

Inhalt

Europäische Patentorganisation

Regierungskonferenz der Mitgliedstaaten der Europäischen Patentorganisation über die Reform des europäischen Patentsystems, Paris, 24. und 25. Juni 1999 **545**

Entscheidungen der Beschwerdekammern

– Technische Beschwerdekammern:

T 315/97 – 3.4.2 – Reformatio in peius/Minnesota Mining "Reformatio in peius" **554**

– Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten:

D 12/97 – Begründungspflicht "Europäische Eignungsprüfung – Keine Pflicht zur Begründung von Entscheidungen – Kein Nachweis einer Begründungspflicht als allgemeiner Grundsatz in den Vertragsstaaten" **566**

Rechtsauskünfte des EPA

Korrigendum **571**

Mitteilungen des EPA

– Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 8. Juli 1999 über die Schließung des EPA am 3. und 4. Januar 2000 **572**

– Mitteilung vom 1. Juli 1999 über die Änderung der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen **573**

Vertretung

Liste der beim EPA zugelassenen Vertreter **583**

Internationale Verträge

PCT

– Beitritt von Costa Rica (CR) **586**

– Beitritt von Dominica (DM) **586**

– Beitritt der Vereinigten Republik Tansania (TZ) **586**

Gebühren

Hinweise für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen **587**

Terminkalender

Contents

European Patent Organisation

Intergovernmental conference of the member states of the European Patent Organisation on the reform of the patent system in Europe, Paris, 24 and 25 June 1999 **545**

Decisions of the boards of appeal

– Technical boards of appeal:

T 315/97 – 3.4.2 – Reformatio in peius/Minnesota Mining "Reformatio in peius" **554**

– Disciplinary Board of Appeal:

D 12/97 – Obligation to give reasons "European qualifying examination – no duty to give reasons for decision – no proof that duty to give reasons is a principle generally recognised in the contracting states" **566**

Legal advice from the EPO

Korrigendum **571**

Information from the EPO

– Notice of the President of the EPO dated 8 July 1999 concerning the closing of the EPO on 3 and 4 January 2000 **572**

– Notice dated 1 July 1999 concerning the amendment of the Implementing Regulations to the European Patent Convention **573**

Representation

List of professional representatives before the EPO **583**

International treaties

PCT

– Accession by Costa Rica (CR) **586**

– Accession by Dominica (DM) **586**

– Accession by the United Republic of Tanzania (TZ) **586**

Fees

Guidance for the payment of fees, costs and prices **587**

Calendar of events

Sommaire

Organisation européenne des brevets

Conférence intergouvernementale des Etats membres de l'Organisation européenne des brevets sur la réforme du système des brevets en Europe, Paris, les 24 et 25 juin 1999 **545**

Décisions des chambres de recours

– Chambres de recours techniques :

T 315/97 – 3.4.2 – Reformatio in pejus/Minnesota Mining "Reformatio in pejus" **554**

– Chambre de recours statuant en matière disciplinaire :

D 12/97 – Obligation de motivation "Examen européen de qualification – aucune obligation de motivation des décisions – preuve d'une obligation de motivation comme principe généralement admis dans les Etats contractants non rapportée" **566**

Renseignements juridiques communiqués par l'OEB

Korrigendum **571**

Communications de l'OEB

– Communiqué du Président de l'OEB, en date du 8 juillet 1999, relatif à la fermeture de l'OEB les 3 et 4 janvier 2000 **572**

– Communiqué, en date du 1^{er} juillet 1999, relatif à la modification du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen **573**

Représentation

Liste des mandataires agréés près l'OEB **583**

Traités internationaux

PCT

– Adhésion de Costa Rica (CR) **586**

– Adhésion de Dominique (DM) **586**

– Adhésion de la République-Unie de Tanzanie (TZ) **586**

Taxes

Avis concernant le paiement des taxes, frais et tarifs de vente **587**

Calendrier

EUROPÄISCHE PATENTORGANISATION

Regierungskonferenz der Mitgliedstaaten der Europäischen Patentorganisation über die Reform des europäischen Patentsystems, Paris, 24. und 25. Juni 1999

Auf Einladung der französischen Regierung hat am 24. und 25. Juni 1999 in Paris eine **Regierungskonferenz der Mitgliedstaaten der Europäischen Patentorganisation** stattgefunden. Den Vorsitz führte Christian PIERRET, französischer Staatssekretär für Industrie.

Der französische Premierminister, Lionel JOSPIN, hielt vor den Delegationen der 19 Mitgliedstaaten eine Rede und unterstrich die Bedeutung des gewerblichen Eigentums für Innovation, Wachstum und Beschäftigung.

Das auf der Regierungskonferenz verabschiedete **Mandat** (siehe nachstehenden Text) sieht die Bildung zweier Arbeitsgruppen vor, die den Auftrag erhalten, den Regierungen der Vertragsstaaten Berichte über die Senkung der Kosten des europäischen Patents bzw. über die Harmonisierung der Streitregelung vorzulegen.

Im Namen des Vereinigten Königreichs schlug der Staatssekretär im Ministerium für Handel und Industrie, Kim HOWELLS, vor, nächstes Jahr eine weitere Regierungskonferenz einzuberufen, wenn die Arbeitsgruppen fruchtbare Ergebnisse vorzuweisen haben.

Darüber hinaus wurde die EPO beauftragt, Vorschläge zur Modernisierung ihrer Entscheidungsverfahren auszuarbeiten und die Problematik der Vorveröffentlichungen sowie diesbezügliche Lösungsmöglichkeiten zu untersuchen. Der Präsident des portugiesischen Patentamts, José MOTA MAIA, hat sich bereit erklärt, die Arbeiten in bezug auf das letztere Thema zu koordinieren.

Schließlich wurde die EPO aufgefordert, eine Konferenz zur Revision des EPU vorzubereiten, die im Laufe des Jahres 2000 einberufen und auf der eine revidierte Fassung verabschiedet werden soll, die den im Mandat genannten Punkten Rechnung trägt.

EUROPEAN PATENT ORGANISATION

Intergovernmental conference of the member states of the European Patent Organisation on the reform of the patent system in Europe, Paris, 24 and 25 June 1999

At the invitation of the French government, an **intergovernmental conference of the member states of the European Patent Organisation** was held in Paris on 24 and 25 June 1999 under the chairmanship of Christian PIERRET, the French state secretary for industry.

The French prime minister, Lionel JOSPIN, addressed the delegations from the 19 member states, reaffirming the central role played by industrial property in innovation, economic growth and employment.

The intergovernmental conference adopted a **mandate** (see below) setting up two working parties with the task of submitting reports to the governments of the contracting states on reducing the cost of European patents and harmonising patent litigation.

On behalf of the United Kingdom, Kim HOWELLS, parliamentary under-secretary of state at the Department of Trade and Industry, suggested that a further intergovernmental conference be held next year if the working parties produce useful results.

The conference also mandated the Organisation to submit proposals on its decision-making procedures and for examining the question of prior disclosures and the various possible solutions. José MOTA MAIA, president of the Portuguese National Institute of Industrial Property, agreed to act as co-ordinator for this part of the mandate.

Finally, the conference requested the Organisation to prepare a European Patent Convention revision conference to be convened in the year 2000 with a view to adopting a revised text relating to various points listed in the mandate.

ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS

Conférence intergouvernementale des Etats membres de l'Organisation européenne des brevets sur la réforme du système des brevets en Europe, Paris, les 24 et 25 juin 1999

Sur invitation du Gouvernement français, la **Conférence intergouvernementale des Etats membres de l'Organisation européenne des brevets** s'est réunie les 24 et 25 juin 1999 à Paris sous la présidence de M. Christian PIERRET, Secrétaire d'Etat français à l'Industrie.

Le Premier Ministre français, M. Lionel JOSPIN, s'est adressé aux délégations des 19 Etats membres. Il a affirmé le rôle majeur de la propriété industrielle dans le développement de l'innovation, pour la croissance et l'emploi.

La Conférence intergouvernementale a adopté un **mandat** (texte ci-joint). Celui-ci prévoit la constitution de deux groupes de travail chargés de remettre aux gouvernements des Etats contractants des rapports, l'un sur la réduction du coût du brevet européen, l'autre sur l'harmonisation du contentieux.

Au nom du Royaume-Uni, M. Kim HOWELLS, Secrétaire d'Etat au Department of Trade and Industry, a proposé d'organiser l'an prochain une nouvelle conférence intergouvernementale, si les groupes de travail ont atteint des résultats fructueux.

La Conférence a également mandaté l'Organisation pour faire des propositions relatives à ses procédures de décision et pour examiner la question des divulgations anticipées et des solutions qui pourraient lui être apportées. M. José MOTA MAIA, Président de l'Institut National de la Propriété Industrielle du Portugal, a accepté de jouer le rôle de coordinateur sur ce dernier dossier.

Enfin, la Conférence a demandé à l'Organisation de préparer une conférence de révision de la Convention sur le brevet européen qui devrait être convoquée au cours de l'année 2000 en vue de l'adoption d'un texte révisé portant sur divers points énumérés dans le mandat.

Zur Abschlußsitzung empfang Christian PIERRET die Vertreter der acht Staaten, die eingeladen worden sind, der Organisation ab 1. Juli 2002 beizutreten (Bulgarien, Estland, Polen, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik, Ungarn), von zwei Staaten mit Beobachterstatus bei der EPO (Island, Norwegen) sowie den Vertreter der WIPO.

MANDAT

1 – Verbessertes Zugang zum europäischen Patent

A – Senkung der Kosten des europäischen Patents

Die Regierungskonferenz,

in der Erwägung, daß die Kosten für die Erlangung von Patentschutz in Europa gesenkt werden müssen, um den Unternehmen den Zugang zum europäischen Patentsystem zu erleichtern,

in der Erwägung, daß die vollständige Übersetzung der europäischen Patentschrift, die in den meisten Mitgliedstaaten gesetzlich vorgeschrieben ist, einen beträchtlichen Teil der Kosten für die Erlangung des Schutzrechts ausmacht,

in der Erwägung, daß es nach Artikel 65 EPÜ jedem Vertragsstaat freisteht,

– nach Maßgabe seiner jeweiligen Rechtsordnung zu verlangen, daß bei seiner Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eine vollständige oder teilweise Übersetzung der europäischen Patentschrift eingereicht wird,

– zu verlangen, daß der Anmelder oder Patentinhaber die Kosten für eine Veröffentlichung der Übersetzung ganz oder teilweise zu entrichten hat,

– vorzuschreiben, daß im Fall der Nichtbeachtung der oben genannten Erfordernisse die Wirkungen des europäischen Patents als von Anfang an nicht eingetreten gelten,

beauftragt eine Arbeitsgruppe unter dem gemeinsamen Vorsitz Frankreichs, Portugals und Schwedens damit, den Regierungen der Vertragsstaaten und der unter Nummer 5 erwähnten Konferenz zur Revision des EPÜ bis zum 31. Dezember 1999 einen Bericht mit Vorschlägen für eine Senkung der übersetzungsbedingten Kosten um etwa 50 % zu unterbreiten.

During the closing session, Mr PIERRET welcomed the representatives of the eight countries invited to accede to the Organisation as from 1 July 2002 (Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Hungary, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia) and of two countries with observer status (Iceland, Norway) as well as the representative of WIPO.

MANDATE

1 – Improving access to the European patent

A – Reducing the cost of a European patent

The Intergovernmental Conference,

considering that the cost of obtaining a patent in Europe must be reduced in order to facilitate companies' access to the European patent system,

considering that the translation of the full text of the European patent specification required by law in most member states accounts for a significant proportion of the cost of obtaining patent protection,

considering that Article 65 EPC gives each contracting state the freedom to decide whether or not to

– require, in accordance with its domestic legal system, that a translation of all or part of the European patent specification be filed with its industrial property office,

– require that the applicant or the proprietor of the patent pay all or part of the costs of publication of such translation,

– provide that, in the event of failure to observe the above-mentioned requirements, the European patent shall be deemed to be void ab initio,

mandates a working party chaired jointly by France, Portugal and Sweden and instructed to submit to the governments of the contracting states and to the EPC Revision Conference mentioned in point 5, before 31 December 1999, a report containing proposals aimed at reducing translation-related costs by some 50%.

Lors de la séance de clôture, M. Christian PIERRET a accueilli les représentants des huit Etats invités à adhérer à l'Organisation à compter du 1^{er} juillet 2002 (Bulgarie, Estonie, Hongrie, Pologne, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie) et de deux États (Islande, Norvège) ayant un statut d'observateur auprès de l'OEB ainsi que le représentant de l'OMPI.

MANDAT

1 – Amélioration de l'accès au brevet européen

A – Réduction du coût du brevet européen

La Conférence intergouvernementale,

considérant que le coût d'obtention du brevet en Europe doit être réduit afin de faciliter l'accès des entreprises au système du brevet européen,

considérant que la traduction du texte intégral du fascicule du brevet européen, exigée par la législation de la plupart des Etats membres, représente une part importante du coût d'obtention de la protection,

considérant que l'article 65 de la CBE laisse libre chaque Etat contractant

– d'exiger ou non, en fonction de son ordre juridique interne, le dépôt auprès de son service de la propriété industrielle d'une traduction de tout ou partie du fascicule du brevet européen,

– d'exiger ou non que le demandeur ou titulaire du brevet acquitte tout ou partie des frais de publication de la traduction,

– de prévoir ou non que, si les exigences susvisées ne sont pas observées, le brevet européen est, dès l'origine, réputé sans effet,

mandate un groupe de travail coprésidé par la France, le Portugal et la Suède et chargé de remettre avant le 31 décembre 1999 aux gouvernements des Etats contractants et à la Conférence de révision de la CBE mentionnée au point 5 un rapport contenant des propositions ayant pour objectif de réduire de l'ordre de 50% les coûts liés aux traductions.

Zu untersuchen wären insbesondere Lösungen, wonach:

– eine Option es den Staaten, die sich dafür entscheiden, erlauben würde, die Übersetzung auf die Buchstaben a, b und c der Regel 27 der Ausführungsordnung zum EPÜ zu beschränken. Die Arbeitsgruppe könnte eine Änderung der Regel 27 vorschlagen,

– eine Option es den Staaten, die sich dafür entscheiden, erlauben würde, die Einreichung der Übersetzung beim EPA zu akzeptieren und sie als bei der Behörde für den gewerblichen Rechtsschutz des betreffenden Vertragsstaats eingereicht anzusehen,

– die dem Patentinhaber für die Einreichung der Übersetzung eingeräumte Frist auf 2 oder 3 Jahre verlängert wird, wobei die Übersetzung der Ansprüche auch weiterhin innerhalb von 3 Monaten eingereicht werden müßte,

– bzw. andere Vorschläge, insbesondere solche, die vom Ausschuß "Patentrecht" des EPA geprüft oder von einer Delegation gemacht wurden. Es versteht sich, daß denjenigen Vorschlägen Vorrang gebührt, die die besten Chancen haben, eine erhebliche Zahl von Staaten auf sich zu vereinen.

Die Arbeitsgruppe wird ferner beauftragt, den Regierungen der Vertragsstaaten und der unter Nummer 5 erwähnten Konferenz zur Revision des EPÜ den Entwurf eines fakultativen Protokolls zum EPÜ vorzulegen, mit dem sich die Unterzeichnerstaaten verpflichten, keine Übersetzung der Beschreibung des europäischen Patents zu verlangen, sofern diese in Englisch vorliegt.

Falls die Arbeitsgruppe es für sinnvoll erachtet, kann sie auch eine Alternative vorschlagen, derzufolge sich die Unterzeichnerstaaten verpflichten, keine Übersetzung der Beschreibung zu verlangen, sofern diese in einer von dem jeweiligen Unterzeichnerstaat bestimmten Amtssprache des EPA vorliegt.

B – Verkürzung des Erteilungsverfahrens

Die Regierungskonferenz,

in der Erwägung, daß der internationale Wettbewerb eine Patenterteilung innerhalb von Fristen verlangt, die den Interessen der Benutzer entsprechen,

The solutions which could be looked into include the following in particular:

– an option permitting those states which choose to do so to limit the translation to subparagraphs a, b and c of Rule 27 of the EPC Implementing Regulations. The working party could also propose a reformulation of Rule 27,

– an option permitting those states which choose to do so to accept a translation filed with the EPO and to consider it as filed with the industrial property office of the contracting state concerned,

– extending to two or three years the time limit granted to the patent proprietor for furnishing translations, while maintaining the three-month time limit for translation of the claims,

– other proposals, particularly some of those scrutinised by the EPO's Patent Law Committee or made by a delegation. It is understood that priority must be given to those proposals which are most likely to be supported by a substantial number of states.

The working party is also instructed to furnish the governments of the contracting states and the EPC Revision Conference mentioned in point 5 with a draft of an optional protocol to the EPC, under which its signatory states undertake not to require the translation of the description of the European patent, provided that it is available in English.

If it considers it desirable, the working party may also propose an alternative whereby the signatory states undertake not to require the translation of the description, provided that it is available in one of the official EPO languages as designated by each signatory state.

B – Shortening the grant procedure

The Intergovernmental Conference,

considering that the conditions of international competition require patents to be granted within a period that is in keeping with the interests of users,

Parmi les solutions qui peuvent être étudiées figurent en particulier :

– une option permettant aux Etats qui la retiendraient de limiter la traduction aux parties a, b et c de la règle 27 du Règlement d'exécution de la CBE. Le groupe de travail pourra proposer un réaménagement de la règle 27,

– une option permettant aux Etats qui la retiendraient d'accepter le dépôt de la traduction à l'OEB, qui vaudrait dépôt auprès du service de la propriété industrielle dudit Etat contractant,

– l'extension à 2 ou 3 ans du délai accordé au titulaire du brevet pour la production des traductions, étant entendu que le délai de 3 mois serait maintenu pour la traduction des revendications,

– d'autres propositions, notamment certaines de celles examinées par le Comité "Droit des brevets" de l'OEB ou faites par une délégation. Il est entendu que la priorité doit être donnée aux propositions qui ont le plus de chances de rallier un nombre significatif d'Etats.

Le groupe de travail est également chargé de remettre aux gouvernements des Etats contractants et à la Conférence de révision de la CBE mentionnée au point 5 le projet d'un protocole facultatif à la CBE par lequel les Etats signataires s'engagent à ne pas exiger la traduction de la description du brevet européen, pourvu que celle-ci soit disponible en anglais.

S'il le juge souhaitable, le groupe de travail pourra aussi proposer une alternative dans laquelle les Etats signataires s'engagent à ne pas exiger la traduction de la description, pourvu que celle-ci soit disponible dans l'une des langues officielles de l'OEB, désignée par l'Etat signataire.

B – Réduction des délais de délivrance

La Conférence intergouvernementale,

considérant que les conditions de la compétition internationale nécessitent la délivrance des brevets dans des délais conformes aux intérêts des utilisateurs,

fordert die Organisation auf, nach Kräften auf eine Verkürzung des Verfahrens hinzuwirken, so daß die durchschnittliche Dauer bis zur Erteilung eines europäischen Patents bei gleichbleibendem Qualitätsniveau auf 3 Jahre gesenkt werden kann.

2 – Harmonisierung der Streitreglung für europäische Patente

Die Regierungskonferenz,

eingedenk der Notwendigkeit, die Wirksamkeit und Rechtssicherheit des Schutzes, den ein europäisches Patent verleiht, durch ein Gerichtssystem zu stärken, das eine einheitliche Auslegung des europäischen Patents verbürgt,

in Anbetracht der Tatsache, daß die europäischen Unternehmen und Erfinder von einem solchen Gerichtssystem erwarten, daß in jedem Vertragsstaat rasch eine erstinstanzliche Entscheidung von hoher Qualität zustande kommt,

1) empfiehlt den Vertragsstaaten, von sich aus die notwendigen Erwägungen anzustellen, um eine Beschränkung der Zahl der mit Patentstreitigkeiten befaßten Gerichte auf ein Minimum zu erreichen, das in einigen Staaten drei oder weniger Gerichte betragen könnte; die Fortbildung der dort tätigen Richter kann unter Mitwirkung des EPA erfolgen;

2) beauftragt eine Arbeitsgruppe unter dem gemeinsamen Vorsitz Deutschlands, Luxemburgs und der Schweiz mit der Ausarbeitung von Vorschlägen. Diese Arbeitsgruppe soll insbesondere:

– untersuchen, unter welchen Bedingungen sich die Vertragsstaaten grundsätzlich zur schiedsgerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten bekennen können, die die Gültigkeit oder die Verletzung eines Patents betreffen;

– die Modalitäten für die Schaffung und Finanzierung einer gemeinsamen Einrichtung festlegen, auf die die nationalen Gerichte im Rechtsstreit als Gutachter zurückgreifen könnten, soweit es um Rechtsgültigkeit oder Verletzung eines Patents geht.

Die Arbeitsgruppe soll auch den Entwurf eines fakultativen Protokolls zum EPÜ vorlegen, mit dem sich die Unterzeichnerstaaten in bezug auf Streitigkeiten über europäische Patente auf ein integriertes Gerichtswesen mit einheitlichen Verfahrensregeln und einem gemeinsamen Berufungsgericht einigen würden.

invites the Organisation to undertake every possible effort to shorten procedures, so as to bring the average time it takes to grant a European patent down to three years, whilst maintaining the level of quality.

2 – Harmonising European patent litigation

The Intergovernmental Conference,

considering that it is necessary to increase the effectiveness and legal certainty of the protection conferred by the European patent by establishing a jurisdictional system that meets the need for a uniform interpretation of the European patent,

aware that European companies and inventors expect a judicial system which brings about a quick and high-quality first-instance decision in each contracting state,

(1) recommends that the contracting states take whatever measures each considers necessary to study the restriction to a minimum – which in some states could mean three or less – of the number of courts dealing with patent litigation; ongoing training of the judges at those courts could be provided with the help of the EPO;

(2) mandates a working party chaired jointly by Germany, Luxembourg and Switzerland and instructed to issue proposals. The working party shall in particular:

– study under what conditions the principle of arbitration in litigation relating to validity and infringement might be acknowledged by the contracting states,

– define the terms under which a common entity can be established and financed to which national jurisdictions can refer, with a view to obtaining advice, that part of any litigation relating to validity and infringement.

The working party shall also present a draft text for an optional protocol to the EPC which, with regard to litigation concerning European patents, would commit its signatory states to an integrated judicial system, including uniform rules of procedure and a common court of appeal.

invite l'Organisation à engager tous les efforts possibles pour réduire les délais de procédure, de façon à ramener le délai moyen de délivrance du brevet européen à 3 ans, tout en maintenant le niveau de qualité.

2 – Harmonisation du contentieux du brevet européen

La Conférence intergouvernementale,

considérant qu'il est nécessaire d'accroître l'efficacité et la sécurité juridique de la protection conférée par le brevet européen par un système juridictionnel conforme au besoin d'une interprétation uniforme du brevet européen,

constatant que les entreprises et les inventeurs européens attendent d'un système judiciaire qu'il produise dans chaque Etat contractant une décision rapide et de bonne qualité en première instance,

1) recommande aux Etats contractants, chacun en ce qui le concerne, de prendre toute disposition nécessaire pour étudier la limitation au minimum, ce qui peut aller dans certains Etats jusqu'à 3 ou moins, du nombre de tribunaux chargés des litiges en matière de brevets ; une formation continue des magistrats de ces tribunaux pourra être assurée avec le concours de l'OEB ;

2) mandate un groupe de travail coprésidé par l'Allemagne, le Luxembourg et la Suisse et chargé d'émettre des propositions. Ce groupe devra en particulier :

– étudier dans quelles conditions le principe de l'arbitrabilité des litiges portant sur la validité et sur la contrefaçon peut être reconnu par les Etats contractants,

– définir les modalités permettant la création et le financement d'une entité commune que les juridictions nationales pourraient saisir à titre d'avis sur la partie du litige portant sur la validité et la contrefaçon.

Le groupe de travail devra aussi présenter un projet de protocole facultatif à la CBE par lequel, pour les litiges concernant les brevets européens, les Etats signataires s'engageraient sur un système judiciaire intégré, comprenant des règles de procédure uniformes et une cour d'appel commune.

Der Bericht dieser Arbeitsgruppe wird den Regierungen der Vertragsstaaten und der unter Nummer 5 erwähnten Konferenz zur Revision des EPÜ bis zum 1. Juli 2000 vorgelegt.

3 – Modernisierung der Entscheidungsverfahren der EPO

Die Regierungskonferenz,

eingedenk der Notwendigkeit, die Entscheidungsverfahren der EPO in ihrer Wirksamkeit zu verbessern,

in Kenntnis des Beschlusses des Verwaltungsrats der EPO über die Aufnahme mehrerer neuer Mitgliedstaaten ab dem 1. Juli 2002 –

fordert die Organisation auf:

– jede Art von Vorschlägen zu ermutigen, die darauf abzielen, den Entscheidungsprozeß zu verbessern, die Transparenz zu fördern und die Gleichbehandlung aller Mitgliedstaaten aufrechtzuerhalten, damit diese Vorschläge binnen zwei Jahren umgesetzt werden können;

– die Möglichkeit einer Herabsetzung der qualifizierten Mehrheit nach Artikel 35 (2) EPÜ auf 2/3 der Stimmen zu prüfen.

4 – Wirkungen von Vorveröffentlichungen

Die Regierungskonferenz,

in der Erwägung, daß Forschungsinstitute, Hochschulen und bestimmte Unternehmen gerne von der Möglichkeit Gebrauch machen würden, Patente anzumelden, aber nicht umhin können, ihre Arbeiten in der einen oder anderen Form zu offenbaren,

in der Erwägung, daß moderne Kommunikationsmittel wie das Internet die Gefahr der unbeabsichtigten Offenbarung von Forschungsergebnissen erhöhen,

in der Erwägung, daß solche eigenen Vorveröffentlichungen in Europa und anderen Teilen der Welt der Erlangung von Patentschutz entgegenstehen,

beauftragt die Organisation zu prüfen, unter welchen Bedingungen die Wirkungen einer vor der Anmeldung erfolgten Erfindungsoffenbarung im europäischen Patentrecht berücksichtigt werden könnten.

Its report shall be submitted to the governments of the contracting states and the EPC Revision Conference mentioned in point 5 before 1 July 2000.

3 – Modernising EPO decision-making

The Intergovernmental Conference,

considering that it is necessary to increase the efficiency of EPO decision-making procedures,

noting the EPO Administrative Council's decision to welcome a number of new member states from 1 July 2002,

invites the Organisation

– to put forward various proposals aimed at improving the decision-making process, promoting the degree of transparency and maintaining fair treatment of all the member states, so that these proposals can be implemented within two years;

– to examine the possibility of lowering the qualified majority under Article 35(2) EPC to two-thirds of the votes.

4 – Effects of disclosures

The Intergovernmental Conference,

considering that research institutes, universities and certain firms wish to be able to file patent applications while at the same time being obliged to practise certain forms of disclosure,

considering that modern means of communication such as the Internet increase the risk that the results of research might be disclosed involuntarily,

considering that, both in Europe and in other countries worldwide, these disclosures prevent inventors from obtaining patent protection for their inventions,

mandates the Organisation to examine under what conditions the effects of disclosures prior to filing could be taken into account in European patent law.

Son rapport sera remis avant le 1^{er} juillet 2000 aux gouvernements des Etats contractants et à la Conférence de révision de la CBE mentionnée au point 5.

3 – Modernisation du système de décision de l'OEB

La Conférence intergouvernementale,

considérant qu'il est nécessaire d'accroître l'efficacité des procédures de prise de décision de l'OEB,

prenant acte de la décision du Conseil d'administration de l'OEB d'accueillir à compter du 1^{er} juillet 2002 un certain nombre de nouveaux Etats membres,

invite l'Organisation à

– susciter une variété de propositions visant à améliorer la prise de décision, favoriser la transparence et maintenir le traitement équitable de tous les Etats membres, pour que ces propositions soient mises en œuvre dans les deux ans ;

– examiner la possibilité d'abaisser la majorité qualifiée de l'article 35, paragraphe 2 de la CBE aux deux tiers des voix.

4 – Effets des divulgations

La Conférence intergouvernementale,

considérant qu'il entre dans les préoccupations des instituts de recherche et universitaires et de certaines entreprises d'avoir la possibilité de déposer des brevets alors même qu'il leur est nécessaire de procéder à certaines formes de divulgation,

considérant que les techniques modernes de communication telles que l'Internet accroissent le risque de divulgation involontaire de résultats de recherche,

considérant que ces divulgations constituent en Europe et dans d'autres pays du monde un obstacle empêchant leurs auteurs de protéger leurs inventions par brevets,

mandate l'Organisation pour examiner dans quelles conditions les effets de divulgations antérieures au dépôt pourraient être prises en compte par le droit européen des brevets.

5 – Konferenz zur Revision des EPÜ

Die Regierungskonferenz,

eingedenk der Notwendigkeit, zu einer revidierten Fassung des EPÜ zu gelangen, die den unter Nummer 3 genannten Zielen Rechnung trägt,

in der Erwägung, daß das BEST-Verfahren die Produktivität des Amtes erhöhen kann und auf eine sichere Rechtsgrundlage gestellt werden muß,

in der Erwägung, daß jede Unklarheit bezüglich der Patentfähigkeit von Erfindungen, die Computerprogramme umfassen, ausgeräumt werden sollte und daß die Europäische Kommission ihre Absicht bekundet hat, so bald wie möglich einen Richtlinienentwurf vorzulegen mit dem Ziel, die Gesetzgebung der Mitgliedstaaten im Bereich der Patentierbarkeit von Computerprogrammen zu harmonisieren,

in der Erwägung, daß das EPÜ rasch mit den einschlägigen internationalen Verträgen und Gemeinschaftstexten in Einklang gebracht werden muß,

in der Erwägung, daß die Einführung des Gemeinschaftspatents eine enge Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Organisation voraussetzt,

ersucht die Organisation, gemäß Artikel 172 EPÜ unverzüglich eine Revisionskonferenz vorzubereiten, die im Laufe des Jahres 2000 einberufen werden sollte, damit vor dem 1. Januar 2001 eine revidierte Fassung angenommen werden kann, die sich insbesondere auf folgende Vorschriften erstreckt:

- Artikel 35 EPÜ betreffend die Entscheidungsverfahren;
- Artikel 6, 16 und 17 EPÜ sowie Abschnitt I des Zentralisierungsprotokolls zur Verankerung des BEST-Verfahrens;
- Artikel 52 (2) EPÜ, wonach Programme für Datenverarbeitungsanlagen keine patentfähigen Erfindungen sind;
- den Neunten Teil des EPÜ (Besondere Übereinkommen).

Die Regierungskonferenz hegt den Wunsch, daß die revidierte Fassung vor dem 1. Juli 2002 in Kraft tritt.

5 – EPC Revision Conference

The Intergovernmental Conference,

considering the need to have a revised version of the EPC which takes account of the aims listed under point 3,

considering that the BEST procedure is likely to improve the Office's productivity and that it is necessary to give it a sound legal basis,

considering that it is desirable to eliminate any ambiguity regarding the patentability of inventions involving software and that the European Commission has announced its intention to present as soon as possible a draft directive aimed at harmonising the legislation of the member states concerning the patentability of computer programs,

considering the need to bring the EPC into line quickly with the relevant international agreements and Community texts,

considering that implementation of the Community patent requires close co-operation between the European Community and the Organisation,

requests the Organisation to prepare without delay, in accordance with Article 172 EPC, a revision conference to be convened in the year 2000 with a view to adopting, before 1 January 2001, a revised text relating in particular to:

- Article 35 EPC concerning decision-making;
- Articles 6, 16 and 17 EPC and Section I of the Protocol on Centralisation, so as to implement the BEST procedure;
- Article 52(2) EPC which excludes computer programs from patentability;
- Part IX of the EPC (Special Agreements).

It wishes the revised text to enter into force before 1 July 2002.

5 – Conférence de révision de la CBE :

La Conférence intergouvernementale,

considérant la nécessité de disposer d'un texte révisé de la CBE prenant en compte les objectifs énumérés au point 3,

considérant que la procédure BEST est susceptible d'améliorer la productivité de l'Office et qu'il est nécessaire de lui donner une assise juridique solide,

considérant qu'il est souhaitable d'éliminer toute ambiguïté quant à la brevetabilité des inventions impliquant des logiciels et que la Commission européenne a annoncé son intention de présenter dans les meilleurs délais une proposition de directive visant à harmoniser les législations des Etats membres en matière de brevetabilité des programmes d'ordinateurs,

considérant qu'il est nécessaire d'adapter rapidement la CBE aux accords internationaux et aux textes communautaires pertinents,

considérant que la mise en oeuvre du brevet communautaire nécessite une collaboration étroite entre la Communauté européenne et l'Organisation,

demande à l'Organisation de préparer sans délai, conformément à l'article 172 de la CBE, une conférence de révision qui devrait être convoquée au cours de l'année 2000 en vue de l'adoption, avant le 1^{er} janvier 2001, d'un texte révisé portant notamment sur :

- l'article 35 de la CBE relatif au système de décision ;
- les articles 6, 16 et 17 de la CBE et la section I du protocole sur la centralisation, afin de mettre en oeuvre la procédure BEST ;
- l'article 52, paragraphe 2 de la CBE qui exclut de la brevetabilité les programmes d'ordinateur ;
- la neuvième partie de la CBE (Accords particuliers).

Elle souhaite que le texte révisé entre en vigueur avant le 1^{er} juillet 2002.

Teilnehmer an der Regierungskonferenz

Generalsekretär der Regierungskonferenz/Secretary-General of the Intergovernmental Conference/Secrétaire Général de la Conférence intergouvernementale:
Henri Deniaud, Ambassadeur

AT: Österreich – Austria – Autriche

Delegationsleiter/Head of delegation/Chef de délégation:
Otmav Rafeiner, Präsident, Österreichisches Patentamt

Herbert Knittel, Vizepräsident, Österreichisches Patentamt

BE: Belgien – Belgium – Belgique

Delegationsleiter/Head of delegation/Chef de délégation:
Lambert Verjus, Secrétaire général du Ministère des Affaires économiques

Lucien van Boxstael, Directeur général de l'Administration de la politique commerciale du Ministère des Affaires économiques

Paul Laurent, Conseiller adjoint, Ministère des Affaires économiques

CH: Schweiz – Switzerland – Suisse

Delegationsleiter/Head of delegation/Chef de délégation:
Roland Grossenbacher, Staatssekretär im Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement, Direktor des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum

Sonia Blind, Juristin, Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum

CY: Zypern – Cyprus – Chypre

Delegationsleiter/Head of delegation/Chef de délégation:
Nicos A. Rolandis, Minister for Trade, Industry & Tourism

Maria A. Kyriacou, Registrar, Ministry of Trade, Industry & Tourism

Joanna Mallioti, First Counsellor at the Embassy in Paris

DE: Deutschland – Germany – Allemagne

Delegationsleiter/Head of delegation/Chef de délégation:
Eckhart Pick, Parlamentarischer Staatssekretär, Bundesministerium der Justiz

Norbert Haugg, Präsident, Deutsches Patent- und Markenamt

Peter Mühlens, Leiter des Referats Patentrecht, Bundesministerium der Justiz

DK: Dänemark – Denmark – Danemark

Delegationsleiter/Head of delegation/Chef de délégation:
Mogens Kring, Director-General, Danish Patent Office

Niels Ravn, Deputy Director-General, Danish Patent Office

Anne Rejnhold Jørgensen, Head of the Legal Department, Danish Patent Office

Lars Vind Sørensen, Head of Section, Ministry of Business and Industry

Participants in the Intergovernmental Conference

Preben Petterson, Head of Division, Ministry of Business and Industry

ES: Spanien – Spain – Espagne

Delegationsleiter/Head of delegation/Chef de délégation:
Carlos Gonzalez-Bueno, Under-Secretary of State for Industry

José López Calvo, Director-General, Spanish Patent and Trademark Office

Diego Carrasco Pradas, Deputy Director-General, Spanish Patent and Trademark Office

FI: Finnland – Finland – Finlande

Delegationsleiter/Head of delegation/Chef de délégation:
Martti Enäjärvi, Director-General, National Board of Patents and Registration

Timo Kaisanlahti, Ministry of Trade and Industry

Ben Rapinoja, Ministry of Trade and Industry

Marjo Aalto-Setälä, Coordinator of International Affairs, National Board of Patents and Registration

FR: Frankreich – France

Delegationsleiter/Head of delegation/Chef de délégation:
Christian Pierret, Secrétaire d'Etat à l'Industrie

Jacques Serris, Chef du service de l'innovation et de la qualité, Secrétariat d'Etat à l'industrie

Daniel Hangard, Directeur général, Institut National de la Propriété Industrielle

Emmanuel Nazarenko, Cabinet du Ministre

GB: Vereinigtes Königreich – United Kingdom – Royaume-Uni

Delegationsleiter/Head of delegation/Chef de délégation:
Kim Howells, Parliamentary Under-Secretary of State for Competition and Consumer Affairs, Department of Trade and Industry

Alison Brimelow, Chief Executive and Comptroller General, Patent Office

Dawn Parr, Head of Mr Howells' office

Graham Jenkins, Director of Intellectual Property Policy, Patent Office

Andrew Holt, Member of the Embassy in Paris

GR: Ellas

Delegationsleiter/Head of delegation/Chef de délégation:
Panagiotis Theofanopoulos, Secrétaire général du Ministère du Développement, chargé de l'Industrie

C.J. Koyas, Director-General, Industrial Property Organisation (OBI)

Participants à la Conférence intergouvernementale

Catherine Margellou, OBI

Theodora Simitsi, OBI

IE: Irland – Ireland – Irlande

Delegationsleiter/Head of delegation/Chef de délégation:
Tom Kitt, Secretary of State, Department of Enterprise,
Trade and Employment

Patrick O'Connor, Ambassador to France

Jacob Rajan, Head of the Patent Section, Intellectual
Property Unit, Department of Enterprise, Trade and
Employment

Brian O'Hare, Member of the Embassy in Paris

IT: Italien – Italy – Italie

Delegationsleiter/Head of delegation/Chef de délégation:
Gianfranco Morgando, Sous-secrétaire d'Etat à l'Industrie
Umberto Zamboni di Salerano, Délégué pour les accords
de propriété intellectuelle, Ministère des Affaires
étrangères

Maria Grazia Del Gallo Rossoni, Directeur, Office des
brevets et des marques, Ministère de Industrie

Pasquale Iannantuono, Conseiller juridique, bureau du
Délégué pour les accords de propriété intellectuelle

Fabrizio de Benedetti, Expert en propriété industrielle

LI: Liechtenstein

Delegationsleiter/Head of delegation/Chef de délégation:
Daniel Ospelt, stellvertretender Leiter des Amtes für Aus-
wärtige Angelegenheiten

LU: Luxemburg – Luxembourg

Delegationsleiter/Head of delegation/Chef de délégation:
Serge Allegrezza, Directeur du Service de la Propriété
Intellectuelle, Ministère de l'Economie

Claude Sahl, Chef de secteur, Service de la Propriété
Intellectuelle, Ministère de l'Economie

Patrick Engelberg, Premier Secrétaire à l'Ambassade du
Luxembourg en France

MC: Monaco

Delegationsleiter/Head of delegation/Chef de délégation:
Henri Fissore, Conseiller du Gouvernement

Catherine Orecchia-Matthyssens, Directeur de la Division
"Propriété intellectuelle", Direction de l'Expansion
Economique

Marie-Pierre Gramaglia, Responsable de la Division de la
Propriété Intellectuelle, Direction de l'Expansion
Economique

NL: Niederlande – Netherlands – Pays-Bas

Delegationsleiter/Head of delegation/Chef de délégation:
Dirk Bruinsma, Deputy Secretary-General, Ministry of
Economic Affairs

Rob Berger, President, Netherlands Industrial Property
Office

Albert Snethlage, Attorney, Ministry of Economic Affairs

Wim van der Eijk, Legal Adviser, Netherlands Industrial
Property Office

PT: Portugal

Delegationsleiter/Head of delegation/Chef de délégation:
Vitor Ramalho, Secrétaire d'Etat auprès du ministre de
l'Economie

José Mota Maia, Président, Institut National de la
Propriété Industrielle

Antonio Campinos, Adjoint du Secrétaire d'Etat auprès du
ministre de l'Economie

SE: Schweden – Sweden – Suède

Delegationsleiter/Head of delegation/Chef de délégation:
Carl-Anders Ifvarsson, Director-General, Swedish Patent
and Registration Office

Lars Björklund, Deputy Director-General, Swedish Patent
and Registration Office

Per Holmstrand, Lawyer, Swedish Patent and Registration
Office

Laila Kirppu, Legal Adviser, Ministry of Justice

Lena Stridsberg, Head of Division, Ministry of Industry,
Employment and Communication

EPA – EPO – OEB

Delegationsleiter/Head of delegation/Chef de délégation:
Ingo Kober, Präsident des EPA

Renate Remandas, Vizepräsidentin, Recht/Internationale
Angelegenheiten

Ulrich Schatz, Hauptdirektor, Internationale Angelegen-
heiten

Noël Campling, Head of President's office

**Europäische Kommission – European Commission –
Commission européenne**

Delegationsleiter/Head of delegation/Chef de délégation:
Mario Monti, Membre de la Commission

Heinz Zourek, stellvertretender Generaldirektor, General-
direktion XV

Dominique Vandergheynst, Direction Générale XV

UNICE

Delegationsleiter/Head of delegation/Chef de délégation:
John L. Beton

Thierry Sueur

Jan E.M. Galama

Jérôme Chauvin

epi

Delegationsleiter/Head of delegation/Chef de délégation:
Walter Holzer, Präsident

Sylvain Le Vaguerese, Vice-President

Jean-Jacques Martin

**Am 25. Juni anwesende Beobachterdelegationen/
Observer delegations present on 25 June/Délégations
ayant qualité d'observateur présentes le 25 juin**

BG: Bulgarien – Bulgaria – Bulgarie

Delegationsleiter/Head of delegation/Chef de délégation:
Youliana Nikolova, Vice-Minister for Industry, Head of
International Relations and Patents

**CZ: Tschechische Republik – Czech Republic – République
tchèque**

Delegationsleiter/Head of delegation/Chef de délégation:
Karel Čada, President, Industrial Property Office

Svetlana Kopecká, Head of the International and European
Integration Department, Industrial Property Office

EE: Estland – Estonia – Estonie

Delegationsleiter/Head of delegation/Chef de délégation:
Mr Annuka, Trade adviser at the Embassy in Paris

HU: Ungarn – Hungary – Hongrie

Delegationsleiter/Head of delegation/Chef de délégation:
Miklos Bendzsel, President, Hungarian Patent Office

IS: Island – Iceland – Islande

Delegationsleiter/Head of delegation/Chef de délégation:
Gudmundur B. Helgason, Counsellor

NO: Norwegen – Norway – Norvège

Delegationsleiter/Head of delegation/Chef de délégation:
Per Olaf Ranger, Director of Patents at the Patent Office

PL: Polen – Poland – Pologne

Delegationsleiter/Head of delegation/Chef de délégation:
Anna Skowronska-Luszyńska, State Secretary at the
Ministry of Economic Affairs

Lukasz Boron, Assistant to the State Secretary

M. Rozanski, Commercial Attaché at the Embassy in Paris

RO: Rumänien – Romania – Roumanie

Delegationsleiter/Head of delegation/Chef de délégation:
Alexandru Cristian Strenc, Deputy Director-General, State
Office for Inventions and Trademarks

SI: Slowenien – Slovenia – Slovénie

Delegationsleiter/Head of delegation/Chef de délégation:
Bojan Pretnar, Director, Slovenian Intellectual Property
Office

SK: Slowakei – Slovakia – Slovaquie

Delegationsleiter/Head of delegation/Chef de délégation:
Eugen Záhurecký, Director of Legal Services, Industrial
Property Office

WIPO/OMPI

Delegationsleiter/Head of delegation/Chef de délégation:
Albert Trampusch, Director of the Industrial Property
Division

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.4.2
vom 17. Dezember 1998
T 315/97 – 3.4.2***
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: E. Turrini
Mitglieder: M. Chomentowski
B. J. Schachenmann

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Minnesota Mining and Manu-
facturing Company
Einsprechender/Beschwerdeführer:
Nippon Carbide Industries Co., Ltd.
New Tokyo Building**

**Stichwort: Reformatio in peius/
Minnesota Mining**

Artikel: 112 (1) a) EPÜ

Schlagwort: "Reformatio in peius"

Leitsatz

*Der Großen Beschwerdekammer
wird folgende Rechtsfrage vorgelegt:*

*Muß ein – z. B. durch Streichung
eines einschränkenden Anspruchs-
merkmals – geänderter Patentan-
spruch zurückgewiesen werden,
durch den der Einsprechende und
alleinige Beschwerdeführer schlech-
tergestellt würde als ohne die
Beschwerde?*

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdegegnerin ist Inha-
berin des europäischen Patents Nr.
0 225 103, das mit 20 Ansprüchen auf
die europäische Patentanmeldung
Nr. 86 308 961.1 erteilt wurde, in der
unter anderem die Druckschrift
US-A-4 505 967 als Stand der Technik
aufgeführt ist.

Anspruch 1 in der erteilten Fassung
lautet wie folgt:

" 1. Verfahren zur Herstellung von
rückstrahlender Folie mit eingekap-
selten Linsen, das folgende Schritte
umfaßt:

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.4.2 dated
17 December 1998
T 315/97 – 3.4.2***
(Language of the proceedings)

Composition of the board:

Chairman: E. Turrini
Members: M. Chomentowski
B. J. Schachenmann

**Patent proprietor/Respondent:
Minnesota Mining and Manu-
facturing Company
Opponent/Appellant:
Nippon Carbide Industries Co., Ltd.
New Tokyo Building**

**Headword: Reformatio in peius/
Minnesota Mining**

Article: 112(1)(a) EPC

Keyword: "Reformatio in peius"

Headnote

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

*Must an amended claim which would
put the opponent and sole appellant
in a worse situation than if he had
not appealed – e.g. by deleting a
limiting feature of the claim – be
rejected?*

Summary of facts and submissions

I. The respondent is proprietor of
European patent No. 0 225 103 which
was granted with 20 claims on the
basis of European patent application
No. 86 308 961.1, which made
reference, among other prior art
documents, to **US-A-4 505 967**.

Claim 1 as granted read as follows:

"1. Method of making encapsulated-
lens retroreflective sheeting which
comprises the following steps:

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.4.2,
en date du 17 décembre 1998
T 315/97 – 3.4.2***
(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : E. Turrini
Membres : M. Chomentowski
B. J. Schachenmann

**Titulaire du brevet/intimé :
Minnesota Mining and Manu-
facturing Company
Opposant/requérant :
Nippon Carbide Industries Co., Ltd.
New Tokyo Building**

**Référence : Reformatio in pejus/
Minnesota Mining**

Article : 112(1)a) CBE

Mot-clé : "Reformatio in pejus"

Sommaire

*La question de droit suivante est sou-
mise à la Grande Chambre de
recours :*

*Y a-t-il lieu de rejeter une revendica-
tion modifiée – par exemple par la
suppression d'une caractéristique
restrictive de la revendication – qui
placerait l'opposant et unique requé-
rant dans une situation plus défavo-
rable que s'il n'avait pas formé de
recours ?*

Exposé des faits et conclusions

I. L'intimé est titulaire du brevet
européen n° 0 225 103, délivré avec
vingt revendications sur la base de la
demande de brevet européen
n° 86 308 961.1, qui cite notamment
la demande **US-A-4 505 967** comme
état de la technique.

La revendication 1 du brevet tel que
délivré s'énonce comme suit :

"1. Méthode de fabrication d'une
feuille rétro réfléchissante à lentilles
encapsulées, qui comprend les
étapes suivantes :

* Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen G 1/99
anhängig.

* Case pending under Ref No. G 1/99.

* Affaire en instance sous le numéro G 1/99.

- | | | |
|--|---|--|
| (1) Eine im wesentlichen einfache Lage von Linsen wird teilweise in eine Trägerbahn eingebettet. | (1) partially embed substantially a monolayer of lenses into a carrier web, | (1) on encastre partiellement sensiblement une monocouche de lentilles dans une feuille porteuse, |
| (2) Spiegelnd reflektierendes Material wird auf die linsentragende Oberfläche der Trägerbahn aufgebracht. | (2) deposit specularly reflecting material over the lens-bearing surface of the carrier web, | (2) on dépose une matière spéculairement réfléchissante sur la surface portant les lentilles de la feuille porteuse, |
| (3) Unter Wärme und Druck werden die Abschnitte des spiegelnd reflektierenden Überzugs, die sich auf den Linsen befinden, mit einem hochmolekularen thermoplastischen Binderfilm mit einem gewichtsgemittelten Molekulargewicht von mindestens 60 000 und einem Schmelzindex von weniger als 750 in Kontakt gebracht, ohne daß diejenigen Abschnitte auf dem spiegelnd reflektierenden Überzug berührt werden, die sich auf der Oberfläche der Trägerbahn zwischen den Linsen befinden. | (3) under heat and pressure, contact with a high molecular weight thermoplastic binder film having a weight average molecular weight of at least 60,000 and a melt index less than 750, portions of the specularly reflecting deposit which are on lenses without contacting any portion of the specularly reflecting deposit which is on the surface of the carrier web between lenses, | (3) par application de chaleur et de pression, on met en contact, avec un film de liant thermoplastique de haut poids moléculaire ayant un poids moléculaire moyen d'au moins 60 000 et un indice de viscosité à l'état fondu inférieur à 750, les parties du dépôt spéculairement réfléchissant qui sont sur les lentilles sans que le film touche aucune partie du dépôt spéculairement réfléchissant qui est sur la surface de la feuille porteuse, entre les lentilles, |
| (4) Die Trägerbahn wird abgezogen. | (4) strip off the carrier web, | (4) on enlève la feuille porteuse, |
| (5) Auf die freiliegenden Linsen wird eine Deckschicht aufgebracht. | (5) lay a cover film over the exposed lenses, and | (5) on dépose un film de recouvrement sur les lentilles découvertes, et |
| (6) Entlang einem Netz miteinander verbundener Linien wird das Bindematerial unter Wärme- und Druckwirkung so erweicht und verformt, daß es mit der Deckschicht in Kontakt gebracht wird und hermetisch versiegelte Zellen bildet, in denen die Linsen samt einer Zwischenschicht aus Luft eingekapselt sind." | (6) apply heat and pressure along a network of interconnecting lines to soften and deform the binder material into contact with the cover film, thus forming hermetically sealed cells within which the lenses are encapsulated and have an air interface." | (6) par application de chaleur et de pression, le long d'un réseau de lignes d'interconnexion, on ramollit et on déforme le film de liant de manière à l'amener en contact avec le film de recouvrement, afin de former des cellules hermétiquement fermées à l'intérieur desquelles les lentilles sont encapsulées et ont une interface d'air." |
| Die Ansprüche 2 bis 8 waren abhängige Verfahrensansprüche, die Ansprüche 9 bis 20 Produktansprüche. | Claims 2 to 8 were dependent method claims and claims 9 to 20 were product claims. | Les revendications 2 à 8 étaient des revendications de procédé dépendantes, et les revendications 9 à 20 des revendications de produit. |
| II. Gegen das Patent wurde unter Berufung auf mehrere Dokumente des Stands der Technik wegen mangelnder Neuheit und erfinderischer Tätigkeit Einspruch eingelegt. | II. An opposition was filed against the patent on the grounds of lack of novelty and inventive step having regard to a plurality of prior art documents. | II. Une opposition a été formée contre le brevet pour absence de nouveauté et d'activité inventive au regard de plusieurs antériorités. |
| III. Die Einspruchsabteilung beschloß, das Patent in geändertem Umfang aufrechtzuerhalten. Insbesondere wurde Schritt 3 des beanspruchten Verfahrens wie folgt geändert (einige der neu aufgenommenen Merkmale sind durch Fettdruck gekennzeichnet): | III. The opposition division decided to maintain the patent in amended form. In particular, step 3 of the claimed method was amended to read (with some of the added features being shown in bold type): | III. La division d'opposition a décidé de maintenir le brevet sous une forme modifiée. En particulier, l'étape 3 du procédé revendiqué a été modifiée comme suit (certaines des caractéristiques ajoutées sont indiquées en caractères gras) : |
| "(3) Ein hochmolekularer thermoplastischer Binderfilm mit einem gewichtsgemittelten Molekulargewicht von mindestens 60 000, einer allmählichen Viskositätsänderung über einen Temperaturbereich von 50 °C im Erweichungsbereich, die durch eine unter einer Größenordnung liegende Reduktion des in dyn pro Quadratzentimeter gemessenen Verlustmoduls angezeigt wird , und einem Schmelzindex von weniger als 750 wird auf die einfache Lage von Linsen auf der Trägerbahn aufgebracht, die Anordnung zwischen | "(3) assemble a high molecular weight thermoplastic binder film having a weight average molecular weight of at least 60,000, a gradual change in viscosity over a temperature interval of 50°C in the softening range indicated by a less-than-order-of-magnitude reduction in loss modulus measured in dynes per square centimeter , and a melt index less than 750 against the monolayer of lenses in the carrier web, pass the assembly between rollers, the heat, pressure and rate of passing between rollers being selected to embed the | "(3) on assemble contre la monocouche de lentilles dans la feuille porteuse un film de liant thermoplastique de haut poids moléculaire ayant un poids moléculaire moyen d'au moins 60 000, un changement graduel de viscosité dans un intervalle de température de 50°C dans l'intervalle de ramollissement indiqué par une réduction inférieure à un ordre de grandeur du module de perte mesuré en dynes par centimètre carré , et un indice de viscosité à l'état fondu inférieur à 750, on passe l'assemblage entre des rouleaux, la cha- |

Rollen hindurchgeführt, wobei Wärme, Druck und Durchlaufgeschwindigkeit so gewählt werden, daß die Linsen in den thermoplastischen Binderfilm eingebettet werden und dadurch der thermoplastische Binderfilm mit dem spiegelnd reflektierenden Überzug auf den Linsen in Kontakt gebracht wird, jedoch nicht so weit, daß sich der thermoplastische Binderfilm und diejenigen Abschnitte des spiegelnd reflektierenden Überzugs berühren, die sich auf der Oberfläche der Trägerbahn zwischen den Linsen befinden."

IV. Die Einsprechende legte als alleinige Beschwerdeführerin Beschwerde gegen die Zwischenentscheidung ein, mit der die Einspruchsabteilung das Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten hatte.

V. In der mündlichen Verhandlung, die am 17. Dezember 1998 vor der Beschwerdekammer stattfand, reichte die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) insgesamt 13 Anspruchssätze als Haupt- und Hilfsanträge ein, von denen sich einige bereits in der Akte befanden und im Verfahren vor der Einspruchsabteilung erörtert worden waren.

Der in der Akte enthaltene **Hauptantrag** umfaßt die Ansprüche 1 bis 8 in der von der Einspruchsabteilung mit Zwischenentscheidung aufrechterhaltenen Fassung. Anspruch 1 dieses Antrags wird von der Beschwerdeführerin (Einsprechenden) wegen eines im Einspruchsverfahren eingeführten Merkmals angefochten. Es geht um die Definition des thermoplastischen Binderfilms durch seinen Verlustmodul in Schritt 3 des beanspruchten Verfahrens ("**eine allmähliche Viskositätsänderung ..., die durch eine ... Reduktion des in dyn pro Quadratcentimeter gemessenen Verlustmoduls angezeigt wird**"). Die Beschwerdeführerin behauptet, daß dieses Merkmal unklar sei (Art. 84 EPÜ), über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinausgehe (Art. 123 (2) EPÜ) und einen Gegenstand definiere, der nicht so deutlich und vollständig offenbart sei, daß ein Fachmann ihn ausführen könne (Art. 83 EPÜ).

Der **erste Hilfsantrag** besteht aus einem Anspruchssatz, der sich von dem des Hauptantrags dadurch unterscheidet, daß in Anspruch 1 **das von der Beschwerdeführerin beanstandete Merkmal gestrichen worden ist**.

In einigen der anderen Hilfsanträge kommt das im ersten Hilfsantrag gestrichene Merkmal zumindest teilweise wieder vor bzw. sind weitere Änderungen enthalten. So findet sich

lenses into the thermoplastic binder film and thereby contacting the thermoplastic binder film with the specularly reflecting deposit on the lenses but not to the extent that there is any contact between the thermoplastic binder film and any portion of the specularly reflecting deposit which is on the surface of the carrier web between lenses."

IV. The opponent lodged an appeal as the sole appellant against the interlocutory decision of the opposition division maintaining the patent in amended form.

V. At the oral proceedings of 17 December 1998 before the Board of Appeal the respondent (patent proprietor) filed a total of 13 sets of claims as main and auxiliary requests, some of them having already been on file and discussed in the proceedings before the opposition division.

The **main request** on file contains claims 1 to 8 as maintained by the opposition division in its interlocutory decision. Claim 1 of this request is objected to by the appellant (opponent) with respect to a feature introduced during the opposition proceedings. It concerns the definition of the thermoplastic binder film by its loss modulus characteristic in step 3 of the claimed method ("**a gradual change in viscosity ... indicated by a ... reduction in loss modulus measured in dynes per square centimeter**"). In the appellant's submission this feature was unclear (Article 84 EPC), extended beyond the content of the application as filed (Article 123(2) EPC) and defined subject matter not sufficiently clearly and completely disclosed for it to be carried out by a person skilled in the art (Article 83 EPC).

The **first auxiliary request** consists of a set of claims which is distinguished from the set of claims of the main request in that, in claim 1, **the feature objected to by the appellant has been deleted**.

In some of the further auxiliary requests the feature deleted in the first auxiliary request at least partially reappears and/or these requests contain supplementary amendments.

leur, la pression et le taux de passage entre les rouleaux étant sélectionnés de façon à encastrier les lentilles dans le film de liant thermoplastique et ce faisant à mettre en contact le film de liant thermoplastique avec le dépôt spéculairement réfléchissant sur les lentilles, mais sans qu'il y ait le moindre contact entre le film de liant thermoplastique et une partie quelconque du dépôt spéculairement réfléchissant qui est sur la surface de la feuille porteuse entre les lentilles."

IV. L'opposant – seul requérant – a formé un recours contre la décision intermédiaire de la division d'opposition de maintenir le brevet sous une forme modifiée.

V. Lors de la procédure orale qui s'est tenue le 17 décembre 1998 devant la Chambre, l'intimé (titulaire du brevet) a déposé au total treize jeux de revendications à titre principal et subsidiaire, dont certains figuraient déjà au dossier et avaient été examinés au cours de la procédure devant la division d'opposition.

La **requête principale** versée au dossier contient les revendications 1 à 8 telles que maintenues par la division d'opposition dans sa décision intermédiaire. Contre la revendication 1 selon cette requête, le requérant (opposant) a élevé une objection tirée d'une caractéristique introduite au cours de la procédure d'opposition. Elle concerne la définition du film de liant thermoplastique par son module de perte dans l'étape 3 du procédé revendiqué ("**un changement graduel de viscosité indiqué par une réduction ... du module de perte mesuré en dynes par centimètre carré**"). Le requérant a soutenu que cette caractéristique n'était pas claire (article 84 CBE), qu'elle s'étendait au-delà du contenu de la demande telle que déposée (article 123(2) CBE) et qu'elle définissait un objet qui n'était pas exposé de manière suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter (article 83 CBE).

La **première requête subsidiaire** consiste en un jeu de revendications qui se distingue de celui selon la requête principale en ce que **la caractéristique contestée par le requérant a été supprimée** dans la revendication 1.

Parmi les autres requêtes subsidiaires, certaines maintiennent, au moins en partie, la caractéristique supprimée dans la première requête subsidiaire et/ou contiennent des modifi-

dieses Merkmal zum Beispiel in Anspruch 1 des siebten Hilfsantrags zusammen mit einigen anderen, im ersten Hilfsantrag nicht vorkommenden Merkmalen wieder, die die zur Erzeugung von Wärme und Druck verwendeten Mittel näher bezeichnen.

Im letzten Hilfsantrag beantragt die Beschwerdegegnerin die Zurückverweisung der Sache an die Einspruchsabteilung mit der Anordnung, alle Anspruchssätze nochmals auf ihre Patentierbarkeit zu prüfen.

Die Beschwerdeführerin beantragte ihrerseits, daß alle von der Beschwerdegegnerin eingereichten Anträge unter dem Gesichtspunkt der Klarheit und der "**reformatio in peius**" überprüft werden und zudem der Großen Beschwerdekammer folgende Fragen vorgelegt werden:

"1. Muß ein geänderter Anspruch zurückgewiesen werden, durch den die Einsprechende und alleinige Beschwerdeführerin, wenn er von der Beschwerdekammer zugelassen würde, schlechtergestellt würde als vor Einlegung der Beschwerde? (Siehe T 923/92, ABl. EPA 1996, 564, im Gegensatz zu T 752/93 vom 16. Juli 1996, nicht im ABl. EPA veröffentlicht.)

2. Ist es im Fall der Verneinung dieser Frage unter diesen Umständen sachdienlich, die Sache zur weiteren Prüfung an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen?"

VI. Die Beschwerdeführerin brachte zur Stützung ihrer Anträge folgende Argumente vor:

Der Hauptantrag der Beschwerdegegnerin enthalte unter anderem das Merkmal "eine allmähliche Viskositätsänderung in dyn pro Quadratcentimeter", das in den Ansprüchen der Anmeldung in der eingereichten und in der erteilten Fassung nicht wörtlich zu finden sei, sondern auf eine Bezugnahme auf das Patentdokument US-A-4 505 967 in der ursprünglichen Anmeldung zurückgehe. Der Hauptantrag sei unklar, weil er nicht eindeutig angebe, welche hochmolekularen thermoplastischen Binderfilme mit der vorliegenden Formulierung des Anspruchs erfaßt würden, der das betreffende Merkmal enthalte.

Im ersten Hilfsantrag der Beschwerdegegnerin sei dieses konkrete Merkmal gestrichen worden. Dadurch erstrecke sich der Schutz aus dem Patent auch auf Verfahren zur Herstellung rückstrahlender Folien mit eingebetteten Linsen, bei denen nicht

For instance, in the seventh auxiliary request, claim 1 again contains this feature and, moreover, features specifying the used heating and pressing means which are not included in the first auxiliary request.

As last auxiliary request, the respondent requests remittal of the case to the opposition division with the order to reconsider the patentability of all sets of claims.

The appellant, on the other hand, requests that all petitions submitted by the respondent be examined for clarity and in view of "**reformatio in peius**" and, moreover, that the following questions be referred to the Enlarged Board of Appeal:

"1) Must an amended claim which, if accepted by the Board of Appeal, would put the opponent and sole appellant in a worse position than if he had not appealed, be rejected? (see T 923/92, OJ EPO 1996, 564 vs. T 752/93 of 16 July 1996, unpublished in the OJ EPO);

2) If the answer to the first question is no, is it appropriate under such circumstances to remit the case to the opposition division for further examination?"

VI. The appellant submitted the following arguments in support of his requests:

The respondent's main request contained inter alia the feature "a gradual change in viscosity in dynes per square centimeter" which was not comprised verbatim in the claims of the application as filed or in the claims as granted and which is based on a cross-reference in the original application to the document US-A-4 505 967. The main request lacked clarity because there was an ambiguity as to which high molecular weight thermoplastic binder films were covered by the present formulation of the claim including the feature referred to above.

In the respondent's first auxiliary request, this particular feature had been deleted. Thereby, the protection conferred by the patent was extended to methods of making encapsulated retroreflective sheeting using high molecular weight thermoplastic

cations supplémentaires. Ainsi, dans la septième requête subsidiaire, la revendication 1 comprend de nouveau cette caractéristique ainsi que, de surcroît, des caractéristiques qui précisent les moyens utilisés pour le chauffage et la pression et qui ne figurent pas dans la première requête subsidiaire.

Dans sa dernière requête subsidiaire, l'intimé demande le renvoi de l'affaire à la division d'opposition, aux fins de réexaminer la brevetabilité de tous les jeux de revendications.

Le requérant, pour sa part, demande que toutes les requêtes présentées par l'intimé soient examinées quant à leur clarté et à la "**reformatio in peius**" et que les questions suivantes soient soumises à la Grande Chambre de recours :

"1) Y a-t-il lieu de rejeter une revendication modifiée qui, si elle était admise par la chambre de recours, placerait l'opposant et unique requérant dans une situation plus défavorable que s'il n'avait pas formé de recours ? (cf. T 923/92, JO OEB 1996, 564 contre T 752/93, en date du 16 juillet 1996, non publiée au JO OEB) ;

2) S'il est répondu par la négative à cette question, est-il utile dans ces circonstances de renvoyer l'affaire à la division d'opposition pour suite à donner ?

VI. A l'appui de ses requêtes, le requérant a développé les arguments suivants.

La requête principale de l'intimé mentionne notamment "un changement graduel de viscosité ... en dynes par centimètre carré", caractéristique qui ne figure pas textuellement dans les revendications de la demande telle que déposée ou dans les revendications du brevet tel que délivré, mais qui se fonde sur une référence dans la demande initiale au document USA-4 505 967. La requête principale n'est pas claire, étant donné qu'elle ne précise pas sans ambiguïté quels fils de liant thermoplastique de haut poids moléculaire sont couverts par la présente formulation de la revendication comprenant la caractéristique susmentionnée.

Cette caractéristique a été supprimée dans la première requête subsidiaire de l'intimé. La protection conférée par le brevet a ainsi été étendue aux méthodes de fabrication d'une feuille rétro réfléchissante à lentilles encapsulées utilisant un film de liant ther-

nur – wie bei dem Verfahren nach Anspruch 1 in der mit Zwischenentscheidung aufrechterhaltenen Fassung – hochmolekulare thermoplastische Binderfilme verwendet würden, die eine **"allmähliche Viskositätsänderung ... in dyn pro Quadratzentimeter"** aufwiesen.

Nun heiÙe es jedoch in der Entscheidung G 9/92 der GroÙen Beschwerdekammer (ABl. EPA 1994, 875, s. insbesondere Leitsatz II) und in der gleichlautenden Entscheidung G 4/93 wie folgt: "Ist der Einsprechende der alleinige Beschwerdeführer gegen eine Zwischenentscheidung über die Aufrechterhaltung des Patents in geänderten Umfang, so ist der Patentinhaber primär darauf beschränkt, das Patent in der Fassung zu verteidigen, die die Einspruchsabteilung ihrer Zwischenentscheidung zugrunde gelegt hat. Änderungen, die der Patentinhaber als Beteiligter nach Artikel 107 Satz 2 EPÜ vorschlägt, können von der Beschwerdekammer abgelehnt werden, wenn sie weder sachdienlich noch erforderlich sind."

Im vorliegenden Fall stehe es daher der Beschwerdegegnerin nicht frei, aus Anspruch 1 einfach das beanstandete Merkmal zu streichen, weil dadurch der Schutzbereich des Patents im Beschwerdeverfahren wesentlich erweitert würde. Dies wäre für die Beschwerdeführerin nachteilig. Sollte die Kammer eine solche Änderung für zulässig halten, so würde die Beschwerdeführerin die Zurücknahme der Beschwerde erwägen. Die Beschwerdegegnerin habe lediglich die Möglichkeit, den thermoplastischen Binderfilm in Anspruch 1 auf zwei bestimmte Harze zu beschränken, die beide im angefochtenen Patent ausdrücklich erwähnt seien und nachweislich den durch das beanstandete Merkmal definierten Verlustmodul aufwiesen.

Sollte die Beschwerdekammer diesbezüglich Zweifel haben und dazu tendieren, nicht der Entscheidung G 9/92 zu folgen, dann sollten die obigen Fragen der GroÙen Beschwerdekammer vorgelegt werden.

VII. Die Beschwerdegegnerin brachte zur Stützung ihrer Anträge im groÙen und ganzen folgendes vor:

Der fachkundige Leser sei in der Lage festzustellen, welche hochmolekularen thermoplastischen Binderfilme mit der vorliegenden, das Merkmal "eine allmähliche Viskositätsänderung ... in dyn pro Quadratzentimeter" enthaltenden Formulierung erfaßt würden, auch wenn er einige dieser Stoffe aus anderen techni-

binder films which were not such that they showed **"a gradual change in viscosityin dynes per square centimeter"**, as was the case for the method of claim 1 maintained by the interlocutory decision.

However, as stated in the decision G 9/92, OJ EPO 1994, 875, of the Enlarged Board of Appeal (see in particular Headnote II), or in the decision G 4/93, which has the same text as G 9/92, if the opponent was the sole appellant against an interlocutory decision maintaining a patent in amended form, the patent proprietor was primarily restricted during the appeal proceedings to defending the patent in the form in which it was maintained by the opposition division in its interlocutory decision. Amendments proposed by the patent proprietor as a party to the proceedings as of right under Article 107, second sentence, EPC, must be rejected as inadmissible by the Board of Appeal if they are neither appropriate nor necessary.

In the present case, it was therefore not open to the respondent simply to delete the feature objected to from claim 1 as this would have the effect of substantially increasing the scope of the protection of the patent in the appeal proceedings. This would be to the appellant's disadvantage. Should the Board consider such an amendment to be admissible, the appellant would envisage withdrawing the appeal. Instead, the only course of action open to the respondent was to restrict the thermoplastic binder film in claim 1 to specific resins which were both explicitly mentioned in the opposed patent and proved to possess the loss modulus characteristic defined by the feature objected to.

Should the present Board of Appeal have any doubt about this and be inclined to go against the order of the decision G 9/92, then the requested questions should be asked to the Enlarged Board of Appeal.

VII. The respondent argued in substance as follows in support of his requests:

The skilled reader was able to determine which high molecular weight thermoplastic binder film was covered by the present formulation including the feature "a gradual change in viscosityin dynes per square centimeter", even if some of these materials would not be chosen by him taking into account other

moplastique de haut poids moléculaire qui ne présente pas **"un changement graduel de viscosité ... en dynes par centimètre carré"**, comme c'était le cas pour le procédé selon la revendication 1 maintenue dans la décision intermédiaire.

Or, la Grande Chambre de recours a constaté dans sa décision G 9/92, JO OEB 1994, 875 (cf. en particulier le sommaire II) ainsi que dans sa décision G 4/93, dont le texte est identique à celui de la décision G 9/92, que si l'opposant est l'unique requérant contre une décision intermédiaire maintenant le brevet dans sa forme modifiée, le titulaire du brevet ne peut en principe que défendre le brevet tel qu'approuvé par la division d'opposition dans sa décision intermédiaire. La chambre de recours peut rejeter toutes les modifications proposées par le titulaire du brevet en sa qualité de partie à la procédure conformément à l'article 107, deuxième phrase CBE, si ces modifications ne sont ni utiles, ni nécessaires.

En l'espèce, il n'est donc pas loisible à l'intimé de supprimer tout simplement la caractéristique litigieuse dans la revendication 1, car il en résulterait au stade du recours une extension considérable de la protection conférée par le brevet, ce qui préjudicierait au requérant. Si la Chambre devait juger une telle modification admissible, le requérant envisagerait de retirer le recours. L'intimé ne peut quant à lui que limiter le film de liant thermoplastique selon la revendication 1 à deux résines spécifiques qui sont expressément mentionnées dans le brevet opposé et qui s'avèrent présenter le module de perte défini par la caractéristique contestée.

Si la Chambre devait nourrir le moindre doute à ce sujet et être encline à ne pas suivre la décision G 9/92, les questions devraient être soumises à la Grande Chambre de recours.

VII. A l'appui de ses requêtes, l'intimé a pour l'essentiel fait valoir les arguments suivants.

Le lecteur averti est en mesure de déterminer quel film de liant thermoplastique de haut poids moléculaire est couvert par la présente formulation comprenant la caractéristique "un changement graduel de viscosité ... en dynes par centimètre carré", même s'il ne choisirait pas certains de ces matériaux pour d'autres rai-

schen Gründen nicht in Betracht ziehen würde. Deshalb sei Anspruch 1 des Hauptantrags klar.

Was die Zulässigkeit des **ersten Hilfsantrags** angehe, so sei folgendes zu berücksichtigen:

Erstens würde eine Streichung des beanstandeten Merkmals in Anspruch 1 des Hauptantrags, durch die man zum ersten Hilfsantrag gelange, nicht zu einer Erweiterung des Schutzbereichs führen, wenn dieses Merkmal als bedeutungslos anzusehen sei.

Zweitens könnten gemäß der Entscheidung G 9/92 (s. Nr. 16 der Gründe) Änderungen, die der Patentinhaber als Beschwerdegegner im Beschwerdeverfahren vorschläge, von der Beschwerdekammer in der Tat abgelehnt werden, wenn sie weder sachdienlich noch erforderlich seien, was dann der Fall sei, wenn die Änderungen nicht durch die Beschwerde veranlaßt seien.

Im vorliegenden Fall sei jedoch das Merkmal "**eine allmähliche Viskositätsänderung ... in dyn pro Quadratzentimeter**" gestrichen worden, um dem Einwand zu begegnen, daß dadurch Unklarheit entstehe; somit sei der als erster Hilfsantrag im Beschwerdeverfahren eingereichte Änderungsvorschlag im Sinne der Entscheidung G 9/92 sachdienlich und erforderlich, da er durch die Beschwerde veranlaßt sei. Er dürfte daher nicht abgelehnt werden. Dies stehe auch im Einklang mit der Entscheidung T 752/93, in der es heiße, daß solche Änderungen den Umfang der Ansprüche in der von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Fassung auch erweitern könnten.

Obwohl die Beschwerdegegnerin nichts dagegen habe, daß die Große Beschwerdekammer im Zusammenhang mit dem ersten Hilfsantrag mit der Frage der "**reformatio in peius**" befaßt werde, würde sie es in jedem Fall begrüßen, wenn die Kammer vorab zu verstehen gäbe, ob sie die Anspruchssätze der anderen Hilfsanträge, von denen einige das beanstandete Merkmal nach Anspruch 1 enthielten, für zulässig und gewährbar halte.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und den Regeln 1 (1) und 64 b) EPÜ; sie ist somit zulässig.

technical reasons. Therefore, claim 1 of the main request was clear.

As to the admissibility of the **first auxiliary request**, the following had to be taken into account:

Firstly, if the feature objected to in claim 1 of the main request was to be considered as meaningless, then deleting it for arriving at the first auxiliary request did not extend the protection.

Moreover, according to decision G 9/92 (see point 16 of the reasons), amendments proposed by the patent proprietor and respondent in the appeal proceedings could indeed be rejected by the Board of Appeal if they were neither appropriate nor necessary, which was the case if the amendments did not arise from the appeal.

However, in the present case, where deleting the feature "**a gradual change in viscosity ...in dynes per square centimeter**" was for meeting the objection that said feature introduces unclarity, the amendment proposed for the first auxiliary request in the appeal proceedings was, in the sense of the decision G 9/92, appropriate and necessary as arising from the appeal. Therefore, it should not be rejected. This was also in line with the conclusions of decision T 752/93 stating that such amendments could actually extend the scope of the claims as maintained by the opposition division.

In any case, although the respondent was not against referral to the Enlarged Board of Appeal of the question of "**reformatio in peius**" with respect to the first auxiliary request, indications by the Board about the admissibility and allowability of the sets of claims of the further auxiliary requests, some of which contain the feature objected to in claim 1, would be welcome.

Reasons for the decision

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

sons techniques. La revendication 1 selon la requête principale est donc claire.

S'agissant de la recevabilité de la **première requête subsidiaire**, il convient de tenir compte de ce qui suit :

En premier lieu, si la caractéristique contestée de la revendication 1 selon la requête principale devait être jugée sans importance, sa suppression – par laquelle on en arrive à la première requête subsidiaire – n'a alors pas pour effet d'étendre la protection conférée.

En second lieu, selon la décision G 9/92 (cf. point 16 des motifs), la Chambre peut rejeter les modifications proposées par le titulaire du brevet et intimé au cours de la procédure de recours si elles ne sont ni utiles, ni nécessaires, ce qui est le cas lorsqu'elles ne sont pas occasionnées par le recours.

Or, en l'espèce, dans la mesure où la caractéristique "**un changement graduel de viscosité ... en dynes par centimètre carré**" a été supprimée pour lever l'objection selon laquelle cette caractéristique est source d'ambiguïté, la modification proposée dans la première requête subsidiaire au stade du recours était utile et nécessaire, au sens de la décision G 9/92, en ce qu'elle était occasionnée par le recours. Elle ne devrait donc pas être rejetée. Cela est également conforme à la décision T 752/93, qui a constaté que de telles modifications pourraient effectivement étendre la portée des revendications telles que maintenues par la division d'opposition.

En tout état de cause, même si l'intimé ne s'oppose pas à une saisine de la Grande Chambre de recours sur la question de la "**reformatio in peius**" en rapport avec la première requête subsidiaire, il se féliciterait de voir la Chambre lui faire part de ses observations sur la recevabilité et l'admissibilité des jeux de revendications selon les autres requêtes subsidiaires, dont certaines contiennent la caractéristique contestée dans la revendication 1.

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 CBE ainsi qu'aux règles 1(1) et 64b) CBE ; il est donc recevable.

2. Hauptantrag

2.1 Anspruch 1 des Hauptantrags der Beschwerdegegnerin enthält in Verfahrensschritt 3 das Merkmal, wonach der hochmolekulare (HWM-) Binderfilm so beschaffen ist, daß er **"eine allmähliche Viskositätsänderung über einen Temperaturbereich von 50 °C im Erweichungsbereich, die durch eine unter einer Größenordnung liegende Reduktion des in dyn pro Quadratzentimeter gemessenen Verlustmoduls angezeigt wird"**, aufweist.

Dieses Merkmal wurde während des Einspruchsverfahrens in den Anspruch 1 in der erteilten Fassung eingefügt, um den Typ des in Verfahrensschritt 3 zu verwendenden thermoplastischen HWM-Binderfilms zu spezifizieren und somit das Verfahren gegenüber demjenigen nach Anspruch 1 in der erteilten Fassung abzugrenzen, in der das Bindermaterial nicht näher spezifiziert wird.

Dieses zusätzliche Merkmal war in den Ansprüchen in der eingereichten Fassung nicht wörtlich enthalten; es wurde auch nicht bestritten, daß die entsprechende Änderung des Streitpatents auf eine Passage in der Beschreibung der Anmeldung in der eingereichten Fassung zurückgeht (s. S. 3, Zeilen 30 bis 35), die wie folgt lautet:

"Beste Ergebnisse werden bei der Ausführung dieser Erfindung erzielt, wenn das thermoplastische HWM-Binderharz eine allmähliche Viskositätsänderung über einen breiten Temperaturbereich aufweist, wie dem **US-Patent Nr. 4 505 967** (Bailey), Spalte 8, Zeilen 16 bis 59 und Abb. 6 zu entnehmen ist."

Abbildung 6 der Druckschrift **US-A-4 505 967** zeigt in einer Reihe von Kurven A bis E die Verlustmoduln in dyn pro Quadratzentimeter und bei Temperaturen in Grad Celsius für verschiedene polymere Stoffe, die zur Erzielung einer rückstrahlenden Folie gemäß der darin offenbarten Erfindung geeignet sind. Nach dieser Druckschrift wurden die "besten Ergebnisse" jedoch nur mit Stoffen erzielt, die die in den Kurven A und B dargestellten Eigenschaften aufweisen.

2.2 In diesem Zusammenhang wies die Kammer in der mündlichen Verhandlung darauf hin, daß die Abbildung 6 des angeführten Dokuments eine Kurvenreihe A bis E enthalte und daß neben den Kurven A und B für die Stoffe, die für die erfindungsgemäßen Zwecke brauch-

2. Main request

2.1 Claim 1 of the respondent's main request comprises, in its step (3), the feature that the high molecular weight (HWM) binder film is such that it presents **"a gradual change in viscosity over a temperature interval of 50°C in the softening range indicated by a less-than-order-of-magnitude reduction in loss modulus measured in dynes per square centimeter"**.

This feature has been added to claim 1 as granted during the opposition proceedings in order to specify the type of HWM thermoplastic binder film to be used in step (3) of the method and thus to restrict the method as compared to the method of claim 1 as granted, which does not specify said binder film material.

This additional feature was not comprised verbatim in the claims of the application as filed and it has not been disputed that the corresponding amendment of the patent in suit was based on a passage of the description of the application as filed (see page 3, lines 30 to 35) which reads as follows:

"Best results in the practice of this invention are obtained when the HMW thermoplastic binder resin has a gradual change in viscosity over a wide range of temperatures as taught in **U.S. Patent No. 4,505,967** (Bailey) at col. 8, lines 16 to 59 and Fig. 6."

Figure 6 of **US-A-4,505,967** shows a set of graphs A to E of loss modulus in dynes per square centimeter versus temperature in degrees centigrade for a variety of polymeric materials showing a property useful in achieving retroreflective sheeting of the invention disclosed therein. However, according to this document, "best results" were obtained only with materials having properties as represented in curves A and B.

2.2 In this respect, during the oral proceedings, the Board pointed out that Figures 6 of the cross-referenced document showed a set of curves A to E and that, in addition to the curves A and B corresponding to materials which were adequate for the invention, at least curve E also

2. Requête principale

2.1 La revendication 1 selon la requête principale de l'intimé comprend à l'étape 3 la caractéristique selon laquelle le film de liant de haut poids moléculaire est tel qu'il présente **"un changement graduel de viscosité dans un intervalle de température de 50°C dans l'intervalle de ramollissement indiqué par une réduction inférieure à un ordre de grandeur du module de perte mesuré en dynes par centimètre carré"**.

Cette caractéristique a été ajoutée, lors de la procédure d'opposition, à la revendication 1 du brevet tel que délivré, afin de préciser le type de film de liant thermoplastique de haut poids moléculaire à utiliser dans l'étape 3 du procédé et de limiter ainsi le procédé par rapport à celui selon la revendication 1 du brevet tel que délivré, laquelle ne donne aucune précision sur le matériau du film de liant.

Cette caractéristique supplémentaire ne figurait pas textuellement dans les revendications de la demande telle que déposée, et il n'a pas été contesté que la modification correspondante du brevet litigieux se fondait sur un passage de la description de la demande telle que déposée (cf. page 3, lignes 30 à 35), qui s'énonce comme suit :

"Les meilleurs résultats sont obtenus, lors de la mise en oeuvre de cette invention, lorsque la résine du liant thermoplastique de haut poids moléculaire présente un changement graduel de viscosité dans un intervalle important de températures, comme l'enseigne le brevet **US n° 4 505 967** (Bailey), colonne 8, lignes 16 à 59, et fig. 6."

La figure 6 du brevet **US-A-4 505 967** présente un ensemble de graphiques A à E de module de perte en dynes par centimètre carré en fonction d'une température en degrés Celsius pour une variété de matériaux polymériques présentant une propriété utile à l'obtention de la feuille rétro-réfléchissante de l'invention qui y est divulguée. Toutefois, selon ce document, seuls les matériaux ayant les propriétés représentées sur les courbes A et B permettraient d'obtenir les "meilleurs résultats".

2.2 A ce propos, la Chambre a fait observer au cours de la procédure orale que la figure 6 du document cité présentait un ensemble de courbes A à E et qu'outre les courbes A et B correspondant aux matériaux utiles à l'invention, au moins la courbe E semblait également satisfaire à la

bar seien, zumindest auch die Kurve E das in Anspruch 1 neu aufgenommene Merkmal zu erfüllen scheine. Die Beschwerdeführerin antwortete auf die Frage, ob Verfahren mit dem Stoff nach Kurve E auch unter den Anspruch 1 des Hauptantrags fielen, daß dieser Stoff zwar aus anderen Gründen weniger geeignet sei, so daß der Fachmann ihn für den gewünschten Zweck nicht eingesetzt hätte, daß er aber in jedem Fall unter den Anspruch falle.

Es ist jedoch festzuhalten, daß sich in diesem Fall eine Diskrepanz ergibt. Die Textpassage in der hier vorliegenden Beschreibung, die sich auf die Druckschrift US-A-4 505 967 bezieht und mit "Beste Ergebnisse..." beginnt, kann nämlich dahingehend ausgelegt werden, daß sie sich auf alle Kurven A bis E bezieht, während es in dieser Druckschrift an der angegebenen Stelle heißt, daß sich nur mit den Stoffen der Kurven A und B der Abbildung 6 des Dokuments US-A-4 505 967 "beste Ergebnisse" erzielen lassen.

Der Fachmann kann also dem Wortlaut des Anspruchs 1 auch bei Auslegung anhand der Beschreibung und der Zeichnungen nicht entnehmen, welche Stoffe er als Binderfilm in dem anspruchsgemäßen Verfahrensschritt 3 einsetzen soll, nämlich nur die Stoffe der Kurven A und B oder die Stoffe der Kurven A, B und zumindest auch E.

2.3 Aus diesen Gründen hält es die Kammer nicht für möglich, dem Hauptantrag der Beschwerdegegnerin stattzugeben. Für das weitere Verfahren ist daher ausschlaggebend, ob dem ersten Hilfsantrag der Beschwerdegegnerin stattgegeben werden kann.

3. Hilfsanträge

3.1 Im ersten Hilfsantrag der Beschwerdegegnerin ist das o. g. Merkmal gestrichen worden. Dadurch erstreckt sich der Schutz aus dem Patent auch auf Verfahren zur Herstellung von rückstrahlender Folie mit eingekapselten Linsen, bei denen nicht nur – wie bei dem Verfahren nach Anspruch 1 in der mit Zwischenentscheidung aufrechterhaltenen Fassung – thermoplastische Binderfilme mit "einer allmählichen Viskositätsänderung über einen Temperaturbereich von 50 °C im Erweichungsbereich, die durch eine unter einer Größenordnung liegende Reduktion des in dyn pro Quadratzentimeter gemessenen Verlustmoduls angezeigt wird", verwendet werden.

appeared to satisfy the feature added to claim 1. The respondent, when asked whether methods with the material of curve E were also covered by claim 1 of the main request, answered that this material could be less convenient for other reasons, so that the person skilled in the art would not use it for the intended purpose, but that it was covered by the claim anyway.

However, it is to be noted that, in this case, an ambiguity arises. The wording in the present description referring to US-A-4 505 967 and beginning with "Best results....." can be construed as relating to all the curves A to E, whereas the text location referred to in this document refers only to the materials of curves A and B of Figures 6 of US-A-4 505 967 for obtaining "best results".

Thus, the skilled reader is left in a situation where he cannot determine from the wording of claim 1, interpreted with the description and drawings, which are the binder film materials intended for use in step 3 of the method of this claim, either just those of curves A and B, or those of curves A, B, and also at least E.

2.3 For these reasons, the Board is not able to envisage giving a positive decision on the basis of the respondent's main request. It is therefore relevant for the further proceedings whether the respondent's first auxiliary request could be acceptable.

3. The auxiliary requests

3.1 In the respondent's first auxiliary request, the feature referred to above has been deleted. Thereby, the protection conferred by the patent is extended to methods of making encapsulated-lens retroreflective sheeting which are not limited to the use of a thermoplastic binder film having "a gradual change in viscosity over a temperature interval of 50°C in the softening range indicated by a less-than-order-of-magnitude reduction in loss modulus measured in dynes per square centimeter", as was the case for the method of claim 1 maintained by the interlocutory decision.

condition de la caractéristique ajoutée dans la revendication 1. En réponse à la question de savoir si les procédés utilisant le matériau selon la courbe E étaient également couverts par la revendication 1 selon la requête principale, l'intimé a déclaré que si ce matériau pouvait être moins adapté pour d'autres raisons, de sorte que l'homme du métier ne l'utiliserait pas dans le but prévu, il n'en était pas moins compris dans la revendication.

Or, on notera que, dans ce cas, il existe une certaine ambiguïté. Telle qu'il est formulé, le passage de la présente description renvoyant au document US-A-4 505 967 et commençant par les termes "Les meilleurs résultats ..." peut être interprété comme se rapportant à l'ensemble des courbes A à E, alors que selon le passage visé dans ce document, seuls les matériaux représentés sur les courbes A et B de la figure 6 du document US-A-4 505 967 permettent d'obtenir les "meilleurs résultats".

Par conséquent, l'homme du métier n'est pas en mesure d'établir à partir du libellé de la revendication 1, interprétée à la lumière de la description et des dessins, quels sont les matériaux qu'il est prévu d'utiliser pour le film de liant dans l'étape 3 du procédé selon cette revendication, à savoir soit uniquement ceux des courbes A et B, soit ceux des courbes A, B et au moins E.

2.3 Par ces motifs, la Chambre ne saurait envisager de faire droit à la requête principale de l'intimé. Il est déterminant pour la suite de la procédure de savoir si la première requête subsidiaire de l'intimé peut être accueillie.

3. Les requêtes subsidiaires

3.1 Dans la première requête subsidiaire de l'intimé, la caractéristique susmentionnée a été supprimée. La protection conférée par le brevet se trouve ainsi étendue aux procédés de fabrication d'une feuille rétro réfléchissante à lentilles encapsulées qui ne sont pas limitées à l'utilisation d'un film de liant thermoplastique présentant "un changement graduel de viscosité sur un intervalle de température de 50°C dans l'intervalle de ramollissement indiqué par une réduction inférieure à un ordre de grandeur du module de perte mesuré en dynes par centimètre carré", comme c'était le cas pour le procédé selon la revendication 1 maintenue par la décision intermédiaire.

Nicht überzeugen kann das Argument der Beschwerdegegnerin, daß die Streichung des beanstandeten Merkmals aus Anspruch 1 des Hauptantrags, durch die man zum ersten Hilfsantrag gelange, nicht zu einer Erweiterung des Schutzbereichs führen könne, wenn dieses Merkmal als unbedeutend anzusehen sei. Dieses Merkmal wird ja nicht deshalb beanstandet, weil es unbedeutend ist, sondern weil es Unklarheit darüber schafft, welches Bindermaterial unter seine Formulierung fällt. So wird z. B. nicht bestritten, daß die Bindermaterialien der Kurven A und B der Abbildung 6 des Dokuments US-A-4 505 967, auf das in der hier vorliegenden Beschreibung Bezug genommen wird, die Merkmalsbedingung erfüllen. Unklar ist jedoch, ob dies auch für die Stoffe mit den Eigenschaften nach Kurve E dieser Abbildung gilt (s. Nr. 2.1).

3.2 Im vorliegenden Fall ist daher unstreitig, daß die zum ersten Hilfsantrag führende Änderung, nämlich die Streichung des Merkmals "**eine allmähliche Viskositätsänderung ... in dyn pro Quadratcentimeter**" in Schritt 3 des Anspruchs 1, zu einer Erweiterung des Schutzbereichs führt und damit die Beschwerdeführerin schlechtergestellt wird, als wenn sie nicht Beschwerde eingelegt hätte. Die Verschlechterung könnte z. B. in der Erweiterung des Schutzbereichs des angefochtenen Patents oder in dem finanziellen Schaden bestehen, der der Beschwerdeführerin durch die Beschwerdekosten entstanden ist, die sie umsonst verauslagt hätte, wenn sie sich – wie in der mündlichen Verhandlung angekündigt – gezwungen sähe, die Beschwerde zurückzuziehen und das angefochtene Patent in einer Form zu akzeptieren, die ihr nicht vertretbar erscheint.

Unbestritten ist aber auch, daß die beantragte Streichung durch die Beschwerde veranlaßt ist und deshalb als sachdienlich und notwendig angesehen werden könnte, weil damit ein im Beschwerdeverfahren erhobener Einwand ausgeräumt werden soll.

Die Kernfrage, die sich im Zusammenhang mit dem ersten Hilfsantrag der Beschwerdegegnerin stellt, lautet demnach, ob im vorliegenden Verfahren die Einsprechende und alleinige Beschwerdeführerin durch die von der nicht beschwerdeführenden Partei vorgeschlagene Änderung – nämlich die Streichung des einschränkenden Merkmals in Anspruch 1 – schlechtergestellt würde als ohne die Beschwerde und die Änderung deshalb abgelehnt werden müßte, auch wenn sie durch die Beschwerde veranlaßt ist.

The respondent's argument, that if the objected feature of claim 1 of the main request was meaningless, then deleting it for arriving at the first auxiliary request did not extend the protection, cannot convince. The objection concerning said particular feature is not that it is meaningless, but that there is ambiguity concerning which binder films are covered by its formulation. For instance, it has not been disputed that binder film materials corresponding to curves A and B of Figure 6 of US-A-4 505 967 referred to in the present description satisfy the condition of said feature. However, it is not clear whether the same is true for materials showing the characteristics of curve E of this Figure (see point 2.1, supra).

3.2 In the present case it cannot therefore be disputed that the amendment leading to the first auxiliary request and consisting in the deletion of the feature "**a gradual change in viscosityin dynes per square centimeter**" of step (3) of claim 1 results in the scope of protection being broadened and thus putting the appellant in a position worse than if he had not appealed. This could be the case either because of the broadened protection of the contested patent or because of the financial losses arising from the uselessly incurred costs of the appeal if the appellant, as declared during the oral proceedings, sees himself obliged to withdraw the appeal and thus accept the contested patent in a form which has been found objectionable.

It is not disputed either that the requested deletion arises from the appeal and could be considered as appropriate and necessary because it is used for meeting an objection put forward during the appeal proceedings.

The central issue to be decided in connection with the respondent's first auxiliary request is therefore whether, in the present proceedings, the amendment proposed by the non-appealing patent proprietor – i.e. deleting the limiting feature of claim 1 – which would put the opponent and sole appellant in a worse situation than if he had not appealed, must be rejected even if it arises from the appeal.

L'argument de l'intimé selon lequel la caractéristique critiquée de la revendication 1 selon la requête principale est sans importance, sa suppression, par laquelle on en arrive à la première requête subsidiaire, n'a pas pour effet d'étendre la protection, n'est pas convaincant. Il est en effet objecté à l'encontre de cette caractéristique non pas qu'elle est sans importance, mais qu'elle prête à équivoque en ce qui concerne les films de liants qu'elle couvre, telle qu'elle est formulée. Ainsi, il n'a pas été contesté que les matériaux du film de liant correspondant aux courbes A et B de la figure 6 du document US-A-4 505 967 visé dans la présente description répondent à la condition de ladite caractéristique. En revanche, il n'apparaît pas clairement si cela vaut aussi pour les matériaux présentant les caractéristiques de la courbe E de cette figure (cf. point 2.1 supra).

3.2 En l'espèce, il ne saurait donc être contesté que la modification conduisant à la première requête subsidiaire et consistant à supprimer la caractéristique "**un changement graduel de viscosité ... en dynes par centimètre carré**" de l'étape 3) de la revendication 1 a pour effet d'étendre la protection et ainsi de placer le requérant dans une situation plus défavorable que s'il n'avait pas formé de recours. Cela pourrait tenir soit à l'extension de la protection conférée par le brevet litigieux, soit à un préjudice financier dû aux frais que le requérant aurait inutilement exposés pour le recours s'il se voit obligé, comme il l'a déclaré à la procédure orale, de retirer le recours et donc d'accepter le brevet litigieux sous une forme appelant des objections.

Il n'est pas non plus contesté que la suppression demandée découle du recours et qu'elle pourrait être jugée utile et nécessaire, étant donné qu'elle vise à répondre à une objection soulevée durant la procédure de recours.

S'agissant de la première requête subsidiaire de l'intimé, la question décisive à trancher est donc de savoir si, en l'espèce, il y a lieu de rejeter la modification – à savoir la suppression de la caractéristique restrictive figurant dans la revendication 1 – qui a été proposée par le titulaire du brevet, lequel n'a pas formé de recours, et qui placerait l'opposant et unique requérant dans une situation plus défavorable que s'il n'avait pas fait recours, et ce même si elle résulte du recours.

3.3 In der Entscheidung T 923/92 (ABI. EPA 1996, 564, Nr. 40 bis 42 der Gründe) heißt es wie folgt: "[geänderte] Anträge wären nach der Entscheidung G 4/93 ... allerdings zurückzuweisen, wenn die Beschwerdeführer bei Zulassung der geänderten Ansprüche durch die Beschwerdekammer schlechter gestellt würden als ohne ihre Beschwerde". In der Entscheidung heißt es weiter, es gelte deshalb zu klären, ob der durch den geänderten Anspruch abgesteckte Schutzbereich größer sei als derjenige nach den Ansprüchen in der von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Fassung. Da die Kammer damals aufgrund der Sachlage zu dem Schluß gelangte, daß der Schutzbereich bei allen Anträgen derselbe sei und deshalb die Beschwerdeführer nicht schlechter gestellt seien, ließ sie schließlich den Antrag mit den geänderten Ansprüchen zu.

In der Entscheidung T 579/94 vom 18. August 1998 (Nr. 2.1 der Gründe) ging es darum, daß der nicht beschwerdeführende Patentinhaber auf einen Einwand nach Artikel 123 (2) EPÜ hin, der sich gegen einen von der Einspruchsabteilung in geänderter Umfang aufrechterhaltenen Anspruch richtete, einen neuen Anspruchssatz eingereicht hatte. Der Schutzbereich dieses Anspruchssatzes war breiter als derjenige der Ansprüche, die der Zwischenentscheidung zugrunde gelegen hatten. Die Kammer befand deshalb, daß sie mit der Zulassung des neuen Anspruchssatzes gegen den in den Entscheidungen G 9/92 und G 4/93 aufgestellten Grundsatz des "Verbots der reformatio in peius" verstoßen würde. Daß die neuen Ansprüche auf einen Einwand hin eingereicht worden seien, rechtfertige ein Abgehen von dem o. g. Grundsatz nicht, zumal die Einreichung eines neuen Anspruchssatzes nicht die einzige Möglichkeit zur Ausräumung des Einwands gewesen sei.

3.4 Demgegenüber wurde in der Entscheidung T 752/93 vom 16. Juli 1996 (Orientierungssatz und Nr. 2.3 und 2.4 der Gründe) die Auffassung vertreten, daß es bei der o. g. Sachlage nicht erheblich sei, ob die von dem nicht beschwerdeführenden Patentinhaber beantragten Änderungen zu einer Einschränkung oder einer Erweiterung des Schutzbereichs des von der Einspruchsabteilung in geänderter Umfang aufrechterhaltenen Patents führten, solange die Änderungen sachdienlich und erforderlich seien und nicht gegen Artikel 123 (3) EPÜ verstießen.

3.3 In decision T 923/92 (OJ EPO 1996, 564, points 40 to 42 of the reasons) it was set out that "in accordance with decision G 4/93 (...) amended claim requests which, if accepted by the Board, would put the appellants in a worse position than if they had not appealed must be rejected". The decision went on to state that it must therefore be examined whether the extent of protection conferred by the amended claim was larger than that conferred by the claims maintained by the opposition division. Since, in the circumstances of that case, the Board came to the conclusion that the scope of each request was the same and that, therefore, the appellants would not be in a worse position it finally admitted the amended claim request.

Decision T 579/94 of 18 August 1998 (point 2.1 of the reasons) concerned a case in which a new set of claims was introduced by the non-appealing proprietor in response to an objection, under Article 123(2) EPC, to a claim maintained by the opposition division in amended form. The scope of the new set of claims was broader than that of the claims underlying the interlocutory decision. The Board found that, therefore, the new set of claims, if admitted by the Board, would result in a contravention of the principle of "prohibition of reformatio in peius" set out in the decisions G 9/92 and G 4/93. The fact that the new claims had been introduced in response to an objection did not, in the Board's view, justify a departure of the principle referred to above, particularly since this was not the only possible way of meeting the objection.

3.4 On the other hand, it was pointed out in decision T 752/93 of 16 July 1996 (the catchword and points 2.3 and 2.4 of the reasons) that, in a situation as referred to above, it was not relevant whether or not amendments requested by the non-appealing proprietor resulted in a limitation or an extension of the scope of the patent maintained by the opposition division in amended form provided that the amendment was appropriate and necessary and did not infringe Article 123(3) EPC.

3.3 Dans la décision T 923/92 (JO OEB 1996, 564, points 40 à 42 des motifs), la chambre a déclaré que "comme dans l'affaire G 4/93 (...), il y a lieu de rejeter les requêtes modifiées qui, si la chambre y faisait droit, placeraient le requérant dans une situation pire que s'il n'avait pas formé de recours". Elle a ajouté qu'il y a donc lieu d'examiner si la revendication modifiée a une portée plus large que les revendications maintenues par la division d'opposition. La chambre ayant conclu, dans les circonstances de l'espèce, que la portée était la même dans les différentes requêtes et qu'en conséquence, les requérants ne se trouveraient pas dans une situation plus défavorable, elle a finalement fait droit à la requête contenant la revendication modifiée.

Dans l'affaire qui a donné lieu à la décision T 579/94 en date du 18 août 1998 (point 2.1 des motifs), le titulaire du brevet, qui n'avait pas formé recours, avait produit un nouveau jeu de revendications en réponse à une objection élevée au titre de l'article 123(2) CBE à l'encontre d'une revendication maintenue sous une forme modifiée par la division d'opposition. Le nouveau jeu de revendications avait une portée plus large que les revendications sur lesquelles se fondait la décision intermédiaire. La chambre a donc estimé que si elle admettait ce nouveau jeu de revendications, elle enfreindrait le principe de "l'interdiction de la reformatio in peius" énoncé dans les décisions G 9/92 et G 4/93. Selon elle, le fait que les nouvelles revendications aient été déposées en réponse à une objection ne justifiait pas que l'on dérogeât au principe susmentionné, et cela d'autant moins que ce n'était pas le seul moyen de répondre à l'objection en question.

3.4 A l'inverse, il a été relevé dans la décision T 752/93 en date du 16 juillet 1996 (exergue et points 2.3 et 2.4 des motifs) que dans une situation telle que celle qui est exposée ci-dessus, il importe peu que les modifications demandées par le titulaire du brevet qui n'a pas formé de recours entraînent une restriction ou une extension de la protection conférée par le brevet maintenu sous une forme modifiée par la division d'opposition dès lors que les modifications sont utiles et nécessaires et qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions de l'article 123(3) CBE.

In der Sache T 1002/95 vom 20. Februar 1998 (Nr. 3.1 bis 3.5 der Gründe) focht die Einsprechende und alleinige Beschwerdeführerin die Zulässigkeit einer Änderung an, mit der ein Mangel nach Artikel 123 (2) EPÜ in einem von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Anspruch beseitigt werden sollte. Da dieser Mangel nicht in Zusammenhang mit den von ihr in der Beschwerdeschrift erhobenen Beanstandungen stand, war sie der Ansicht, daß sie dadurch schlechtergestellt sei, als wenn sie keine Beschwerde eingereicht hätte. Die Kammer vertrat jedoch die Auffassung, daß ein nicht beschwerdeführender Patentinhaber befugt sei, von sich aus auch Änderungen vorzunehmen, die nicht durch die Beschwerde der Einsprechenden, sondern durch einen Einspruchsgrund nach Artikel 100 EPÜ veranlaßt worden seien. Die Kammer bezog sich dabei auf die neue Regel 57a EPÜ, die ausdrücklich – und ohne zeitliche Befristung – Änderungen an der Beschreibung, den Patentansprüchen und den Zeichnungen eines Patents zuläßt, soweit diese Änderungen durch Einspruchsgründe veranlaßt sind, auch wenn der betreffende Grund vom Einsprechenden nicht geltend gemacht worden ist. Somit sind die in den Entscheidungen G 9/92 und G 4/93 genannten Erfordernisse auch dann erfüllt, wenn die Änderung nicht durch die Beschwerde, sondern durch einen Einspruchsgrund veranlaßt worden ist.

3.5 Aus den oben angeführten Entscheidungen geht hervor, daß die Rechtsprechung der Beschwerdekammern in diesem Punkt nicht einheitlich ist. So gibt es Entscheidungen, in denen der Grundsatz vertreten wird, daß der Einsprechende und alleinige Beschwerdeführer nicht schlechtergestellt sein darf als vor Einlegung der Beschwerde (Nr. 3.3). Aus diesem Grundsatz folgt, daß der Schutzbereich der von der Einspruchsabteilung in geändertem Umfang aufrechterhaltenen Ansprüche allen Änderungen des nicht beschwerdeführenden Patentinhabers hindernd entgegensteht, die zu einer Erweiterung der Ansprüche führen würden. In anderen Entscheidungen (s. Nr. 3.4) hingegen wird die Zulassung solcher Änderungen allein davon abhängig gemacht, ob die Änderungen sachdienlich oder erforderlich sind – wobei es keine Rolle spielt, ob sie durch die Beschwerde oder einen Einspruchsgrund veranlaßt worden sind –, auch wenn dadurch die Ansprüche erweitert werden, die der mit der Beschwerde angefochtenen Zwischenentscheidung zugrunde liegen.

In case T 1002/95 of 20 February 1998 (points 3.1 to 3.5 of the reasons) the opponent and sole appellant objected to the admissibility of an amendment removing a deficiency under Article 123(2) EPC in a claim upheld by the opposition division. Since the deficiency was independent from the objections made by the appellant in the appeal, he considered himself in a worse position than when compared to the situation if no appeal had been filed. However, the Board found that a non-appealing proprietor was entitled to make amendments on its own volition even if these amendments – although occasioned by an opposition ground under Article 100 EPC – did not arise from the opponent's appeal. The Board referred to new Rule 57a EPC explicitly allowing – without any time limit – amendment of the description, claims and drawings of a patent provided that the amendments are occasioned by grounds for opposition, even if the respective ground has not been invoked by the opponent. Thus, the requirements set out in decisions G 9/92 and G 4/93 are also satisfied if an amendment does not arise from the appeal but from a ground for opposition.

3.5 From the decisions referred to above it appears that the jurisprudence of the Boards of Appeal is not uniform. On the one hand, there are decisions putting the emphasis on the principle that the opponent and sole appellant must not be placed in a worse position than if he had not appealed (point 3.3, supra). From that principle it is derived that the scope of the claims maintained by the opposition division in amended form constituted a bar to any amendment requested by the non-appealing proprietor resulting in the broadening the claims. According to other decisions (point 3.4, supra) the only criterion to be applied for admitting such amendments is whether or not they are appropriate or necessary, be it that they arise from the appeal or from a ground for opposition, despite any broadening of the claims underlying the interlocutory decision under appeal.

Dans l'affaire T 1002/95 en date du 20 février 1998 (points 3.1 à 3.5 des motifs), l'opposant et unique requérant avait contesté la recevabilité d'une modification qui remédiait à une irrégularité selon l'article 123(2) CBE dans une revendication maintenue par la division d'opposition. L'irrégularité étant indépendante des objections qu'il avait formulées au stade du recours, il a considéré qu'il se trouvait dans une situation plus défavorable que s'il n'avait pas formé de recours. La chambre a cependant estimé qu'un titulaire du brevet qui n'a pas formé de recours est en droit d'effectuer des modifications de sa propre initiative, même si ces modifications, bien qu'ayant été apportées pour pouvoir répondre à un motif d'opposition visé à l'article 100 CBE, ne résultaient pas du recours formé par l'opposant. La chambre s'est référée à la nouvelle règle 57bis CBE, qui autorise explicitement et sans limite de temps les modifications de la description, des revendications et des dessins d'un brevet, dans la mesure où ces modifications sont apportées pour pouvoir répondre à des motifs d'opposition, même si le motif en cause n'a pas été invoqué par l'opposant. Il est donc satisfait aux exigences énoncées dans les décisions G 9/92 et G 4/93, lorsque la modification n'est pas occasionnée par le recours mais un motif d'opposition.

3.5 Il ressort des décisions susmentionnées que la jurisprudence des chambres de recours n'est pas uniforme. Certaines décisions soulignent le principe selon lequel l'opposant et unique requérant ne doit pas être placé dans une situation plus défavorable que s'il n'avait pas formé de recours (point 3.3 supra). Il découle de ce principe que la portée des revendications maintenues sous une forme modifiée par la division d'opposition fait obstacle à toute modification, sollicitée par le titulaire qui n'a pas formé de recours, entraînant une extension de la portée des revendications. D'autres décisions (cf. point 3.4 supra) énoncent quant à elles que le seul critère à appliquer pour admettre de telles modifications consiste à savoir si celles-ci sont utiles et nécessaires – qu'elles soient occasionnées par le recours ou un motif d'opposition –, même s'il en résulte une extension des revendications à la base de la décision intermédiaire ayant fait l'objet du recours.

Daß diese Rechtsprechung bei den Beteiligten Rechtsunsicherheit hervorgerufen hat, zeigt sich daran, daß auf die 1994 ergangenen Entscheidungen G 9/92 und G 4/93 der Großen Beschwerdekammer hin die oben erwähnte Rechtsfrage in verschiedenen Fällen gestellt wurde und die Beteiligten in mindestens drei dieser Fälle eine Befassung der Großen Beschwerdekammer beantragten (T 752/93, T 812/94 vom 14. März 1996 und der vorliegende Fall).

3.6 Diese Kammer ist deshalb der Auffassung, daß die Gewichtung der in der Entscheidung G 9/92 genannten Kriterien, nämlich Verschlechterung der Lage des alleinigen Beschwerdeführers einerseits und Sachdienlichkeit und Notwendigkeit der Änderungen andererseits, einer Klärung bedarf. Wie bereits dargelegt, wird hierzu eine Entscheidung beantragt.

Wie den obigen Ausführungen zu entnehmen ist, sind die beiden in Artikel 112 (1) a) EPÜ genannten Voraussetzungen für eine Befassung der Großen Beschwerdekammer erfüllt. Die aufgeworfene Frage ist eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, da dadurch die Rechte der Parteien sowie die Kompetenzen der Beschwerdekammern betroffen sind. Angesichts der einander widersprechenden Entscheidungen in der bisherigen Praxis, in denen einmal dem einen und einmal dem anderen Kriterium aus der Entscheidung G 9/92 der Vorrang eingeräumt wird, geht es dabei auch um die Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung.

Infolgedessen stellt sich die Frage, unter welchen Umständen eine vom Patentinhaber und Beschwerdegegner beantragte Änderung der Ansprüche zulässig ist, wenn dadurch der Einsprechende und alleinige Beschwerdeführer schlechtergestellt wird als vor Einlegung der Beschwerde.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Großen Beschwerdekammer wird folgende Rechtsfrage vorgelegt:

Muß ein – z. B. durch Streichung eines einschränkenden Anspruchsmerkmals – geänderter Anspruch zurückgewiesen werden, durch den der Einsprechende und alleinige Beschwerdeführer schlechtergestellt würde als ohne die Beschwerde?

An indication of the legal uncertainty created among the parties by the jurisprudence referred to above is given by the fact that the legal point referred to above was raised in several cases after the Enlarged Board of Appeal had issued its decisions G 9/92 and G 4/93 in 1994 and that in at least three cases the parties requested to refer it to the Enlarged Board of Appeal (T 752/93, T 812/94 of 14 March 1996 and the present case).

3.6 Therefore, the present Board finds that the balance of priorities of the criteria in the decision G 9/92, i.e. the worsening of the position of the sole appellant vs. the appropriate and necessary character of the amendments, still needs clarification. As already set out a decision is requested for the above purposes.

In view of the above the two conditions of Article 112(1)(a) EPC for referring a matter to the Enlarged Board of Appeal have been met. The issue raised is an important point of law as it touches both on the rights of parties in appeal proceedings and the powers of the Boards of Appeal. Given that previous rulings have produced decisions stressing contradictory priorities to one or the other of the criteria set in decision G 9/92, it is also a question of ensuring uniform application of the law.

Consequently, the question arises in which circumstances an amendment in the claims requested by the proprietor and respondent could be allowed, if it put the opponent and sole appellant in a worse situation than if he had not appealed.

Order

For these reasons it is decided that:

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

Must an amended claim which would put the opponent and sole appellant in a worse situation than if he had not appealed – e.g. by deleting a limiting feature of the claim – be rejected?

Le fait que cette question de droit ait été soulevée à plusieurs reprises après que la Grande Chambre de recours a rendu les décisions G 9/92 et G 4/93 en 1994 et que, dans au moins trois cas, les parties aient demandé la saisine de la Grande Chambre de recours sur ce point (T 752/93, T 812/94 du 14 mars 1996 et la présente affaire) témoigne de l'incertitude juridique que suscite cette jurisprudence parmi les parties.

3.6 Aussi la Chambre estime-t-elle qu'il est nécessaire d'établir clairement quel est celui des critères énoncés dans la décision G 9/92 qui doit l'emporter, à savoir le fait que l'unique requérant soit placé dans une situation plus défavorable, d'une part, et l'utilité et la nécessité des modifications, d'autre part. Comme indiqué précédemment, une décision est requise à cet effet.

Il s'ensuit donc que les deux conditions prévues à l'article 112(1)a) CBE pour saisir la Grande Chambre de recours sont remplies. La question soulevée est une question de droit d'importance fondamentale, puisqu'elle concerne à la fois les droits des parties à la procédure de recours et les compétences des chambres de recours. En outre, compte tenu de ce que des décisions antérieures ont donné des priorités différentes aux critères définis dans la décision G 9/92, la saisine vise également à assurer une application uniforme du droit.

En conséquence, il se pose la question de savoir dans quelles circonstances une modification des revendications sollicitée par le titulaire et intimé est admissible si elle a pour effet de placer l'opposant et unique requérant dans une situation plus défavorable que s'il n'avait pas formé de recours.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

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

Y a-t-il lieu de rejeter une revendication modifiée – par exemple par la suppression d'une caractéristique restrictive de la revendication – qui placerait l'opposant et unique requérant dans une situation plus défavorable que s'il n'avait pas formé de recours ?

**Entscheidung der
Beschwerdekammer in
Disziplinarangelegenheiten
vom 25. Juni 1998
D 12/97
(Verfahrenssprache)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: W. Moser
Mitglieder: M. Lewenton
B. Schachenmann
L. C. de Bruijn
Ch. Kalonarou

Stichwort: Begründungspflicht

**Artikel: 125 EPÜ
Artikel: 8 der Vorschriften über die
europäische Eignungsprüfung für die
beim EPA zugelassenen Vertreter
(VEP)
Regel: 68 (2) EPÜ
Regel: 3, 9 (2) der Ausführungs-
bestimmungen zu den VEP**

**Schlagwort: "Europäische Eignungs-
prüfung – Keine Pflicht zur Begrün-
dung von Entscheidungen – Kein
Nachweis einer Begründungspflicht
als allgemeiner Grundsatz in den
Vertragsstaaten"**

Leitsätze

*I. Die Vorschriften über die europäi-
sche Eignungsprüfung für zugelas-
sene Vertreter (VEP) sehen für Ent-
scheidungen im Rahmen der euro-
päischen Eignungsprüfung keine
Begründungspflicht vor und ver-
weisen insoweit auch nicht auf
Regel 68 (2) EPÜ, so daß diese
Bestimmung nicht anwendbar ist.*

*II. Eine auf Artikel 125 EPÜ gestützte
Begründungspflicht für solche Ent-
scheidungen setzt den Nachweis
voraus, daß es sich dabei um einen
in den Vertragsstaaten des EPÜ
allgemein anerkannten Grundsatz
handelt.*

Sachverhalt und Anträge

I. Der Beschwerdeführer hat sich im
März 1996 der vollständigen europäi-
schen Eignungsprüfung unterzogen.
Seine vier Prüfungsaufgaben sind
wie folgt bewertet worden:

A: 4 ausreichend
B: 4 ausreichend
C: 4 ausreichend
D: 5 nicht ausreichend

**Decision of the Disciplinary
Board of Appeal dated
25 June 1998
D 12/97
(Translation)**

Composition of the board:

Chairman: W. Moser
Members: M. Lewenton
B. Schachenmann
L. C. de Bruijn
Ch. Kalonarou

**Headword: Obligation to give
reasons**

**Article: 125 EPC
Article: 8 of the Regulation on the
European qualifying examination for
professional representatives before
the EPO (REE)
Rule: 68(2) EPC
Rule: 3, 9(2) of the implementing
provisions (IP) to the REE**

**Keyword: "European qualifying
examination – no duty to give
reasons for decision – no proof that
duty to give reasons is a principle
generally recognised in the
contracting states"**

Headnote

*I. The REE neither requires that Euro-
pean qualifying examination (EQE)
decisions be reasoned nor refers to
Rule 68(2) EPC, which therefore does
not apply.*

*II. An obligation to substantiate such
decisions, based on Article 125 EPC,
presupposes establishing this to be a
principle generally recognised in the
EPC contracting states.*

Summary of facts and submissions

I. The appellant sat the full EQE in
March 1996. His grades for the four
papers were as follows:

A: 4 – pass
B: 4 – pass
C: 4 – pass
D: 5 – inadequate

**Décision de la Chambre de
recours statuant en matière
disciplinaire, en date du
25 juin 1998
D 12/97
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : W. Moser
Membres : M. Lewenton
B. Schachenmann
L. C. de Bruijn
Ch. Kalonarou

Référence : Obligation de motivation

**Article : 125 CBE
Article : 8 du règlement relatif à
l'examen européen de qualification
des mandataires agréés près l'OEB
(REE)
Règle : 68(2) CBE
Règle : 3, 9(2) des dispositions
d'exécution du REE**

**Mot-clé : "Examen européen de
qualification – aucune obligation de
motivation des décisions – preuve
d'une obligation de motivation
comme principe généralement admis
dans les Etats contractants non
rapportée"**

Sommaire

*I. Le règlement relatif à l'examen
européen de qualification des man-
dataires agréés (REE) ne prévoit
aucune obligation de motiver les
décisions prises dans le cadre de
l'examen européen de qualification et
ne fait pas non plus référence à la
règle 68(2) CBE, de sorte que cette
disposition n'est pas applicable.*

*II. Pour qu'une obligation de motiver
de telles décisions puisse se fonder
sur l'article 125 CBE, il est nécessaire
d'apporter la preuve qu'un tel prin-
cipe est généralement admis dans les
Etats parties à la CBE.*

Exposé des faits et conclusions

I. En mars 1996, le requérant s'est
présenté à toutes les épreuves de
l'examen européen de qualification.
Les quatre épreuves qu'il a passées
ont été notées comme suit :

A : 4 passable,
B : 4 passable,
C : 4 passable,
D : 5 insuffisant.

II. Mit Schreiben vom 1. Oktober 1996 teilte die Prüfungskommission dem Beschwerdeführer mit, daß er gemäß der Entscheidung vom 25. September 1996 die Prüfung nicht bestanden habe. Gegen diese Entscheidung, deren Abgabe zur Post am 1. Oktober 1996 erfolgt ist, hat der Beschwerdeführer am 14. November 1996 Beschwerde eingelegt. Gleichzeitig hat er die Beschwerde begründet und die Beschwerdegebühr bezahlt.

III. Zur Begründung hat der Beschwerdeführer im wesentlichen vorgetragen, daß die Entscheidung der Prüfungskommission hätte begründet werden müssen. Mangels einer entsprechenden Regelung in den VEP sei Regel 68 (2) EPÜ auch auf Entscheidungen der Prüfungskommission anzuwenden. Im übrigen sei der Anspruch auf eine Begründung von Prüfungsentscheidungen ein fundamentales Grundrecht, wie es in Deutschland inzwischen von der Rechtsprechung anerkannt worden sei, dem auch das europäische Patentsystem mit seinen Bestimmungen Rechnung tragen müsse. Darüber hinaus habe die Prüfungskommission gegen Regel 3 Satz 2 der Ausführungsbestimmungen zu den VEP verstoßen. Durch die getrennte Bewertung und die während der Prüfung nicht ersichtliche Gewichtung der einzelnen Problemstellungen von Teil II von Aufgabe D sei gegen den in der genannten Vorschrift verankerten Grundsatz der Einheitlichkeit der Bewertung verstoßen worden. Schließlich sei die Entscheidung der Prüfungskommission auch deshalb unwirksam, weil die Prüfer bei der Beurteilung seiner Arbeiten sich offensichtlich gegenseitig beeinflusst hätten, wodurch Artikel 8 b) VEP verletzt worden sei.

IV. Der Beschwerdeführer beantragte,

1) die Entscheidung der Prüfungskommission vom 25. September 1996 aufzuheben und die Sache an die Prüfungskommission mit der Auflage zurückzuverweisen, eine erneute Prüfung der Sache vorzunehmen und bei negativer Entscheidung eine den Erfordernissen von Regel 68 (2) EPÜ genügende Begründung vorzulegen;

2) die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

V. Die Kammer hat dem Präsidenten des Europäischen Patentamts und dem Präsidenten des Rats der zugelassenen Vertreter Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Der Vertreter des Präsidenten des Europäischen Patentamts äußerte sich in der mündlichen Verhandlung zum Ablauf des Bewertungsverfahrens, insbesondere

II. In a letter dated 1 October 1996 and posted the same day, the Examination Board informed the appellant that in accordance with its decision of 25 September 1996 he had not passed the examination. On 14 November 1996, the appellant filed notice of appeal against this decision, at the same time filing a statement of grounds and paying the fee for appeal.

III. The appellant's main argument is that the Examination Board's decision should have been reasoned. In the absence of any REE provision to that effect, Rule 68(2) EPC applied to Examination Board decisions also. Reasoned examination decisions were a fundamental basic right which had been acknowledged by the case law in Germany and had likewise to be observed in the European patent system. In addition, the Examination Board had infringed Rule 3, second paragraph, IP to the REE: separate marking, and the weightings – not apparent during the examination – given to different elements in Part II of Paper D, were at odds with the principle of uniformity of marking enshrined in that provision. Lastly, the Examination Board's decision was invalid also because the persons marking his papers had clearly influenced each other, thereby infringing Article 8(b) REE.

IV. The appellant requested that

1) the Examination Board's decision dated 25 September 1996 be set aside, the matter remitted to the Examination Board for review and, in the event of an unfavourable decision, reasons provided in accordance with Rule 68(2) EPC;

2) the appeal fee be refunded.

V. The board gave the President of the European Patent Office (EPO) and the President of the Council of the Institute of Professional Representatives before the EPO (*epi*) the opportunity to comment. The representative of the President of the EPO explained in the oral proceedings how the marking system operated:

II. Dans une lettre en date du 1^{er} octobre 1996, le jury d'examen a informé le requérant qu'il avait été ajourné par décision rendue le 25 septembre 1996. Le 14 novembre 1996, le requérant a formé un recours contre cette décision, qui avait été remise à la poste le 1^{er} octobre 1996. Il a en même temps motivé son recours et acquitté la taxe correspondante.

III. A l'appui de son recours, le requérant a pour l'essentiel fait valoir que la décision du jury d'examen aurait dû être motivée et qu'à défaut d'une disposition correspondante dans le REE, la règle 68(2) CBE devait aussi s'appliquer aux décisions du jury d'examen. La motivation des décisions en matière d'examen constitue au demeurant un droit fondamental qui a été reconnu par la jurisprudence en Allemagne et dont le système du brevet européen doit lui aussi tenir compte dans ses règlements. En outre, le jury d'examen a enfreint la règle 3, phrase 2 des dispositions d'exécution du REE. Les différents problèmes posés dans la partie II de l'épreuve D ayant été notés séparément et ayant fait l'objet d'une pondération qui n'apparaît pas de façon évidente au cours de l'examen, le principe de l'uniformité de la notation, tel qu'énoncé dans les dispositions précitées, n'a pas été respecté. Enfin, la décision du jury d'examen n'est pas non plus valable parce que les examinateurs se sont influencés réciproquement lors de l'évaluation des épreuves du requérant, ce qui constitue une violation de l'article 8 b) REE.

IV. Le requérant a demandé que :

1) la décision du jury d'examen en date du 25 septembre 1996 soit annulée et l'affaire renvoyée au jury d'examen, afin qu'il procède à un nouvel examen et qu'en cas de décision négative, il motive sa décision en se conformant aux prescriptions de la règle 68(2) CBE ;

2) la taxe de recours soit remboursée.

V. La Chambre a donné au Président de l'Office européen des brevets et au président du Conseil de l'Institut des mandataires agréés la possibilité de donner leur avis. Au cours de la procédure orale, le représentant du Président de l'Office européen des brevets s'est exprimé au sujet du déroulement de la procédure de

zur Art der Bewertung der einzelnen Arbeiten durch jeweils zwei Prüfer. Danach erhält jeder Prüfer seinen eigenen Bewertungsbogen. Anschließend beurteilten beide Prüfer unabhängig voneinander die jeweiligen Arbeiten, wobei der eine Prüfer keine Kenntnis von der durch den anderen vergebenen Punktzahl hat. Erst nach der Bewertung tauschen sie ihre Ergebnisse aus und versuchen gegebenenfalls, sich auf eine Note zu einigen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Wie die Kammer bereits in ihrer Mitteilung vom 16. April 1998, auf die insoweit verwiesen wird, dargelegt hat, sind die VEP und die zu ihrer Ausführung erlassenen Vorschriften im Verhältnis zum EPÜ *lex specialis*, d. h. soweit diese Regelungen nicht ausdrücklich auf das EPÜ Bezug nehmen, kommen nur sie, und nicht das EPÜ, zur Anwendung. Die VEP sehen aber für Entscheidungen im Rahmen der europäischen Eignungsprüfung **keine** Begründungspflicht vor und verweisen insoweit auch nicht auf Regel 68 (2) EPÜ, so daß diese Bestimmung vorliegend nicht anwendbar ist. Nach Regel 9 (2) der Ausführungsbestimmungen zu den VEP sind den nicht erfolgreichen Bewerbern lediglich die Arbeiten mit den Bewertungsbögen zuzusenden.

Soweit die Rechtsprechung der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten eine Ausnahme von dem genannten Grundsatz gemacht hat, bezog sich diese auf die sogenannten "Grenzfälle" nach dem früheren Recht, die es nunmehr nach Änderung des Rechtszustandes nicht mehr gibt (D 8/96 [ABI. EPA 1998, 302]), so daß auch die entsprechenden Entscheidungen dieser Kammer nicht mehr herangezogen werden können.

3. Die verfassungsrechtlichen Bedenken des Beschwerdeführers sind nach Auffassung der Kammer ebenfalls nicht begründet. In der mündlichen Verhandlung hat der Beschwerdeführer sich darauf berufen, daß die Begründungspflicht von Prüfungsentscheidungen ein in den Vertragsstaaten des EPÜ verankertes Verfahrensgrundrecht sei, dem über Artikel 125 EPÜ auch für die europäische Eignungsprüfung Geltung verschafft werden müsse. Dies trifft jedoch in dieser Allgemeinheit nicht zu. Zu jedem Prüfungsverfahren gehört wesentlich das Ermessen der Prüfungsorgane. Für prüfungsspezifische Wertungen ist wesentlich ein Entscheidungsspielraum, der einer

each individual paper was marked by two persons who were each given their own marking sheet. Both then marked the papers separately, neither knowing the marks awarded by the other. Only afterwards did they exchange their results and if necessary try to agree on the grade.

Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.
2. As the board pointed out in its communication of 16 April 1998, the REE and its IP are *lex specialis* for the EPC. In other words, unless they expressly refer to the EPC, then only they and not the EPC apply. But the REE **neither** requires that EQE decisions be reasoned nor refers to Rule 68(2) EPC, which therefore does not apply to them. Rule 9(2) IP stipulates merely that unsuccessful candidates be sent their answers and the marking sheets.

The only exception to the above principle in Disciplinary Board case law concerned "borderline cases" under the previous law. When the law was changed, these ceased to exist (D 8/96 [OJ EPO 1998, 302]), and the board's decisions on them can no longer be cited.

3. Also unfounded, in the board's view, are the appellant's constitutional arguments. In the oral proceedings he maintained that reasoned examination decisions were a fundamental procedural right in the EPC contracting states which also applied, via Article 125 EPC, to the EQE. This however overstates the case. A major element in any examination procedure is the examining bodies' discretion. Discretion is also essential in the marking process, and subject to only limited review by the courts; it is thus open to the legislator not to prescribe that examination decisions be reasoned, and to confine review to clear abuses of discretion in the marking procedure. The items sent to

notation, notamment en ce qui concerne la façon dont chacune des épreuves est notée par deux examinateurs. Selon cette procédure, chaque examinateur reçoit sa propre feuille de notation. Les deux examinateurs notent ensuite les diverses épreuves indépendamment l'un de l'autre, chacun ignorant le nombre de points attribué par l'autre examinateur. Une fois les épreuves notées, ils échangent leurs résultats et tentent, le cas échéant, de se mettre d'accord sur une note.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.
2. Ainsi que l'a déjà exposé la Chambre dans sa notification du 16 avril 1998, à laquelle il est fait référence, le REE et ses dispositions d'exécution sont *lex specialis* par rapport à la CBE, ce qui signifie que dans la mesure où ces règles ne se réfèrent pas expressément à la CBE, elles seules sont applicables et non la CBE. Or, le REE ne prévoit **aucune** obligation de motiver les décisions prises dans le cadre de l'examen européen de qualification et ne fait pas non plus référence à la règle 68(2) CBE, de sorte que cette disposition n'est pas applicable en l'occurrence. En vertu de la règle 9(2) des dispositions d'exécution du REE, seules les réponses et les feuilles de notation doivent être envoyées aux candidats ajournés.

Pour autant que la jurisprudence de la Chambre de recours statuant en matière disciplinaire ait fait une exception au principe cité, elle se référait aux "cas limites" selon le droit antérieur, lesquels n'existent plus depuis que la situation juridique a changé (D 8/96 [JO OEB 1998, 302]) ; les décisions correspondantes de cette Chambre ne peuvent donc plus être invoquées.

3. La Chambre considère que les réserves d'ordre constitutionnel émises par le requérant ne sont pas davantage fondées. Au cours de la procédure orale, celui-ci a fait valoir que l'obligation de motiver des décisions relatives à des examens est un droit fondamental en matière de procédure, droit qui est reconnu par les Etats parties à la CBE et qu'il convient également d'appliquer à l'examen européen de qualification en vertu des dispositions de l'article 125 CBE. Il s'agit toutefois d'une affirmation trop générale. Le pouvoir d'appréciation des instances d'examen constitue un élément essentiel de chaque procédure d'examen. Lorsqu'ils procèdent à la notation d'épreuves

gerichtlichen Kontrolle nur beschränkt zugänglich ist; es ist daher dem Gesetzgeber unbenommen, eine Begründungspflicht nicht vorzusehen und eine gerichtliche Kontrolle auf eindeutige ermessensmißbräuchliche Verfahrensverstöße bei der Bewertung der Prüfungsarbeiten zu beschränken. Hierzu reichen die nach Regel 9 (2) der Ausführungsvorschriften zu den VEP den nicht erfolgreichen Bewerbern zuzusendenden Unterlagen aus.

Zur Begründung seiner Auffassung hat sich der Beschwerdeführer insbesondere auf die Rechtslage in der Bundesrepublik Deutschland berufen. Hierzu ist zunächst festzustellen, daß es eine ausdrückliche gesetzliche Regelung des behaupteten Verfahrensgrundrechts auch in diesem Vertragsstaat des EPÜ nicht gibt. Das deutsche Bundesverwaltungsgericht hat allerdings unter Berufung auf eine neuere Rechtsprechung des deutschen Bundesverfassungsgerichts in der vom Beschwerdeführer vorgelegten Entscheidung vom 9. Dezember 1992 (Bay VBl. 1993, 439) eine generelle Verpflichtung zur schriftlichen Begründung der Bewertung einer Prüfungsarbeit aus Verfassungsgrundsätzen abgeleitet. Abgesehen davon, daß diese nationale Rechtsprechung für die Kammer nicht bindend ist, verweist das genannte Gericht selbst auf seine frühere, in zahlreichen Entscheidungen vertretene Auffassung, daß es keinen die landesrechtlichen Gesetzgeber verpflichtenden bundesrechtlichen Rechtssatz über die Pflicht zur Begründung von Prüfungsentscheidungen und deren Art und Umfang gebe (a. a. O. S. 441). Das bedeutet, daß jedenfalls bis in die jüngste Vergangenheit auch in der Bundesrepublik Deutschland keineswegs ein höchstrichterlich anerkannter Grundsatz der Begründungspflicht von Prüfungsentscheidungen bestanden hat. Damit wird auch das Argument des Beschwerdeführers, der deutsche Gesetzgeber hätte sich beim Beitritt zum EPÜ dieses angeblichen Verfahrensgrundrechts nicht begeben dürfen, hinfällig. Im übrigen hat der Beschwerdeführer nicht nachgewiesen, daß es sich dabei um einen in den Vertragsstaaten des EPÜ im allgemeinen anerkannten Grundsatz handelt (Artikel 125 EPÜ).

4. Soweit sich der Beschwerdeführer gegen die Art der Bewertung der Arbeit D wendet, sind seine Einwendungen unbegründet. Die Kammer hat bereits in ihrer oben genannten Mitteilung dargelegt, daß es nicht ihre Aufgabe sein kann, das Bewertungsverfahren neu aufzurollen und

unsuccessful candidates under Rule 9(2) IP suffice for this purpose.

To support his view, the appellant cites in particular the legal position in the Federal Republic of Germany. The board would first point out that not even in that particular EPC contracting state is the alleged basic procedural right expressly enshrined in the law. True, the appellant has submitted a decision dated 9 December 1992 (Bay. VBl. 1993, 439) in which the Federal German Administrative Court, citing recent case law of the Federal German Constitutional Court, inferred from constitutional principles a general obligation to give written reasons for examination paper markings. However, not only is such national case law not binding on the board, but the court also refers to its earlier view, expressed in numerous judgments, that nothing in federal law requires regional legislators to stipulate that examination decisions be reasoned or the form they should take (loc. cit., page 441). So the principle that such decisions must be reasoned was not one accepted by the highest national court even in Germany, at least until very recently. The appellant's argument that the German legislator could not renounce this purported fundamental procedural right on accession to the EPC is therefore unsound. Nor has he shown this to be a principle generally recognised in the EPC contracting states (Article 125 EPC).

4. The appellant's objections to the way Paper D was marked are unfounded. As already explained in the communication referred to above, it cannot be the board's job to reopen the marking procedure and replace the markers' assessment with its own. For the markers to "weight"

d'examen, les notateurs disposent d'une certaine marge de manoeuvre qui ne peut faire l'objet que d'un contrôle limité de la part d'instances judiciaires ; le législateur est donc libre de ne prévoir aucune obligation de motivation et de limiter les contrôles par les tribunaux aux violations de procédure à la fois manifestes et abusives quant à la notation des épreuves d'examen. A cet effet, les documents qui doivent être envoyés aux candidats ajournés, conformément à la règle 9(2) des dispositions d'exécution du REE, sont suffisants.

A l'appui de son argumentation, le requérant s'est notamment référé à la situation juridique qui prévaut en Allemagne. A cet égard, il convient tout d'abord de noter que dans cet Etat partie à la CBE, le législateur n'a prévu aucune réglementation explicite portant sur un prétendu droit fondamental en matière de procédure. Il est vrai que dans la décision du 9 décembre 1992 produite par le requérant (Bay VBl. 1993, 439), le tribunal administratif fédéral allemand, s'appuyant sur une jurisprudence récente de la Cour constitutionnelle fédérale allemande, a conclu, sur la base de principes constitutionnels, à une obligation générale de motiver par écrit la notation d'une épreuve d'examen. Hormis le fait que la Chambre n'est pas liée par cette jurisprudence nationale, le tribunal précité se réfère lui-même à la position qu'il a adoptée antérieurement dans de nombreuses décisions, selon laquelle il n'existe aucun principe juridique au niveau fédéral qui engage les législateurs des Länder quant à l'obligation de motiver la nature et la portée de décisions en matière d'examen (loc. cit. p. 441). Autrement dit, jusque dans un passé très récent, il n'existait pas en République fédérale d'Allemagne de principe reconnu par la plus haute juridiction concernant l'obligation de motiver les décisions en matière d'examen. Par conséquent, l'argument du requérant, selon lequel le législateur allemand n'avait pas dû renoncer à ce prétendu droit fondamental en matière de procédure lors de l'adhésion à la CBE, n'est pas lui non plus pertinent. Du reste, le requérant n'a pas apporté la preuve qu'il s'agit d'un principe généralement admis dans les Etats parties à la CBE (article 125 CBE).

4. Les objections du requérant quant à la façon dont l'épreuve D a été notée ne sont pas fondées. La Chambre a déjà indiqué dans la notification susmentionnée qu'il ne lui appartenait pas de réexaminer la procédure de notation et de substituer son pouvoir d'appréciation à

ihr Ermessen an die Stelle des Ermessens der Prüfer zu setzen. Daß die Prüfer die einzelnen Abschnitte innerhalb einer Arbeit anders "gewichten", als dies der Beschwerdeführer tut, liegt im Bereich ihres Ermessens und verstößt nicht gegen die VEP oder sogar höherstehendes Recht.

5. Der Beschwerdeführer rügt schließlich eine Verletzung des Artikels 8 VEP mit der Behauptung, daß die Prüfer die Bewertungen nicht unabhängig voneinander vorgenommen hätten. Der Vertreter des Präsidenten des Europäischen Patentamts hat zur Überzeugung der Kammer dargelegt, wie das Bewertungsverfahren im einzelnen verläuft, daß insbesondere die notwendigen Vorkehrungen getroffen worden sind, die ausschließen, daß ein Prüfer vorzeitig von der Bewertung des anderen Kenntnis erhält. Es sind im vorliegenden Fall keine Anhaltspunkte ersichtlich, daß von diesem Verfahren zuungunsten des Beschwerdeführers abgewichen worden ist.

6. Die Beschwerde war daher zurückzuweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

individual parts of a paper differently from the appellant lies within their discretion and does not breach either the REE or higher-ranking law.

5. Lastly, the appellant alleges that the markers contravened Article 8 REE by not marking the papers independently of each other. The representative of the President of the EPO has explained to the board's satisfaction how the marking procedure operates, and in particular the precautions taken to prevent one marker prematurely finding out the marks awarded by the other. Nothing in the present case suggests a departure from this procedure to the appellant's detriment.

6. The appeal must therefore be dismissed.

Order

For these reasons it is decided that:

The appeal is dismissed.

celui des examinateurs. Que les examinateurs n'aient pas "pondéré" les différentes parties d'une épreuve de la même façon que le requérant relève de leur pouvoir d'appréciation, ce qui ne saurait être contraire au REE ni même à tout droit supérieur.

5. Enfin, le requérant se plaint que l'article 8 REE n'ait pas été respecté et affirme que les examinateurs n'ont pas effectué la notation indépendamment les uns des autres. Le représentant du Président de l'Office européen des brevets, emportant la conviction de la Chambre, a exposé en détail la façon dont se déroule la procédure de notation, et il a indiqué notamment que les précautions nécessaires avaient été prises pour éviter qu'un examinateur n'ait prématurément connaissance de la notation d'un autre examinateur. En la présente espèce, rien ne permet de supposer que l'on se soit écarté de cette procédure au détriment du requérant.

6. Par conséquent, le recours doit être rejeté.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Le recours est rejeté.


**RECHTSAUSKÜNFTE DES
EUROPÄISCHEN PATENT-
AMTS****Korrigendum**

Betrifft nur die französische Übersetzung der Rechtsauskunft Nr. 19/99 (ABl. EPA 1999, 296).


**LEGAL ADVICE FROM THE
EUROPEAN PATENT OFFICE****Corrigendum**

Concerns only the French translation of Legal Advice No. 19/99 (OJ EPO 1999, 296).


**RENSEIGNEMENTS
JURIDIQUES DE L'OFFICE
EUROPEEN DES BREVETS****Corrigendum**

La première phrase du paragraphe 3 du renseignement juridique n° 19/99 (JO OEB 1999, 296) devrait se lire comme suit : «Lorsqu'une demande de brevet européen revendique des priorités multiples, il est exceptionnel que cette demande soit une traduction du texte intégral de l'une des demandes dont la priorité est revendiquée⁶.»

MITTEILUNGEN DES EURO- PÄISCHEN PATENTAMTS

Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 8. Juli 1999 über die Schließung des Europäischen Patentamts am 3. und 4. Januar 2000

Umstellung auf das Jahr 2000

Das Europäische Patentamt bleibt am **3. und 4. Januar 2000** geschlossen.

Die Vorbereitungen für die Umstellung auf das Jahr 2000 sind im EPA bereits 1996 angelaufen. Schrittweise wurde ein entsprechendes Arbeitsprogramm umgesetzt, das sicherstellen soll, daß die EDV-Systeme mit dem Jahr 2000 kompatibel sind. Auf diese Weise wurden in den beiden vergangenen Jahren die wichtigsten Systeme aufgerüstet und Jahr-2000-tauglich gemacht. Zur realistischen Erprobung der Systeme wurde eine großangelegte Testumgebung für das Jahr 2000 – eine sog. Zeitmaschine – aufgebaut. Die Tests sämtlicher Systeme werden noch das ganze Jahr 1999 andauern.

Durch all diese bereits durchgeführten und noch geplanten Vorarbeiten und Testläufe dürfte die Jahr-2000-Tauglichkeit der EDV-Systeme des EPA hinreichend gesichert sein. Es werden jedoch auch weiterhin alle nur erdenklichen Anstrengungen unternommen, um das Risiko eines Ausfalls der Computersysteme so weit wie möglich zu minimieren. Für die Zeit unmittelbar vor und nach der Jahrtausendwende ist eine detaillierte Arbeitsplanung aufgestellt worden. Zwischen dem 1. und dem 4. Januar 2000 werden alle Systeme des Amts nochmals gründlich ausgetestet. Hierzu wird das Amt an diesen Tagen offiziell geschlossen.

Nach Regel 85 (1) EPÜ erstrecken sich Fristen, die an den genannten Tagen ablaufen, auf den **5. Januar 2000**¹.

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Notice of the President of the European Patent Office dated 8 July 1999 concerning the closing of the European Patent Office on 3 and 4 January 2000

The transition to Year 2000

The European Patent Office will be closed on **3 and 4 January 2000**.

Already in 1996 the preparations for the Year 2000 transition started at the EPO. A programme of work was embarked upon with the objective of ensuring Year 2000 compliance of the computing systems. During the last two years the major systems have been upgraded to Year 2000 compliant status. A large Year 2000 test environment – a "time machine" – was created for realistic system testing. Testing of all systems will continue throughout 1999.

In view of all preparatory work and testing both foreseen and already carried out, the EPO can reasonably conclude that our computing systems will be Year 2000 compliant. However, we are continuing our efforts to minimize the risk of failure of the Office's computer systems. A detailed plan has been made for the activities during the period immediately before and after the millennium change. An essential point is the thorough testing of all Office systems between 1 and 4 January 2000. For that purpose the Office will officially be closed on these days.

In accordance with Rule 85(1) EPC any time limits expiring on the above-mentioned dates will be extended until **5 January 2000**¹.

COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 8 juillet 1999, relatif à la fermeture de l'Office européen des brevets les 3 et 4 janvier 2000

Passage à l'an 2000

L'Office européen des brevets sera fermé les **3 et 4 janvier 2000**.

Dès 1996, l'OEB a commencé à préparer le passage à l'an 2000. Un programme de travail a été lancé dans le but d'assurer la compatibilité des systèmes informatiques avec l'an 2000. Au cours des deux dernières années, la capacité des principaux systèmes a été augmentée pour qu'ils répondent aux exigences de l'an 2000. Un environnement d'essai pour l'an 2000 – une "machine à avancer dans le temps" – a été créé à grande échelle, afin de permettre des essais de systèmes réalistes. Les essais relatifs à l'ensemble de ces systèmes se poursuivront tout au long de 1999.

Vu tous les travaux préparatoires et essais prévus et déjà accomplis, l'OEB peut raisonnablement conclure que ses systèmes informatiques seront compatibles avec l'an 2000. Néanmoins, il poursuit ses efforts afin de limiter au maximum le risque de défaillance informatique à l'Office. Un programme d'activités détaillé a été mis au point pour la période qui précède et suit immédiatement le changement de millénaire. Un point essentiel de ce programme est le contrôle approfondi de tous les systèmes de l'Office entre le 1^{er} et le 4 janvier 2000. A cette fin, l'Office sera officiellement fermé ces jours-là.

Conformément à la règle 85(1) CBE, tous les délais qui expirent les jours précités seront prorogés jusqu'au **5 janvier 2000**¹.

¹ Die Mitteilung über die weiteren Tage, an denen sich im Jahr 2000 Fristen nach Regel 85 (1) EPÜ erstrecken erscheint voraussichtlich in der November-Ausgabe des Amtsblatts.

¹ The notice concerning the other days during the year 2000 to which the extension of time limits provided for the Rule 85(1) EPC will apply should appear in the November issue of the Official Journal.

¹ Le communiqué concernant les autres jours auxquels s'applique, pour l'année 2000, la prorogation des délais conformément à la règle 85(1) CBE, devrait paraître dans l'édition de novembre du Journal officiel.

Mitteilung vom 1. Juli 1999 über die Änderung der Aus- führungsordnung zum Euro- päischen Patentüberein- kommen¹

Die neuen Vorschriften über biotech- nologische Erfindungen

1. Mit Beschluß vom 16. Juni 1999 hat der Verwaltungsrat den zweiten Teil der Ausführungsordnung zum EPÜ um ein neues Kapitel VI "Biotechnologische Erfindungen" ergänzt und Regel 28 (6) EPÜ neu gefaßt. Die neuen Bestimmungen treten am **1. September 1999** in Kraft und setzen die Vorgaben der EU-Biotechnologierichtlinie in das europäische Patentrecht um. Die Einzelheiten dazu und die neuen Vorschriften sind nachstehend erläutert.

Umsetzung der EU-Biotechnologie- richtlinie in das europäische Patent- recht

2. Die Richtlinie 98/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 1998 (Richtlinie, RiLi)² über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen ist am 30. Juli 1998 in Kraft getreten. Sie ist von den EU-Mitgliedstaaten bis zum 30. Juli 2000 in das nationale Recht umzusetzen.

3. Für die Europäische Patentorganisation (EPO) besteht zwar eine solche förmliche Verpflichtung nicht. Die Notwendigkeit zu einer Anpassung des europäischen Patentrechts an die Richtlinie ergibt sich jedoch vor allem aus dem Gebot, die Einheitlichkeit des harmonisierten europäischen Patentrechts zu wahren.

4. Die sachlichen Vorschriften über den Schutz biotechnologischer Erfindungen sind in den Kapiteln I-IV der Richtlinie niedergelegt. Kapitel V enthält die Schlußbestimmungen und regelt insbesondere Inkrafttreten und Umsetzung der Richtlinie. Der Richtlinie vorangestellt ist ein umfassender Katalog von Erwägungsgründen, der bei Auslegung und Umsetzung der Richtlinie und bei Anwendung der danach erlassenen Bestimmungen zu beachten ist.

5. Auf der Ebene des europäischen Patentrechts konnte und mußte die Richtlinie nur im Rahmen des Rege-

Notice dated 1 July 1999 concerning the amendment of the Implementing Regulations to the European Patent Convention¹

The new provisions relating to bio- technological inventions

1. In its decision of 16 June 1999 the Administrative Council inserted a new Chapter VI entitled "Biotechnological inventions" in Part II of the EPC Implementing Regulations and amended the wording of Rule 28(6) EPC. The new provisions enter into force on **1 September 1999** and implement the requirements of the EU Biotechnology Directive in European patent law. Details and the new provisions are given below.

Implementing the EU Biotechnology Directive in European patent law

2. Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 (hereafter the Directive)² on the legal protection of biotechnological inventions entered into force on 30 July 1998. EU member states are required to implement it in national law by 30 July 2000.

3. The European Patent Organisation itself is not subject to this formal requirement. However, European patent law does need to be brought into line with the Directive, primarily in order to comply with the requirement for uniformity in harmonised European patent law.

4. The substantive provisions for the protection of biotechnological inventions are laid down in Chapters I-IV of the Directive. Chapter V contains the final provisions governing in particular when the Directive enters into force and when it must be implemented. The Directive is preceded by a comprehensive list of recitals to be taken into account in interpreting and implementing the Directive and in applying the provisions adopted in accordance with it.

5. At the level of European patent law the only possible and acceptable way to implement the Directive was

Communiqué, en date du 1^{er} juillet 1999, relatif à la modification du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen¹

Les nouvelles dispositions applica- bles aux inventions biotechnolo- giques

1. Par décision du 16 juin 1999, le Conseil d'administration a ajouté un nouveau chapitre VI "Inventions biotechnologiques" à la deuxième partie du règlement d'exécution de la CBE et a remanié la règle 28(6) CBE. Les nouvelles dispositions entrent en vigueur le **1^{er} septembre 1999** et transposent les prescriptions de la directive "Biotechnologie" de l'UE dans le droit européen des brevets. On trouvera ci-après les nouvelles dispositions ainsi que des explications à ce sujet.

Transposition de la directive "Bio- technologie" de l'UE dans le droit européen des brevets

2. La directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (directive)² est entrée en vigueur le 30 juillet 1998. Elle doit être transposée par les Etats membres de l'UE dans leur droit national d'ici le 30 juillet 2000.

3. S'il n'existe pas une telle obligation formelle pour l'Organisation européenne des brevets (OEB), il n'en demeure pas moins que le droit européen des brevets doit être adapté à la directive, en raison surtout de la nécessité de préserver l'uniformité du droit européen des brevets harmonisé.

4. Les dispositions de fond relatives à la protection des inventions biotechnologiques figurent aux chapitres I à IV de la directive. Le chapitre V contient les dispositions finales et régit notamment l'entrée en vigueur et la mise en oeuvre de la directive. La directive est précédée d'une longue liste de considérants dont il doit être tenu compte lors de son interprétation et de sa mise en oeuvre, ainsi que lors de l'application des dispositions arrêtées en conformité avec elle.

5. Au niveau du droit européen des brevets, la directive a pu et dû uniquement être transposée dans le

¹ Vgl. ABI. EPA 1999, 437.

² Richtlinie 98/44/EG – ABI. EPA 1999, 101; ABI. EG L 213 vom 30.7.1998, S. 13 ff.

¹ See OJ EPO 1999, 437.

² Directive 98/44/EC – OJ EPO 1999, 101; OJEC L 213 dated 30.7.1998, pp. 13ff.

¹ Cf. JO OEB 1999, 437.

² Directive 98/44/CE – JO OEB 1999, 101; JO CE L 213 du 30.7.1998, p. 13 s.

lungsbereichs des EPÜ umgesetzt werden. Soweit die Richtlinie Materien betrifft, die für europäische Patente durch nationales Recht geregelt sind, hat die Umsetzung dort zu erfolgen. Dies gilt insbesondere für die Kapitel II (Umfang des Schutzes) und III (Zwangslizenzen) der Richtlinie. Den Bestimmungen des Kapitels IV (Hinterlegung von biologischem Material) der Richtlinie tragen die geltenden Vorschriften des Übereinkommens (Art. 83, R. 28, 28a) bereits heute voll Rechnung. Eine Anpassung des europäischen Rechts war insoweit nicht erforderlich.

6. Im Hinblick auf Kapitel I (Patentierbarkeit) der Richtlinie galt dies dagegen nur mit gewissen Einschränkungen. Obwohl die dort niedergelegten Grundsätze über die Patentierbarkeit biotechnologischer Erfindungen auf den geltenden Bestimmungen des EPÜ basieren und im wesentlichen die Praxis reflektieren, die das EPA und seine Beschwerdekammern in Anwendung des Übereinkommens entwickelt haben, erscheinen für diesen Bereich einige Ergänzungen und Klarstellungen zweckmäßig, um die richtlinienkonforme Auslegung der Patentierbarkeitsbestimmungen des EPÜ auch weiterhin sicherzustellen.

7. Die Richtlinie stellt ausdrücklich klar, daß der Schutz biotechnologischer Erfindungen im Rahmen und nach Maßgabe der allgemeinen patentrechtlichen Vorschriften zu erfolgen hat. Dabei ist vorausgesetzt, daß lebende Materie nach dem nationalen Patentrecht und dem EPÜ grundsätzlich schützbar ist (Erwägungsgrund (EW) 15). Das EPA hat seit Beginn der 80er Jahre rund 15 000 Patentanmeldungen entgegengenommen, die dem Gebiet der Biotechnologie zuzuordnen sind. Etwa 1 500 dieser Anmeldungen betreffen transgene Pflanzen, 600 transgene Tiere und rund 2 000 DNA-Sequenzen. Auf der Grundlage des geltenden Rechts hat das EPA bislang etwa 3 000 Patente für biotechnologische Erfindungen erteilt, die in den Anwendungsbereich der Richtlinie fallen.

8. Dies zeigt, daß die Patentierbarkeitsbestimmungen des EPÜ – insbesondere also die Artikel 52–57 – den Anforderungen der modernen Biotechnologie im wesentlichen Rechnung tragen. Die Rechtsprechung der Beschwerdekammern in Biotechnologiefällen bestätigt dies. Die Erwägungen der Kammern und ihre Auslegung der maßgeblichen Bestimmungen des EPÜ sind daher vom Europäischen Parlament und Rat der EU weitgehend zur Grundlage der Vorschriften in Kapitel I der Richtlinie gemacht worden.

within the framework of the EPC. Where the Directive relates to subject-matter for which European patents are governed by national law, implementation must be regulated nationally. This applies in particular to Chapters II (Scope of protection) and III (Compulsory licensing) of the Directive. The requirements of Chapter IV (Deposit of biological material) of the Directive are already satisfied in full by the relevant provisions of the Convention (Article 83, Rules 28 and 28a). To that extent no adjustment of European law was required.

6. However, that applied to Chapter I (Patentability) of the Directive with certain restrictions only. Although the principles set forth there regarding the patentability of biotechnological inventions are based on the relevant provisions of the EPC and essentially reflect current practice as developed by the Office and its boards of appeal in applying the Convention, some extensions and clarifications appear to be required in this area to ensure that the patentability provisions of the EPC also continue to be interpreted in keeping with the Directive.

7. The Directive expressly makes it clear that the protection of biotechnological inventions must be accomplished within the framework of and in accordance with general provisions of patent law, it being assumed that biological matter can in principle be protected under national patent law and the EPC (Recital 15). Since the early eighties the Office has received around 15 000 patent applications associated with the field of biotechnology. Some 1 500 of these applications relate to transgenic plants, 600 to transgenic animals and around 2 000 to DNA sequences. On the basis of applicable law the Office has to date granted about 3 000 patents for biotechnological inventions which fall within the scope of the Directive.

8. That shows that the patentability provisions of the EPC – Articles 52 to 57 in particular – essentially take account of the requirements of modern biotechnology. That is confirmed by the case law of the boards of appeal on biotechnology issues. Hence the European Parliament and the Council of the EU essentially based the provisions in Chapter I of the Directive on the deliberations of the boards and on their interpretation of the relevant provisions of the EPC.

cadre du règlement d'exécution de la CBE. Lorsqu'elle porte sur des questions qui sont régies, en ce qui concerne les brevets européens, par le droit national, sa transposition doit se faire au niveau national. Cela vaut notamment pour les chapitres II (Etendue de la protection) et III (Licences obligatoires) de la directive. Les dispositions en vigueur de la Convention (article 83, règles 28 et 28bis) tiennent déjà pleinement compte des dispositions du chapitre IV (Dépôt d'une matière biologique). Il n'a donc pas été nécessaire d'adapter le droit européen.

6. En revanche, cela n'a valu qu'avec certaines restrictions pour le chapitre I (Brevetabilité) de la directive. Bien que les principes concernant la brevetabilité des inventions biotechnologiques qui y sont ancrés se fondent sur les dispositions en vigueur de la CBE et reflètent pour l'essentiel la pratique développée par l'OEB et ses chambres de recours dans l'application de la Convention, il apparaît nécessaire d'apporter quelques compléments et clarifications en ce domaine, afin de continuer à garantir que les dispositions de la CBE en matière de brevetabilité soient interprétées de manière conforme à la directive.

7. La directive stipule expressément que la protection des inventions biotechnologiques doit s'inscrire dans le cadre des dispositions générales du droit des brevets et conformément à ces dispositions, la matière biologique étant en principe susceptible d'être protégée selon le droit national des brevets et la CBE (considérant 15). Depuis le début des années 80, l'OEB a reçu environ 15 000 demandes de brevet dans le domaine de la biotechnologie. Parmi elles, quelque 1 500 concernent des plantes transgéniques, 600 des animaux transgéniques et environ 2 000 des séquences d'ADN. Sur la base du droit en vigueur, l'OEB a délivré jusqu'à présent environ 3 000 brevets pour des inventions biotechnologiques qui relèvent du domaine d'application de la directive.

8. Cela montre que les dispositions de la CBE relatives à la brevetabilité – notamment ses articles 52 à 57 – tiennent compte pour l'essentiel des exigences de la biotechnologie moderne, ce qui est confirmé par la jurisprudence des chambres de recours dans le domaine de la biotechnologie. Aussi le Parlement européen et le Conseil de l'UE ont-ils dans une large mesure basé les dispositions du chapitre I de la directive sur les considérations des chambres de recours et leur interprétation des dispositions pertinentes de la CBE.

9. Bei der Umsetzung der Richtlinie in das europäische Patentrecht ging es damit vor allem um eine richtlinienkonforme Konkretisierung und Auslegung der geltenden Bestimmungen des Übereinkommens. Mit den Vorschriften über die Hinterlegung biologischen Materials (R. 28, 28a) enthält das EPÜ seit langem Regelungen, die die Anwendung der allgemeinen Bestimmungen des EPÜ präzisieren, wenn sich eine Erfindung auf biologisches Material bezieht. Rechtssystematisch war damit der Weg zur Umsetzung der Richtlinie für das europäische Recht bereits vorgezeichnet.

10. Die Ausführungsbestimmungen zu internationalen Verträgen dienen regelmäßig der näheren Bestimmung, Auslegung und Weiterentwicklung der Vorschriften des Vertrags selbst. Die rechtliche Verbindlichkeit dieser vertragsergänzenden Bestimmungen basiert auf den Rechtssetzungskompetenzen, die solche Verträge den jeweils zuständigen Gremien zuweisen. Nach dem EPÜ hat der Verwaltungsrat eine umfassende Kompetenz zum Erlaß und zur Änderung der Ausführungsordnung (Art. 33 (1) b) EPÜ). Es handelt sich dabei nicht um eine bloße Ermächtigung zur näheren Regelung bestimmter Sachverhalte, wie sie in nationalen Rechtsordnungen vorkommt, sondern um eine Generalzuständigkeit zur vertragsergänzenden Rechtssetzung. Vergleichbar breite Kompetenzen sieht der PCT für die PCT-Versammlung vor. Die breite Rechtssetzungsbefugnis von EPO-Verwaltungsrat oder PCT-Versammlung ist gewollt und notwendig, um die rasche Anpassungsfähigkeit und Weiterentwicklung dieser Abkommen sicherzustellen.

11. Die Ausführungsordnung zum EPÜ war daher das geeignete Instrument, um die Vorgaben der Richtlinie rasch und mit verbindlicher Wirkung in das europäische Patentrecht umzusetzen. Nach Artikel 164 (1) EPÜ ist die Ausführungsordnung Bestandteil des Übereinkommens und damit für die Beschwerdekammern des EPA (Art. 23 (3) EPÜ) und die nationalen Gerichte gleichermaßen verbindlich. Für die praktische Anwendung des Übereinkommens ist daher die mit der Ausführungsordnung vorgenommene Auslegung seiner Vorschriften allein verbindlich. Eine davon abweichende Interpretation des Übereinkommens wäre nur möglich, wo konkret nachgewiesen wird, daß eine solche Auslegungsregel dem Übereinkommen selbst widerspricht.

9. Hence implementation of the Directive in European patent law primarily entailed framing an interpretation of the applicable provisions of the Convention specifically designed to comply with the Directive. In the provisions relating to the deposit of biological material (Rules 28 and 28a), the EPC has long included rules governing the detailed application of the general provisions of the EPC in cases where an invention concerns biological material. Thus in terms of the legal system the route to follow in implementing the Directive in European law was already mapped out.

10. The implementing regulations to international treaties are often used for more precise definition, interpretation and development of the provisions of the treaty itself. The legally binding force of these supplementary provisions is based on the legislative powers that such treaties confer on the competent bodies. Under the EPC the Administrative Council is fully competent to adopt and amend the Implementing Regulations (Article 33(1)(b) EPC). This is not simply an authorisation to regulate specific issues more closely, such as is provided for in national legal systems, but full power to pass supplementary legislation for the treaty. The PCT provides the PCT Assembly with comparably wide powers. The wide legislative authority of the Administrative Council or the PCT Assembly is intentional and is essential in order to ensure that the treaties can be swiftly adjusted and developed.

11. The Implementing Regulations to the EPC were thus the appropriate instrument for implementing the requirements of the Directive in European patent law quickly and with binding force. Under Article 164(1) EPC the Implementing Regulations are an integral part of the Convention and hence are equally binding on the EPO's boards of appeal (Article 23(3) EPC) and on national courts. Hence, for practical application of the Convention, only the interpretation of its provisions laid down in the Implementing Regulations is binding. A different interpretation of the Convention would be possible only if it is specifically demonstrated that a particular rule of interpretation is inconsistent with the Convention itself.

9. Ainsi, la transposition de la directive dans le droit européen des brevets a consisté avant tout à concrétiser et à interpréter les dispositions en vigueur de la Convention de manière conforme à la directive. Avec les dispositions relatives au dépôt de matière biologique (règles 28 et 28bis), la CBE contient depuis longtemps des règles qui précisent l'application de ses dispositions à caractère général lorsqu'une invention porte sur une matière biologique. Par conséquent, du point de vue juridique, la voie de la transposition de la directive dans le droit européen est déjà toute tracée.

10. Les règlements d'exécution des traités internationaux servent en général à préciser, à interpréter et à développer les dispositions du traité lui-même. La force obligatoire de ces dispositions complémentaires se fonde sur les compétences législatives que ces traités confèrent aux organes compétents. Selon la CBE, le Conseil d'administration a une large compétence pour arrêter et modifier le règlement d'exécution (art. 33(1)b) CBE). Il s'agit là non pas d'une simple habilitation à régler plus précisément certaines situations, comme cela se fait dans certains systèmes juridiques nationaux, mais d'une compétence générale pour adopter des dispositions en vue de compléter le traité. De la même façon, le PCT confère à l'Assemblée du PCT des pouvoirs comparables. La vaste compétence législative dont disposent le Conseil d'administration de l'OEB ou l'Assemblée du PCT est voulue et nécessaire afin de garantir que ces traités puissent être développés et adaptés rapidement.

11. Le règlement d'exécution de la CBE était donc l'instrument approprié pour transposer rapidement et avec effet obligatoire les dispositions de la directive dans le droit européen des brevets. Aux termes de l'article 164(1) CBE, le règlement d'exécution fait partie intégrante de la Convention et s'impose aux chambres de recours de l'OEB (art. 23(3) CBE) comme aux tribunaux nationaux. Pour l'application de la Convention dans la pratique, seule l'interprétation que le règlement d'exécution constitue de ses dispositions a caractère obligatoire. Une interprétation divergente de la Convention ne serait possible que lorsqu'il est concrètement démontré qu'une telle règle d'interprétation est contraire à la Convention elle-même.

12. Die Konkretisierung der allgemeinen Bestimmungen des Übereinkommens durch Vorschriften der Ausführungsordnung ist als Instrument der Rechtsfortbildung notwendig und anerkannt. So wird z. B. in Regel 30 EPÜ der Begriff der Einheitlichkeit der Erfindung des Artikels 82 EPÜ verbindlich interpretiert. Gleiches gilt für die nähere Bestimmung der Offenbarungserfordernisse nach Artikel 83 EPÜ durch Regel 28 EPÜ.

13. Die Ergänzung der Ausführungsordnung um die für biotechnologische Erfindungen geltenden Auslegungsregeln unterstreicht zugleich, daß die allgemeinen Vorschriften des Übereinkommens auch für diese Erfindungen uneingeschränkt gelten, und wirkt der Schaffung von Sonderrecht entgegen.

DIE NEUEN BESTIMMUNGEN DER AUSFÜHRUNGSORDNUNG

14. In Teil 2 der Ausführungsordnung wurde das nachstehende neue Kapitel VI aufgenommen:

"KAPITEL VI Biotechnologische Erfindungen

Regel 23b
Allgemeines und Begriffsbestimmungen

(1) Für europäische Patentanmeldungen und Patente, die biotechnologische Erfindungen zum Gegenstand haben, sind die maßgebenden Bestimmungen des Übereinkommens in Übereinstimmung mit den Vorschriften dieses Kapitels anzuwenden und auszulegen. Die Richtlinie 98/44/EG vom 6. Juli 1998 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen ist hierfür ergänzend heranzuziehen.

(2) "Biotechnologische Erfindungen" sind Erfindungen, die ein Erzeugnis, das aus biologischem Material besteht oder dieses enthält, oder ein Verfahren, mit dem biologisches Material hergestellt, bearbeitet oder verwendet wird, zum Gegenstand haben.

(3) "Biologisches Material" ist jedes Material, das genetische Informationen enthält und sich selbst reproduzieren oder in einem biologischen System reproduziert werden kann.

(4) "Pflanzensorte" ist jede pflanzliche Gesamtheit innerhalb eines einzigen botanischen Taxons der untersten bekannten Rangstufe, die unabhängig davon, ob die Bedingungen für die Erteilung des Sortenschutzes vollständig erfüllt sind,

12. The practice of making general provisions of the Convention specific in the form of implementing regulations is accepted as an essential instrument for the development of legislation. Thus Rule 30 EPC, for example, gives a binding interpretation of the notion of unity of invention referred to in Article 82 EPC. The same applies to Rule 28 EPC, which gives specific forms to the disclosure requirements referred to in Article 83 EPC.

13. At the same time, the addition of rules of interpretation for biotechnological inventions to the Implementing Regulations emphasises that the general provisions of the Convention apply unrestrictedly to such inventions as well and helps prevent the creation of a separate body of law.

THE NEW PROVISIONS OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS

14. The following new Chapter VI has been inserted in Part II of the Implementing Regulations:

"CHAPTER VI Biotechnological inventions

Rule 23b
General and definitions

(1) For European patent applications and patents concerning biotechnological inventions, the relevant provisions of the Convention shall be applied and interpreted in accordance with the provisions of this chapter. Directive 98/44/EC of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions shall be used as a supplementary means of interpretation.

(2) "Biotechnological inventions" are inventions which concern a product consisting of or containing biological material or a process by means of which biological material is produced, processed or used.

(3) "Biological material" means any material containing genetic information and capable of reproducing itself or being reproduced in a biological system.

(4) "Plant variety" means any plant grouping within a single botanical taxon of the lowest known rank, which grouping, irrespective of whether the conditions for the grant of a plant variety right are fully met, can be:

12. La concrétisation des dispositions générales de la Convention par les dispositions du règlement d'exécution est nécessaire et constitue un instrument reconnu de développement du droit. C'est ainsi, par exemple, que la règle 30 CBE donne une interprétation à caractère obligatoire de la notion d'unité de l'invention visée à l'article 82 CBE. Il en va de même pour la définition plus précise que la règle 28 CBE donne des exigences en matière d'exposé de l'invention selon l'article 83 CBE.

13. En complétant le règlement d'exécution par les règles d'interprétation propres aux inventions biotechnologiques, l'on souligne que les dispositions générales de la Convention s'appliquent également sans restriction à ces inventions et l'on fait ainsi obstacle à la création d'un droit particulier.

LES NOUVELLES DISPOSITIONS DU REGLEMENT D'EXECUTION

14. Le nouveau chapitre VI suivant a été inséré dans la deuxième partie du règlement d'exécution :

"CHAPITRE VI Inventions biotechnologiques

Règle 23ter
Généralités et définitions

(1) Pour les demandes de brevet européen et les brevets européens qui ont pour objet des inventions biotechnologiques, les dispositions pertinentes de la Convention sont appliquées et interprétées conformément aux prescriptions du présent chapitre. La directive 98/44/CE du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques constitue un moyen complémentaire d'interprétation.

(2) Les "inventions biotechnologiques" sont des inventions qui portent sur un produit composé de matière biologique ou en contenant, ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d'utiliser de la matière biologique.

(3) On entend par "matière biologique" toute matière contenant des informations génétiques et qui est autoreproductible ou reproductible dans un système biologique.

(4) On entend par "variété végétale" tout ensemble végétal d'un seul taxon botanique du rang le plus bas connu qui, qu'il réponde ou non pleinement aux conditions d'octroi d'une protection des obtentions végétales, peut :

a) durch die sich aus einem bestimmten Genotyp oder einer bestimmten Kombination von Genotypen ergebende Ausprägung der Merkmale definiert,	(a) defined by the expression of the characteristics that results from a given genotype or combination of genotypes,	a) être défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes,
b) zumindest durch die Ausprägung eines der erwähnten Merkmale von jeder anderen pflanzlichen Gesamtheit unterschieden und	(b) distinguished from any other plant grouping by the expression of at least one of the said characteristics, and	b) être distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères et
c) in Anbetracht ihrer Eignung, unverändert vermehrt zu werden, als Einheit angesehen werden kann.	(c) considered as a unit with regard to its suitability for being propagated unchanged.	c) être considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit sans changement.
(5) Ein Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren ist im wesentlichen biologisch, wenn es vollständig auf natürlichen Phänomenen wie Kreuzung oder Selektion beruht.	(5) A process for the production of plants or animals is essentially biological if it consists entirely of natural phenomena such as crossing or selection.	(5) Un procédé d'obtention de végétaux ou d'animaux est essentiellement biologique s'il consiste intégralement en des phénomènes naturels tels que le croisement ou la sélection.
(6) "Mikrobiologisches Verfahren" ist jedes Verfahren, bei dem mikrobiologisches Material verwendet, ein Eingriff in mikrobiologisches Material durchgeführt oder mikrobiologisches Material hervorgebracht wird.	(6) "Microbiological process" means any process involving or performed upon or resulting in microbiological material.	(6) On entend par "procédé microbiologique" tout procédé utilisant une matière microbiologique, comportant une intervention sur une matière microbiologique ou produisant une matière microbiologique.
<i>Regel 23c</i> Patentierbare biotechnologische Erfindungen	<i>Rule 23c</i> Patentable biotechnological inventions	<i>Règle 23quater</i> Inventions biotechnologiques brevetables
Biotechnologische Erfindungen sind auch dann patentierbar, wenn sie zum Gegenstand haben:	Biotechnological inventions shall also be patentable if they concern:	Les inventions biotechnologiques sont également brevetables lorsqu'elles ont pour objet :
a) biologisches Material, das mit Hilfe eines technischen Verfahrens aus seiner natürlichen Umgebung isoliert oder hergestellt wird, auch wenn es in der Natur schon vorhanden war;	(a) biological material which is isolated from its natural environment or produced by means of a technical process even if it previously occurred in nature;	a) une matière biologique isolée de son environnement naturel ou produite à l'aide d'un procédé technique, même lorsqu'elle préexistait à l'état naturel ;
b) Pflanzen oder Tiere, wenn die Ausführung der Erfindung technisch nicht auf eine bestimmte Pflanzensorte oder Tierrasse beschränkt ist;	(b) plants or animals if the technical feasibility of the invention is not confined to a particular plant or animal variety;	b) des végétaux ou des animaux si la faisabilité technique de l'invention n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminée ;
c) ein mikrobiologisches oder sonstiges technisches Verfahren oder ein durch diese Verfahren gewonnenes Erzeugnis, sofern es sich dabei nicht um eine Pflanzensorte oder Tierrasse handelt.	(c) a microbiological or other technical process, or a product obtained by means of such a process other than a plant or animal variety.	c) un procédé microbiologique ou d'autres procédés techniques, ou un produit obtenu par ces procédés, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une variété végétale ou d'une race animale.
<i>Regel 23d</i> Ausnahmen von der Patentierbarkeit	<i>Rule 23d</i> Exceptions to patentability	<i>Règle 23quinquies</i> Exceptions à la brevetabilité
Nach Artikel 53 Buchstabe a werden europäische Patente insbesondere nicht erteilt für biotechnologische Erfindungen, die zum Gegenstand haben:	Under Article 53(a), European patents shall not be granted in respect of biotechnological inventions which, in particular, concern the following:	Conformément à l'article 53, lettre a), les brevets européens ne sont pas délivrés notamment pour les inventions biotechnologiques qui ont pour objet :
a) Verfahren zum Klonen von menschlichen Lebewesen;	(a) processes for cloning human beings;	a) des procédés de clonage des êtres humains ;
b) Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität der Keimbahn des menschlichen Lebewesens;	(b) processes for modifying the germ line genetic identity of human beings;	b) des procédés de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain ;

c) die Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken;

d) Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität von Tieren, die geeignet sind, Leiden dieser Tiere ohne wesentlichen medizinischen Nutzen für den Menschen oder das Tier zu verursachen, sowie die mit Hilfe solcher Verfahren erzeugten Tiere.

Regel 23e

Der menschliche Körper und seine Bestandteile

(1) Der menschliche Körper in den einzelnen Phasen seiner Entstehung und Entwicklung sowie die bloße Entdeckung eines seiner Bestandteile, einschließlich der Sequenz oder Teilsequenz eines Gens, können keine patentierbaren Erfindungen darstellen.

(2) Ein isolierter Bestandteil des menschlichen Körpers oder ein auf andere Weise durch ein technisches Verfahren gewonnener Bestandteil, einschließlich der Sequenz oder Teilsequenz eines Gens, kann eine patentierbare Erfindung sein, selbst wenn der Aufbau dieses Bestandteils mit dem Aufbau eines natürlichen Bestandteils identisch ist.

(3) Die gewerbliche Anwendbarkeit einer Sequenz oder Teilsequenz eines Gens muß in der Patentanmeldung konkret beschrieben werden."

ERLÄUTERUNGEN

Regel 23b Allgemeines und Begriffsbestimmungen

15. **Regel 23b** bekräftigt den Grundsatz, daß Erfindungen auf dem Gebiet der Biotechnologie bereits nach geltendem Recht patentierbar sind (vgl. auch RiLi EW 15), legt den Geltungsbereich der in Kapitel VI zusammengefaßten Vorschriften fest und enthält die grundlegenden Begriffsbestimmungen. Absatz 1 stellt klar, daß es sich dabei um Anwendungs- und Auslegungsvorschriften zum Übereinkommen handelt und sieht darüber hinaus vor, daß auch die Richtlinie selbst zu deren Auslegung ergänzend heranzuziehen ist. Damit soll im besonderen erreicht werden, daß auch die den Vorschriften der Richtlinie vorangestellten Erwägungsgründe Berücksichtigung finden und eine europaweit einheitliche Auslegung der einschlägigen Bestimmungen gefördert wird.

(c) uses of human embryos for industrial or commercial purposes;

(d) processes for modifying the genetic identity of animals which are likely to cause them suffering without any substantial medical benefit to man or animal, and also animals resulting from such processes.

Rule 23e

The human body and its elements

(1) The human body, at the various stages of its formation and development, and the simple discovery of one of its elements, including the sequence or partial sequence of a gene, cannot constitute patentable inventions.

(2) An element isolated from the human body or otherwise produced by means of a technical process, including the sequence or partial sequence of a gene, may constitute a patentable invention, even if the structure of that element is identical to that of a natural element.

(3) The industrial application of a sequence or a partial sequence of a gene must be disclosed in the patent application."

EXPLANATORY NOTES

Rule 23b General and definitions

15. **Rule 23b** affirms the principle that inventions in biotechnology are already patentable under existing law (see also Directive Recital 15), defines the area to which the provisions of Chapter VI apply and gives definitions of the basic terms. Paragraph 1 establishes that the provisions relate to the application and interpretation of the Convention and further specifies that the Directive itself is also to be used to interpret the provisions. The aims in particular are to ensure that the recitals preceding the provisions of the Directive are also taken into account and to promote a uniform Europe-wide interpretation of the relevant provisions.

c) des utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales ;

d) des procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l'homme ou l'animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés.

Règle 23sexies

Le corps humain et ses éléments

(1) Le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte d'un de ses éléments, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables.

(2) Un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, peut constituer une invention brevetable, même si la structure de cet élément est identique à celle d'un élément naturel.

(3) L'application industrielle d'une séquence ou d'une séquence partielle d'un gène doit être concrètement exposée dans la demande de brevet."

EXPLICATIONS

Règle 23ter Généralités et définitions

15. La **règle 23ter** réaffirme le principe selon lequel les inventions dans le domaine de la biotechnologie sont déjà brevetables en vertu du droit en vigueur (cf. également le considérant 15 de la directive CE), fixe le champ d'application des dispositions réunies au chapitre VI et contient les définitions fondamentales. Le premier paragraphe précise que les dispositions en question portent sur l'application et l'interprétation de la Convention, et prévoit en outre que la directive elle-même constitue un moyen complémentaire d'interprétation. Le but est notamment de garantir que les considérants qui précèdent les dispositions de la directive soient également pris en considération, et de promouvoir une interprétation uniforme à l'échelle européenne des dispositions pertinentes.

16. Regel 23b (2) definiert den Begriff der "biotechnologischen Erfindung" auf der Grundlage von Regel 28 (1) EPÜ und unter Heranziehung von Artikel 3 (1) der Richtlinie. Als biotechnologisch sind danach alle Erfindungen zu qualifizieren, die sich auf biologisches Material beziehen oder bei denen solches verwendet wird.

17. Regel 23b (3) enthält die Definition des "biologischen Materials", die bislang in Regel 28 (6) a) EPÜ enthalten war und bereits 1996, wie jetzt in Artikel 2 (1) a) der Richtlinie formuliert, in die Ausführungsordnung aufgenommen wurde (vgl. Beschluß des Verwaltungsrats vom 14.6.1996 – ABl. EPA 1996, 390). Aus Gründen der Übersichtlichkeit und Systematik wurde die Definition nun in die neue Regel 23b vorgezogen. Regel 28 EPÜ war entsprechend anzupassen (s. unten Nr. 28).

18. Regel 23b (4) übernimmt die Definition des Begriffs "Pflanzensorte" aus Artikel 5 (2) der Verordnung (EG) Nr. 2100/94 über den Sortenschutz, die nach Artikel 2 (3) der Richtlinie verbindlich ist. Die Definition entspricht wörtlich dem Sortenbegriff, den das UPOV-Übereinkommen von 1991 in Artikel 1 vi) festlegt. Die Beschwerdekammern des EPA haben sich bei der Auslegung von Artikel 53 b) EPÜ bislang stets am Sortenbegriff des UPOV-Übereinkommens orientiert (vgl. T 49/83, T 320/87, und zuletzt T 356/93). Nicht übernommen wurden die Absätze 1, 3 und 4 des Artikels 5 der EU-Sortenschutzverordnung, da diese spezifisch sortenschutzrechtliche Fragen betreffen und für die Definition der nach Artikel 53 b) EPÜ nicht patentierbaren "Pflanzensorte" nicht benötigt werden.

19. Regel 23b (5) legt entsprechend Artikel 2 (2) der Richtlinie näher fest, wann ein Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren "im wesentlichen biologisch" ist. Damit wird insbesondere Artikel 53 b) EPÜ näher konkretisiert und klargestellt, daß nur Züchtungsverfahren, die vollständig auf natürlichen Phänomenen beruhen, von der Patentierung ausgeschlossen sind. Auch wenn die Beschwerdekammern des EPA dies bislang so noch nicht explizit entschieden haben (vgl. T 320/87, T 19/90, T 356/93), liegt die von den Kammern entwickelte Auslegung im Rahmen der mit der neuen Regel gegebenen Definition.

16. Rule 23b(2) defines the concept of "biotechnological invention" on the basis of Rule 28(1) EPC and with reference to Article 3(1) of the Directive. In that sense inventions are to be considered biotechnological if they concern or use biological material.

17. Rule 23b(3) gives the definition of "biological material" which was previously contained in Rule 28(6)(a) EPC and was incorporated in the Implementing Regulations in 1996, as now formulated in Article 2(1)(a) of the Directive (see Administrative Council decision dated 14 June 1996 – OJ EPO 1996, 390). For the sake of clarity the definition has now been moved to the new Rule 23b. Rule 28 EPC had to be adjusted accordingly (see point 28 below).

18. Rule 23b(4) adopts the definition of the concept of "plant variety" from Article 5(2) of Regulation (EC) No. 2100/94 on plant variety rights, which is binding in accordance with Article 2(3) of the Directive. The definition follows the wording of the concept of variety as set forth in Article 1(vi) of the 1991 UPOV Convention. The EPO boards of appeal have hitherto always used the UPOV Convention's concept of variety as the basis for interpreting Article 53(b) EPC (see T 49/83, T 320/87 and most recently T 356/93). Paragraphs 1, 3 and 4 of Article 5 of the EU Plant Variety Rights Regulation have not been adopted, as they relate specifically to variety rights issues and are not required for the definition of those plant varieties which are not patentable under Article 53(b) EPC.

19. Rule 23b(5) in keeping with Article 2(2) of the Directive specifies more precisely when a process for the production of plants or animals is "essentially biological". This in particular gives a more specific meaning to Article 53(b) EPC and establishes that only production processes based entirely on natural phenomena are excluded from patenting. Although the EPO boards of appeal have hitherto not given an explicit decision to that effect (see T 320/87, T 19/90, T 356/93), the interpretation developed by the boards falls within the framework of the definition given in the new rule.

16. La règle 23ter (2) définit la notion d'"invention biotechnologique" sur la base de la règle 28(1) CBE et en tenant compte de l'article 3(1) de la directive. Doivent donc être considérées comme biotechnologiques toutes les inventions portant sur de la matière biologique ou en utilisant.

17. La règle 23ter (3) contient la définition de la "matière biologique", qui figurait jusqu'ici à la règle 28(6)a) CBE et qui a été reprise en 1996 dans le règlement d'exécution, telle qu'elle est actuellement formulée à l'article 2(1) a) de la directive (cf. décision du Conseil d'administration en date du 14.6.1996 – JO OEB 1996, 390). Pour des raisons de clarté et de méthodologie, cette définition a été intégrée à la nouvelle règle 23ter. La règle 28 CBE a dû être adaptée en conséquence (cf. point 28 infra).

18. La règle 23ter (4) reprend la définition de la notion de "variété végétale" énoncée à l'article 5(2) du règlement (CE) n° 2100/94 relatif à la protection des obtentions végétales, lequel a force obligatoire en vertu de l'article 2(3) de la directive. Cette définition correspond textuellement à la notion de variété énoncée à l'article premier, paragraphe vi) de la Convention UPOV de 1991. Lors de l'interprétation de l'article 53b) CBE, les chambres de recours de l'OEB se sont jusqu'à présent toujours fondées sur la notion de variété selon la Convention UPOV (cf. T 49/83, T 320/87 et enfin T 356/93). Les paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 5 du règlement UE relatif à la protection des obtentions végétales n'ont pas été repris, car ils portent sur des questions spécifiques au droit des obtentions végétales et ne sont pas nécessaires pour définir les "variétés végétales" exclues de la brevetabilité en vertu de l'article 53b) CBE.

19. La règle 23ter (5) définit plus précisément, conformément à l'article 2(2) de la directive, quand un procédé d'obtention de végétaux ou d'animaux est "essentiellement biologique". Ainsi, elle précise en particulier l'article 53b) CBE et établit clairement que seuls les procédés d'obtention qui reposent intégralement sur des phénomènes naturels sont exclus de la brevetabilité. Même si les chambres de recours de l'OEB ne se sont à ce jour pas explicitement prononcées en ce sens (cf. T 320/87, T 19/90, T 356/93), l'interprétation qu'elles en ont donnée s'inscrit dans le cadre de la définition proposée.

20. **Regel 23b (6)** faßt den Begriff des mikrobiologischen Verfahrens im Sinne von Artikel 53 b) EPÜ etwas weiter als dies der bisherigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern (T 356/93) zu entnehmen ist. In Übereinstimmung mit Artikel 2 (1) b) der Richtlinie fallen danach insbesondere auch Verfahren unter die Definition, die neben mikrobiologischen Schritten erfindungsgemäß auch nicht-mikrobiologische Verfahrensstufen umfassen.

Regel 23c Patentierbare biotechnologische Erfindungen

21. **Regel 23c** stellt klar, daß biotechnologische Erfindungen nach dem EPÜ grundsätzlich patentierbar sind. Die Vorschrift enthält dazu eine nicht abschließende Aufzählung von Gegenständen, deren Patentfähigkeit ausdrücklich festgestellt wird.

22. **Regel 23c Buchstabe a)** betrifft die patentrechtliche Abgrenzung von Erfindung und Entdeckung sowie den Neuheitsbegriff. In Übereinstimmung mit den geltenden Bestimmungen des Übereinkommens und der bisherigen Praxis des Amtes sowie Artikel 3 (2) der Richtlinie wird ausdrücklich klargestellt, daß biotechnologisches Material auch dann patentfähig sein kann, wenn es in der Natur bereits vorkommt. Dies gilt insbesondere für Gene, die durch technische Verfahren aus ihrer natürlichen Umgebung herausgelöst und für die industrielle Produktion zur Verfügung gestellt werden. Solche Gene sind auch neu, weil sie bis dahin der Öffentlichkeit technisch nicht zur Verfügung standen.

23. **Regel 23c Buchstabe b)** berührt nicht den Patentierungsausschluß für Pflanzensorten und Tierrassen (bzw. Tierarten in der deutschen Terminologie des EPÜ) nach Artikel 53 b) EPÜ. Hier wird vielmehr klargestellt, daß eine Pflanzengesamtheit, die nur durch ein bestimmtes Gen – nicht aber durch ihr gesamtes Genom – gekennzeichnet ist, nicht dem Sortenschutz unterliegt und damit grundsätzlich patentfähig ist. Dies gilt auch, wenn eine solche Pflanzengesamtheit Pflanzensorten umfaßt. Die Vorschrift entspricht Artikel 4 (2) der Richtlinie und konkretisiert den Anwendungsbereich von Artikel 53 b) EPÜ (vgl. auch EW 29–31 der RiLi).

24. **Regel 23c Buchstabe c)** bekräftigt den Grundsatz des Artikels 53 b) EPÜ, wonach mikrobiologische oder sonstige technische Verfahren und die damit gewonnenen Erzeugnisse grundsätzlich patentfähig sind. Ausdrücklich klargestellt wird aber, daß Sachansprüche auf Pflanzensorten

20. **Rule 23b(6)** defines the concept of a microbiological process within the meaning of Article 53(b) EPC somewhat more broadly than is indicated by the case law of the boards of appeal (T 356/93). Thus, in keeping with Article 2(1)(b) of the Directive, the definition in particular also covers processes which as claimed include both microbiological and non-microbiological steps.

Rule 23c Patentable biotechnological inventions

21. **Rule 23c** establishes that biotechnological inventions are in principle patentable under the EPC. It includes a non-exclusive list of items which are explicitly considered patentable.

22. **Rule 23c(a)** relates to the demarcation between invention and discovery under patent law and to the concept of novelty. In keeping with the applicable provisions of the Convention and with previous Office practice, as well as with Article 3(2) of the Directive, it is explicitly stated that biotechnological material may be considered patentable even if it already occurs in nature. This particularly applies to genes which are isolated from their natural environment by means of technical processes and made available for industrial production. Such genes are also new, because they were previously not technically available to the public.

23. **Rule 23c(b)** does not affect the exclusion of plant and animal varieties from patentability under Article 53(b) EPC. Rather, it indicates that a plant grouping characterised only by a particular gene – but not by its whole genome – is not covered by the protection of new varieties and therefore is in principle patentable. This also applies if such plant grouping comprises plant varieties. The provision complies with Article 4(2) of the Directive and clarifies the scope of Article 53(b) EPC (see also Recitals 29 to 31 of the Directive).

24. **Rule 23c(c)** affirms the principle laid down in Article 53(b) EPC, whereby a microbiological or other technical process or a product obtained by such a process is in principle patentable. It also makes explicitly clear however that product claims for plant or animal varieties cannot be

20. La **règle 23ter (6)** définit la notion de procédé microbiologique au sens de l'article 53b) CBE en termes plus vastes qu'elle ne ressort de la jurisprudence actuelle des chambres de recours (T 356/93). Conformément à l'article 2(1) b) de la directive, la définition couvre en particulier aussi des procédés qui comprennent non seulement des étapes microbiologiques, mais également, selon l'invention, des étapes non microbiologiques.

Règle 23quater Brevetabilité des inventions biotechnologiques

21. La **règle 23quater** dispose clairement qu'en principe, les inventions biotechnologiques sont brevetables en vertu de la CBE. Elle contient une liste non exhaustive d'objets qui sont expressément considérés comme brevetables.

22. La **règle 23 quater**, lettre a) porte sur la délimitation, au regard du droit des brevets, entre une invention et une découverte, ainsi que sur la notion de nouveauté. Conformément aux dispositions en vigueur de la Convention et à la pratique actuelle de l'Office, ainsi qu'à l'article 3(2) de la directive, il est expressément indiqué qu'une matière biotechnologique peut aussi être brevetable lorsqu'elle préexiste à l'état naturel. Cela vaut notamment pour des gènes isolés de leur environnement naturel par des procédés techniques et mis à disposition pour la production industrielle. De tels gènes sont également nouveaux, parce qu'ils n'étaient auparavant pas techniquement disponibles pour le public.

23. La **règle 23quater**, lettre b) n'affecte pas l'exclusion de la brevetabilité dont sont frappées les variétés végétales et les races animales à l'article 53b) CBE. Elle précise plutôt qu'un ensemble végétal qui est uniquement caractérisé par un gène donné, et non par l'intégralité de son génome, ne relève pas de la protection des obtentions végétales et qu'il est donc en principe brevetable. Cela vaut également lorsqu'un tel ensemble végétal englobe des variétés végétales. Cette disposition correspond à l'article 4(2) de la directive et concrétise le champ d'application de l'article 53b) CBE (cf. également les considérants 29, 30 et 31 de la directive).

24. La **règle 23quater**, lettre c) réaffirme le principe énoncé à l'article 53b) CBE, selon lequel les procédés microbiologiques et autres procédés techniques, ainsi que les produits obtenus par ces procédés, sont en principe brevetables. Toutefois, elle indique expressément que des reven-

oder Terrassen auch dann nicht gewährt sind, wenn die Sorte oder Rasse mikrobiologisch erzeugt wird. Davon unberührt bleibt der abgeleitete Schutz einer solchen Sorte bzw. Rasse als unmitttelbares Verfahrensprodukt. Die Regelung entspricht allgemein anerkannten Grundsätzen über die Wirkung von Sach- und Verfahrensschutz, die insbesondere im Zusammenhang mit den sog. Stoffschutzzurichten entwickelt worden sind. Die Richtlinie enthält eine entsprechende Bestimmung in Artikel 4 (3).

Regel 23d Ausnahmen von der Patentierbarkeit

25. Regel 23d zählt eine Reihe von Gegenständen auf, die nach Artikel 53 a) EPÜ von der Patentierung ausgeschlossen sind. Die Aufzählung ist exemplarisch und als eine Konkretisierung der Begriffe "öffentliche Ordnung" und "gute Sitten" zu verstehen. Die Buchstaben a)-d) entsprechen wörtlich Artikel 6 (2) der Richtlinie und bedürfen keiner weiteren Erläuterung.

Regel 23e Der menschliche Körper und seine Bestandteile

26. **Regel 23e** stimmt wörtlich mit Artikel 5 der Richtlinie überein. Absatz 1 schließt den menschlichen Körper in allen Phasen seiner Entstehung und Entwicklung, insbesondere aber auch die menschlichen Keimzellen, von der Patentierung aus. Wie Absatz 2 klarstellt, gilt der Ausschluß aber nicht für isolierte oder durch technische Verfahren gewonnene Bestandteile des menschlichen Körpers. Diese, insbesondere Sequenzen oder Teilsequenzen von Genen sind danach auch dann patentfähig, wenn sie in ihrem Aufbau natürlich vorkommenden Bestandteilen entsprechen.

27. Mit Absatz 3 wird das in Regel 27 (1) f) EPÜ bereits enthaltene allgemeine Erfordernis, daß in der Beschreibung gegebenenfalls anzugeben ist, wie der Gegenstand einer Erfindung gewerblich anwendbar ist, für Sequenzen oder Teilsequenzen von Genen konkretisiert. Soweit solche Sequenzen Gegenstand einer Erfindung sind, muß daher insbesondere angegeben werden, welche Funktion die Sequenz und das damit hergestellte Protein haben.

granted even if the variety is produced by means of a microbiological process. That does not affect the derived protection of such a variety as the direct product of a patented process. The rule is in keeping with generally accepted principles as to the effect of product or process protection such as have been developed in particular in conjunction with bans on the protection of chemical substances. The Directive includes a provision to that effect in Article 4(3).

Rule 23d Exceptions to patentability

25. Rule 23d lists a number of exceptions to patentability under Article 53(a) EPC. The list is non-exhaustive and is to be seen as giving concrete form to the concepts of "ordre public" and "morality". Letters (a)-(d) adopt the wording of Article 6(2) of the Directive and require no further clarification.

Rule 23e The human body and its elements

26. **Rule 23e** adopts the exact wording of Article 5 of the Directive. Paragraph 1 excludes from patentability the human body at all stages of its formation and development, in particular the human germ cells. As paragraph 2 specifies, however, this exclusion does not apply to elements isolated from the human body or otherwise produced by means of technical processes. These, particularly a sequence or partial sequence of a gene, are consequently patentable even if their structure is identical to that of naturally occurring elements.

27. In paragraph 3, the general requirement already present in Rule 27(1)(f) EPC that the description should where appropriate indicate the way in which the invention is capable of exploitation in industry is given specific form in relation to sequences and partial sequences of genes. Thus where such sequences are the subject-matter of an invention, it is necessary to indicate in particular what function is performed by the sequence and the protein built from it.

dications de produit ayant pour objet des variétés végétales ou des races animales ne sont pas admissibles, lorsque la variété ou la race est obtenue par un procédé microbiologique. Cela n'affecte pas la protection dérivée d'une telle variété ou race en tant que produit obtenu directement par un procédé. La disposition est conforme aux principes généralement admis quant à l'effet de la protection des produits et des procédés, principes qui ont notamment été développés en rapport avec ce qu'il est convenu d'appeler l'interdiction de protéger des substances chimiques. La directive contient une disposition correspondante à l'article 4(3).

Règle 23quinquies Exceptions à la brevetabilité

25. La règle 23quinquies énumère une série d'objets exclus de la brevetabilité en vertu de l'article 53a) CBE. Cette énumération est donnée à titre d'exemple et vise à préciser les notions d'"ordre public" et de "bonnes moeurs". Les lettres a) à d) correspondent au texte de l'article 6(2) de la directive et ne nécessitent pas de plus amples explications.

Règle 23sexies Le corps humain et ses éléments

26. La **règle 23sexies** concorde textuellement avec l'article 5 de la directive. Le paragraphe 1 exclut de la brevetabilité le corps humain, à tous les stades de sa constitution et de son développement, et notamment les cellules germinales de l'être humain. Toutefois, ainsi que le précise le paragraphe 2, les éléments isolés du corps humain ou autrement produits par des procédés techniques ne sont pas frappés par cette exclusion. En conséquence, ces éléments, et en particulier les séquences ou les séquences partielles de gènes, sont également brevetables lorsque leur structure est identique à celle d'un élément naturel.

27. Le paragraphe 3 précise pour les séquences ou les séquences partielles de gènes l'exigence générale figurant déjà à la règle 27(1) f) CBE, selon laquelle il convient, le cas échéant, d'explicitier dans la description la manière dont l'invention est susceptible d'application industrielle. Si de telles séquences font l'objet d'une invention, il convient donc en particulier d'indiquer quelle est la fonction de la séquence et de la protéine obtenue avec cette séquence.

**ÄNDERUNG VON REGEL 28
ABSATZ 6 EPÜ**

28. Regel 28 Absatz 6 erhielt folgende Fassung:

"(6) Abgeleitetes biologisches Material im Sinne des Absatzes 3 ist jedes Material, das noch die für die Ausführung der Erfindung wesentlichen Merkmale des hinterlegten Materials aufweist. Die in Absatz 3 vorgesehenen Verpflichtungen stehen einer für die Zwecke von Patentverfahren erforderlichen Hinterlegung eines abgeleiteten biologischen Materials nicht entgegen."

29. Die Streichung von Regel 28 (6) Buchstabe (a) ist eine Folgeänderung der inhaltlichen Übernahme der Definition des biologischen Materials in die neue Regel 23b (3) (vgl. oben Nr. 14). Da der Begriff des biologischen Materials für das Übereinkommen dort verbindlich festgelegt wird, muß in den Regeln 28 und 28a EPÜ nicht ausdrücklich auf Regel 23b (3) EPÜ Bezug genommen werden.

AMENDMENT OF RULE 28(6) EPC

28. Rule 28(6) now reads as follows:

"(6) For the purposes of paragraph 3, derived biological material shall mean any material which still exhibits those characteristics of the deposited material which are essential to carrying out the invention. The undertaking referred to in paragraph 3 shall not impede any deposit of derived biological material necessary for the purpose of patent procedure."

29. The deletion of Rule 28(6)(a) is a consequence of incorporating the definition of biological material into the new Rule 23b(3) (see point 14 above). The new rule gives a binding definition of biological material for the purposes of the Convention, so there is no need for Rules 28 and 28a EPC to refer to it explicitly.

**MODIFICATION DE LA RÈGLE
28(6) CBE**

28. Le paragraphe 6 de la règle 28 est désormais ainsi rédigé :

"(6) On entend par matière biologique dérivée aux fins du paragraphe 3 toute matière qui présente encore les caractéristiques de la matière déposée essentielles à la mise en oeuvre de l'invention. Les engagements visés au paragraphe 3 ne font pas obstacle à un dépôt d'une matière biologique dérivée, nécessaire aux fins de la procédure en matière de brevets."

29. La suppression de la règle 28(6) lettre a) fait suite à la reprise, dans la nouvelle règle 23ter(3), de la définition de la matière biologique (cf. 14 supra). La notion de matière biologique y étant définie aux fins de la Convention avec force obligatoire, il n'est pas nécessaire que les règles 28 et 28bis CBE fassent expressément référence à la règle 23ter(3) CBE.

VERTRETUNG

**Liste
der beim
Europäischen Patentamt
zugelassenen Vertreter***

REPRESENTATION

**List of
professional
representatives before the
European Patent Office***

REPRESENTATION

**Liste des
mandataires agréés
près l'Office européen des
brevets***

BE Belgien / Belgium / Belgique**Änderungen / Amendments / Modifications**

Debled, Thierry (BE)
Vesuvius Group
Intellectual Property Department
Rue de Douvrain, 17
B-7011 Ghlin

Ryckeboer, Leo L.H. (BE)
Leuzestraat, 35
B-8510 Bellegem

Löschungen / Deletions / Radiations

Fobe, Edouard (BE) - R. 102(1)
Avenue du Bois des Collines, 13
B-1420 Braine-l'Alleud

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

McConnell, Bruce Robert (CH)
Nestec S.A.
Avenue Nestlé 55
CH-1800 Vevey

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

Drechsler, Gottfried (DE)
Schulstraße 3
D-01474 Dresden-Pappritz

Zurbrügg, Arno (DE)
Pfälzerstraße 12
D-85051 Ingolstadt

Änderungen / Amendments / Modifications

Becker, Eberhard (DE)
Patentanwälte
Becker, Kurig, Straus
Bavariastraße 7
D-80336 München

Bergen, Klaus (DE)
Patentanwalt Dipl.-Ing. K. Bergen
Postfach 11 01 23
D-40501 Düsseldorf

Bock Gerhard (DE)
Patentanwaltbüro
Pfeiffer & Partner
Winzerlaer Straße 10
D-07745 Jena

Breuer, Markus (DE)
Lautensackstraße 25
D-80687 München

Dehmel, Albrecht (DE)
Dehmel & Bettenhausen
Müllerstraße 1
D-80469 München

Gassner, Wolfgang (DE)
Patentanwalt
Dr.-Ing. Wolfgang Gassner
Nägelsbachstraße 49 A
D-91052 Erlangen

Götte, Anna Elisabeth (DE)
Friedhofstraße 28
D-47877 Willich

Kandlbinder, Markus Christian (DE)
Patentanwälte
Zeitler & Dickel
Postfach 26 02 51
D-80539 München

* 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

Kurig, Thomas (DE)
 Patentanwälte
 Becker, Kurig, Straus
 Bavariastraße 7
 D-80336 München

Schüler, Horst (DE)
 Luderschmidt, Schüler & Partner
 Patentanwälte
 John-F.-Kennedy-Straße 4
 D-65189 Wiesbaden

Lesser, Karl-Bolko (DE)
 Dipl.-Ing. Karl-Bolko Lesser
 Patentanwalt
 Richard-Wagner-Straße 30
 D-85276 Pfaffenhofen

Straus, Alexander (DE)
 Patentanwälte
 Becker, Kurig, Straus
 Bavariastraße 7
 D-80336 München

Mäder, Winfried (DE)
 Moeller GmbH
 Hein-Moeller-Straße 7-11
 D-53115 Bonn

Weber, Wolfgang (DE)
 Degussa-Hüls Aktiengesellschaft
 Patente – Marken
 Postfach 13 45
 D-63403 Hanau

Pfeiffer, Rolf-Gerd (DE)
 Patentanwaltsbüro
 Pfeiffer & Partner
 Winzerlaer Straße 10
 D-07745 Jena

Wilhelm, Jürgen (DE)
 v. Bezold & Sozien
 Akademiestraße 7
 D-80799 München

Polte, Willi (DE)
 Winter, Brandl, Fürniss, Hübner
 Röss, Kaiser, Polte
 Partnerschaft
 Bavariaring 10
 D-80336 München

Löschungen / Deletions / Radiations

Sparing, Nikolaus (DE) - R. 102(2)a
 Rethelstraße 123
 D-40237 Düsseldorf

DK Dänemark / Denmark / Danemark

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Knudsen, Christian Egtved (DK)
 NEG Micon A/S
 Alsvej 21
 DK-8900 Randers

Änderungen / Amendments / Modifications

Nielsen, Leif (DK)
 Patrade A/S
 Aaboulevarden 21
 DK-8000 Aarhus C

FI Finnland / Finland / Finlande

Änderungen / Amendments / Modifications

Souter, George Robert Fraser (GB)
 Lammi & Partners Oy
 Law Offices
 Kansakoulukuja 3
 FIN-00100 Helsinki

Löschungen / Deletions / Radiations

Ruuskanen, Juha-Pekka (FI) - cf. GB
 Borenus & Co Oy Ab
 Kansakoulukuja 3
 FIN-00100 Helsinki

FR Frankreich / France

Änderungen / Amendments / Modifications

Hurwic, Aleksander Wiktor (FR)
 Bosch Systemes de Freinage
 Département Brevets
 126, rue de Stalingrad
 F-93700 Drancy

Somnier, Jean-Louis (FR)
 Novamark Technologies
 122, rue Edouard Vaillant
 F-92593 Levallois Perret Cedex

Löschungen / Deletions / Radiations

Marchand, André (FR)
 OMNIPAT
 24, Place des Martyrs de la Résistance
 F-13100 Aix-en-Provence

Ranguis, Patrick Frédéric (FR) - R. 102(1)
 Cabinet Régimbeau
 26, Avenue Kléber
 F-75116 Paris

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

Ruuskanen, Juha-Pekka (FI)
Page White & Farrer
54 Doughty Street
GB-London WC1N 2LS

Treleven, Colin (GB)
Motorola European Intellectual
Property Operations
Midpoint
Alencon Link
GB-Basingstoke, Hampshire RG21 7PL

Änderungen / Amendments / Modifications

Jones, Bruce Graeme Roland (GB)
Gyrus Medical Ltd
Fortran Road
St Mellons
GB-Cardiff CF3 0LT

Jones, William (GB)
William Jones
Patent & Trade Mark Attorneys
The Old Rectory
Rectory Road
GB-Ashmanhaugh, Norwich NR12 8YP

Privett, Kathryn Louise (GB)
SmithKline Beecham plc
Two New Horizons Court
GB-Brentford, Middlesex TW8 9EP

Robinson, Anthony John Metcalf (GB)
9 Lord Napier Place
Upper Mall
GB-London W6 9UB

Stevens, Ian Edward (GB)
Eric Potter Clarkson
Park View House
58 The Ropewalk
GB-Nottingham NG1 5DD

Vaughan, Christopher Tammo (GB)
Harrison Goddard Foote
Belmont House
20 Wood Lane
GB-Leeds LS6 2AE

Löschungen / Deletions / Radiations

Burnside, Michael (GB) - R. 102(1)
20 Ashurst Close
GB-Northwood, Middlesex HA6 1EL

Killgren, Neil Arthur (GB) - R. 102(1)
72 Lakewood Road
Chandlers Ford
GB-Eastleigh, Hants. SO5 1AA

Kortekaas, Marcellinus C.J.A. (NL) - cf. NL
Shell International Limited
Intellectual Property Services
P.O. Box 662
GB-London SE1 7NE

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

Ferreccio, Rinaldo (IT)
c/o Botti & Ferrari S.r.l.
Via Locatelli 5
I-20124 Milano

NL Niederlande / Netherlands / Pays-Bas**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Kortekaas, Marcellinus C.J.A. (NL)
Shell International B.V.
Intellectual Property Services
P.O. Box 384
NL-2501 CJ Den Haag

Löschungen / Deletions / Radiations

Wentzel, Hendrik Cornelis (NL) - R. 102(1)
Wielewaal 13
NL-1902 KE Castricum


INTERNATIONALE VERTRÄGE**PCT****Beitritt von Costa Rica (CR)**

Inkrafttreten: 3. August 1999


INTERNATIONAL TREATIES**PCT****Accession by Costa Rica (CR)**

Entry into force: 3 August 1999


TRAITES INTERNATIONAUX**PCT****Adhésion de Costa Rica (CR)**

Entrée en vigueur : 3 août 1999


**INTERNATIONALE VERTRÄGE
PCT**
**INTERNATIONAL TREATIES
PCT**
**TRAITES INTERNATIONAUX
PCT**

Beitritt von Dominica (DM)
Inkrafttreten: 7. August 1999

Accession by Dominica (DM)
Entry into force: 7 August 1999

Adhésion de Dominique (DM)
Entrée en vigueur : 7 août 1999


**INTERNATIONALE VERTRÄGE
PCT**
**INTERNATIONAL TREATIES
PCT**
**TRAITES INTERNATIONAUX
PCT**

**Beitritt der Vereinigten
Republik Tansania (TZ)**

Inkrafttreten: 14. September 1999

**Accession by the United
Republic of Tanzania (TZ)**

Entry into force: 14 September 1999

**Adhésion de la République-
Unie de Tanzanie (TZ)**Entrée en vigueur : 14 septembre
1999


GEBÜHREN**Hinweise für die Zahlung von
Gebühren, Auslagen und Ver-
kaufspreisen**

Der derzeit aktuelle Gebührenhinweis
ergibt sich aus ABI. EPA 1999, 408
und 543.


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

The fees guidance currently appli-
cable is as set out in OJ EPO 1999,
408 and 543.


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

Le texte de l'avis actuellement appli-
cable est publié au JO OEB 1999, 408
et 543.

Bank- und Postscheckkonten der Europäischen Patentorganisation für Zahlungen in Euro

Bank and giro accounts of the European Patent Organisation for payments in euro

Comptes bancaires et chèques postaux de l'Organisation européenne des brevets pour les paiements en euro

<i>Staat Country Pays</i>	<i>Bankkonten Bank accounts Comptes bancaires</i>	<i>Postscheckkonten Giro accounts Comptes de chèques postaux</i>	<i>Zahlungswährung Currency for payment Monnaies de paiement</i>
AT	N° 102-133-851 10 EUR (BLZ 12 000) Bank Austria AG Am Hof 2 A-1010 Wien		EUR
BE	N° 310-0963334-16 Banque Bruxelles Lambert BBL BP 948 B-1000 Bruxelles	N° 000 300010084 Banque de la Poste B-1100 Bruxelles	EUR
DE	N° 3 338 800/11 (BLZ 700 800 00) Dresdner Bank Promenadeplatz 7 D-80273 München	N° 182000-805 (BLZ 700 100 80) Postbank AG Bayerstr. 49 D-80138 München	EUR
ES	N° 0104/0328/93/0307017622 Banco Exterior de España BEE Carrera de San Jeronimo 36 E-28014 Madrid		EUR
FI	N° 157230-340380 Merita Pankki/Bank Senaatintori FIN-00020 Merita		EUR
FR	N° 30004/0567/000 100 20442/29 Code banque 30 004 Code guichet 00 567 Clé Rib 29 Banque Nationale de Paris BNP Agence France-Etranger 2 Place de l'Opéra F-75002 Paris		EUR
IE	N° 49 13 58 38 (Bank Code 90 14 90) Bank of Ireland Lower Baggot Street Branch P.O. Box 3131 IRL-Dublin 2		EUR
IT	N° 93 68 32.02.95 ABI 02002 / CAB 03200 Banca Commerciale Italiana Via del Plebiscito 112 I-00186 Roma		EUR
LU	N° 7-108 9134/392 EUR Banque Internationale à Luxembourg BIL 69 route d'Esch L-2953 Luxembourg		EUR

**Bank- und Postscheckkonten der
Europäischen Patentorganisation
für Zahlungen in Euro**

**Bank and giro accounts of the
European Patent Organisation
for payments in euro**

**Comptes bancaires et chèques pos-
taux de l'Organisation européenne des
brevets pour les paiements en euro**

<i>Staat Country Pays</i>	<i>Bankkonten Bank accounts Comptes bancaires</i>	<i>Postscheckkonten Giro accounts Comptes de chèques postaux</i>	<i>Zahlungswährung Currency for payment Monnaies de paiement</i>
MC	N° 100 124 43 Code banque 30 004 Code guichet 09179 Clé Rib 91 Banque Nationale de Paris BNP Succursale de Monte-Carlo Galerie Charles III Boîte Postale 129 MC-98007 Monaco Cédex		EUR
NL	N° 53 38 97 904 ABN-AMRO Bank NV Kneuterdijk 1, Postbus 165 NL-2501 AP Den Haag		EUR
PT	N° 0020/07/372.5 Banco Pinto et Sotto Mayor Av. Fontes Pereira de Melo, 7 P-1000 Lisboa		EUR

Bank- und Postscheckkonten der Europäischen Patentorganisation**Bank and giro accounts of the European Patent Organisation****Comptes bancaires et chèques postaux de l'Organisation européenne des brevets**

<i>Staat Country Pays</i>	<i>Bankkonten Bank accounts Comptes bancaires</i>	<i>Postscheckkonten Giro accounts Comptes de chèques postaux</i>	<i>Zahlungswährung* Currency for payment* Monnaies de paiement*</i>
AT	N° 102-133-851/00 (BLZ 12 000) Bank Austria AG Am Hof 2 A-1010 Wien	N° 7451.030 Österreichische Postsparkasse Georg Coch-Platz 2 A-1018 Wien	Österr. Schilling (ATS)
BE	N° 310-0449878-78 Banque Bruxelles Lambert BP 948 B-1000 Bruxelles	N° 000-1154426-29 Banque de la Poste B-1100 Bruxelles	Franc belge (BEF)
CH	N° 322 005 01 B UBS Bahnhofstr. 45 CH-8021 Zürich	N° 30-30796-1 Zahlungsverkehr PTT Verarbeitungszentrum CH-4040 Basel	Franc suisse (CHF)
CY	N° 0155-06-000-650 Bank of Cyprus 21, Evagoras Av, P.O. Box 1472 CY-1599 Nicosia		Cyprus Pound (CYP)
DE	N° 3 338 800 00 (BLZ 700 800 00) Dresdner Bank Promenadeplatz 7 D-80273 München	N° 300-800 (BLZ 700 100 80) Postbank München Bayerstr. 49 D-80138 München	Deutsche Mark (DEM)
DK	N° 3015-13375-9 Den Danske Bank Holmens Kanal Dept. Holmens Kanal 2 DK-1090 Kopenhagen K.	N° 8995893 Girobank A/S Girostrøget 1 DK-0800 Høje Taastrup	Danske kroner (DKK)
ES	N° 0104-0328-95-0303480024 Banco Exterior de España Carrera de San Jeronimo 36 E-28014 Madrid	N° 18 716 786 Caja Postal Cuentas Extranjeras P° de Recoletos, 5 E-28070 Madrid	Peseta española (ESP)
FI	N° 200118-182076 Merita Bank Senaatintori FIN-00020 Merita	N° 800013-90405 Leonia Fabianinkatu 23 FIN-00007 Helsinki	Suomen Markka (FIM)
FR	N° 000 200 20463 Code banque 30 004 Code guichet 00 567 Clé Rib 29 Banque Nationale de Paris Agence France-Etranger 2 Place de l'Opéra F-75002 Paris		Franc français (FRF)
GB	N° 60271489 (Sorting Code 20-00-00) Barclays Bank PLC 54 Lombard Street P.O. Box 544 GB-London EC3V 9EX		Pound Sterling (GBP)

Bank- und Postscheckkonten der Europäischen Patentorganisation

Bank and giro accounts of the European Patent Organisation

Comptes bancaires et chèques postaux de l'Organisation européenne des brevets

<i>Staat Country Pays</i>	<i>Bankkonten Bank accounts Comptes bancaires</i>	<i>Postscheckkonten Giro accounts Comptes de chèques postaux</i>	<i>Zahlungswährung* Currency for payment* Monnaies de paiement*</i>
GR	N° 112002002007046 Credit Bank AE Athens Tower Branch 2, Messoghion Avenue GR-115 27 Athens		Greek Drachma (GRD)
IE	N° 309 822 01 (Bank Code 901 490) Bank of Ireland Lower Baggot Street Branch P.O. Box 3131 IRL-Dublin 2		Irish pound (IEP)
IT	N° 936832 01 94 ABI 02002 / CAB 03200 Banca Commerciale Italiana Via del Plebiscito 112 I-00186 Roma	N° 10568277 Poste Italiane C. U. A. S. Piazza Vesuvio 6 I-20144 Milano	Lira italiana (ITL)
LU	N° 7-108/9134/200 Banque Internationale à Luxembourg 69 route d'Esch L-2953 Luxembourg	N° 26421-37 Administration des P. & T. Chèques postaux BP 2500 L-1090 Luxembourg	Franc belge (BEF)
MC	N° 000 254 22154 Code banque 30 004 Code guichet 09179 Clé Rib 91 Banque Nationale de Paris Succursale de Monte-Carlo Galerie Charles III Boite Postale 129 MC-98007 Monaco Cédex		Franc français (FRF)
NL	N° 51 36 38 547 ABN-AMRO Bank NV Kneuterdijk 1, Postbus 165 NL-2501 AP Den Haag	N° 40 12 627 Postbank N.V. NL-6800 MA Arnhem	Nederlandse Gulden (NLG)
PT	N° 0015/020/088391145/05 Banco Pinto et Sotto Mayor Av. Fontes Pereira de Melo, 7 P-1000 Lisboa		Escudo português (PTE)
SE	N° 122 687 108 Bankgiro N° 5843-6155 Svenska Handelsbanken S-106 70 Stockholm	N° 7 41 53-8 Postgirot S-105 06 Stockholm	Svenska kronor (SEK)

*1 Die Zahlungswährung richtet sich nach der Währung des Staats, in dem das Konto geführt wird (Artikel 6 Absatz 1 Gebührenordnung).

2 Die Beträge der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise in der gemäß Ziffer 1 maßgebenden Währung ergeben sich aus dem Verzeichnis der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA (Beilage zum ABI. EPA 5/1999).

3 Bei allen Zahlungen muß daher sichergestellt werden, daß der Betrag auf dem Konto in der richtigen Währung (s. Ziffer 1) und in der richtigen Höhe (s. Ziffer 2) eingeht.

*1 Payments must be made in the currency of the state in which the EPO account in question is held (Article 6(1) Rules relating to Fees).

2 The Schedule of fees, costs and prices (Supplement to OJ EPO 5/1999) shows the various amounts payable in each currency.

3 When making payments, check that the correct amount (see the above-mentioned Schedule) in the correct currency (see point 1) is paid into the account.

*1 La monnaie de paiement est celle du pays dans lequel le compte est ouvert (article 6, paragraphe 1 du règlement relatif aux taxes).

2 Les montants des taxes, frais et prix de vente dans la monnaie à utiliser selon le point 1 figurent dans le barème des taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB (Supplément au JO OEB n° 5/1999).

3 Il convient donc de s'assurer, lors de chaque paiement, que ce compte est crédité du montant exact (voir point 2) dans la monnaie voulue (voir point 1).

	Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
	1 Tagungen im Rahmen der Europäischen Patentorganisation	1 European Patent Organisation meetings	1 Réunions dans le cadre de l'Organisa- tion européenne des brevets
	EPA	EPO	OEB
14.-16.9.1999	Arbeitsgruppe "Technische Information" München	Working Party on Technical Information Munich	Groupe de travail "Information technique" Munich
21.-22.9.1999	Europäische Eignungsprüfung – Prüfungskommission München	European qualifying examination – Examination Board Munich	Examen européen de qualification – Jury d'examen Munich
5.-6.10.1999	Bauausschuß München	Building Committee Munich	Commission du bâtiment Munich
5.-6.10.1999	Aufsichtsrat "Pensionsreservefonds" München	Supervisory Board "Pension Reserve Fund" Munich	Conseil de surveillance "Fonds de réserve pour pensions" Munich
13.10.1999	Haushalts- und Finanzausschuß München	Budget and Finance Committee Munich	Commission du budget et des finances Munich
13.-14.10.1999	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
18.-22.10.1999	Patinnova/EAC 99 Chalkidike, GR	Patinnova/EAC 99 Halkidiki, GR	Patinnova/EAC 99 Chalcidique, GR
25.10.1999	Arbeitsgruppe "Statistik" München	Working Party on Statistics Munich	Groupe de travail "Statistiques" Munich
25.-28.10.1999	Haushalts- und Finanzausschuß München	Budget and Finance Committee Munich	Commission du budget et des finances Munich
18.-19.11.1999	Ausschuß "Patentrecht" München	Committee on Patent Law Munich	Comité "Droit des brevets" Munich
7.-10.12.1999	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
24.-25.2.2000	Verwaltungsrat Dublin	Administrative Council Dublin	Conseil d'administration Dublin
16.3.2000	SACEPO/PDI Wien	SACEPO/PDI Vienna	SACEPO/PDI Vienne
16.-18.5.2000	PATLIB2000 Helsinki	PATLIB2000 Helsinki	PATLIB2000 Helsinki
6.-9.6.2000	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
29.-30.6.2000	SACEPO München	SACEPO Munich	SACEPO Munich

	Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
11.-12.10.2000	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
5.-8.12.2000	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
	epi	epi	epi
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
8.-9.5.2000	Rat des Instituts der zugelassenen Vertreter Luxemburg	Council of the Institute of Professional Representatives Luxembourg	Conseil de l'Institut des mandataires agréés Luxembourg
	2 Internationale Tagungen und Veranstaltungen	2 International meetings and events	2 Réunions et manifestations internationales
	WIPO	WIPO	OMPI
14.-16.9.1999	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
6.-17.9.1999	Ständiger Ausschuß "Patentrecht" Genf	Standing Committee on the Law of Patents Geneva	Comité permanent du droit des brevets 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
8.-10.11.1999	Arbeitsgruppe "Biotechnologie und Umsetzung des Übereinkommens über die biologische Vielfalt" Genf	Working Group on Biotechnology and Implementation of the Convention on Biological Diversity Geneva	Groupe de travail sur la biotechnologie et l'application de la Convention sur la diversité biologique Genève
11.5.-2.6.2000	Diplomatische Konferenz PLT Genf	PLT Diplomatic Conference Geneva	Conférence diplomatique PLT Genève

Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
----------------	--------------------	------------

**3
Sonstige
Veranstaltungen**

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 nennen, damit sie in diesen Teil des Terminkalenders aufgenommen werden können.

DE:

2.-3.9.1999

FORUM¹
Einstieg in den gewerblichen Rechtsschutz
Monika Huppertz, Dr. Karl-Ulrich Braun-Dullaëus
Seminar-Nr. 99 09 617
Düsseldorf

16.-17.9.1999

FORUM¹
PCT-Schulungskurs I (Basic PCT Seminar for patent administrators)
Tagungs-Nr. 99 09 101
Yolande Coeckelbergs, Matthias Reischle (WIPO)
München

MC:

19.-21.9.1999

The Influence of Intellectual Property on World Development²
Monte Carlo

DE:

27.9.-1.10.1999

Euro Law Course –
Patent Prosecution and Litigation in Europe³
Munich

GB:

1.10.1999

Management Forum Ltd.⁴
Intellectual Property Law
Conference No. E10-3199
Professor Gerald Dworkin, David Llewelyn
London

4.-6.10.1999

Management Forum Ltd.⁴
The European Patent System
Conference No. E10-3099
Brian Cronin, Steven Perryman
London

4.-8.10.1999

Euro Law Course –
Patent Prosecution and Litigation in Europe³
London

**3
Other events**

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.

**3
Autres manifestations**

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.

	Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
		DE:	
5.-6.10.1999	REBEL ⁵ Seminar 1 Anmeldung von nationalen und internationalen Patenten, Gebrauchsmustern, Marken und Geschmacksmustern in der Praxis sowie Grundlagen des Arbeitnehmererfindungsrechts		
		CH:	
6.10.1999	FORUM ¹ Einführung in das Patentwesen Paul Rosenich, Dipl.-Ing. NTB Basis-Seminar Seminar-Nr. 99 10 151		
7.-8.10.1999	Haupt-Seminar Seminar-Nr. 99 10 152 Zürich		
		DE:	
13.10.1999	FORUM ¹ Einführung in das Patentwesen Dipl.-Ing. Heinz Bardehle, Dipl.-Ing. Bernhard Geyer, Dipl.-Ing Thomas Hammer, Dr. Klaus P. Höller Basis-Seminar Seminar-Nr. 99 10 102		
14.-15.10.1999	Haupt-Seminar Seminar-Nr. 99 10 103 München		
		FI:	
19.10.1999	Finnish Patent Office ⁶ Basic PCT Seminar for patent attorneys Isabelle Boutillon, Matthias Reischle (WIPO) Helsinki		
20.-21.10.1999	Finnish Patent Office ⁶ Advanced PCT Seminar for patent attorneys Isabelle Boutillon, Matthias Reischle (WIPO) Helsinki		
		DE:	
26.10.1999	REBEL ⁵ Seminar 2 Strategien zur optimalen Anmeldung und Nutzung nationaler und internationaler gewerblicher Schutzrechte		
4.-5.11.1999	VPP-Seminar ⁷ Königswinter		
22.-26.11.1999	FORUM ¹ Patent- und Markenforum 1999 München		
30.11.1999	72. Versammlung der Patentanwaltskammer ⁸ München		
		FR:	
8.12.1999	Les procédures administratives selon le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) ⁹ Paris		

Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
----------------	-----------------------	------------

GB:

8.-9.12.1999 Management Forum Ltd.⁴
Advanced PCT Seminar (for patent administrators)
London

10.12.1999 Management Forum Ltd.⁴
PCT Workshop (for patent administrators)
London

DE:

14.-15.12.1999 FORUM¹
PCT-Schulungskurs II
Yolande Coeckelbergs, Matthias Reischle (WIPO)
München

4.-5.5.2000 VPP-Seminar⁷
Bremen

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 Organised by QUICK OFF THE MARK "Le Sardanapale"
2 Ave. Princesse Grace, MC-Monte Carlo, Monaco
Tel.: (+377-93) 500 822 (Nathalie Elizabeth Jones); Fax: (+377-93) 500 823
e-mail: quickoffthemark@mcn.mc

³ Hoffmann-Eitle, Munich, Arabellastr. 4, D-81925 Munich

⁴ Management Forum Ltd.
48 Woodbridge Road, GB-Guildford, Surrey GU1 4RLI
Tel.: (+44-1483) 57 00 99; Fax: (+44-1483) 536 424

⁵ Dipl.-Ing. Dieter Rebel, Patentprüfer und Dozent
St.-Anna-Weg 6, D-82362 Weilheim
Tel.: (+49-881) 417 96 33 oder 35; Fax: (+49-881) 417 96 36

⁶ National Board of Patents and Registration
Arkadiankatu 6A, SF-00100 Helsinki
Tel.: (+358-9) 6939 5236 (Mrs Mirja Kuismanen); Fax: (+358-9) 6939 5322
e-mail: mirja.kuismanen@prh.fi

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

⁸ Patentanwaltskammer Geschäftsstelle
Tal 29, D-80331 München
Tel.: (+49-89) 24 22 78-0; Fax: (+49-89) 24 22 78 24

⁹ organisé par: Institut national de la propriété industrielle (INPI)
Tél.: (+33-1) 53 04 55 76 (Mme Christine Sadrin), (+33-1) 53 04 52 70 (Mr Jean-Pierre Cardon); Fax: (+33-1) 42 93 63 52

Sie wünschen Geld und Zeit zu sparen, wir realisieren diesen Wunsch.

European PATENT ANNUITY SERVICE ist seit Jahrzehnten verantwortlich für die weltweite Aufrechterhaltung der Schutzrechte von mehr als 500 bedeutenden Unternehmen. Auf die Bedürfnisse unserer Mandanten zugeschnittene und in der Praxis bewährte EDV-Programme erlauben eine sofortige Anpassung an neue gesetzliche Bestimmungen, sich ändernde Amtsgebühren oder Währungsschwankungen, dank eines internationalen Netzwerkes zu Ämtern, Anwälten und Banken.

Zu Ihrer Sicherheit und Entlastung.

European
PATENT ANNUITY SERVICE
EDV-Patentdatenverwaltung GmbH

D - 80799 München
Barer Straße 62
Tel. 089 2809821
Fax 089 2809841
e-mail: EPAS@prof.it

I - 20121 Milano
Piazzale Marengo 6
Tel. 02 864300 - 02 865156
Fax 02 860859
e-mail: EPAS@prof.it

PAVIS Starnberg

(Neuer Film)

NACHFOLGEREGELUNG

Eine sehr gut ausgelastete **Patent-anwaltskanzlei** in der deutschsprachigen Schweiz steht mangels Nachfolge **zum Verkauf**

oder es kann ein Patentanwalt als **Sozius** bei uns eintreten

oder ein Interessent kann **zum Patent-anwalt ausgebildet** werden.

Zuschriften sind an die Redaktion des Amtsblattes des Europäischen Patentamtes unter der Chiffre ABI. EPA-522/99-8-2 zu richten.



Innovationsgeist ist unsere Stärke. Und Sie können dafür sorgen, daß erstklassige Ideen nicht wandern gehen: Deshalb suchen wir Junior Patent Counsel sowie Patent Officer für den Bereich „Intellectual Property Management“ im Ressort Forschung und Technologie an den Standorten Stuttgart, Berlin und München.

Als Junior Patent Counsel betreuen Sie ein Technologiegebiet, für das Sie als Mannschaftskapitän im Team Verantwortung tragen. Als Patent Officer gehen Sie auch eigene Wege und betreuen technische Projekte oder Fachgebiete weitgehend selbständig.

Für beide Positionen haben Sie mit einem Diplom in Maschinenbau, Elektrotechnik, Elektronik, Informatik oder Physik eine gute Basis und wenn Sie zusätzlich die Qualifikation zum Patentanwalt/zur Patentanwältin und European Patent Attorney erworben haben, sind das ideale Voraussetzungen.

Industriepraxis (Kfz- oder Bahnsysteme) ist ein weiterer Pluspunkt, genauso wie verhandlungssicheres Englisch. Dann können Sie eine spannende Zukunft in einem kreativen Umfeld erwarten. Und wir warten auf Ihre Bewerbung!

UNSERE ERFINDUNGEN WARTEN AUF PATENTE BETREUUNG

JUNIOR PATENT COUNSEL/ PATENT OFFICER

DAIMLERCHRYSLER

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
DaimlerChrysler AG, Walter Schumacher, 0315 PZ/F, 70546 Stuttgart. Weitere Infos unter: www.daimlerchrysler.de

US LAW FIRM SEEKS PATENT PRACTITIONER

Ladas & Parry, a major international intellectual property law firm, seeks a patent practitioner for its Los Angeles office. Preference would be given to persons qualified or very close to qualifying before either or both of the UK Patent Office and European Patent Office. We are seeking a person with qualifications in the electronic-mechanical/electronic field.

We offer a challenging opportunity in one of the best known firms in international intellectual property law which has offices on both sides of the Atlantic.

Consult our home page <http://www.ladas.com>

Please write initially to Iain C. Baillie at:

Ladas & Parry,
52-54 High Holborn,
London WC1V 6RR,

Telephone: 07171-242-5566
Email: icb@langnerparry.com

Facsimile: 0171-405-1908

GROUP INTELLECTUAL PROPERTY

British Aerospace is Europe's leading aerospace and defence company and expects to acquire the defence interests of GEC later in 1999.

**Farnborough,
United Kingdom**

Challenging and varied opportunities have arisen in the Group Intellectual Property Department at Farnborough. A wide range of applicants will be considered, from trainee patent attorneys with one year in the profession to experienced patent attorneys seeking a highly responsible position.

BAe's technology ranges from advanced mechanical and aeronautical engineering through electronic and computer-based systems to materials.

The work in the Department includes patenting, infringement advice, negotiation and drafting of collaboration and licensing agreements, and the IP aspects of mergers, acquisitions and disposals.

British Aerospace offers attractive salaries and an impressive and flexible range of benefits tailored to the needs of individuals.

Please send your CV with a covering letter, by 31st August 1999, addressing the above points and stating your remuneration. Please quote reference 2737EPO on all correspondence.

STC, 54 Jermyn Street, London SW1Y 6LX.
Tel: 0171 408 9300 Fax: 0171 355 2419

E-mail: stcs@stcp.co.uk

**S+T+C
SELECTION**

PATENT AND TRADEMARK RECRUITMENT SPECIALISTS

See More live jobs at www.pclayman.com

PATENT ATTORNEY

BELGIUM

Our Client, a major Pharmaceutical Company is seeking a qualified European Patent Attorney or finalist, with a University degree in Chemistry, Biochemistry or Molecular Biology, fluent in English with working knowledge of either Dutch, German or French. You will be responsible for drafting, filing and prosecuting patent applications, providing advice, third party, etc. Good promotional prospects and attractive salary and benefits.

CHEMICAL ATTORNEY

THE NETHERLANDS

Ideally you will be a fully qualified European Patent Attorney, part qualified candidates shall be considered, with a background in Chemistry or Chemical related inventions for our client based in Delft. Knowledge of English and Dutch language, French and German an advantage. There are excellent career prospects, good financial rewards and benefits.

PATENT ENGINEER

GERMANY

Our Client an established private practice in Stuttgart wish to recruit a Patent Engineer with a minimum of three years experience dealing with mechanical or electronic inventions. Fluent in German Language and drafting essential, some knowledge of English an advantage. Partnership Prospects.

PATENT ATTORNEY

THE NETHERLANDS

An extremely established private practice based in The Hague are seeking an electronics or mechanical qualified European Patent Attorney able to draft patents in both English and Dutch. The successful person will be responsible for a portfolio of high level clients as well as being given the opportunity to develop this side of the practice.

TRADEMARK ATTORNEY

GERMANY

Private Practice is seeking a German National with experience in Trademarks and/or Licensing and Agreements to join their team of professionals. The ideal candidate would have a minimum of three years experience either nearly or a fully qualified Trademark Attorney.

PATENT ATTORNEY

FRANCE

About 200 km from Paris, an extremely reputable private practice are seeking a part qualified or qualified European Patent Attorney with a background in electronics or mechanical Engineering. Drafting skills in French is essential. There are genuine Partnership prospects for the ideal person.

EUROPEAN PATENT ATTORNEY

GERMANY

Due to continuing growth our client based near Frankfurt are seeking a Patent Attorney with a degree in chemistry or molecular biology with sound knowledge relating to pharmaceutical research and development, excellent command of the English language, ambitious and a team player. You will be responsible for patent protection, drafting, global filing, validity & infringement and the development of patent strategies. Excellent career development with a good remuneration and benefits package.

PATENT ATTORNEY

SWITZERLAND

An established and reputable private practice based in Zurich are seeking a part qualified or qualified European Patent Attorney with 3-4 years experience in either private practice or Industry with a chemical or biotech background. Ideally you will be able to converse and draft patents in both English and German. Partnership Prospects available.

TRADEMARK ATTORNEY

ITALY

Required for our interesting and important client based in Torino. Ideally you will have a minimum of three years Trademark experience with good knowledge of Italian Trademark law. You will be given responsibility for existing clients as well as the opportunity to develop the department.

PATENT ATTORNEY

FRANCE

This well known Private practice based in the heart of Paris are seeking a nearly qualified or qualified European Patent Attorney able to draft in patent inventions in French and prosecute in English. The ideal person would have an electronics background and an understanding of telecommunications.

Contact: Peter Perry for a Confidential Chat!

Perry Clayman Employment Agency Ltd

Tel: (+44) 171 831 7622 Fax: (+44) 171 831 4664 E-mail: perry@pclayman.com

31/33 High Holborn, London, WC1V 6AX, ENGLAND

EUROPEAN QUALIFYING EXAMINATION EUROPÄISCHE EIGNUNGSPRÜFUNG EXAMEN EUROPÉEN DE QUALIFICATION

COURSES: All courses include a seminar training combined with regular homework so that the candidate is kept under training for an extended period. More detailed information is available by filling in the form below.

TUTOR: The tutor is a professionally qualified teacher (state recognised) as well as having 18 years European experience. In the past four years he has given more than thirty seminars for the Qualifying Examination in five countries.

VENUES: In Munich at the Hotel Ibis Nord. In Manchester at the Posthouse Hotel, Manchester Airport.

LANGUAGES: English and German in Munich; English in Manchester. The tutor speaks fluent English, French and German.

DATES

PAPER	MUNICH		MANCHESTER
	1 st Course	2 nd Course	
Papers A and B (3-day)	21-23/10/99		
Paper C (2-day)	14+15/1/00	28+29/1/00	21+22/1/00
Paper D (2 x 2-day)	12+13/11/99 + 25+26/2/00	19+20/11/99 + 10+11/3/00	26+27/11/99 + 3+4/3/00
Papers C and D (2 x 3-day)	4-6/11/99 + 17-19/2/00		

FURTHER INFORMATION AND REGISTRATION FORM:

Fax or send this form to: PETER O'REILLY; C/O ALBIHNS, Grasserstr. 10, D-80339 München, Germany.

Fax:- +49 (0)89 544 03 583

Tel:- +49 (0)89 538 19 238

Course Information:- A B C D

Name:- _____ Address for receipt of information:- _____

Fax:- _____

Tel:- _____

Patentingenieur/in

Waagen und Instrumente von METTLER TOLEDO:

innovative Technologie in höchster Präzision.

Weltweit für Labor, Industrie und Handel.

Unsere zentrale Patentabteilung erbringt weltweit alle im Zusammenhang mit Patenten stehenden Dienstleistungen.

Sie bringen einen Hochschulabschluss in technisch-naturwissenschaftlicher Richtung mit. Sie sind analytisch stark und kommunizieren problemlos in Deutsch und Englisch, mündlich und schriftlich.

Falls Sie bereits Erfahrung in Patentfragen mitbringen, können Sie

diese voll einsetzen. Wenn nicht, bringen wir es Ihnen bei. Dass Sie sich in einem kleinen Team wohlfühlen und internationale Kontakte schätzen, setzen wir voraus.

Interessiert?

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an
Regula Hunziker,
Human Resources,
Tel. 0041/1944 27 72,
E-Mail: Regula.Hunziker@mt.com

Mettler-Toledo GmbH

Human Resources Schweiz, CH 8606 Greifensee

Internet: <http://www.mt.com>

METTLER TOLEDO





RWS Group Plc

Web Site: www.rws-group.com

E-Mail: rwsep@rws-group.com

England - France - Germany - Japan - Switzerland - USA

Fachübersetzungen und
Informationsdienste im
gewerblichen Rechtsschutz

Intellectual property
translation and information
services

Traductions et services
d'information dans le domaine
de la propriété industrielle

Übersetzungen
von Anmeldungen
und Prioritätsbelegen, einreichungs-
fertig mit

*Übersetzerbeglaubigung
Notarieller Beglaubigung
Legalisierung
(wie gefordert)*

Translations
of patent applications and
priority documents, for filing
purposes, including

*Translator's declaration
Notarisation
Legalisation
(as required)*

Traductions
de demandes de brevets et
de documents de priorité,
pour dépôts, avec

*Déclaration du traducteur
Constatation par acte notarié
Légalisation
(si nécessaire)*



Deutschland (+49)

Tel: 01802-25 19 19
Fax: 01802-25 19 20
Arnulfstr. 27
D-80335 München



England (+44)

Tel: 0171-554 5400
Fax: 0171-554 5454
Tavistock House
Tavistock Square
London WC1H 9LG



France (+33)

Tel: 01-39.53.54.72
Fax: 01-39.53.54.73
35, rue des Chantiers
F-78000 Versailles

Park Human

Papierfilm