive est en soi contraire non seulement à la CUP, mais également à la CBE. Dans un tel conflit juridique, il serait justifié d'interpréter la loi dans l'intérêt du demandeur et compte tenu de l'obligation résultant de la CUP. L'on admettrait alors un champ d'application plus large de l'article 55(1) CBE.

Mise en balance d'intérêts opposés

48. Ainsi que la division d'opposition l'a déjà fait observer dans l'affaire Passoni, il ne semble guère raisonnable de faire entièrement dépendre le sort d'une demande de brevet de la question de savoir si la demande a été initialement déposée auprès d'un office national ou d'une institution internationale comme l'OEB. Dans ce cas en effet, une personne qui a déposé sa demande auprès d'un office national, même s'il s'agit d'un Etat partie à la CBE, et qui dépose ultérieurement auprès de l'OEB une demande revendiquant la priorité de la demande nationale, ne pourrait faire valoir un abus concernant une divulgation qui est intervenue dans les six mois précédant le dépôt de la demande nationale (fondant la priorité).

49. Un opposant qui souhaite détruire un brevet pour lequel une priorité a été revendiquée et reconnue par l'autorité compétente (à savoir l'OEB) doit nécessairement invoquer des divulgations qui sont intervenues avant la date de priorité,

andernfalls gehören sie nicht zum Stand der Technik. Da in der überwiegenden Mehrheit der beim EPA eingereichten Anmeldungen eine Priorität beansprucht wird, werden folglich in einer entsprechenden Anzahl von Einsprüchen jeweils prioritätsältere Dokumente angeführt.

50. Im vorliegenden Fall widerspricht die Einsprechende jedoch der Schlußfolgerung im Fall Passoni und behauptet, mit der eingeschränkten Möglichkeit, einen Mißbrauch geltend zu machen, würden die Interessen der Allgemeinheit gerecht gegen die des Erfinders abgegrenzt. Habe ein Mißbrauch stattgefunden, so müsse der Erfinder sorgfältig darauf bedacht sein, seine Anmeldung innerhalb von 6 Monaten einzureichen.

51. Die Kammer vermag diesem Argument nicht zu folgen, da Sorgfalt seitens des Erfinders oder des Inhabers der Erfindung voraussetzt, daß er von der Offenbarung unverzüglich Kenntnis erlangt. Im vorliegenden Fall gibt die Patentinhaberin aber an, daß die Erfinder vom Inhalt des Pereira-Vortrags erst 1992, also 11 Jahre danach, in Kenntnis gesetzt geworden seien.

52. Die Kammer würde daher meinen, daß eine enge Auslegung des Artikels 55 (1) EPÜ, die von einer Sorgfaltspflicht seitens des Erfinders ausgeht, unvernünftig erscheint.

Verpflichtungen nach der Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ)

53. Artikel 4 A (1) PVÜ garantiert, daß jeder, der in einem der Verbandsländer eine Anmeldung hinterlegt, für die Hinterlegung in den anderen Ländern ein Prioritätsrecht genießt. Nach internationalem Recht müssen die Vertragsstaaten durch entsprechende Rechtsvorschriften dafür sorgen, daß die Bestimmungen des betreffenden Vertrags eingehalten werden, d. h. in diesem speziellen Fall, daß das Prioritätsrecht garantiert wird.

54. Das EPÜ fällt als Sonderabkommen zum Schutz des gewerblichen Eigentums unter Artikel 19 PVÜ. Solche Abkommen sind jedoch nur insoweit zulässig, als sie nicht gegen die Bestimmungen der PVÜ verstoßen. Die Möglichkeit, regionale Übereinkommen zu schließen, ist ebenfalls in Artikel 4 A (2) PVÜ vorgesehen, der Hinterlegungen erwähnt, die nationalen Hinterlegungen oder Hinterlegungen nach den zwischen Verbandsländern abgeschlossenen zwei- oder mehrseitigen Verträgen gleichgestellt sind;

not part of the state of the art. As an overwhelming majority of applications with the EPO claim priorities, the result is that in a corresponding number of opposition cases documents will be cited which date before the respective priority date.

50. However, the opponent in the present case objects to the conclusion drawn in the Passoni case, claiming that the restricted possibility of invoking abuse strikes a fair balance between the interests of the public at large and those of the inventor. When abuse has occurred the latter must – it is contended – be diligent and file his application within six months.

51. The Board cannot agree with this argument as any diligence on the part of the inventor or owner of the invention presupposes that he immediately becomes aware of the disclosure. In the present case, the patentee states that the inventors were not made aware of the content of the Pereira presentation until 1992, i.e. eleven years after its occurrence.

52. The Board of Appeal would therefore conclude that a narrow interpretation of Article 55(1) EPC based on a requirement of diligence on the part of the inventor seems unreasonable.

Obligations under the Paris Convention (PC)

53. Article 4A(1) PC guarantees that any person who files an application in any of the countries of the Union shall enjoy the right of priority for the purpose of filing in the other countries. Under international law adhering states are obliged to adopt such legislation as is necessary in order to uphold the provisions of the treaty in question, in this particular case to guarantee the right to priority.

54. The EPC falls under Article 19 PC as a special agreement for the protection of industrial property. However, such agreements are only allowed in so far as they do not contravene the provisions of the PC. The possibility of regional conventions is also foreseen in Article 4A(2) PC, which refers to filings equivalent to national filings or filings under bilateral or multilateral treaties concluded between countries of the Union, i.e. in the present case EP applications. If it were to be concluded that Article 55(1) EPC was

faute de quoi elles ne sont pas comprises dans l'état de la technique. Vu que la grande majorité des demandes déposées auprès de l'OEB revendiquent une priorité, il s'ensuit que dans un nombre correspondant d'oppositions, il sera cité des documents antérieurs à la date de priorité.

50. Toutefois, dans la présente espèce, l'opposant s'est élevé contre la conclusion tirée dans l'affaire Passoni, faisant valoir que le fait que la possibilité d'invoquer un abus soit assortie de restrictions concilie équitablement les intérêts du public en général et ceux de l'inventeur. Comme il a été soutenu, l'inventeur doit, en cas d'abus, faire preuve de diligence et déposer sa demande dans les six mois.

51. La Chambre ne saurait souscrire à cet argument, étant donné que toute diligence de la part de l'inventeur ou du titulaire de l'invention suppose qu'il soit immédiatement informé de la divulgation. Or, en l'espèce, le titulaire du brevet a affirmé que les inventeurs n'avaient eu connaissance du contenu de l'exposé Pereira qu'en 1992, soit onze ans après qu'il a été effectué.

52. La Chambre conclut donc qu'une interprétation restrictive de l'article 55(1) CBE fondée sur l'exigence de diligence de la part de l'inventeur ne semble pas raisonnable.

Obligations au titre de la Convention de Paris (CUP)

53. L'article 4A(1) CUP garantit que celui qui aura fait le dépôt d'une demande dans l'un des pays de l'Union jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres pays, d'un droit de priorité. En vertu du droit international, les Etats contractants sont tenus d'adopter la législation nécessaire afin de respecter les dispositions du traité en question, soit, en l'occurrence, de garantir le droit de priorité.

54. En vertu de l'article 19 CUP, la CBE constitue un arrangement particulier pour la protection de la propriété industrielle. Cependant, de tels arrangements ne sont autorisés que dans la mesure où ils ne sont pas contraires aux dispositions de la CUP. La possibilité de conclure des conventions régionales est également prévue à l'article 4A(2) CUP, qui mentionne les dépôts ayant la valeur d'un dépôt national ou d'un dépôt en vertu de traités bilatéraux ou multilatéraux conclus entre des pays de l'Union, soit, en l'espèce, des deman-

im vorliegenden Fall sind dies europäische Anmeldungen. Wollte man daraus den Schluß ziehen, der Geltungsbereich des Artikels 55 (1) EPÜ hätte eingeschränkt werden sollen, wie dies die Einsprechende behauptet, so könnte man im obigen Ergebnis (Nr. 4) einen Verstoß gegen die PVÜ sehen.

Entscheidungen auf nationaler Ebene

55. Als letztes möchte die Kammer auf Entscheidungen zur Frage des Geltungsbereichs des Artikels 55 (1) EPÜ verweisen, die bereits auf nationaler Ebene auf der Grundlage der entsprechenden nationalen Gesetze ergangen sind. Abgesehen von dem oben genannten schweizerischen Urteil (Nr. 23) sind zwei einschlägige Entscheidungen – eine niederländische und eine deutsche – kürzlich in Nummer 5 des ABI. EPA 1998, Seiten 278 bzw. 263 veröffentlicht worden.

56. Das schweizerische Urteil

In diesem Urteil kam das Schweizerische Bundesgericht zu dem Schluß, daß das schweizerische Patentgesetz, wonach die sechsmonatigen Schonfrist vom Prioritätstag einer Anmeldung an zu berechnen sei, mit der Artikel 55 (1) EPÜ zugrunde liegenden Absicht nicht übereinstimme. Das Gericht verwehrte dem Patentinhaber daher das Recht, sich auf einen Mißbrauch bei einer Offenbarung zu berufen, die mehr als 6 Monate vor der tatsächlichen Einreichung der betreffenden Anmeldung erfolgt war. Bei der Entscheidungsfindung verwies das Bundesgericht in erster Linie auf den Wortlaut des EPÜ, die Patentliteratur und die vorbereitenden Arbeiten zum EPÜ, aus denen hervorgehe, daß der Geltungsbereich des Artikels 55 (1) EPÜ restriktiv ausgelegt werden solle.

57. Das niederländische Urteil

Dieses Urteil des Kassationshofs (Hoge Raad) der Niederlande vom 23. Juni 1995 erging in der Sache Organon International BV et al. ./ Applied Research Systems ARS Holding BV. Der Kassationshof vertrat die Auffassung, daß die Sechsmonatsfrist nach Artikel 55 (1) EPÜ vom Prioritäts- und nicht vom Anmeldezeitpunkt an zu berechnen sei, und begründete sie wie folgt (siehe Nr. 3.3.2 des Urteils in der im ABI. EPA veröffentlichten deutschen Fassung):

„Wie sich aus Artikel 89 EPÜ ergibt, bewirkt das Prioritätsrecht, daß unter anderem für die Anwendung von Artikel 54 (2) EPÜ – einer Bestimmung, die den relevanten Stand der Technik zeitlich festlegt und also eng

intended to be restricted in scope as stated by the opponent, the result as shown above (point 4) may be considered as contravening the PC.

Decisions at the national level

55. Finally, the Board finds it appropriate to refer to decisions on the question of the scope of application of Article 55(1) EPC already taken at the national level, based on corresponding national legislation. In addition to the Swiss decision mentioned above (paragraph 23) two such decisions, one Dutch and the other German, have recently been published in volume 5 of the OJ EPO 1998, pages 278 and 263, respectively.

56. The Swiss decision

In this decision, the Swiss Federal Court came to the conclusion that Swiss law, which allowed for the calculation of the period of grace of six months from the date of priority of an application, did not correspond to the intentions behind Article 55(1) EPC. The Federal Court consequently denied the patentee the right to invoke abuse related to a disclosure which had taken place more than six months before the actual filing of the application in question. In arriving at this decision, the Federal Court referred mainly to the wording of the EPC and to the patent literature and *travaux préparatoires* which indicated that the scope of application of Article 55(1) EPC was meant to be restricted.

57. The Dutch decision

This decision of 23 June 1995 was taken by the Supreme Court (Hoge Raad) of the Netherlands in the case Organon International BV et al v. Applied Research Systems ARS Holding BV. The Supreme Court found that the calculation of the six-month limit under Article 55(1) EPC was based on the date of priority and not the date of filing. It arrived at this finding based on the following reasoning (see point 3.3.2 of the decision in the English version published in the OJ EPO):

„It follows from Article 89 EPC that the right of priority has the effect that, inter alia for Article 54(2) EPC – a provision which lays down the relevant state of the art in terms of time and hence is closely linked to

des européennes. Si l'on devait conclure que l'article 55(1) CBE était censé être de portée limitée, comme l'a affirmé l'opposant, l'on pourrait considérer que la conclusion supra (point 4) est contraire à la CUP.

Décisions rendues au niveau national

55. Enfin, la Chambre juge approprié de se référer aux décisions nationales qui ont déjà été rendues au sujet du champ d'application de l'article 55(1) CBE sur la base de la législation nationale correspondante. Outre la décision suisse mentionnée supra (point 23), deux décisions, l'une néerlandaise et l'autre allemande, ont été récemment publiées dans le 5^e numéro du JO OEB 1998, aux pages 278 et 263.

56. La décision suisse

Dans cette décision, le Tribunal fédéral suisse a conclu que la législation suisse, qui autorise le calcul du délai de grâce de six mois à compter de la date de priorité de la demande, ne correspond pas aux intentions qui sous-tendent l'article 55(1) CBE. Il a donc refusé au titulaire du brevet le droit d'invoquer un abus concernant une divulgation qui était intervenue plus de six mois avant la date de dépôt effective de la demande en cause. Dans cette décision, il a mentionné pour l'essentiel le texte de la CBE, la littérature brevets ainsi que les Travaux préparatoires, dont il ressort que le champ d'application de l'article 55(1) CBE devait être restreint.

57. La décision néerlandaise

Cette décision a été rendue le 23 juin 1995 par la Cour de cassation des Pays-Bas (Hoge Raad) dans l'affaire Organon International BV et al. ./ Applied Research Systems ARS Holding BV. La Cour de cassation a estimé que le calcul du délai de six mois prévu à l'article 55(1) CBE était basé sur la date de priorité et non sur la date de dépôt. Cette conclusion se fonde sur le raisonnement suivant (cf. point 3.3.2 de la décision dans la version française publiée au JO OEB) :

„Il ressort de l'article 89 CBE qu'aux fins notamment de l'application de l'article 54(2) CBE – disposition qui précise quel est dans le temps l'état de la technique pertinent et qui est donc en relation étroite avec l'article

mit Artikel 55 (1) EPÜ zusammenhängt – der Prioritätstag als der Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung gilt. Der Zweck von Artikel 55 (1) EPÜ – Schutz der Anmelder – würde nicht zur Geltung gebracht, würde man diese Bestimmung in den Fällen, in denen ein Prioritätsrecht existiert, wörtlich auslegen. Das System des Übereinkommens rechtfertigt somit eine Auslegung, bei der das Prioritätsdatum, auch bei der Berechnung der in Artikel 55 (1) EPÜ bestimmten Frist, an die Stelle des Anmelde-tages tritt.“

58. Der deutsche Beschluß

Dieser Beschluß des Bundesgerichtshofs erging am 5. Dezember 1995 in der Sache X ZB 1/94 "Corioliskraft". Das Deutsche Patentamt hatte das Patent mit der Begründung widerrufen, daß eine frühere Patentanmeldung vom 20. Mai 1978, für die eine Priorität vom 7. Juni 1977 beansprucht worden war (nachstehend "Entgegenhaltung" genannt), das Streitpatent vorwegnehme, das am 25. Juli 1978 unter Beanspruchung einer Priorität vom 25. Juli 1977 angemeldet worden war. Das Beschwerdegericht hatte die Beschwerde des Patentinhabers mit der Begründung zurückgewiesen, nach dem deutschen Patentgesetz müsse die Neuheitsschonfrist vom Tag der Einreichung der Anmeldung des Streitpatents an berechnet werden. Diese Auslegung des deutschen Patentgesetzes wurde vom Bundesgerichtshof bestätigt. Da nach seiner Auffassung als Tag der Offenbarung der Entgegenhaltung ihr Prioritätstag, d. h. der 7. Juni 1977, zu gelten hat, war diese Offenbarung somit mehr als 6 Monate vor dem Tag der Einreichung der fraglichen Anmeldung, d. h. dem 25. Juli 1978, erfolgt, was die Berufung auf einen Mißbrauch ausschloß. Der Bundesgerichtshof zitierte den Wortlaut des Gesetzes und die unter deutschen Patentfachleuten überwiegende Ansicht sowie die Entscheidung T 173/83 (Nr. 5), verwies aber auch auf die gegenteilige Auffassung anderer und das niederländische Urteil (Nr. 57).

59. Daß die Gerichte in diesen Entscheidungen zu unterschiedlichen Auslegungen gelangten, ist nach Auffassung der Kammer ein weiterer Grund, warum diese Frage auf europäischer Ebene gelöst werden muß, damit die Harmonisierung der nationalen Patentgesetze in Europa weiter fortschreitet.

Article 55(1) EPC – to be applied, the date of priority must be taken as being the date of filing of the European patent application. Article 55(1) EPC would not serve its purpose – to protect the applicant – if this provision were to be interpreted literally in cases of a pre-existing priority right. The system underlying the Convention thus justifies an interpretation according to which the date of priority also takes the place of the date of filing when calculating the time limit under Article 55(1) EPC.“

58. The German decision

The German Federal Court (Bundesgerichtshof) handed down this decision on 5 December 1995 in case X ZB 1/94, "Corioliskraft". The patent had been revoked by the German Patent Office on the ground that an earlier patent application of 20 May 1978, claiming a priority date of 7 June 1977 (hereinafter "the citation"), anticipated the patent-in-suit, the application for which had been filed on 25 July 1978, claiming a priority date of 25 July 1977. The appeal court had dismissed the patentee's appeal on the ground that the period of grace under German patent law was to be calculated from the date on which the application for the patent in suit was filed. This interpretation of the German patent law was upheld by the Federal Court. Since, in the latter Court's view, the date of disclosure of the citation was considered to be its priority date, i.e. 7 June 1977, the result was that this disclosure had taken place more than six months before the date on which the application at issue had been filed, i.e. 25 July 1978, which excluded the right to invoke abuse. The Federal Court quoted the wording of the law and the prevailing view among German patent law scholars as well as decision T 173/83 (paragraph 5 above), but referred also to the opposite view held by others and to the Dutch decision (paragraph 57 above).

59. The fact that these decisions arrived at different interpretations is in this Board's view another reason why this question must be resolved at the European level, in order to further the harmonisation of national patent laws in Europe.

55(1) CBE – l'existence d'un droit de priorité fait que la date de priorité doit être considérée comme étant celle du dépôt de la demande de brevet européen. L'objectif visé par l'article 55(1) CBE – assurer la protection des demandeurs – ne serait pas atteint si l'on devait interpréter à la lettre cette disposition dans les cas où il existe un droit de priorité. Dans le système mis en place par la Convention, il est donc justifié d'interpréter l'article 55(1) CBE comme signifiant qu'il convient de se fonder sur la date de priorité, et non sur la date de dépôt, même pour le calcul du délai prévu à l'article 55(1) CBE“.

58. La décision allemande

La Cour fédérale de justice allemande (Bundesgerichtshof) a rendu cette décision le 5 décembre 1995 dans l'affaire X ZB 1/94, "Corioliskraft" (force de Coriolis). L'Office allemand des brevets avait révoqué le brevet, au motif qu'une demande de brevet antérieure en date du 20 mai 1978, qui revendiquait la priorité du 7 juin 1977 (ci-après "l'antériorité"), antériorisait l'objet du brevet en cause, lequel était fondé sur une demande déposée le 25 juillet 1978 et revendiquant la priorité du 25 juillet 1977. L'instance de recours a rejeté le recours du titulaire du brevet, au motif que le délai de grâce selon la loi allemande sur les brevets devait être calculé à compter de la date de dépôt de la demande ayant donné lieu au brevet en cause. Cette interprétation de la loi allemande sur les brevets a été confirmée par la Cour fédérale. Etant donné que de l'avis de cette dernière, l'antériorité est considérée comme ayant été divulguée à la date de priorité, soit le 7 juin 1977, il en résulte que cette divulgation a eu lieu plus de six mois avant la date à laquelle la demande en cause a été déposée, soit le 25 juillet 1978, excluant par là-même tout droit d'invoquer un abus. La Cour fédérale a cité le texte de la loi, ainsi que l'opinion prédominante parmi les spécialistes allemands du droit des brevets et la décision T 173/83 (point 5 supra), mais elle a également mentionné la position contraire adoptée par d'autres et la décision néerlandaise (point 57 supra).

59. De l'avis de la Chambre, le fait que ces décisions aient abouti à des interprétations différentes est une raison supplémentaire de résoudre cette question à l'échelle européenne, afin d'harmoniser les législations nationales sur les brevets en Europe.

Befassung der Großen Beschwerdekammer nach Artikel 112 EPÜ

60. Der obige Überblick zeigt die Vielschichtigkeit der Problematik im Zusammenhang mit Artikel 55 EPÜ. In Anbetracht ihrer Bedeutsamkeit, namentlich was das von der Pariser Verbandsübereinkunft vorgeschriebene Prioritätsrecht angeht, ist die Kammer der Meinung, daß sie eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung aufwirft, mit der die Große Beschwerdekammer befaßt werden sollte.

61. Die Einsprechende hat jedoch nicht nur einen Einwand im Zusammenhang mit der Frage eines Mißbrauchs erhoben, sondern sich auch gegen eine Befassung der Großen Beschwerdekammer mit der Begründung ausgesprochen, daß a) die Beschwerdekammer diese Rechtsfrage selbst beantworten könne und b) über sie nicht entschieden zu werden brauche, da das Patent durch eine andere von der Einsprechenden angeführte Druckschrift vorweggenommen werde.

62. Was die erste Begründung angeht, so teilt die Kammer die Auffassung der Einsprechenden nicht; erstens handelt es sich hier um eine Grundsatzfrage mit möglicherweise weitreichenden Folgen, und zweitens besteht kein Einvernehmen darüber, wie Artikel 55 EPÜ richtig auszulegen ist. Da die Beschwerdekammern ihre Auffassungen über diese Frage bislang nur als *obiter dicta* dargelegt haben, gehören diese Äußerungen genaugenommen nicht zu ihrer Rechtsprechung; sie dienen deshalb nicht als Richtschnur in späteren Verfahren, können aber in anderen Entscheidungen erwähnt werden (so hat etwa die Große Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung G 3/93 die Entscheidung T 301/87 im Zusammenhang mit der Priorität angeführt, obwohl sie einräumte, daß letztere nur ein *obiter dictum* zu der betreffenden Frage enthalte; siehe Entscheidung G 3/93, Nr. 2 der Gründe).

63. Was die zweite Begründung angeht, so stellt die Kammer fest, daß sie ohne vorherige Prüfung nicht sagen kann, ob eine dem Patent entgegengehaltene Druckschrift relevant ist. Sollte die Kammer letztlich die Auffassung der Einsprechenden über die Entgegenghaltung nicht teilen, so müßte der Pereira-Vortrag erörtert werden.

64. Demzufolge hält die Kammer eine Befassung der Großen Beschwerdekammer für erforderlich.

Referral to the Enlarged Board of Appeal under Article 112 EPC

60. The above survey of questions and problems relating to Article 55 EPC shows the complexity of the matter. In view of its significance, in particular with regard to the right of priority as required under the Paris Convention, the Board is of the opinion that it raises an important point of law, meriting the referral of a question to the Enlarged Board of Appeal.

61. The opponent, in addition to the objection raised in relation to the question of abuse, has however objected to a referral on the further grounds that (a) the Board of Appeal is competent to answer this point of law itself and (b) that it does not need to be decided as the patent is anticipated by another document cited by the opponent.

62. On the first ground, the Board disagrees with the opponent for the reasons firstly that this is a very fundamental question which may have far-reaching consequences and secondly because there is no consensus as to which interpretation of Article 55 EPC is justified. As all opinions expressed by previous Boards of Appeal on this issue have been *obiter dicta*, they are strictly speaking not part of their case law and therefore do not serve as guiding principles for subsequent boards, albeit that such opinions may be noted in other decisions (notably the Enlarged Board of Appeal in decision G 3/93, in which decision T 301/87 was quoted on the issue of priority, although the latter was recognised as only containing an *obiter dictum* statement on the subject in question, see point 2 of the reasons in G 3/93).

63. On the second ground, the Board notes that it cannot predict, until an examination has taken place, the significance of any document cited against the patent. If the Board were finally to disagree with the opponent on the document cited, a need to discuss the Pereira presentation would arise.

64. Accordingly, the Board finds a referral to the Enlarged Board of Appeal necessary.

Saisine de la Grande Chambre de recours en vertu de l'article 112 CBE

60. Cette analyse des questions et problèmes liés à l'article 55 CBE montre la complexité du sujet. Compte tenu de son importance, au regard notamment du droit de priorité tel que requis par la Convention de Paris, la Chambre estime qu'il soulève une question de droit d'importance fondamentale, justifiant la saisine de la Grande Chambre de recours.

61. S'il a soulevé une objection à propos de l'abus, l'opposant s'est néanmoins aussi opposé à une saisine, au motif que a) la Chambre de recours est compétente pour répondre à cette question de droit et b) il n'est pas nécessaire de statuer sur ce point, vu que l'objet du brevet est antériorisé par un autre document qu'il avait cité.

62. En ce qui concerne le premier motif, la Chambre ne partage pas l'avis de l'opposant, tout d'abord parce qu'il s'agit d'une question fondamentale, susceptible d'entraîner des conséquences d'une portée considérable, et qu'en outre, l'interprétation qui se justifie de l'article 55 CBE ne fait pas l'unanimité. Etant donné qu'à ce jour les chambres se sont toujours exprimées sur cette question à titre d'opinion incidente, ces avis ne font à proprement parler pas partie de la jurisprudence des chambres de recours et ne servent donc pas de principes directeurs dans des affaires ultérieures, bien que de tels avis puissent être relevés dans d'autres décisions (et notamment dans la décision G 3/93 de la Grande Chambre de recours, qui cite l'affaire T 301/87 à propos de la question de la priorité, même s'il a été admis que cette décision contenait uniquement une opinion incidente à ce sujet, cf. point 2 des motifs de la décision G 3/93).

63. S'agissant du second motif, la Chambre a fait observer qu'elle n'était pas en mesure de dire si un document cité à l'encontre d'un brevet est pertinent, tant qu'elle ne l'a pas examiné. Si elle devait finalement être en désaccord avec l'opposant au sujet du document cité, il conviendrait d'examiner l'exposé Pereira.

64. En conséquence, la Chambre juge nécessaire de saisir la Grande Chambre de recours.

Entscheidungsformel	Order	Dispositif
Aus diesen Gründen wird entschieden:	For these reasons it is decided that:	Par ces motifs, il est statué comme suit :
Der Großen Beschwerdekammer wird folgende Rechtsfrage vorgelegt:	The following question is referred to the Enlarged Board of Appeal:	La question suivante est soumise à la Grande Chambre de recours :
Wenn einer europäischen Patentanmeldung eine Priorität zuerkannt wird, ist dann für die Zwecke des Artikels 55 (1) EPÜ die Frist von 6 Monaten "vor Einreichung der europäischen Patentanmeldung" vom Tag der Einreichung der prioritätsbegründenden Anmeldung (Prioritätstag) oder vom tatsächlichen Einreichungstag der europäischen Patentanmeldung an zu berechnen?	For the purposes of Article 55(1) EPC, in the case where a priority is recognised for a European patent application, is the time period of six months "preceding the filing of the European patent application" to be calculated from the date of filing of the priority application (the priority date) or from the date of the actual filing of the European patent application?	Aux fins de l'article 55(1) CBE, lorsqu'une priorité est reconnue à une demande de brevet européen, la période de six mois "avant le dépôt de la demande de brevet européen" doit-elle être calculée à partir de la date de dépôt de la demande fondant la priorité (date de priorité) ou à partir de la date à laquelle la demande de brevet européen a été réellement déposée ?

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.3.4
vom 15. November 1997
W 1/97 – 3.3.4
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzende: U. M. Kinkeldey
Mitglieder: F. L. B. Davison-Brunel
R. Teschemacher

**Anmelder: PROMEGA
CORPORATION**

**Stichwort: Tandem-Repeat-Loci/
PROMEGA**

**Artikel: 17 (3) a) PCT
Regel: 13, 40 PCT**

**Schlagwort: "mangelnde Einheit-
lichkeit" – "mehrere Aufforderungen
zur Zahlung von Recherchen-
gebühren"**

Leitsatz

In einer Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren muß die Internationale Recherchebehörde die einzelnen Erfindungen angeben und den zu zahlenden Betrag nennen. Der Recherchenbericht ist für diejenigen in der Aufforderung angegebenen einzelnen Erfindungen zu erstellen, für die zusätzliche Gebühren entrichtet worden sind. Der PCT bietet keine Rechtsgrundlage für mehrere aufeinanderfolgende Aufforderungen zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren.

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.3.4
dated 15 November 1997
W 1/97 – 3.3.4
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

Chairman: U. M. Kinkeldey
Members: F. L. B. Davison-Brunel
R. Teschemacher

**Applicant: PROMEGA
CORPORATION**

**Headword: Tandem repeat loci/
PROMEGA**

**Article: 17(3)(a) PCT
Rule: 13, 40 PCT**

**Keyword: "Lack of unity" – "Multiple
request for search fees"**

Headnote

An invitation of the International Searching Authority to pay additional fees must identify the separate inventions and indicate the amount to be paid. The search report has to cover those separate inventions identified in the invitation for which additional fees have been paid. The PCT does not give a legal basis for successive invitations to pay additional search fees.

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.4,
en date du 15 novembre 1997
W 1/97 – 3.3.4
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : U. M. Kinkeldey
Membres : F. L. B. Davison-Brunel
R. Teschemacher

**Déposant : PROMEGA
CORPORATION**

**Référence : loci répété en tandem/
PROMEGA**

**Article : 17(3) a) PCT
Règle : 13, 40 PCT**

**Mot-clé : "Manque d'unité" – "Invi-
tations multiples à payer des taxes
de recherche"**

Sommaire

Lorsqu'elle invite un déposant à payer des taxes additionnelles, l'administration chargée de la recherche internationale doit identifier les différentes inventions et indiquer le montant à payer. Le rapport de recherche doit couvrir les différentes inventions qui ont été identifiées dans cette invitation et ont donné lieu au paiement de taxes additionnelles. Le PCT ne peut être invoqué comme base juridique pour l'envoi d'invitations successives à payer des taxes additionnelles pour la recherche.

Sachverhalt und Anträge

I. Die Anmelderin reichte eine internationale Patentanmeldung (PCT/US95/12608) mit 25 Ansprüchen ein. Die Ansprüche 1, 23 und 24 hatten folgenden Wortlaut:

"1. Verfahren zur gleichzeitigen Bestimmung der Allele an mindestens zwei Loci einer oder mehrerer DNA-Proben, das folgendes umfaßt:

a) Gewinnung mindestens einer zu analysierenden DNA-Probe, die mindestens zwei Loci besitzt, die zusammen amplifiziert werden können,

b) Amplifikation der Short-Tandem-Repeat-Sequenzen der DNA-Probe und

c) Auswertung der amplifizierten Fragmente zur Bestimmung der Allele an jedem amplifizierten Locus der DNA-Probe".

"23. Verfahren zur gleichzeitigen Bestimmung der Allele an mindestens zwei Loci einer oder mehrerer DNA-Proben, das folgendes umfaßt:

a) Ermittlung einer geeigneten Gruppe von Loci mit nicht überlappenden Allelen und entsprechender Primer,

b) Gewinnung mindestens einer zu analysierenden DNA-Probe, die mindestens zwei Loci besitzt, die zusammen amplifiziert werden können,

c) Amplifikation der Short-Tandem-Repeat-Sequenzen der DNA-Probe und

d) Auswertung der amplifizierten Fragmente zur Bestimmung der Allele an jedem amplifizierten Locus der DNA-Probe".

"24. Kit zur gleichzeitigen Analyse von Short-Tandem-Repeat-Sequenzen an mindestens zwei Loci einer oder mehrerer DNA-Proben, der folgendes umfaßt:

a) Behälter mit Oligonucleotid-Primerpaaren für jeden der betreffenden Loci und

b) Gebrauchsanweisungen."

Die direkt von Anspruch 1 abhängigen Ansprüche 2 bis 6, 9, 10 und 14 betrafen bestimmte Ausführungsbeispiele für die Loci. Die Ansprüche 7 und 8 waren direkt oder indirekt von Anspruch 6 abhängig und galten bestimmten Ausführungsarten der Primer. Die Ansprüche 11 bis 13 und 16 waren direkt oder indirekt von Anspruch 10 abhängig und ebenfalls

Summary of facts and submissions

I. The applicants filed an international patent application PCT/US95/12608 with 25 claims. Claims 1, 23 and 24 read as follows:

"1. A method of simultaneously determining the alleles present in at least two loci from one or more DNA samples, comprising:

a. obtaining at least one DNA sample to be analyzed, wherein the DNA sample has at least two loci which can be amplified together;

b. amplifying the short tandem repeat sequences in the DNA sample; and

c. evaluating the amplified fragments to determine the alleles present at each amplified locus within the DNA sample."

"23. A method of simultaneously determining the alleles present in at least two loci from one or more DNA samples, comprising:

a. identifying an appropriate set of loci and primers which provide non-overlapping alleles;

b. obtaining at least one DNA sample to be analyzed, wherein the DNA sample has at least two loci which can be amplified together;

c. amplifying the short tandem repeat sequences in the DNA sample; and

d. evaluating the amplified fragments to determine the alleles present at each amplified locus within the DNA sample."

"24. A kit for simultaneously analyzing short tandem repeat sequences in at least two loci from one or more DNA samples, comprising:

a. a container containing oligonucleotide primer pairs for each of the specified loci; and

b. instructions for use."

Claims 2 to 6, 9, 10, 14 which were directly dependent on claim 1 related to certain embodiments of the loci. Claims 7 and 8 were directly or indirectly dependent on claim 6 and related to certain embodiments of the primers. Claims 11 to 13 and 16 were directly or indirectly dependent on claim 10 and related to certain embodiments of the primers. Claims

Exposé des faits et conclusions

I. La déposante a déposé la demande de brevet internationale PCT/US95/12608 comportant 25 revendications. Les revendications 1, 23 et 24 s'énonçaient comme suit :

"1. Méthode pour déterminer simultanément les allèles présents en deux loci au moins d'un ou plusieurs échantillons d'ADN, consistant à :

a. obtenir au moins un échantillon d'ADN à analyser, cet échantillon ayant au moins deux loci pouvant être amplifiés conjointement ;

b. amplifier les séquences courtes répétées en tandem de l'échantillon d'ADN ;

c. évaluer les fragments amplifiés pour déterminer les allèles présents en chaque locus amplifié au sein de l'échantillon d'ADN."

"23. Méthode pour déterminer simultanément les allèles présents en deux loci au moins d'un ou plusieurs échantillons d'ADN, consistant à :

a. identifier une série appropriée de loci et d'amorces fournissant des allèles qui ne se recouvrent pas ;

b. obtenir au moins un échantillon d'ADN à analyser, cet échantillon ayant au moins deux loci pouvant être amplifiés conjointement ;

c. amplifier les séquences courtes répétées en tandem de l'échantillon d'ADN ;

d. évaluer les fragments amplifiés pour déterminer les allèles présents en chaque locus amplifié au sein de l'échantillon d'ADN."

"24. Kit pour analyser simultanément des séquences courtes répétées en tandem en deux loci au moins d'un ou plusieurs échantillons d'ADN, comprenant :

a. un récipient contenant des paires d'amorces sous forme d'oligonucléotides pour chacun des loci spécifiés ;

b. un mode d'emploi."

Les revendications 2 à 6, 9, 10, 14, qui dépendaient directement de la revendication 1, portaient sur certains modes de réalisation des loci. Les revendications 7 et 8 dépendaient directement ou indirectement de la revendication 6 et portaient sur certains modes de réalisation des amorces. Les revendications 11-12, 13 et 16 dépendaient directement ou

auf bestimmte Ausführungsarten der Primer gerichtet. Die direkt von Anspruch 1 abhängigen Ansprüche 15 und 17 bis 22 betrafen bestimmte Merkmale des Verfahrens. Anspruch 25, der von Anspruch 24 abhing, bezog sich auf bestimmte Ausführungsarten der Primer.

II. Am 20. März 1996 übersandte das EPA in seiner Funktion als Internationale Recherchenbehörde (ISA) der Anmelderin gemäß Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1 PCT eine Aufforderung zur Zahlung einer zusätzlichen Recherchegebühr.

In der Aufforderung stellte die ISA fest, daß der Anmeldung die Aufgabe zugrunde liege, weitere Verfahren zur gleichzeitigen Bestimmung von STR-Allelen für mehrere Gruppen von STR-Loci bereitzustellen. Als Lösung werde vorgeschlagen, gleichzeitig Mehrfachkombinationen der den verschiedenen Loci entsprechenden Primer zu verwenden.

Die gleichzeitige Bestimmung von Allelen mehrerer STR-Loci (darunter Gruppen, die einen der beanspruchten Loci umfaßten) anhand von Primer-Kombinationen sei aber bereits durchgeführt worden, wie beispielsweise im Am. J. Hum. Genet., Band 55, 1994, 175-179 belegt sei. Die nunmehr beanspruchten Primer seien nicht durch besondere technische Merkmale miteinander verbunden. Daher liege der Vielzahl der Erfindungen nicht eine einzige erfinderische Idee zugrunde.

Die ISA unterteilte die Erfindung in zwei Gruppen:

1. Ansprüche 1, 6 bis 8, 10 bis 13, 15, 17 bis 24 (ganz), 2 bis 4, 16 und 25 (teilweise):

Verfahren zur gleichzeitigen Bestimmung von Short-Tandem-Repeat-Allelen (STR) mehrerer Loci im allgemeinen und für Gruppen, die zumindest die HUMCSF1PO-Loci umfassen, im besonderen sowie Primer und Kits zur Verwendung in diesem Verfahren.

2. Ansprüche 5, 9 und 14 (ganz), 2 bis 4, 16 und 25 (teilweise):

Verfahren zur gleichzeitigen Bestimmung von Short-Tandem-Repeat-Allelen (STR) mehrerer Loci für Gruppen von Loci, die die HUMCSF1PO-Loci nicht umfassen, sowie Kits für dieses Verfahren.

15 and 17 to 22 which were directly dependent on claim 1 related to certain features of the method. Claim 25 which was dependent on claim 24 related to certain embodiments of the primers.

II. On 20 March 1996, the EPO, acting as an International Search Authority (ISA) sent to the applicants an invitation to pay one additional search fee pursuant to Article 17(3)(a) and Rule 40.1 PCT.

In the invitation, the ISA stated that the problem underlying the present application was to provide further methods for the simultaneous determination of STR alleles of a plurality of groups of STR loci. The solution provided was to simultaneously use multiple combinations of primers corresponding to the different loci.

The simultaneous determination of alleles of multiple STR loci (including groups containing one of the loci claimed) using combinations of primers had already been achieved as for example in Am.J.Hum.Genet., vol. 55, 1994, 175-179. There were no special technical features linking the presently claimed primers. Therefore, there was no single inventive concept underlying the plurality of inventions.

The ISA divided the invention into two groups:

1. Claims 1, 6 to 8, 10 to 13, 15, 17 to 24 (complete), 2 to 4, 16 and 25 (partly):

A method for simultaneously determining Short Tandem Repeat (STR) alleles from multiple loci in general and for groups containing at least the HUMCSF1PO loci in particular as well as primers and kits used in this method.

2. Claims 5, 9 and 14 (complete), 2 to 4, 16 and 25 (partly):

Methods for simultaneously determining Short Tandem Repeat (STR) alleles from multiple loci for groups of loci not containing the HUMCSF1PO as well as kits for this method.

indirectement de la revendication 10 et portaient sur certains modes de réalisation des amorces. Les revendications 15 et 17 à 22, qui dépendaient directement de la revendication 1, portaient sur certaines caractéristiques de la méthode. La revendication 25 était dépendante de la revendication 24 et portait sur certains modes de réalisation des amorces.

II. Le 20 mars 1996, l'OEB, agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale (ISA), a envoyé à la déposante une invitation à payer une taxe additionnelle pour la recherche en application de l'article 17(3)a) et de la règle 40.1 PCT.

Dans l'invitation, l'ISA faisait remarquer que le problème qu'entendait résoudre la présente demande consistait à trouver d'autres méthodes pour déterminer simultanément les allèles STR d'une pluralité de groupes de loci STR. La solution proposée consistait à utiliser simultanément des combinaisons multiples d'amorces correspondant aux différents loci.

La détermination simultanée d'allèles de loci multiples STR (y compris de groupes de loci contenant un des loci revendiqués) au moyen de combinaisons d'amorces avait déjà été effectuée auparavant, par exemple dans Am.J.Hum.Genet., vol. 55, 1994, 175-179. Il n'existait pas d'élément technique particulier commun aux amorces revendiquées en l'espèce. Par conséquent, il ne s'agissait pas d'une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général.

L'ISA a subdivisé l'invention en deux groupes d'inventions :

1. Les revendications 1, 6 à 8, 10 à 13, 15, 17 à 24 (en totalité), 2 à 4, 16 et 25 (en partie) :

Méthode pour déterminer simultanément les allèles constitués de séquences courtes répétées en tandem (STR) à partir de loci multiples en général et pour les groupes contenant en particulier au moins les loci HUMCSF1PO, et amorces et kits utilisés dans le cadre de ladite méthode.

2. Les revendications 5, 9 et 14 (en totalité), 2 à 4, 16 et 25 (en partie) :

Méthode pour déterminer simultanément les allèles constitués de séquences courtes répétées en tandem (STR) à partir de loci multiples pour des groupes de loci ne contenant pas le HUMCSF1PO, et kits pour utiliser ladite méthode.

Die ISA führte weiter aus, daß dieser zweite Anspruchssatz eine Vielzahl verschiedener gleichzeitig zu testender Loci-Gruppen und damit eine Vielzahl weiterer Erfindungen umfasse, sah sich jedoch außerstande, diese Gruppe von Erfindungen weiter zu unterteilen, und überließ dies der Initiative der Anmelderin.

III. Die Anmelderin zahlte die zusätzliche Gebühr unter Widerspruch gemäß Regel 40.2 c) PCT und begründete diesen wie folgt:

Alle beanspruchten Loci seien ähnlich geartet, da sie alle zu einer in der Fachwelt anerkannten Klasse chemischer Verbindungen, nämlich den STR-Loci, gehörten, die als Strukturmerkmal gemeinsam hätten, daß sie Short-Tandem-Repeats seien. Das sie verbindende besondere technische Merkmal bestehe darin, daß sie bei der Gel-Elektrophorese deutlich erkennbare, nicht überlappende Banden ausbildeten.

IV. Am 22. Juli 1996 bestätigte die Überprüfungsstelle der ISA die Feststellung mangelnder Einheitlichkeit und forderte die Anmelderin auf, die Widerspruchsgebühr zu entrichten.

V. Am selben Tag übersandte die ISA der Anmelderin eine weitere Aufforderung zur Zahlung einer zusätzlichen Recherchegebühr für die nunmehr in drei Gruppen unterteilte Erfindung.

VI. Die Anmelderin entrichtete am 21. August 1996 die verlangte Recherchen- und die Widerspruchsgebühr.

VII. Am 12. November 1996 erließ die ISA eine weitere Aufforderung zur Zahlung sechs zusätzlicher Recherchegebühren für die nun in neun Gruppen unterteilte Erfindung.

VIII. Die Anmelderin entrichtete daraufhin eine zusätzliche Recherchegebühr.

Entscheidungsgründe

Zum Widerspruch

1. Der Widerspruch ist zulässig.

2. Nach Regel 13.1 PCT darf sich die internationale Patentanmeldung nur auf eine Erfindung oder eine Gruppe von Erfindungen beziehen, die so zusammenhängen, daß sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen. Wie in der Entscheidung G 1/89 (ABl. EPA 1991, 155)

The ISA further remarked that this second set of claims contained a plurality of different groups of loci to be simultaneously tested and consequently a plurality of further inventions but considered itself unable to further subdivide this group of inventions and left the initiative for such further subdivision to the applicants.

III. The applicants paid the additional fee under protest pursuant to Rule 40.2(c) PCT. The arguments, they submitted in support of the protest were as follows:

All of the claimed loci were of a similar nature in that they all belonged to an art-recognised class of chemical compounds, the STR loci, which shared the structural property of being short tandem repeat. The special technical feature linking them was their common ability to provide discernible and non-overlapping bands in gel electrophoresis.

IV. On 22 July 1996, the Review Panel of the ISA confirmed the finding of lack of unity and invited the applicant to pay a protest fee.

V. On that same date, the ISA sent to the applicant a further invitation to pay one additional search fee, the invention being then divided into three groups.

VI. On 21 August 1996, the applicants paid the required search and protest fee.

VII. On 12 November 1996, the ISA sent to the applicants a further invitation to pay six additional search fees, the invention being then divided into nine groups.

VIII. One additional search fee was paid by the applicant.

Reasons for the decision

The protest

1. The protest is admissible.

2. According to Rule 13.1 PCT, the international patent application shall relate to one invention only or to groups of invention so linked as to form a single general inventive concept. As stated in decision G 1/89 (OJ EPO 1991,155), the ISA is empowered to raise an objection for

L'ISA a en outre fait observer que ce deuxième jeu de revendications contenait une pluralité de différents groupes de loci devant être testés simultanément, et par conséquent une pluralité d'autres inventions, mais elle s'est déclarée incapable de subdiviser davantage ce groupe d'inventions, laissant à la déposante le soin de le faire.

III. La déposante a acquitté la taxe additionnelle sous réserve en vertu de la règle 40.2c) PCT. Les arguments qu'elle a avancés à l'appui de cette réserve étaient les suivants :

Tous les loci revendiqués étaient de nature similaire du fait qu'ils appartenaient tous à une classe de composés chimiques reconnue dans l'état de la technique, celle des loci STR, lesquels ont pour propriété structurelle commune d'avoir une séquence courte répétée en tandem. L'élément technique particulier qui leur était commun était leur capacité commune à produire lors de l'électrophorèse en gel des bandes discernables qui ne se chevauchent pas.

IV. Le 22 juillet 1996, l'instance de réexamen de l'ISA a confirmé que l'invention manquait d'unité et a invité la déposante à payer une taxe de réserve.

V. Le même jour, l'ISA a envoyé à la déposante une autre invitation à payer une taxe de recherche additionnelle, l'invention étant alors subdivisée en trois groupes d'inventions.

VI. Le 21 août 1996, la déposante a payé la taxe de recherche et la taxe de réserve comme il lui avait été demandé.

VII. Le 12 novembre 1996, l'ISA a envoyé à la déposante une autre invitation à payer six taxes de recherche additionnelles, l'invention étant alors subdivisée en neuf groupes d'inventions.

VIII. Une autre taxe de recherche additionnelle a été payée par la déposante.

Motifs de la décision

La réserve

1. La réserve est recevable.

2. Selon la règle 13.1 PCT, la demande internationale ne peut porter que sur une invention ou sur une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général. Comme la Grande Chambre l'a affirmé dans la décision G 1/89 (JO OEB 1991, 155),

festgestellt wurde, ist die ISA befugt, einen Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit a posteriori, d. h. nach Würdigung des Stands der Technik, zu erheben. Ein solcher Einwand kann nur auf eine vorläufige Meinung über die Neuheit und die erfindnerische Tätigkeit gestützt werden, die für die Behörden, denen später die materiellrechtliche Prüfung der Anmeldung obliegt, in keiner Weise bindend ist (s. Nr. 8.1 der Entscheidungsgründe).

3. In ihrer Aufforderung zur Zahlung einer zusätzlichen Gebühr verweist die ISA auf die Druckschrift Am. J. Hum. Genet., Band 55, 1994, 175–189, die ihres Erachtens für den Gegenstand der Ansprüche 1 und 2 neuheitsschädlich ist.

4. Diese Druckschrift aus dem Stand der Technik offenbart die Auswertung von 13 STR-Loci zum Zwecke der Personenidentifizierung. Auf Seite 176 heißt es: "Standardgruppen dreier Loci wurden routinemäßig in ausgewogenen Triplexreaktionen analysiert. Die Konzentrationen dieser Triplexreaktionen wurden experimentell bestimmt." Die Loci werden aus einer Gruppe ausgewählt, zu der auch die HUM13A01- und HUMFESPS-Loci gehören. Eine bevorzugt zu testende Kombination dreier Loci besteht zumindest aus HUMCSF1PO und HUMTH01 in Verbindung mit einem dritten Locus.

5. Die Kammer hat die Ansprüche 1, 2 und 3 einer vorläufigen Neuheitsprüfung unterzogen und ist in Anbetracht der vorstehend umrissenen Lehre zu dem Schluß gelangt, daß das Verfahren gemäß Anspruch 1, seine Anwendung auf die HUM13A01- und HUMFESPS-Loci gemäß Anspruch 2 und seine Anwendung auf die mindestens die HUMCSF1PO- und HUMTH01-Loci umfassende Kombination gemäß Anspruch 3 am Anmeldetag bereits bekannt waren.

6. Nach Regel 13.2 PCT ist das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nur erfüllt, wenn zwischen den Erfindungen ein technischer Zusammenhang besteht, der in einem oder mehreren gleichen oder entsprechenden besonderen technischen Merkmalen zum Ausdruck kommt. Unter dem Begriff "besondere technische Merkmale" sind diejenigen technischen Merkmale zu verstehen, die einen Beitrag jeder beanspruchten Erfindung als Ganzes **zum Stand der Technik** bestimmen (Hervorhebung durch die Kammer).

7. In der Begründung ihres Widerspruchs hat die Anmelderin geltend gemacht, daß das Erfordernis der

lack of unity a posteriori i.e. after having taken the prior art into consideration. An objection of this kind can only be based on a provisional opinion on novelty and inventive step which is in no way binding upon the authorities subsequently responsible for the substantive examination of the application (see point 8.1 of the grounds for the decision).

3. The invitation by the ISA to pay one additional fee cites the document Am.J.Hum.Genet., vol. 55, 1994, 175–189 as detrimental for the novelty of the subject-matter of claims 1 and 2.

4. This prior art document discloses the evaluation of 13 STR loci for use in personal identification applications. On page 176, it is stated that "standard sets of three loci were routinely analyzed in balanced triplex reactions. Concentrations of the balanced triplexes were determined experimentally". The loci are chosen from a group comprising HUM13A01 and HUMFESPS. A preferred combination of three loci to be tested consists in at least HUMCSF1PO and HUMTH01 together with a third locus.

5. The Board carried out a provisional examination on novelty of claims 1, 2 and 3 and comes to the conclusion in the light of the above teachings that the method of claim 1, its use with the HUM13A01 and HUMFESPS in claim 2, and with the combination of at least HUMCSF1PO and HUMTH01 in claim 3 were already known at the filing date.

6. According to Rule 13.2 PCT, the requirement of unity of invention shall be fulfilled only when there is a technical relationship amongst the inventions involving one or more of the same or corresponding special technical features. The expression "special technical features" shall mean those technical features that define a contribution which each of the claimed inventions, considered as a whole, **makes over the prior art** (emphasis added).

7. In the reasoned statement accompanying the protest, the applicants argued that the requirements for

l'ISA est en droit de soulever à posteriori une objection pour défaut d'unité de l'invention, c'est-à-dire après avoir pris en considération l'état de la technique. Une objection de ce type ne peut se fonder que sur un avis provisoire formulé au sujet de la nouveauté et de l'activité inventive, avis qui ne lie en aucune manière les administrations qui auront par la suite à effectuer l'examen quant au fond de la demande (cf. point 8.1 des motifs de la décision).

3. Dans son invitation à payer une taxe additionnelle, l'ISA fait valoir que le document Am.J.Hum.Genet., vol. 55, 1994, 175–189 faisait obstacle à la nouveauté de l'objet des revendications 1 et 2.

4. Cette antériorité divulguait l'évaluation de 13 loci STR en vue d'une utilisation dans des applications relatives à l'identification de personnes. A la page 176, il est écrit que "des séries standards de trois loci ont fait l'objet d'une analyse de routine dans des réactions triplexes équilibrées. Les concentrations des triplexes équilibrés ont été déterminées expérimentalement". Les loci sont choisis dans un groupe comprenant HUM13A01 et HUMFESPS. Une combinaison préférée de trois loci à tester sera constituée d'au moins HUMCSF1PO et HUMTH01, avec un troisième locus.

5. Après avoir procédé à un examen provisoire de la nouveauté des revendications 1, 2 et 3, la Chambre arrive à la conclusion, compte tenu de ce qui vient d'être exposé ci-dessus, que la méthode selon la revendication 1, ainsi que son utilisation avec le HUM13A01 et HUMFESPS dans la revendication 2, et avec la combinaison d'au moins HUMCSF1PO et HUMTH01 dans la revendication 3, étaient déjà connues à la date de dépôt.

6. Au termes de la règle 13.2 PCT, l'exigence d'unité de l'invention n'est observée que s'il existe entre les inventions une relation technique portant sur un ou plusieurs éléments techniques particuliers identiques ou correspondants. L'expression "éléments techniques particuliers" s'entend des éléments techniques qui déterminent une contribution de chacune des inventions revendiquées, considérée comme un tout, **par rapport à l'état de la technique**. (C'est la Chambre qui souligne.)

7. Dans la déclaration motivée accompagnant la réserve, la déposante a fait valoir que les exigences

Einheitlichkeit der Erfindung erfüllt sei, weil die beanspruchten Loci eine "Markush-Gruppe" darstellten, wobei allen Elementen der Gruppe das besondere technische Merkmal gemeinsam sei, daß sie bei der Gel-Elektrophorese getrennte, klar erkennbare und nicht überlappende Banden ausbildeten.

8. Wie unter Nummer 4 festgestellt, sind das beanspruchte Verfahren und seine Verwendung zur Auswertung einiger der Loci gemäß Anspruch 2 und von Loci-Kombinationen gemäß Anspruch 3 bereits aus der Druckschrift 1 bekannt. Daher kann ein etwaiges, den beanspruchten Loci gemeinsames technisches Merkmal nicht als "besonderes technisches Merkmal" im Sinne der Regel 13.2 PCT angesehen werden, da es keinen Beitrag zum Stand der Technik leistet.

9. In Anbetracht des derzeit aktenkundigen Sachverhalts und Vorbringens muß somit in diesem Stadium des Verfahrens a posteriori von mangelnder Einheitlichkeit ausgegangen werden.

Zu den Aufforderungen vom 22. Juli 1996 und 12. November 1996 zur Zahlung weiterer Recherchengebühren

10. Während das Verfahren über den Widerspruch der Anmelderin gegen die erste Aufforderung zur Zahlung einer zusätzlichen Recherchegebühr noch anhängig war, erließ die ISA eine zweite und eine dritte Aufforderung zur Zahlung weiterer zusätzlicher Recherchegebühren. Diese Aufforderungen sind nur dann rechtsgültig, wenn die maßgebenden Bestimmungen eine Rechtsgrundlage für weitere Aufforderungen bieten. Die Kammer vermag keine solche Rechtsgrundlage zu erkennen.

11. Die Frage, ob mehrere Aufforderungen in Folge ergehen dürfen, wird zwar in Artikel 17 (3) a) und Regel 40 PCT nicht ausdrücklich geregelt, wohl aber durch die PCT-Richtlinien für die Recherche (PCT-Gazette 1992, 14025) geklärt, die nach Artikel 2 der Vereinbarung zwischen der EPO und WIPO nach dem PCT vom 7. Oktober 1987 für das EPA als ISA verbindlich sind (s. ABl. EPA 1987, 515; in bezug auf die Beschwerdekammern s. G 1/89, ABl. EPA 1991, 155, Nr. 6 der Entscheidungsgründe). Kapitel VII, 2 Satz 2 dieser Richtlinien schreibt vor, daß in der Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren "die einzelnen Erfindungen anzugeben sind und der zu zahlende Betrag zu nennen ist". Dies ist im Zusammenhang mit der

unity of invention were fulfilled because the claimed loci constituted a "Markush group" with all elements of the group sharing the special technical feature that they provided separate discernible and non-overlapping bands in gel electrophoresis.

8. As stated in paragraph 4, the claimed method and its use to evaluate some of the loci of claim 2 and their combination in claim 3 are already known from document (1). Thus, whichever technical feature the claimed loci may share, it cannot be considered as a "special technical feature" within the meaning of Rule 13(2) PCT, because it does not make a contribution over the prior art.

9. Thus, on the basis of the facts and submissions on file, at this stage of the proceedings, non-unity a posteriori has to be assumed.

The invitations to pay further search fees dated 22 July 1996 and 12 November 1996

10. During the pending procedure on the applicants' protest concerning the first invitation to pay an additional search fee, the ISA sent a second and a third invitation to pay further additional search fees. These invitations are only valid if the relevant provisions provide a legal basis for further invitations. The Board can see no such basis.

11. Although Article 17(3)(a) and Rule 40 PCT do not deal expressly with the question whether a series of successive invitations is possible, the matter is covered by the PCT Search Guidelines (PCT Gazette 1992, 14025) which are binding on the EPO acting as ISA under Article 2 of the Agreement between the EPO and WIPO under the PCT dated 7 October 1987 (OJ EPO 1987, 515; for the Boards of Appeal see G 1/89, OJ EPO 1991, 155, Reasons 6). According to Chapter VII, 2, 2nd sentence, of these Guidelines the invitation to pay additional fees "must identify the separate inventions and indicate the amount to be paid". This has to be seen in connection with the provision that the search report has to be made on

en matière d'unité de l'invention étaient observées, car les loci revendiqués constituaient un "groupement de type Markush", dans lequel tous les membres du groupe ont en commun un élément technique particulier, à savoir qu'ils produisent lors de l'électrophorèse en gel des bandes discernables qui ne se chevauchent pas.

8. Comme la Chambre l'a indiqué au point 4, la méthode revendiquée et son utilisation en vue d'évaluer certains loci selon la revendication 2 ainsi que la combinaison de ces loci selon la revendication 3 ont déjà été divulguées dans le document (1). Par conséquent, quel que soit l'élément technique commun aux loci revendiqués, cet élément ne peut être considéré comme un "élément technique particulier" au sens de la règle 13.2 PCT, car il n'apporte aucune contribution par rapport à l'état de la technique.

9. Par conséquent, eu égard aux faits et aux conclusions consignés dans le dossier à ce stade de la procédure, il doit être conclu au défaut d'unité a posteriori de l'invention.

Invitations à payer des taxes de recherche additionnelles, en date du 22 juillet 1996 et du 12 novembre 1996

10. Pendant la procédure en instance relative à la réserve formulée par la déposante au sujet de la première invitation à payer une taxe additionnelle pour la recherche, l'ISA a envoyé une deuxième et une troisième invitations à payer d'autres taxes additionnelles pour la recherche. Ces invitations ne sont valables que si les dispositions existant en la matière constituent une base juridique pour l'envoi d'invitations supplémentaires. Or, la Chambre constate que cette base juridique n'existe pas.

11. Bien que l'article 17(3)(a) et la règle 40 PCT ne portent pas explicitement sur la question de savoir s'il est possible d'envoyer à un déposant toute une série d'invitations successives, ce problème est abordé dans les Directives concernant la recherche internationale selon le PCT (Gazette du PCT 1992, 14025), lesquelles lient l'OEB agissant en qualité d'ISA en vertu de l'article 2 de l'accord du 7 octobre 1987 entre l'OEB et l'OMPI au titre du PCT (JO OEB 1987, 515 ; pour ce qui est de la question de savoir si ces Directives lient également les chambres de recours, cf. décision G 1/89, JO OEB 1991, 155, point 6 des motifs). Aux termes de la deuxième phrase du point 2 du chapitre VII des Directives

Bestimmung zu sehen, wonach der Recherchenbericht für die Teile der internationalen Anmeldung zu erstellen ist, für die zusätzliche Recherchegebühren entrichtet worden sind (letzter Teil desselben Absatzes). Dies bedeutet, daß der Recherchenbericht für diejenigen in der Aufforderung angegebenen einzelnen Erfindungen erstellt werden muß, für die zusätzliche Gebühren gezahlt wurden. Diese Regelung schließt aus, daß in einer späteren Phase des Verfahrens zwecks Erhebung weiterer Recherchegebühren noch weitere Erfindungen abgegrenzt werden. In Kapitel VII, 10 der PCT-Richtlinien für die Recherche, wo es um die a posteriori festgestellte Uneinheitlichkeit geht, werden die vorstehenden allgemeinen Erfordernisse *expressis verbis* aufgegriffen und sogar dahingehend präzisiert, daß die Zahl der zu entrichtenden zusätzlichen Recherchegebühren angegeben werden muß.

12. Die Verpflichtung der ISA, in der ersten und einzigen Aufforderung die einzelnen Erfindungen anzugeben, für die der Anmelder zusätzliche Gebühren entrichten muß, wenn er einen vollständigen Recherchenbericht wünscht, soll gewährleisten, daß der Anmelder sachlich fundiert entscheiden kann, ob die Zahlung der zusätzlichen Gebühren in seinem Interesse liegt. Voraussetzung hierfür ist, daß der Anmelder weiß, welche Gegenleistung er für die zu zahlenden Gebühren erhält.

13. Natürlich kann es sein, daß die ISA vor der Recherche noch keinen so vollständigen Überblick hat, daß sie die Einheitlichkeit in jeder Hinsicht beurteilen könnte. Für Recherchenzwecke kann die Einheitlichkeit aber ohnehin nur vorläufig beurteilt werden, da die materiellrechtliche Prüfung nicht in die Zuständigkeit der ISA fällt; zusätzliche Gebühren sollten auch nur in eindeutigen Fällen verlangt werden (G 1/89, a. O., Nr. 8 der Entscheidungsgründe). Ein solcher eindeutiger Fall liegt offensichtlich nicht vor, wenn die ISA auch nach einer Recherche für einen Teil des Anmeldungsgegenstands noch nicht in der Lage ist, mehrere einzelne Erfindungen anzugeben.

14. Die derzeitige Regelung des PCT gestattet es nicht, auf der Grundlage des endgültigen Recherchenergebnisses zusätzliche Gebühren zu erheben. Die Aufforderung zur Zah-

those parts of the international application for which additional search fees have been paid (same paragraph close to the end). This means that the search report has to be made on those separate inventions identified in the invitation for which additional fees have been paid. This system excludes that further separate inventions are identified in a later stage of the proceedings for the purpose of collecting further search fees. The PCT Search Guidelines repeat the above general requirements expressly for the situation of an a posteriori finding of non-unity (Chapter VII, 10), stating even more clearly that the number of additional search fees to be paid has to be indicated.

12. The obligation of the ISA to identify in the first and only invitation the separate inventions for which the applicant has to pay additional fees in order to receive a complete search report serves the purpose to give the applicant a sound basis for his decision whether the payment of the additional fees is in his interest. Such a basis is only given if he knows what he gets for the fees to be paid.

13. It is true that the ISA may not have a complete basis for assessing unity in every respect until the search has been made. For the purpose of the search, unity can anyway be assessed only on a provisional basis since substantive examination is not within the competence of the ISA and charging additional fees should be made only in clear cases (G 1/89, above, Reasons 8). Such a clear case does apparently not exist if the ISA, having already searched part of the subject-matter, is still not in a position to identify several separate inventions.

14. Within the present system under the PCT it is not possible to use the final search result as a basis for charging additional fees. On the contrary, the invitation to pay additional

précitées, l'invitation à payer des taxes additionnelles doit "différencier les diverses inventions et indiquer le montant à payer". Cette disposition est à rapprocher de celle qui prévoit que le rapport de recherche doit être établi pour les parties de la demande internationale se rapportant aux inventions pour lesquelles les taxes de recherche additionnelles ont été acquittées (même paragraphe, vers la fin), ce qui veut dire que le rapport de recherche internationale doit être établi pour les différentes inventions qui ont été identifiées dans l'invitation et pour lesquelles des taxes additionnelles ont été payées. Il est exclu dans ce système que l'on puisse distinguer d'autres inventions un stade ultérieur de la procédure en vue de percevoir d'autres taxes additionnelles pour la recherche. Dans les Directives concernant la recherche internationale selon le PCT, il est rappelé expressément que les conditions générales précitées valent aussi pour le cas où l'absence d'unité est constatée a posteriori (chapitre VII, 10), et il est même précisé encore plus clairement que le nombre de taxes additionnelles à payer pour la recherche doit être indiqué.

12. Si l'ISA est tenue d'identifier dans la première et unique invitation les diverses inventions pour lesquelles le déposant doit payer des taxes additionnelles afin de recevoir un rapport de recherche complet, c'est pour que le déposant puisse décider en connaissance de cause s'il a intérêt à payer ces taxes additionnelles. Pour ce faire, il doit savoir ce qu'il obtient en échange du paiement de ces taxes.

13. Certes, tant que la recherche n'est pas terminée, il peut arriver que l'ISA ne dispose pas de tous les éléments pour évaluer sous tous ses aspects l'unité de l'invention. Dans le cadre de la recherche, l'unité de l'invention ne peut de toute façon être évaluée qu'à titre provisoire puisque l'ISA n'est pas compétente pour l'examen quant au fond et que la perception de taxes additionnelles ne doit avoir lieu que si la situation est claire (cf. décision G 1/89, citée ci-dessus, point 8 des motifs). Il ne peut manifestement être considéré que la situation est claire si l'ISA, ayant déjà effectué une recherche sur une partie de l'invention, n'est toujours pas en mesure d'identifier plusieurs inventions distinctes.

14. Dans le système actuel institué par le PCT, il n'est pas possible de se fonder sur les résultats finals de la recherche pour réclamer des taxes additionnelles. Au contraire, l'invita-

lung zusätzlicher Gebühren muß vielmehr vor Erstellung des Recherchenberichts ergehen. Insofern besteht immer die Möglichkeit, daß sich aus der Recherche für die Teile der internationalen Anmeldung, für die Gebühren gezahlt worden sind, a posteriori Einwände wegen mangelnder Einheitlichkeit ergeben, die in einer vorherigen Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren nicht geltend gemacht wurden. Da die ISA zudem verpflichtet ist, den internationalen Recherchenbericht innerhalb von drei Monaten nach Eingang des Recherchenexemplars bzw. innerhalb von neun Monaten nach dem Prioritätsdatum zu erstellen (R. 42.1 PCT), bliebe in den meisten Fällen ohnehin keine Zeit für mehrere aufeinanderfolgende Aufforderungen zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren, die sich auf das zum Zeitpunkt der jeweiligen Aufforderung vorliegende Rechercheergebnis stützen.

15. Wie der vorliegende Fall zeigt, können mehrere solche Zahlungsaufforderungen in Folge dazu führen, daß die Frage der Einheitlichkeit der Erfindung vor drei Instanzen gleichzeitig anhängig wird: Der Widerspruch gegen die erste Aufforderung kann schon bei der Beschwerdekammer anhängig sein, während bei der Überprüfungsstelle der ISA ein weiterer Widerspruch gegen die zweite Aufforderung vorliegt und die Recherchenabteilung aufgrund der inzwischen vorliegenden Rechercheergebnisse immer noch weitere Zahlungsaufforderungen erläßt. Dies widerspricht den Grundprinzipien des Verfahrensrechts, die auch auf Widerspruchssachen Anwendung finden (vgl. die unveröffentlichte Entscheidung W 53/91 vom 19. Februar 1992). Sobald Widerspruch eingelegt worden ist, ist das EPA als ISA nur noch für die vorherige Überprüfung der Frage zuständig, ob die bereits ergangene Aufforderung berechtigt war (R. 40.2 e) PCT). Das EPA ist nicht befugt, die Frage der Uneinheitlichkeit im selben Recherchenverfahren ein zweites oder sogar weitere Male aufzuwerfen. Ein Beteiligter hat nämlich Anspruch darauf, daß ein und dieselbe Sache in einem einzigen Verfahren entschieden wird und er nicht gezwungen ist, in derselben Sache in mehreren Verfahren Rechtsmittel einzulegen. Zu bedenken ist auch, daß die Stellungnahme der Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung über den Widerspruch unter Umständen eine etwaige weitere Feststellung der Uneinheitlichkeit präjudizieren kann.

search fees has to be sent before the search report is established. This implies that the result of the search on those parts of the international application for which fees have been paid may entail a posteriori objections of non-unity not considered in a previous invitation to pay additional search fees. In addition, the ISA is obliged to establish the international search report within three months from receipt of the search copy or nine months from the priority date (Rule 42.1 PCT). This leaves in most cases no time for successive invitations to pay additional search fees on the basis of the result of the search at the time of each invitation.

15. As the present case illustrates, successive invitations to pay additional search fees can have the consequence that the question of unity of invention becomes pending at three instances at the same time: the protest for the first invitation may be pending before the Board of Appeal when at the same time the Review Panel of the ISA is faced with a further protest against the second invitation and the Search Division is still issuing further invitations on the basis of the search results obtained meanwhile. This would be in conflict with basic principles of procedural law which apply also in protest cases (cf W 53/91, dated 19 February 1992, not published). Once a protest is filed, the EPO acting as ISA remains competent only for the prior review of the justification of the invitation already issued (Rule 40.2(e) PCT). It is not entitled to raise the question of non-unity a second or even further times in the same search procedure. This would be detrimental to the right of a party to have one and the same case be decided in one proceeding, and not to be forced to seek legal redress in respect of the same case in several proceedings. It would also disregard the fact that the position to be taken by the Board of Appeal in its decision on the protest may become prejudicial for any further finding of non-unity.

tion à acquitter des taxes additionnelles pour la recherche doit être envoyée avant que le rapport de recherche ne soit établi. Les résultats de la recherche effectuée pour les parties de la demande internationale pour lesquelles des taxes ont été payées peuvent ainsi faire naître a posteriori des objections concernant le défaut d'unité qui n'avaient pas été soulevées dans une invitation antérieure à payer des taxes additionnelles pour la recherche. En outre, l'ISA est tenue d'établir le rapport de recherche internationale dans un délai de trois mois à compter de la réception de la copie de recherche ou de neuf mois à compter de la date de priorité (règle 42.1 PCT), ce qui, la plupart du temps, ne laisse pas le temps d'envoyer des invitations successives à payer des taxes additionnelles pour la recherche établies sur la base des résultats de la recherche à la date d'envoi de chaque invitation.

15. La présente affaire montre que lorsqu'il est envoyé des invitations successives à payer des taxes additionnelles pour la recherche, la question de l'unité de l'invention se voit examinée en même temps par trois instances : la chambre de recours peut avoir à décider du bien-fondé de la réserve émise à propos de la première invitation, tandis que l'instance de réexamen de l'ISA doit examiner une deuxième réserve formulée à l'encontre de la deuxième invitation et que la division de la recherche continue d'envoyer d'autres invitations à payer eu égard aux résultats de la recherche obtenus entre-temps. La situation ainsi créée va à l'encontre des principes de base du droit procédural qui sont également applicables à la procédure de réserve (cf. décision W 53/91, en date du 19 février 1992, non publiée). Une fois qu'une réserve a été formulée, l'OEB agissant en qualité d'ISA ne reste compétente que pour vérifier au préalable si l'invitation à payer une taxe additionnelle était justifiée (règle 40.2e) PCT), mais n'a pas le droit de soulever la question du défaut d'unité une deuxième fois ou plusieurs fois au cours de la même procédure de recherche, si l'on veut que soit respecté le droit d'une partie d'obtenir qu'il soit statué sur une seule et même affaire dans le cadre d'une seule procédure, sans devoir dans une même affaire engager plusieurs procédures pour pouvoir obtenir réparation. En outre, soulever plusieurs fois la question du défaut d'unité reviendrait à négliger le fait que la décision que la chambre de recours prendra au sujet de la réserve pourra aller à l'encontre des constatations ultérieures au sujet du défaut d'unité.

16. Wenn es der ISA zweckdienlich erscheint, kann sie den Anmelder wie im vorliegenden Fall auffordern, selbst vorzuschlagen, wie er die einzelnen Erfindungen abgrenzen würde. Dies kann jedoch, wie aus den vorstehenden Ausführungen folgt, nur vor Absendung der Aufforderung nach Regel 40 PCT geschehen. Bei Absendung der Aufforderung muß sich die ISA darüber schlüssig sein, für welche separaten Erfindungen zusätzliche Recherchegebühren erhoben werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Der Widerspruch wird zurückgewiesen.
2. Die zusätzlichen Recherchegebühren, die auf die Aufforderungen der ISA vom 22. Juli 1996 und 12. November 1996 hin entrichtet wurden, werden zurückgezahlt.

16. The ISA may find it appropriate, as in the present case, to address the applicant and invite him to suggest how he would group separate inventions. As follows from the preceding, this can, however, only be done before the invitation under Rule 40 PCT is sent. When sending the invitation, the ISA must have come to a conclusion for which separate inventions additional search fees are charged.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The protest is dismissed.
2. The additional search fees paid in connection with the invitations by the ISA dated 22 July 1996 and 12 November 1996 shall be reimbursed.

16. L'ISA peut juger bon, comme dans la présente affaire, de s'adresser au déposant pour l'inviter à proposer comment il regrouperait diverses inventions. Mais il ressort des considérations qui précèdent qu'elle ne peut le faire qu'avant l'envoi de l'invitation au titre de la règle 40 PCT. Lorsqu'elle envoie cette invitation, l'ISA doit avoir déterminé quelles sont les différentes inventions pour lesquelles il y a lieu de réclamer des taxes additionnelles pour la recherche.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La réserve est rejetée.
2. Les taxes additionnelles pour la recherche acquittées à la suite des invitations à payer envoyées par l'ISA le 22 juillet 1996 et le 12 novembre 1996 sont remboursées.

MITTEILUNGEN DES EURO- PÄISCHEN PATENTAMTS

Beschluß des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 7. Januar 1999 zur Ausführung der Gebührenordnung und über die Änderung der Vorschriften über das laufende Konto und ihrer Anhänge

Der Präsident des Europäischen Patentamts,

gestützt auf die Gebührenordnung, insbesondere Artikel 5 Absatz 2 und Artikel 10c,

gestützt auf Artikel 10 des Europäischen Patentübereinkommens,

im Hinblick auf den Beschluß des Verwaltungsrats vom 10. Dezember 1998¹ zur Änderung der Gebührenordnung

Beschließt:

Artikel 1

Der Bagatellbetrag nach Artikel 10c der Gebührenordnung wird auf 10,20 Euro festgesetzt.

Artikel 2

Die Vorschriften über das laufende Konto und ihre Anhänge (ABl. EPA 1982, 15, ABl. EPA 1987, 376, Beilage zum ABl. EPA 12/1990, 7, ABl. EPA 1993, 366 und Beilage zum ABl. EPA 6/1994, 1) werden wie folgt geändert²:

1. Nr. 3 der Vorschriften über das laufende Konto erhält folgende Fassung:

"3. Die laufenden Konten werden am Sitz des EPA in München ausschließlich in Euro geführt."

2. Nr. 4 der Vorschriften über das laufende Konto erhält folgende Fassung:

"4. Die erste Einzahlung sowie die späteren Einzahlungen zur Auffüllung

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Decision of the President of the European Patent Office dated 7 January 1999 implementing the Rules relating to Fees and amending the Arrangements for deposit accounts and their annexes

The President of the European Patent Office,

Having regard to the Rules relating to Fees, and in particular Article 5, paragraph 2, and Article 10c thereof,

Having regard to Article 10 of the European Patent Convention,

In view of the decision of the Administrative Council dated 10 December 1998¹ amending the Rules relating to Fees,

Has decided as follows:

Article 1

The insignificant amount referred to in Article 10c of the Rules relating to Fees shall be fixed at euro 10,20.

Article 2

The Arrangements for deposit accounts and their annexes (OJ EPO 1982, 15, OJ EPO 1987, 376, Supplement to OJ EPO 12/1990, 7, OJ EPO 1993, 366, and Supplement to OJ EPO 6/1994, 1) shall be amended as follows²:

1. Point 3 of the Arrangements for deposit accounts shall read as follows:

"3. The deposit accounts will be kept in euro only at the headquarters of the EPO in Munich."

2. Point 4 of the Arrangements for deposit accounts shall read as follows:

"4. The payment of the initial deposit and subsequent payments replenish-

COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

Décision du Président de l'Office européen des brevets en date du 7 janvier 1999, concernant l'application du règlement relatif aux taxes et modifiant la réglementation applicable aux comptes courants et ses annexes

Le Président de l'Office européen des brevets,

vu le règlement relatif aux taxes, et notamment ses articles 5, paragraphe 2, et 10quater,

vu l'article 10 de la Convention sur le brevet européen,

eu égard à la décision du Conseil d'administration du 10 décembre 1998¹ modifiant le règlement relatif aux taxes,

Décide :

Article premier

Le montant insignifiant visé à l'article 10quater du règlement relatif aux taxes est fixé à 10,20 euro.

Article 2

La réglementation applicable aux comptes courants et ses annexes (JO OEB 1982, 15, JO OEB 1987, 376, supplément au JO OEB 12/1990, 7, JO OEB 1993, 366 et supplément au JO OEB 6/1994, 1) sont modifiées comme suit² :

1. Le point 3 de la réglementation applicable aux comptes courants est remplacé par le texte suivant :

"3. Les comptes courants sont tenus uniquement en euro au siège de l'OEB à Munich."

2. Le point 4 de la réglementation applicable aux comptes courants est remplacé par le texte suivant :

"4. Le versement de la provision initiale ainsi que les versements

¹ Veröffentlicht auf Seite 5 dieser Ausgabe des Amtsblatts.

² Eine Neufassung der Vorschriften über das laufende Konto und ihrer Anhänge wird in der nächsten Ausgabe des Amtsblatts bekanntgemacht.

¹ Published on page 5 of this edition of the Official Journal.

² A revised version of the Arrangements for deposit accounts and their annexes will be published in the next issue of the Official Journal.

¹ Publié à la page 5 du présent numéro du Journal officiel.

² La nouvelle version de la réglementation applicable aux comptes courants et de ses annexes sera publiée dans le prochain numéro du Journal officiel.

des Kontos haben grundsätzlich in Euro zu erfolgen. Zahlungen in einer anderen Wahrung werden nur angenommen, wenn die betreffende Wahrung frei in Euro konvertierbar ist; der eingezahlte Betrag wird dann fur die Gutschrift auf dem laufenden Konto unter Zugrundelegung des tatsachlich erzielten Wechselkurses oder, wenn die Zahlung auf ein Konto der EPO in einem anderen Land als der Bundesrepublik Deutschland erfolgt ist, unter Zugrundelegung des Wechselkurses am Tag der Gutschrift auf dem genannten Konto in Euro umgerechnet."

3. Nr. 6.6, erster Satz, der Vorschriften uber das laufende Konto erhalt folgende Fassung:

"6.6 Die Verwaltungsgebuhr betragt 30% des Fehlbetrags, jedoch mindestens 51 Euro und hochstens 306 Euro."

4. Nr. 6.8 b), erster Halbsatz, der Vorschriften uber das laufende Konto erhalt folgende Fassung:

"b) eine Zuschlagsgebuhr in Hohle von 10% der betreffenden Gebuhr oder Gebuhren, hochstens jedoch 153 Euro, entrichtet hat;"

5. Nr. 5.3 der Vorschriften uber das automatische Abbuchungsverfahren wird wie folgt geandert:

"5.3 Die Abbuchung erfolgt in Euro in Hohle des Betrags, der am magebenden Zahlungstag der jeweiligen Gebuhr gultig ist."

6. Nr. 9 der Vorschriften uber das automatische Abbuchungsverfahren wird wie folgt geandert:

"9. Die Verwaltungsgebuhr betragt 5% des Fehlbetrags pro magebendem Zahlungstag, an dem ein Fehlbetrag entsteht, jedoch mindestens 51 Euro und hochstens 766 Euro pro magebendem Zahlungstag."

7. Nr. 3.8 der Vorschriften uber die Abbuchung vom laufenden Konto per Magnetband wird wie folgt geandert:

"3.8 Die Verwaltungsgebuhr betragt 5% des Fehlbetrags, jedoch mindestens 51 Euro und hochstens 766 Euro."

ing the account must in principle be effected in euro. If they are effected in a currency other than the euro, they will be accepted provided that the currency in question is freely convertible into euro and the amount of the payment will then be converted, for entry on the deposit account, into euro at the rate of exchange obtained or, where payment has been made into one of the accounts opened in the name of the EPO in countries other than the Federal Republic of Germany, the rate of exchange pertaining on the day on which that account is credited."

3. Point 6.6, first sentence, of the Arrangements for deposit accounts shall read as follows:

"6.6 The administrative fee shall be 30% of the amount not covered by the account, but shall not be less than euro 51 or more than euro 306."

4. Point 6.8 (b), first half-sentence, of the Arrangements for deposit accounts shall read as follows:

"(b) paid a surcharge of 10% on the relevant fee or fees, but not exceeding euro 153;"

5. Point 5.3 of the Arrangements for the automatic debiting procedure shall be amended as follows:

"5.3 The debit shall be effected in euro in the amount applicable for the fee in question on the date to be considered as the date on which payment is made (hereinafter "decisive payment date")."

6. Point 9 of the Arrangements for the automatic debiting procedure shall be amended as follows:

"9. The administrative fee shall be 5% of the amount not covered by the account – but not less than euro 51 or more than euro 766 – for every decisive payment date affected."

7. Point 3.8 of the Arrangements governing the use of magnetic tapes for debiting deposit accounts shall be amended as follows:

"3.8 The administrative fee shall be 5% of the amount not covered by the account, but shall not be less than euro 153 or more than euro 766."

ulteriurs de reapprovisionnement du compte doivent en principe ˆtre faits en euro. S'ils sont effectues dans une autre monnaie, ils ne sont acceptes que si cette monnaie est librement convertible en euro et le montant du versement est alors, pour inscription au credit du compte courant, converti en euro sur la base du cours du change realise ou, lorsque le versement a ˆte fait a l'un des comptes ouverts au nom de l'OEB dans des pays autres que l'Allemagne, sur la base du cours du change du jour de l'inscription au credit de ce compte."

3. Le point 6.6, premiere phrase de la reglementation applicable aux comptes courants est remplace par le texte suivant :

"6.6 La taxe d'administration s'eleve a 30 % du montant restant dˆu, sans toutefois pouvoir ˆtre inferieure a 51 euro ou superieure a 306 euro."

4. Le point 6.8 b), premiere partie de la phrase, de la reglementation applicable aux comptes courants est remplace par le texte suivant :

"b) a acquitte une surtaxe d'un montant egal a 10% de la ou des taxes dues, mais n'excedant pas 153 euro ;"

5. Le point 5.3 de la reglementation relative a la procedure de prelevement automatique est remplace par le texte suivant :

"5.3 Le montant preleve sera le montant en euro de la taxe d'apres les baremes en vigueur a la date a laquelle le paiement est repute effectue."

6. Le point 9 de la reglementation relative a la procedure de prelevement automatique est remplace par le texte suivant :

"9. La taxe d'administration due chaque fois qu'une date de paiement n'a pu ˆtre respectee represente 5 % du montant restant dˆu a la date a laquelle le paiement aurait dˆu ˆtre effectue, sans toutefois pouvoir ˆtre inferieure a 51 euro ni superieure a 766 euro."

7. Le point 3.8 de la reglementation relative a l'utilisation de bandes magnetiques pour le debit des comptes courants est remplace par le texte suivant :

"3.8 La taxe d'administration s'eleve a 5 % du montant restant dˆu, sans toutefois pouvoir ˆtre inferieure a 153 euro ou superieure a 766 euro."

8. In den Datenträgerspezifikationen (Anlagen 1 und 2 zu den Vorschriften über die Abbuchung vom laufenden Konto per Magnetband) wird "DEM" durch "Euro" ersetzt.

Artikel 3

Bis zum Ablauf der am 31. Dezember 2001 endenden Übergangszeit zur Ablösung der nationalen Währungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die an der Euro-Zone teilnehmen, gelten folgende Übergangsbestimmungen:

1. Die laufenden Konten werden parallel in Euro und in Deutschen Mark geführt. Einzelabbuchungsaufträge (Nr. 6.2 der Vorschriften über das laufende Konto) können in Euro oder in Deutschen Mark erteilt werden. Hingegen werden im automatischen Abbuchungsverfahren fällig werdende Gebühren weiterhin in Deutschen Mark abgebucht, es sei denn, der Kontoinhaber beantragt schriftlich bei der Direktion Kassen- und Rechnungswesen des EPA in München deren künftige Abbuchung generell in Euro. Ein solcher Antrag kann nicht widerrufen werden und gilt für alle Anmeldungen, für die der Kontoinhaber einen automatischen Abbuchungsauftrag erteilt hat.

2. Zahlungen für laufende Konten haben grundsätzlich in Euro oder in Deutschen Mark zu erfolgen. Zahlungen in einer anderen Währung werden nur angenommen, wenn die betreffende Währung frei konvertierbar ist. Bei Zahlungen in der Währung eines an der Euro-Zone teilnehmenden Mitgliedstaats der Europäischen Union wird der eingezahlte Betrag mit dem Euro-Umrechnungskurs dem laufenden Konto gutgeschrieben. Eingezahlte Beträge in der Währung eines EPÜ-Vertragsstaats, der nicht an der Euro-Zone teilnimmt, oder eines Staates, der nicht dem EPÜ angehört, werden für die Gutschrift auf dem laufenden Konto unter Zugrundelegung des tatsächlich erzielten Wechselkurses in Euro umgerechnet; wenn die Zahlung auf ein Konto der Europäischen Patentorganisation in einem Staat vorgenommen worden ist, der nicht an der Euro-Zone teilnimmt, erfolgt die Umrechnung unter Zugrundelegung des Wechselkurses am Tage der Gutschrift auf dem Konto der Europäischen Patentorganisation.

3. Wird die Verwaltungsgebühr nach Nr. 6.6 der Vorschriften über das laufende Konto in DEM entrichtet, so

8. In the data carrier specifications (Annexes 1 and 2 to the Arrangements governing the use of magnetic tapes for debiting deposit accounts) "DEM" shall be replaced by "euro".

Article 3

Until 31 December 2001, the end of the transitional period for replacement of national currencies in the member states of the European Union participating in the euro area, the following transitional provisions will apply:

1. Deposit accounts will be kept in parallel in euro and in Deutsche Mark. Individual debit orders (point 6.2 of the Arrangements for deposit accounts) may be made out in euro or in Deutsche Mark. In contrast, fees falling due under the automatic debiting procedure will continue to be debited in Deutsche Mark unless the account holder files a written request with the Directorate Treasury and Accounts at the EPO in Munich for all future debits to be made in euro. A request of this kind is irrevocable and will apply to all applications in respect of which the account holder has issued an automatic debit order.

2. Payments for deposit accounts must in principle be effected in euro or in Deutsche Mark. Payments in any other currency will be accepted as long as the currency in question is freely convertible. In the case of payments made in the currency of a member state of the European Union participating in the euro area the amount of the payment will be credited to the deposit account at the euro conversion rate. Payments made in the currency of an EPC contracting state not participating in the euro area or of a non-EPC contracting state will be converted into euro, for entry on the deposit account, at the rate of exchange obtained; where the payment has been made into one of the accounts opened in the name of the European Patent Organisation in a state not participating in the euro area it will be converted at the rate of exchange pertaining on the day on which the amount was credited to the account held by the European Patent Organisation.

3. Where the administrative fee under point 6.6 of the Arrangements for deposit accounts is paid in DEM it

8. Dans les prescriptions concernant les caractéristiques du support de données et la structure des données (annexes 1 et 2 de la réglementation relative à l'utilisation de bandes magnétiques pour le débit des comptes courants), "DEM" est remplacé par "euro".

Article 3

Les dispositions transitoires suivantes sont applicables jusqu'à l'expiration, au 31 décembre 2001, de la période transitoire prévue pour le remplacement des monnaies nationales des Etats membres de l'Union européenne participant à la zone euro :

1. Les comptes courants sont tenus parallèlement en euro et en deutsche mark. Les ordres de débit individuels (point 6.2 de la réglementation applicable aux comptes courants) peuvent être donnés en euro ou en deutsche mark. En revanche, pour la procédure de prélèvement automatique, les taxes devenues exigibles continuent d'être prélevées en deutsche mark, sauf si le titulaire du compte demande par écrit à la direction Trésorerie et comptabilité de l'OEB à Munich que ce prélèvement ait lieu à l'avenir, de façon générale, en euro. Une telle demande est irrévocable et vaut pour toutes les demandes de brevet pour lesquelles le titulaire du compte a donné un ordre de prélèvement automatique.

2. Les versements sur des comptes courants doivent en principe être faits en euro ou en deutsche mark. S'ils sont effectués dans une autre monnaie, ils ne sont acceptés que si cette monnaie est librement convertible. En cas de paiement dans la monnaie d'un Etat membre de l'Union européenne participant à la zone euro, le montant du paiement est porté au crédit du compte courant au taux de conversion de l'euro. Les montants payés dans la monnaie d'un Etat partie à la CBE qui ne participe pas à la zone euro ou d'un Etat qui n'est pas partie à la CBE sont, pour l'inscription au crédit du compte courant, convertis en euro sur la base du cours du change réalisé. Si le paiement a été effectué sur l'un des comptes de l'Organisation européenne des brevets dans un Etat qui ne participe pas à la zone euro, il est converti sur la base du cours du change du jour de l'inscription au crédit du compte de l'Organisation européenne des brevets.

3. Si la taxe d'administration visée au point 6.6 de la réglementation applicable aux comptes courants est

beträgt sie mindestens 99,75 DEM und höchstens 598,48 DEM.

shall not be less than DEM 99,75 or more than DEM 598,48.

payée en DEM, elle s'élève à 99,75 DEM au minimum et à 598,48 DEM au maximum.

4. Wird die Zuschlagsgebühr nach Nr. 6.8 b) der Vorschriften über das laufende Konto in DEM entrichtet, so beträgt sie höchstens 299,24 DEM.

4. Where the surcharge under Nr. 6.8 (b) of the Arrangements for deposit accounts is paid in DEM it shall not be more than DEM 299,24.

4. Si la surtaxe visée au point 6.8 b) de la réglementation applicable aux comptes courants est payée en DEM, elle s'élève à 299,24 DEM au maximum.

5. Wird die Verwaltungsgebühr nach Nr. 9 der Vorschriften über das automatische Abbuchungsverfahren in DEM abgebucht, so beträgt sie mindestens 99,75 DEM und höchstens 1498,17 DEM pro maßgebendem Zahlungstag.

5. Where the administrative fee under point 9 of the Arrangements for the automatic debiting procedure is debited in DEM it shall not be less than DEM 99,75 or more than DEM 1498,17 for every decisive payment date affected.

5. Si la taxe d'administration visée au point 9 de la réglementation relative à la procédure de prélèvement automatique est prélevée en DEM, elle s'élève à 99,75 DEM au minimum et à 1498,17 DEM au maximum par date de paiement n'ayant pu être respectée.

6. Wird die Verwaltungsgebühr nach Nr. 3.8 der Vorschriften über die Abbuchung vom laufenden Konto per Magnetband in DEM entrichtet, so beträgt sie mindestens 299,24 DEM und höchstens 1498,17 DEM.

6. Where the administrative fee under point 3.8 of the Arrangements governing the use of magnetic tapes for debiting deposit accounts is paid in DEM it shall not be less than DEM 299,24 or more than DEM 1498,17.

6. Si la taxe d'administration visée au point 3.8 de la réglementation relative à l'utilisation de bandes magnétiques pour le débit des comptes courants est payée en DEM, elle s'élève à 299,24 DEM au minimum et à 1498,17 DEM au maximum.

7. Die auf Grund der Datenträgerspezifikationen (Anlagen 1 und 2 zu den Vorschriften über die Abbuchung vom laufenden Konto per Magnetband) erstellten Unterlagen können auch auf Deutsche Mark lauten.

7. Documents generated on the basis of the data carrier specifications (Annexes 1 and 2 to the Arrangements governing the use of magnetic tapes for debiting deposit accounts) may also be drawn up in Deutsche Mark.

7. Les pièces établies sur la base des prescriptions concernant les caractéristiques du support de données et la structure des données (annexes 1 et 2 de la réglementation relative à l'utilisation de bandes magnétiques pour le débit des comptes courants) peuvent également être libellées en deutsche mark.

Artikel 4

Dieser Beschluß tritt am 2. März 1999 in Kraft. Mit Wirkung vom gleichen Tage wird Artikel 2 des Beschlusses vom 10. Dezember 1990³ aufgehoben.

Article 4

This decision shall enter into force on 2 March 1999. Article 2 of the decision of 10 December 1990³ shall be cancelled with effect from the same date.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le 2 mars 1999. L'article 2 de la décision du 10 décembre 1990³ est annulé avec effet à cette même date.

Geschehen zu München am 7. Januar 1999.

Done at Munich, 7 January 1999.

Fait à Munich, le 7 janvier 1999.

Ingo KOBER
Präsident

Ingo KOBER
President

Ingo KOBER
Président

³ Beilage zu ABI. EPA 12/1990, 1.

³ Supplement to OJ EPO 12/1990, 1.

³ Supplément au JO OEB 12/1990, 1.

Beschluß des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 11. Dezember 1998 zur Anwendung von Regel 84a EPÜ* über den verspäteten Zugang von Schriftstücken

Der Präsident des Europäischen Patentamts, gestützt auf Artikel 10 (2) a) EPÜ und Regel 84a (1) EPÜ* beschließt:

* Eingefügt durch Beschluß des Verwaltungsrats vom 10. Dezember 1998 zur Änderung des Europäischen Patentübereinkommens und seiner Ausführungsordnung. ABI. EPA 1999, 1 (in diesem Heft).

Decision of the President of the European Patent Office dated 11 December 1998 concerning the application of Rule 84(a) EPC* on the late receipt of documents

Having regard to Article 10(2)(a) EPC and Rule 84a(1) EPC*, the President of the European Patent Office has decided as follows:

* Inserted by decision of the Administrative council of 10 December 1998 amending the European Patent Convention and its Implementing Regulations. OJ EPO 1999, 1 (in this issue).

Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 11 décembre 1998, relative à l'application de la règle 84bis CBE* concernant les pièces reçues tardivement

Le Président de l'Office européen des brevets, vu l'article 10(2)a) CBE* et la règle 84bis(1) CBE, décide :

* Insérée par décision du Conseil d'administration du 10 décembre 1998 modifiant la Convention sur le brevet européen et son règlement d'exécution. JO OEB 1999, 1 (dans ce numéro).

Artikel 1*Rechtzeitige Aufgabe und Nachweis*

Ein Schriftstück ist i. S. der Regel 84a EPÜ rechtzeitig aufgegeben, wenn es 5 Tage vor Ablauf der maßgeblichen Frist bei der Post oder einem in Artikel 2 genannten Übermittlungsdienst aufgegeben wurde. Die rechtzeitige Aufgabe des Schriftstücks ist auf Verlangen des EPA durch Vorlage des Einschreibbelegs der Post oder der Aufgabebestätigung des Übermittlungsdienstes nachzuweisen.

Artikel 2*Übermittlungsdienste*

Die vom EPA im Rahmen der Regel 84a EPÜ allgemein anerkannten Übermittlungsdienste sind: DHL, Express Post, Federal Express, TNT, UPS.

Artikel 3*Versendungsarten*

Regel 84a EPÜ findet nur Anwendung, wenn das Schriftstück als Einschreiben und, soweit außerhalb Europas aufgegeben, per Luftpost versandt wurde. Entsprechendes gilt für die Beförderung des Schriftstücks durch einen Übermittlungsdienst.

Artikel 4*Inkrafttreten*

Dieser Beschluß tritt am **1. Januar 1999** in Kraft.

Geschehen zu München, am 11. Dezember 1998

Ingo KOBER
Präsident

Article 1*Posting in due time and proof thereof*

A document shall have been received in due time within the meaning of Rule 84a EPC, if it was posted or delivered to one of the delivery services referred to in Article 2 five days before the expiry of the relevant time limit. At the request of the EPO, confirmation of registration by the post office or of receipt by the delivery service shall be provided as evidence that the document was posted in due time.

Article 2*Delivery services*

Those delivery services generally recognised by the EPO within the framework of Rule 84a EPC shall be: DHL, Express Post, Federal Express, TNT, UPS.

Article 3*Methods of despatch*

Rule 84a EPC shall only apply if the document was sent as a registered letter and, if posted outside Europe, by airmail. This applies mutatis mutandis to the transportation of the document by a delivery service.

Article 4*Entry into force*

This decision shall enter into force on **1 January 1999**.

Done at Munich on 11 December 1998

Ingo KOBER
Präsident

Article premier*Remise dans les délais et preuve*

Une pièce est remise dans les délais au sens de la règle 84bis CBE, si elle a été postée ou remise à une entreprise d'acheminement mentionnée à l'article 2 cinq jours avant l'expiration du délai applicable. La remise dans les délais doit être prouvée, sur demande de l'OEB, par la présentation du récépissé d'envoi recommandé de la poste ou du récépissé de l'entreprise d'acheminement.

Article 2*Entreprises d'acheminement*

Les entreprises d'acheminement généralement reconnues par l'OEB dans le cadre de l'application de la règle 84bis CBE sont : DHL, Express Post, Federal Express, TNT, UPS.

Article 3*Modes d'expédition*

La règle 84bis CBE n'est applicable que si la pièce a été envoyée en courrier recommandé et, dans le cas où elle est expédiée depuis un pays situé hors d'Europe, par voie aérienne. Cela s'applique mutatis mutandis lorsque le transport de la pièce est assuré par une entreprise d'acheminement.

Article 4*Entrée en vigueur*

La présente décision entre en vigueur le **1^{er} janvier 1999**.

Fait à Munich, le 11 décembre 1998

Ingo KOBER
Président

Übersicht über die Tage, an denen die Annahmestellen des EPA und die nationalen Patentbehörden 1999 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 17. September 1998, ABI. EPA 1998, 554).

List of holidays observed by EPO filing offices and the national patent authorities in 1999

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 17 September 1998, OJ EPO 1998, 554).

Liste des jours de fermeture des bureaux de réception de l'OEB et des services nationaux de la propriété industrielle en 1999

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 17 septembre 1998, JO OEB 1998, 554).

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 1999 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.

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 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 1999, 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.

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 1999 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 das Technische Informationszentrum Berlin des Deutschen Patent- und Markenamts gelten nur die mit * gekennzeichneten, für die Dienststelle Jena die mit + gekennzeichneten Feiertage.

² Annahmestelle in München geschlossen.

³ Annahmestellen in Berlin und München geschlossen.

⁴ Annahmestelle in Den Haag geschlossen.

⁵ Annahmestellen in München und Den Haag geschlossen.

⁶ Samstag.

⁷ Sonntag.

⁸ Das britische Patentamt ist mit Ausnahme des 3.4.1999 und des 25.12.1999 an Samstagen für die Entgegennahme europäischer Patentanmeldungen, für die keine Priorität beansprucht wird, bis 13.00 Uhr geöffnet.

⁹ Nur in Rom.

¹⁰ Nur in Madrid.

¹¹ Das spanische Patentamt ist an Samstagen bis 14.00 Uhr geöffnet.

¹² Gilt nur für die Zweigstelle Straßburg.

¹³ Brückentage.

¹⁴ Noch nicht endgültig festgelegt.

¹ In the case of the Technisches Informationszentrum Berlin of the German Patent and Trademark Office, only the days marked * and for the Jena Annex only the days marked + apply.

² Filing office in Munich closed.

³ Filing offices in Berlin and Munich closed.

⁴ Filing office at The Hague closed.

⁵ Filing offices in Munich and The Hague closed.

⁶ Saturday.

⁷ Sunday.

⁸ 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 3 April 1999 and 25 December 1999.

⁹ Only in Rome.

¹⁰ Only in Madrid.

¹¹ The Spanish Patent Office is open until 14.00 hrs on Saturdays.

¹² Applies to the branch office in Strasbourg only.

¹³ Bridging days.

¹⁴ Not yet laid down definitely.

¹ Pour le Technisches Informationszentrum de Berlin de l'Office allemand des brevets et des marques, seuls sont fériés les jours marqués d'une * et pour l'agence de Jena les jours marqués d'une +.

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 Bureaux de réception de Munich et de La Haye fermés.

⁶ Samedi.

⁷ Dimanche.

⁸ A l'exception des 3.4.1999 et 25.12.1999, l'Office des brevets du Royaume-Uni 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.

⁹ Seulement à Rome.

¹⁰ Seulement à Madrid.

¹¹ L'Office espagnol des brevets sera ouvert les samedis jusqu'à 14 heures.

¹² S'applique seulement au centre régional à Strasbourg.

¹³ Jours de pont.

¹⁴ Pas encore fixées définitivement.

Tage - Days - Jours	EP	AT	BE	CH/LI	CY	DE ¹	DK	ES	FI	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	x	x
Heilige Drei Könige - Epiphany - Epiphanie 6.1.	x ²	x			x	x		x	x			x		x				x
Karfreitag - Good Friday - Vendredi Saint 2.4.	x			x	9.4.	x**	x	x	x	x ¹²	x	9.4.	x				x	x
Ostermontag - Easter Monday - Lundi de Pâques 5.4.	x	x	x	x	12.4.	x**	x		x	x	x	12.4.	x	x	x	x		x
Maifeiertag - May Day - Fête du travail 1.5. ⁶	x	x	x		x	x**		x	x	x	8.5.	x	3.5.	x	x	x	x	x
Christi Himmelfahrt - Ascension Day - Ascension 13.5.	x	x	x	x		x**	x		x	x					x	x		x
Pfingstmontag - Whit Monday - Lundi de Pentecôte 24.5.	x	x	x	x	31.5.	x**	x			x		31.5.	7.6.		x	x		x
Fronleichnam - Corpus Christi - Fête-Dieu 3.6.	x ²	x				x										x	x	
Mariä Himmelfahrt - Assumption Day - Assomption 15.8. ⁷	x	x	x		x	x		16.8.		x		x		x	x	x	x	
Allerheiligen - All Saints Day - Toussaint 1.11.	x ²	x	x			x		x		x				x	x	x	x	
Allerseelen - All Souls Day - Jour des Morts 2.11.			x												x			
Mariä Empfängnis - Feast of the Conception - Immaculée Conception 8.12.		x						x						x		x	x	
Heiliger Abend - Christmas Eve - Veille de Noël 24.12.	x				x		x		x				x				x	x
1. Weihnachtstag - Christmas Day - Jour de Noël 25.12. ⁶	x	x	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. ⁷	x	x	x	x	x	x**	x		x	x ¹²	x	x	x	x	x			x
Silvester - New Year's Eve - Saint Sylvestre 31.12.	x						x				x							x
Nationalfeiertag - National Commemoration Day - Fête nationale		26.10.	21.7.	1.8. ⁷	1.10.	3.10. 7**	5.6. ⁶	12.10.	6.12.	14.7.		25.3. 28.10.	17.3.	25.4. ⁷	23.6.	19.11.	10.6.	
Samstage - Saturdays - Samedis	x	x	x	x	x	x**	x	¹¹	x	x	⁸	x	x	x	x	x	x	x
Sonntage - Sundays - Dimanches	x	x	x	x	x	x**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Sonstige Tage - Other Days - Autres jours	30.4. ⁴ 5.5. ⁴ 3.10. ⁷		11.11. 15.11.	2.1. ⁶	25.3. 1.4. 28.10.	31.10. 7+	1.4. 30.4.	19.3. 1.4. 2.5. ^{7,10} 6.12.	25.6.	8.5. ⁶ 11.11.	3.5. 31.5. 30.8. 27.12. 28.12.	22.2.	2.8. 25.10. 28.12.	29.6. ^{6,9}	15.2. 16.8. ¹⁴ 30.8. 27.12. ¹⁴	27.1. 14.5. ¹³ 16.8. ¹³	16.2. 25.4. ⁷ 13.6. ⁷ 5.10. 1.12.	25.6.

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 1993, 94, 95, 96, 97, 98 –
je 12 Decken

Amtsblatt

Jg 1993, 94, 95, 96, 97, 98 – je 1 Decke

Der Preis für eine Decke beträgt
26 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

1993, 94, 95, 96, 97, 98 – 12 binders
each

Official Journal

1993, 94, 95, 96, 97, 98 – 1 binder
each

The price per binder is DEM 26 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

1993, 94, 95, 96, 97, 98 – 12 reliures
par année

Journal officiel de l'OEB

1993, 94, 95, 96, 97, 98 – 1 reliure par
année

Le prix d'une reliure est de 26 DEM,
frais d'envoi en sus.

VERTRETUNG**Europäische Eignungsprüfung**

Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung

1. Ernennung von Mitgliedern der Prüfungsausschüsse

Die Prüfungskommission hat mit Wirkung vom 23. November 1998 A. Land (NL) und G. Meier (DE) zu Mitgliedern eines der drei Prüfungsausschüsse ernannt; ihre Amtszeit endet am 31. Oktober 2000.

2. Prüfungsergebnisse

Die europäische Eignungsprüfung 1998 ist nach Artikel 17 (2) der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für zugelassene Vertreter (VEP) von dem folgenden Bewerber bestanden worden:

GERLI, Paolo F. M.

REPRESENTATION**European qualifying examination**

Examination Board for the European qualifying examination

1. Appointment of members of the examination committees

The Examination Board appointed A. Land (NL) and G. Meier (DE) with effect from 23 November 1998 as members of one of the three examination committees; their term of office will expire on 31 October 2000.

2. Examination results

In accordance with Article 17(2) of the Regulation on the European qualifying examination for professional representatives (REE) the following candidate was successful in the European qualifying examination 1998:

GERLI, Paolo F. M.

REPRESENTATION**Examen européen de qualification**

Jury d'examen pour l'examen européen de qualification

1. Nomination de membres des commissions d'examen

Le jury d'examen a nommé A. Land (NL) et G. Meier (DE) à compter du 23 novembre 1998, membres d'une des trois commissions d'examen ; leur mandat prendra fin au 31 octobre 2000.

2. Résultats de l'examen

En vertu de l'article 17 (2) du règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés (REE), le candidat suivant a été reçu à la session de 1998 de l'examen européen de qualification :

GERLI, Paolo F. M.

**Liste
der beim
Europäischen Patentamt
zugelassenen Vertreter***

**List of
professional
representatives before the
European Patent Office***

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

AT Österreich / Austria / Autriche

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Farniok, Christine (AT)
Bender + Co. GesmbH
Patentstelle Wien
Dr.-Boehringer-Straße 5-11
A-1121 Wien

BE Belgien / Belgium / Belgique

Eintragungen / Entries / Inscriptions

De Vleeschauwer, Nathalie Y.L.D. (BE)
Gevers & Vander Haeghen
Livornostraat, 7
B-1060 Brussel

Dunleavy, Kevin James (NL)
Hunton & Williams
Avenue Louise 326, B6
B-1050 Brussel

Gault, Nathalie Marie Jeanne (FR)
BVBA Procter & Gamble Europe Sprl
Temselaan 100
B-1853 Strombeek-Bever

* Alle in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragenen Personen sind Mitglieder des Instituts (*epi*).
Anschrift:
epi-Sekretariat
Erhardtstraße 27
D-80331 München
Tel. (+49-89)2017080
FAX (+49-89)2021548

* All persons on the list of professional representatives are members of the Institute (*epi*).
Address:
epi Secretariat
Erhardtstrasse 27
D-80331 Munich
Tel. (+49-89)2017080
FAX (+49-89)2021548

* Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés est membre de l'Institut (*epi*).
Adresse :
Secrétariat *epi*
Erhardtstrasse 27
D-80331 Munich
Tél. (+49-89)2017080
FAX (+49-89)2021548

Morelle, Evelyne Charlotte Isabelle (BE)
BVBA Procter & Gamble Europe Sprl
Temselaan 100
B-1853 Strombeek-Bever

Grisar, Daniel (BE)
Gevers & Vander Haeghen
Livornostraat, 7
B-1060 Brussel

Änderungen / Amendments / Modifications

Callewaert, Jean (BE)
Gevers & Vander Haeghen
Livornostraat, 7
B-1060 Brussel

Pieraerts, Jacques (BE)
Gevers & Vander Haeghen
Livornostraat, 7
B-1060 Brussel

Claeys, Pierre (BE)
Gevers & Vander Haeghen
Livornostraat, 7
B-1060 Brussel

Quintelier, Claude (BE)
Gevers & Vander Haeghen
Livornostraat, 7
B-1060 Brussel

De Palmenaer, Roger (BE)
Gevers & Vander Haeghen
Livornostraat, 7
B-1060 Brussel

Schmitz, Yvon (BE)
Gevers & Vander Haeghen
Livornostraat, 7
B-1060 Brussel

Gevers, Jacques (BE)
Gevers & Vander Haeghen
Livornostraat, 7
B-1060 Brussel

Van Reet, Joseph (BE)
Gevers & Vander Haeghen
Livornostraat, 7
B-1060 Brussel

Gevers, Florent (BE)
Gevers & Vander Haeghen
Livornostraat, 7
B-1060 Brussel

Van der Stock, Guy (BE)
Gevers & Vander Haeghen
Livornostraat, 7
B-1060 Brussel

Gevers, Marie-José (BE)
Gevers & Vander Haeghen
Livornostraat, 7
B-1060 Brussel

Vanderperre, Robert (BE)
Gevers & Vander Haeghen
Livornostraat, 7
B-1060 Brussel

CH Schweiz / Switzerland / Suisse

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Zwickl, Markus (AT)
Novartis AG
Patent- und Markenabteilung
CH-4002 Basel

Wächter, Roland (CH)
Birkenstrasse 3 A
CH-5442 Fislisbach

Löschungen / Deletions / Radiations

Änderungen / Amendments / Modifications

Ritscher, Thomas (CH)
Ritscher & Seifert
Patentanwälte
Forchstrasse 452
Postfach
CH-8029 Zürich

Gros, Florent (FR) - cf. FR
Nestec S.A.
Avenue Nestlé 55
CH-1800 Vevey

Jaconetty, Kenneth Edward (US) - cf. DE
Du Pont de Nemours International SA
Chemin du Pavillon 2
P.O. Box 50
CH-1218 Le Grand-Saconnex

DE Deutschland / Germany / Allemagne

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Berg, Peter (DE)
Siemens AG
Zentralabteilung Technik
St.-Martin-Straße 76
D-81541 München

Feldmeier, Jürgen (DE)
Tiedtke-Bühling-Kinne & Partner GbR
Patentanwälte
Bavariaring 4
D-80336 München

Fabry, Bernd (DE)
Henkel KGaA
Patente (VTP)
D-40191 Düsseldorf

Hunekohl, Martin (DE)
MAHLE GmbH
Pragstraße 26-46
D-70376 Stuttgart

Jaconetty, Kenneth Edward (US)
RCA K.G.
Reuter Chemische Apparatebau KG
Engesserstraße 4 b
D-79108 Freiburg i. Br.

Katérle, Axel (DE)
Trautenwolfstraße 1
D-80802 München

Kauffmann, Wolfgang Christian (DE)
Continental Teves AG & Co. oHG
Patent- und Lizenzabteilung
Guerrickestraße 7
D-60488 Frankfurt am Main

Kern, Gerbert (DE, CH)
Ganghofer Straße 23
D-82131 Stockdorf

Krieg, Robert Alexander (DE)
Bayer AG
KB-RP Patente und Lizenzen
D-51368 Leverkusen

Rumpler, Wolfgang (DE)
Henkel, Feiler & Hänzel
Patentanwälte
Möhlstraße 37
D-81675 München

Änderungen / Amendments / Modifications

Ahrens, Gabriele (DE)
Am Sportplatz 11
D-38104 Braunschweig

Becker, Eberhard (DE)
Patentanwälte
Kirschner & Kurig
Sollner Straße 38
D-81479 München

Brüning, Rolf (DE)
Lafarge Braas GmbH
Intellectual Property Department
Rembrücker Straße 50
D-63147 Heusenstamm

Diehl, Hermann O. Th. (DE)
Diehl Glaeser Hiltl & Partner
Patentanwälte
Postfach 34 01 15
D-80098 München

Frädrich, Wolfgang (DE)
Auergesellschaft GmbH
Patentabteilung
Postfach 620
D-12006 Berlin

Hiltl, Elmar (DE)
Diehl Glaeser Hiltl & Partner
Patentanwälte
Postfach 34 01 15
D-80098 München

Karmann, Klaus-Peter (DE)
Franz-Albert-Straße 28c
D-80999 München

Kirschner, Klaus Dieter (DE)
Patentanwälte
Kirschner & Kurig
Sollner Straße 38
D-81479 München

Leidescher, Thomas (DE)
Diehl, Glaeser, Hiltl & Partner
Patentanwälte
Postfach 34 01 15
D-80098 München

Reber, Gabriele (DE)
- cf. Ahrens, Gabriele (DE)

Richter, Bernhard (DE)
Meissner, Bolte & Partner
Karolinenstraße 27
D-90402 Nürnberg

Straus, Alexander (DE)
Patentanwälte
Kirschner & Kurig
Sollner Straße 38
D-81479 München

Thiele, Heinz (DE)
Egersdorfer Straße 7
D-90556 Cadolzburg

Zinken-Sommer, Rainer (DE)
VEAG Vereinigte Energiewerke AG
Patent- und Lizenzwesen
Allee der Kosmonauten 20
D-12651 Berlin

Löschungen / Deletions / Radiations

Vièl, Christof (DE) - cf. FR
Patentanwälte Vièl & Vièl
Postfach 65 04 03
D-66143 Saarbrücken

Wangemann, Horst (DE) - R. 102(1)
Sonsbecker Straße 5
D-40547 Düsseldorf

DK Dänemark / Denmark / Danemark

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Carlsson, Eva (SE)
Internationalt Patent-Bureau
Hoeje Taastrup Boulevard 23
DK-2630 Taastrup

Änderungen / Amendments / Modifications

Thalsole-Madsen, Kine Birgit (DK)
ACADIA Pharmaceuticals A/S
Fabriksparken 58
DK-2600 Glostrup

FR Frankreich / France**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Ducreux Bertrand, Marie (FR)
Rhodia Services
25, Quai Paul Doumer
F-92408 Courbevoie Cedex

Gandolfi, Isabelle Françoise (FR)
Cabinet Lavoix
2, Place d'Estienne d'Orves
F-75441 Paris Cedex 09

Gros, Florent (FR)
Pasteur Merieux Connaught
58, Avenue Leclerc
F-69007 Lyon

Vièl, Christof (DE)
Cabinet Vièl
1, rue des Bleuets
F-57520 Grosbliederstroff

Änderungen / Amendments / Modifications

Bernasconi, Jean Raymond (FR)
Cabinet Lavoix
2, Place d'Estienne d'Orves
F-75441 Paris Cedex 09

Bonnier, Patrick (FR)
France Télécom
Centre National d'Etudes
des Télécommunications
38-40, rue du Général Leclerc
F-92794 Issy Moulineaux Cedex 9

Colas des Francs, Jean (FR)
511, Route Départementale 113
F-78630 Morainvilliers

Gérardin, Robert Jean René (FR)
PROT' INNOV International SA
Résidence de l'Observatoire
3A, avenue Georges Clemenceau
Boîte Postale 2764
F-51066 Reims Cedex

Gosse, Michel (FR)
Alstom France SA
c/o CEGELEC
Division Prospective et Techniques
5, Avenue Newton
F-92142 Clamart Cedex

Rhein, Alain (FR)
Cabinet Bleger-Rhein
8, Avenue Pierre Mendès France
F-67300 Schiltigheim

Löschungen / Deletions / Radiations

Bloch, Robert (FR) - R. 102(2)a)
Bloch & Associés
2, square de l'Avenue du Bois
F-75116 Paris

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

Beacham, Annabel Rose (GB)
Frank B. Dehn & Co.
39 Old Steine
GB-Brighton BN1 1NH

Änderungen / Amendments / Modifications

Abbott, David John (GB)
Abel & Imray
20 Red Lion Street
GB-London WC1R 4PQ

Adams, Nicola (GB)
Abel & Imray
20 Red Lion Street
GB-London WC1R 4PQ

Bardo, Julian Eason (GB)
Abel & Imray
20 Red Lion Street
GB-London WC1R 4PQ

Barry, Patrick James (GB)
Abel & Imray
20 Red Lion Street
GB-London WC1R 4PQ

Blanco White, Henry Nicholas (GB)
Abel & Imray
20 Red Lion Street
GB-London WC1R 4PQ

Carter, Caroline Ann (GB)
Abel & Imray
20 Red Lion Street
GB-London WC1R 4PQ

Clayton, Anthony Nicholas (GB)
Burmah Castrol Trading Limited
Burmah Castrol House
Pipers Way
GB-Swindon, Wiltshire SN3 1RE

Coulson, Antony John (GB)
Abel & Imray
20 Red Lion Street
GB-London WC1R 4PQ

Darby, David Thomas (GB)
Abel & Imray
20 Red Lion Street
GB-London WC1R 4PQ

Funnell, Samantha Jane (GB)
Hepworth Lawrence Bryer & Bizley
Merlin House
Falconry Court
Baker's Lane
GB-Epping, Essex CM16 5DQ

Graves, Ronald (GB)
24 Fitzwilliam Avenue
Sutton
GB-Macclesfield, Cheshire SK11 0EJ

Greaves, Carol Pauline (GB)
C.P. Greaves & Co.
24 A Woodborough Road
GB-Winscombe, North Somerset BS25 1AD

Gymer, Keith Francis (GB)
Page Hargrave
Manfield House
1 Southampton Street
GB-London WC2R 0LR

Holt, Michael (GB)
Texas Instrument Limited
P.O. Box 5069
GB-Northampton NN4 7ZE

Legg, Cyrus James Grahame (GB)
Abel & Imray
20 Red Lion Street
GB-London WC1R 4PQ

Lowther, Deborah Jane (GB)
Abel & Imray
20 Red Lion Street
GB-London WC1R 4PQ

Mair, Richard Douglas (GB)
Abel & Imray
20 Red Lion Street
GB-London WC1R 4PQ

Nettleton, John Victor (GB)
Abel & Imray
20 Red Lion Street
GB-London WC1R 4PQ

Porteous, Alan (GB)
Grant, Spencer, Caisley & Porteous
New Garden House
78 Hatton Garden
GB-London EC1N 8JN

Randall, John Walter (GB)
3 Baileys Lane
Burton Overy
GB-Leicester LE8 9DD

Senior, Janet (GB)
Abel & Imray
20 Red Lion Street
GB-London WC1R 4PQ

Stallard, Gillian Kathleen (GB)
Abel & Imray
20 Red Lion Street
GB-London WC1R 4PQ

Targett, Kenneth Stanley (GB)
48 Meadowsweet Way
GB-Horton Heath, Hampshire SO50 7PD

Watts, Christopher Malcolm Kelway (GB)
Lucent Technologies UK Ltd
5 Mornington Road
GB-Woodford Green, Essex IG8 0TU

Williams, Janice (GB)
Brooklands Lodge
Goose Green
GB-Lyndhurst, Hants SO43 7BP

Löschungen / Deletions / Radiations

Matthezing, Robert Maarten (NL) - cf. NL
Shell International Ltd.
Shell Centre
4 York Road
GB-London SE1 7NA

Sommerville, John Henry (GB) - R. 102(1)
Sommerville & Rushton
45 Grosvenor Road
GB-St. Albans, Herts. AL1 3AW

Warren, Francis Charles (GB) - R. 102(1)
Undersett House
127 Main Road
GB-Emsworth, Hants PO10 8EY

IT Italien / Italy / Italie

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Maccalli, Marco (IT)
Mittler & C. s.r.l.
Viale Lombardia 20
I-20131 Milano

Änderungen / Amendments / Modifications

Crugnola, Pietro (IT)
Luppi & Crugnola s.r.l.
Via Corassori 54
I-41100 Modena

Luppi, Luigi (IT)
Luppi & Crugnola s.r.l.
Via Corassori 54
I-41100 Modena

Zavattoni Gusmeroli, Maria Chiara (IT)
- cf. Zavattoni, Maria Chiara (IT)

Zavattoni, Maria Chiara (IT)
Racheli & C. s.r.l.
Viale San Michele del Carso 4
I-20144 Milano

NL Niederlande / Netherlands / Pays-Bas**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Matthezing, Robert Maarten (NL)
Shell International B.V.
Intellectual Property Services
P.O. Box 384
NL-2501 CJ The Hague

Riemens, Roelof Harm (NL)
van Exter Polak & Charlouis B.V.
P.O. Box 3241
NL-2280 GE Rijswijk

van Wermeskerken, Stephanie C. (NL)
Octrooibureau LIOC B.V.
P.O.Box 13363
NL-3507 LJ Utrecht

Löschungen / Deletions / Radiations

Dunleavy, Kevin James (NL) - cf. BE
Intellectual Frontiers
Purmerendstraat 22
NL-6843 AC Arnhem

Rensen, Jan Geert (NL) - R. 102(1)
Zuiderklamp 22
NL-5672 HD Nuenen

Rhijnsburger, J.G. (NL) - R. 102(1)
Noorder Tuindorplaan 53
NL-2015 HJ Haarlem

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

Wahlström, Stig Christer Gunnar (SE)
Astra AB
Patent Department
S-151 85 Södertälje

**GEBÜHREN****Wichtiger Hinweis**

Dieser Ausgabe des Amtsblatts liegt das ab **2. März 1999** geltende Verzeichnis der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA bei. Es enthält die Beträge der Gebühren und Auslagen des EPA in Euro (siehe Beschluß des Verwaltungsrats auf Seite 5) und neue Gegenwerte in den Währungen der an der Euro-Zone teilnehmenden Staaten.

**FEES****Important notice**

Attached to this issue of the Official Journal is the schedule of fees, costs and prices of the EPO effective as from **2 March 1999**. It contains the amounts of the fees and costs of the EPO in euro (see Decision of the Administrative Council on page 5) together with new equivalents of the currencies of those states participating in the euro area.

**TAXES****Avis important**

Est annexé à ce numéro du Journal officiel le barème des taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB applicable à compter du **2 mars 1999**. Il contient les montants des taxes et frais de l'OEB en euro (cf. la décision du Conseil d'administration à la page 5) ainsi que les contre-valeurs des monnaies des Etats participant à la zone euro.

	Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
	1 Tagungen im Rahmen der Europäischen Patentorganisation	1 European Patent Organisation meetings	1 Réunions dans le cadre de l'Organisation européenne des brevets
	EPA	EPO	OEB
29.1.1999	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
9.–10.2.1999	Aufsichtsrat "Pensionsreservefonds" München	Supervisory Board "Pension Reserve Fund" Munich	Conseil de surveillance "Fonds de réserve pour pensions" Munich
16.–18.3.1999	Ausschuß "Patentrecht" München	Committee on Patent Law Munich	Comité "Droit des brevets" Munich
18.3.1999	SACEPO/PDI Wien	SACEPO/PDI Vienna	SACEPO/PDI Vienne
24.–26.3.1999	Arbeitsgruppe "Technische Information" Den Haag	Working Party on Technical Information The Hague	Groupe de travail "Information technique" La Haye
20.–22.4.1999	Verwaltungsrat Wien	Administrative Council Vienna	Conseil d'administration Vienne
26.–27.4.1999	Bauausschuß München	Building Committee Munich	Commission du bâtiment Munich
3.–7.5.1999	Haushalts- und Finanzausschuß München	Budget and Finance Committee Munich	Commission du budget et des finances Munich
15.–16.6.1999	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
17.–18.6.1999	SACEPO München	SACEPO Munich	SACEPO Munich
29.9.–1.10.1999	Arbeitsgruppe "Technische Information" Den Haag	Working Party on Technical Information The Hague	Groupe de travail "Information technique" La Haye
13.–14.10.1999	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
25.10.1999	Arbeitsgruppe "Statistik" München	Working Party on Statistics Munich	Groupe de travail "Statistiques" Munich
25.–29.10.1999	Haushalts- und Finanzausschuß München	Budget and Finance Committee Munich	Commission du budget et des finances Munich
7.–10.12.1999	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich

	Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
--	----------------	--------------------	------------

	epi	epi	epi
10.–11.5.1999	Rat des Instituts der zugelassenen Vertreter Florenz	Council of the Institute of Professional Representatives Florence	Conseil de l'Institut des mandataires agréés Florence
11.–12.10.1999	Rat des Instituts der zugelassenen Vertreter Berlin	Council of the Institute of Professional Representatives Berlin	Conseil de l'Institut des mandataires agréés Berlin

	2 Internationale Tagungen und Veranstaltungen	2 International meetings and events	2 Réunions et manifestations internationales
	WIPO	WIPO	OMPI
8.–12.2.1999	Zweite Plenarsitzung des Ständigen Ausschusses "Informationstechnologien" (SCIT) Genf	Second plenary session Standing Committee on Information Technologies (SCIT) Geneva	Comité permanent des techniques de l'information (SCIT) (deuxième session plénière) Genève
23.–25.6.1999	Konferenz über geistiges Eigentum und elektronischen Geschäftsverkehr Genf	Conference on Intellectual Property and Electronic Commerce Geneva	Conférence sur la propriété intellectuelle et le commerce électronique Genève
20.–29.9.1999	Versammlung der Vertragsstaaten der WIPO Genf	Assemblies of the Member States of WIPO Geneva	Assemblées des Etats membres de l'OMPI Genève

	Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
	3 Sonstige Veranstaltungen	3 Other events	3 Autres manifestations
	<i>Einrichtungen in den EPÜ-Vertragsstaaten und "Erstreckungsstaaten", die Tagungen zu Themen im Zusammenhang mit dem europäischen Patent-system oder nationalen Patentsystemen und verwandten Gebieten veranstalten, werden gebeten, der Direktion 5.2.2 des EPA im voraus Einzelheiten zu solchen Tagungen zu nennen, damit sie in diesen Teil des Terminkalenders aufgenommen werden können.</i>	<i>Organisations in the EPC contracting states and in "extension states" holding meetings on themes pertaining to the European or national patent systems and related subjects are invited to send advance details of such meetings to Directorate 5.2.2 of the EPO for inclusion in this part of the Calendar of events.</i>	<i>Les organisations des Etats parties à la CBE et des "Etats autorisant l'extension" qui prévoient de tenir des réunions sur des sujets en relation avec les systèmes européen et nationaux de brevets et sur des sujets voisins sont invitées à communiquer à l'avance des informations à ce sujet à la Direction 5.2.2 de l'OEB, pour que ces informations puissent être publiées dans cette partie du calendrier.</i>
	DE:		
1.-2.2.1999	FORUM ¹ Einführung in das Patentwesen II Dipl.-Ing. Heinz Bardehle, Peter Dihm Seminar-Nr. 99 02 105 München		
	GB:		
1.-3.2.1998	Training Programme on the European Patent for students preparing for the European Qualifying Examination 1999 ²		
	FR:		
2.-3.2.1998	IRPI ³ Les brevets, l'invention brevetable, dépôt en France et à l'étranger		
	GB:		
4.-5.2.1999	Management Forum Ltd. ⁴ International Patent Law and Practice Ref. No. E2-3099 Speakers from the EPO, EU Commission, UKPO, WIPO, Russia and the USA London		
8.2.1999	Management Forum Ltd. ⁴ Patent and Copyright protection for computer programs Ref. No. E2-3299 London		
	DE:		
9.-10.2.1999	FORUM ¹ PCT Schulungskurs II Yolande Coeckelbergs, Eric Wolff Seminar-Nr. 99 02 108 München		
11.-12.2.1999	FORUM ¹ PCT-Schulungskurs I Yolande Coeckelbergs (WIPO), Matthias Reischle (WIPO) Seminar-Nr. 99 02 104 München		

Terminkalender

Calendar
of events

Calendrier

	FR:	
22.–26.2.1999	CEIPI ⁵ Le Brevet européen, 2 ^e Séminaire La pratique de la rédaction de revendications et d'actes d'opposition Strasbourg	
	IT:	
3.–5.3.1999	FORUM ¹ Il Brevetto Europeo Aspetti Fondamentali di Deposito, Esame e Procedura Seminar-Nr. 99 03 470 Roma	
	DE:	
5.3.1999	FORUM ¹ Das Patentverletzungsverfahren Seminar-Nr. 99 03 101 Peter von Rospatt, Dr. Peter Meier-Beck Düsseldorf	
8.–10.3.1999	FORUM ¹ Einführung in das Patentwesen Dipl.-Ing. Heinz Bardehle Dipl.-Ing. Thomas Hammer Dr. Klaus P. Höller Seminar-Nr. 99 03 109 München	
9.–12.3.1999	FORUM ¹ Entscheidungspraxis EPA Seminar-Nr. 99 03 105 Dr. Ing. Heinz Joachim Reich Monika Aúz Castro München	
	GB:	
17.3.1999	Management Forum Ltd. ⁴ English and US Laws of Patent infringement and damages: The worth of a patent Conference No. E3-3299 London	
	DE:	
24.–25.3.1999	FORUM ¹ Arbeitnehmererfinderrecht Dr. Kurz Bartenbach Dipl.-Ing. Ortwin Hellebrand Seminar-Nr. 99 03 106 München	
	GB:	
21.–23.4.1999	Management Forum Ltd. ⁴ The European patent system Ref. No. E4-3099 London	
	DE:	
27.–28.4.1999	REBEL ⁶ Seminar 1 Anmeldung von nationalen und internationalen Patenten, Gebrauchsmustern, Marken und Geschmacksmustern in der Praxis sowie Grundlagen des Arbeitnehmererfindungsrechts	

	Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
29.–30.4.1999	VPP-Seminar ⁷ Dresden		
18.5.1999	REBEL ⁶ Seminar 2 Strategien zur optimalen Anmeldung und Nutzung nationaler und internationaler gewerblicher Schutzrechte		
	FR:		
3.6.1999	IRPI ³ Droit communautaire et propriété industrielle		
	GB:		
14.–15.6.1999	Management Forum Ltd. ⁴ European claim drafting Ref. No. E6-3099 London		
	DE:		
5.–6.10.1999	REBEL ⁶ Seminar 1 Anmeldung von nationalen und internationalen Patenten, Gebrauchsmustern, Marken und Geschmacksmustern in der Praxis sowie Grundlagen des Arbeitnehmererfindungsrechts		
26.10.1999	REBEL ⁶ Seminar 2 Strategien zur optimalen Anmeldung und Nutzung nationaler und internationaler gewerblicher Schutzrechte		
4.–5.11.1999	VPP-Seminar ⁷ Königswinter		

¹ FORUM Institut für Management GmbH
Postfach 105060, D-69040 Heidelberg
Tel.: (+49-6221) 500- 601 (tel. Anmeldung möglich); Fax: (+49-6221) 500-505
e-mail: Management@Forum-Institut.de

² Queen Mary Intellectual Property Research Institute,
Centre for Commercial Law Studies, Queen Mary and Westfield College,
Mile End Road, GB-London E1 4NS
Tel.: (+44-171) 975 51 26; Fax: (+44-181) 981 13 59
e-mail: S.C.Ng@qmw.ac.uk.

³ IRPI - Institut de recherche en propriété intellectuelle Henri-Desbois
Bourse de commerce
2, rue de Viarmes, F-75040 Paris Cedex 01
Tél. : (+33-1) 55 65 33 09 ou 55 65 33 23; Fax : (+33-1) 55 65 33 10
e-mail: irpi@ccip.fr

⁴ Management Forum Ltd.
48 Woodbridge Road, Guildford, GB-Surrey GU1 4RJ
Tel.: (+44-1483) 57 00 99; Fax: (+44-1483) 53 64 24
e-mail: management_forum@psilink.co.uk

⁵ CEIPI Section Internationale
Mme Rosemarie Blott
11, rue du Maréchal Juin, F-67000 Strasbourg
Tél. : (+33-388) 14 45 92; Fax : (+33-388) 14 45 94

⁶ Dipl.-Ing. Dieter Rebel, Patentprüfer und Dozent
St.-Anna-Weg 6, D-82362 Weilheim
Tel.: (+49-881) 417 96 33; Fax: (+49-881) 417 96 36

⁷ VPP - Deutscher Verband der Patentingenieure und Patentassessoren e.V.
VPP-Geschäftsstelle, Frau Sigrid Schilling
Uhlandstr. 1, D-47239 Duisburg
Tel.: (+49-211) 820-26 58; Fax: (+49-2151) 40 66 88