

Inhalt

Verwaltungsrat

– Bericht über die 77. Tagung des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation in München (13. Oktober 1999) **659**

– Beschluß des Verwaltungsrats vom 13. Oktober 1999 zur Änderung der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen und der Gebührenordnung **660**

Entscheidungen der Beschwerdekammern

– Juristische Beschwerdekammer:

J 26/95 – 3.1.1 – Konkurs/VPL *“Parteiwechsel – verneint” – “Unterbrechung nach Regel 90 (1) b) – verneint – Kapitel 11 ‘Sanierung’ des US-Konkursgesetzes” – “Wiedereinsetzung – zwei Fristversäumnisse – zwei Anträge und zwei Gebühren fällig – alle gebotene Sorgfalt – verneint”* **668**

J 8/98 – 3.1.1 – Teilanmeldung *“Behandlung der Anmeldung als Teilanmeldung (bejaht)” – “keine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ zu der früheren Anmeldung”* **687**

Mitteilungen des EPA

– Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 30. September 1999 über die Tage, an denen die Annahmestellen des EPA im Jahr 2000 geschlossen sind **695**

– Mitteilung vom 13. Oktober 1999 betreffend die Änderung der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen und der Gebührenordnung **696**

– Ständiger Beratender Ausschuß beim EPA (SACEPO) **700**

Vertretung

– Europäische Eignungsprüfung **703**

– Liste der beim EPA zugelassenen Vertreter **704**

Contents

Administrative Council

– Report on the 77th meeting of the Administrative Council of the European Patent Organisation (Munich, 13 October 1999) **659**

– Decision of the Administrative Council of 13 October 1999 amending the Implementing Regulations to the European Patent Convention and the Rules relating to Fees **660**

Decisions of the boards of appeal

– Legal Board of Appeal:

J 26/95 – 3.1.1 – Bankruptcy/VPL *“Change of party – no” – “Rule 90(1)(b) interruption – no – Chapter 11 Reorganization US Bankruptcy Code” – “Re-establishment – two time limits missed – two requests and fees due – all due care – denied”* **668**

J 8/98 – 3.1.1 – Divisional application *“Application to be treated as a divisional application (yes)” – “No communication under Rule 51(4) EPC in the earlier application”* **687**

Information from the EPO

– Notice from the President of the EPO dated 30 September 1999 concerning the days on which EPO filing offices are closed in 2000 **695**

– Notice dated 13 October 1999 concerning amendment of the Implementing Regulations to the European Patent Convention and of the Rules relating to Fees **696**

– Standing Advisory Committee before the EPO (SACEPO) **700**

Representation

– European qualifying examination **703**

– List of professional representatives before the EPO **704**

Sommaire

Conseil d’administration

– Compte rendu de la 77^e session du Conseil d’administration de l’organisation européenne des brevets à Munich (13 octobre 1999) **659**

– Décision du Conseil d’administration en date du 13 octobre 1999 modifiant le règlement d’exécution de la Convention sur le brevet européen et le règlement relatif aux taxes **660**

Décisions des chambres de recours

– Chambre de recours juridique :

J 26/95 – 3.1.1 – Faillite/VPL *“Changement de partie – non – Interruption selon la règle 90(1)b) – non – chapitre 11 “Réorganisation” du Code des Etats-Unis sur les faillites – restitutio in integrum – deux délais non observés – deux requêtes et deux taxes exigibles – toute la vigilance nécessaire – non”* **668**

J 8/98 – 3.1.1 – Demande divisionnaire *“Demande à traiter comme une demande divisionnaire (oui)” – “Pas de notification au titre de la règle 51(4) CBE dans le cas de la demande antérieure”* **687**

Communications de l’OEB

– Communiqué du Président de l’OEB, en date du 30 septembre 1999, relatif aux jours de fermeture des bureaux de réception de l’OEB en 2000 **695**

– Communiqué, en date du 13 octobre 1999, relatif à la modification du règlement d’exécution de la Convention sur le brevet européen et du règlement relatif aux taxes **696**

– Comité consultatif permanent auprès de l’OEB (SACEPO) **700**

Représentation

– Examen européen de qualification **703**

– Liste des mandataires agréés près l’OEB **704**

Aus den Vertragsstaaten	Information from the contracting states	Informations relatives aux Etats contractants
<i>DE Deutschland</i>	<i>DE Germany</i>	<i>DE Allemagne</i>
– Urteil des Bundesgerichtshofs, X. Zivilsenat, vom 17. Februar 1999 – "Kontaktfederblock" "Schutzbereich des Patents – Verletzung mit äquivalenten Mitteln – Formstein-Einwand" 709	– Judgment of the Bundesgerichtshof (Federal Court of Justice), 10th Civil Senate, dated 17 February 1999 – "Kontaktfederblock" (Contact spring set) "Scope of patent protection – infringement by equivalent means – Formstein objection" 709	– Arrêt du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice), X ^e Chambre civile, en date du 17 février 1999 – "Kontaktfederblock" (bloc de ressorts de contact) "Etendue de la protection conférée par le brevet – Contrefaçon par équivalence – Objection "Formstein" (élément de bordure profilé) 709
– Urteil des Bundesgerichtshofs, X. Zivilsenat, vom 19. Mai 1999 – "Anschraubscharnier" "Neuheit – Offenkundige Vorbenutzung durch Lieferung" 710	– Judgment of the Bundesgerichtshof (Federal Court of Justice), 10th Civil Senate, dated 19 May 1999 – "Anschraubscharnier" (Screw-on hinge) "Novelty – public prior use by virtue of delivery" 710	– Décision du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice), X ^e Chambre civile, en date du 19 mai 1999 – "Anschraubscharnier" (Charnière à visser) "Nouveauté – Utilisation antérieure publique constituée par une livraison" 710
Gebühren	Fees	Taxes
– Wichtiger Gebührenhinweis 711	– Important notice concerning fees 711	– Avis important concernant les taxes 711
– Hinweise für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen 711	– Guidance for the payment of fees, costs and prices 711	– Avis concernant le paiement des taxes, frais et tarifs de vente 711
– Ermäßigung der PCT-Bestimmungsgebühr 712	– Reduction in the PCT designation fee 712	– Réduction de la taxe de désignation PCT 712
Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
Freie Planstellen	Vacancies	Vacances d'emplois

VERWALTUNGSRAT**Bericht über die 77. Tagung des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation in München (13. Oktober 1999)**

Der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation hielt seine 77. Tagung am 13. Oktober 1999 in München unter dem Vorsitz von Herrn Sean FITZPATRICK (IE) ab.

Der Rat wählte Herrn Roland GROSSENBACHER, den Leiter der schweizerischen Delegation, zum Präsidenten des Verwaltungsrats für eine Amtszeit von drei Jahren ab dem 5. März 2000. Außerdem wählte er Herrn José MOTA MAIA, den Leiter der portugiesischen Delegation, zum Vizepräsidenten des Rats für eine Amtszeit von drei Jahren ab dem 5. März 2000.

Der Rat wählte anschließend Herrn Friedrich SOHS (AT) zum Vorsitzenden des Bauausschusses für eine Amtszeit von drei Jahren ab dem 5. Dezember 1999. Ferner wählte der Rat Herrn Paul LAURENT (BE) zum Vorsitzenden des Ausschusses "Patentrecht" für eine Amtszeit von drei Jahren ab dem 13. Oktober 1999.

Der Rat ermächtigte den Präsidenten des Amtes, Verhandlungen mit den außereuropäischen Staaten aufzunehmen, die daran interessiert sind, Kooperationsabkommen mit der Organisation zu schließen, die eine Validierung europäischer Patente in ihrem jeweiligen Land ermöglichen würden. Auf der Grundlage eines solchen Abkommens könnten Anmelde europäischer Patente die wohlbekannten Vorteile des europäischen Patentsystems nutzen, indem sie die europäischen Patente in dem betreffenden Staat validieren, und zwar unter Bedingungen, die vergleichbar sind mit denen für das Verfahren der Erstreckung europäischer Patente auf europäische Staaten, die nicht dem EPU angehören.

Der Rat genehmigte die Vorschläge für Änderungen an der Ausführungsordnung zum EPU (siehe nachstehend S. 660). Im Rahmen der Nacharbeiten zur Regierungskonferenz, die am 24. und 25. Juni 1999 in Paris stattgefunden hatte, erteilte der Rat zwei Sachverständigen das Mandat,

ADMINISTRATIVE COUNCIL**Report on the 77th meeting of the Administrative Council of the European Patent Organisation (Munich, 13 October 1999)**

The Administrative Council of the European Patent Organisation held its 77th meeting in Munich on 13 October 1999, with Sean FITZPATRICK (IE) presiding.

The Council elected Roland GROSSENBACHER, head of the Swiss delegation, as its chairman for three years from 5 March 2000, and José MOTA MAIA, head of the Portuguese delegation, as its deputy chairman for the same term.

It also elected Friedrich SOHS (AT) as chairman of the Building Committee for three years from 5 December 1999, and Paul LAURENT (BE) as chairman of the Committee on Patent Law for three years from 13 October 1999.

The Council authorised the President to enter into negotiations with non-European states interested in signing co-operation agreements with the Organisation permitting validation of European patents for their territory. Users of the European patent system could then enjoy its well-known advantages in the countries concerned by validating their European patents under conditions similar to those already available under the extension procedure for European countries not party to the EPC.

The Council approved proposed amendments to the EPC Implementing Regulations (see page 660 below). Further to the Intergovernmental Conference held in Paris on 24 and 25 June 1999, it also mandated two experts to produce an opinion on the pros and cons of introducing into

CONSEIL D'ADMINISTRATIVE**Compte rendu de la 77^e session du Conseil d'administration de l'organisation européenne des brevets à Munich (13 octobre 1999)**

Le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets a tenu sa 77^e session à Munich le 13 octobre 1999 sous la présidence de Sean FITZPATRICK (IE).

Le Conseil a élu M. Roland GROSSENBACHER, chef de la délégation helvétique, Président du Conseil d'administration pour un mandat de trois ans à compter du 5 mars 2000. Il a également élu M. José MOTA MAIA, chef de la délégation portugaise, Vice-Président du Conseil pour un mandat de trois ans à compter du 5 mars 2000.

Le Conseil a élu M. Friedrich SOHS (AT), président de la Commission du bâtiment pour un mandat de trois ans à compter du 5 décembre 1999. Le Conseil a également élu M. Paul LAURENT (BE), président du comité "Droit des brevets" pour une durée de trois ans à compter du 13 octobre 1999.

Le Conseil a autorisé le Président de l'Office à engager des négociations avec des Etats non-européens intéressés à conclure avec l'Organisation un accord de coopération qui permettrait de valider les brevets européens dans leurs pays. Sur la base d'un tel accord, il serait possible aux demandeurs de brevet européen de bénéficier des avantages bien connus du système européen des brevets en validant les brevets européens dans l'Etat concerné et ce, dans des conditions comparables à celles de la procédure d'extension du brevet européen à des Etats européens qui ne sont pas parties à la CBE.

Le Conseil a approuvé les propositions de modifications apportées au règlement d'exécution de la CBE (voir ci-après, page 660). Dans le cadre du suivi de la Conférence intergouvernementale qui s'était tenue à Paris les 24 et 25 juin 1999, le Conseil a également donné mandat à deux experts

ein Gutachten über das Für und
Wider der Einführung einer Neuheits-
schonfrist in das europäische Patent-
recht vorzulegen.

European patent law a grace period
for prior disclosure.

chargés d'établir un avis sur les
arguments pour et contre l'introduc-
tion d'un délai de grâce dans le droit
européen des brevets.

Beschluß des Verwaltungsrats vom 13. Oktober 1999 zur Änderung der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen und der Gebührenordnung

DER VERWALTUNGSRAT DER EUROPÄISCHEN PATENTORGANISATION,

gestützt auf das Europäische Patentübereinkommen ("EPÜ"), insbesondere auf Artikel 33 Absatz 1 Buchstabe b und Absatz 2 Buchstabe d,

auf Vorschlag des Präsidenten des Europäischen Patentamts,

nach Stellungnahme des Ausschusses "Patentrecht",

BESCHLIESST:

Artikel 1

Die Ausführungsordnung zum EPÜ wird wie folgt geändert:

1. Regel 15 (2) erhält folgende Fassung:

"(2) Für die neue europäische Patentanmeldung sind innerhalb eines Monats nach ihrer Einreichung die Anmeldegebühr und die Recherchengebühr zu entrichten. Die Benennungsgebühren sind innerhalb von sechs Monaten nach dem Tag zu entrichten, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts zu der neuen europäischen Patentanmeldung hingewiesen worden ist."

2. Regel 18 erhält folgende Fassung:

"Regel 18
Bekanntmachung der Erfindernennung

(1) Die als Erfinder genannte Person wird auf der veröffentlichten europäischen Patentanmeldung und auf der europäischen Patentschrift als Erfinder vermerkt, sofern sie dem Europäischen Patentamt gegenüber nicht schriftlich auf das Recht verzichtet, als Erfinder bekanntgemacht zu werden.

Decision of the Administrative Council of 13 October 1999 amending the Implementing Regulations to the European Patent Convention and the Rules relating to Fees

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

Having regard to the European Patent Convention ("EPC"), and in particular Article 33(1)(b) and (2)(d) thereof,

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

Having regard to the opinion of the Committee on Patent Law,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1

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

1. Rule 15(2) shall be amended to read as follows:

"(2) The filing fee and search fee shall be payable in respect of the new European patent application within one month after the filing thereof. The designation fees shall be payable within six months of the date on which the European Patent Bulletin mentions the publication of the European search report drawn up in respect of the new European patent application."

2. Rule 18 shall be amended to read as follows:

"Rule 18
Publication of the mention of the inventor

(1) The person designated as the inventor shall be mentioned as such in the published European patent application and the European patent specification, unless the said person informs the European Patent Office in writing that he waives his right to be thus mentioned.

Décision du Conseil d'administration en date du 13 octobre 1999 modifiant le règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen et le règlement relatif aux taxes

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

vu la Convention sur le brevet européen ("CBE"), et notamment son article 33, paragraphes 1, lettre b et 2, lettre d,

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

vu l'avis du comité "Droit des brevets",

DECIDE :

Article premier

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

1. La règle 15, paragraphe 2 est modifiée comme suit :

"(2) La taxe de dépôt et la taxe de recherche doivent être acquittées pour la nouvelle demande de brevet européen dans le délai d'un mois à compter de son dépôt. Les taxes de désignation doivent être acquittées dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne établi pour la nouvelle demande de brevet européen."

2. La règle 18 est modifiée comme suit :

"Règle 18
Publication de la désignation de l'inventeur

(1) La personne désignée comme inventeur est mentionnée en cette qualité dans les publications de la demande de brevet européen et dans les fascicules du brevet européen, à moins qu'elle ne déclare par écrit à l'Office européen des brevets qu'elle renonce au droit d'être mentionnée en tant qu'inventeur.

(2) Reicht ein Dritter beim Europäischen Patentamt eine rechtskräftige Entscheidung ein, aus der hervorgeht, daß der Anmelder oder Patentinhaber verpflichtet ist, ihn als Erfinder zu nennen, so ist Absatz 1 entsprechend anzuwenden."

3. Regel 25 (2) erhält folgende Fassung:

"(2) Die Anmeldegebühr und die Recherchegebühr sind für eine europäische Teilanmeldung innerhalb eines Monats nach ihrer Einreichung zu entrichten. Die Benennungsgebühren sind innerhalb von sechs Monaten nach dem Tag zu entrichten, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts zu der europäischen Teilanmeldung hingewiesen worden ist."

4. Regel 38 (3) bis (6) erhält folgende Fassung:

"(3) Die Abschrift der früheren Anmeldung ist vor Ablauf des sechzehnten Monats nach dem Prioritätstag einzureichen. Die Abschrift muß von der Behörde, bei der die frühere Anmeldung eingereicht worden ist, als mit der früheren Anmeldung übereinstimmend bescheinigt sein; der Abschrift ist eine Bescheinigung dieser Behörde über den Tag der Einreichung der früheren Anmeldung beizufügen.

(4) Die Abschrift der früheren Anmeldung gilt als ordnungsgemäß eingereicht, wenn eine dem Europäischen Patentamt zugängliche Abschrift dieser Anmeldung unter den vom Präsidenten des Europäischen Patentamts festgelegten Bedingungen in die Akte der europäischen Patentanmeldung aufzunehmen ist.

(5) Die nach Artikel 88 Absatz 1 erforderliche Übersetzung der früheren Anmeldung ist innerhalb einer vom Europäischen Patentamt zu bestimmenden Frist, spätestens jedoch innerhalb der Frist nach Regel 51 Absatz 6 einzureichen. Statt der Übersetzung kann eine Erklärung vorgelegt werden, daß die europäische Patentanmeldung eine vollständige Übersetzung der früheren Anmeldung ist. Absatz 4 ist entsprechend anzuwenden.

(6) Die Angaben der Prioritätserklärung sind in der veröffentlichten europäischen Patentanmeldung und auf der europäischen Patentschrift zu vermerken."

(2) In the event of a third party filing with the European Patent Office a final decision whereby the applicant for or proprietor of a patent is required to designate him as the inventor, the provisions of paragraph 1 shall apply."

3. Rule 25(2) shall be amended to read as follows:

"(2) The filing fee and search fee shall be payable in respect of a European divisional application within one month after the filing thereof. The designation fees shall be payable within six months of the date on which the European Patent Bulletin mentions the publication of the European search report drawn up in respect of the European divisional application."

4. Rule 38(3) to (6) shall be amended to read as follows:

"(3) The copy of the previous application must be filed before the end of the sixteenth month after the date of priority. The copy must be certified as an exact copy of the previous application by the authority which received the previous application and must be accompanied by a certificate issued by that authority stating the date of filing of the previous application.

(4) The copy of the previous application shall be deemed duly filed if a copy of that application available to the European Patent Office is to be included in the file of the European patent application under the conditions laid down by the President of the European Patent Office.

(5) The translation of the previous application required under Article 88, paragraph 1, must be filed within a time limit to be set by the European Patent Office but at the latest within the time limit under Rule 51, paragraph 6. Alternatively, a declaration may be submitted that the European patent application is a complete translation of the previous application. Paragraph 4 shall apply mutatis mutandis.

(6) The particulars stated in the declaration of priority shall appear in the published European patent application and also on the European patent specification."

(2) Lorsqu'un tiers produit à l'Office européen des brevets une décision passée en force de chose jugée en vertu de laquelle le demandeur ou le titulaire du brevet est tenu de le désigner comme inventeur, les dispositions du paragraphe 1 sont applicables."

3. La règle 25, paragraphe 2 est modifiée comme suit :

"(2) La taxe de dépôt et la taxe de recherche doivent être acquittées pour une demande divisionnaire européenne dans le délai d'un mois à compter de son dépôt. Les taxes de désignation doivent être acquittées dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne établi pour la demande divisionnaire européenne."

4. La règle 38, paragraphes 3 à 6 est modifiée comme suit :

"(3) La copie de la demande antérieure doit être produite avant l'expiration du seizième mois suivant la date de priorité. La copie doit être certifiée conforme par l'administration qui a reçu la demande antérieure et doit être accompagnée d'une attestation de cette administration indiquant la date de dépôt de la demande antérieure.

(4) La copie de la demande antérieure est réputée régulièrement produite si une copie de cette demande, qui est à la disposition de l'Office européen des brevets, doit être versée au dossier de la demande de brevet européen selon les modalités fixées par le Président de l'Office européen des brevets.

(5) La traduction de la demande antérieure requise en vertu de l'article 88, paragraphe 1 doit être produite dans un délai imparti par l'Office européen des brevets et, au plus tard, dans le délai fixé à la règle 51, paragraphe 6. Au lieu de cette traduction, une déclaration peut être présentée selon laquelle la demande de brevet européen est une traduction intégrale de la demande antérieure. Le paragraphe 4 est applicable.

(6) Les indications contenues dans la déclaration de priorité sont mentionnées dans la demande de brevet européen publiée et sont portées sur le fascicule du brevet européen."

5. Regel 85a (1) erhält folgende Fassung:

"(1) Werden die Anmeldegebühr, die Recherchegebühr, eine Benennungsgebühr oder die nationale Grundgebühr nicht innerhalb der in Artikel 78 Absatz 2, Artikel 79 Absatz 2, Regel 15 Absatz 2, Regel 25 Absatz 2 oder Regel 107 Absatz 1 Buchstaben c, d und e vorgesehenen Fristen entrichtet, so können sie noch innerhalb einer Nachfrist von einem Monat nach Zustellung einer Mitteilung, in der auf die Fristversäumung hingewiesen wird, wirksam entrichtet werden, sofern innerhalb dieser Frist eine Zuschlagsgebühr entrichtet wird."

6. Regel 85b erhält folgende Fassung:

"Wird der Prüfungsantrag nicht innerhalb der in Artikel 94 Absatz 2 oder Regel 107 Absatz 1 Buchstabe f vorgesehenen Frist gestellt, so kann er noch innerhalb einer Nachfrist von einem Monat nach Zustellung einer Mitteilung, in der auf die Fristversäumung hingewiesen wird, wirksam gestellt werden, sofern innerhalb dieser Frist eine Zuschlagsgebühr entrichtet wird."

7. Regel 92 (1) Buchstabe g erhält folgende Fassung:

"g) Name, Vornamen und Anschrift des vom Anmelder oder Patentinhaber genannten Erfinders, sofern er nicht nach Regel 18 Absatz 1 auf das Recht verzichtet hat, als Erfinder bekanntgemacht zu werden;"

8. Regel 93 Buchstabe c erhält folgende Fassung:

"c) die Erfindernennung, wenn der Erfinder nach Regel 18 Absatz 1 auf das Recht verzichtet hat, als Erfinder bekanntgemacht zu werden;"

9. Die Überschrift zum Achten Teil erhält folgende Fassung:

"**ACHTER TEIL
AUSFÜHRUNGSVORSCHRIFTEN
ZUM ACHTEN TEIL DES ÜBEREIN-
KOMMENS**".

10. Nach Regel 103 wird ein Neunter Teil mit den Regeln 104 bis 112 unter folgender Überschrift aufgenommen:

5. Rule 85a(1) shall be amended to read as follows:

"If the filing fee, the search fee, a designation fee or the national basic fee have not been paid within the time limits provided for in Article 78, paragraph 2, Article 79, paragraph 2, Rule 15, paragraph 2, Rule 25, paragraph 2, or Rule 107, paragraph 1(c), (d) and (e), they may still be validly paid within a period of grace of one month from notification of a communication pointing out the failure to observe the time limit, provided that within this period a surcharge is paid."

6. Rule 85b shall be amended to read as follows:

"If the request for examination has not been filed within the time limit provided for in Article 94, paragraph 2, or Rule 107, paragraph 1(f), it may still be validly filed within a period of grace of one month from notification of a communication pointing out the failure to observe the time limit, provided that within this period a surcharge is paid."

7. Rule 92(1)(g) shall be amended to read as follows:

"(g) family name, given names and address of the inventor designated by the applicant for or proprietor of the patent, unless he has waived his right to be mentioned under Rule 18, paragraph 1;"

8. Rule 93(c) shall be amended to read as follows:

"(c) the designation of the inventor, if he has waived his right to be mentioned under Rule 18, paragraph 1;"

9. The heading to Part VIII shall be amended to read as follows:

"**PART VIII
IMPLEMENTING REGULATIONS TO
PART VIII OF THE CONVENTION**".

10. After Rule 103, a new Part IX shall be added, containing Rules 104 to 112 and with the following heading:

5. La règle 85bis, paragraphe 1 est modifiée comme suit :

"(1) Si la taxe de dépôt, la taxe de recherche, une taxe de désignation ou la taxe nationale de base n'est pas acquittée dans les délais fixés à l'article 78, paragraphe 2, à l'article 79, paragraphe 2, à la règle 15, paragraphe 2, à la règle 25, paragraphe 2 ou à la règle 107, paragraphe 1, lettres c), d) et e), elle peut être acquittée dans un délai supplémentaire d'un mois à compter de la signification d'une notification signalant que le délai prévu n'a pas été observé, moyennant versement d'une surtaxe dans ce délai."

6. La règle 85ter est modifiée comme suit :

"Si la requête en examen n'a pas été formulée dans le délai fixé à l'article 94, paragraphe 2, ou à la règle 107, paragraphe 1, lettre f), elle peut être formulée dans un délai supplémentaire d'un mois à compter de la signification d'une notification signalant que le délai prévu n'a pas été observé, moyennant versement d'une surtaxe dans ce délai."

7. La règle 92, paragraphe 1, lettre g est modifiée comme suit :

"g) les nom, prénoms et adresse de l'inventeur désigné par le demandeur ou par le titulaire du brevet européen, pour autant que l'inventeur n'ait pas renoncé au droit d'être mentionné en tant que tel, ainsi que le prévoit la règle 18, paragraphe 1 ;"

8. La règle 93, lettre c est modifiée comme suit :

"c) les pièces concernant la désignation de l'inventeur s'il a renoncé au droit d'être mentionné en tant que tel, en vertu de la règle 18, paragraphe 1 ;"

9. Le titre de la huitième partie est modifié comme suit :

"**HUITIEME PARTIE
DISPOSITIONS D'APPLICATION
DE LA HUITIEME PARTIE DE LA CON-
VENTION**".

10. Une neuvième partie, contenant les règles 104 à 112 et intitulée comme suit, est insérée à la suite de la règle 103 :

"NEUNTER TEIL
AUSFÜHRUNGSVORSCHRIFTEN
ZUM ZEHNTEN TEIL DES ÜBEREIN-
KOMMENS".

11. Die bisherige Regel 104a wird Regel 105.

12. Die bisherigen Regeln 104b bis 106a werden durch die folgenden neuen Regeln 106 bis 112 ersetzt:

"Regel 106

Die nationale Gebühr

Die nationale Gebühr nach Artikel 158 Absatz 2 setzt sich aus folgenden Gebühren zusammen:

a) einer der Anmeldegebühr nach Artikel 78 Absatz 2 entsprechenden nationalen Grundgebühr und

b) den Benennungsgebühren nach Artikel 79 Absatz 2.

Regel 107

Das Europäische Patentamt als Bestimmungsort oder ausgewähltes Amt

(1) Für eine internationale Anmeldung nach Artikel 150 Absatz 3 hat der Anmelder im Fall des Artikels 22 Absätze 1 und 2 des Zusammenarbeitsvertrags innerhalb von einundzwanzig Monaten oder im Fall des Artikels 39 Absatz 1 Buchstabe a des Zusammenarbeitsvertrags innerhalb von einunddreißig Monaten nach dem Anmeldetag oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, nach dem Prioritätstag die folgenden Handlungen vorzunehmen:

a) die gegebenenfalls nach Artikel 158 Absatz 2 erforderliche Übersetzung der internationalen Anmeldung einzureichen;

b) die Anmeldeunterlagen anzugeben, die dem europäischen Erteilungsverfahren in der ursprünglich eingereichten oder in geänderter Fassung zugrunde zu legen sind;

c) die nationale Grundgebühr nach Regel 106 Buchstabe a zu entrichten;

d) die Benennungsgebühren zu entrichten, wenn die Frist nach Artikel 79 Absatz 2 früher abläuft;

e) die Recherchegebühr nach Artikel 157 Absatz 2 Buchstabe b zu entrichten, wenn ein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt werden muß;

f) den Prüfungsantrag nach Artikel 94 zu stellen, wenn die in Artikel 94 Absatz 2 angegebene Frist früher abläuft;

"PART IX
IMPLEMENTING REGULATIONS TO
PART X OF THE CONVENTION".

11. Existing Rule 104a shall become Rule 105.

12. Existing Rules 104b to 106a shall be replaced by the following new Rules 106 to 112:

"Rule 106

The national fee

The national fee provided for in Article 158, paragraph 2, shall comprise the following fees:

(a) a national basic fee equal to the filing fee provided for in Article 78, paragraph 2, and

(b) the designation fees provided for in Article 79, paragraph 2.

Rule 107

The European Patent Office as a designated or elected Office

(1) In the case of an international application as referred to in Article 150, paragraph 3, the applicant must perform the following acts within a period of twenty-one months, where Article 22, paragraphs 1 and 2, of the Cooperation Treaty apply, or thirty-one months where Article 39, paragraph 1(a), of the Cooperation Treaty applies, from the date of filing of the application, or, if priority has been claimed, from the priority date:

(a) supply, where applicable, the translation of the international application required under Article 158, paragraph 2;

(b) specify the application documents, as originally filed or in amended form, on which the European grant procedure is to be based;

(c) pay the national basic fee provided for in Rule 106(a);

(d) pay the designation fees if the time limit specified in Article 79, paragraph 2, has expired earlier;

(e) pay the search fee provided for in Article 157, paragraph 2(b), where a supplementary European search report has to be drawn up;

(f) file the request for examination provided for in Article 94, if the time limit specified in Article 94, paragraph 2, has expired earlier;

"NEUVIEME PARTIE
DISPOSITIONS D'APPLICATION
DE LA DIXIEME PARTIE DE LA
CONVENTION".

11. La règle 104bis actuelle devient la règle 105.

12. Les règles 104ter à 106bis actuelles sont remplacées par les nouvelles règles 106 à 112 suivantes :

"Règle 106

Taxe nationale

La taxe nationale prévue à l'article 158, paragraphe 2 comprend les taxes suivantes :

a) une taxe nationale de base égale à la taxe de dépôt prévue à l'article 78, paragraphe 2, et

b) les taxes de désignation prévues à l'article 79, paragraphe 2.

Règle 107

L'Office européen des brevets agissant en qualité d'Office désigné ou élu

(1) En cas d'une demande internationale telle que visée à l'article 150, paragraphe 3, le demandeur doit effectuer les actes énumérés ci-après dans un délai de vingt et un mois lorsque l'article 22, paragraphes 1 et 2 du Traité de Coopération est applicable, ou de trente et un mois lorsque l'article 39, paragraphe 1, lettre a) du Traité de Coopération est applicable, à compter de la date de dépôt de la demande ou, si une priorité a été revendiquée, de la date de priorité :

a) remettre, le cas échéant, la traduction de la demande internationale, requise en vertu de l'article 158, paragraphe 2 ;

b) préciser les pièces de la demande, telles que déposées initialement ou telles que modifiées, sur lesquelles la procédure de délivrance européenne doit se fonder ;

c) payer la taxe nationale de base prévue à la règle 106, lettre a) ;

d) payer les taxes de désignation si le délai prévu à l'article 79, paragraphe 2 a expiré plus tôt ;

e) payer la taxe de recherche prévue à l'article 157, paragraphe 2, lettre b) lorsqu'un rapport complémentaire de recherche européenne doit être établi ;

f) présenter la requête en examen prévue à l'article 94 si le délai mentionné à l'article 94, paragraphe 2 a expiré plus tôt ;

g) die Jahresgebühr für das dritte Jahr nach Artikel 86 Absatz 1 zu entrichten, wenn diese Gebühr nach Regel 37 Absatz 1 früher fällig wird;

h) gegebenenfalls die Ausstellungsbescheinigung nach Artikel 55 Absatz 2 und Regel 23 einzureichen.

(2) Hat das Europäische Patentamt einen internationalen vorläufigen Prüfungsbericht erstellt, so wird die Prüfungsgebühr nach Maßgabe der Gebührenordnung ermäßigt. Wurde der Bericht nach Artikel 34 Absatz 3 Buchstabe c des Zusammenarbeitsvertrags für bestimmte Teile der internationalen Anmeldung erstellt, so wird die Ermäßigung nur gewährt, wenn die Prüfung für den im Bericht behandelten Gegenstand durchgeführt werden soll.

Regel 108

Folgen bei Nichtzahlung der nationalen Gebühr

(1) Wird die nationale Grundgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen.

(2) Die Benennung eines Vertragsstaats, für den die Benennungsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet worden ist, gilt als zurückgenommen.

Regel 109

Änderung der Anmeldung

Unbeschadet Regel 86 Absätze 2 bis 4 kann die Anmeldung innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von einem Monat nach Zustellung einer entsprechenden Mitteilung an den Anmelder einmal geändert werden. Die geänderte Anmeldung wird einer nach Artikel 157 Absatz 2 erforderlichen ergänzenden Recherche zugrunde gelegt.

Regel 110

Gebührenpflichtige Patentansprüche
Folgen bei Nichtzahlung

(1) Enthalten die Anmeldeunterlagen, die dem europäischen Erteilungsverfahren zugrunde zu legen sind, mehr als zehn Ansprüche, so ist für den elften und jeden weiteren Anspruch innerhalb der Frist nach Regel 107 Absatz 1 eine Anspruchsgebühr zu entrichten.

(2) Nicht rechtzeitig entrichtete Anspruchsgebühren können noch innerhalb einer nicht verlängerbaren Nachfrist von einem Monat nach Zustellung einer Mitteilung, in der auf die Nichtzahlung hingewiesen

(g) pay the renewal fee in respect of the third year provided for in Article 86, paragraph 1, if the fee has fallen due earlier under Rule 37, paragraph 1;

(h) file, where applicable, the certificate of exhibition referred to in Article 55, paragraph 2, and Rule 23.

(2) Where the European Patent Office has drawn up an international preliminary examination report the examination fee shall be reduced as laid down in the Rules relating to Fees. If the report was established on certain parts of the international application in accordance with Article 34, paragraph 3(c), of the Cooperation Treaty, the reduction shall be allowed only if examination is to be performed on the subject-matter covered by the report.

Rule 108

Consequence of non-payment of the national fee

(1) If the national basic fee is not paid in due time, the European patent application shall be deemed to be withdrawn.

(2) The designation of any Contracting State in respect of which the designation fee has not been paid in due time shall be deemed to be withdrawn.

Rule 109

Amendment of the application

Without prejudice to Rule 86, paragraphs 2 to 4, the application may be amended once, within a non-extendable period of one month as from notification of a communication informing the applicant accordingly. The application as amended shall serve as the basis for any supplementary search which has to be performed under Article 157, paragraph 2.

Rule 110

Claims incurring fees
Consequence of non-payment

(1) If the application documents on which the European grant procedure is to be based comprise more than ten claims, a claims fee shall be payable for the eleventh and each subsequent claim within the period provided for in Rule 107, paragraph 1.

(2) Any claims fees not paid in due time may still be validly paid within a non-extendable period of grace of one month as from notification of a communication pointing out the failure to pay. If within this period

g) payer la taxe annuelle due pour la troisième année, prévue à l'article 86, paragraphe 1, si cette taxe est exigible plus tôt conformément à la règle 37, paragraphe 1 ;

h) produire, le cas échéant, l'attestation d'exposition visée à l'article 55, paragraphe 2 et à la règle 23.

(2) Lorsque l'Office européen des brevets a établi un rapport d'examen préliminaire international, la taxe d'examen est réduite conformément au règlement relatif aux taxes. Si le rapport a été établi sur certaines parties de la demande internationale, conformément à l'article 34, paragraphe 3), lettre c) du Traité de Coopération, la réduction n'est accordée que si l'examen doit porter sur l'objet couvert par le rapport.

Règle 108

Conséquence du non-paiement de la taxe nationale

(1) Si la taxe nationale de base n'est pas acquittée dans les délais, la demande de brevet européen est réputée retirée.

(2) La désignation de tout Etat contractant pour lequel la taxe de désignation n'a pas été acquittée dans les délais est réputée retirée.

Règle 109

Modification de la demande

Sans préjudice de la règle 86, paragraphes 2 à 4, la demande peut être modifiée une seule fois, dans un délai non reconductible d'un mois à compter de la signification d'une notification en informant le demandeur. La demande modifiée sert de base à toute recherche complémentaire devant être effectuée conformément à l'article 157, paragraphe 2.

Règle 110

Revendications donnant lieu au paiement de taxes
Conséquence du non-paiement

(1) Si les pièces de la demande sur lesquelles la procédure de délivrance européenne doit se fonder comportent plus de dix revendications, une taxe de revendication doit être acquittée pour toute revendication en sus de la dixième dans le délai prévu à la règle 107, paragraphe 1.

(2) Les taxes de revendication qui n'ont pas été acquittées dans les délais peuvent encore être valablement acquittées dans un délai supplémentaire non reconductible d'un mois à compter de la signification

wird, wirksam entrichtet werden. Werden innerhalb dieser Nachfrist geänderte Ansprüche eingereicht, so werden die Anspruchsgebühren auf der Grundlage der geänderten Ansprüche berechnet.

(3) Anspruchsgebühren, die innerhalb der in Absatz 1 genannten Frist entrichtet werden und die nach Absatz 2 Satz 2 fälligen Gebühren übersteigen, werden zurückerstattet.

(4) Wird eine Anspruchsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt dies als Verzicht auf den entsprechenden Patentanspruch.

Regel 111

Prüfung bestimmter Formerfordernisse durch das Europäische Patentamt

(1) Sind die in Regel 17 Absatz 1 vorgeschriebenen Angaben über den Erfinder bei Ablauf der in Regel 107 Absatz 1 genannten Frist noch nicht mitgeteilt worden, so wird der Anmelder aufgefordert, die Angaben innerhalb einer vom Europäischen Patentamt zu bestimmenden Frist zu machen.

(2) Wird die Priorität einer früheren Anmeldung in Anspruch genommen und ist das Aktenzeichen oder die Abschrift nach Artikel 88 Absatz 1 und Regel 38 Absätze 1 bis 3 bei Ablauf der in Regel 107 Absatz 1 genannten Frist noch nicht eingereicht worden, so wird der Anmelder aufgefordert, das Aktenzeichen oder die Abschrift der früheren Anmeldung innerhalb einer vom Europäischen Patentamt zu bestimmenden Frist einzureichen. Regel 38 Absatz 4 ist anzuwenden.

(3) Liegt bei Ablauf der in Regel 107 Absatz 1 genannten Frist ein nach Regel 5.2 der Ausführungsordnung zum Zusammenarbeitsvertrag vorgeschriebenes Sequenzprotokoll dem Europäischen Patentamt nicht vor oder entspricht es nicht dem vorgeschriebenen Standard oder ist es nicht auf dem vorgeschriebenen Datenträger eingereicht worden, so wird der Anmelder aufgefordert, ein dem vorgeschriebenen Standard entsprechendes Sequenzprotokoll oder ein Sequenzprotokoll auf dem vorgeschriebenen Datenträger innerhalb einer vom Europäischen Patentamt zu bestimmenden Frist einzureichen.

amended claims are filed, the claims fees due shall be computed on the basis of such amended claims.

(3) Any claims fees paid within the period provided for in paragraph 1 and which are in excess of those due under paragraph 2, second sentence, shall be refunded.

(4) Where a claims fee is not paid in due time, the claim concerned shall be deemed to be abandoned.

Rule 111

Examination of certain formal requirements by the European Patent Office

(1) If the data concerning the inventor prescribed in Rule 17, paragraph 1, have not yet been submitted at the expiry of the period provided for in Rule 107, paragraph 1, the European Patent Office shall invite the applicant to furnish the data within such period as it shall specify.

(2) Where the priority of an earlier application is claimed and the file number or copy provided for in Article 88, paragraph 1, and Rule 38, paragraphs 1 to 3, have not yet been submitted at the expiry of the period provided for in Rule 107, paragraph 1, the European Patent Office shall invite the applicant to furnish the number or copy of the earlier application within such period as it shall specify. Rule 38, paragraph 4, shall apply.

(3) If at the expiry of the period provided for in Rule 107, paragraph 1, a sequence listing as prescribed in Rule 5.2 of the Regulations under the Cooperation Treaty is not available to the European Patent Office, or does not conform to the prescribed standard, or has not been filed on the prescribed data carrier, the applicant shall be invited to file a sequence listing conforming to the prescribed standard or on the prescribed data carrier within such period as the European Patent Office shall specify.

tion d'une notification signalant le défaut de paiement. Si des revendications modifiées sont produites dans ce délai, les taxes de revendication exigibles sont calculées sur la base de ces revendications modifiées.

(3) Les taxes de revendication acquittées dans le délai prévu au paragraphe 1 en sus de celles exigibles conformément au paragraphe 2, deuxième phrase sont remboursées.

(4) En cas de défaut de paiement dans les délais d'une taxe de revendication, le demandeur est réputé avoir abandonné la revendication correspondante.

Règle 111

Examen de certaines conditions de forme par l'Office européen des brevets

(1) Si, à l'expiration du délai fixé à la règle 17, paragraphe 1, les renseignements concernant l'inventeur, prévus à la règle 17, paragraphe 1, n'ont pas encore été donnés, l'Office européen des brevets invite le demandeur à lui fournir ces renseignements dans un délai qu'il lui impartit.

(2) Si la priorité d'une demande antérieure est revendiquée et que le numéro de dépôt ou la copie de la demande antérieure prévus à l'article 88, paragraphe 1 et à la règle 38, paragraphes 1, 2 et 3 n'ont pas encore été produits à l'expiration du délai fixé à la règle 107, paragraphe 1, l'Office européen des brevets invite le demandeur à produire le numéro de dépôt ou la copie de la demande antérieure dans un délai qu'il lui impartit. La règle 38, paragraphe 4 est applicable.

(3) Si, à l'expiration du délai fixé à la règle 107, paragraphe 1, une liste de séquences telle que visée à la règle 5.2 du règlement d'exécution du Traité de Coopération n'est pas parvenue à l'Office européen des brevets, ou si elle n'a pas été établie conformément à la norme prescrite, ou si elle n'a pas été déposée sur le support de données prescrit, le demandeur est invité à déposer une liste de séquences établie conformément à la norme prescrite ou sur le support de données prescrit, dans un délai que l'Office européen des brevets lui impartit.

Regel 112

Prüfung der Einheitlichkeit durch das Europäische Patentamt

Ist nur für einen Teil der internationalen Anmeldung von der Internationalen Recherchenbehörde eine Recherche durchgeführt worden, weil diese Behörde der Auffassung war, daß die internationale Anmeldung nicht den Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung entspricht, und hat der Anmelder nicht alle zusätzlichen Gebühren nach Artikel 17 Absatz 3 Buchstabe a des Zusammenarbeitsvertrags innerhalb der vorgeschriebenen Frist entrichtet, so prüft das Europäische Patentamt, ob die Anmeldung den Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung entspricht. Ist das Europäische Patentamt der Auffassung, daß dies nicht der Fall ist, so teilt es dem Anmelder mit, daß für die Teile der internationalen Anmeldung, für die keine Recherche durchgeführt worden ist, ein europäischer Recherchenbericht erstellt werden kann, wenn für jede weitere Erfindung innerhalb einer vom Europäischen Patentamt bestimmten Frist, die nicht kürzer als zwei Wochen sein und sechs Wochen nicht übersteigen darf, eine Recherchegebühr entrichtet wird. Die Recherchenabteilung erstellt einen europäischen Recherchenbericht für die Teile der internationalen Anmeldung, die sich auf die Erfindungen beziehen, für die Recherchegebühren entrichtet worden sind. Regel 46 Absatz 2 ist entsprechend anzuwenden."

Artikel 2

1. Artikel 2 Nummern 1, 2, 15, 19 und 21 Gebührenordnung erhält folgende Fassung:

	EUR
"1. Anmeldegebühr (Artikel 78 Absatz 2), nationale Grundgebühr (Regel 106 Buchstabe a)	127

2. Recherchegebühr

– für eine europäische Recherche oder eine ergänzende europäische Recherche (Artikel 78 Absatz 2, Regeln 46 Absatz 1 und 112, Artikel 157 Absatz 2 Buchstabe b)	690
---	-----

– für eine internationale Recherche (Regel 16.1 PCT und Regel 105 Absatz 1)	945
---	-----

15. Anspruchsgebühr für den elften und jeden weiteren Patentanspruch (Regeln 31 Absatz 1, 51 Absatz 7 und 110 Absatz 1)	40
---	----

19. Gebühr für die vorläufige Prüfung einer internationalen Anmeldung (Regel 58 PCT und Regel 105 Absatz 2)	1 533
---	-------

Rule 112

Consideration of unity by the European Patent Office

If only a part of the international application has been searched by the International Searching Authority because that Authority considered that the application did not comply with the requirement of unity of invention, and the applicant did not pay all additional fees according to Article 17, paragraph 3(a), of the Cooperation Treaty within the prescribed time limit, the European Patent Office shall consider whether the application complies with the requirement of unity of invention. If the European Patent Office considers that this is not the case, it shall inform the applicant that a European search report can be obtained in respect of those parts of the international application which have not been searched if a search fee is paid for each invention involved within a period specified by the European Patent Office which may not be shorter than two weeks and may not exceed six weeks. The Search Division shall draw up a European search report for those parts of the international application which relate to inventions in respect of which search fees have been paid. Rule 46, paragraph 2, shall apply mutatis mutandis."

Article 2

1. Article 2, items 1, 2, 15, 19 and 21, of the Rules relating to Fees shall be amended to read as follows:

	EUR
"1. Filing fee (Article 78, paragraph 2); national basic fee (Rule 106(a))	127

2. Search fee in respect of

– a European or supplementary European search (Article 78, paragraph 2, Rules 46, paragraph 1, and 112, Article 157, paragraph 2(b))	690
--	-----

– an international search (Rule 16.1 PCT and Rule 105, paragraph 1)	945
---	-----

15. Claims fee for the eleventh and each subsequent claim (Rules 31, paragraph 1, 51, paragraph 7, and 110, paragraph 1)	40
--	----

19. Fee for the preliminary examination of an international application (Rule 58 PCT and Rule 105, paragraph 2)	1 533
---	-------

Règle 112

Examen de l'unité par l'Office européen des brevets

Lorsqu'une partie seulement de la demande internationale a fait l'objet d'une recherche de la part de l'administration chargée de la recherche internationale, celle-ci ayant estimé que la demande ne satisfait pas à l'exigence d'unité d'invention et que le demandeur n'a pas payé toutes les taxes additionnelles visées à l'article 17, paragraphe 3, lettre a) du Traité de Coopération dans le délai prescrit, l'Office européen des brevets examine si la demande satisfait à l'exigence d'unité d'invention. Dans la négative, l'Office européen des brevets informe le demandeur qu'il peut obtenir un rapport de recherche européenne pour les parties de la demande internationale n'ayant pas fait l'objet d'une recherche en acquittant une taxe de recherche pour chaque invention concernée dans un délai qu'il lui impartit et qui ne peut être inférieur à deux semaines ni supérieur à six semaines. La division de la recherche établit le rapport de recherche européenne pour les parties de la demande internationale qui se rapportent aux inventions pour lesquelles les taxes de recherche ont été acquittées. La règle 46, paragraphe 2 est applicable mutatis mutandis."

Article 2

1. L'article 2, points 1, 2, 15, 19 et 21 du règlement relatif aux taxes est modifié comme suit :

	EUR
"1. Taxe de dépôt (article 78, paragraphe 2) ; taxe nationale de base (règle 106, lettre a))	127

2. Taxe de recherche

– par recherche européenne ou recherche européenne complémentaire (article 78, paragraphe 2, règles 46, paragraphe 1 et 112, article 157, paragraphe 2, lettre b))	690
--	-----

– par recherche internationale (règle 16, paragraphe 1 du PCT et règle 105, paragraphe 1)	945
---	-----

15. Taxe pour chaque revendication à partir de la onzième (règles 31, paragraphe 1, 51, paragraphe 7 et 110, paragraphe 1)	40
--	----

19. Taxe d'examen préliminaire d'une demande internationale (règle 58 du PCT et règle 105, paragraphe 2)	1 533
--	-------

21. Widerspruchsgebühr (Regeln 40.2e und 68.3e PCT, Regel 105 Absatz 3) 1 022".

2. Die in Artikel 12 Absatz 2 Gebührenordnung enthaltene Bezugnahme auf Regel 104b Absatz 6 wird durch eine Bezugnahme auf Regel 107 Absatz 2 ersetzt.

Artikel 3

Dieser Beschluß tritt am 1. März 2000 in Kraft.

Artikel 4

Es gelten folgende Übergangsbestimmungen:

1. Die Regeln 15 (2) und 25 (2) in der geänderten Fassung gelten für alle europäischen Patentanmeldungen, für die am 1. März 2000 die Benennungsgebühren noch nicht wirksam entrichtet worden sind und bei denen die Frist für deren Entrichtung nach den bisherigen Regeln 15 (2) und 25 (2) noch nicht abgelaufen ist.

2. Regel 107 (1) d) gilt für alle internationalen Anmeldungen, für die am 1. März 2000 die Benennungsgebühren noch nicht wirksam entrichtet worden sind und bei denen die Frist für deren Entrichtung nach Regel 104b (1) b) ii) noch nicht abgelaufen ist.

3. Die Regeln 109 und 110 gelten für alle internationalen Anmeldungen, für die am 1. März 2000 alle in Regel 104b (1) vorgesehenen Handlungen noch nicht vorgenommen worden sind und bei denen die hierfür geltende Frist noch nicht abgelaufen ist.

Geschehen zu München am 13. Oktober 1999

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident

Sean FITZPATRICK

21. Protest fee (Rules 40.2(e) and 68.3(e) PCT, Rule 105, paragraph 3) 1 022".

2. In Article 12(2) of the Rules relating to Fees the reference to Rule 104b, paragraph 6, shall be replaced by a reference to Rule 107, paragraph 2.

Article 3

The present decision shall enter into force on 1 March 2000.

Article 4

The following transitional provisions shall apply:

1. Rules 15(2) and 25(2) as amended shall apply to all European patent applications in respect of which, on 1 March 2000, the designation fees have not been validly paid and the time limit under existing Rules 15(2) and 25(2) for paying them has not yet expired.

2. Rule 107(1)(d) shall apply to all international applications in respect of which, on 1 March 2000, the designation fees have not been validly paid and the time limit under Rule 104b(1)(b)(ii) for paying them has not yet expired.

3. Rules 109 and 110 shall apply to all international applications in respect of which, on 1 March 2000, all the acts provided for in Rule 104b(1) have not been performed and the period for doing so has not yet expired.

Done at Munich, 13 October 1999

For the Administrative Council
The Chairman

Sean FITZPATRICK

21. Taxe de réserve (règle 40, paragraphe 2e) et 68, paragraphe 3e) du PCT et règle 105, paragraphe 3) 1 022".

2. La référence à la règle 104ter, paragraphe 6 figurant à l'article 12, paragraphe 2 du règlement relatif aux taxes est remplacée par une référence à la règle 107, paragraphe 2.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 1^{er} mars 2000.

Article 4

Les dispositions transitoires ci-après sont applicables :

1. Les règles 15(2) et 25(2) telles que modifiées sont applicables à toutes les demandes de brevet européen pour lesquelles, au 1^{er} mars 2000, les taxes de désignation n'ont pas encore été valablement acquittées et le délai de paiement de ces taxes prévu aux règles 15(2) et 25(2) actuelles n'est pas encore venu à expiration.

2. La règle 107(1)d) est applicable à toutes les demandes internationales pour lesquelles, au 1^{er} mars 2000, les taxes de désignation n'ont pas encore été valablement acquittées et le délai de paiement de ces taxes prévu à la règle 104ter(1)b)ii) n'est pas encore venu à expiration.

3. Les règles 109 et 110 sont applicables à toutes les demandes internationales pour lesquelles, au 1^{er} mars 2000, tous les actes prévus à la règle 104ter(1) n'ont pas encore été accomplis et le délai prévu à cet effet n'est pas encore venu à expiration.

Fait à Munich, le 13 octobre 1999

Par le Conseil d'administration
Le Président

Sean FITZPATRICK

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Juristischen
Beschwerdekammer vom
13. Oktober 1998
J 26/95
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: J.-C. Saisset
Mitglieder: M. B. Günzel
S. C. Perryman

Anmelder: VPL Research, Inc.

Stichwort: Konkurs/VPL

**Artikel: 72, 122 (1), 122 (2), 122 (3)
EPÜ**

Regel: 20 (1), (3), 90 (1) b EPÜ

**Schlagwort: "Parteiwechsel – ver-
neint" – "Unterbrechung nach Regel
90 (1) b) – verneint – Kapitel 11
'Sanierung' des US-Konkursgeset-
zes" – "Wiedereinsetzung – zwei
Fristversäumnisse – zwei Anträge
und zwei Gebühren fällig – alle
gebotene Sorgfalt – verneint"**

Leitsatz

*I. Die Feststellung, ob dem Europäi-
schen Patentamt durch Vorlage von
Urkunden nachgewiesen wurde, daß
ein Rechtsübergang nach Regel 20 (1)
und (3) EPÜ stattgefunden hat, und
dessen Eintragung in das Register
sind Sache des zuständigen Organs
der ersten Instanz. Somit kann im
Beschwerdeverfahren erst dann ein
anderer Beteiligter an die Stelle des
ursprünglichen Anmelders treten,
wenn das zuständige Organ der
ersten Instanz die Eintragung vorge-
nommen hat oder wenn ein eindeu-
tiger Nachweis des Übergangs
vorliegt (Nr. 2).*

*II. Da in der vorliegenden Sache
besondere Umstände nicht geltend
gemacht wurden, bewirkt ein gegen
den Anmelder eröffnetes Verfahren
nach Titel 11 – Konkurs – Kapitel 11
"Sanierung" des United States Code
keine Unterbrechung des Verfahrens
vor dem Europäischen Patentamt
im Sinne der Regel 90 (1) b) EPÜ
(Nr. 4.4).*

*III. Hat der Anmelder mehrere unab-
hängig voneinander ablaufende
Fristen versäumt und hat dies jeweils
zur Folge, daß die Anmeldung als
zurückgenommen gilt, so muß für
jede versäumte Frist ein Wiederein-
setzungsantrag gestellt werden. Nach*

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Legal Board of
Appeal dated 13 October 1998
J 26/95
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

Chairman: J.-C. Saisset
Members: M. B. Günzel
S. C. Perryman

Applicant: VPL Research, Inc.

Headword: Bankruptcy/VPL

Article: 72, 122(1), 122(2), 122(3) EPC

Rule: 20(1), (3), 90(1)(b) EPC

**Keyword: "Change of party –
no" – "Rule 90(1)(b) interruption –
no – Chapter 11 Reorganization
US Bankruptcy Code" – "Re-
establishment – two time limits
missed – two requests and fees
due – all due care – denied"**

Headnote

*I. Assessing whether there are docu-
ments satisfying the European Patent
Office that a transfer has taken place
in accordance with Rule 20(1) and (3)
EPC and making the entry in the
register is the responsibility of the
relevant department of first instance.
Accordingly, in appeal proceedings,
substitution of another party for the
original applicant, is possible only
once the relevant department of
first instance has made the entry or
where there is clear-cut evidence
of a transfer (point 2).*

*II. In the absence of specific circum-
stances having been shown in the
case under consideration, proceed-
ings against the applicant under
Chapter 11 "Reorganization" of
Title 11 – Bankruptcy – of the United
States Code do not interrupt proceed-
ings before the European Patent
Office within the meaning of
Rule 90(1)(b) EPC (point 4.4).*

*III. Where time limits expiring inde-
pendently of one another have
been missed by the applicant, each
resulting in the application being
deemed withdrawn, a request for
re-establishment has to be filed in
respect of each unobserved time*

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre
de recours juridique en date
du 13 octobre 1998
J 26/95
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : J.-C. Saisset
Membres : M. B. Günzel
S. C. Perryman

Demandeur : VPL Research, Inc.

Référence : Faillite/VPL

Article : 72, 122(1), 122(2), 122(3) CBE

Règle : 20(1), (3), 90(1) (b) CBE

**Mot-clé : "Changement de partie –
non – Interruption selon la règle
90(1)(b) – non – chapitre 11 "Réorga-
nisation" du Code des Etats-Unis sur
les faillites – restitutio in integrum –
deux délais non observés – deux
requêtes et deux taxes exigibles –
toute la vigilance nécessaire – non"**

Sommaire

*I. C'est au service compétent de
première instance qu'il appartient de
déterminer s'il existe des documents
prouvant à l'Office européen des
brevets, conformément à la règle
20(1) et (3) CBE, qu'un transfert de
demande a bien été effectué, et d'ins-
crire ce transfert au Registre. En
conséquence, dans la procédure de
recours, une autre partie ne peut se
substituer au demandeur initial
qu'une fois que le service de pre-
mière instance concerné a procédé
à l'inscription ou que lorsqu'il existe
une preuve précise du transfert
(point 2).*

*II. L'existence de circonstances parti-
culières n'ayant pu être prouvée dans
la présente affaire, la procédure
engagée contre le demandeur au
titre du chapitre 11 "Réorganisation"
du titre 11 – Faillites – du Code des
Etats-Unis n'interrompt pas la
procédure devant l'Office européen
des brevets au sens où l'entend la
règle 90(1) b) CBE (point 4.4).*

*III. Si des délais venant à expiration
indépendamment les uns des autres
n'ont pas été observés par le deman-
deur et si pour chaque délai, cette
inobservation a eu pour effet que la
demande est réputée retirée, une
requête en restitutio in integrum doit*

Artikel 122 (3) Satz 2 EPÜ ist für jeden dieser Anträge eine Wiedereinsetzungsgebühr zu entrichten. Es ist unerheblich, ob die Wiedereinsetzungsanträge einzeln oder zusammen eingereicht und ob sie gleichlautend oder unterschiedlich begründet werden (Nr. 5.2).

limit. In accordance with Article 122(3), second sentence, EPC, a fee for re-establishment has to be paid in respect of each request. It is irrelevant whether the requests for re-establishment are filed in the same letter or in different letters and whether they are based on the same or different grounds (point 5.2).

être déposée pour chacun de ces délais. Conformément à l'article 122(3) CBE, deuxième phrase, une taxe de restitutio in integrum doit être acquittée pour chaque requête, que les requêtes en restitutio in integrum aient été présentées dans la même lettre ou dans des lettres différentes et que ces requêtes soient fondées sur les mêmes motifs ou sur des motifs différents (point 5.2).

Sachverhalt und Anträge

I. Die internationale Patentanmeldung PCT/US 88/00926 (EP 88 903 612.5) wurde am 23. März 1988 von der Anmelderin VPL RESEARCH INC. (US) eingereicht und trat in die regionale Phase vor dem EPA ein.

II. Am 10. Juli 1992 erließ die Prüfungsabteilung einen Bescheid nach Artikel 96 (2) und Regel 51 (2) EPÜ und forderte die Anmelderin auf, innerhalb von vier Monaten Stellung zu nehmen. Diese Frist wurde auf Antrag der Anmelderin um zwei Monate verlängert.

III. Die Anmelderin antwortete auf den Bescheid nicht. Mit Bescheid vom 18. Februar 1993 wurde ihr mitgeteilt, daß die europäische Patentanmeldung gemäß Artikel 96 (3) EPÜ als zurückgenommen gelte.

IV. Mit Bescheid vom 6. Mai 1993 wurde die Anmelderin auf Artikel 86 (2) und (3) EPÜ hingewiesen. Die Jahresgebühr für das sechste Jahr, die am 31. März 1993 fällig war, wurde nicht gezahlt.

V. Am 1. Dezember 1993 beantragte die Anmelderin die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Am selben Tag wurde die Erwiderung auf den Bescheid der Prüfungsabteilung eingereicht, ferner wurden die Jahresgebühr einschließlich Zuschlagsgebühr und eine Wiedereinsetzungsgebühr entrichtet. Die Rückerstattung der Zuschlagsgebühr wurde beantragt.

VI. Die Anmelderin machte geltend, daß in Zusammenhang mit ihren Anträgen auf Wiedereinsetzung in die beiden versäumten Fristen nur eine einzige Gebühr anfallt. Die Fristen seien nicht eingehalten worden, weil sie so große finanzielle Schwierigkeiten gehabt habe, daß am 15. März 1993 das Verfahren nach Kapitel 11 des US-Konkursgesetzes gegen sie eröffnet worden sei. Maßnahmen zur Eindämmung der Personalkosten und der finanziellen Schwierigkeiten hätten in der Geschäftsführung zu einer vorübergehenden Desorganisation des zuständigen Personals

Summary of facts and submissions

I. International patent application PCT/US 88/00926 (EP 88 903 612.5) filed on 23 March 1988 on behalf of the Applicant VPL RESEARCH INC.(US), entered the regional phase before the EPO.

II. On 10 July 1992 the Examining Division issued a communication pursuant to Article 96(2) and Rule 51(2) EPC inviting the Applicant to file its observations within a period of four months. At the request of the Applicant the period was extended by two months.

III. The Applicant did not reply to the communication. In a communication dated 18 February 1993 it was informed that the European patent application was deemed to have been withdrawn pursuant to Article 96(3) EPC.

IV. In a communication dated 6 May 1993 the Applicant's attention was drawn to Article 86(2) and (3) EPC. The renewal fee for the sixth year, which was due on 31 March 1993, was not paid.

V. On 1 December 1993 the Applicant requested re-establishment. On the same day the reply to the communication of the Examining Division was filed, the renewal fee plus additional fee and one fee for re-establishment of rights were paid. Reimbursement of the additional fee was requested.

VI. The Applicant submitted that only one fee was due from it in connection with its requests for re-establishment in respect of both time limits missed. The time limits had not been complied with because the Applicant had experienced serious financial difficulties which led to the Applicant being put under Chapter 11 of the US Bankruptcy Code on 15 March 1993. Efforts to reduce staff costs and the financial difficulties resulted in a temporary disorganisation of the management personnel involved. While continuing its activity in an attempt to save the company, the

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet internationale PCT/US 88/00926 (EP 88 903 612.5) déposée le 23 mars 1988 pour le compte du demandeur VPL RESEARCH INC. (US), est entrée dans la phase régionale devant l'OEB.

II. Le 10 juillet 1992, la division d'examen a émis une notification au titre de l'article 96(2) et de la règle 51(2) CBE, invitant le demandeur à présenter ses observations dans un délai de quatre mois. Sur requête du demandeur, ce délai a été prolongé de deux mois.

III. Le demandeur n'a pas répondu à la notification. Dans une autre notification en date du 18 février 1993, il a été informé que sa demande de brevet européen était réputée retirée au vertu de l'article 96(3) CBE.

IV. Dans une notification en date du 6 mai 1993, l'attention du demandeur a été attirée sur les dispositions de l'article 86(2) et (3) CBE, le demandeur n'ayant pas acquitté la taxe annuelle pour la sixième année, qui était exigible le 31 mars 1993.

V. Le 1^{er} décembre 1993, le demandeur a déposé une requête en restitutio in integrum. Le même jour, il a répondu à la notification de la division d'examen, et acquitté la taxe annuelle majorée de la surtaxe, ainsi qu'une taxe de restitutio in integrum. Il a demandé par ailleurs le remboursement de la surtaxe.

VI. Le demandeur a allégué qu'il n'était redevable que d'une seule taxe pour ses requêtes en restitutio in integrum quant aux deux délais qu'il n'avait pas observés. S'il n'avait pas respecté ces délais, c'était parce qu'il avait connu de graves difficultés financières et s'était vu de ce fait appliquer le 15 mars 1993 les dispositions du chapitre 11 du Code des Etats-Unis sur les faillites. Bataillant pour réduire les coûts de personnel et aux prises avec des difficultés financières, il n'avait pu éviter une désorganisation temporaire au niveau des cadres concernés. Bien

geführt. Die Anmelderin habe zwar in dem Bemühen, das Unternehmen zu retten, ihre Geschäftstätigkeit fortgesetzt, sei aber nicht in der Lage gewesen, Schulden zu begleichen oder die Ausgaben für ihre Patentanmeldung zu bestreiten, bis das US-Konkursgericht am 1. Oktober 1993 der Gewährung eines Darlehens eines Dritten für die Anmelderin zugestimmt habe. Die Anmelderin habe die am 1. Oktober 1993 vom US-Konkursgericht – Northern District of California erlassene "Endverfügung, wonach dem Schuldner erlaubt wird, sich nach dem Konkurs-eröffnungsantrag mit administrativer Priorität eine gesicherte Finanzierung gemäß 11 USC § 364 (c) zu verschaffen", in Kopie eingereicht. Sie habe alle nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt im Sinne des Artikels 122 EPÜ beachtet, indem sie zugelassene Vertreter herangezogen und alles Erdenkliche unternommen habe, um die zur Weiterverfolgung ihrer Patentanmeldungen benötigten Mittel aufzubringen.

VII. Mit Entscheidung vom 24. April 1995 wies die Prüfungsabteilung die Wiedereinsetzungsanträge der Anmelderin zurück, nachdem sie ihre vorläufige Stellungnahme bereits in einem Bescheid mitgeteilt hatte. In ihrer Entscheidung vertrat sie im wesentlichen die Auffassung, daß im Falle der Versäumung zweier verschiedener Fristen bei ein und derselben Anmeldung der mögliche Rechtsbehelf der Wiedereinsetzung in bezug auf jede versäumte Frist separat geprüft werden müsse und daher zwei Wiedereinsetzungsgebühren zu entrichten seien. Dabei mache es keinen Unterschied, ob die Versäumung der zweiten Frist auf dieselben oder auf andere Umstände zurückzuführen sei. Der Wiedereinsetzungsantrag könne also nur für einen der beiden Rechtsverluste zugelassen werden. Darüber hinaus sei er aber – selbst wenn er für beide Rechtsverluste zugelassen würde – nicht gewährbar. Die Entscheidung J 22/88 (ABI. EPA 1990, 244), in der die Juristische Beschwerdekammer befand, daß unverschuldete finanzielle Schwierigkeiten, die zur Versäumung von Fristen zur Zahlung von Gebühren führten, ein Grund für die Gewährung einer Wiedereinsetzung sein könnten, stütze sich auf besondere Umstände, die im vorliegenden Fall nicht gegeben waren. Aus dem Eingeständnis der Anmelderin, daß die Firma in dem fraglichen Zeitraum in gewisser Weise desorganisiert und mittellos gewesen sei, ist vielmehr zu folgern, daß sowohl die unterlassene Erwide-

Applicant was unable to pay its creditors or its patent application expenses until the US Bankruptcy Court approved a loan to the Applicant from a third party on 1 October 1993. The Applicant filed a copy of the "Final order authorizing debtor to obtain secured post-petition financing pursuant to 11 U.S.C. § 364(c) with administrative priority" issued by the United States Bankruptcy Court, Northern District of California, dated 1 October 1993. The Applicant argued that it had taken all due care required by the circumstances within the meaning of Article 122 EPC because it had chosen registered representatives and had made every effort to raise the funds necessary for further prosecution of its patent applications.

VII. By decision dated 24 April 1995 the Examining Division rejected the Applicant's requests for re-establishment, having previously given its preliminary opinion in a communication. In its decision it pointed out that it essentially considered that when two different time limits were missed in the same application, the possible remedy of re-establishment had to be considered separately in respect of each unobserved time limit and therefore two fees for re-establishment of rights were to be paid. In this respect no distinction could be made as to whether the failure to comply with the second time limit was due to the same or to different circumstances. Thus, the request for re-establishment was admissible only in respect of one of the two losses of right. Moreover, even if the request was admissible in respect of both losses of rights, it was not allowable. Decision J 22/88 (OJ EPO 1990, 244), where the Legal Board of Appeal had held that unavoidable financial difficulties which result in a failure to observe a time limit for payment of fees may constitute a ground for granting re-establishment of rights, was based on exceptional circumstances which were not fulfilled in the present case. On the contrary, the Applicant having admitted that during the period in question the company was somehow disorganised and without money, it followed that the failure to reply to the Examining Division's communication as well as the failure to pay the renewal

que, pour tenter de sauver sa société, il ait poursuivi ses activités, il s'était trouvé dans l'impossibilité de payer ses créanciers et d'acquitter les sommes dues pour sa demande de brevet, jusqu'à ce que le Tribunal des faillites des Etats-Unis autorise un tiers à consentir un prêt au demandeur, le 1^{er} octobre 1993. Le demandeur a produit une copie de la "décision finale autorisant le débiteur à recevoir, avec priorité administrative, un financement garanti faisant suite à la demande d'ouverture de faillite, prononcée conformément au chapitre 11 USC, article 364 (c) (décision rendue le 1^{er} octobre 1993 par le Tribunal des faillites des Etats-Unis, District Nord de Californie). Le demandeur a fait valoir qu'il avait fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances au sens de l'article 122 CBE, parce qu'il avait choisi des mandataires enregistrés et tout entrepris pour rassembler les fonds dont il avait besoin pour poursuivre la procédure relative à ses demandes de brevet.

VII. Par décision en date du 24 avril 1995, la division d'examen a rejeté les requêtes en restitutio in integrum du demandeur, après lui avoir fait connaître son avis préliminaire dans une notification. Dans sa décision, elle signalait qu'elle considérait pour l'essentiel que lorsque deux délais différents n'ont pas été respectés pour la même demande, il devait être examiné à part pour chaque délai non respecté si la restitutio in integrum pouvait être accordée, si bien qu'il fallait dès lors acquitter deux taxes de restitutio in integrum, que le non-respect du deuxième délai soit attribuable aux mêmes ou à d'autres circonstances. Par conséquent, la requête en restitutio in integrum n'était recevable que pour l'une des deux pertes de droit. En outre, même si la requête était recevable pour les deux pertes de droits, il ne pouvait pas y être fait droit. Dans la décision J 22/88 (JO OEB 1990, 244), dans laquelle la chambre de recours juridique avait considéré que des difficultés financières qui entraînent la non-observation de délais de paiement de taxes peuvent justifier l'octroi de la restitutio in integrum, il avait été tenu compte de circonstances exceptionnelles, mais il n'existait pas de telles circonstances dans la présente espèce. Au contraire, le demandeur ayant reconnu que pendant la période en question, la société était quelque peu désorganisée et à court d'argent, il devait être conclu que s'il avait omis de répondre à la notification de la division d'examen et d'acquitter la taxe

rung auf den Bescheid der Prüfungsabteilung als auch die Nichtzahlung der Jahresgebühr nicht nur auf finanzielle Schwierigkeiten zurückzuführen waren, sondern auch auf mangelnde Sorgfalt seitens der Anmelderin.

VIII. Am 16. Juni 1995 legte die Beschwerdeführerin Beschwerde gegen diese Entscheidung ein. In der Beschwerdebegründung wiederholte sie im wesentlichen die Argumente, die sie vor der Prüfungsabteilung geltend gemacht hatte. Insbesondere betonte sie erneut, daß weder der Buchstabe noch der Geist des Artikels 122 EPÜ verlange, daß zwei auf dieselben Gründe gestützte Wiedereinsetzungsanträge separat behandelt werden müßten. Deshalb falle in der vorliegenden Sache nur eine einzige Gebühr an. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der Entscheidung, die Stattgabe des am 1. Dezember 1993 eingereichten Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand sowie eine mündliche Verhandlung für den Fall, daß die Juristische Beschwerdekammer die Beschwerde zurückweisen sollte.

IX. In einer der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügten Mitteilung nahm die Kammer zu einigen Punkten vorläufig Stellung. Sie erklärte, daß sie zu der Auffassung der Prüfungsabteilung neige, wonach bei Versäumung zweier Fristen rechtlich voneinander unabhängig Wiedereinsetzungsanträge gestellt werden müßten und folglich für jeden der Anträge eine Wiedereinsetzungsgebühr zu entrichten sei. Zum Inhalt der Anträge führte sie im wesentlichen folgendes aus: Wie die Tatsache, daß man auf die Beschwerdeführerin Kapitel 11 "Sanierung" und nicht Kapitel 7 "Liquidation" des US-Konkursgesetzes angewandt habe, erkennen lasse, sei die Finanzlage zu dem Zeitpunkt, als die Verfahrenshandlungen für die vorliegende Anmeldung fällig wurden, nicht so desolat gewesen, daß absolut kein Geld zur Verfügung gestanden hätte, um die Jahresgebühren und die Vertreterkosten für die Erwidern auf den Bescheid der Prüfungsabteilung zu bezahlen. Vielmehr scheine es eine Frage geschäftlicher Präferenzen gewesen zu sein, also eine von der Beschwerdeführerin bewußt getroffene Wahl, welche Ausgaben bezahlt werden sollten, und diejenigen zur weiteren Bearbeitung der vorliegenden Anmeldung seien nicht darunter gewesen.

fee resulted not only from financial difficulties but also from lack of due care on the part of the Applicant.

VIII. On 16 June 1995 the Appellant filed an appeal against this decision. In the Grounds of Appeal the Appellant essentially reiterated the arguments brought forward before the Examining Division. In particular, it emphasised again that it was not literally stated and not within the spirit of Article 122 EPC that two requests for re-establishment based on the same grounds should be prosecuted separately. Therefore, only one fee was due in the present case. The Appellant requested that the decision be cancelled, that the request for re-establishment of rights filed on 1 December 1993 be granted and that oral proceedings be held in the event that the Legal Board of Appeal intended to reject the appeal.

IX. In a communication sent with the summons to oral proceedings the Board gave its preliminary evaluation of a number of issues. It explained that it tended to share the view of the Examining Division that, in the event of two time limits having been missed, legally independent requests for re-establishment had to be filed and therefore a fee for re-establishment had to be paid for each of these requests. With regard to the substance of the Appellant's requests it was essentially pointed out that the fact that the Appellant had been put under Chapter 11 "Reorganization" and not under Chapter 7 "Liquidation" of the US Bankruptcy Code indicated that by the time the procedural acts in the present application were due the financial situation of the Appellant was not such that he had no money available in absolute terms for paying the annual fees and the expenses of the attorney's response to the communication of the Examining Division. Instead it seemed to have been more a question of business preferences, of a choice made by the Appellant as to which expenses were to be paid and that those for the continuation of the present application were not yet to be paid.

annuelle, ce n'était pas seulement parce qu'il connaissait des difficultés financières, mais aussi parce qu'il n'avait pas fait preuve de la vigilance nécessaire.

VIII. Le 16 juin 1995, le demandeur a formé un recours contre cette décision. Dans le mémoire exposant les motifs du recours, il a avancé pour l'essentiel les mêmes arguments que devant la division d'examen. Il a notamment souligné à nouveau qu'il n'était pas prévu expressément à l'article 122 CBE que deux requêtes en restitutio in integrum fondées sur les mêmes motifs devaient être traitées séparément, et qu'une telle solution n'était pas non plus conforme à l'esprit de cet article. Par conséquent, une seule taxe devait être acquittée en l'occurrence. Le requérant a demandé que la décision soit annulée, qu'il soit fait droit à la requête en restitutio in integrum qu'il avait présentée le 1^{er} décembre 1993 et qu'une procédure orale se tienne au cas où la Chambre de recours juridique envisagerait de rejeter le recours.

IX. Dans une notification envoyée au requérant avec la citation à la procédure orale, la Chambre a fait connaître son premier avis sur un certain nombre de points. Elle a expliqué qu'elle avait tendance à partager l'avis de la division d'examen, qui avait considéré que dans le cas où deux délais n'ont pas été observés, il convient de présenter deux requêtes en restitutio in integrum juridique indépendantes, et d'acquitter par conséquent une taxe de restitutio in integrum pour chacune de ces requêtes. Répondant pour le fond aux requêtes du requérant, elle expliquait essentiellement que celui-ci s'étant vu appliquer les dispositions du chapitre 11 "Réorganisation", et non celles du chapitre 7 "Liquidation" du Code des Etats-Unis sur les faillites, l'on devait en conclure qu'à la date où il aurait dû être accompli des actes de procédure pour la présente demande, la situation financière du requérant n'était pas dégradée au point qu'il n'avait absolument plus d'argent pour acquitter les taxes annuelles et couvrir les frais de réponse de son mandataire à la notification de la division d'examen. Au contraire, il semblait qu'il s'agissait là plutôt d'un choix économique de la part du requérant, qui, examinant quels frais il devait payer, avait considéré que les frais de poursuite de la procédure relative à la demande ne devaient pas encore l'être.

X. Daraufhin machte die Beschwerdeführerin geltend, daß eine zweite Wiedereinsetzungsgebühr schon deshalb nicht anfalle, weil die Frist für die sechste Jahresgebühr noch nicht abgelaufen gewesen sei; aufgrund des am 15. März 1993 über sie eröffneten Konkurses nach Kapitel 11 des US Bankruptcy Code sei das Verfahren nämlich vor der Fälligkeit der Jahresgebühr unterbrochen worden. Die Tatsache, daß es nach amerikanischem Recht verschiedene Arten von Konkursverfahren gebe, bedeute nicht, daß nur eines davon unter Regel 90 (1) b) EPÜ falle. Der Umstand, daß die Beschwerdeführerin auch nach Eröffnung des Konkursverfahrens noch geschäftlich tätig gewesen sei, sei nicht unmittelbar von Belang. Sollte die Kammer, nachdem es bisher keine Rechtsprechung und keine veröffentlichten Stellungnahmen des EPA zu dieser Frage gebe, die Auffassung vertreten, daß zwei voneinander unabhängige Fristen versäumt worden seien und die Wiedereinsetzungsgebühr somit zweimal hätte gezahlt werden müssen, so wäre es unbillig, diese neue Auslegung auf die Beschwerdeführerin anzuwenden. Vorsorglich wurde eine zweite Wiedereinsetzungsgebühr entrichtet. Das frühere Vorbringen der Beschwerdeführerin, wonach die Firma aufgrund der finanziellen Schwierigkeiten in gewisser Weise desorganisiert gewesen sei, habe sich nur auf die Zeit bezogen, als die Frist zur Erwidern auf den Bescheid noch nicht abgelaufen war, und sollte lediglich erklären, warum der Bescheid nicht innerhalb der regulären Frist beantwortet worden sei. Als die Erwidern auf den Prüferbescheid dann fällig gewesen sei, seien die Schulden der Beschwerdeführerin bei ihren US-Vertretern bereits so hoch gewesen, daß sie nicht mehr aus dem Betriebskapital hätten bestritten werden können. Die amerikanischen Patentanwälte seien zu keinerlei Weiterarbeit bereit gewesen, bevor die Beschwerdeführerin nicht alle offenen Rechnungen beglichen habe.

Die Beschwerdeführerin beantragte ferner die Eintragung des Rechtsübergangs der vorliegenden Anmeldung auf Sun Microsystems, Inc.

Für den Fall, daß die Kammer den Standpunkt vertreten wolle, daß zwei Wiedereinsetzungsgebühren fällig seien, wurde beantragt, die Große Beschwerdekammer mit dieser Rechtsfrage zu befassen.

X. In response the Appellant additionally submitted that no second re-establishment fee was payable because the time limit in respect of the sixth year renewal fee had not expired since owing to the US Code Chapter 11 bankruptcy of the Appellant, which commenced on 15 March 1993, proceedings were interrupted prior to this renewal fee falling due. The fact that US law provided for different classes of bankruptcy proceedings did not mean that only one of these would fall under Rule 90(1)(b) EPC. The fact that the Appellant was still trading when subject to bankruptcy proceedings was not directly relevant. If the Board concluded that two independent time limits had been missed requiring two fees for re-establishment to have been paid, in the absence of any previous case law or publicised EPO views on the matter, it would be unfair to apply such new construction on the present Appellant. As a precautionary measure a second fee for re-establishment was paid. The Appellant's previous submission that due to the financial difficulties experienced the company had been somehow disorganised only referred to the point in time when the time limit for reply to the communication had not yet expired and was only made to explain why the communication had not been replied to in the non-extended term. At the point in time when the response to the examiner's communication was due the Appellant already had a considerable debt position in relation to its US representatives, which was too large to be paid off with working capital. The US attorneys were not prepared to undertake any further work until all the Appellant's outstanding invoices had been settled.

The Appellant also requested that the transfer of ownership of the present application to Sun Microsystems, Inc. be recorded.

In case the Board was inclined to take the view that two fees for re-establishment were due, referral of that point of law to the Enlarged Board of Appeal was requested.

X. Dans sa réponse, le requérant a fait valoir comme autre argument qu'il n'avait pas à acquitter une seconde taxe de restitutio in integrum, le délai de paiement de la taxe annuelle pour la sixième année n'étant pas encore venu à expiration, puisqu'en raison de la faillite du requérant qui avait été prononcée au titre du chapitre 11 du Code des Etats-Unis sur les faillites et avait pris effet le 15 mars 1993, la procédure avait été interrompue avant que cette taxe annuelle ne devienne exigible. Ce n'est pas parce que la législation américaine prévoit différents types de procédures de faillite que l'on doit considérer que seule une d'entre elles pourrait faire jouer la règle 90(1)(b) CBE. Le fait que le requérant exerçait encore des activités commerciales alors qu'il faisait l'objet d'une procédure de faillite n'était pas directement pertinent. Si la Chambre devait conclure que le requérant n'avait pas observé deux délais indépendants et devait pour cette raison acquitter deux taxes de restitutio in integrum, il devrait être jugé inéquitable d'appliquer cette nouvelle interprétation au requérant, car il n'existait pas de décisions antérieures ni de prises de position de l'OEB publiées à ce sujet. Le requérant avait acquitté une deuxième taxe de restitutio in integrum par mesure de précaution. Lorsqu'il avait déclaré auparavant que sa société avait été quelque peu désorganisée en raison de difficultés financières, le requérant ne faisait référence qu'à la période se situant avant la date d'expiration du délai imparti pour la réponse à la notification, et voulait uniquement expliquer pourquoi il n'avait pas répondu à la notification dans le délai normal. Au moment où il aurait dû répondre à la notification de l'examinateur, le requérant était déjà considérablement endetté vis-à-vis de ses mandataires américains, et cet endettement était trop important pour qu'il puisse rembourser ses dettes en prélevant les sommes nécessaires sur son fonds de roulement. Les mandataires américains n'étaient plus disposés à accomplir d'autres travaux pour lui, tant que ses factures en souffrance ne seraient pas toutes réglées.

Le requérant a également demandé l'enregistrement du transfert de la propriété de la présente demande à la société Sun Microsystems, Inc.

Pour le cas où la Chambre estimerait que deux taxes de restitutio in integrum étaient exigibles, le requérant demandait que cette question de droit soit soumise à la Grande Chambre de recours.

XI. Am 13. Oktober 1998 fand eine mündliche Verhandlung statt. Dabei ging die Beschwerdeführerin näher auf ihre schriftlich vorgebrachten Argumente in bezug auf die Zahl der für ihre Wiedereinsetzungsanträge anfallenden Gebühren, die Unterbrechung des Verfahrens nach Regel 90 (1) b) EPÜ und die Beachtung aller gebotenen Sorgfalt ein.

Die Beschwerdeführerin faßte ihre schriftlich eingereichten Anträge, nämlich die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Anmelderin wieder in die Frist zur Erwidderung auf den EPA-Bescheid vom 10. Juli 1992 sowie in die Frist zur Entrichtung der Jahresgebühr für das sechste Jahr einzusetzen, zum Hauptantrag zusammen.

Hilfsweise wurde beantragt, die Große Beschwerdekammer mit folgender Rechtsfrage zu befassen, falls die Kammer den Wiedereinsetzungsanträgen nicht stattgeben sollte: "Unter welchen Umständen ist ein Antrag gemäß Artikel 122 EPÜ in bezug auf zwei oder mehr versäumte Fristen zulässig, wenn nur eine einzige Wiedereinsetzungsgebühr gezahlt wurde?"

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 EPÜ und ist somit zulässig.

2. Für die vorliegende Entscheidung gilt die Firma VPL RESEARCH INC. als Beschwerdeführerin. Am Tag der mündlichen Verhandlung vor der Kammer war die beantragte Übertragung der Anmeldung auf Sun Microsystems Inc. nicht in das Register eingetragen.

Nach Artikel 60 (3) EPÜ gilt im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt der Anmelder als berechtigt, das Recht auf das europäische Patent geltend zu machen. Verfahrensbeteiligter ist demnach der Anmelder, der in das Register eingetragen ist. Nach Regel 20 (3) EPÜ wird ein Rechtsübergang, dessen Eintragung beantragt wurde, dem Europäischen Patentamt gegenüber erst wirksam, wenn er durch Vorlage von Urkunden nachgewiesen wird. Im hier vorliegenden konkreten Fall macht die Frage, ob dieses Erfordernis erfüllt ist, wohl eine Auslegung des Rechts und der vorgelegten Urkunden erforderlich. Im Prinzip ist dies zunächst einmal Aufgabe des erstinstanzlichen Organs, das für Eintragungen in das

XI. Oral proceedings were held on 13 October 1998. In these the Appellant further explained its arguments submitted in writing with respect to the questions of the number of fees due for its requests for re-establishment, interruption of proceedings under Rule 90(1)(b) EPC and all due care having been taken.

As main request the Appellant repeated its requests filed in writing that the decision under appeal be set aside and the Applicant be reinstated in respect of the time limit for answering the communication of 10 July 1992 from the EPO and the time limit for paying the renewal fee for the sixth year.

The request to refer the following question of law to the Enlarged Board of Appeal was filed as an auxiliary request, in the event that the Board were to deny the admissibility of its requests for re-establishment: "Under what circumstances, if any, is an application under Article 122 EPC in respect of two or more non-observed time limits admissible when only one fee for re-establishment of rights has been paid?"

Reasons for the decision

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

2. The present decision relates to VPL RESEARCH INC. as the Appellant. At the date of the oral proceedings before the Board the requested transfer of the application to Sun Microsystems Inc. had not been entered in the Register.

Pursuant to Article 60(3) EPC for the purposes of proceedings before the European Patent Office, the applicant shall be deemed to be entitled to exercise the right to the European patent. Thus, it is the applicant entered in the register who is the party to the proceedings. According to Rule 20(3) EPC a transfer, registration of which has been requested, shall have effect vis-à-vis the European Patent Office when documents have been produced satisfying the European Patent Office that the transfer has taken place. In the individual case under consideration the question as to whether this requirement is fulfilled may require interpretation of the law and of the documents produced. This is in principle

XI. Une procédure orale a eu lieu le 13 octobre 1998. Au cours de cette procédure, le requérant a en outre commenté les arguments qu'il avait avancés par écrit au sujet de la question du nombre de taxes à acquitter pour ses requêtes en restitutio in integrum, de l'interruption de la procédure au titre de la règle 90(1) b) CBE et de la vigilance dont il aurait dû faire preuve.

A titre de requête principale, le requérant a repris les requêtes qu'il avait soumises par écrit pour demander que la décision attaquée soit annulée et que l'OEB le rétablisse dans ses droits pour ce qui était du délai de réponse à la notification de l'OEB du 10 juillet 1992 et du délai de paiement de la taxe annuelle pour la sixième année.

A titre de requête subsidiaire, pour le cas où la Chambre n'admettrait pas la recevabilité des requêtes en restitutio in integrum, le requérant avait déposé une requête visant à saisir la Grande Chambre de recours de la question de droit suivante: "Lorsqu'une seule taxe de restitutio in integrum a été payée, y a-t-il lieu de juger recevable une requête que le demandeur a présentée au titre de l'article 122 CBE, en vue d'obtenir la restitutio in integrum quant à plusieurs délais non observés, et si oui, dans quelles circonstances?"

Motifs de la décision

1. Le recours satisfait aux conditions requises aux articles 106, 107 et 108 CBE et est donc recevable.

2. La présente décision vise la société VPL RESEARCH INC., qui a la qualité de requérant dans la présente affaire. A la date de la procédure orale devant la Chambre, le transfert de la demande à Sun Microsystems Inc. n'avait pas été inscrit dans le Registre.

Selon l'article 60(3) CBE, dans la procédure devant l'Office européen des brevets, le demandeur est réputé habilité à exercer le droit au brevet européen. Par conséquent, c'est le demandeur inscrit dans le Registre qui est partie à la procédure. Aux termes de la règle 20(3) CBE, un transfert dont l'inscription a été demandée n'a d'effet à l'égard de l'Office européen des brevets qu'à partir du moment où les documents prouvant ce transfert ont été fournis à l'Office. Pour pouvoir décider dans la présente espèce s'il a été satisfait à cette exigence, il peut être nécessaire d'interpréter la législation et les documents produits. En principe, c'est là une tâche qui incombe avant tout au service de première instance

Register zuständig ist. Regel 20 (3) EPU kann deshalb nur in unstreitigen Fällen angewandt werden – d. h. in Fällen, in denen der Auslegung des Rechts oder der vorgelegten Urkunden nicht der geringste Zweifel anhaftet – mit dem Ergebnis, daß eine Person, deren Eintragung als neuer Anmelder beantragt wurde, den Status eines Verfahrensbeteiligten erhält, obwohl sie noch nicht als Anmelder eingetragen ist.

Demnach kann im Beschwerdeverfahren erst dann ein anderer Teilnehmer an die Stelle des ursprünglichen Anmelders treten, wenn das zuständige Organ der ersten Instanz die Eintragung vorgenommen hat bzw. wenn ein eindeutiger Nachweis für den Rechtsübergang vorliegt.

Nach Artikel 72 EPÜ muß die rechtsgeschäftliche Übertragung einer europäischen Patentanmeldung schriftlich erfolgen und bedarf der Unterschrift der Vertragsparteien. Diese Unterschriften fehlen auf den vom Vertreter der Beschwerdeführerin vorgelegten Kopien der rechtsgeschäftlichen Übertragung. Beide Übertragungen, nämlich die von VPL Research an VPL Newco und die anschließende Übertragung von VPL Newco an Sun Microsystems, weisen nur die Unterschrift des jeweiligen Übertragenden auf. Zwecks Vereinfachung des Verfahrens zur Eintragung von Rechtsübergängen wurde die Regel 20 EPÜ mit Wirkung vom 1. Juni 1995 geändert. Insbesondere wurde im Hinblick auf Rechtsübergänge im Wege der rechtsgeschäftlichen Übertragung die Bezugnahme auf Artikel 72 EPÜ gestrichen. Als Voraussetzung für die Eintragung eines Rechtsübergangs verlangt Regel 20 EPÜ nun unter anderem, daß dieser Rechtsübergang dem EPA nachgewiesen wird. Was dies im Falle eines Rechtsübergangs durch rechtsgeschäftliche Übertragung im Hinblick auf Artikel 72 EPÜ zu bedeuten hat, ist Auslegungssache.

Im übrigen ist die vorliegende europäische Patentanmeldung in der ersten rechtsgeschäftlichen Übertragung, die in dieser Sache eingereicht wurde, nicht ausdrücklich erwähnt. Somit ist es auch Auslegungssache, ob sich die rechtsgeschäftlichen Übertragungen überhaupt auf die vorliegende europäische Patentanmeldung erstrecken.

Das Beschwerdeverfahren muß daher im Namen der ursprünglichen Anmelderin und Beschwerdeführerin weitergeführt werden.

in the first place the task of the department of first instance that is responsible for entries in the register. For this reason, Rule 20(3) EPC can only be applied in clear-cut cases, ie in such cases as do not raise any doubt as regards interpretation of the law or of the documents produced, to the effect that a person requested to be registered as the new applicant is given the status of a party to the proceedings although he is not actually the registered applicant.

Accordingly, in appeal proceedings, substitution of another party for the original applicant is possible only once the relevant department of first instance has made the entry or where there is clear-cut evidence of a transfer.

According to Article 72 EPC an assignment of the European patent application shall be made in writing and shall require the signature of the parties to the contract. Such signatures are not present on the copies of assignments submitted by the Appellant's representative. Both assignments, the assignment from VPL Research to VPL Newco and the subsequent assignment from VPL Newco to Sun Microsystems, only bear the signature of the respective assignors. With a view to simplifying the procedure for registering a transfer, Rule 20 EPC was amended with effect from 1 June 1995. In particular, as regards transfers by way of assignment the reference to Article 72 EPC has been deleted. Rule 20 EPC inter alia now requires as a condition for registering the transfer that the EPO is satisfied that the transfer has taken place. What this must mean, in view of Article 72 EPC, in the case of transfer of the application by assignment might require interpretation.

Moreover, the first assignment submitted in the present case does not explicitly mention the present European application. The assignments might therefore also require interpretation with regard to the question of whether the present European application is covered by them.

Accordingly the appeal must proceed in the name of the original Applicant and Appellant.

compétent pour les inscriptions au Registre. C'est pourquoi la règle 20(3) CBE ne peut s'appliquer que dans les cas où la situation est parfaitement claire, c'est-à-dire lorsque l'interprétation de la législation ou des documents produits ne fait aucun doute. L'application de cette règle permet à une personne dont il a été demandé l'inscription en qualité de nouveau demandeur d'obtenir le statut de partie à la procédure, même s'il ne s'agit pas encore du demandeur inscrit au Registre.

En conséquence, dans la procédure de recours, une autre partie ne peut se substituer au demandeur initial qu'une fois que le service de première instance compétent a procédé à l'inscription, ou que lorsqu'il existe une preuve précise d'un transfert.

Aux termes de l'article 72 CBE, la cession de la demande de brevet européen doit être faite par écrit et requiert la signature des parties au contrat. Ces signatures ne figurent pas sur les copies des documents produits par le mandataire du requérant. Les deux documents produits, à savoir le document prouvant la cession de VPL Research à VPL Newco, et le document prouvant la cession par la suite de VPL Newco à Sun Microsystems, ne portent que la signature des cédants. Afin de simplifier la procédure d'inscription d'un transfert, la règle 20 CBE a été modifiée avec effet à compter du 1^{er} juin 1995. Entre autres modifications, la référence à l'article 72 CBE a été supprimée dans le cas des transferts par cession. Désormais, la règle 20 CBE exige entre autres pour l'inscription du transfert que la preuve dudit transfert ait été fournie à l'OEB. Il conviendrait peut-être d'interpréter cette disposition à la lumière de l'article 72 CBE, dans le cas d'un transfert de la demande par voie de cession.

Par ailleurs, le document produit comme preuve de la première cession dans la présente affaire ne mentionne pas expressément la présente demande de brevet européen. Par conséquent, il conviendrait peut-être d'interpréter également ces preuves des cessions pour savoir si elles concernent la présente demande européenne.

Il résulte de tout ce qui précède que la partie à la procédure de recours doit être le demandeur initial, devenu le requérant.

3. Da die Beschwerdeführerin auf den Bescheid der Prüfungsabteilung vom 10. Juli 1992 erst am 1. Dezember 1993 erwiderte, hat sie die festgesetzte und auf sechs Monate verlängerte Frist versäumt. Nach Artikel 96 (3) EPÜ gilt die Anmeldung zum 21. Januar 1993 als zurückgenommen. Der Bescheid der Prüfungsabteilung vom 18. Februar 1993 war somit korrekt.

Der am 1. Dezember 1993 eingereichte Wiedereinsetzungsantrag wurde innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses im Sinne des Artikels 122 (2) Satz 1 EPÜ gestellt: Die Beschwerdeführerin begründete das Fristversäumnis in erster Linie damit, nicht die notwendigen Mittel zur Weiterverfolgung der Anmeldung gehabt zu haben; dies sei finanziell erst möglich gewesen, nachdem das US-Konkursgericht ihr am 1. Oktober 1993 die Aufnahme eines Darlehens gestattet habe. Im Hinblick auf Artikel 122 (2) Satz 1 EPÜ ist diese Begründung ausreichend. Ob die Beschwerdeführerin wirklich nicht in der Lage war, die versäumte Handlung auszuführen, ist nach Artikel 122 (1) EPÜ zu entscheiden. Die versäumte Handlung, die Erwidering auf den Bescheid, wurde am 1. Dezember 1993 nachgeholt. Der Antrag wurde im Sinne des Artikels 122 (3) EPÜ ausreichend begründet und glaubhaft gemacht. Auch eine Wiedereinsetzungsgebühr wurde fristgerecht entrichtet.

4. Zu den Rechtsfolgen der Nichtzahlung der sechsten Jahresgebühr brachte die Beschwerdeführerin im wesentlichen vor, die Gebühr sei am 31. März 1993 nicht fällig gewesen, da das Verfahren vor dem EPA infolge ihres Konkurses nach Kapitel 11 des US Bankruptcy Code am 15. März 1993 unterbrochen worden sei. Die Beschwerdeführerin berief sich auf Regel 90 (1) b) EPÜ. Gemäß dieser Regel wird das Verfahren vor dem Europäischen Patentamt unterbrochen, wenn der Anmelder aufgrund eines gegen sein Vermögen gerichteten Verfahrens aus rechtlichen Gründen verhindert ist, das Verfahren vor dem EPA fortzusetzen.

4.1 Aus der vorgelegten Verfügung des Konkursgerichts des Northern District of California vom 1. Oktober 1993 ist ersichtlich, daß gegen die Beschwerdeführerin das Verfahren nach Kapitel 11 des amerikanischen Konkursgesetzes eröffnet wurde. Das

3. As the Appellant did not reply until 1 December 1993 to the communication of the Examining Division dated 10 July 1992 the time limit set, which had been extended to six months, had not been observed. Pursuant to Article 96(3) EPC the application is deemed to have been withdrawn as of 21 January 1993. The Examining Division's communication dated 18 February 1993 was correct.

The request for re-establishment filed on 1 December 1993 has been filed within two months of the removal of the cause of non-compliance within the meaning of Article 122(2), first sentence, EPC: the Appellant has primarily submitted that the reason for the non-observance of the time limit was that it did not have the necessary funds for further prosecution of the application and that this was financially only possible for it after the US Bankruptcy Court had authorised the Appellant to accept a loan on 1 October 1993. This reasoning suffices in the context of Article 122(2), first sentence, EPC. Whether the Appellant was really unable to perform the omitted act is to be decided under Article 122(1) EPC. The omitted act, the reply to the communication, was completed on 1 December 1993. Sufficient facts and reasons for the request to be admissible within the meaning of Article 122(3) EPC have been given. One fee for re-establishment was also paid in time.

4. As regards the legal consequences of the non-payment of the sixth renewal fee the Appellant has primarily submitted that the fee was not due on 31 March 1993, because, owing to the US Code Chapter 11 bankruptcy of the Appellant, proceedings before the EPO were interrupted from 15 March 1993. The Appellant referred to Rule 90(1)(b) EPC. Pursuant to said rule, proceedings before the European Patent Office shall be interrupted in the event of the applicant, as a result of some action taken against his property, being prevented by legal reasons from continuing the proceedings before the EPO.

4.1 It is apparent from the filed order of the Bankruptcy Court of the Northern District of California dated 1 October 1993 that the Appellant was placed under Chapter 11 of the US Bankruptcy Code. The date of 15 March 1993, although not

3. Le requérant n'ayant répondu que le 1^{er} décembre 1993 à la notification de la division d'examen du 10 juillet 1992, il n'a pas respecté le délai fixé, qui avait été porté à six mois. En vertu de l'article 96(3) CBE, la demande est réputée retirée à compter du 21 janvier 1993. La notification de la division d'examen en date du 18 février 1993 était justifiée.

La requête en restitutio présentée le 1^{er} décembre 1993 a été produite dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement, au sens donné à ce terme à l'article 122(2) CBE, première phrase: le requérant a d'abord fait valoir qu'il n'avait pas respecté le délai parce qu'il ne disposait pas des sommes nécessaires pour pouvoir poursuivre la procédure relative à sa demande, et qu'il n'avait été en mesure financièrement de poursuivre cette procédure qu'après avoir été autorisé le 1^{er} octobre 1993 par le Tribunal des faillites des Etats-Unis à accepter un prêt d'un tiers. Cet argument est suffisant pour prouver qu'il a été satisfait aux conditions requises à l'article 122(2) CBE, première phrase. Il convient de décider en vertu de l'article 122(1) CBE si le requérant était vraiment dans l'impossibilité d'effectuer l'acte qui n'avait pas été accompli. Cet acte, à savoir la réponse à la notification, a été effectué le 1^{er} décembre 1993. Les faits et motifs avancés étaient suffisamment probants pour que la requête puisse être considérée comme recevable au sens de l'article 122(3) CBE. Une taxe de restitutio in integrum a également été acquittée en temps utile.

4. Pour ce qui est des conséquences juridiques du non-paiement de la taxe annuelle pour la sixième année, le requérant a essentiellement fait valoir que la taxe n'était pas exigible le 31 mars 1993, puisque la faillite du requérant prononcée en vertu du chapitre 11 du Code des Etats-Unis sur les faillites avait eu pour effet d'interrompre la procédure devant l'OEB à compter du 15 mars 1993. Le requérant a cité à ce propos la règle 90(1)(b) CBE. Aux termes de cette règle, la procédure devant l'Office européen des brevets est interrompue si le demandeur se trouve dans l'impossibilité juridique de poursuivre la procédure devant l'Office européen des brevets à raison d'une action engagée contre ses biens.

4.1 Il ressort du document produit par le requérant, à savoir la décision rendue le 1^{er} octobre 1993 par le Tribunal des faillites du District Nord de Californie que le requérant s'était vu appliquer les dispositions du chapitre 11 du Code des Etats-Unis

Datum des 15. März 1993 geht zwar aus dieser Verfügung nicht hervor, kann aber zugunsten der Beschwerdeführerin akzeptiert werden.

4.2 Die nachstehenden Ausführungen zum amerikanischen Insolvenzrecht stützen sich auf die von der Beschwerdeführerin angezogene Internet-Veröffentlichung des American Bankruptcy Institute (dritte Auflage, <http://www.abiworld.org/media/chapter11.html> und <http://www.gmslaw.com/news/litigation/bankruptcies.html>) und die Internet-Veröffentlichung der Vorschriften des amerikanischen Konkursgesetzes und eines Überblicks dazu (<http://www.law.cornell.edu/topics/bankruptcy.html>).

Das amerikanische Konkursgesetz kennt verschiedene Arten von Insolvenzverfahren, die jeweils mit dem Kapitel des Konkursgesetzes bezeichnet werden, das die einschlägigen Bestimmungen enthält. Man unterscheidet im wesentlichen zwei Arten, nämlich zum einen die "Liquidation" nach Kapitel 7; hierbei werden die Schulden des Schuldners durch Aufteilung seines Vermögens unter seinen Gläubigern beglichen, wobei der Schuldner das gesamte pfändbare Vermögen einem gerichtlich bestellten Treuhänder überlassen muß. Zum anderen gibt es das Verfahren nach Kapitel 11 "Sanierung", das es dem Schuldner erlaubt, die Geschäfte fortzuführen und als Gemeinschuldner die Verfügungsbefugnis über sein Vermögen zu behalten (sogenannter "debtor in possession"), wobei die laufenden Einnahmen dazu verwendet werden, die Schulden zu begleichen, so daß er zukünftige Erträge zur Befriedigung seiner Gläubiger verwenden kann (siehe <http://www.law.cornell.edu/topics/bankruptcy.html>, "Overview"). Diese Art des Konkurses wird oft von Unternehmen gewählt, die über erhebliche Vermögenswerte verfügen (<http://www.gmslaw.com/news/litigation/bankruptcies.html> auf die Frage "Was geschieht bei einem Konkurs nach Kapitel 11?"). Ein Treuhänder wird nur in den seltensten Kapitel-11-Fällen bestellt, wenn dies begründet ist. Der Gemeinschuldner führt seine Geschäfte fort und übt zahlreiche Funktionen aus, die gemäß anderen Kapiteln des Kon-

apparent from that order, can also be accepted in favour of the Appellant.

4.2 With regard to US bankruptcy law the following can be derived from the publication in the Internet by the American Bankruptcy Institute (third edition, <http://www.abiworld.org/media/chapter11.html> and <http://www.gmslaw.com/news/litigation/bankruptcies.htm1>) submitted by the Appellant and from the publication of provisions of and an overview to the US Bankruptcy Code in the Internet (<http://www.law.cornell.edu/topics/bankruptcy.html>).

Under the US Bankruptcy Code there are different types of bankruptcy proceedings which are designated by the Chapter of the Bankruptcy Code in which their specific provisions are located. The two basic types of bankruptcy proceedings are, on the one hand, "Liquidation" under Chapter 7 which is aimed at resolving the debtor's debts through the division of his assets among his creditors and in which the debtor turns over all of his non-exempt assets to a court-appointed trustee. The other type of proceedings are the proceedings under Chapter 11, "Reorganization", which allow the debtor to stay in business, in control of his assets and continue to operate as a "debtor in possession" using revenue that continues to be generated to resolve his debts so as to allow him to use his future earnings to pay off his creditors (see <http://www.law.cornell.edu/topics/bankruptcy.html>, "Overview"). This type of bankruptcy is often chosen by corporations with substantial assets (<http://www.gmslaw.com/news/litigation/bankruptcies.html>, in answer to the question "What happens in a Chapter 11 bankruptcy?"). The appointment of a trustee occurs only in a small percentage of Chapter 11 cases, where cause has been established. The "debtor-in-possession" continues to operate his business and performs many of the functions that a trustee performs in cases under other chapters of the Bankruptcy Code. In that case the debtor is supervised by the Court and by the

sur les faillites. La date du 15 mars 1993 invoquée à cet égard par le requérant peut également être retenue même si elle ne ressort pas de cette décision.

4.2 En ce qui concerne le droit des Etats-Unis sur les faillites, la Chambre s'est inspirée dans l'exposé donné ci-dessous d'une publication sur Internet émanant de l'"American Bankruptcy Institute" (Institut américain des faillites) (troisième édition, <http://www.abiworld.org/media/chapter11.html> et <http://www.gmslaw.com/news/litigation/bankruptcies.htm1>) invoquée par le requérant, ainsi que de la publication sur Internet de dispositions du Code des Etats-Unis sur les faillites et d'un aperçu général à ce sujet (<http://www.law.cornell.edu/topics/bankruptcy.html>).

Le Code des Etats-Unis sur les faillites prévoit différents types de procédure de faillite que l'on désigne par le chapitre du Code des faillites où figurent les dispositions les concernant. Les deux grands types de procédure de faillite sont, d'une part, la "Liquidation" au titre du chapitre 7 qui vise à apurer les dettes du débiteur en répartissant ses actifs entre ses créanciers et dans laquelle le débiteur remet tous ses actifs ne bénéficiant pas d'une exemption à un représentant des créanciers désigné par le tribunal. L'autre grand type de procédure est celui prévu par le chapitre 11, "Réorganisation", il permet au débiteur de poursuivre ses activités en gardant le contrôle de ses actifs, et de continuer à agir comme un "debtor-in-possession" (débiteur en possession de ses biens), en utilisant les revenus qui continuent à être produits pour résorber ses dettes, de manière à pouvoir se servir des gains qu'il réalisera à l'avenir pour rembourser ses créanciers (cf. <http://www.law.cornell.edu/topics/bankruptcy.html>, "Overview"). Ce type de procédure est souvent choisi par les sociétés qui possèdent d'importants actifs (cf. l'information obtenue sous <http://www.gmslaw.com/news/litigation/bankruptcies.html>, en réponse à la question "qu'est-ce qui se passe dans une faillite au titre du chapitre 11?"). Dans cette procédure, il n'est désigné de représentant des créanciers que dans un nombre limité de cas, lorsque la cause de la faillite a été déterminée. Le "débiteur en possession de ses biens" continue

kursgesetzes einem Treuhänder obliegen. Tritt dieser Fall ein, so wird der Schuldner vom Gericht und von dem US-Treuhänder überwacht, dem er rechenschaftspflichtig ist (<http://www.abiworld.org/media/chapter11.html>).

Kapitel 11 § 1107 lautet: "Vorbehaltlich etwaiger Einschränkungen, denen ein in einem Verfahren nach diesem Kapitel bestellter Treuhänder in seiner Tätigkeit unterliegt, und vorbehaltlich etwaiger gerichtlich verfügter Einschränkungen oder Bedingungen hat ein Gemeinschuldner dieselben Rechte, ausgenommen ..., und Befugnisse und nimmt mit Ausnahme der in ... angegebenen Aufgaben dieselben Funktionen und Aufgaben wahr wie ein in einem Verfahren nach diesem Kapitel bestellter Treuhänder."

4.3 Wie aus der Entstehungsgeschichte der Regel 90 EPÜ ersichtlich, kommt es für die Frage, ob ein gegen das Vermögen gerichtetes Verfahren das Verfahren gemäß Regel 90 (1) b) EPÜ unterbricht, nicht darauf an, wie dieses Verfahren genannt oder offiziell bezeichnet wird. Ebensowenig ist entscheidend, ob das Verfahren dazu dient, alle Gläubiger des Schuldners zu befriedigen. Entscheidend ist vielmehr das Kriterium, ob das gegen das Vermögen gerichtete Verfahren den Anmelder aus rechtlichen Gründen daran hindert, das Verfahren vor dem EPA fortzusetzen.

Die erste Arbeitsunterlage zu diesem Thema ("Document de travail concernant le règlement d'application de la Convention relative à un droit européen des brevets, 5 mars 1963", 2821/IV/63-F) sah vor, daß das Verfahren unterbrochen wird, wenn der Konkurs oder ein anderes gerichtliches Verfahren eröffnet wird, das der gemeinschaftlichen Befriedigung der Gläubiger aus dem Vermögen des Schuldners dient. Diese Formulierung wurde später als zu weit gefaßt beanstandet. Verschiedene Delegationen befürchteten, daß eine so weit gefaßte Formulierung zu Verzögerungen und damit zu Nachteilen bei der Wiederaufnahme des Verfahrens führen könnte (Bericht über die 3. Sitzung der Untergruppe "Ausführungsordnung" der Arbeitsgruppe I, Luxemburg, 20. bis 23. Oktober 1970, Seite 24). Die britische Delegation erklärte ferner, daß gewisse außergerichtliche Verfahren des britischen Rechts von dieser Bestimmung gedeckt werden müßten. Die Gruppe erklärte sich daraufhin mit einer Änderung dieser Bestimmung in dem

US Trustee to whom he has to report (<http://www.abiworld.org/media/chapter11.html>).

§ 1107 of Chapter 11 reads: "Subject to any limitations on a trustee serving in a case under this chapter, and to such limitations or conditions as the court prescribes, a debtor in possession shall have all the rights, other than..., and powers, and shall perform all the functions and duties, except the duties specified in ..., of a trustee serving in a case under this chapter".

4.3 As can be derived from the legislative history of Rule 90 EPC it is not the name or formal qualification of an action against property that is decisive for the question of whether it interrupts proceedings under Rule 90(1)(b) EPC. It is also not decisive whether the action serves the purpose of satisfying all of the debtor's creditors. The decisive criterion for interruption is whether the action against the property is such as to make it legally impossible for the applicant to continue with proceedings.

The first working document on this matter ("Document de travail concernant le règlement d'application de la Convention relative à un droit européen des brevets, 5 mars 1963", 2821/IV/63-F) had provided in this respect that proceedings are interrupted when bankruptcy proceedings or any other judicial proceedings for the purpose of satisfying all the holders of debt claims on the debtor's estate have been opened against the applicant. This wording was subsequently objected to as being too broad. Certain delegations feared that drafting this provision in such broad terms would have the effect of causing delays which would adversely affect the resumption of proceedings (Minutes of the 3rd meeting of Working Party I Sub-Committee on "Implementing Regulations", Luxembourg, 20 to 23 October 1970, page 24). It was, moreover, stated by the United Kingdom delegation that certain non-judicial proceedings known under British law should also be covered by the provision in question. The

à exercer ses activités et remplit bon nombre de fonctions incombant au représentant des créanciers dans les cas prévus aux autres chapitres du Code des faillites. Dans ce cas, le débiteur est contrôlé par le tribunal et par le "trustee" des Etats-Unis auquel il doit rendre compte (<http://www.abiworld.org/media/chapter11.html>).

Il est prévu à l'article 1107 du chapitre 11 que "sous réserve des limitations imposées à un représentant des créanciers exerçant ses fonctions au titre dudit chapitre et des limitations ou conditions prescrites par le tribunal, un débiteur en possession de ses biens a tous les droits autres que ..., et pouvoirs, et remplit toutes les fonctions et tâches d'un représentant des créanciers exerçant ses activités dans un cas prévu par ce chapitre, à l'exception des tâches définies dans ...".

4.3 Comme le montre la genèse de la règle 90 CBE, ce n'est pas le nom ni la qualification formelle d'une action engagée contre des biens qui importent lorsqu'il s'agit de déterminer si cette action entraîne l'interruption de la procédure en application de la règle 90(1)(b) CBE. Peu importe également que cette action vise ou non à désintéresser tous les créanciers du débiteur. La décision d'interrompre la procédure est prise si l'action engagée contre les biens du demandeur a pour effet de mettre celui-ci dans l'impossibilité juridique de poursuivre la procédure c'est là le seul critère applicable.

Le premier document de travail sur cette question ("Document de travail concernant le règlement d'application de la Convention relative à un droit européen des brevets, 5 mars 1963", 2821/IV/63-F) avait prévu à cet égard que la procédure est interrompue lorsqu'une procédure de faillite ou toute autre procédure judiciaire ayant pour objet de satisfaire l'ensemble des créanciers sur le patrimoine du débiteur a été engagée contre le demandeur. Il avait été objecté par la suite que ce texte était trop large. Certaines délégations craignaient qu'une disposition formulée en termes aussi généraux n'occasionne des retards préjudiciables à la reprise de la procédure (rapport sur la 3^e réunion du Groupe de travail I, sous-comité sur le "règlement d'exécution", Luxembourg, du 20 au 23 octobre 1970, page 24). La délégation britannique a déclaré en outre que "certaines procédures non judiciaires, connues en droit britannique, devraient également être couvertes par la disposition en question. Le Groupe de travail s'est déclaré

Sinne einverstanden, daß als Kriterium lediglich der wirklich entscheidende Faktor berücksichtigt wird, nämlich der Umstand, daß der Anmelder aufgrund eines gegen sein Vermögen gerichteten Verfahrens nicht in der Lage ist, das Verfahren fortzusetzen (Bericht über die 10. Sitzung der Arbeitsgruppe I vom 22. bis 26. November 1971 in Luxemburg, BR/144/71, Seiten 40 bis 41). Daraufhin erhielt Absatz b des damaligen Artikels 92 seine gegenwärtige Fassung (siehe ENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTILUNGSSYSTEM, BR/200/72, Seite 103).

4.4 Aus dem oben Gesagten folgt, daß ein Verfahren nach Kapitel 11 USC weder aufgrund der Tatsache, daß es im amerikanischen Recht unter dem Titel "Konkurs" geführt wird, noch aufgrund der Tatsache, daß es dazu dient, den Geschäftsbetrieb des Schuldners mit dem Ziel zu sanieren, die Gläubiger zu befriedigen, als Verfahren im Sinne der Regel 90 (1) b) EPÜ betrachtet werden kann. Das Verfahren nach Kapitel 11 des amerikanischen Konkursgesetzes ist zwar ein gegen das Vermögen des Schuldners gerichtetes Verfahren, es macht es dem Schuldner aber nicht unmöglich, das Verfahren vor dem EPA fortzusetzen. Wie bereits dargelegt und von der Beschwerdeführerin selbst vorgebracht, ist es vielmehr charakteristisch für ein Verfahren nach Kapitel 11, daß der Schuldner die Geschäfte fortführt, wobei er durch den Umstand, daß er die Interessen seiner Gläubiger zu wahren hat und gegebenenfalls von einem Treuhänder überwacht wird, gewissen Einschränkungen unterworfen sein mag.

Konkursverfahren nach Kapitel 11 sind daher nicht von vornherein mit den Fällen vergleichbar, die in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern als Auslöser für die Unterbrechung des Verfahrens anerkannt wurden, d. h. in denen die Beteiligten einem gerichtlichen Vergleichsverfahren nach französischem Recht unterworfen waren (J 7/83, ABl. EPA 1984, 211) oder nach deutschem Insolvenzrecht der Konkurs eröffnet wurde (J 9/90, unveröffentlicht).

Da in der vorliegenden Sache besondere Umstände nicht geltend gemacht wurden, kommt die Kammer zu dem Schluß, daß ein gegen den Anmelder gerichtetes Verfahren nach Kapitel 11 "Sanierung" in Titel 11 – Konkurs – des United States

Working Party then agreed that this provision should be amended in such a manner that it would adopt as the criterion only the truly decisive factor, namely the legal impossibility for the applicant to continue with proceedings as a result of some action taken against his property (Minutes of the 10th meeting of Working Party I, held in Luxembourg from 22 to 26 November 1971, BR/144/71, pages 40 to 41). Subsequently paragraph (b) of then Article 92 received its present wording (See DRAFT IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, BR/200/72, page 103).

4.4 It follows from the above that neither the fact that the US Code places Chapter 11 proceedings under the Title "Bankruptcy" nor the fact that these proceedings serve to reorganise the debtor's business with the aim of his creditors being satisfied is sufficient to regard such proceedings as proceedings within the meaning of Rule 90(1)(b) EPC. Being placed under Chapter 11 of the US Bankruptcy Code is indeed an action taken against the property of the debtor. It does not, however, constitute a case where, as a result of such action, it is impossible for the debtor to continue the proceedings before the EPO. On the contrary, as has been explained and as the Appellant itself submitted, it is the very nature of proceedings under Chapter 11 that it is the debtor who continues to act for his business, even if he is subject to certain restrictions due to his obligation to preserve the interests of his creditors and due to his supervision by a trustee, if any.

From the outset, Chapter 11 Bankruptcy proceedings are therefore not comparable to the cases which have been recognised in the case law of the Boards of Appeal as leading to interruption of proceedings, ie where parties have been placed under receivership under French law (J 7/83, OJ EPO 1984, 211) or been declared bankrupt under German Bankruptcy law (J 9/90 unpublished).

The Board, therefore, concludes that in the absence of specific circumstances having been shown in the case under consideration, proceedings against the applicant under Chapter 11 "Reorganization of Title 11 – Bankruptcy – of the United

d'accord pour que cette disposition soit amendée de manière qu'elle ne retienne comme critère que l'élément vraiment décisif, à savoir l'impossibilité juridique pour le demandeur de poursuivre la procédure en raison d'une poursuite engagée portant sur ses biens" (rapport sur la 10^e réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg, du 22 au 26 novembre 1971, BR/144/71, pages 40 à 41). Par la suite, le paragraphe b de ce qui était à l'époque l'article 92 a pris sa formulation actuelle (Cf. PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS, BR/200/72, page 103).

4.4 Il résulte de ce qui précède que ce n'est pas parce que la procédure selon le chapitre 11 est intitulée "Faillite" dans le Code des Etats-Unis ni parce que cette procédure sert à réorganiser les activités du débiteur afin de permettre de désintéresser ses créanciers que l'on peut la considérer pour autant comme une procédure visée par la règle 90(1)(b) CBE. L'application à un débiteur des dispositions du chapitre 11 du Code des Etats-Unis sur les faillites constitue en effet une action dirigée contre les biens de celui-ci, mais ce n'est pas un cas dans lequel le débiteur se voit de ce fait dans l'impossibilité de poursuivre la procédure devant l'OEB. Bien au contraire, comme la Chambre l'a expliqué et comme le requérant l'a lui-même fait valoir, la nature même de la procédure prévue au chapitre 11 veut que le débiteur continue à exercer ses activités, même s'il se voit soumis à certaines restrictions du fait qu'il est tenu de préserver les intérêts de ses créanciers et qu'un représentant des créanciers exerce sur lui un contrôle, le cas échéant.

Il peut donc être conclu dès le départ que la procédure de faillite au titre du chapitre 11 du Code des faillites n'est pas assimilable aux actions qui sont considérées dans la jurisprudence des chambres de recours comme donnant lieu à une interruption de la procédure, c'est-à-dire les procédures de règlement judiciaire au titre du droit français (cf. décision J 7/83, JO OEB 1984, 211) ou de mise en faillite en vertu de la législation allemande sur les faillites engagées contre des parties à la procédure (décision J 9/90, non publiée).

Par conséquent, la Chambre conclut que l'existence de circonstances particulières n'ayant pu être démontrée en l'espèce, la procédure engagée contre le demandeur au titre du chapitre 11 "Réorganisation" du titre 11 – "Faillite" – du Code des

Code keine Unterbrechung des Verfahrens vor dem Europäischen Patentamt im Sinne der Regel 90 (1) b) EPÜ bewirkt.

4.5 Besondere Umstände hat die Beschwerdeführerin in der vorliegenden Sache nicht nachgewiesen. Sie hat sich nicht darauf berufen, daß sie konkreten Einschränkungen unterworfen war, die es ihr unmöglich gemacht hätten, das Verfahren vor dem EPA fortzusetzen, und noch nicht einmal darauf, daß zu der Zeit, als die versäumten Handlungen hätten vorgenommen werden müssen, ein Treuhänder bestellt war.

Es wurde auch keine Sachlage nachgewiesen, die mit der Ausnahmesituation in den unveröffentlichten Entscheidungen J 9/94 und J 10/94 vergleichbar wäre. In diesen Entscheidungen (Nr. 6) wurde auf rechtliche Unmöglichkeit erkannt, nachdem der Anmelder infolge eines gegen sein Vermögen gerichteten Verfahrens keine Mittel mehr zur Verfügung hatte, mit denen er die erforderliche Zahlung hätte leisten können, und er somit aufgrund des gegen sein Vermögen gerichteten Verfahrens in eine Situation geraten war, in der es ihm faktisch und rechtlich unmöglich war, das Verfahren vor dem EPA fortzusetzen. In solchen Fällen ist jedoch stets zu prüfen, ob es dem Anmelder auf Grund dessen tatsächlich unmöglich ist, das Verfahren vor dem EPA fortzusetzen. Die Beschwerdeführerin hat lediglich in allgemeinen Worten versichert, daß sie zur fraglichen Zeit keine Barmittel gehabt habe, um die Kosten für eine Erwiderung auf den Prüfungsbericht und die sechste Jahresgebühr zu bezahlen. Damit ist allerdings nicht gesagt, daß es – wie in den genannten Entscheidungen – der Beschwerdeführerin an jeglichen finanziellen Mitteln zur Bezahlung der für die vorliegende Anmeldung erforderlichen Handlungen mangelte.

Die Kammer kommt daher zu dem Schluß, daß das Verfahren nicht im Sinne der Regel 90 (1) b) EPÜ unterbrochen war und die Beschwerdeführerin, nachdem sie die am 30. September 1993 abgelaufene Frist zur Zahlung der sechsten Jahresgebühr nebst Zuschlagsgebühr versäumt hatte, auch die Wiedereinsetzung in diese Frist beantragen mußte.

5. Somit stellt sich die Frage, wie viele Wiedereinsetzungsgebühren fällig werden.

States Code do not interrupt proceedings before the European Patent Office within the meaning of Rule 90(1)(b) EPC.

4.5 No such special circumstances have been substantiated in the present case by the Appellant. The Appellant has not submitted that it was subject to particular restrictions making it impossible for it to continue proceedings before the EPO, nor even that a trustee was appointed by the time the missed acts ought to have been completed.

A situation which could be compared to the exceptional case underlying unpublished decisions J 9 and 10/94 has also not been substantiated. In these decisions (point 6) it was regarded as being analogous to a case of legal impossibility where the applicant, as a consequence of an action against his property, did not have at his disposal any remaining property by means of which he could have effected the required payment and he was thus, as a result of the action against his property, placed in a situation where it was factually and legally impossible for him to continue the procedure before the EPO. In such a case it has, however, to be examined whether the actions taken effectively made it impossible for the applicant to continue the proceedings. The Appellant has only asserted in general terms that at the point in time in question it had no cash left to pay the costs of a reply to the examination report and the sixth renewal fee. However, this does not as such show that the Appellant was devoid of any financial means, within the meaning of the cited decisions, with which to pay the actions required in the present application.

The Board therefore concludes that proceedings were not interrupted within the meaning of Rule 90(1)(b) EPC and that thus, the time limit for payment of the sixth renewal fee with surcharge expiring on 30 September 1993 also having been missed it was necessary for the Appellant to ask for re-establishment into this time limit.

5. Consequently, the issue of the number of re-establishment fees due arises.

Etats-Unis ne peut avoir pour effet d'interrompre la procédure devant l'Office européen des brevets, au sens où l'entend la règle 90(1)b) CBE.

4.5 Le requérant n'a pas prouvé l'existence de circonstances particulières en l'espèce. Il n'a pas allégué qu'il était soumis à des restrictions spéciales qui le mettaient dans l'impossibilité de poursuivre la procédure devant l'OEB, ni même qu'un représentant des créanciers était déjà désigné lorsque les actes qu'il avait omis d'accomplir auraient dû être accomplis.

Le requérant n'a pas non plus prouvé qu'il se trouvait dans une situation comparable à la situation exceptionnelle dont il était question dans les décisions non publiées J 9 et J 10/94. Dans ces décisions (point 6), la chambre avait assimilé à une impossibilité juridique la situation dans laquelle le demandeur, à la suite d'une action engagée contre ses biens, ne dispose plus de biens lui permettant d'effectuer le paiement requis, ce qui donc, du fait de cette action, le met pratiquement et juridiquement dans l'impossibilité de poursuivre la procédure devant l'OEB. Dans la présente affaire, il convient toutefois d'examiner si les actions engagées mettaient effectivement le demandeur dans l'impossibilité de poursuivre la procédure. Le requérant s'est borné à affirmer de manière générale qu'à la date en question, il n'avait plus suffisamment de liquidités pour couvrir les frais d'une réponse à la notification de l'examineur et acquitter la taxe annuelle pour la sixième année. Néanmoins, cela ne prouve pas qu'il était dépourvu de tous les moyens financiers, au sens où l'entendent les décisions précitées, qui lui auraient permis de payer l'accomplissement des actes requis pour la demande en question.

La Chambre conclut dès lors qu'il n'y a pas eu interruption de la procédure au sens de la règle 90(1)b) CBE et que le requérant n'ayant pas respecté de ce fait le délai de paiement de la sixième taxe annuelle assorti de la surtaxe, qui venait à expiration le 30 septembre 1993, il était nécessaire qu'il demande à bénéficier de la restitutio in integrum quant à ce délai.

5. Par conséquent, il se pose la question de savoir combien de taxes de restitutio in integrum il devait acquitter.

5.1 Wenn zwei unabhängig voneinander ablaufende Fristen versäumt wurden und dies jeweils zur Folge hat, daß die Anmeldung als zurückgenommen gilt, so ist für jede einzelne versäumte Frist ein Antrag auf Wiedereinsetzung zu stellen, damit die Rechtsfolge der Rücknahmefiktion aufgehoben wird. Wird dies getan, so liegen zwei rechtlich voneinander unabhängige Wiedereinsetzungsanträge vor. Dies ist dann eindeutig, wenn die Anträge in bezug auf die jeweilige Frist einzeln und an verschiedenen Tagen eingereicht werden. Für die Frage, ob es sich im rechtlichen Sinne um einen oder um mehrere Anträge handelt, ist es aber unerheblich, ob sie im selben Schreiben eingereicht werden oder nicht und ob dies am selben Tag geschieht oder nicht. Selbst wenn sie – wie in der vorliegenden Sache – in ein und demselben Schreiben gestellt werden, ändert dies nichts daran, daß sie rechtlich voneinander unabhängig sind. Enthält ein Schreiben einen Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Beantwortung eines Bescheids und in die Frist zur Zahlung einer Jahresgebühr, so wurden damit rechtlich eigenständige Anträge auf Wiedereinsetzung in jede der versäumten Fristen eingereicht. Dies ist kein dem Geist des Artikels 122 EPÜ zuwiderlaufender Formalismus. Artikel 122 EPÜ ist ein Rechtsbehelf für eine Situation, in der außergewöhnliche individuelle Umstände den Anmelder daran hindern, eine anstehende Handlung rechtzeitig vorzunehmen. Falls bei der Bearbeitung einer Anmeldung zwei verschiedene Fristen versäumt wurden, ist für jede der Fristen nachzuweisen, daß die Erfordernisse des Artikels 122 EPÜ in bezug auf die Wiedereinsetzung erfüllt sind. Bei eingeständigen Fristen können – zumal wenn sie an unterschiedlichen Tagen ablaufen – sowohl die Versäumnisgründe als auch die für die Prüfung der anderen Erfordernisse des Artikels 122 EPÜ relevanten Fakten, etwa der Tag des Wegfalls des von der Prüfungsabteilung genannten Hindernisses, durchaus verschieden sein. Der Rechtsverlust kann nur dann abgewendet werden, wenn der Anmelder in bezug auf beide Fristen nachweist, daß alle für die Zulässigkeit und Fundiertheit der Anträge maßgeblichen Erfordernisse des Artikels 122 EPÜ erfüllt sind. Die Kammer schließt sich daher der Argumentation der Prüfungsabteilung an, wonach bei der Versäumung zweier verschiedener Fristen die Beantragung der Wiedereinsetzung in die beiden Fristen rechtlich gese-

5.1 In the event that two time limits expiring independently of one another have been missed, each resulting in the application being deemed withdrawn, a request for re-establishment has to be filed in respect of each unobserved time limit if the legal sanction of the application being deemed withdrawn is to be overcome. If this is done there are thus two requests for re-establishment which are legally independent of one another. This is clear for those cases in which such requests are filed separately, at different dates each with respect to the time limit concerned. However, as regards whether there are one or more requests in the legal sense it is irrelevant whether such requests are filed in the same letter or in different letters, and on the same or on different dates. Even if, as in the present case, they are filed in the same letter, that cannot change their nature of being legally independent of one another. Thus, where a letter contains a request for re-establishment in respect of the time limit for replying to a communication and the time limit for paying a renewal fee, legally separate requests for re-establishment in respect of each of the missed time limits have been filed. This is not a formalism going against the spirit of Article 122 EPC. Article 122 EPC is a legal remedy for a situation in which exceptional individual circumstances prevent the applicant from performing the required act in time. Where two different time limits have been missed in the course of the prosecution of an application it has to be shown for each of the time limits missed that the requirements of Article 122 EPC for re-establishment are fulfilled. In the case of independent time limits, in particular where they expire on different dates, the reasons for missing them and also the facts relevant to the examination of other requirements of Article 122 EPC, such as the date of removal of the cause of non-compliance mentioned by the Examining Division, may be quite different. The loss of rights can only be overcome if the applicant shows, in respect of both time limits, that all requirements of Article 122 EPC for the requests to be admissible and well-founded are met. Therefore the reasoning adopted by the Examining Division, namely that where two different time limits have been missed a request for re-establishment in respect of both time limits is considered to constitute legally separate requests for re-establishment in respect of each of the time limits missed, which have

5.1 Si deux délais venant à expiration indépendamment l'un de l'autre n'ont pas été observés, et si, pour chaque délai, cette inobservation a eu pour effet que la demande est réputée retirée, il convient de présenter une requête en restitutio in integrum pour chacun de ces délais, de manière à remédier à la sanction juridique par laquelle la demande est réputée retirée. S'il est recouru à ce remède, il existe donc deux requêtes en restitutio in integrum juridique-ment indépendantes l'une de l'autre. La situation est claire lorsque ces requêtes sont présentées séparément et à des dates différentes, une pour chaque délai qui n'a pas été observé. Toutefois, pour trancher la question de savoir s'il existe une ou plusieurs requêtes au sens juridique, peu importe que ces requêtes aient été présentées dans la même lettre ou dans des lettres différentes, à la même date ou à des dates différentes. Même si, comme c'est le cas en l'occurrence, elles ont été présentées dans la même lettre, cela ne change rien au fait qu'elles sont juridiquement indépendantes l'une de l'autre. Par conséquent, lorsqu'une lettre contient une requête en restitutio in integrum quant au délai de réponse à une notification et quant au délai de paiement d'une taxe annuelle, il doit être considéré qu'il a été présenté des requêtes juridiquement distinctes en restitutio in integrum pour chacun des délais qui n'ont pas été observés. Il ne s'agit pas là d'un formalisme contraire à l'esprit de l'article 122 CBE. L'article 122 prévoit un remède juridique pour le cas où le demandeur se voit dans l'impossibilité d'accomplir à temps l'acte requis, ceci en raison de circonstances particulières exceptionnelles. Lorsque deux délais distincts n'ont pas été observés pendant la poursuite de la procédure relative à une demande, il convient de montrer, pour chaque délai qui n'a pas été respecté, que les conditions requises par l'article 122 CBE pour l'octroi de la restitutio in integrum sont bien remplies. Dans le cas de délais indépendants, et notamment de délais qui expirent à des dates différentes, les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été observés, ainsi que les faits pertinents pour permettre de déterminer s'il a été satisfait à d'autres conditions requises par l'article 122 CBE, par exemple la date de cessation de l'empêchement mentionnée par la division d'examen peuvent être assez différents. Il ne peut être remédié à la perte de droits que si le demandeur prouve, pour ces deux délais, qu'il a satisfait à toutes les

hen mit separaten Anträgen auf Wiedereinsetzung in jede der versäumten Fristen zu geschehen hat und jeder Antrag für sich geprüft werden muß.

5.2 Hieraus ergibt sich nach Artikel 122 (3) EPÜ, daß für jeden dieser Anträge eine Wiedereinsetzungsgebühr entrichtet werden muß, weil sonst einer davon nach Artikel 122 (3) EPÜ als nicht gestellt gilt. Die in Artikel 122 (3) EPÜ vorgesehene Rechtsfiktion, wonach der Wiedereinsetzungsantrag als nicht gestellt gilt, ist eine automatische und zwangsläufige Folge der Nichtzahlung der entsprechenden Wiedereinsetzungsgebühr für einen der eingereichten Anträge. Es steht also nicht in der Macht des EPA, die Frage, wie viele Gebühren fällig sind, davon abhängig zu machen, was für Gründe vorgebracht wurden und wieviel Arbeit dem Amt jeweils entsteht. Wie bei den meisten vom EPA erhobenen Gebühren ist der Betrag der Wiedereinsetzungsgebühr gesetzlich festgelegt und muß ohne Rücksicht auf den jeweiligen Zeit- und Arbeitsaufwand des EPA entrichtet werden.

Die Beschwerdeführerin behauptete, daß die Feststellung der Prüfungsabteilung auf einer unrichtigen wörtlichen Auslegung des Artikels 122 EPÜ beruhe und daß die Formulierung "eine" im Sinne von "eine einzige" zu verstehen sei. Die Kammer stellt fest, daß die oben dargelegte Auffassung keineswegs auf einer wörtlichen Auslegung des Artikels 122 EPÜ beruht und dasselbe offenbar auch für die Argumentation der Prüfungsabteilung gilt. Die Kammer teilt nicht die von der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung geäußerte Auffassung, daß die Juristische Beschwerdekammer in der Entscheidung J 22/88 (ABI. EPA 1990, 244) akzeptiert habe, daß nur eine einzige Gebühr für die Wiedereinsetzung in die Fristen gemäß Regel 104b (1) und Regel 85a EPÜ gezahlt wurde. Wie

to be considered independently on their merits, is also the reasoning followed by the Board.

5.2 This entails as a consequence, under Article 122(3) EPC, that a fee for re-establishment of rights has to be paid for each of these requests in order to avoid one of the requests being deemed not to have been filed pursuant to Article 122(3) EPC. The legal fiction provided for in Article 122(3) EPC that the request for re-establishment is not deemed to have been filed is an automatic and mandatory consequence of the omission to pay the corresponding fee for re-establishment for one of the requests filed. It is thus not within the power of the EPO to make the question of how many fees are due dependent on the kind of reasons which have been given and on the workload involved for the EPO in handling the individual case under consideration. As is the case for most of the fees levied by the EPO the due amount of the fee for re-establishment is fixed by law and is payable irrespective of the time and effort to be invested by the EPO in the individual case.

The Appellant has submitted that the finding of the Examining Division was based on an improper literal interpretation of the wording of Article 122 EPC to the effect that "a" in that provision meant "one". The Board observes that the view expressed above is not based on a literal interpretation of Article 122 EPC at all and that the same seems to be the case for the reasoning given by the Examining Division. The Board does not share the Appellant's view submitted in the oral proceedings that in decision J 22/88 (OJ EPO 1990, 244) the Legal Board of Appeal had accepted that only one fee was paid for re-establishment in respect of the time limits under Rule 104b(1) and Rule 85a EPC. As is apparent from point IV. of the Statement of Facts and Submissions, the request for

conditions requises par l'article 122 CBE pour que sa requête puisse être jugée recevable et pour qu'il puisse y être fait droit. Par conséquent, la Chambre, adoptant le même raisonnement que la division d'examen, estime elle aussi que si deux délais différents n'ont pas été observés, il y a lieu de considérer que la requête en restitutio in integrum quant à ces deux délais constitue en fait deux requêtes juridiquement distinctes en restitutio in integrum quant aux deux délais qui n'ont pas été observés, et que ces deux requêtes doivent être examinées pour le fond indépendamment l'une de l'autre.

5.2 Il en résulte, en application de l'article 122(3) CBE, que le requérant doit acquitter la taxe de restitutio in integrum pour chacune de ces requêtes, afin d'éviter que l'une d'elles soit réputée ne pas avoir été présentée, en vertu de l'article 122(3) CBE. Le défaut de paiement de la taxe de restitutio in integrum pour l'une des deux requêtes qui ont été présentées a automatiquement et nécessairement pour conséquence l'application de la sanction juridique prévue à l'article 122(3) CBE, à savoir que cette requête est réputée ne pas avoir été présentée. L'OEB ne saurait donc considérer que le nombre de taxes exigibles dépend du type de motifs qui ont été invoqués et de la charge de travail que représente pour l'OEB le traitement de la présente affaire. Comme pour la plupart des taxes perçues par l'OEB, le montant de la taxe de restitutio in integrum est fixé par la réglementation et est exigible, quels que soient le temps et la somme de travail que doit investir l'OEB dans l'affaire.

Le requérant a fait valoir que la division d'examen avait fondé sa décision sur une interprétation littérale erronée du texte de l'article 122 CBE, en considérant que dans la version anglaise de cette disposition, le mot "a" (une) signifiait "one" (une seule). La Chambre fait observer qu'il ne s'agit pas là d'une interprétation littérale de l'article 122 CBE et qu'il semble que ce soit également le cas pour le raisonnement développé par la division d'examen. La Chambre ne saurait se rallier au point de vue du requérant, qui avait affirmé au cours de la procédure orale que dans la décision J 22/88 (JO OEB 1990, 244), la chambre de recours juridique avait accepté que le requérant n'acquiesce qu'une seule taxe de restitutio in integrum pour ce qui est des délais visés à la règle 104ter (1) et à la

aus Nr. IV unter "Sachverhalt und Anträge" hervorgeht, bezog sich der Wiedereinsetzungsantrag in der betreffenden Sache auf die Frist nach Regel 85a EPÜ für die Zahlung einer Zuschlagsgebühr.

Die Kammer ist daher zu folgendem Schluß gelangt: Hat der Anmelder mehrere unabhängig voneinander ablaufende Fristen versäumt und hat dies jeweils zur Folge, daß die Anmeldung als zurückgenommen gilt, so muß für jede versäumte Frist ein Wiedereinsetzungsantrag gestellt werden. Nach Artikel 122 (3) Satz 2 EPÜ ist für jeden dieser Anträge eine Wiedereinsetzungsgebühr zu entrichten. Es ist unerheblich, ob die Wiedereinsetzungsanträge einzeln oder zusammen eingereicht und ob sie gleichlautend oder unterschiedlich begründet werden.

5.3 Da in der vorliegenden Sache nur eine einzige Gebühr für die Anträge auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Widerlegung auf den Bescheid der Prüfungsabteilung (Artikel 96 (2) EPÜ) und in die Nachfrist zur Zahlung der Jahresgebühr für das sechste Jahr (Artikel 86 (2) EPÜ) gezahlt wurde, hat die Prüfungsabteilung zu Recht entschieden, daß für eine der versäumten Fristen der Antrag auf Wiedereinsetzung als nicht gestellt gilt (Artikel 122 (3) EPÜ). Welchem der Wiedereinsetzungsanträge die bezahlte Gebühr zuzuordnen ist, ist ohne Belang. Die aus der Fristversäumung entstehende Rechtsfolge, daß die Anmeldung als zurückgenommen gilt, ist in jedem Fall endgültig.

6. Da die Wiedereinsetzungsanträge der Beschwerdeführerin aus den nachstehenden Gründen auch inhaltlich nicht fundiert sind, ist das Argument, daß es unbillig wäre, eine solche neue Auslegung auf diese Beschwerdeführerin anzuwenden, für den Ausgang dieser Beschwerde ebensowenig relevant wie der Antrag, die Große Beschwerdekammer mit der Frage zu befassen, wie viele Gebühren fällig werden; eine Erörterung erübrigt sich damit.

6.1 In der Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer wird anerkannt, daß finanzielle Schwierigkeiten, die zur Versäumung von

re-establishment in that case concerned the time limit under Rule 85a EPC for payment with a surcharge.

Therefore, the Board concludes that where time limits expiring independently of one another have been missed by the applicant, each resulting in the application being deemed withdrawn, a request for re-establishment has to be filed in respect of each unobserved time limit. In accordance with Article 122(3), second sentence, EPC, a fee for re-establishment has to be paid in respect of each request. It is irrelevant whether the requests for re-establishment are filed in the same letter or in different letters and whether they are based on the same or different grounds.

5.3 Since only one fee has been paid in the present case for the requests for re-establishment in respect of the time limit for replying to the communication of the Examining Division (Article 96(2) EPC), and for re-establishment in respect of the period of grace for paying the renewal fee for the sixth year (Article 86(2) EPC), the Examining Division was right in deciding that the application for re-establishment is deemed not to have been filed in respect of one of the time limits missed (Article 122(3) EPC). To which of the requests for re-establishment the fee paid is allocated is irrelevant. In any case, with regard to one of the time limits missed, the legal sanction that the application is deemed withdrawn is final.

6. Because, for the reasons given below, the Appellant's requests for re-establishment are also unfounded as to their substance, its argument that it would be unfair to apply such new construction to the present Appellant and its request to submit the question of the number of fees due to the Enlarged Board of Appeal are not decisive for the outcome of the present appeal and therefore do not need to be considered.

6.1 It has been accepted in the case law of the Legal Board of Appeal that financial hardship leading to the procedural default of failing to observe a

règle 85bis CBE qui n'avaient pas été observés. Ainsi qu'il ressort du point IV de l'exposé des faits et conclusions, la requête en restitutio in integrum visait dans ce cas le délai prévu à la règle 85bis pour le paiement de la taxe assortie d'une surtaxe.

En conséquence, la Chambre conclut que si des délais venant à expiration indépendamment les uns des autres n'ont pas été observés par le demandeur et si pour chacun de ces délais, ce non-respect a eu pour effet que la demande a été réputée retirée, le demandeur doit présenter une requête en restitutio in integrum pour chaque délai qui n'a pas été observé. Conformément à l'article 122(3) CBE, deuxième phrase, une taxe de restitutio in integrum doit être acquittée pour chaque requête en restitutio in integrum, que ces requêtes aient été présentées dans la même lettre ou dans des lettres différentes, et qu'elles soient fondées sur les mêmes motifs ou sur des motifs différents.

5.3 Une seule taxe ayant été acquittée en l'espèce pour les requêtes en restitutio in integrum quant au délai de réponse à la notification de la division d'examen (article 96(2) CBE) et quant au délai de grâce pour le paiement de la taxe annuelle due pour la sixième année (article 86(2) CBE), c'est à juste titre que la division d'examen a décidé que la requête en restitutio in integrum était réputée ne pas avoir été présentée pour ce qui est de l'un des délais qui n'avaient pas été observés (article 122(3) CBE). Peu importe à cet égard à quelle requête en restitutio in integrum se rapportait la taxe qui avait été acquittée. En tout état de cause, pour ce qui est de l'un des délais qui n'avaient pas été observés, il convient de considérer comme définitive la sanction juridique par laquelle la demande a été réputée retirée.

6. Etant donné que, pour les raisons indiquées ci-dessous, les requêtes en restitutio in integrum présentées par le requérant sont également mal fondées, la Chambre estime que ni son argument selon lequel il ne serait pas équitable de lui appliquer cette nouvelle interprétation de l'article 122 CBE, ni sa requête visant à faire soumettre à la Grande Chambre de recours la question du nombre de taxes à acquitter ne présentent une importance décisive pour l'issue du recours, et qu'elle n'a donc pas à les prendre en considération.

6.1 Il a été considéré dans la jurisprudence de la chambre de recours juridique que les difficultés financières à l'origine de cette irrégularité

Fristen im Verfahren führen, eine ausreichende Begründung für die Wiedereinsetzung darstellen können, zumindest dann, wenn sie vorübergehender Art sind. Ob Artikel 122 EPÜ auch bei anhaltenden finanziellen Schwierigkeiten angezogen werden kann, ist nach bisheriger Rechtsprechung offen, weil die Beachtung aller gebotenen Sorgfalt stets verneint wurde (J 11/83, nicht veröffentlicht, Nrn. XII und 6; J 22/88, ABl. EPA 1990, 244, J 9/90, nicht veröffentlicht).

Wie bei jeder Wiedereinsetzung muß die Beschwerdeführerin jedoch nachweisen, daß sie durch die finanziellen Schwierigkeiten daran gehindert wurde, die erforderliche Zahlung zu leisten. Die bloße Behauptung, daß sie sich in einer solchen Situation befunden habe, reicht nicht aus. Die Beschwerdeführerin muß Fakten nennen, die der Kammer die Schlußfolgerung erlauben, daß die Situation tatsächlich so war (J 11/83, Nrn. 4 und 5). In der Entscheidung J 22/88 wurde die Beachtung aller gebotenen Sorgfalt anerkannt, weil der Beschwerdeführer nachgewiesen hatte, daß er absolut kein Geld zur Verfügung hatte, um die Gebühr zu bezahlen. Dagegen wurde in der Entscheidung J 11/83 die Beachtung aller gebotenen Sorgfalt verneint, weil der Beschwerdeführer die für die Anmeldung fälligen Gebühren nicht bezahlt, aber über Jahre hinweg Geld geliehen und für andere Geschäftsausgaben verwendet hatte.

6.2 Die Kammer zweifelt nicht daran, daß sich die Beschwerdeführerin in finanziellen Schwierigkeiten befand, als die Fristen abliefen. Die Beschwerdeführerin hat jedoch keinen Nachweis dafür erbracht, daß ihre finanziellen Schwierigkeiten so groß waren, daß es ihr unmöglich gewesen wäre, die Kosten für die Aufrechterhaltung der vorliegenden Anmeldung aufzubringen, und daß sie in dieser Hinsicht alle nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt im Sinne des Artikels 122 (1) EPÜ beachtet hat.

Wie aus der obigen Beschreibung des Verfahrens nach Kapitel 11 hervorgeht, ist aus der Eröffnung eines Verfahrens nach Kapitel 11 nicht zu schließen, daß ein Schuldner absolut keine finanziellen Mittel mehr zur Verfügung hätte. Vielmehr ist daraus zu folgern, daß noch gewisse Einnahmen verfügbar sind, z. B. für Personalaufwendungen und die Betriebs-

time limit may constitute an adequate ground for re-establishment, at least where the financial hardship is of a transitory nature. Whether Article 122 EPC can also be relied on in cases of long-term financial hardship has been left open in earlier case law because all due care was denied in all cases (J 11/83, unpublished, points XII and 6; J 22/88, OJ EPO 1990, 244, J 9/90, unpublished).

However, as in any case of re-establishment, the Appellant has to show that the financial hardship was such that he was unable to make the required payment. For this, the mere assertion that the Appellant was in such a situation is not sufficient. The Appellant has to detail such facts as allow the Board to conclude that the Appellant's situation actually was so (J 11/83, points 4 and 5). Thus, in decision J 22/88, observance of all due care was acknowledged because the Appellant had shown that he had no money available in absolute terms for paying the due fee. By contrast, in decision J 11/83, all due care was denied because the applicant, while not paying the fees due for the application, had over years borrowed money which he had spent on other business expenses.

6.2 The Board has no doubt that the Appellant was in a situation of financial hardship when the time limits expired. The Appellant has, however, not shown that its financial difficulties were such as to render it unable to pay the costs of keeping the present application alive and that in this respect the Appellant took all due care required by the circumstances within the meaning of Article 122(1) EPC.

From the above-described nature of Chapter 11 proceedings it follows that being placed under Chapter 11 does not indicate that a debtor is devoid of any funds in absolute terms. On the contrary it means that there is still some income available, eg for staff costs and equipment required by the company to enable it to continue production and trading,

qu'est l'inobservation d'un délai peut constituer un motif suffisant pour l'octroi de la restitutio in integrum, du moins lorsque ces difficultés financières ont un caractère provisoire. La question de savoir si l'on peut également compter pouvoir bénéficier de l'application de l'article 122 CBE dans le cas de difficultés financières de longue durée n'a jusqu'à présent pas été abordée dans la jurisprudence, parce que, dans toutes les affaires qui ont été examinées jusqu'ici, il n'avait pas été fait preuve dans ce cas de toute la vigilance nécessaire (cf. décision J 11/83, non publiée, points XII et 6 ; décision J 22/88, JO OEB 1990, 244 ; décision J 9/90, non publiée).

Comme pour toute requête en restitutio in integrum, le requérant doit prouver toutefois que ses difficultés financières étaient telles qu'il lui était impossible d'effectuer le paiement requis. Il ne lui suffit pas pour cela d'affirmer qu'il se trouvait dans une telle situation. Il doit exposer en détail les faits qui devraient permettre à la Chambre de conclure qu'il se trouvait effectivement dans cette situation (décision J 11/83, points 4 et 5). C'est ainsi qu'il a été considéré dans la décision J 22/88 que le requérant avait fait preuve de toute la vigilance nécessaire, car il avait montré qu'il n'avait absolument pas d'argent pour acquitter la taxe qui était due. A l'inverse, dans la décision J 11/83, il n'a pas été admis que le requérant avait fait preuve de toute la vigilance nécessaire, car il n'avait pas acquitté les taxes dues pour sa demande, alors que pendant des années, il avait emprunté de l'argent pour pouvoir effectuer d'autres dépenses pour son entreprise.

6.2 Il ne fait pas de doute pour la Chambre que le requérant connaissait des difficultés financières au moment où les délais étaient venus à expiration. Néanmoins, le requérant n'a pas prouvé que ces difficultés étaient telles qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de couvrir les frais du maintien de la présente demande ni qu'il avait fait preuve pour ce paiement de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, au sens où l'entend l'article 122(1) CBE.

Il découle de la nature même de la procédure au titre du chapitre 11 du Code des Etats-Unis sur les faillites, telle qu'elle a été décrite ci-dessus, que si un débiteur se voit appliquer les dispositions de ce chapitre 11, il ne doit pas pour autant être considéré comme totalement démuné financièrement. Au contraire, il y a lieu de conclure qu'il dispose encore

ausstattung, die für die in Kapitel 11 vorgesehene Fortführung der Produktions- und Handelstätigkeit erforderlich ist. Dies gilt insbesondere, wenn – wie im Falle der Beschwerdeführerin – zur Bestreitung der normalen Betriebskosten des Unternehmens ein beträchtliches Betriebskapital notwendig ist. Die Beschwerdeführerin beschrieb ihre Firma als aufsteigendes Unternehmen in einem spitzentechnologischen Bereich der virtuellen Realität, die mit speziellen Datenein- und -ausgabegeräten auf Rechnern implementiert wird. Zugleich gab sie die Summe, die im Falle der vorliegenden Anmeldung benötigt worden wäre, um die Kosten des Vertreters für die Erwidern auf den Bescheid und die sechste Jahresgebühr zu bezahlen, mit "vielleicht 2 000 bis 4 000 Dollar" an. Das Betriebskapital, das für die Fortführung der Geschäfte der Beschwerdeführerin ausgegeben wurde, dürfte wohl erheblich höher gewesen sein als die zur Aufrechterhaltung der vorliegenden Anmeldung benötigte Summe. So scheint die Situation der Beschwerdeführerin von Anfang an, als die fraglichen Handlungen in bezug auf die vorliegende Anmeldung hätten vorgenommen werden müssen, nicht so gewesen zu sein, daß sie absolut kein Geld hatte, um den Vertreter und die Jahresgebühr zu bezahlen. Immerhin wurde der Geschäftsbetrieb der Beschwerdeführerin fortgeführt, und somit scheinen sämtliche finanziellen Ausgaben, die getätigt wurden, sowie die Tatsache, daß sie – zumindest damals – nicht für die Fortführung der Patentanmeldung verwendet wurden, eher eine bewußte geschäftliche Entscheidung gewesen zu sein, die die Beschwerdeführerin getroffen hat, als die Verfahrenshandlungen hätten vorgenommen werden müssen. Es mußten geschäftliche Prioritäten gesetzt werden. Etwas Gegenteiliges wurde von der Beschwerdeführerin auch nicht vorgebracht. Abgesehen von dem Vorbringen, daß man ein Verfahren nach Kapitel 11 gegen sie eröffnet habe, hat die Beschwerdeführerin keine konkreten Tatsachen über ihre Finanzlage mitgeteilt, etwa die Höhe ihrer Betriebskosten in Relation zum verbleibenden Betriebskapital, woraus die Kammer den Schluß ziehen könnte, daß die Belastungen der Beschwerdeführerin so groß waren, daß sie unmöglich die Summe von "vielleicht 2 000 bis 4 000 Dollar" in die vorliegende Anmeldung investieren konnte.

as provided in Chapter 11. This applies in particular where, as in the Appellant's case, normal operating costs of the business are likely to require substantial amounts of working capital. The Appellant has described its business as being a "start-up" company involved in a very high technological area of virtual reality implemented on computers with specified data input and display devices. At the same time it has indicated the sum which would have been needed in the case of the present application to pay the attorneys' costs for a response to the communication and the sixth renewal fee to be "perhaps 2,000 to 4,000 Dollars". It thus appears likely that the sums of working capital which were spent on continuing the Appellant's business greatly exceeded the sum mentioned that was needed for keeping the present application alive. Accordingly, from the outset, when the actions in question relating to the present application were due, the Appellant's situation does not appear to have been such that it did not have the money to pay the attorney and the renewal fee in absolute terms. However the Appellant's business was continued and whatever financial expenses were paid together with the fact that they were not made for the continuation of the patent application, at least not at the time, therefore seems rather to have been a business choice made by the Appellant at the time the procedural acts were due. It was a question of deciding business priorities. Nothing to the contrary has been substantiated by the Appellant. Beyond submitting that it had been placed under Chapter 11, the Appellant has detailed no concrete facts concerning its financial situation, such as the amount of its operating costs in relation to its remaining working capital, which would allow the Board to conclude that the constraints on the Appellant in this respect were such that it was impossible for it to invest the sum of "perhaps 2,000 to 4,000" Dollars in the present application.

de quelques revenus, par ex. pour payer les frais de personnel et les équipements nécessaires afin que sa société puisse poursuivre sa production et ses activités commerciales, comme le prévoit le chapitre 11 du Code. Tel est le cas notamment lorsqu'il paraît probable que pour couvrir les frais normaux d'exploitation de l'entreprise, il sera nécessaire d'entamer sérieusement le fonds de roulement, comme dans la présente affaire. Le requérant a décrit son entreprise comme une nouvelle société exerçant des activités dans un domaine de pointe, celui de la réalité virtuelle mise sur ordinateur par des dispositifs spécifiques d'entrée et d'affichage de données. En même temps, il a indiqué quelle somme il lui aurait fallu, dans le cas de la présente demande, pour régler les frais de la réponse de l'avocat à la notification et acquitter la taxe annuelle due pour la sixième année : selon lui, ce montant était "de l'ordre de 2 000 à 4 000 dollars". Il semble donc probable que les montants que le requérant avait prélevés sur le fonds de roulement pour permettre à son entreprise de poursuivre ses activités dépassaient largement le montant susmentionné nécessaire pour permettre le maintien de la présente demande. Par conséquent, il ne semble pas que dès le départ, c'est-à-dire au moment où il aurait fallu accomplir les actes en question afin de maintenir la demande, la situation du requérant était telle qu'il n'avait absolument pas d'argent pour payer son mandataire et acquitter la taxe annuelle. Le requérant a toutefois poursuivi ses activités et il semble que la décision qu'il a prise au sujet des dépenses qu'il devait régler, tout comme le fait qu'il s'était abstenu, tout au moins à cette époque, de dépenser quoi que ce soit pour la poursuite de la procédure relative à sa demande, procèdent plutôt d'un choix économique qu'il avait fait au moment où il devait accomplir les actes de procédure requis. C'était une question de fixation de priorités économiques. Le requérant n'a rien avancé qui prouve le contraire. Se bornant à alléguer qu'il lui avait été appliqué les dispositions du chapitre 11, le requérant n'a pas fourni de précisions concrètes au sujet de sa situation financière, il n'a pas indiqué par exemple le montant de ses frais d'exploitation par rapport au fonds de roulement qui lui restait, chiffre qui permettrait le cas échéant à la Chambre de conclure que les charges pesant sur le requérant à cet égard étaient telles qu'il lui était impossible d'investir une somme de "l'ordre de 2 000 à 4 000 dollars" dans la présente demande.

Die Behauptung der Beschwerdeführerin, wonach ihre amerikanischen Vertreter nicht mehr für sie tätig werden wollten, bevor nicht die offenen Rechnungen bezahlt waren, und daß sich die zur Aufrechterhaltung der Anmeldung benötigte Summe zu dem Zeitpunkt, als die Erweiterung auf den Bescheid anstand, nicht auf 2 000 bis 4 000 USD, sondern auf fast 26 000 USD und bei Fälligkeit der sechsten Jahresgebühr auf fast 30 000 USD belaufen habe, wird nach Meinung der Kammer von den Tatsachen und Beweismitteln, die die Beschwerdeführerin vorgelegt hat, nicht hinreichend gestützt. Es ist nämlich nicht erwiesen, daß die amerikanischen Vertreter sich wirklich geweigert hätten, die zur Aufrechterhaltung der vorliegenden Anmeldung notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, wenn die Beschwerdeführerin angeboten hätte, die Kosten hierfür zu bezahlen. Der amerikanische Patentanwalt schreibt der Beschwerdeführerin und ihrem europäischen Vertreter zwar, daß die Vertreter erst nach einer Glättstellung des Kontos bereit seien, wieder für die Beschwerdeführerin tätig zu werden. Das heißt aber nicht, daß die Anwälte weitere Maßnahmen verweigert hätten, wenn die Beschwerdeführerin die unverzügliche Bezahlung dieser Arbeit angeboten hätte. Ein Vertreter hat seinen allgemeinen beruflichen Regeln zufolge eine Sorgfaltspflicht in bezug auf die Interessen des Mandanten, den zu vertreten er sich bereit erklärt hat, solange er sein Mandat nicht aufkündigt. Wie die Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung vorbrachte, hatten ihre amerikanischen Anwälte darüber hinaus beträchtliche Forderungen an sie. Die offenen Rechnungen machten etwa 10 % der Schulden der Beschwerdeführerin aus. Die amerikanischen Anwälte hätten also selbst ein Interesse daran haben können, die vorliegende Anmeldung aufrechtzuerhalten. Die Beschwerdeführerin räumt jedoch ein, daß sie nicht einmal in Erwägung gezogen habe, das Geld für die Aufrechterhaltung dieser Anmeldung zu bezahlen. Laut dem Schreiben der amerikanischen Anwälte vom Oktober 1992 erkundigte sie sich noch nicht einmal, ob die Anwälte bereit wären, die notwendigen Schritte zur Aufrechterhaltung der vorliegenden Anmeldung zu ergreifen, wenn dies bezahlt würde.

In the Board's opinion the Appellant's contention that because the Appellant's US attorneys were not prepared to undertake any further action on behalf of the Appellant until their outstanding invoices had been settled, and that the sum which would have been needed to keep the present application alive was not USD 2 000 to 4 000 but almost USD 26 000 when the response to the communication was due and almost USD 30 000 when the sixth renewal fee had to be paid, is not sufficiently supported by the facts and evidence submitted by the Appellant. These do not show that the US attorneys would actually have refused to undertake the necessary actions to keep the present application alive had the Appellant offered to pay the costs of such action. In the letter from the US attorney to the Appellant and to another European representative of the Appellant it is indeed said that the representatives were not prepared to undertake any further action on behalf of the Appellant until its account had been settled. This does not however mean that the attorneys would have refused further action had the Appellant offered immediate payment for such further work. According to the general rules of professional conduct the representative has a duty of care for the interests of the client he has agreed to represent for as long as he has not abandoned his mandate. Moreover, as the Appellant submitted in the oral proceedings, its US attorneys were significant creditors of the Appellant. Their outstanding invoices constituted about 10% of the Appellant's debts. Thus the US attorneys could have had an interest of their own in keeping the present application alive. Admittedly the Appellant did not even consider paying the money needed to keep the present application alive. Following the US attorneys' letter of October 1992 it did not even ask whether the attorneys would be prepared to take the necessary steps to keep the present application alive, if it were to pay for these steps. It simply abandoned prosecuting the present application further until the time the loan was granted. Thus, while it can be accepted that the Appellant took all due care in reorganising its business and in trying to raise the necessary funds, the same has not been shown with respect to the present application.

La Chambre juge insuffisants les faits et preuves que le requérant a soumis à l'appui de ce qu'il affirmait, à savoir que ses avocats aux Etats-Unis n'étaient pas disposés à accomplir de nouveaux actes pour son compte tant qu'il n'aurait pas réglé leurs factures, et que la somme dont il aurait eu besoin pour maintenir la présente demande n'était pas de l'ordre de 2 000 à 4 000 USD, mais s'élevait à près de 26 000 USD à la date où il aurait dû répondre à la notification, et atteignait près de 30 000 USD à la date d'exigibilité de la sixième taxe annuelle. Ces faits et preuves ne permettent pas de conclure que les avocats américains auraient effectivement refusé d'accomplir les actes nécessaires pour le maintien de la demande en question si le requérant leur avait proposé de payer les frais de ces actes. Dans la lettre que l'avocat américain avait adressée au requérant et à un autre mandataire européen du requérant, il est dit en effet que les mandataires n'étaient pas disposés à accomplir de nouveaux actes pour le compte du requérant tant que celui-ci ne les aurait pas réglés. Cela ne signifie pas pour autant que les avocats auraient refusé d'accomplir un nouvel acte si le requérant leur avait proposé de payer immédiatement ces nouvelles prestations. Conformément aux principes généraux de conduite professionnelle, aussi longtemps qu'il n'a pas renoncé à son mandat, le mandataire est tenu de veiller aux intérêts du client qu'il a accepté de représenter. De plus, comme l'a fait valoir le requérant pendant la procédure orale, ses avocats américains étaient pour lui d'importants créanciers. Leurs factures non réglées représentaient environ 10% des dettes du requérant. Par conséquent, ces avocats auraient pu avoir intérêt personnellement à ce que la demande de brevet soit maintenue. De son propre aveu, le requérant n'avait même pas envisagé de verser la somme nécessaire pour maintenir cette demande. Il ressort d'une lettre des avocats américains datée d'octobre 1992 que le requérant n'avait même pas demandé à ceux-ci s'ils seraient disposés à entreprendre les démarches nécessaires pour maintenir la demande, s'il leur payait les sommes dues pour ces démarches. Jusqu'à ce qu'il ait obtenu un prêt, il avait purement et simplement abandonné la poursuite de la procédure relative à

Sie stellte die Weiterverfolgung der Anmeldung schlicht so lange ein, bis das Darlehen gewährt wurde. So ist der Beschwerdeführerin zwar zuzugestehen, daß sie für die Sanierung ihres Betriebs und die Beschaffung der erforderlichen Mittel alle gebotene Sorgfalt aufgewendet hat; in bezug auf die vorliegende Anmeldung hat sie dies aber nicht getan.

7. Die zweite Wiedereinsetzungsgebühr wurde am 18. September 1998 vorsorglich entrichtet, kurz bevor die mündliche Verhandlung vor der Kammer stattfand und lange nachdem die Frist für die Beantragung der Wiedereinsetzung abgelaufen war.

Damit ein Wiedereinsetzungsantrag als gestellt gilt, muß gemäß Artikel 122 (2) und (3) EPÜ auch die Wiedereinsetzungsgebühr fristgerecht bezahlt werden. Erfolgt diese Bezahlung erst danach, so bewirkt sie nicht mehr, daß der Antrag rechtswirksam ist. Eine Zahlung, die nach Ablauf der Frist geleistet wird, kann also zurückerstattet werden (zur verspäteten Zahlung der Beschwerde- oder Einspruchsgebühr, die insoweit vergleichbar ist, siehe J 21/80, ABl. EPA 1981, 101, Nr. 4 und T 152/85, ABl. EPA 1987, 191, Nr. 2).

Diese Regelung gilt auch für die vorliegende Sache. Die Lage wäre nur dann eine andere gewesen, wenn die Kammer die Wiedereinsetzungsanträge als inhaltlich gewährbar betrachtet und die verspätete Zahlung aus Gründen des Vertrauensschutzes akzeptiert hätte. Da dies nicht der Fall ist, muß die am 18. September 1998 entrichtete Wiedereinsetzungsgebühr zurückerstattet werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die am 18. September 1998 entrichtete Wiedereinsetzungsgebühr wird zurückerstattet.

7. The second fee for re-establishment has been paid as a precautionary measure on 18 September 1998, shortly before the oral proceedings before the Board, and long after expiry of the time limit for requesting re-establishment.

Under Article 122(2) and (3) EPC, for a request for re-establishment to be deemed to have been filed, the fee for re-establishment must also be paid within the applicable time limit. Where such payment is made thereafter it no longer has the effect of making such request valid. Thus, a payment made after the expiry of the time limit may be repaid (for cases of late payment of an appeal or opposition fee, which are comparable in so far, see J 21/80, OJ 1981, 101, point 4, and T 152/85, OJ 1987, 191, point 2).

This rule also applies in the present case. The situation would only have been different if the Board had considered the requests for re-establishment allowable as to substance and had accepted the late payment for reasons of good faith. As that is not the case the fee for re-establishment paid on 18 September 1998 must be repaid.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The appeal is dismissed.
2. The fee for re-establishment paid on 18 September 1998 is to be repaid.

sa demande. Par conséquent, si l'on peut admettre qu'il a fait preuve de toute la vigilance nécessaire pour réorganiser son entreprise et tenter de recueillir les fonds nécessaires, il ne peut être conclu qu'il a fait preuve de la même diligence pour la présente demande.

7. La deuxième taxe de restitutio in integrum a été payée par mesure de précaution le 18 septembre 1998, peu de temps avant la tenue de la procédure orale devant la Chambre et bien après l'expiration du délai à respecter pour la présentation d'une requête en restitutio in integrum.

Aux termes de l'article 122 (2) et (3) CBE, la requête en restitutio in integrum n'est réputée présentée que si la taxe de restitutio in integrum a également été acquittée dans le délai applicable. Lorsque ce paiement est effectué ultérieurement, il n'a plus pour effet de rendre cette requête valable. Dès lors, un paiement effectué après l'expiration du délai peut être remboursé (pour ce qui est des cas, comparables à cet égard, du paiement tardif d'une taxe de recours ou d'opposition, cf. les décisions J 21/80, JO OEB 1981, 101, point 4, et T 152/85, JO OEB 1987, 191, point 2).

Cette règle s'applique également dans la présente espèce. La situation n'aurait été différente que si la Chambre avait considéré qu'il lui était possible de faire droit aux requêtes en restitutio in integrum et avait autorisé le paiement tardif pour des motifs de respect de la bonne foi. Mais comme ce n'est pas le cas, la taxe de restitutio in integrum versée le 18 septembre 1998 doit être remboursée.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. Le recours est rejeté.
2. La taxe de restitutio in integrum versée le 18 septembre 1998 est remboursée.

**Entscheidung der Juristischen
Beschwerdekammer vom
6. Mai 1999
J 8/98 – 3.1.1
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: J.-C. Saisset
Mitglieder: R. E. Teschemacher
V. Di Cerbo

Anmelder: N. N.

Stichwort: Teilanmeldung

Artikel: 76, 113 EPÜ

Regel: 25 (1), 51 (4), 66 (1) EPÜ

**Schlagwort: "Behandlung der
Anmeldung als Teilanmeldung
(bejaht)" – "keine Mitteilung nach
Regel 51 (4) EPÜ zu der früheren
Anmeldung"**

Leitsätze

I. Der in der mündlichen Verhandlung vor einer Beschwerdekammer gestellte Antrag des Anmelders auf Entscheidung über die der Kammer vorgelegte Fassung impliziert sein Einverständnis mit der zur Erteilung vorgesehenen Fassung des Patents, wenn nicht besondere Umstände vorliegen.

II. Ein solches nicht in der in Regel 51 (4) EPÜ vorgeschriebenen Form erklärtes Einverständnis schließt die Einreichung einer Teilanmeldung auch nach Zurückverweisung an die erste Instanz nicht aus.

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 97 ... wurde am 23. Mai 1997 als Teilanmeldung zur europäischen Patentanmeldung Nr. 90 ... eingereicht.

II. Die frühere Anmeldung war nach ihrer Zurückweisung Gegenstand des Beschwerdeverfahrens T In der mündlichen Verhandlung verkündete die Technische Beschwerdekammer 3.5.2 ihre Entscheidung, die Anmeldung an die Prüfungsabteilung mit der Anordnung zurückzuverweisen, auf der Grundlage des in der mündlichen Verhandlung vorgelegten vollständigen Unterlagensatzes ein Patent zu erteilen. Am 4. März 1997 erließ die Prüfungsabteilung eine Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ und forderte die Anmelderin darin auf, die Formvorschriften für die Erteilung zu erfüllen. Die Anmelderin beantragte die Zurücknahme der Mitteilung und den Erlaß einer Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ, damit sie eine Teilanmeldung einreichen könne. Ihr

**Decision of the Legal Board of
Appeal dated 6 May 1999
J 8/98 – 3.1.1
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

Chairman: J.-C. Saisset
Members: R. E. Teschemacher
V. Di Cerbo

Applicant: N.N.

Headword: Divisional application

Article: 76, 113 EPC

Rule: 25(1), 51(4), 66(1) EPC

**Keyword: "Application to be treated
as a divisional application (yes)" –
"No communication under Rule 51(4)
EPC in the earlier application"**

Headnote

I. In oral proceedings before a Board of Appeal, the approval of a text in which the patent is to be granted is implied, in the absence of exceptional circumstances, in the appellant's request to take a decision on the text he submitted to the Board.

II. Such approval which is not expressed in the form specified by Rule 51(4) EPC does not exclude the filing of a divisional application filed after remittal to the first instance.

Summary of facts and submissions

I. European patent application No. 97 ... was filed on 23 May 1997 as a divisional application on European application No. 90

II. After refusal, the earlier application had been the subject of appeal proceedings T In the oral proceedings, Technical Board of Appeal 3.5.2 announced its decision to remit the application to the Examining Division with the order to grant the patent with the complete set of documents submitted in the oral proceedings. On 4 March 1997, the Examining Division issued a communication under Rule 51(6) EPC inviting the Applicant to fulfil the formal requirements for grant. The Applicant requested the communication be withdrawn and a communication under Rule 51(4) EPC be issued in order to allow the filing of a divisional application. The Applicant was informed that a communication under Rule 51(4) EPC could no longer

**Décision de la Chambre de
recours juridique, en date du
6 mai 1999
J 8/98 – 3.1.1
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : J.-C. Saisset
Membres : R. E. Teschemacher
V. Di Cerbo

Demandeur : N.N.

Référence : Demande divisionnaire

Article : 76, 113 CBE

Règle : 25(1), 51(4), 66(1) CBE

**Mot-clé : "Demande à traiter comme
une demande divisionnaire (oui)" –
"Pas de notification au titre de la
règle 51(4) CBE dans le cas de la
demande antérieure"**

Sommaire

I. Dans la procédure orale devant une chambre de recours, sauf circonstances exceptionnelles, le requérant qui demande qu'une décision soit prise au sujet du texte qu'il a soumis à la chambre donne par là-même implicitement son accord sur le texte dans lequel va être délivré le brevet.

II. Cet accord, qui n'est pas exprimé sous la forme prévue à la règle 51(4) CBE, n'exclut pas le dépôt d'une demande divisionnaire après le renvoi de l'affaire à la première instance.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 97 ... qui est en cause a été déposée le 23 mai 1997 en tant que demande divisionnaire de la demande européenne n° 90

II. La demande antérieure correspondante, qui avait été rejetée, a fait l'objet de la procédure de recours T Au cours de la procédure orale, la chambre de recours technique 3.5.2 a fait part de sa décision de renvoyer la demande à la division d'examen, à charge pour celle-ci de délivrer le brevet sur la base du jeu complet de pièces soumises lors de la procédure orale. Le 4 mars 1997, la division d'examen a envoyé au demandeur une notification au titre de la règle 51(6) CBE, pour l'inviter à remplir les conditions de forme requises pour la délivrance. Le demandeur a répondu à la division d'examen en lui demandant de retirer cette notification et de lui envoyer une notification au titre de la règle 51(4) CBE pour lui permettre de

wurde daraufhin mitgeteilt, daß eine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ nicht mehr ergehen könne, da sie in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer bereits ihr Einverständnis mit der zur Erteilung vorgesehenen Fassung erklärt habe. Am 24. Juli 1997 wurde die Erteilung des Patents auf die frühere Anmeldung beschlossen.

III. Zu der vorliegenden Anmeldung teilte die Eingangsstelle der Anmelderin am 2. Juli 1997 gemäß Regel 69 (1) EPÜ mit, daß die Anmeldung nicht als Teilanmeldung behandelt werden könne, weil die Anmelderin sie eingereicht habe, nachdem sie gemäß Regel 51 (4) EPÜ ihr Einverständnis zu der früheren Anmeldung zu verstehen gegeben habe. Am 26. August 1997 beantragte die Anmelderin eine Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ und machte geltend, daß die vorliegende Anmeldung als Teilanmeldung zugelassen werden müsse, weil zu der früheren Anmeldung keine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ ergangen sei.

IV. Am 19. November 1997 erließ die Eingangsstelle eine Entscheidung, mit der sie es ablehnte, die Anmeldung als Teilanmeldung zu behandeln, und dies wie folgt begründete:

Die Schlußformel der Entscheidung der Beschwerdekammer enthalte die Fassung, in der das Patent entsprechend dem Antrag der Anmelderin erteilt werden solle. Da die erste Instanz an dieser Entscheidung der Kammer nichts ändern könne, habe sie keine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ erlassen. Nachdem sich die Anmelderin und die Kammer in der mündlichen Verhandlung auf eine endgültige Fassung geeinigt hätten, hätte eine Teilanmeldung damals eingereicht werden müssen.

V. Am 28. Januar 1998 legte die Anmelderin gegen diese Entscheidung Beschwerde ein und entrichtete gleichzeitig die Beschwerdegebühr. Die Beschwerdebegründung wurde am 18. März 1998 eingereicht.

VI. Die Beschwerdeführerin argumentierte, daß die Einreichung der Unterlagen in der mündlichen Verhandlung vor der Technischen Beschwerdekammer lediglich als Vorschlag für eine Patenterteilung aufgrund dieser Fassung und nicht als Einverständniserklärung damit zu sehen sei. Es hätte deshalb eine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ erlassen und aufgrund der Artikel 97 (2) a) und 113 EPÜ das endgültige Einverständnis

be issued since he had approved the text intended for grant already during the oral proceedings before the Board of Appeal. On 24 July 1997, the decision to grant the patent on the earlier application was issued.

III. With respect to the present application, the Receiving Section issued, on 2 July 1997, a communication pursuant to Rule 69(1) EPC stating that the application could not be treated as a divisional application because it was filed after approval had been indicated in respect of the earlier application in accordance with Rule 51(4) EPC. On 26 August 1997, the Applicant applied for a decision under Rule 69(2) EPC arguing that, in the absence of a communication under Rule 51(4) EPC in the earlier application, the present application must be accepted as a divisional application.

IV. On 19 November 1997, the Receiving Section issued a decision refusing to treat the application as a divisional application on the following grounds:

The order of the decision of the Board of Appeal contained the text of the patent to be granted in conformity with the Applicant's request. The first instance could not change the decision of the Board and, therefore, did not issue a communication under Rule 51(4) EPC. Since the Applicant and the Board agreed upon the final text during the oral proceedings, a divisional application should have been filed at that point in time.

V. On 28 January 1998, the Applicant filed a notice of Appeal against this decision, paying the appeal fee on the same day. The Statement of Grounds of Appeal was filed on 18 March 1998.

VI. The Appellant argued that the submission of documents in the oral proceedings before the Technical Board of Appeal was a mere suggestion to have a patent granted on this basis and could not be regarded as an approval of this text. Therefore, a communication under Rule 51(4) EPC should have been issued asking for his final approval under Articles 97(2)(a) and 113 EPC. This should have been done either by the Board

déposer une demande divisionnaire. La division d'examen a fait savoir au demandeur qu'il n'était plus possible de lui envoyer une notification au titre de la règle 51(4) CBE, puisqu'il avait déjà donné son accord sur le texte prévu pour la délivrance pendant la procédure orale devant la chambre de recours. Le 24 juillet 1997, il a été décidé de délivrer le brevet sur la base de la demande antérieure.

III. En ce qui concerne la demande en cause, la section de dépôt a envoyé au demandeur, le 2 juillet 1997, une notification au titre de la règle 69(1) CBE dans laquelle elle déclarait que cette demande ne pouvait être traitée comme une demande divisionnaire, parce qu'elle avait été déposée après que le demandeur avait donné son accord sur le texte de la demande antérieure, conformément à la règle 51(4) CBE. Le 26 août 1997, le demandeur a requis une décision en l'espèce au titre de la règle 69(2) CBE, faisant valoir que puisqu'il n'avait pas été établi de notification au titre de la règle 51(4) CBE pour la demande antérieure, la demande en cause devait être acceptée en tant que demande divisionnaire.

IV. Le 19 novembre 1997, la section de dépôt a rendu une décision par laquelle elle refusait de traiter la demande comme une demande divisionnaire, pour les motifs suivants :

Le dispositif de la décision de la chambre de recours faisait référence au texte du brevet à délivrer conformément à la requête du demandeur. La première instance ne pouvant pas modifier la décision de la chambre, elle n'avait pas envoyé de notification au titre de la règle 51(4) CBE. Le demandeur et la chambre s'étant mis d'accord sur le texte définitif du brevet pendant la procédure orale, le demandeur aurait dû déposer la demande divisionnaire à ce moment-là.

V. Le 28 janvier 1998, le demandeur a formé un recours contre cette décision en acquittant simultanément la taxe de recours. L'exposé des motifs du recours a été déposé le 18 mars 1998.

VI. Le requérant faisait valoir que s'il avait soumis des documents pendant la procédure orale devant la chambre de recours technique, c'était simplement pour suggérer à la chambre de délivrer un brevet sur cette base, et qu'il ne pouvait être considéré qu'il donnait par là son accord sur ce texte. Par conséquent, il aurait fallu émettre une notification au titre de la règle 51(4) CBE pour lui demander son accord définitif en vertu des

eingeholt werden müssen. Dies hätte entweder die Beschwerdekammer im Rahmen ihres Tätigwerdens als Prüfungsabteilung gemäß Artikel 111 (1) EPÜ oder die Prüfungsabteilung nach Zurückverweisung der Sache tun müssen. Außerdem stellten ihre eigenen Erklärungen in der mündlichen Verhandlung vor der Technischen Beschwerdekammer, selbst wenn man sie als Einverständniserklärung mit der Fassung verstehe, keine solche im Sinne der Regel 51 (4) EPÜ dar. Da die Regel 25 EPÜ als letztmöglichen Zeitpunkt für die Einreichung einer Teilanmeldung ausdrücklich die Einverständniserklärung nach Regel 51 (4) EPÜ nenne, könne einem Anmelder das Recht auf Einreichung einer Teilanmeldung nur verwehrt werden, wenn die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ tatsächlich ergangen sei.

VII. Die Beschwerdeführerin beantragt die Behandlung der vorliegenden Anmeldung als Teilanmeldung zur europäischen Patentanmeldung Nr. 90

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. In der angefochtenen Entscheidung vertrat die Eingangsstelle den Standpunkt, daß eine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ nicht mehr ergehen könne, nachdem eine Sache mit der Anordnung an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen worden sei, das Patent wie in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer beantragt zu erteilen.

2.1 Die Kammer kann sich den Einwendungen der Beschwerdeführerin gegen diese Argumentation nicht anschließen. Die Entscheidung einer Kammer, mit der die Fassung festgelegt wird, in der das Patent erteilt oder aufrechterhalten werden soll, bewirkt, daß diese Fassung zur *res judicata* wird und im Verfahren vor dem EPA nicht mehr geändert werden kann (T 843/91, ABl. EPA 1994, 818). Die Frage an den Anmelder, ob er mit der Fassung einverstanden sei, macht jedoch nur Sinn, solange diese Fassung noch geändert werden kann. Sobald sie zur *res judicata* geworden ist, sind sowohl der Anmelder als auch das EPA an das Ergebnis der Sachprüfung gebunden. Der Anmelder muß mit dem Patent in der Fassung einverstanden sein, die in der

of Appeal acting within the power of the Examining Division pursuant to Article 111(1) EPC or by the Examining Division after remittal of the case. In addition, even if his declarations in the oral proceedings before the Technical Board of Appeal were to be understood as an approval of the text, this was not an approval within the meaning of Rule 51(4) EPC. Since Rule 25 EPC defined the last point in time for filing a divisional application with an express reference to an approval in accordance with Rule 51(4) EPC, an applicant could only be denied the right to file a divisional application if a communication as foreseen in Rule 51(4) EPC had actually been issued.

VII. The Appellant requests that the present application be treated as a divisional application on European application No. 90 ...

Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.

2. In the decision under appeal, the Receiving Section took the position that a communication under Rule 51(4) EPC cannot be issued after remittal of a case to the Examining Division with the order to grant the patent as requested in the oral proceedings before the Board.

2.1 The Board cannot agree with the Appellant's objections to this starting point. The decision of a Board defining the text in which the patent is to be granted or maintained has the effect that this text becomes *res judicata* and can no longer be amended in proceedings before the EPO (T 843/91, OJ EPO 1994, 818). The question to the applicant whether he approves the text only, however, makes sense as long as this text is open to changes. Once the text has become *res judicata*, the applicant as well as the EPO is bound to the result of the substantive examination. The applicant has to accept the patent in the version defined in the order of the decision. No invitation is necessary to give the applicant the possibility to file a declaration

articles 97(2) a) et 113 CBE. Cet accord aurait dû être demandé soit par la chambre de recours exerçant les compétences de la division d'examen conformément à l'article 111 (1) CBE, soit par la division d'examen après le renvoi de l'affaire. En outre, même si les déclarations qu'il avait faites pendant la procédure orale devant la chambre de recours technique devaient être interprétées comme un accord sur le texte, il ne s'agissait pas d'un accord au sens de la règle 51(4) CBE. Puisque la règle 25 CBE définit la date limite à laquelle une demande divisionnaire peut être déposée en faisant expressément référence à la date à laquelle le demandeur donne son accord sur le texte de la demande conformément à la règle 51(4) CBE, le droit de déposer une demande divisionnaire ne peut être refusé au demandeur que si la notification prévue à la règle 51(4) CBE a effectivement été envoyée.

VII. Le requérant demande que la demande en cause soit traitée comme une demande divisionnaire relative à la demande européenne n° 90

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. Dans la décision attaquée, la section de dépôt était partie du principe qu'il ne peut être émis de notification au titre de la règle 51(4) CBE une fois qu'une affaire a été renvoyée à la division d'examen, avec instruction pour celle-ci de délivrer le brevet tel qu'il a été demandé pendant la procédure orale devant la chambre.

2.1 La Chambre n'est pas d'accord avec les objections formulées par le requérant à propos de ce principe dont était partie la section de dépôt. Lorsqu'une chambre a rendu une décision définissant le texte dans lequel le brevet doit être délivré ou maintenu, ce texte devient par là-même *res judicata* et ne peut plus être modifié pendant la procédure devant l'OEB (cf. décision T 843/91, JO OEB 1994, 818). Toutefois, lorsqu'il est posé au demandeur la question de savoir s'il approuve le texte, cette question n'a de sens qu'aussi longtemps que des modifications peuvent être apportées au texte. Dès que le texte est devenu *res judicata*, le demandeur et l'OEB sont liés par les conclusions de l'examen quant au fond. Le demandeur doit

Entscheidungsformel festgelegt wird. Damit erübrigt sich eine Aufforderung an den Anmelder, sein diesbezügliches Einverständnis zu erklären. Falls er an der Anmeldung nicht mehr interessiert ist, kann er sie zurücknehmen.

2.2 Ebensowenig teilt die Kammer die weitere Auffassung der Beschwerdeführerin, wonach die Technische Beschwerdekammer selbst vor Zurückverweisung der Sache eine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ hätte erlassen müssen. Regel 51 (4) EPÜ ist Teil der Vorschriften für die Prüfung durch die Prüfungsabteilung. Soweit nichts anderes bestimmt ist, sind diese Vorschriften im Beschwerdeverfahren nur entsprechend anzuwenden (Regel 66 (1) EPÜ).

2.2.1 In der vergleichbaren Situation im Einspruchsbeschwerdeverfahren wird eine Mitteilung nach Regel 58 (4) EPÜ nur dann für nötig erachtet, wenn den Beteiligten in der mündlichen Verhandlung eine abschließende sachliche Stellungnahme nicht zuzumuten ist (T 219/83, ABI. EPA 1986, 211 und die übrigen in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 3. Auflage 1998, VI.C.2.5 genannten Entscheidungen). Diese Praxis erklärt sich mit dem Zweck der Regel 58 (4) EPÜ, nämlich sicherzustellen, daß dem Grundsatz des rechtlichen Gehörs, der in Artikel 113 EPÜ niedergelegt ist, Rechnung getragen wird. Wenn feststeht, daß die Fassung dem Antrag des Beteiligten entspricht (Art. 113 (1) EPÜ), und wenn die Beteiligten ausreichend Gelegenheit hatten, die Tragweite aller Änderungen zu überblicken (Art. 113 (2) EPÜ), ist den in Artikel 113 EPÜ verankerten Grundsätzen Genüge getan (T 219/83, a. a. O., Entscheidungsgründe Nr. 15).

2.2.2 Diese Überlegungen gelten auch für die mündliche Verhandlung vor einer Technischen Beschwerdekammer in Fällen, in denen gegen eine Entscheidung der Prüfungsabteilung Beschwerde eingelegt worden ist. Ist der Anmelder in der Verhandlung anwesend und beantragt er die Erteilung eines Patents aufgrund eines von ihm eingereichten vollständigen Unterlagensatzes, so kann die Kammer, die bereit ist, seinem Antrag auf dieser Grundlage stattzugeben, im Normalfall zu Recht davon ausgehen, daß der Anmelder seine Anträge wohl überlegt hat. Der Dialog in der mündlichen Verhandlung gibt dem Anmelder ausreichend

to this effect. If he is no longer interested he may withdraw the application.

2.2 Nor can the Board agree with the Appellant's alternative opinion that the Technical Board of Appeal itself should have issued a communication under Rule 51(4) EPC before remitting the case. Rule 51(4) EPC belongs to the provisions concerning the examination by the Examining Division. Unless otherwise provided, such provisions apply to appeal proceedings only mutatis mutandis (Rule 66(1) EPC).

2.2.1 For the parallel situation in opposition appeal proceedings, a communication under Rule 58(4) EPC is only considered necessary if the parties cannot reasonably be expected to state their observations definitively during the oral proceedings (T 219/83, OJ EPO 1986, 211 and the other decisions cited in Case Law of the Boards of Appeal of the EPO, 3rd ed. 1998, VI.C.2.5). This practice is based on the purpose of Rule 58(4) EPC which is to ensure that due account is taken of the principles of due process set out in Article 113 EPC. If it is clear that the text corresponds to the request of the party (Article 113(1) EPC) and if the parties had sufficient opportunity to appreciate the significance of any amendments (Article 113(2) EPC) the principles enshrined in Article 113 EPC are adequately met (T 219/83 supra, Reasons, pt. 15).

2.2.2 These considerations apply equally to the situation of oral proceedings before a Technical Board of Appeal when an appeal has been lodged against a decision of the Examining Division. If the applicant is present and requests the patent be granted on a complete set of documents submitted by him, the Board willing to give a positive decision on that basis may, in the absence of exceptional circumstances, assume that the applicant has carefully considered his requests. The dialogue in the oral proceedings gives the applicant ample opportunity to make his position clear. If he considers a further check of the documents

accepter le brevet dans le texte qui a été défini dans le dispositif de la décision. Il n'est pas nécessaire de l'inviter à donner son accord sur ce texte pour qu'il ait la possibilité de produire une déclaration en ce sens. S'il n'est plus intéressé par la demande, il peut la retirer.

2.2 La Chambre ne peut pas non plus retenir l'autre argument avancé par le requérant, à savoir que la chambre de recours technique aurait dû elle-même émettre une notification au titre de la règle 51(4) CBE avant de renvoyer l'affaire à la première instance. La règle 51(4) CBE fait partie des dispositions relatives à l'examen par la division d'examen. A moins qu'il n'en soit disposé autrement, ces dispositions sont applicables à la procédure de recours (règle 66 (1) CBE), mais uniquement par analogie.

2.2.1 Dans une situation similaire, celle dans laquelle une procédure de recours est engagée à la suite d'une opposition, il est considéré qu'il n'y a lieu de signifier aux parties la notification prévue par la règle 58(4) CBE que si les parties ne peuvent raisonnablement, lors de cette procédure orale, prendre position de manière définitive (cf. la décision T 219/83, JO OEB 1986, 211 et les autres décisions citées dans la Jurisprudence des chambres de recours de l'OEB, 3^e éd. 1998, VI.C.2.5). Cette pratique qui s'est instaurée doit permettre de respecter la finalité assignée à la règle 58(4) CBE, à savoir faire en sorte qu'il soit dûment tenu compte des principes de procédure exposés à l'article 113 CBE. S'il est clair que le texte correspond à ce qu'avait demandé la partie concernée (article 113(1) CBE), et si les parties ont suffisamment eu la possibilité d'apprécier la signification des modifications qui auraient pu être apportées (article 113(2) CBE), il a été dûment satisfait aux principes posés à l'article 113 CBE (décision T 219/83 citée plus haut, point 15 des motifs).

2.2.2 Ces considérations valent également pour la procédure orale devant une chambre de recours technique, lorsqu'un recours a été formé contre une décision prise par la division d'examen. Si le demandeur est présent et demande que le brevet soit délivré sur la base d'un jeu complet de pièces qu'il a soumis, la chambre qui souhaite rendre une décision favorable sur la base de ces pièces peut considérer, sauf circonstances exceptionnelles, que le demandeur a soigneusement étudié ses requêtes. Le dialogue engagé avec le demandeur au cours de la procédure orale donne amplement l'occasion à celui-ci de faire claire-

Gelegenheit, seinen Standpunkt deutlich zu machen. Hält er eine weitere Überprüfung der Unterlagen für erforderlich, z. B. weil die Diskussion in der mündlichen Verhandlung zu umfangreichen Änderungen geführt hat, so kann er sich Bedenkzeit ausbitten. Tut er dies nicht, so kann er nicht damit rechnen, daß ihm eine weitere Gelegenheit zu einer Stellungnahme zu der von ihm selbst eingereichten Fassung oder zu einer nochmaligen Änderung eingeräumt wird. Zweck der mündlichen Verhandlung vor der Kammer ist es, zu einer abschließenden Entscheidung zu kommen (Art. 11 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern). Die routinemäßige Absendung einer weiteren Mitteilung würde das Verfahren nur erheblich verzögern. Am Ende der mündlichen Verhandlung in der zweiten Instanz sollten in der Regel alle faktischen und rechtlichen Fragen geklärt sein, und der Anmelder sollte in der Lage sein, sich endgültig auf die Fassung festzulegen, in der das Patent erteilt werden soll. Dementsprechend ist es ständige Praxis der Technischen Beschwerdekammern, die Erteilung des Patents in der Fassung eines vom Anmelder eingereichten vollständigen Unterlagenatzes anzuordnen, ohne nach der mündlichen Verhandlung eine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ zu erlassen. Diese Praxis steht in Einklang mit Artikel 113 (2) EPÜ. Dort sind ausdrücklich zwei alternative Fälle vorgesehen, die auf das Einverständnis des Anmelders schließen lassen, nämlich daß der Anmelder eine Fassung vorgelegt oder daß er eine Fassung gebilligt hat.

2.2.3 Die Behauptung der Beschwerdeführerin, die von ihr eingereichten vollständigen Patentunterlagen seien nur als Vorschlag gedacht gewesen, steht im Gegensatz zur Niederschrift über die mündliche Verhandlung vor der Technischen Beschwerdekammer. Dort heißt es nämlich, daß der Vertreter der Beschwerdeführerin die Erteilung eines Patents auf der Grundlage dieser Unterlagen beantragt hat. Diese Aussage schließt aus, daß die Einreichung der Unterlagen lediglich als Diskussionsgrundlage und nicht als Antrag gedacht war, also als prozessuale Erklärung an die Kammer, auf dieser Grundlage eine Entscheidung zu treffen.

2.3 Die Tatsache, daß zu der früheren Anmeldung eine rechtsgültig gebilligte Fassung vorlag, ohne daß eine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ ergangen wäre, berechtigt die Ein-

necessary, eg because the discussions in the oral proceedings resulted in significant amendments, he may request to be given an opportunity to do so. In the absence of any reservation in this direction, he cannot expect a further opportunity to comment on the version submitted by himself or to amend it once more. It is the purpose of oral proceedings before the Board to come to a final decision (Article 11 of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal) and sending a further communication as a routine measure would result in a substantial delay in the proceedings. At the end of the oral proceedings in the second instance, normally the factual and legal issues should be clarified and the applicant should be able to come to a final position in respect of the version of the patent to be granted. Accordingly, it is the consistent practice of the Technical Boards of Appeal to order the grant of the patent in the version of a complete set of documents submitted by the applicant, without issuing a communication under Rule 51(4) EPC after oral proceedings have taken place. This is in agreement with Article 113(2) EPC. This provision provides expressly for two alternative situations from which the applicant's approval can be concluded, ie the submission of a text by the applicant or the applicant's agreement to a text.

2.2.3 The Appellant's allegation that his submission of a complete version of the patent to be granted was a mere suggestion is contrary to the minutes of the oral proceedings before the Technical Board of Appeal. There it is stated that the Appellant's representative requested that a patent be granted on the basis of these documents. This wording excludes the possibility that the submission of the documents was a mere basis for discussion as distinguished from a request, ie a procedural declaration to the Board for a decision to be made on that basis.

2.3 The fact that in the earlier application there was a validly approved text without a communication under Rule 51(4) EPC does not, however, justify the Receiving Section's

ment connaître son point de vue. S'il juge nécessaire de vérifier ces pièces plus à fond, par ex. parce qu'à la suite des discussions qui ont eu lieu au cours de la procédure orale, il a été apporté d'importantes modifications, il peut demander qu'on lui donne la possibilité d'effectuer cette vérification. S'il n'a pas émis de réserves en ce sens, il ne peut compter qu'on lui donnera à nouveau la possibilité d'émettre des observations au sujet du texte qu'il a produit ou qu'on lui permettra de le modifier une fois de plus. La procédure orale devant la chambre vise à la prise d'une décision définitive (article 11 du règlement de procédure des chambres de recours), et l'envoi de routine d'une nouvelle notification aurait pour effet de retarder considérablement la procédure. Au terme de la procédure orale devant la deuxième instance, les questions de fait et de droit doivent normalement avoir été éclaircies et le demandeur doit être en mesure de se prononcer définitivement au sujet du texte dans lequel doit être délivré le brevet. Par conséquent, il est de pratique constante que les chambres de recours techniques ordonnent, à l'issue de la procédure orale, la délivrance du brevet sur la base d'un jeu complet de pièces produit par le demandeur, sans émettre de notification au titre de la règle 51(4) CBE. Cette pratique est en accord avec l'article 113(2) CBE qui prévoit expressément deux cas distincts dans lesquels il peut être conclu que le demandeur est d'accord avec un texte : lorsque le demandeur propose un texte, ou lorsqu'il accepte un texte.

2.2.3 Lorsque le requérant affirme que ce n'est qu'à titre de suggestion qu'il avait produit le texte complet du brevet à délivrer, il avance un argument en contradiction avec le procès-verbal de la procédure orale devant la chambre de recours technique, où il est précisé que le mandataire du requérant avait demandé qu'un brevet soit délivré sur la base de ces pièces. Etant donné cette formulation, il est exclu que les pièces produites aient pu constituer une simple base de discussion et non une véritable requête, c'est-à-dire une déclaration en bonne et due forme adressée à la chambre pour qu'elle prenne une décision sur cette base.

2.3 Toutefois, le fait qu'il y ait eu, dans le cas de la demande antérieure, un texte valablement approuvé alors qu'il n'avait pas été envoyé de notification au titre

gangsstelle jedoch nicht zu der Schlußfolgerung, daß die Einreichung einer Teilanmeldung nach dieser Einverständniserklärung gemäß Regel 25 EPÜ ausgeschlossen sei.

2.3.1 Nach Regel 25 (1) EPÜ kann eine Teilanmeldung bis zu dem Zeitpunkt eingereicht werden, zu dem der Anmelder **gemäß Regel 51 (4) EPÜ** sein Einverständnis mit der Fassung erklärt, in der das Patent erteilt werden soll. Regel 51 (4) EPÜ schreibt eine bestimmte Form für die Feststellung des Einverständnisses vor, nämlich insbesondere eine Mitteilung an den Anmelder mit Fristsetzung. Eine solche Mitteilung ist nicht ergangen. Somit ist ein in Regel 25 (1) EPÜ ausdrücklich vorgesehenes Erfordernis nicht erfüllt worden.

2.3.2 Damit stellt sich die Frage, ob die Regel 25 (1) EPÜ in analoger Weise auf einen darin nicht ausdrücklich genannten Fall angewandt werden kann. Regel 25 EPÜ ist eine Ausführungsvorschrift zu Artikel 76 EPÜ, in der das Verfahren für die Einreichung von Teilanmeldungen und insbesondere eine Frist dafür festgelegt wird (G 10/92, ABl. EPA 1994, 633, Entscheidungsgründe Nr. 4). Damit ist ein für Amt und Anmelder klarer Zeitpunkt festgelegt, der zudem den Vorteil bietet, daß der Anmelder selbst diesen Zeitpunkt bestimmt (G 10/92, a. a. O., Entscheidungsgründe Nr. 10). Offenbar hat der Gesetzgeber diesen Zeitpunkt aus verfahrensökonomischen Gründen gewählt. Bei der Abfassung der Regel 25 (1) EPÜ hätte er die Möglichkeit gehabt, sich auf die Zustimmung des Anmelders im allgemeinen zu beziehen. Er hat sich jedoch stattdessen für eine bestimmte Art der Zustimmung entschieden. Daß dies versehentlich geschah, ist nicht ersichtlich. Der Gesetzgeber scheint vielmehr den Fall einer Zustimmung ohne vorherige Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ überhaupt nicht in Erwägung gezogen zu haben. Nun könnte die Kammer diese Lücke schließen und verfügen, daß Regel 25 (1) EPÜ analog anzuwenden ist, wenn davon ausgegangen werden könnte, daß der Gesetzgeber beide Arten der Zustimmung in der gleichen Weise behandelt wissen wollte. Es fragt sich nun, ob die endgültige Billigung in der mündlichen Verhandlung vor einer Technischen Beschwerdekammer für die Zwecke der Regel 25 (1) EPÜ gleichbedeutend ist mit einer Einverständniserklärung aufgrund einer Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ.

conclusion that the filing of a divisional application after that approval was excluded under Rule 25 EPC.

2.3.1 According to Rule 25(1) EPC, a divisional application may be filed up to the approval of the text, **in accordance with Rule 51(4) EPC**, in which the patent is to be granted. Rule 51(4) EPC prescribes a certain form in which the approval has to be established, in particular a communication to the applicant with a specified time limit. Such a communication has not been issued. Therefore, a requirement expressly foreseen in Rule 25(1) EPC has not been fulfilled.

2.3.2 This leaves the question whether Rule 25(1) EPC may be applied by analogy to a situation outside its explicit wording. Rule 25 EPC implements Article 76 EPC laying down the procedure for filing divisional applications, in particular setting a deadline for filing divisional applications (G 10/92, OJ EPO 1994, 633, Reasons, pt. 4). This deadline aims at setting a clear point in time for both the applicant and the EPO, with the additional advantage of allowing the applicant to determine this point himself (G 10/92, supra, Reasons, pt. 10). Apparently, the legislator chose this point in time for reasons of procedural economy. In drafting Rule 25(1) EPC, the legislator had the possibility to refer to the applicant's approval in general. Instead, reference was made to a specific type of approval. It is not apparent that this was done inadvertently. Rather, the legislator seems not to have envisaged at all the situation of an approval without a preceding communication under Rule 51(4) EPC. The Board might fill this lacuna applying Rule 25(1) EPC by analogy if the legislator could be assumed to have treated both types of approval in the same way. The question is whether the final approval in oral proceedings before a Technical Board of Appeal is equivalent to the approval in reply to a communication under Rule 51(4) EPC for the application of Rule 25(1) EPC.

de la règle 51(4) CBE ne permet pas pour autant de conclure, comme l'avait fait la section de dépôt, que la règle 25 CBE exclut le dépôt d'une demande divisionnaire une fois que le texte a été approuvé.

2.3.1 Aux termes de la règle 25(1) CBE, le demandeur peut déposer une demande divisionnaire jusqu'au moment où il donne, **conformément à la règle 51, paragraphe 4 CBE**, son accord sur le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet européen. La règle 51(4) prévoit que pour pouvoir constater l'existence de cet accord, il est nécessaire d'observer certaines formes, et en particulier d'envoyer au demandeur une notification lui impartissant un délai spécifique. Or cette notification n'a pas été envoyée. Par conséquent, il n'a pas été satisfait à une condition qui avait été exigée expressément par la règle 25(1) CBE.

2.3.2 Reste à savoir si la règle 25(1) CBE peut s'appliquer par analogie à une situation qui n'est pas couverte par le texte exprès de cette règle. La règle 25 CBE est une règle d'application de l'article 76 CBE qui régit la la procédure à suivre pour le dépôt de demandes divisionnaires, notamment en fixant un délai pour le dépôt de ces demandes (décision G 10/92, JO OEB 1994, 633, point 4 des motifs), ceci afin de donner au demandeur ainsi qu'à l'OEB une définition précise du moment qui fait foi, avec en outre cet avantage que le demandeur peut fixer lui-même ce moment (décision G 10/92, citée plus haut, point 10 des motifs). Apparemment, le législateur a choisi cette solution dans l'intérêt du bon fonctionnement de la procédure. Lorsqu'il a arrêté le texte de la règle 25(1) CBE, il avait la possibilité de faire référence à l'accord du demandeur en général. Or, au lieu de cela, il s'est référé à un type particulier d'accord. Il ne semble pas que ce choix ait été fait par inadvertance. Au contraire, le législateur ne semble nullement avoir envisagé la possibilité d'un accord qui aurait été donné sans qu'il y ait eu auparavant envoi d'une notification au titre de la règle 51(4) CBE. La Chambre pourrait combler cette lacune en appliquant la règle 25(1) CBE par analogie s'il pouvait être considéré que pour le législateur, ces deux types d'accord étaient similaires. Par conséquent, il y a lieu de se poser la question de savoir si, aux fins de l'application de la règle 25(1) CBE, l'accord définitif qui est donné pendant une procédure orale devant une chambre de recours technique équivaut à l'accord donné en réponse à une notification envoyée au demandeur au titre de la règle 51(4) CBE.

Beide Fälle unterscheiden sich offenbar in gewisser Hinsicht. So ist der Tag der mündlichen Verhandlung vor der Kammer zwar für den Anmelder vorhersehbar, der Ausgang der Verhandlung hingegen nicht immer. Dieser Ausgang kann ausschlaggebend sein für die Entscheidung des Anmelders, ob und für welchen Gegenstand er eine Teilanmeldung einreicht. Im schriftlichen Verfahren wird dem Anmelder nach Mitteilung des Ergebnisses der Sachprüfung eine – sogar verlängerbare – Frist gesetzt, damit er entscheiden kann, ob er der zur Erteilung vorgesehenen Fassung zustimmen will, und gegebenenfalls eine Teilanmeldung abfassen kann. In der mündlichen Verhandlung hingegen muß er sofort reagieren. Die Einreichung einer Teilanmeldung noch am selben Tag und mit einem noch zu definierenden Gegenstand dürfte zumindest einige verwaltungstechnische Probleme aufwerfen.

Angesichts dessen wäre es dem Gesetzgeber möglicherweise billiger erschienen, dem Anmelder nach der mündlichen Verhandlung Gelegenheit zur Abfassung einer Teilanmeldung zu der noch anhängigen früheren Anmeldung zu geben. Als späterer geeigneter Stichtag hätte sich der Zeitpunkt angeboten, zu dem der Anmelder auf die Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ hin die Form-erfordernisse für die Erteilung erfüllt hat. Selbst ein noch späterer Zeitpunkt bis hin zur Entscheidung über die Erteilung hätte gewählt werden können. Welcher Stichtag letztlich für die Einreichung einer Teilanmeldung unter den hier gegebenen Umständen gewählt wird, liegt offensichtlich im Ermessen des Gesetzgebers. Würde man die Einreichung einer Teilanmeldung auch noch nach der Erteilung der Zustimmung in der mündlichen Verhandlung vor einer Beschwerdekammer zulassen, so würde dies in der Praxis wohl kaum größere Probleme bereiten. Da der Gesetzgeber, hätte er die Lücke erkannt, nach Abwägen zwischen den Interessen des Anmelders und den verwaltungstechnischen Bedürfnissen ohne weiteres auch eine andere Lösung hätte wählen können, gibt es keine gesicherte Grundlage für die Annahme, daß er die hier gegebene Sachlage mit einer aufgrund einer

It appears that both situations are in certain respects different. Whereas it is true that the date of the oral proceedings before the Board is foreseeable for the applicant, the outcome of the oral proceedings is not always. This outcome may be most important for the applicant's decision whether to file a divisional application and for which subject-matter. In the written procedure the applicant is given a time limit after having been informed of the result of the substantive examination, even with the possibility of one extension, for deciding whether to approve the text and for preparing a divisional application if appropriate. In oral proceedings, however, he has to react immediately. The filing of a divisional application on the same day for subject matter still to be defined may pose some administrative problems at the very least.

Hence, the legislator might have regarded it as fair to give the applicant an opportunity after the oral proceedings to prepare a divisional application on the still pending earlier application. A later appropriate deadline might have been the fulfilling of the formal requirements for grant by the applicant in reply to the communication under Rule 51(6) EPC. Even a later point in time might have been chosen up to the decision to grant. The choice of the appropriate deadline for filing a divisional application in the situation under consideration appears to be a matter of legislative discretion. It is not apparent that allowing the filing of a divisional application after approval in oral proceedings before a Board of Appeal would entail significant practical difficulties. Since the legislator, realising the legislative gap and balancing the applicant's interests and administrative needs, might well have chosen other possible solutions, there is no sound basis to assume that he would have considered the situation under consideration as equivalent to the approval in reply to a communication under Rule 51(4) EPC. In this situation, the Board abstains from applying Rule 25(1) EPC by analogy, which means that the Appellant was not excluded from filing a divisional application by

Or il semble que ces deux situations diffèrent à certains égards. S'il est vrai que la date de la procédure orale devant la chambre est prévisible pour le demandeur, l'issue de cette procédure, elle, n'est pas toujours prévisible. Or elle peut revêtir une importance capitale pour le demandeur lorsqu'il s'agit pour lui de décider s'il doit déposer ou non une demande divisionnaire, et si oui, pour quel objet. Dans la procédure écrite, lorsque le demandeur a été informé du résultat de l'examen quant au fond, il lui est imparti un certain délai, avec même une possibilité de prolongation, pour décider s'il approuve le texte et pour préparer une demande divisionnaire le cas échéant. Dans la procédure orale au contraire, il doit réagir immédiatement. Le dépôt le même jour d'une demande divisionnaire concernant un objet qui reste encore à définir risque de poser pour le moins quelques problèmes administratifs.

Par conséquent, il se pourrait que le législateur ait jugé équitable de donner au demandeur, au terme de la procédure orale, la possibilité de préparer une demande divisionnaire relative à la demande antérieure encore en instance. Pour la fixation d'un délai approprié après cette procédure, il aurait pu être fait référence à la date à laquelle le demandeur satisfait aux conditions de forme requises pour la délivrance, en réponse à la notification qui lui a été adressée au titre de la règle 51(6) CBE. Il aurait même été possible de choisir une date encore plus tardive, tant que la décision de délivrance n'avait pas été rendue. En l'occurrence, le choix du délai qui convient pour le dépôt d'une demande divisionnaire semble laissé à la discrétion du législateur. Il ne semble pas que le fait de permettre le dépôt d'une demande divisionnaire une fois que le demandeur a donné son accord sur le texte, au cours de la procédure orale devant une chambre de recours, risque de poser de graves problèmes dans la pratique. Le législateur ayant fort bien pu choisir d'autres solutions pour combler le vide juridique tout en maintenant un juste équilibre entre les intérêts du demandeur et les contraintes administratives, il n'existe aucune raison de penser qu'il aurait considéré que la

Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ abgegebenen Einverständniserklärung gleichgesetzt hätte. Unter diesen Umständen nimmt die Kammer davon Abstand, Regel 25 (1) EPÜ analog anzuwenden. Dies bedeutet, daß die Beschwerdeführerin durch die Billigung der Fassung der früheren Anmeldung in der mündlichen Verhandlung vor der Technischen Beschwerdekammer nicht das Recht verloren hat, eine Teilanmeldung einzureichen.

approving the text of the earlier application in the oral proceedings before the Technical Board of Appeal.

présente situation était analogue à celle dans laquelle le demandeur a donné son accord en réponse à une notification au titre de la règle 51(4) CBE. Dans ces conditions, la Chambre s'abstient d'appliquer la règle 25(1) par analogie, ce qui signifie qu'il n'était pas exclu que le demandeur puisse déposer une demande divisionnaire du fait qu'il avait déjà approuvé le texte de la demande antérieure lors de la procédure orale devant la chambre de recours technique.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Anmeldung ist als Teilanmeldung zur Patentanmeldung Nr. 90 ... zu behandeln.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision under appeal is set aside.
2. The application is to be treated as a divisional application on application No. 90

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision faisant l'objet du recours est annulée.
2. La demande doit être traitée comme une demande divisionnaire de la demande n° 90

MITTEILUNGEN DES EURO- PÄISCHEN PATENTAMTS

Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 30. September 1999 über die Tage, an denen die Annahmestellen des EPA im Jahr 2000 geschlossen sind

1. Nach Regel 85(1) EPÜ erstrecken sich Fristen, die an einem Tag ablaufen, an dem zumindest **eine** Annahmestelle des EPA zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet ist (geschlossene Tage), auf den nächstfolgenden Tag, an dem **alle** Annahmestellen zur Entgegennahme von Schriftstücken geöffnet sind und an dem gewöhnliche Postsendungen zugestellt werden.

2. Die Annahmestellen des EPA in München, Den Haag und Berlin sind an allen Samstagen und Sonntagen zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet. Die weiteren geschlossenen Tage des Jahres 2000 werden in der nachfolgenden Übersicht bekanntgegeben.

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Notice from the President of the European Patent Office dated 30 September 1999 concerning the days on which EPO filing offices are closed in 2000

1. Under Rule 85(1) EPC time limits expiring on a day on which at least **one** of the filing offices of the EPO is not open for receipt of documents (closing days) are extended until the first day thereafter on which **all** the filing offices are open for receipt of documents and on which ordinary mail is delivered.

2. The EPO's filing offices in Munich, The Hague and Berlin will be closed for the receipt of documents on every Saturday and Sunday. The other closing days in 2000 are listed below.

COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 30 septembre 1999, relatif aux jours de fermeture des bureaux de réception de l'OEB en 2000

1. Conformément à la règle 85(1) CBE, les délais qui expirent un jour où **l'un** au moins des bureaux de réception de l'OEB n'est pas ouvert pour recevoir le dépôt des pièces (jours de fermeture) sont prorogés jusqu'au premier jour suivant où **tous** les bureaux de réception sont ouverts pour recevoir ce dépôt et où le courrier normal est distribué.

2. Les bureaux de réception de l'OEB à Munich, à La Haye et à Berlin ne seront ouverts ni le samedi, ni le dimanche, pour recevoir le dépôt des pièces. Les autres jours de fermeture au cours de l'année 2000 sont énumérés dans la liste ci-après.

Tage/Days/Jours		München Munich	Den Haag The Hague La Haye	Berlin
EPA geschlossen ¹ – EPO closed ² – OEB fermé ³	03.01.2000	x	x	x
EPA geschlossen ¹ – EPO closed ² – OEB fermé ³	04.01.2000	x	x	x
Heilige Drei Könige – Epiphany – Epiphanie	06.01.2000	x		
Karfreitag – Good Friday – Vendredi Saint	21.04.2000	x	x	x
Ostermontag – Easter Monday – Lundi de Pâques	24.04.2000	x	x	x
Maifeiertag – May Day – Fête du Travail	01.05.2000	x	x	x
Tag der Befreiung – Liberation Day – Journée de la Libération	05.05.2000		x	
Christi Himmelfahrt – Ascension Day – Ascension	01.06.2000	x	x	x
Pfingstmontag – Whit Monday – Lundi de Pentecôte	12.06.2000	x	x	x
Fronleichnam – Corpus Christi – Fête-Dieu	22.06.2000	x		
Mariä Himmelfahrt – Assumption Day – Assomption	15.08.2000	x		
Tag der Deutschen Einheit – Day of German Unity – Fête Nationale	03.10.2000	x		x
Allerheiligen – All Saints' Day – Toussaint	01.11.2000	x		
1. Weihnachtstag – Christmas Day – Noël	25.12.2000	x	x	x
2. Weihnachtstag – Boxing Day – Lendemain de Noël	26.12.2000	x	x	x

¹ Siehe ABI. EPA 1999, 572.

² See OJ EPO 1999, 572.

³ Cf. JO OEB 1999, 572.

Mitteilung vom 13. Oktober 1999 betreffend die Änderung der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen und der Gebührenordnung

1. Mit Beschluß vom 13. Oktober 1999¹ hat der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation die Ausführungsordnung zum EPÜ und die Gebührenordnung geändert. Die Änderungen treten am **1. März 2000** in Kraft.

Diese Mitteilung enthält nähere Angaben zu den Änderungen und den anzuwendenden Übergangsbestimmungen.

I. Änderung der Ausführungsordnung zum EPÜ

2. Die Änderungen betreffen im wesentlichen die Frist für die Entrichtung der Benennungsgebühren und die Vorschriften für das Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt nach dem PCT. Da die Anzahl internationaler Anmeldungen, die in die europäische Phase eintreten, immer größer wird, wurden die diesbezüglichen EPÜ-Regeln neu gegliedert. Die neue Gliederung ist an den Verfahrensablauf angelehnt und daher klarer und einfacher. Im Interesse der Übersichtlichkeit und leichteren Zitierbarkeit sind die Vorschriften jetzt fortlaufend nummeriert. Der **Achte Teil der Ausführungsordnung** enthält in der geänderten Fassung nur noch Vorschriften zur Ausführung des Achten Teils des EPÜ, d. h. die Regel 103, während der **Neunte Teil** die Regeln 104 bis 112 zur Ausführung des Zehnten Teils des EPÜ umfaßt. Die bisherigen Regeln 105, 106 und 106a, die für die Übergangszeit nach der Errichtung des EPA galten, sind mittlerweile überholt und wurden daher gestrichen.

3. Die Änderung der **Regeln 15 (2) und 25 (2)** stellt sicher, daß den Anmeldern für die Zahlung der Benennungsgebühren immer sechs Monate – ab dem Tag der Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts zu einer neuen oder einer Teilanmeldung – zur Verfügung stehen. Die betreffenden Fristen wurden mit der für europäische Direktanmeldungen geltenden Frist in Einklang gebracht, die mit der am 1.7.1997 in Kraft getretenen Änderung des Artikels 79 (2) eingeführt wurde.²

Notice dated 13 October 1999 concerning amendment of the Implementing Regulations to the European Patent Convention and of the Rules relating to Fees

1. By decision dated 13 October 1999¹, the Administrative Council of the European Patent Organisation has amended the EPC Implementing Regulations and the Rules relating to Fees. The amendments enter into force on **1 March 2000**.

This Notice gives details of the amendments and of the transitional provisions applicable.

I. Amendment of the EPC Implementing Regulations

2. The amendments mainly concern the time limit for paying designation fees and the provisions relating to the procedure before the EPO as designated or elected Office under the PCT. In view of the increasing number of international applications entering the European phase, the relevant EPC Rules have been restructured. The new structure follows that of the procedure, and is therefore clearer and simpler. In the interests of clarity and correct citation, the relevant provisions are now numbered consecutively. **Part VIII of the Implementing Regulations** as amended contains only provisions implementing Part VIII of the EPC, namely Rule 103, whilst **Part IX** contains Rules 104 to 112 implementing Part X of the EPC. Current Rules 105, 106 and 106a all relate to the transitional period which started when the EPO was first set up. They are now obsolete and have therefore been deleted.

3. The amendment to **Rules 15(2) and 25(2)** ensures that applicants always have six months – as from the date of publication of the European search report on the new or divisional application – to pay the designation fees. This brings the relevant time limits into line with the one introduced for direct European filings with the amendment of Article 79(2) which entered into force on 1 July 1997².

Communiqué, en date du 13 octobre 1999, relatif à la modification du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen et du règlement relatif aux taxes

1. Par décision en date du 13 octobre 1999¹, le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets a modifié le règlement d'exécution de la CBE et le règlement relatif aux taxes. Les modifications entrent en vigueur le **1^{er} mars 2000**.

Le présent communiqué donne des précisions sur ces modifications ainsi que sur les dispositions transitoires applicables.

I. Modification du règlement d'exécution de la CBE

2. Les modifications portent principalement sur le délai de paiement des taxes de désignation et sur les dispositions régissant la procédure devant l'OEB en tant qu'office désigné ou office élu au titre du PCT. Vu le nombre croissant de demandes internationales entrant dans la phase européenne, les règles pertinentes de la CBE ont été restructurées. Alignée sur celle de la procédure, la nouvelle structure est à la fois plus claire et plus simple. Par souci de clarté et d'exactitude des citations, les dispositions concernées sont désormais numérotées de manière consécutive. La **huitième partie du règlement d'exécution** telle que modifiée ne contient plus que les dispositions d'application de la huitième partie de la CBE, à savoir la règle 103, tandis que la **neuvième partie** contient les dispositions d'application de la dixième partie de la CBE, à savoir les règles 104 à 112. Les règles 105, 106 et 106bis actuelles ont toutes trait à la période transitoire qui s'est ouverte à la création de l'OEB. Désormais caduques, elles ont été supprimées.

3. Grâce aux modifications apportées aux **règles 15(2) et 25(2)**, les demandeurs disposent toujours de six mois – à compter de la date de publication du rapport de recherche européenne concernant une nouvelle demande ou une demande divisionnaire – pour acquitter les taxes de désignation. Ce changement aligne les délais applicables sur celui qui a été fixé pour les demandes européennes directes par la modification de l'article 79(2) entrée en vigueur le 1^{er} juillet 1997².

¹ Siehe ABI. EPA 1999, 660 ff.

² Siehe ABI. EPA 1997, 13 ff.

¹ see OJ EPO 1999, 660 ff

² see OJ EPO 1997, 13 ff

¹ cf. JO OEB 1999, 660 s.

² cf. JO OEB 1997, 13 s.

4. Der geänderte Wortlaut der **Regel 18** stellt klar, daß der Erfinder auf das Recht verzichten kann, in der veröffentlichten europäischen Patentanmeldung und der Patentschrift als Erfinder bekanntgemacht zu werden. In der Anmeldung behält er jedoch den Erfinderstatus. Die **Regeln 92 (1) g) und 93 c)** wurden entsprechend angepaßt.

5. In den neuen Absätzen 3 bis 6 der **Regel 38** wird die Einreichung von Prioritätsunterlagen und deren Übersetzungen klarer geregelt. Absatz 4 besagt ausdrücklich, daß keine Prioritätsunterlage eingereicht werden muß, wenn eine dem EPA zugängliche Abschrift unter den von seinem Präsidenten festgelegten Bedingungen in die Akte aufzunehmen ist.

6. Die **neue Regel 106** definiert die nationale Gebühr nach Artikel 158 (2). Dies ist insbesondere für die korrekte Ermittlung des Stands der Technik nach Artikel 54 (3) und (4) notwendig, da der Begriff "nationale Gebühr" im PCT die Gebühren umfaßt, die für eine rechtswirksame nationale (Nicht-PCT-) Anmeldung anfallen. Aus diesem Grund legt die neue Regel 106 fest, daß sich die "nationale Gebühr" für Euro-PCT-Anmeldungen aus der Anmeldegebühr und den Benennungsgebühren zusammensetzt.

7. Die bisherige **Regel 104b** (jetzt **Regel 107**) wurde von Grund auf geändert. Sie umfaßt nur noch die Voraussetzungen für den Eintritt in die europäische (regionale) Phase sowie die folgenden neuen Bestandteile:

a) eine neue Vorschrift (Regel 107 (1) b)), der zufolge die Anmelder angeben sollen, welche Unterlagen der europäischen Phase zugrunde zu legen sind;

b) die Frist für die Zahlung von Benennungsgebühren (Regel 107 (1) d)) für internationale Anmeldungen, die nach Kapitel I PCT in die europäische Phase eintreten, entspricht jetzt der für europäische Direktanmeldungen geltenden Frist, nämlich **sechs Monate ab der Veröffentlichung des internationalen Recherchenberichts** (der an die Stelle des europäischen Recherchenberichts und des Hinweises auf dessen Veröffentlichung im Europäischen Patentblatt tritt, Artikel 157 (1));

c) in Absatz 2 wird schließlich klargestellt, daß die Ermäßigung der Prüfungsgebühr nur in bezug auf einen Gegenstand gilt, der im internationalen vorläufigen Prüfungsbericht erfaßt ist.

4. The revised wording of **Rule 18** clarifies the fact that the inventor can renounce his right to be mentioned in the published European patent application and the patent specification. He still, however, retains inventor status in the application. **Rules 92(1)(g) and 93(c)** have been adjusted accordingly.

5. New paragraphs 3 to 6 of **Rule 38** clarify the filing of priority documents and translations thereof. In particular, paragraph 4 specifies that no priority document need be filed if a copy already available to the EPO is to be included in the file under the conditions laid down by its President.

6. **New Rule 106** defines the national fee provided for in Article 158(2). This definition is necessary in particular for correct identification of the prior art under Article 54(3) and (4), given that under the PCT the term "national fee" is construed to comprise the fees necessary for a valid national (non-PCT) filing. New Rule 106 therefore provides that for Euro-PCT applications the "national fee" consists of the filing fee plus the designation fees.

7. Former **Rule 104b** (now **Rule 107**) has been radically amended. It now comprises only the requirements for entry into the European (regional) phase, together with the following new elements:

(a) A new provision (Rule 107(1)(b)) reminding applicants to indicate the documents on which the European phase is to be based.

(b) The time limit for paying designation fees (Rule 107(1)(d)) in respect of international applications entering the European phase under PCT Chapter I now corresponds to the time limit applicable for direct European filings, namely **six months from publication of the international search report** (taking the place of the European search report and the mention of its publication in the European Patent Bulletin, Article 157(1)).

(c) Finally, paragraph 2 makes clear that the reduction in the examination fee applies only in respect of subject-matter covered by the international preliminary examination report.

4. Le nouveau texte de la **règle 18** précise que l'inventeur peut renoncer à son droit d'être mentionné dans les publications de la demande de brevet européen et dans le fascicule du brevet européen. Il conserve toutefois sa qualité d'inventeur dans la demande. Les **règles 92(1)g) et 93c)** ont été adaptées en conséquence.

5. Les nouveaux paragraphes 3 à 6 de la **règle 38** apportent des clarifications sur le dépôt de documents de priorité et leur traduction. En particulier, le paragraphe 4 prévoit que le dépôt d'un document de priorité n'est pas nécessaire si une copie à la disposition de l'OEB doit être versée au dossier selon les modalités fixées par son Président.

6. La **nouvelle règle 106** définit la taxe nationale prévue à l'article 158(2). Cette définition est nécessaire en vue notamment de déterminer correctement l'état de la technique conformément à l'article 54(3) et (4), étant donné que dans le PCT, l'expression "taxe nationale" est interprétée comme comprenant les taxes nécessaires pour un dépôt national (non-PCT) valable. Par conséquent, la nouvelle règle 106 prévoit que pour les demandes euro-PCT, la "taxe nationale" se compose de la taxe de dépôt et des taxes de désignation.

7. La **règle 104ter** actuelle (devenue **règle 107**) a été radicalement modifiée. Elle ne contient désormais plus que les conditions d'entrée dans la phase européenne (régionale) ainsi que les éléments nouveaux suivants :

a) une nouvelle disposition (règle 107(1)b)) rappelant aux demandeurs d'indiquer les documents sur lesquels la phase européenne doit se fonder ;

b) le délai de paiement des taxes de désignation (règle 107(1)d)) pour les demandes internationales entrant dans la phase européenne au titre du chapitre I PCT correspond désormais au délai applicable aux dépôts européens directs, à savoir **six mois à compter de la publication du rapport de recherche internationale** (qui remplace le rapport de recherche européenne et la mention de sa publication au Bulletin européen des brevets, article 157(1)) ;

c) enfin, le paragraphe 2 précise que la réduction de la taxe d'examen s'applique uniquement à l'objet couvert par le rapport d'examen préliminaire international.

8. Die Folgen der Nichtzahlung der nationalen Gebühr (bisher Regel 104c (1) und (2)) sind jetzt Gegenstand der **neuen Regel 108**.

9. Die **neue Regel 109** steckt den Rahmen für Änderungen der Anmeldung nach dem Eintritt in die europäische Phase ab. Die Frist für Änderungen ist aus den Regeln 52.1 und 78.1 PCT übernommen (Ausführungsvorschriften zu den Artikeln 28 (1) und 41 (1) PCT über das Recht des Anmelders, Änderungen im Verfahren vor dem Bestimmungsamt bzw. vor dem ausgewählten Amt vorzunehmen). Sie wird mit einer Mitteilung des EPA in Gang gesetzt, die den Anmelder auf diese Möglichkeit hinweist und die unmittelbar nach Ablauf der Frist für den Eintritt in die europäische Phase erlassen wird.

Die daraufhin vorgenommenen Änderungen dienen als Grundlage für die – gegebenenfalls erforderliche – ergänzende Recherche und wirken sich außerdem auf die Berechnung der Anspruchsgebühren aus (siehe unten die Bemerkungen zur Regel 110).

Die Rechte und Pflichten des Anmelders nach Regel 86 (2) bis (4) bleiben davon unberührt.

10. Die **neue Regel 110** schafft eine Rechtsgrundlage für die Erhebung von Anspruchsgebühren in der europäischen Phase und legt fest, auf welcher Grundlage sie zu berechnen sind.

Die neue Struktur (Berechnungsgrundlage und Zahlungsfrist) beruht auf der Anzahl der beim Eintritt in die europäische Phase vorhandenen Ansprüche, trägt aber – zugunsten des Anmelders – auch dem Umstand Rechnung, daß sich die Anzahl der Ansprüche durch eine Änderung der internationalen Anmeldung verringern kann; in diesem Fall werden zuviel entrichtete Anspruchsgebühren zurückerstattet.

Die Mitteilung nach Regel 110 (2) wird unverzüglich nach Ablauf der Frist für den Eintritt in die europäische Phase zugestellt. Sie wird in jedem Fall erlassen und enthält sowohl die Information gemäß Regel 109 als auch den Hinweis, die fälligen Anspruchsgebühren zu entrichten.

8. The consequences of non-payment of the national fee (formerly Rule 104c(1) and (2)) are now set out in **new Rule 108**.

9. **New Rule 109** lays down the framework for amending the application after entry into the European phase. The period allowed for amendment is taken from PCT Rules 52.1 and 78.1 (implementing provisions to Articles 28(1) and 41(1) PCT, governing the applicant's right to amend before the designated or elected Office). It is set in motion by a communication from the EPO informing the applicant of this possibility, issued promptly after expiry of the time limit for entry into the European phase.

The amendments thus made then serve as the basis for any supplementary search which has to be performed. They also affect the computation of claims fees (see the comments on Rule 110 below).

The applicant's rights and obligations under Rule 86(2) to (4) remain unaffected.

10. **New Rule 110** provides the legal basis for levying claims fees in the European phase and specifies on which basis they are to be computed.

The new structure (computation basis and time limit for payment) is based on the number of claims present on entry into the European phase, but takes into account – to applicants' advantage – the possibility that amendments to the international application may reduce the number of claims, in which case any overpaid claims fees are refunded.

The communication under Rule 110(2) is notified promptly after expiry of the time limit for entry into the European phase. It is issued in all cases, and contains both the information mentioned in Rule 109 and the reminder to pay outstanding claims fees.

8. Les conséquences du non-paiement de la taxe nationale (règle 104quater (1) et (2) actuelle) sont désormais énoncées à la **nouvelle règle 108**.

9. La **nouvelle règle 109** fixe le cadre dans lequel la demande peut être modifiée une fois entrée dans la phase européenne. Le délai dans lequel des modifications sont autorisées est repris des règles 52.1 et 78.1 PCT (dispositions d'application des articles 28(1) et 41(1) PCT, régissant le droit du demandeur d'apporter des modifications devant l'office désigné ou élu). Il a pour origine une notification de l'OEB informant le demandeur de cette possibilité et émise dès l'expiration du délai d'entrée dans la phase européenne.

Les modifications ainsi apportées servent ensuite de base à toute recherche complémentaire devant être effectuée. Elles affectent aussi le calcul des taxes de revendication (cf. les observations relatives à la règle 110 ci-dessous).

Les droits et obligations du demandeur au titre de la règle 86(2) à (4) demeurent inchangés.

10. La **nouvelle règle 110** pose la base légale de la perception de taxes de revendication dans la phase européenne ainsi que la base de leur calcul.

La nouvelle structure (base de calcul et délai de paiement) est fondée sur le nombre de revendications existantes lors de l'entrée dans la phase européenne, mais elle tient compte, dans l'intérêt du demandeur, du fait que des modifications apportées à la demande internationale peuvent donner lieu à une réduction du nombre de revendications, auquel cas toute taxe de revendication payée en trop est remboursée.

La notification au titre de la règle 110(2) est signifiée dès l'expiration du délai d'entrée dans la phase européenne. Emise dans tous les cas, elle contient à la fois les informations mentionnées à la règle 109 et un rappel de paiement des taxes de revendication non encore acquittées.

11. Die **neue Regel 111** enthält die Absätze 2 bis 3a der bisherigen Regel 104b bezüglich formaler Mängel, die auf Aufforderung des EPA zu berichtigen sind. Die Bezugnahmen wurden entsprechend der neuen Numerierung geändert.

Die Änderung im neuen Absatz 3 basiert auf Regel 5.2 b) PCT in der seit 1. Juli 1998 geltenden Fassung (siehe auch Beilage Nr. 2 zum ABl. EPA 11/1998).

12. Die **neue Regel 112** enthält die Absätze 4 und 5 der bisherigen Regel 104b in bezug auf das Verfahren in der europäischen Phase in den Fällen, in denen bei der internationalen Recherche ein Einwand wegen Nichteinheitlichkeit erhoben wurde. Der Ausdruck "Recherchenabteilung" wurde ersetzt durch "Europäisches Patentamt", damit auch die Fälle erfaßt sind, in denen der Einwand der Nichteinheitlichkeit von der Prüfungsabteilung untersucht wird, d. h. in denen nach Artikel 157 (3) keine ergänzende Recherche durchzuführen ist.

II. Änderung der Gebührenordnung

13. Die Bezugnahmen in Artikel 2 Ziffern 1, 2 und 15 wurden entsprechend der neuen Numerierung der betreffenden EPÜ-Regeln geändert.

III. Übergangsbestimmungen

14. Die verfahrensrelevanten Verbesserungen für die Anmelder, insbesondere die längere Frist für die Zahlung der Benennungsgebühren, gelten für alle anhängigen Anmeldungen, für die am **1. März 2000** (dem Tag, an dem die Änderungen in Kraft treten) die einschlägigen Verfahrenshandlungen noch nicht vorgenommen worden sind und bei denen die Fristen nach den bisherigen Bestimmungen noch nicht abgelaufen sind.

15. Im einzelnen gelten die Regeln 15 (2) und 25 (2) in der geänderten Fassung für alle europäischen Patentanmeldungen, für die am 1. März 2000 die Benennungsgebühren noch nicht wirksam entrichtet worden sind und bei denen die Frist für die Entrichtung nach den bisherigen Regeln 15 (2) und 25 (2) noch nicht abgelaufen ist.

11. **New Rule 111** comprises paragraphs 2 to 3a of existing Rule 104b concerning formal deficiencies rectifiable at the EPO's invitation. The references have been amended to reflect the new numbering adopted.

The amendment in new paragraph 3 is based on Rule 5.2(b) PCT as in force from 1 July 1998 (see also Supplement No. 2 to OJ EPO 11/1998).

12. **New Rule 112** takes over paragraphs 4 and 5 of existing Rule 104b, concerning the procedure in the European phase in cases where an objection of non-unity was raised during the international search. The term "Search Division" has been replaced by "European Patent Office" to cover situations where the non-unity objection is reviewed directly by the examining division, ie where no supplementary search has to be carried out under Article 157(3).

II. Amendment of the Rules relating to Fees

13. The references in Article 2, items 1, 2 and 15 have been amended to reflect the new numbering of the EPC Rules concerned.

III. Transitional provisions

14. The procedural improvements for the applicants, and the longer time limit for paying designation fees in particular, apply to all pending cases in respect of which, on **1 March 2000** (the date on which all the amendments take effect), the relevant procedural acts have not yet been performed and the time limit under the existing provisions have not expired.

15. More specifically, Rules 15(2) and 25(2) as amended apply to all European patent applications in respect of which, on 1 March 2000, the designation fees have not been validly paid and the time limit under existing Rules 15(2) and 25(2) for paying them has not yet expired.

11. La **nouvelle règle 111** comprend les paragraphes 2 à 3bis de la règle 104ter actuelle concernant les irrégularités formelles auxquelles il doit être remédié à l'invitation de l'OEB. Les références ont été modifiées pour tenir compte de la nouvelle numérotation.

La modification du nouveau paragraphe 3 est fondée sur la règle 5.2 b) PCT en vigueur depuis le 1^{er} juillet 1998 (cf. aussi Supplément n° 2 au JO OEB 11/1998).

12. La **nouvelle règle 112** reprend les paragraphes 4 et 5 de la règle 104ter actuelle, concernant la procédure dans la phase européenne au cas où une objection tirée de l'absence d'unité a été soulevée pendant la recherche internationale. L'expression "division de la recherche" a été remplacée par "Office européen des brevets" de façon à couvrir les situations où l'objection de non-unité est traitée directement par la division d'examen, c'est-à-dire lorsqu'il ne doit pas être effectué de recherche complémentaire en application de l'article 157(3).

II. Modification du règlement relatif aux taxes

13. Les références à l'article 2, points 1, 2 et 15, ont été modifiées pour tenir compte de la nouvelle numérotation des règles de la CBE concernées.

III. Dispositions transitoires

14. Les améliorations d'ordre procédural offertes aux demandeurs, et notamment l'allongement du délai de paiement des taxes de désignation, s'appliquent à toutes les demandes en instance pour lesquelles, au **1^{er} mars 2000** (date à laquelle les modifications prennent toutes effet), les actes de procédure requis n'auront pas encore été accomplis et les délais prévus par les dispositions actuelles ne seront pas encore venus à expiration.

15. Plus précisément, les règles 15(2) et 25(2) telles que modifiées s'appliquent à toutes les demandes de brevet européen pour lesquelles, au 1^{er} mars 2000, les taxes de désignation n'ont pas encore été valablement acquittées et le délai de paiement de ces taxes prévus par les règles 15(2) et 25(2) actuelles ne sont pas encore venus à expiration.

Regel 107 (1) d) gilt für alle internationalen Anmeldungen, für die am 1. März 2000 die Benennungsgebühren noch nicht wirksam entrichtet worden sind und bei denen die Frist für die Entrichtung nach Regel 104b (1) b) ii) noch nicht abgelaufen ist.

Die Regeln 109 und 110 schließlich gelten für alle internationalen Anmeldungen, für die am 1. März 2000 alle in Regel 104b (1) vorgesehenen Handlungen noch nicht vorgenommen worden sind und bei denen die hierfür geltende Frist noch nicht abgelaufen ist.

Rule 107(1)(d) applies to all international applications in respect of which, on 1 March 2000, the designation fees have not been validly paid and the time limit under Rule 104b(1)(b)(ii) for paying them has not yet expired.

Finally, Rules 109 and 110 apply to all international applications in respect of which, on 1 March 2000, all the acts provided for in Rule 104b(1) have not been performed and the period for doing so has not yet expired.

La règle 107(1)d) s'applique à toutes les demandes internationales pour lesquelles, au 1^{er} mars 2000, les taxes de désignation n'ont pas encore été valablement acquittées et le délai de paiement de ces taxes prévu à la règle 104ter(1)b)ii) n'est pas encore venu à expiration.

Enfin, les règles 109 et 110 s'appliquent à toutes les demandes internationales pour lesquelles, au 1^{er} mars 2000, tous les actes prévus à la règle 104ter(1) n'ont pas encore été accomplis et le délai prévu à cet effet n'est pas encore venu à expiration.

**Ständiger Beratender
Ausschuß beim EPA
(SACEPO)**

Für die Amtsperiode 1999–2002
gehören dem Ständigen Beratenden
Ausschuß beim EPA (SACEPO)
folgende Mitglieder an:

I. Industrie / Industry / Industrie

Dr. Konrad Becker
Head of Patent and Trademark Dept.
NOVARTIS Services AG
Patent and Trademark Department
WSJ-503.13.51
CH-4002 Basel

Dr. J.L. Beton OBE
Lisheen
Altwood Close
Maidenhead
GB-Berkshire SL6 4PP

Sylvia Capart Frateschi
Responsable du Service Juridique
MORAVIA YACHTING
8 Quai Antoine 1^{er}
MC-98000 Monaco

Yannis Chryssospathis
Hellenic Association of
Pharmaceutical Companies
Vassileos Georgiou 308 Mikras Asias
GR-15233 Halandri, Athens

José María Gabriel y Galán
Asesoria Juridica
CEPSA
Avenida del Partenón 12
Campo de las Naciones
E-28042 Madrid

**Standing Advisory Committee
before the EPO (SACEPO)**

For the 1999–2002 term of office the
members of the Standing Advisory
Committee before the EPO are as
follows:

J.E.M. Galama
Senior and Managing Director
Corporate Intellectual Property
PHILIPS INTERNATIONAL BV
Prof. Holstlaan 6
Building WAH
P.O. Box 220
NL-5600 AE Eindhoven

Valter Giugni
Direttore Generale
PROPRIA srl
Via Mazzini 13
I-33170 Pordenone

Erland Holmborn
Scania CV AB
Patents
S-151 87 Södertälje

Arno Körber
Leiter der Patentabteilung
Siemens AG
ZTG
Postfach 22 16 34
D-80506 München

Paul Leitz
GOODYEAR S.A.
Patent Department
Avenue Gordon Smith
L-7750 Colmar-Berg

Kristian Luoto
Senior Patent Engineer
Nokia Research Center
Heikkiläntie 7
P.O. Box 407
FIN-00045 Nokia Group

**Comité consultatif permanent
auprès de l'OEB (SACEPO)**

Liste des membres du Comité
consultatif permanent auprès de
l'OEB pour la période d'activité
1999–2002:

Georg Nissen
Danfoss A/S
Patent Department
DK-6430 Nordborg

Ch. Ramon
c/o AGFA-GEVAERT N.V.
Intellectual Property Department
Septestraat 27
B-2640 Mortsel-Antwerpen

Stefan Rieberer
Managing Director
VATEH Patent GmbH
Serravagasse 10
P.O. Box 5
A-1140 Wien

Dr Nuno de Azevedo Minoso Ruiz
Rua Castilho, 63 - 6º
P-1250 Lisboa

Jean-Claude Vieillefosse
Chef du Département des Brevets
HOECHST MARION ROUSSEL
Département des Brevets
102, route de Noisy
F-93235 Romainville Cedex

II. Zugelassene Vertreter / Professional Representatives / Mandataires agréés

Stefan Berglund
Bjerkens Patentbyrå KB
Östermalmsgatan 58
S-114 50 Stockholm

André Braun
Patentanwalt VSP
Braun & Partner
Reussstrasse 22
CH-4054 Basel

Axel Casalonga
Bureau D. A. Casalonga-Josse
Chairman of EPPC
8, avenue Percier
F-75008 Paris

Geoffrey S. Collins
Corpo S.A.M.
5 Avenue Saint Laurent
MC-98000 Monaco

Marcelino Curell Suñol
Dr. Ing. M. Curell Sunol I.I. S.L.
Agentes de la Propiedad Industrial
Passeig de Gràcia, 65 bis
E-08008 Barcelona

João De Arantes e Oliveira
Official Industrial
Property Attorney
Raul César Ferreira Lda.
Rua do Patrocínio, 94
P-1399.019 Lisboa

Vittorio Faraggiana
Ingg. GUZZI & RAVIZZA
Via Vincenzo Monti, 8
I-20123 Milano

Pia Hjelt
Borenus & Co Oy Ab
Kansakoulukuja 3
FIN-00100 Helsinki

Dr A. V. Huygens
Octrooibureau Huygens
Hondsdrif 8
NL-3401 LA IJsselstein

Dipl.-Ing. Werner Katschinka
Patentanwälte Müllner & Katschinka
Weihburggasse 9
Postfach 159
A-1014 Wien

Dr. Rainer A. Keil
Keil & Schaafhausen
Patentanwälte
Cronstettenstr. 66
D-60322 Frankfurt am Main

Jean-Jacques Martin
Cabinet Régimbeau
26, avenue Kléber
F-75116 Paris

Christopher Mercer
Carpmaels & Ransford
43, Bloomsbury Square
GB-London WC1A 2RA

Ernest Meyers
Office de Brevets
Meyers & Van Malderen
261, route d'Arlon
B.P. 111
L-8002 Strassen

Helen Papaconstantinou
2, Coumbari Street
Kolonaki
GR-106 74 Athens

Andrew J.A. Parkes
Tomkins & Co
5 Dartmouth Road
Leeson Park
IRL-Dublin 6

Dr Christos A. Theodoulou
Theodoulou House No. 1
9 W. Weir Street & 5 Corais Street
P.O. Box 40965
CY-6308 Larnaca

Knud Erik Vingtoft
Plougmann, Vingtoft & Partners A/S
Sankt Annae Plads 11
P.O.Box 3007
DK-1021 Copenhagen K

Dirk Wante
Janssen Pharmaceutica N.V.
Patent Department
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse

Roland Wildi
HILTI Aktiengesellschaft
Patentabteilung
FL-9494 Schaan

III. Wissenschaftliche Institutionen /Academic institutions / Instituts scientifiques

Prof. Y. Reboul
Directeur Général
Université Robert Schumann
Centre d'Etudes Internationales de
la Propriété Industrielle (CEIPI)
11 Rue du Maréchal Juin
B.P. 68
F-67046 Strasbourg Cedex

Prof. Dr. J. Straus
Max-Planck-Institut für ausländisches
und internationales Patent-,
Urheber- und Wettbewerbsrecht
Marshallplatz 1
D-80539 München

IV. Ad personam ernannte Mitglieder / Members appointed "ad personam" / Membres nommés à titre personnel

Francis Ahner
Vice-President of FICPI
Cabinet Régimbeau
26 Avenue Kléber
F-75116 Paris

Dr. Ekkehard Kunz
President of FEMIP
c/o Agrolinz Melamin GmbH
Patent Department
St.-Peter-Str. 25
A-4021 Linz

Dipl.-Ing. Heinz Bardehle
Patentanwalt
Galileiplatz 1
Postfach 86 06 20
D-81633 München

Dr. Gert Lück
ABB Business Services Ltd
Intellectual Property (SLE-I)
Haselstr. 16
CH-5401 Baden

Dr. Hans Goldrian
Diefenbachstr. 23
D-81479 München

Farag Moussa
President
IFIA
(International Federation of
Inventors' Associations)
P.O. Box 299
CH-1211 Geneva 12

Dipl.-Ing. Walter Holzer
Präsident des *epi*
Patentanwälte Schütz und Partner
Schottenring 16
Börsegebäude
A-1010 Wien

Bo-Göran Wallin
Patent Attorney
c/o AWAPATENT AB
Bellevuevägen 46
P.O. Box 5117
S-200 71 Malmö

VERTRETUNG**Europäische Eignungsprüfung****Mitglieder der Prüfungsausschüsse**

Die Amtszeit der nachfolgenden Mitglieder der Prüfungsausschüsse endete am 31. Oktober 1999: L. Bleukx (BE), R. Burt (GB), H. Chapman (GB), G. Checcacci (IT), P. Cuendet (CH), C. Dodin (FR), J. Dohmen (NL), M. J. Hatzmann (NL), M. Hegner (DK), P. Hubert (FR), G. J. Hughes (GB), D. Joerchel (CH), M. H. Jones (GB), L. K. Karlsson (SE), R. Keller (DE), W. Kesten (DE), J. Klos (DE/FR), G. Koch (FR), S. Kock (DK), B. Lamoureux (FR), M. Liebetanz (CH), L. Luppi (IT), C. Nessmann (AT), A. Petruzzello (IT), K. Poalas (GR), M. Pooock (DE), B. Quantin (FR), H. Richter (DE), J. D. Roscoe (GB), M. Sawodny (DE), W. Schmidt (DE), H. Senftl (AT), S. Smith (GB), A. Spigarelli (FR), T. Stancliffe (GB), K. Stendel (DE), D. Tergau (DE), A. van der Ent (NL), F. van der Voort (NL), I. Visser-Luirink (NL), R. Wohlrapp (GB). Die Prüfungskommission hat sie mit Wirkung vom 1. November 1999 erneut zum Mitglied eines Prüfungsausschusses ernannt; ihre Amtszeit endet am 31. Oktober 2001.

J. Callewaert (BE), M. Lonati (IT) und K. Metman (NL) sind seit dem 1. November 1999 nicht mehr Mitglieder eines Prüfungsausschusses.

Die Prüfungskommission hat E. Gérard (FR) und G. Santavicca (IT) mit Wirkung vom 1. November 1999 zu Mitgliedern eines Prüfungsausschusses ernannt; ihre Amtszeit endet am 31. Oktober 2001.

REPRESENTATION**European qualifying examination****Members of examination committees**

The term of office of the following members of the examination committees expired on 31 October 1999: L. Bleukx (BE), R. Burt (GB), H. Chapman (GB), G. Checcacci (IT), P. Cuendet (CH), C. Dodin (FR), J. Dohmen (NL), M. J. Hatzmann (NL), M. Hegner (DK), P. Hubert (FR), G. J. Hughes (GB), D. Joerchel (CH), M. H. Jones (GB), L. K. Karlsson (SE), R. Keller (DE), W. Kesten (DE), J. Klos (DE/FR), G. Koch (FR), S. Kock (DK), B. Lamoureux (FR), M. Liebetanz (CH), L. Luppi (IT), C. Nessmann (AT), A. Petruzzello (IT), K. Poalas (GR), M. Pooock (DE), B. Quantin (FR), H. Richter (DE), J. D. Roscoe (GB), M. Sawodny (DE), W. Schmidt (DE), H. Senftl (AT), S. Smith (GB), A. Spigarelli (FR), T. Stancliffe (GB), K. Stendel (DE), D. Tergau (DE), A. van der Ent (NL), F. van der Voort (NL), I. Visser-Luirink (NL), R. Wohlrapp (GB). The Examination Board reappointed them as members of an examination committee with effect from 1 November 1999; their term of office will expire on 31 October 2001.

J. Callewaert (BE), M. Lonati (IT) and K. Metman (NL), ceased to be members of an examination committee with effect from 1 November 1999.

The Examination Board appointed E. Gérard (FR) and G. Santavicca (IT) with effect from 1 November 1999 as members of an examination committee; their term of office will expire on 31 October 2001.

REPRESENTATION**Examen européen de qualification****Membres des commissions d'examen**

Le mandat des membres suivants des commissions d'examen a pris fin au 31 octobre 1999 : L. Bleukx (BE), R. Burt (GB), H. Chapman (GB), G. Checcacci (IT), P. Cuendet (CH), C. Dodin (FR), J. Dohmen (NL), M. J. Hatzmann (NL), M. Hegner (DK), P. Hubert (FR), G. J. Hughes (GB), D. Joerchel (CH), M. H. Jones (GB), L. K. Karlsson (SE), R. Keller (DE), W. Kesten (DE), J. Klos (DE/FR), G. Koch (FR), S. Kock (DK), B. Lamoureux (FR), M. Liebetanz (CH), L. Luppi (IT), C. Nessmann (AT), A. Petruzzello (IT), K. Poalas (GR), M. Pooock (DE), B. Quantin (FR), H. Richter (DE), J. D. Roscoe (GB), M. Sawodny (DE), W. Schmidt (DE), H. Senftl (AT), S. Smith (GB), A. Spigarelli (FR), T. Stancliffe (GB), K. Stendel (DE), D. Tergau (DE), A. van der Ent (NL), F. van der Voort (NL), I. Visser-Luirink (NL), R. Wohlrapp (GB). Le jury d'examen les a reconduits dans leurs fonctions à compter du 1^{er} novembre 1999 ; leur mandat prendra fin au 31 octobre 2001.

J. Callewaert (BE), M. Lonati (IT) et K. Metman (NL) ne sont plus membres d'une commission d'examen depuis le 1^{er} novembre 1999.

Le jury d'examen a nommé E. Gérard (FR) et G. Santavicca (IT) à compter du 1^{er} novembre 1999 membres d'une commission d'examen ; leur mandat prendra fin au 31 octobre 2001.

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

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

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

AT Österreich / Austria / Autriche

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Hofmann, Ralf U. (AT)
Hefel & Hofmann
Patentanwälte
Egelseestraße 65a
A-6800 Feldkirch

Löschungen / Deletions / Radiations

Collin, Hans (AT) - R. 102(2)a)
Patentanwälte Dipl.-Ing. Dr. H. Collin
Dipl.-Ing. A. Häupl
Mariahilfer Straße 50
(Kirchengasse 1)
A-1070 Wien

BE Belgien / Belgium / Belgique

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Canonici, Jean-Jacques (FR)
BVBA Procter & Gamble Europe SPRL
Temselaan 100
B-1853 Strombeek-Bever

Änderungen / Amendments / Modifications

Wante, Dirk Paul Maria (BE)
Johnson & Johnson
European Patent Group
Kunstlaan 46
B-1000 Brussels

CH Schweiz / Switzerland / Suisse

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Hölscher, Ingo (DE)
Novartis Crop Protection AG
Patentabteilung
Schwarzwaldallee 215
CH-4002 Basel

Änderungen / Amendments / Modifications

Spierenburg, Pieter (NL)
Spierenburg
Helmle-Kolb & Partner AG
Patent- und Markenanwälte
Mellingerstrasse 12
CH-5443 Niederrohrdorf

Pautex Schneider, Nicole Véronique (CH)
Novapat International S.A.
9, rue du Valais
CH-1202 Genève

DE Deutschland / Germany / Allemagne

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Andres, Mark (DE)
Eisenführ, Speiser & Partner
Martinstraße 24
D-28195 Bremen

Crazzolaro, Helmut (DE)
Patentanwälte Bartels & Partner
Lange Straße 51
D-70174 Stuttgart

Bachmann, Jürgen (DE)
Arzneimittelwerk Dresden GmbH
Patentabteilung
Meißner Straße 35
D-01445 Radebeul

Dantz, Jan Henning (DE)
Loesenbeck Stracke Loesenbeck
Patentanwälte
Jöllnbecker Straße 164
D-33613 Bielefeld

Binder, Armin (DE)
Neue Bahnhofstraße 16
D-89335 Ichenhausen

Dörries, Hans Ulrich (DE)
Frohwitter
Patent- und Rechtsanwälte
Possartstraße 20
D-81679 München

* Alle in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragenen Personen sind Mitglieder des Instituts (*epi*).
Anschrift:
epi-Sekretariat
Im Tal 29
D-80331 München
Tel.: (+49-89)2017080
FAX: (+49-89)2021548
e-mail: info@patentepi.com

* All persons on the list of professional representatives are members of the Institute (*epi*).
Address:
epi Secretariat
Im Tal 29
D-80331 Munich
Tel.: (+49-89)2017080
FAX: (+49-89)2021548
e-mail: info@patentepi.com

* Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés est membre de l'Institut (*epi*).
Adresse :
Secrétariat *epi*
Im Tal 29
D-80331 Munich
Tél. : (+49-89)2017080
FAX : (+49-89)2021548
e-mail : info@patentepi.com

- Eder, Christian (DE)
Eder & Schieschke
Patentanwälte
Elisabethstraße 34/II
D-80796 München
- Engelhardt, Volker (DE)
Engelhardt & Engelhardt
Patentanwälte
Postfach 13 50
D-88003 Friedrichshafen
- Frank-Molnia, David (DE)
Frohwitter
Patent- und Rechtsanwälte
Possartstraße 20
D-81679 München
- Geirhos, Johann (DE)
Linde Aktiengesellschaft
Zentrale Patentabteilung
Dr.-Carl-von-Linde-Straße 6-14
D-82049 Höllriegelskreuth
- Gellner, Bernd (DE)
Linde Aktiengesellschaft
Zentrale Patentabteilung
Dr.-Carl-von-Linde-Straße 6-14
D-82049 Höllriegelskreuth
- Görz, Ingo (DE)
Müller & Hoffmann Patentanwälte
Innere Wiener Straße 17
D-81667 München
- Gross, Felix (DE)
Patentanwälte
Maikowski & Ninnemann
Xantener Straße 10
D-10707 Berlin
- Grund, Martin (DE)
Dr. Volker Vossius
Patentanwaltskanzlei
Holbeinstraße 5
D-81679 München
- Habenicht, Wieland (DE)
Orffstraße 6
D-80634 München
- Heselberger, Johannes (DE)
Patent- und Rechtsanwälte
Bardehle – Pagenberg – Dost
Altenburg – Geissler – Isenbruck
Galileiplatz 1
D-81679 München
- Hiebl, Inge Elisabeth (DE)
Kraus & Weisert
Patent- und Rechtsanwälte
Thomas-Wimmer-Ring 15
D-80539 München
- Hofmann, Andreas (DE)
Säger & Partner
Patent- und Rechtsanwälte GbR
Richard-Strauss-Straße 56/IV
D-81677 München
- Hofmeister, Frank Horst (DE)
Kleiststraße 7
D-40878 Ratingen
- Jacoby, Georg (DE)
Samson & Partner
Widenmayerstraße 5
D-80538 München
- Kögler, Marietta Bettina (DE)
Kador & Partner
Corneliusstraße 15
D-80469 München
- Kreutzer, Ulrich (DE)
Patentanwaltskanzlei Kreutzer
Kruppstraße 82-100
D-45145 Essen
- Kunz, Herbert (DE)
R.A. Kuhnen & P.A. Wacker
Patentanwaltsgesellschaft mbH
Alois-Steinecker-Straße 22
D-85354 Freising
- Reiser, Tonio Andreas (DE)
Alte Landstraße 23
D-69469 Weinheim
- Röthinger, Rainer (DE)
Pfenning, Meinig & Partner
Mozartstraße 17
D-80336 München
- Schlötelburg, Martin (DE)
Patent- und Rechtsanwälte
Bardehle – Pagenberg – Dost
Altenburg – Geissler – Isenbruck
Galileiplatz 1
D-81679 München
- Schober, Ralf Stefan (DE)
Mannesmann AG
Patents & Licences
Mannesmannufer 2
D-40213 Düsseldorf
- Schöniger, Franz-Josef (DE)
Betten & Resch
Patentanwälte
Reichenbachstraße 19
D-80469 München
- Schubert, Klemens (DE)
Joachimstraße 9
D-10119 Berlin-Mitte
- Schwarz-Haar, Gabriele (DE)
Patentanwälte Haar & Schwarz-Haar
Karlstraße 23
D-61231 Bad Nauheim
- Sehlke, Karl-Heinz (DE)
Hans-Sachs-Straße 14
D-65189 Wiesbaden
- Seitz, Ralf Hans Frank (DE)
Kederbacherstraße 18
D-81377 München
- Siegler, Frank (DE)
Flasskuhle 6
D-58452 Witten
- Truckenmüller, Frank (DE)
Geitz & Geitz Patentanwälte
Kriegsstraße 234
D-76135 Karlsruhe

Vega Laso, Maria Rosario (ES)
Schlesierstraße 6
D-81669 München

von Menges, Albrecht (DE)
Uexküll & Stolberg
Patentanwälte
Beselerstraße 4
D-22607 Hamburg

Walcher, Armin (DE)
Mitscherlich & Partner
Patent- und Rechtsanwälte
Postfach 33 06 09
D-80066 München

Wasiljeff, Johannes M.B. (DE)
Meissner, Bolte & Partner
Anwaltssozietät GbR
Hollerallee 73
D-28209 Bremen

Änderungen / Amendments / Modifications

Becker, Bodo (DE)
Von-Weber-Straße 53
D-90174 Herzogenaurach

Esslinger, Alexander (DE)
Patentanwalt Dr. A. Esslinger
Bruderstraße 12
D-80538 München

Gassenhuber, Andreas (DE)
Schwabe, Sandmair, Marx
Patentanwälte
Stuntzstraße 16
D-81677 München

Jaap, Reinhard (DE)
Buchholzallee 32
D-19370 Parchim

Kiriczi, Sven Bernhard (DE)
Kenyon & Kenyon
Schillerstraße 19-25
D-60313 Frankfurt am Main

Kurth, Dieter (DE)
Deutsche Thomson-Brandt GmbH
Licensing & Intellectual Property
Karl-Wiechert-Allee 74
D-30625 Hannover

Pausch, Thomas Ernst (DE)
Patentanwalt Thomas Pausch
Schirmgasse 294
D-84028 Landshut

Rauschenbach, Marion (DE)
Patentanwältin
Dipl.-Ing. Marion Rauschenbach
Postfach 27 01 75
D-01172 Dresden

Reichert, Werner Franz (DE)
Leica Microsystems
International Holdings GmbH
Konzernstelle Patente + Marken
Postfach 20 20
D-35530 Wetzlar

Richter, Thomas Kurt Reinhold (DE)
Elektrastraße 26
D-81925 München

Rossmannith, Manfred (DE)
Deutsche Thomson-Brandt GmbH
Licensing & Intellectual Property
Karl-Wiechert-Allee 74
D-30625 Hannover

Rucker, Bernd (DE)
Mannesmann Demag Krauss-Maffei AG
ZR 3 - Patentabteilung
Krauss-Maffei-Straße 2
D-80997 München

Sievers, Uwe (DE)
Braun GmbH
Patentabteilung
Frankfurter Straße 145
D-61476 Kronberg im Taunus

Thies, Stephan (DE)
Deutsche Thomson-Brandt GmbH
Licensing & Intellectual Property
Karl-Wiechert-Allee 74
D-30625 Hannover

Thul, Hermann (DE)
Rheinmetall AG
Rheinmetall Allee 1
D-40476 Düsseldorf

Wilhelm, Ludwig (DE)
Mannesmann Demag Krauss-Maffei AG
ZR 3 - Patentabteilung
Krauss-Maffei-Straße 2
D-80997 München

Löschungen / Deletions / Radiations

Canonici, Jean-Jacques (FR) - cf. BE
Procter & Gamble GmbH
Sulzbacher Straße 40 - 50
D-65824 Schwalbach am Taunus

Kuczka, Detlef (DE) - R. 102(2)a)
Am Steinberg 7
D-37136 Seeburg

Speidel, Eberhardt (DE) - R. 102(2)a)
Postfach 13 20
D-82118 Gauting

DK Dänemark / Denmark / Danemark**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Sundien, Thomas (DK)
Hofman-Bang & Boutard,
Lehmann & Ree A/S
Hans Bekkevolds Allé 7
DK-2900 Hellerup

Änderungen / Amendments / Modifications

Gregersen, Niels Henrik (DK)
Patrade A/S
Aaboulevarden 21
DK-8000 Aarhus C

Olsen, Peter Vestergaard (DK)
Patrade A/S
Aaboulevarden 21
DK-8000 Aarhus C

FI Finnland / Finland / Finlande**Änderungen / Amendments / Modifications**

Heikkilä, Hannes Antero (FI)
Borenus & Co Oy Ab
Kansakoulukuja 3
FIN-00101 Helsinki

FR Frankreich / France**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Broydé, Marc (FR)
Schneider Electric Industries
Propriété Industrielle
A7, rue Henri Tarze
F-38050 Grenoble Cedex 9

Eidelsberg, Olivier Nathan (FR)
Cabinet Flechner
22, avenue de Friedland
F-75008 Paris

Änderungen / Amendments / Modifications

Archimbeaud, Nathalie Christiane (FR)
cf. Schaeffer, Nathalie Christiane

Keib, Gérard (FR)
Cabinet Bouju Derambure Bugnion
52, rue de Monceau
F-75008 Paris

Lejet, Christian (FR)
69, rue Victor Hugo
F-92400 Courbevoie

Schaeffer, Nathalie Christiane (FR)
Pasteur Merieux Connaught
58, avenue Leclerc
F-69007 Lyon

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

Denmark, James Christopher (GB)
Bailey Walsh & Co.
Intellectual Property Advisers
5 York Place
GB-Leeds LS1 2SD

Änderungen / Amendments / Modifications

Allden, Thomas Stanley (GB)
A.A. Thornton & Co.
235 High Holborn
GB-London WC1V 7LE

Butcher, Ian James (GB)
A.A. Thornton & Co.
235 High Holborn
GB-London WC1V 7LE

Crawford, Andrew Birkby (GB)
A.A. Thornton & Co.
235 High Holborn
GB-London WC1V 7LE

Davis, Richard Jolyon Harold (GB)
New Square
Lincoln's Inn
GB-London WC2A 3QS

Dawson, Elizabeth Ann (GB)
A.A. Thornton & Co.
235 High Holborn
GB-London WC1V 7LE

Gill, Ian Stephen (GB)
A.A. Thornton & Co.
235 High Holborn
GB-London WC1V 7LE

Greenstreet, Cyril Henry (GB)
73 West Street
GB-Reigate, Surrey RH2 9DA

Harrison, Philippa Dinah (GB)
A.A. Thornton & Co.
235 High Holborn
GB-London WC1V 7LE

Hedges, Martin Nicholas (GB)
A.A. Thornton & Co.
235 High Holborn
GB-London WC1V 7LE

Hodkinson, Keith Leonard (GB)
Marks & Clerk
43 Park Place
GB-Leeds LS1 2RY

Summers-Smith, Michael Alistair (GB)
37 Kenilworth
GB-Coventry CV3 6HZ

Lerwill, John (GB)
A.A. Thornton & Co.
235 High Holborn
GB-London WC1V 7LE

Löschungen / Deletions / Radiations

Jukes, Herbert Lewis (GB) - R. 102(1)
43c Hollybush Lane
GB-Hampton, Middlesex TW12 2QY

Stoakes, Rosemarie Clare (GB)
Patent Operations Department Europe
Sony Legal & IP Europe
Jays Close
Viables
GB-Basingstoke, Hampshire RG22 4SB

IT Italien / Italy / Italie

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Parisi, Luigi (IT)
Ing. Barzanò & Zanardo Milano S.p.A
Via Borgonuovo 10
I-20121 Milano

Änderungen / Amendments / Modifications

Miniucchi, Silvio (IT)
Via Siepelunga 47/4
I-40137 Bologna

NL Niederlande / Netherlands / Pays-Bas

Änderungen / Amendments / Modifications

Miggelenbrink, Evert Willem (NL)
Honingraat 44
NL-6911 PJ Eerbeek

PT Portugal

Änderungen / Amendments / Modifications

Bobone, José Alexandre (PT)
Alexandre Bobone, Lda.
Rua Almeida e Sousa, 43
P-1350-008 Lisboa

SE Schweden / Sweden / Suède

Änderungen / Amendments / Modifications

Waldinger, Ake (SE)
Roslinvägen 41
S-161 51 Bromma

Willquist, Bo Lorentz (SE)
Willquist & Partners Patenbyrå AB
Platensgatan 9 C
S-582 20 Linköping

AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

DE Deutschland

Urteil des Bundesgerichtshofs, X. Zivilsenat, vom 17. Februar 1999 (X ZR 22/97)*

Stichwort: "Kontaktfederblock"

§ 14 PatG

Artikel: 69 EPÜ

Schlagwort: "Schutzbereich des Patents – Verletzung mit äquivalenten Mitteln – Formstein-Einwand"

Leitsätze:

1. Sind die Merkmale eines erteilten Patentanspruchs bei der angegriffenen Ausführungsform identisch verwirklicht, ist der Einwand abgebrochen, die als patentverletzend beanstandete Ausführungsform stelle mit Rücksicht auf den Stand der Technik keine Erfindung dar – sogenannter "Formstein"-Einwand (BGHZ 98, 12 ff.).¹

2. Die Prüfung des sogenannten "Formstein"-Einwandes setzt methodisch die Klärung aller Merkmale und ihrer Funktion im Rahmen der patentgemäßen Lehre und weiterhin die Feststellung, zumindest die Unterstellung voraus, daß von jedem einzelnen Anspruchsmerkmal des Klagepatents bei der angegriffenen Ausführungsform Gebrauch gemacht, mindestens eines dieser Merkmale jedoch nicht in wortsinn-gemäßer Form verwirklicht ist.

DE 3/99

INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

DE Germany

Judgment of the Bundesgerichtshof (Federal Court of Justice), 10th Civil Senate, dated 17 February 1999 (X ZR 22/97)*

Headword: "Kontaktfederblock" (Contact spring set)

Section 14 PatG (Patent Law)

Article: 69 EPC

Keyword: "Scope of patent protection – infringement by equivalent means – Formstein objection"

Headnote:

1. If the features of a granted patent claim take an identical form in the impugned embodiment, the so-called "Formstein defence" cannot be raised that the embodiment which allegedly infringes the patent is not an invention in the light of the state of the art (BGHZ 98, 12 ff).¹

2. An examination of the so-called "Formstein defence" presupposes, that all the features and their functions as disclosed in the teaching according to the patent have been clarified, and furthermore that it has been established, or is at least assumed, that every single feature of the claim of the patent in suit is used in the impugned embodiment, but at least one of these features does not take an identical form.

DE 3/99

INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

DE Allemagne

Arrêt du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice), X^e Chambre civile, en date du 17 février 1999 (X ZR 22/97)*

Référence : "Kontaktfederblock" (bloc de ressorts de contact)

§ 14 PatG (Loi sur les brevets)

Article : 69 CBE

Mot-clé : "Etendue de la protection conférée par le brevet – Contrefaçon par équivalence – Objection "Formstein" (élément de bordure profilé)

Sommaire :

1. Si les caractéristiques d'une revendication d'un brevet délivré sont mises en oeuvre de façon identique dans le cadre du mode de réalisation attaqué, il n'est pas possible d'objecter que le mode de réalisation argué de contrefaçon ne constitue pas, eu égard à l'état de la technique, une invention (objection dite "Formstein") (BGHZ 98, 12 et suiv.).¹

2. L'examen de l'objection dite "Formstein" implique de clarifier toutes les caractéristiques et leur fonction dans le cadre de l'enseignement selon le brevet et, en outre, de constater, ou du moins supposer qu'il est fait usage de chacune des caractéristiques de la revendication du brevet litigieux dans le cadre du mode de réalisation attaqué, mais qu'au moins une de ces caractéristiques n'est pas mise en oeuvre au sens littéral du terme.

DE 3/99

* Amtliche Leitsätze der Entscheidung, deren Gründe vollständig veröffentlicht sind in GRUR 1999, 914.

¹ ABI. EPA 1987, 551.

* Translation of official headnote of the judgment, whose reasons were published in full in GRUR 1999, 914.

¹ OJ EPO 1987, 551.

* Texte officiel de la décision, dont les motifs sont intégralement publiés dans GRUR 1999, 914.

¹ JO OEB 1987, 551.

DE Deutschland

Urteil des Bundesgerichtshofs, X. Zivilsenat, vom 19. Mai 1999 (X ZR 67/98)*

Stichwort: "Anschraubscharnier"

§§ 1, 3 (1) PatG

Artikel: 52, 54 (2) EPÜ

Schlagwort: "Neuheit – Offenkundige Vorbenutzung durch Lieferung"¹

Leitsatz:

Eine Lieferung eines Gegenstands an einen einzelnen weiterverarbeitenden Betrieb ohne Geheimhaltungsvorkehrungen begründet jedenfalls dann öffentliche Zugänglichkeit der in ihm verkörperten technischen Lehre, wenn der Gegenstand zur Weiterverarbeitung in dessen für Dritte bestimmter Produktion bestimmt ist.

DE 4/99

DE Germany

Judgment of the Bundesgerichtshof (Federal Court of Justice), 10th Civil Senate, dated 19 May 1999 (X ZR 67/98)*

Headword: "Anschraubscharnier" (Screw-on hinge)

Sections 1, 3(1) PatG (Patent Law)

Article: 52, 54(2) EPC

Keyword: "Novelty – public prior use by virtue of delivery"¹

Headnote:

The delivery of an article to an individual processing plant without steps having been taken to keep that delivery secret constitutes making the technical teaching embodied in it available to the public at least in cases where the article is intended for processing in the plant's facilities for manufacturing for third parties.

DE 4/99

DE Allemagne

Décision du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice), X^e Chambre civile, en date du 19 mai 1999 (X ZR 67/98)*

Référence : "Anschraubscharnier" (Charnière à visser)

Article 1, 3 (1) PatG (Loi sur les brevets)

Articles : 52, 54 (2) CBE

Mot-clé : "Nouveauté – Utilisation antérieure publique constituée par une livraison"¹

Sommaire :

Livrer un objet à une entreprise donnée de transformation sans avoir pris de mesures pour en garantir la confidentialité rend l'enseignement technique concrétisé par cet objet accessible au public au moins dès lors que ledit objet est destiné à être transformé pour des tiers dans les ateliers de production de cette entreprise.

DE 4/99

* Amtlicher Leitsatz der Entscheidung, deren Gründe vollständig veröffentlicht sind in Mitt. 1999, 369.

¹ Vgl. auch T 482/89 – Stromversorgung, ABI. EPA 1992, 646.

* Translation of official headnote of the judgment, whose reasons were published in full in Mitt. 1999, 369.

¹ See also T 482/89 – Power supply unit, OJ EPO 1992, 646.

* Sommaire officiel de la décision. Les motifs de la décision sont publiés intégralement dans Mitt. 1999, 369.

¹ Cf. également T 482/89 – Alimentation électrique, JO OEB 1992, 646.


GEBÜHREN**Wichtiger Gebührenhinweis**

Patentanmelder und deren Vertreter werden dringend gebeten, bei Zahlungen von Gebühren zu europäischen, internationalen und Euro-PCT-Anmeldungen die Mitteilung über die Gebührensenkung 1999 (ABI. EPA 1999, 405 ff.) zu beachten. Für Anmeldungen, die bis zum 30. Juni 1999 eingereicht wurden, können für eine längere Übergangszeit noch die vor dem 1. Juli 1999 geltenden Gebührensätze anwendbar sein.

Hinweise für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen

Der derzeit aktuelle Gebührenhinweis ergibt sich aus ABI. EPA 1999, 408, 543 und 657.


FEES**Important notice concerning fees**

Patent applicants and their representatives are urgently requested to adhere to the notice concerning the 1999 fee reduction (OJ EPO 1999, 405 ff) when paying fees for European, international and Euro-PCT applications. For a lengthy transitional period, the fees in force prior to 1 July 1999 may apply for applications filed up to 30 June 1999.

Guidance for the payment of fees, costs and prices

The fees guidance currently applicable is as set out in OJ EPO 1999, 408, 543 and 657.


TAXES**Avis important concernant les taxes**

Les demandeurs de brevet et les mandataires sont instamment priés de se conformer à l'avis relatif à la réduction des taxes 1999 (JO OEB 1999, 405 s.) lors du paiement de taxes pour des demandes européennes, internationales et euro-PCT. Pour les demandes déposées jusqu'au 30 juin 1999, le barème des taxes en vigueur avant le 1^{er} juillet 1999 peut encore être applicable pendant une période transitoire prolongée.

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

Le texte de l'avis actuellement applicable est publié au JO OEB 1999, 408, 543 et 657.

Ermäßigung der PCT-Bestimmungsgebühr¹

Die Versammlung des PCT-Verbands hat auf ihrer 27. (12. ordentlichen) Tagung die Ermäßigung der zugunsten des internationalen Büros zu entrichtenden PCT-Bestimmungsgebühr beschlossen.

Das Gebührenverzeichnis wurde dahingehend geändert, daß für **ab 1. Januar 2000** eingereichte internationale Anmeldungen die Bestimmungsgebühr von CHF 150 auf CHF 140 gesenkt wird. Die entsprechenden Gegenwerte in den vom EPA als PCT-Anmeldeamt vorgeschriebenen Währungen wurden wie folgt festgesetzt:

EUR	88
DEM	172,11
GBP	56
FRF	577,24
NLG	193,93
SEK	760
BEF/LUF	3550
ITL	170 392
ATS	1 210,91
ESP	14 642
GRD	29 000
DKK	660
PTE	17 642,40
IEP	69,31
FIM	523,22
CYP	50

Darüber hinaus wurde die Höchstzahl der zu entrichtenden Bestimmungsgebühren mit Wirkung vom **1. Januar 2000** von 10 auf 8 herabgesetzt. Es wird daran erinnert, daß sich die Höchstzahl nur auf ausdrückliche Bestimmungen nach Regel 4.9 a) und nicht auf die nach Regel 4.9 c) PCT zu bestätigenden vorsorglichen Bestimmungen bezieht.

Reduction in the PCT designation fee¹

The PCT Union Assembly at its 27th (12th ordinary) session made the following decision concerning the reduction of the PCT designation fee payable to the International Bureau.

The Schedule of Fees was amended to reduce the designation fee for international applications filed **on or after 1 January 2000** from CHF 150 to CHF 140. The equivalents in the currencies prescribed by the EPO as PCT receiving Office have been established as follows:

EUR	88
DEM	172.11
GBP	56
FRF	577.24
NLG	193.93
SEK	760
BEF/LUF	3550
ITL	170 392
ATS	1 210.91
ESP	14 642
GRD	29 000
DKK	660
PTE	17 642.40
IEP	69.31
FIM	523.22
CYP	50

Furthermore, the maximum number of designation fees payable was reduced, with effect from **1 January 2000**, from 10 to 8. It is to be recalled that the maximum number of designation fees relates only to express designations made under PCT Rule 4.9(a), not to precautionary designations confirmed under PCT Rule 4.9(c).

Réduction de la taxe de désignation PCT¹

L'Assemblée de l'Union du PCT a pris, lors de sa 27^e session (12^e session ordinaire), les décisions suivantes concernant les réductions des taxes de désignation PCT perçues au profit du Bureau international.

Le barème de taxes a été modifié afin de ramener de 150 CHF à 140 CHF la taxe de désignation exigible pour les demandes internationales déposées **à compter du 1^{er} janvier 2000**. Les contre-valeurs correspondantes dans les monnaies prescrites par l'OEB en qualité d'office récepteur du PCT ont été fixées comme suit :

EUR	88
DEM	172,11
GBP	56
FRF	577,24
NLG	193,93
SEK	760
BEF/LUF	3550
ITL	170 392
ATS	1 210,91
ESP	14 642
GRD	29 000
DKK	660
PTE	17 642,40
IEP	69,31
FIM	523,22
CYP	50

En outre, le nombre maximum de taxes de désignation exigibles a été ramené de 10 à 8 avec effet au **1^{er} janvier 2000**. Il est rappelé que le nombre maximum de taxes de désignation exigibles concerne uniquement les désignations expresses faites au titre de la règle 4.9 a) du PCT, mais pas les désignations à toutes fins utiles devant être confirmées conformément à la règle 4.9 c) du PCT.

¹ Siehe PCT-Gazette Nr. 43/1999 und PCT Newsletter Nr. 11/1999.

¹ See PCT Gazette No.43/1999 and PCT Newsletter No. 11/1999.

¹ Cf. Gazette du PCT n° 43/1999 et PCT Newsletter n° 11/1999.

	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
7.–10.12.1999	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
25.–27.1.2000	Arbeitsgruppe "Streitregelung"	Working Party on Litigation	Groupe de travail "Contentieux"
23.–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	PATLIB-2000 Helsinki	PATLIB-2000 Helsinki	PATLIB-2000 Helsinki
6.–9.6.2000	Verwaltungsrat Nicosia	Administrative Council Nicosia	Conseil d'administration Nicosia
14.–16.6.2000	Arbeitsgruppe "Streitregelung" Luxemburg	Working Party on Litigation Luxembourg	Groupe de travail "Contentieux" Luxembourg
29.–30.6.2000	SACEPO München	SACEPO Munich	SACEPO Munich
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
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
23.–24.10.2000	Rat des Instituts der zugelassenen Vertreter Rhodos	Council of the Institute of Professional Representatives Rhodos	Conseil de l'Institut des mandataires agréés Rhodos
7.–8.5.2001	Rat des Instituts der zugelassenen Vertreter Madrid	Council of the Institute of Professional Representatives Madrid	Conseil de l'Institut des mandataires agréés Madrid

	Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
	2 Internationale Tagungen und Veranstaltungen	2 International meetings and events	2 Réunions et manifestations internationales
	WIPO	WIPO	OMPI
11.5.–2.6.2000	Diplomatische Konferenz PLT Genf	PLT Diplomatic Conference Geneva	Conférence diplomatique PLT Genève
	3 Sonstige Veranstaltungen	3 Other events	3 Autres manifestations
	<i>Einrichtungen in den EPÜ-Vertragsstaaten und "Erstreckungsstaaten", die Tagungen zu Themen im Zusammenhang mit dem europäischen Patent-system oder nationalen Patentsystemen und verwandten Gebieten veranstalten, werden gebeten, der Direktion 5.2.2 des EPA im voraus Einzelheiten zu solchen Tagungen zu nennen, damit sie in diesen Teil des Terminkalenders aufgenommen werden können.</i>	<i>Organisations in the EPC contracting states and in "extension states" holding meetings on themes pertaining to the European or national patent systems and related subjects are invited to send advance details of such meetings to Directorate 5.2.2 of the EPO for inclusion in this part of the Calendar of events.</i>	<i>Les organisations des Etats parties à la CBE et des "Etats autorisant l'extension" qui prévoient de tenir des réunions sur des sujets en relation avec les systèmes européen et nationaux de brevets et sur des sujets voisins sont invitées à communiquer à l'avance des informations à ce sujet à la Direction 5.2.2 de l'OEB, pour que ces informations puissent être publiées dans cette partie du calendrier.</i>
	DE:		
25.11.1999	FORUM ¹ Seminar-Nr. 99 11 108 Neuere Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA zur Biotechnologie München		
	FR:		
26.11.1999	ERA ² Bio- und gentechnische Erfindungen – Rechtsschutz und Grenzen Seminar Nr. 99E2 Trier		
	DE:		
29.11.–1.12.1999	CEIPI ³ Licensing rules in the EU Contents of a license agreement MM. Bernhard Geissler, Nigel Jones, Jochen Pagenberg, Thierry Sueur Strasbourg		
	FR:		
30.11.1999	72. Versammlung der Patentanwaltskammer ⁴ München		
	FR:		
8.12.1999	Les procédures administratives selon le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) ⁵ Jean-Luc Baron (OMPI) Paris		

Terminkalender

Calendar
of events

Calendrier

GB:

8.–9.12.1999

Management Forum Ltd.⁶
Advanced PCT Seminar (for patent administrators)
Conference No. E12-3099
Yolande Coeckelbergs, Kevin Kramer (WIPO)
London

DE:

9.–10.12.1999

FORUM¹
Die Ausarbeitung von Patentansprüchen
Dipl.-Phys. Markus Hössle
Seminar-Nr. 99 12 101
Frankfurt/M.

9.–10.12.1999

FORUM¹
Die Ausarbeitung von Patentansprüchen
für Patentanmeldungen aus dem Bereich der Chemie und Biotechnologie
Dr. rer. nat. Martina Winter, Dipl.-Chem.
Seminar-Nr. 99 12 103
Frankfurt/M.

GB:

10.12.1999

Management Forum Ltd.⁶
PCT Workshop (for patent administrators)
Conference No. E12-3199
Yolande Coeckelbergs, Kevin Kramer, Doug Hawkins (WIPO)
London

DE:

14.–15.12.1999

FORUM¹
PCT-Schulungskurs II
Yolande Coeckelbergs, Matthias Reischle (WIPO)
Seminar-Nr. 99 12 102
München

FR:

17.–21.1.2000

CEIPI³
Seminar Examensvorbereitung Teil D
Strasbourg

DE:

31.1.–1.2.2000

FORUM¹
Seminar 1 Grundsatzentscheidungen der Beschwerdekammern des EPA
Monika Aúz Castro, Dr.-Ing. Heinz Joachim Reich
Seminar-Nr. 00 01 102
München

31.1.–3.2.2000

FORUM¹
Seminar 1 und 2 Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA
Monika Aúz Castro, Dr.-Ing. Heinz Joachim Reich
Seminar-Nr. 00 01 101
München

2.–3.2.2000

FORUM¹
Seminar 2
Schwerpunkte neuester Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA
Monika Aúz Castro, Dr.-Ing. Heinz Joachim Reich
Seminar-Nr. 00 02 101
München

Terminkalender

Calendar
of events

Calendrier

GB:

7.–9.2.2000

Queen Mary Intellectual Property Research Institute⁷
Training programme in preparation for the European qualifying examination
London

FR:

21.–25.2.2000

CEIPI³
Seminar Examensvorbereitung Teil A, B, C
Strasbourg

DE:

25.2.2000

FORUM¹
Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte im Internet
Prof. Dr. Michael Lehmann
Tagungs-Nr. 00 02 190
München

IT:

29.2.–1.3.2000

epi-CEIPI/AICIPI⁸
PCT seminar
Milan

DE:

1.–2.3.2000

FORUM¹
Neuere Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA
München

5.4.2000

73. Versammlung der Patentanwaltskammer
Stuttgart⁴

4.–5.5.2000

VPP-Seminar⁹
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 ERA, Europäische Rechtsakademie Trier
Metzer Allee 4, D-54295 Trier
Tel.: (+49-651) 937 37-0; Fax: (+49-651) 937 37-90; e-mail: info@era.trier.de

³ CEIPI, Centre d'Etudes Internationales de la Propriété Industrielle
Rosemarie Blott, CEIPI Section Internationale BP 68, F-67046 Strasbourg cedex
Tel.: (+33-388) 14 45 92; Fax: (+33-388) 14 45 94; e-mail: Rosemarie.Blott@urs.strasbg.fr

⁴ Patentanwaltskammer Geschäftsstelle
Tal 29, D-80331 München
Tel.: (+49-89) 24 22 78-0; Fax: (+49-89) 24 22 78 24

⁵ 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 (M. Jean-Pierre Cardon); Fax: (+33-1) 42 93 63 52

⁶ Management Forum Ltd.
48 Woodbridge Road, GB-Guildford, Surrey GU1 4RLI
Tel.: (+44-1483) 57 00 99; Fax: (+44-1483) 53 64 24

⁷ For further details, please contact Queen Mary Intellectual Property Research Institute,
Centre for Commercial Law Studies, Queen Mary and Westfield College, Mile End Road, GB-London E1 4 NS
Tel: (+44-171) 882 5126; Fax: (+44-181) 981 1359; e-mail: S.C.Ng@qmw.ac.uk

⁸ Gruppo Lepetit S.p.A.
Viale Gran Sasso, 18, I-20131 Milano
Tel.: (+39-02) 2778 5197 (Mr Francesco Maccetta), Fax: (+39-02) 2778 5199
e-mail: itpatent@hmr.com

⁹ 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