



## Amtsblatt des Europäischen Patentamts

28. Oktober 1985  
Jahrgang 8 / Heft 10  
Seiten 299-332

## Official Journal of the European Patent Office

28 October 1985  
Year 8 / Number 10  
Pages 299-332

## Journal officiel de l'Office européen des brevets

28 octobre 1985  
8<sup>e</sup> année / numéro 10  
Pages 299-332

### ENTSCHEIDUNGEN DER GROSSEN BESCHWERDEKAMMER

**Entscheidung der Großen  
Beschwerdekammer vom  
24. Juli 1985  
Gr 01/84\***

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. Singer  
Mitglieder: P. Ford  
O. Bossung  
R. Kämpf  
M. Prélot  
G. Szabo  
W. Oettinger

**Bezeichnung der Erfindung: Verfahren  
zur Herstellung sulfurierter Olefine  
Patentinhaberin/Beschwerdegegnerin:  
Mobil Oil Corporation**

**Einsprechende/Beschwerdeführerin:  
Mobil Oil Corporation**

**Stichwort: "Einspruch des  
Patentinhabers/MOBIL OIL"**

**EPÜ Artikel 99 (1), 115(1)  
"Einspruch des Patentinhabers"**

#### Leitsatz

*Ein Einspruch gegen ein europäisches Patent ist nicht allein deshalb unzulässig, weil er vom Inhaber des Patents eingelegt worden ist.*

#### Zusammenfassung des Verfahrens

I. Bei der Prüfung einer Beschwerde gegen eine Entscheidung der Einspruchsabteilung (Formalprüfstelle), die einen vom Inhaber des betreffenden Patents eingelegten Einspruch aufgrund der Regel 56 (1) EPÜ für nicht zulässig befunden hatte, hat die Technische Beschwerdekammer für Chemie

### DECISIONS OF THE ENLARGED BOARD OF APPEAL

**Decision of the Enlarged Board  
of Appeal dated  
24 July 1985  
Gr 01/84\***

Composition of the Board:

Chairman: R. Singer  
Members: P. Ford  
O. Bossung  
R. Kämpf  
M. Prélot  
G. Szabo  
W. Oettinger

**Title of invention: Process for making  
sulfurized olefins**

**Proprietor of the patent/Respondent:  
Mobil Oil Corporation**

**Opponent/Appellant: Mobil Oil  
Corporation**

**Headword: "Opposition by proprietor/  
MOBIL OIL"**

**EPC Articles 99(1), 115(1)  
"Opposition by proprietor"**

#### Headnote

*A notice of opposition against a European patent is not inadmissible merely because it has been filed by the proprietor of that patent.*

#### Summary of the Procedure

I. In the course of examining an appeal against a Decision of the Opposition Division (Formalities Section) which found a Notice of Opposition filed in the name of the proprietor of the patent in question not to be admissible pursuant to Rule 56(1) EPC, the Technical Board of Appeal for Chemistry, by a Decision

### DECISIONS DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

**Décision de la Grande Chambre  
de recours du  
24 juillet 1985  
Gr 01/84\***

Composition de la Chambre:

Président: R. Singer  
Membres: P. Ford  
O. Bossung  
R. Kämpf  
M. Prélot  
G. Szabo  
W. Oettinger

**Titre de l'invention: procédé pour  
préparer des oléifinissulfurées**

**Titulaire du brevet/intimée: Mobil Oil  
Corporation**

**Opposante/requérante: Mobil Oil  
Corporation**

**Référence: "Opposition formée par le  
titulaire du brevet/MOBIL OIL"**

**Articles 99 (1) et 115 (1) de la CBE  
"Opposition formée par le titulaire du  
brevet"**

#### Sommaire

*Une opposition à un brevet européen n'est pas irrecevable du seul fait qu'elle a été formée par le titulaire dudit brevet.*

#### Résumé de la procédure

I. Lors de l'examen d'un recours formé contre une décision par laquelle la Division d'opposition (Section des formalités) avait, en vertu de la règle 56 (1) de la CBE, jugé irrecevable l'opposition à un brevet formée au nom du titulaire dudit brevet, la Chambre de recours technique compétente pour le domaine de la

\* Übersetzung.

\* Official text.

\* Traduction.

mit ihrer Entscheidung vom 3. September 1984\*\* der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 EPÜ folgende Rechtsfrage vorgelegt: Darf der Inhaber eines europäischen Patents Einspruch gegen sein eigenes Patent einlegen?

II. Auf eine Nachfrage der Großen Beschwerdekammer erklärte der Vertreter der Beschwerdeführerin, er wünsche, daß die von ihm in der Beschwerdebeurteilung vom 26. Juli 1984 vor der Technischen Beschwerdekammer dargelegten Argumente auch von der Großen Beschwerdekammer in Betracht gezogen werden. Diesem Wunsch wurde entsprochen. Die Kammer gelangte nach eingehender Prüfung der Sachlage zu der Schlußfolgerung, daß es nicht erforderlich sei, den Vertreter der Beschwerdeführerin um weitere Ausführungen zu ersuchen.

### Entscheidungsgründe

#### Allgemeiner Hintergrund zur vorgelegten Rechtsfrage

1. Die Kammer hat zunächst eingehend geprüft, in welchem Zusammenhang sich die ihr vorgelegte Rechtsfrage stellen kann, ohne dabei auf die besonderen Umstände des Falles einzugehen, die zur Befassung der Kammer geführt haben.

Nach Ansicht der Kammer ist festzustellen: Der europäische Patentanmelder hat zwar mehrfach Gelegenheit, die Prüfungsabteilung zu bitten, einer Änderung seiner Anmeldung zuzustimmen, wenn diese die Rechtsgültigkeit beeinträchtigende Mängel aufweist, die ihm erst in einem fortgeschrittenen Stadium des Prüfungsverfahrens zur Kenntnis gelangen; von einem bestimmten Zeitpunkt an sind jedoch keine weiteren Änderungen mehr möglich, damit das Erteilungsverfahren zum Abschluß gebracht werden kann. Stellt der Patentinhaber nach Ergehen der Entscheidung über die Erteilung des Patents, aber noch vor deren Wirksamwerden oder innerhalb der neunmonatigen Einspruchsfrist erstmalig fest, daß Mängel vorliegen, die die Rechtsgültigkeit des Patents in Frage stellen und eine umgehende Änderung des Patents erforderlich machen, so befindet er sich in einer schwierigen Lage.

Führt ein Dritter durch Einlegen eines zulässigen Einspruchs die Mängel in das Einspruchsverfahren ein, so kann der Patentinhaber eine Änderung seines Patents im Einspruchsverfahren beantragen. Liegen dem Einspruch andere Einwände zugrunde, so kann die Einspruchsabteilung oder eine Technische Beschwerdekammer die Mängel im Verlauf des Einspruchsverfahrens von sich aus beanstanden. Es ist aber keineswegs sicher, daß sich überhaupt eine Gele-

dated 3 September 1984\*\*, has referred the following question of law to the Enlarged Board of Appeal for decision, in accordance with Article 112 EPC: May the proprietor of a European patent file an admissible notice of opposition against that patent?

II. In response to an enquiry made on behalf of the Enlarged Board of Appeal, the appellants' representative stated that he wished that the arguments that he had set out in the Statement of Grounds of the Appeal dated 26 July 1984 in the proceedings before the Technical Board of Appeal should be considered by the Enlarged Board of Appeal. They have been. In view of the conclusions reached by the Board after an extensive study of the whole situation, it has not been found necessary to invite the appellants' representative to make further submissions.

### Reasons for the Decision

#### The general background to the question put

1. The Board has first broadly considered the context in which the question put may arise, without reference to the particular facts of the case in which the question put was referred to the Board.

In the opinion of the Board, it is to be noted that whilst an applicant for a European patent has opportunities to request the Examining Division to allow amendment of his application, in the light of objections to validity which come to his attention at quite a late stage in the processing of his application, there comes a point in time at which further amendment is not possible, so that there can be finality in the granting procedure. If, after the decision to grant a patent has been taken but before the decision has taken effect or within the nine months period for opposition, the proprietor of the granted patent becomes aware for the first time of objections to validity which appear to require amendment of the patent as soon as possible, he is then in a difficult situation.

If some third party files an admissible notice of opposition which brings the objections into opposition proceedings, the proprietor will then be able to apply to amend his patent in those proceedings. If the opposition is based on grounds which do not include these objections, the Opposition Division or a Technical Board of Appeal may raise the objections of its own motion at some stage in the opposition proceedings. However, it is far from certain that any

chimie a, par une décision en date du 3 septembre 1984\*\*, soumis pour décision à la Grande Chambre de recours, en application de l'article 112 de la CBE, la question de droit suivante: le titulaire d'un brevet européen peut-il former une opposition recevable contre son propre brevet?

II. En réponse à une demande qui lui avait été adressée au nom de la Grande Chambre de recours, le mandataire de la requérante a déclaré qu'il souhaitait que les arguments qu'il avait fait valoir au cours de la procédure engagée devant la Chambre de recours technique, dans son mémoire du 26 juillet 1984 exposant les motifs de son recours, soient examinés par la Grande Chambre de recours, ce qui a été fait. Etant donné les conclusions auxquelles celle-ci est parvenue après une étude approfondie de l'ensemble de la situation, il n'a pas été jugé nécessaire d'inviter le mandataire de la requérante à apporter d'autres précisions.

### Motifs de la décision

#### Contexte général dans lequel s'inscrit la question posée

1. La Chambre a tout d'abord examiné d'une manière générale le contexte dans lequel pourrait s'inscrire la question qui lui a été posée, sans tenir compte des circonstances particulières dans lesquelles cette question lui a été soumise.

La Chambre fait observer que si le demandeur d'un brevet européen a certes la faculté de solliciter de la Division d'examen l'autorisation de modifier sa demande, pour tenir compte des objections à l'encontre de la validité de sa demande qui ont retenu son attention à un stade très avancé de la procédure d'instruction de celle-ci, il arrive un moment à partir duquel il n'est plus possible d'apporter d'autres modifications, ce qui permet à la procédure de délivrance d'aboutir à une conclusion définitive. Si après que la décision de délivrer le brevet a été prise, mais avant son entrée en vigueur ou dans le délai de neuf mois qui lui est accordé pour former opposition, le titulaire du brevet en question s'aperçoit pour la première fois qu'il existe des objections à l'encontre de la validité de son brevet, et si celles-ci lui paraissent appeler des modifications qu'il conviendrait d'apporter le plus rapidement possible, la situation dans laquelle il se trouve est délicate.

Si un tiers forme alors une opposition recevable et soulève ces objections au cours de la procédure d'opposition, le titulaire du brevet aura la possibilité de solliciter au cours de cette même procédure l'autorisation de modifier son brevet. Si ces objections ne sont pas reprises dans l'exposé des motifs sur lesquels est fondée l'opposition, la division d'opposition ou une chambre de recours technique peut à un moment ou à un autre soulever ces objections de sa

\* Übersetzung.

\*\* ABI. EPA 1984, 613.

\* Official text.

\*\* OJ 12/1984, p. 613.

\* Traduction.

\*\* JO n° 12/1984, p. 613.

genheit zur Änderung ergibt, es sei denn, der Patentinhaber kann einen Dritten zur Einlegung eines zulässigen Einspruchs bewegen oder legt diesen Einspruch selbst ein.

2. Ein Patentinhaber, der selbst nicht Einspruch einlegen darf, dürfte wohl kaum bereit sein, einen Dritten zur Einlegung eines Einspruchs zu veranlassen, wenn ihn mit diesem nicht eine enge, zuverlässige Freundschaft verbindet. Ihm bliebe als Ausweg praktisch nur der uralte juristische Kunstgriff, als Einsprechenden einen "Strohmann" vorzuschreiben. Damit aber würde das Verfahren zur Farce, denn der "Strohmann" wäre in diesem Fall kein echter Dritter, sondern nur eine Marionette des Patentinhabers. Wenn das Europäische Patentamt und die Öffentlichkeit die wahre Beziehung zwischen dem Patentinhaber und seinem Strohmann nicht erkennen, besteht die Möglichkeit einer Irreführung und eines Mißbrauchs des Einspruchsverfahrens zu anderen Zwecken, z. B. der Erwirkung eines Verfahrensaufschubs vor einem anderen Gericht.

Im vorliegenden Fall braucht die Kammer nicht auf die Frage einzugehen, ob ein von einem "Strohmann" eingelegter Einspruch überhaupt zulässig ist. Es sei nur soviel gesagt, daß die Kammer keine Veranlassung sieht, die Richtigkeit der Entscheidung in der Sache T 10/82 "Einspruch; Zulässigkeit/BAYER" (ABl. EPA 10/1983, 407) anzuzweifeln, in der festgestellt worden ist, daß ein zugelassener Vertreter nicht berechtigt ist, sich selbst als Einsprechenden auszugeben, wenn er für einen Auftraggeber handelt.

3. Das Problem stellt sich in Fällen wie dem vorliegenden aus folgenden Gründen:

1) Anders als das noch nicht in Kraft getretene Übereinkommen über das europäische Patent für den Gemeinsamen Markt (GPÜ) (vgl. Art. 52 GPÜ) enthält das EPÜ keine Bestimmung, die es dem Inhaber eines europäischen Patents erlaubt, eine Beschränkung seines Patents in Form einer Änderung der Patentansprüche, der Beschreibung oder der Zeichnungen beim Europäischen Patentamt schriftlich zu beantragen.

2) Wenn nun aber eine Beschränkung auch im Einspruchsverfahren nicht möglich ist, bleibt der Inhaber eines europäischen Patents auf die Beschränkungsmöglichkeiten angewiesen, die ihm das nationale Recht in den benannten Staaten bietet, sei es in eigens dazu

opportunity for amendment will arise unless the proprietor can either induce some other party to file an admissible notice of opposition or file the opposition himself.

2. If the proprietor of the patent is not allowed to file the opposition himself, he would, no doubt, hesitate to induce a third party with whom he was not on close and reliably friendly terms to file an opposition. The only practical thing that he might do is to try to employ the very ancient lawyers' device of having a "man of straw" as the opposing party. That procedure may reduce the proceedings to a sham, since the "man of straw" in this case is no real third party but the puppet of the proprietor. If the connection between the proprietor and his puppet is not known to the European Patent Office and the general public, possibilities of deceit and abuse of the opposition procedure for ulterior purposes, e.g. delaying procedure in other jurisdictions, exist.

It is not necessary, for present purposes, that the Board should decide the question whether an opposition filed in the name of a "man of straw" is or is not admissible in any circumstances and the Board does not now do so. Suffice it to observe that the Board sees no reason to question the rightness of the Decision in Case T 10/82, "Opposition: admissibility/BAYER" (OJ EPO 10/1983, p. 407) that a professional representative is not entitled to give his own name as opponent when he is acting for a client.

3. The problem arises in cases such as the present because:

(1) The EPC, unlike the Convention for the European Patent for the Common Market (CPC) (cf. Article 52 CPC), not yet in force, contains no provision entitling the proprietor of a European patent to request limitation of his patent, in the form of an amendment to the claims, the description or the drawings, by filing a request in writing at the European Patent Office.

(2) Consequently, if limitation in the course of opposition proceedings is not possible, in the case of a European patent the proprietor is left to such limitation proceedings as may be available to him under national laws in the designated States, whether in proceedings

propre initiative, au cours de la procédure d'opposition. Toutefois, il n'est nullement certain qu'il se présentera une occasion d'apporter des modifications, à moins que le titulaire du brevet n'ait la possibilité d'inciter une autre partie à former une opposition recevable, ou qu'il ne soit en mesure de former lui-même opposition.

2. Si le titulaire du brevet n'est pas autorisé à former lui-même opposition, il hésitera sans aucun doute à inciter un tiers à former opposition, s'il n'était pas déjà en relations étroites et suffisamment amicales avec celui-ci. Tout ce qu'il peut faire, c'est essayer de recourir au stratagème très ancien qu'utilisent les avocats, lorsqu'ils font appel à un "homme de paille" qu'ils chargent de former opposition. Il peut arriver avec ce système que la procédure ne soit plus qu'une comédie, puisque dans ce cas l'"homme de paille" n'est pas un véritable tiers, mais sert simplement de prête-nom au titulaire du brevet. Si l'Office européen des brevets et le public en général ignorent les relations qui existent entre le titulaire du brevet et ce prête-nom, il y a risque de fraude ou d'abus, la procédure d'opposition pouvant être utilisée à des fins inavouées, par exemple comme manoeuvre dilatoire devant d'autres juridictions.

Il n'est pas nécessaire en l'espèce que la Chambre tranche la question de la recevabilité ou de l'irrecevabilité en toutes circonstances d'une opposition formée au nom d'un "homme de paille", et la Chambre n'entend pas se prononcer dès à présent sur cette question. Elle se bornera à faire observer qu'elle ne voit aucune raison de contester le bien-fondé de la décision rendue dans l'affaire T 10/82 "Opposition; recevabilité/BAYER" (cf. JO de l'OEB n° 10/1983, p. 407), décision par laquelle il a été dénié le droit à un mandataire agréé de former opposition en son propre nom alors qu'il agit pour le compte d'un mandant.

3. Si le problème de l'opposition formée par un titulaire à l'encontre de son propre brevet se pose dans des cas comme celui qui est soumis à la Chambre, c'est parce que:

(1) La CBE, à la différence de la Convention sur le brevet communautaire (CBC) (cf. article 52 de la CBC), laquelle n'est pas encore entrée en vigueur, ne contient pas de disposition autorisant le titulaire d'un brevet européen à solliciter la limitation de son brevet sous la forme d'une modification des revendications, de la description ou des dessins, en adressant à cet effet une demande écrite à l'Office européen des brevets.

(2) En conséquence, s'il ne lui est pas possible dans le cas d'un brevet européen de faire limiter le brevet au cours de la procédure d'opposition, le titulaire de ce brevet devra se rabattre sur les procédures de limitation auxquelles il peut faire appel dans le cadre de la

bestimmten Verfahren oder auch in nationalen Nichtigkeits- oder Verletzungsverfahren. Die unvermeidlichen Folgen wären Rechtsunsicherheit, Zeitverlust und zusätzliche Kosten.

3) Auch beim Gemeinschaftspatent müßte das Beschränkungsverfahren für die Dauer des Nichtigkeitsverfahrens ausgesetzt werden (Art. 52 (5) GPÜ).

#### Die Rechtsfrage

1. Die Beantwortung der Rechtsfrage hängt im wesentlichen von der Auslegung des Artikels 99(1) EPÜ in seinem Zusammenhang ab, wobei gegebenenfalls die Grundsätze der Vertragsauslegung anzuwenden sind, die die Kammer bereits in sieben Fällen, unter anderem in den Fällen Gr 01/83, Gr 05/83 und Gr 06/83 ("zweite medizinische Indikation") vom 5. Dezember 1984, ABI. EPA 1985, 60-70, anerkannt hat.

2. Entsprechend Artikel 99 (1) EPÜ kann gegen die Aufrechterhaltung eines erteilten europäischen Patents innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des Patents von "jedermann" Einspruch eingelegt werden. Dieser Ausdruck erfährt in dem Artikel selbst keinerlei Einschränkung. Die Einspruchsabteilung (Formalprüfungsstelle) hat aber die Auffassung vertreten, daß man hier sinngemäß die Worte "außer dem Patentinhaber" hinzusetzen müsse, wenn man die vorbereitenden Dokumente zum EPÜ dahingehend verstehe, daß das Einspruchsverfahren nur Dritten offenstehen solle. Zur Stützung dieser Behauptung wurden jedoch keine einschlägigen Textstellen aus diesen Dokumenten genannt, und die Kammer konnte auch nichts Derartiges finden.

Entsprechend den Auslegungsgrundsätzen, die nach Auffassung der Kammer angewandt werden sollten (siehe oben), ist der Wortlaut des Artikels 99 (1) EPÜ zunächst im Gesamtzusammenhang des EPÜ (einschließlich der Präambel und der Ausführungsordnung) zu betrachten; die vorbereitenden Unterlagen und die Umstände beim Abschluß des Übereinkommens können in Betracht gezogen werden,

—um eine Bedeutung zu bestätigen, wie sie sich unter Anwendung der wichtigsten Auslegungsregeln ergibt, oder

—um eine Bedeutung zu bestimmen, wenn bei der Anwendung der Grundsätze die Bedeutung entweder mehr-

specifically intended for that purpose or possibly in the course of national revocation or infringement proceedings. Uncertainty, delay and extra expense seem inevitable.

(3) Even in the case of a Community patent, there would have to be a stay of limitation proceedings for the duration of any revocation proceedings (Article 52 (5) CPC).

#### The question put

1. The answer to the question of law put essentially depends on the interpretation of Article 99 (1) EPC in its context, applying where appropriate the principles of treaty interpretation previously approved by the Board in seven cases, including Gr 01/83, Gr 05/83 and Gr 06/83 ("Second medical indication") of 5 December 1984, OJ EPO 1985, pp. 60-70.

2. In accordance with Article 99 (1) EPC, opposition to the maintenance in force of a granted European patent may be filed within nine months of the publication of the mention of the grant by "any person". This expression is in no way qualified in that Article. What has been suggested by the Opposition Division (Formalities Section) is that the notional addition of "save for the proprietor of the patent" is made unavoidable by reading the preliminary documents to the EPC as indicating that it was intended that opposition procedures should be opened to third parties only. No identified passages from these documents are cited in support of this proposition and the Board has not found any which could be.

In any case, the principles of interpretation which this Board has said should be applied (see above) require that the text of Article 99 (1) EPC should first be considered in the context of the EPC as a whole (including the Preamble and the Implementing Regulations) and that the preparatory documents and the circumstances of the conclusion of the treaty may be taken into consideration

— in order to confirm the meaning resulting from the main rules of interpretation or

— to determine the meaning, when applying those rules either leaves the meaning ambiguous or obscure or leads

législation nationale des Etats désignés, qu'il s'agisse de procédures instituées spécialement à cet effet, ou d'une limitation pouvant intervenir au cours d'une procédure nationale de nullité ou d'une action en contrefaçon. Il en résultera inévitablement semble-t-il une insécurité juridique et des retards dans la procédure, sans parler des frais supplémentaires.

(3) Même dans le cas d'un brevet communautaire, la procédure de limitation devrait être suspendue pendant toute la durée d'une procédure de nullité qui aurait le cas échéant été engagée (article 52 (5) de la CBC).

#### La question posée

1. La réponse au point de droit qui a été soulevé dépend essentiellement de l'interprétation que l'on donne de l'article 99(1) de la CBE replacé dans son contexte, en appliquant le cas échéant les principes d'interprétation des traités invoqués antérieurement par la Chambre dans sept affaires, notamment celles qui ont abouti aux décisions Gr 01/83, Gr 05/83 et Gr 06/83 ("deuxième indication médicale") du 5 décembre 1984, publiées au JO de l'OEB n° 3/1985, p. 60 à 70.

2. Aux termes de l'article 99 (1) de la CBE, "toute personne" peut faire opposition au maintien en vigueur du brevet européen délivré, dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la mention de la délivrance dudit brevet. Dans l'article en question, il n'est apporté aucune restriction à cette expression "toute personne". La Division d'opposition (Section des formalités) a suggéré qu'à la lumière des documents préparatoires à la CBE, qui montrent que l'intention des auteurs de cet article était de réserver aux **seuls** tiers le droit de former opposition, le lecteur ne pourrait s'empêcher de compléter mentalement l'expression "toute personne" par les mots "à l'exclusion du titulaire du brevet". Mais elle ne cite pas à l'appui de ce qu'elle avance des passages précis de ces documents préparatoires, et la Chambre n'a quant à elle pas trouvé dans ces documents de passages pouvant étayer cette suggestion.

Quoi qu'il en soit, les principes d'interprétation applicables en l'occurrence, selon la Chambre (voir supra), exigeraient tout d'abord que l'on replace le texte de l'article 99 (1) de la CBE dans le contexte d'ensemble de la CBE (y compris le préambule de la Convention et le règlement d'exécution), et que l'on se réfère ensuite éventuellement aux documents préparatoires et aux circonstances dans lesquelles a été conclue la Convention

—soit pour confirmer la justesse de l'interprétation découlant de l'application des grands principes d'interprétation

— soit pour dégager la véritable signification de cet article 99 (1), lorsque l'application de ces principes laisse subsis-

\* Übersetzung.

\* Official text.

\* Traduction.

deutig oder unklar bleibt oder zu einem offensichtlich sinnwidrigen oder unvernünftigen Ergebnis führt.

3. Setzt man an der richtigen Stelle an, so zeigt sich sofort, daß die ausführlichen Bestimmungen des EPÜ über die Sachprüfung und den Einspruch sicherstellen sollen, daß - soweit dies in der Macht des Europäischen Patentamts steht - nur rechtsgültige europäische Patente erteilt und aufrechterhalten werden. Dieses Grundprinzip wird dadurch erhärtet, daß der Begriff "jeder-mann" ("any person") in Artikel 99(1) EPÜ keinerlei Einschränkung erfährt. Daraus läßt sich schließen, daß die Öffentlichkeit außer bei offensichtlichen Verfahrensmißbräuchen ein überaus starkes Interesse daran hat, daß jeder Einspruch sachlich geprüft wird. Die Beweggründe des Einsprechenden sind dabei grundsätzlich unerheblich (andernfalls hätte man zweifelsohne anstelle des Wortes "jeder-mann" die Worte "jeder Betroffene" gesetzt), und seine Identität hat in erster Linie verfahrenstechnische Bedeutung.

4. Auch wenn das Einspruchsverfahren der Öffentlichkeit die Möglichkeit gibt, dem Verfahren als Partei beizutreten, die die Rechtsgültigkeit des erteilten europäischen Patents anfecht, wäre es falsch, das Einspruchsverfahren im wesentlichen als Streit zwischen gegnerischen Parteien zu betrachten, bei dem der Spruchkörper eine neutrale Haltung einnimmt, wie es im Nichtigkeitsverfahren vor einem nationalen Gericht der Fall ist. Das Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt beruht, wie die Beschwerdeführerin ausführt, auf dem Untersuchungsgrundsatz (Einsprüche werden "geprüft"; Art. 101 EPÜ); hat der Einsprechende erst einmal einen zulässigen Einspruch eingelegt, so kann er sich völlig passiv verhalten und sich sogar aus dem Verfahren zurückziehen, ohne daß es dadurch zu einer Beendigung des Verfahrens kommt (R. 60 (2) EPÜ). Selbstverständlich müssen die Verfahrensregeln der Ausführungsordnung in den Fällen, in denen das Verfahren nach einer Zurücknahme des Einspruchs fortgesetzt wird, in abgewandelter Form angewandt werden, was in der Praxis auch geschieht. Demnach kann sich die Einspruchsabteilung (Formalprüfungsstelle) nicht darauf stützen, daß die Ausführungsordnung den Fall, daß das Einspruchsverfahren von Amts wegen weitergeführt wird, nicht ausdrücklich regelt.

5. Zu der Bemerkung in der Entscheidung der Einspruchsabteilung (Formalprüfungsstelle), daß sich bei der Anwendung des Artikels 107 EPÜ (Beschwerden) Schwierigkeiten ergäben, wenn ein Patentinhaber gegen sein eigenes Patent

to a manifestly absurd or unreasonable result.

3. Starting at the correct point, therefore, it becomes immediately apparent that the elaborate provisions in the EPC for substantive examination and opposition are designed to ensure that only valid European patents should be granted and maintained in force, so far as it lies within the power of the European Patent Office to achieve this. This fundamental principle seems to be supported by the absence of any qualification of the term "any person" in Article 99 (1) EPC. It can be deduced that, except in cases of manifest abuse of procedure, the overwhelming public interest lies in each opposition being examined on its merits. The motives of the opponent are in principle irrelevant (otherwise, no doubt, the phrase "any person" would have been rendered as "any person interested"), whilst his identity is of primarily procedural importance.

4. Even though opposition proceedings give the public the opportunity to be parties to proceedings challenging the validity of granted European patents, it would be wrong to regard such proceedings as essentially contentious proceedings between warring parties where the deciding body takes a neutral position, as would be the case in revocation proceedings before a national court. Opposition proceedings in the European Patent Office are designed to be investigative in nature as the appellant points out (oppositions are "examined": Article 101 EPC) and once an opponent has launched an admissible opposition he may play a completely passive role or even withdraw from the proceedings without thereby bringing them to an end (Rule 60 (2) EPC). It goes without saying that the procedural Rules of the Implementing Regulations have to be—and are in practice—applied in a modified form in any case in which an opposition is continued after the opponent has withdrawn. It follows that no support for the views of the Opposition Division (Formalities Section) can be derived from the fact that the Implementing Regulations do not expressly regulate the situation in which an opposition is carried on on an *ex parte* basis.

5. Having regard to the observations made in the Decision of the Opposition Division (Formalities Section) that if a proprietor can oppose his own patent this will give rise to difficulties over the application of Article 107 EPC (appeals),

ter une ambiguïté ou une obscurité, ou conduirait à une interprétation manifestement absurde ou invraisemblable.

3. Pour quiconque fonde en conséquence son interprétation sur des bases correctes, il apparaît immédiatement que les dispositions très étudiées de la CBE relatives à l'opposition et à l'examen quant au fond sont destinées à garantir dans toute la mesure du possible que l'Office européen ne délivrera et ne maintiendra en vigueur des brevets européens que si ceux-ci sont jugés valables. L'absence de toute restriction à la suite de l'expression "toute personne" figurant à l'article 99 (1) de la CBE semble aller dans le sens de ce principe fondamental. On peut en conclure que sauf en cas de détournement manifeste de la procédure, le public a intérêt la plupart du temps à ce que toute opposition soit examinée pour elle-même. Les motifs de l'opposant ne jouent en principe aucun rôle (sinon, nul doute que pour rendre l'idée de "toute personne", l'on aurait précisé "toute personne intéressée"), bien que sa personne même soit d'une importance essentielle pour la procédure.

4. Même si les procédures d'opposition permettent au public de pouvoir agir comme partie dans des actions mettant en cause la validité de brevets européens après la délivrance, l'on aurait tort de les considérer comme des procédures essentiellement contentieuses qui opposent des parties en conflit et dans lesquelles l'instance qui rend la décision prend une position neutre, comme ce serait le cas dans une procédure d'annulation portée devant un tribunal national. Les procédures d'opposition engagées devant l'Office européen des brevets ont été conçues comme des procédures d'instruction, ainsi que le souligne la requérante (les oppositions sont "examinées": article 101 de la CBE), et une fois qu'un opposant a formé une opposition recevable, il peut se cantonner dans un rôle complètement passif ou même retirer son opposition sans que celle-ci prenne fin pour autant (règle 60 (2) de la CBE). Il va sans dire que les règles de procédure arrêtées dans le règlement d'exécution doivent s'appliquer — comme c'est le cas en pratique — sous une forme modifiée chaque fois qu'une procédure d'opposition se poursuit après que l'opposant a retiré son opposition. Par conséquent, le fait que les dispositions du règlement d'exécution ne règlent pas expressément le cas dans lequel une procédure d'opposition est poursuivie alors qu'il ne reste plus qu'une seule partie ne constitue pas un argument en faveur de la thèse défendue par la Division d'opposition (Section des formalités).

5. En ce qui concerne les objections soulevées par la Division d'opposition (Section des formalités) dans la décision qu'elle a rendue, à savoir que si le titulaire d'un brevet peut faire opposition à son propre brevet, ceci ne man-

Einspruch einlegen dürfe, möchte die Kammer feststellen, daß sie keine derartigen Schwierigkeiten sieht, da das Einspruchsverfahren ja von Amts wegen durchgeführt wird.

6. Die Beschwerdeführerin hat darauf hingewiesen, daß der Ausdruck "any person" in der englischen Fassung des Artikels 115 (1) EPÜ in einem anderen Sinne als in Artikel 99 (1) EPÜ gebraucht werde. Er hat dort tatsächlich eine andere Bedeutung, was sich schon aus den Worten "jeder Dritte" und "tout tiers" in der deutschen und der französischen Fassung sowie aus der Überschrift des Artikels 115 EPÜ in allen drei Sprachen ergibt, wo ausdrücklich von Dritten die Rede ist. Die Verwendung der Worte "any person" in der englischen Fassung des Artikels 115 EPÜ berechtigt jedoch nicht dazu, diese Worte auch in Artikel 99 (1) EPÜ nur im Sinne von "any third party" zu verstehen. Es ist anzunehmen, daß der Gesetzgeber in den Fällen, in denen er zwischen "any person" und "any third person" unterscheiden wollte, dies auch getan hat.

7. Was nun die Bemerkung der Einspruchsabteilung (Formalprüfungsstelle) angeht, die Beschwerdeführerin habe in ihrer Eigenschaft als Einsprechende nicht nachgewiesen, daß auch das nationale Recht der Vertragsstaaten dem Patentinhaber das Recht einräume, gegen sein eigenes Patent Einspruch einzulegen, hat die Kammer die Rechtslage untersucht und in keinem Vertragsstaat eine Gerichtsentscheidung finden können, die es dem Patentanmelder oder -inhaber untersagen würde, gegen seine eigene Anmeldung bzw. sein eigenes Patent Einspruch einzulegen. Hierzu sei bemerkt, daß früher in den meisten Vertragsstaaten ein Einspruch nur vor der Erteilung möglich war und daß die nationalen Behörden für den gewerblichen Rechtsschutz in diesem Stadium eine Änderung der Anmeldung zulassen oder verlangen konnten, um so nachträglich festgestellte Mängel zu beseitigen, die die Rechtsgültigkeit des Patents hätten in Frage stellen können.

8. Die Kammer ist der Auffassung, daß die genannten Gründe ausreichen, um die ihr vorgelegte Rechtsfrage zu bejahen. Es sei darauf hingewiesen, daß eine Bejahung dieser Frage insofern zu größerer Rechtssicherheit führt, als jede Änderung, die im Einspruchsverfahren vorgenommen wird, als von Anfang an eingetreten gilt (vgl. Art. 68 EPÜ).

9. Gleichzeitig möchte die Kammer hinzufügen, daß das Einspruchsverfahren nicht als Erweiterung des Prüfungsverfahrens gedacht ist und nicht als solche mißbraucht werden darf.

10. Die Kammer hält es weder für not-

\* Übersetzung.

the Board wishes to state that it sees no such difficulties, in view of the *ex parte* nature of the proceedings.

6. The appellant has drawn attention to the use of the expression "any person" in the English text of Article 115 (1) EPC as having a different meaning from the use of the same expression in Article 99(1) EPC. It seems clear that it does have a different meaning, both from the expressions "jeder Dritte" and "tout tiers" employed in the German and French texts respectively and from the heading to Article 115 EPC in all three languages, which refers explicitly to third parties. Evidently the use of "any person" in the English text of Article 115 EPC gives no cause to understand also Article 99 (1) EPC as meaning only "any third party". It can be concluded that when the legislator wished to distinguish "any person" from "any third person" it did so.

7. In relation to the comment by the Opposition Division (Formalities Section) that the appellant in its capacity as opponent has not shown that national laws in a Contracting State also give the proprietor a right to file oppositions against his own patent, the Board has made a study of the situation and has not found a court decision of a Contracting State excluding an applicant for a patent or a proprietor of a granted patent from filing opposition against his own application or patent, as the case may be. It is to be observed that, in the past, most Contracting States provided for opposition only before grant and, at that stage, the national industrial property office could allow or require amendment of the application to deal with late discovered objections to validity.

8. The Board considers that the foregoing reasons are sufficient to give an affirmative answer to the question put. It is to be observed that giving an affirmative answer to this question leads to greater legal certainty, in as much as any amendment made in the course of opposition proceedings has effect *ex tunc*: cf. Article 68 EPC.

9. At the same time, the Board desires to add that opposition procedure is not designed to be, and is not to be misused as, an extension of examination procedure.

10. It is not thought that it is either

\* Official text.

quera pas de poser problème pour l'application de l'article 107 de la CBE (recours), la Chambre tient à faire observer qu'elle ne voit pas là de problème, s'agissant du caractère unilatéral que revêt alors la procédure.

6. La requérante a signalé que dans le texte anglais de l'article 115 (1) de la CBE, l'expression "any person" a un sens différent de celui que revêt cette même expression dans l'article 99 (1) de la CBE. Cette différence de sens paraît évidente, que l'on considère aussi bien les expressions correspondantes "jeder Dritte" et "tout tiers" utilisées respectivement dans la version allemande et la version française de l'article 115 (1) que le titre de ce même article dans les trois langues officielles, lequel fait explicitement référence à des "tiers". De toute évidence, l'utilisation de l'expression "any person" dans le texte anglais de l'article 115 de la CBE ne permet pas d'interpréter l'article 99 (1) de la CBE comme signifiant lui aussi uniquement "tout tiers". On peut en conclure que lorsque les auteurs de la Convention ont entendu distinguer entre "any person" et "any third person", ils ont introduit effectivement cette distinction.

7. En ce qui concerne l'observation formulée par la Division d'opposition (Section des formalités) qui a objecté que la requérante n'a pas prouvé lorsqu'elle a formé opposition que la législation nationale d'un Etat contractant donne également le droit au titulaire d'un brevet de formuler des oppositions contre son propre brevet, la Chambre, après examen de la situation, n'a pu découvrir de décision d'une juridiction d'un Etat contractant interdisant au demandeur ou au titulaire d'un brevet de faire opposition respectivement à sa propre demande, ou à son propre brevet une fois délivré. Il convient de faire observer que dans le passé, la plupart des Etats contractants prévoyaient que l'opposition ne pouvait être formée qu'avant la délivrance, et qu'à ce stade, l'office national pouvait autoriser ou exiger la modification de la demande pour tenir compte des objections soulevées tardivement à l'encontre de la validité de ladite demande.

8. La Chambre estime que les motifs exposés ci-dessus ont suffisamment de poids pour lui permettre de répondre par l'affirmative à la question qui lui a été posée. Il convient de noter que si cette question reçoit une réponse affirmative, la sécurité juridique en sera accrue, toute modification apportée au cours de la procédure d'opposition ayant un effet rétroactif (cf. article 68 de la CBE).

9. En même temps, la Chambre tient à préciser que la procédure d'opposition n'a pas été conçue comme un prolongement de la procédure d'examen, et qu'elle ne doit pas être détournée à cette fin.

10. La Chambre estime qu'il n'est ni

\* Traduction.

wendig noch für zweckmäßig, zu den anderen von der Einspruchsabteilung (Formalprüfungsstelle) und der Beschwerdeführerin erwähnten Punkten Stellung zu nehmen.

#### ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen wird entschieden, daß die der Großen Beschwerdekammer vorgelegte Rechtsfrage wie folgt zu beantworten ist:

Ein Einspruch gegen ein europäisches Patent ist nicht allein deshalb unzulässig, weil er vom Inhaber des Patents eingelegt worden ist.

necessary or opportune to express any opinion on any other matter mentioned by the Opposition Division (Formalities Section) or by the appellant.

#### ORDER

For these reasons it is decided that the question of law referred to the Enlarged Board of Appeal is to be answered as follows:

A notice of opposition against a European patent is not inadmissible merely because it has been filed by the proprietor of that patent.

nécessaire ni opportun de se prononcer sur d'autres questions soulevées par la Division d'opposition (Section des formalités) ou par l'opposante.

#### DISPOSITIF

Parces motifs, il est statué comme suit: La Grande Chambre de recours décide que la question de droit qui lui a été soumise doit recevoir la réponse suivante:

une opposition à un brevet européen n'est pas irrecevable du seul fait qu'elle a été formée par le titulaire dudit brevet.

## ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Juristischen  
Beschwerdekammer vom  
29. Mai 1985  
J 05/84\* \*\***

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. Singer  
Mitglieder: M. Prélot  
O. Bossung

**Anmelderin: Rippes S.A.  
Stichwort: "Computerausfall/RIPPES"**

**Artikel 8 (1) a) Gebührenordnung**

**"maßgebender Zahlungstag" —  
"Ausfall des Computers einer Bank, bei  
der ein Konto der EPO geführt wird"**

### Leitsatz

*Wird ein zur Zahlung der Anmeldegebühr, der Recherchegebühr und der Benennungsgebühren bestimmter Scheck einer Bank, bei der ein Konto der EPO geführt wird, innerhalb der Frist nach Regel 85a zugesandt, aber wegen eines Ausfalls des Computers des Bankinstituts erst nach Ablauf dieser Frist dem EPA gutgeschrieben, so gilt die Zahlung dennoch als rechtzeitig bewirkt, wenn zum einen die Verzögerung billigerweise nicht vorhersehbar war und zum anderen feststeht, daß der Anmelder über den Betrag des der Bank übersandten Schecks nicht mehr verfügen konnte.*

### Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdeführerin hat am 17. März 1983 die europäische Patentanmeldung 8345007.6 unter Inanspruchnahme einer französischen Priorität vom 17. März 1982 eingereicht.

Die Anmeldegebühr, die Recherchegebühr und die Benennungsgebühren wurden am 18. April 1983 fällig, weil der 17. April auf einen Sonntag fiel. Da die Zahlung zu diesem Zeitpunkt noch nicht erfolgt war, wurde dem Vertreter der Anmelderin mitgeteilt, daß er sie nach Regel 85a noch innerhalb einer Nachfrist von zwei Monaten, gerechnet vom 18. April 1983 an, nachholen könne, sofern er eine Zuschlagsgebühr von 50% entrichte. Diese Frist lief entsprechend der Regel 85 (1) am 20. Juni 1983 ab, weil auch der 19. Juni auf einen Sonntag fiel.

Die Gebühren und die Zuschlagsgebühr wurden jedoch erst am 21. Juni 1983 auf einem Bankkonto des Europäischen Patentamts gutgeschrieben.

II. In einer Mitteilung vom 13. Juli 1983

\* Übersetzung.

\*\* Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist beim Referat 4.5.1 (EPA-Bibliothek München) gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1,30 DM pro Seite erhältlich.

## DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Legal Board of  
Appeal dated  
29 May 1985  
J 05/84\* \*\***

Composition of the Board:

Chairman: R. Singer  
Members: M. Prélot  
O. Bossung

**Applicant: Rippes S.A.  
Headword: "Computerfault/RIPPES"**

**Article 8 (1) (a) of the Rules relating to  
Fees**

**"Date on which payment is considered  
to have been made" — "Computer fault  
at a bank where the EPO holds an  
account"**

### Headnote

*If a cheque is remitted, in payment of filing, search or designation fees within the time limit provided for in Rule 85a, to a bank where the EPO holds an account but is not credited to the Office until that time limit has expired and this is due to a fault in the bank's computer, payment may nevertheless be considered to have been made in time if there was no reasonable possibility of foreseeing the delay and it has been established that the applicant was no longer able to dispose of the amount remitted.*

### Summary of Facts and Submissions

I. The appellant filed European patent application No. 8345007.6 on 17 March 1983 claiming a French priority of 17 March 1982.

The filing, search and designation fees were due on 18 April 1983, 17 April being a Sunday. Payment not having been made by that date, the applicant's professional representative was informed that under Rule 85a he still had a two-month period of grace from 18 April 1983, provided he paid a 50% surcharge. Pursuant to Rule 85(1) this period expired on 20 June 1983, 19 June also being a Sunday.

The amount of the fees and surcharge was not credited to a European Patent Office bank account until 21 June 1983.

II. In a communication dated 13 July

\* Translation.

\*\* This is an abridged version of the Decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from Dept. 4.5.1 (EPO Library in Munich) on payment of a photocopying fee of DM 1.30 per page.

## DECISIONS DES CHAMBRES D'RECOURS

**Décision de la Chambre de  
recours juridique du  
29 mai 1985  
J 05/84\* \*\***

Composition de la Chambre:

Président: R. Singer  
Membres: M. Prélot  
O. Bossung

**Demanderesse: Rippes S.A.  
Référence: "Non-fonctionnement  
ordinateur/RIPPES"**

**CBE Art. 8 (1) (a) du règlement relatif  
aux taxes**

**"Date à laquelle le paiement est réputé  
effectué" — "Non-fonctionnement de  
l'ordinateur d'une banque gérant un  
compte de l'OEB"**

### Sommaire

*Si un chèque adressé à une banque gérant un compte de l'OEB en vue du paiement des taxes de dépôt, recherche et désignation à l'intérieur du délai prévu par la règle 85bis n'est porté au crédit de l'Office qu'après l'expiration de ce délai, par suite d'un non-fonctionnement de l'ordinateur de l'institut bancaire, le paiement peut néanmoins être considéré comme réalisé en temps utile si, d'une part, le retard intervenu n'était pas raisonnablement prévisible et si, d'autre part, il est établi que le déposant ne pouvait plus disposer du montant du chèque remis à la banque.*

### Exposé des faits et conclusions

I. La requérante a déposé le 17 mars 1983 la demande de brevet européen n° 8345007.6 en revendiquant une priorité française du 17 mars 1982.

Les taxes de dépôt, de recherche et de désignation étaient dues le 18 avril 1983, le 17 étant un dimanche. Le paiement n'ayant pas été effectué à cette date, le mandataire du déposant était informé qu'il disposait encore, en application des dispositions de la règle 85bis et moyennant paiement d'une surtaxe de 50%, d'un délai supplémentaire de deux mois à compter du 18 avril 1983. Ce délai expirait, à raison des dispositions de la règle 85 (1), le 20 juin 1983, le 19 étant également un dimanche.

En fait, le montant des taxes et de leur majoration ne devait être porté au crédit d'un compte bancaire de l'Office européen des brevets que le 21 juin 1983.

II. Par communication du 13 juillet 1983,

\* Texte officiel.

\*\* Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service 4.5.1 (bibliothèque de l'OEB à Munich) moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1.30 DM par page.



wies die Eingangsstelle des Europäischen Patentamts die Beschwerdeführerin darauf hin, daß ihre Patentanmeldung gemäß Regel 69 (1) EPÜ als zurückgenommen gelte, weil die Gebühren nicht fristgerecht entrichtet worden seien.

Die Beschwerdeführerin machte geltend, daß sie der Banque Nationale de Paris (BNP) — Agence France Etranger — bereits am 15. Juni 1983 einen Scheck über einen Betrag von 12 340 FF (der den betreffenden Gebühren zuzüglich der Zuschlagsgebühr entspricht) zugesandt habe, den diese am 17. Juni 1983, einem Freitag, auch erhalten, aber erst am folgenden Dienstag, den 21. Juni 1983, dem Amt gutgeschrieben habe.

Dies wurde in einem Schreiben der BNP vom 8. August 1983 bestätigt. Die Bank erklärte mit Fernschreiben vom 5. Oktober 1983, daß sie für diese Verzögerung, die auf einen Ausfall ihres Computers zurückzuführen sei, verantwortlich sei. Die Beschwerdeführerin beantragte nach Regel 69 (2) EPÜ eine Entscheidung der Eingangsstelle, die am 22. November 1983 getroffen wurde; darin heißt es, daß die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen gelten müsse, da nach Artikel 8 (1) a) der Gebührenordnung als maßgebender Zahlungstag nur der Tag gelten könne, an dem der Betrag der Zahlung einem Bankkonto des Amts gutgeschrieben werde.

III. Gegen diese am 30. November 1983 zugestellte Entscheidung legte die Beschwerdeführerin Beschwerde ein . . .

V. Auf Anfrage des Berichterstatters der Beschwerdekammer führte die BNP mit Schreiben vom 17. April 1985 und einem ergänzenden Fernschreiben vom 6. Mai 1985 aus, daß der Computerausfall am 20. Juni 1983 völlig unvorhersehbar gewesen sei und der Zahlungsbetrag vorübergehend nicht nur für den Zahlungsempfänger, das EPA, dem er nicht habe gutgeschrieben werden können, sondern auch für den Einzahler, also die Beschwerdeführerin, nicht verfügbar gewesen sei; diese habe ihren Scheck auch dann nicht zurückerhalten können, wenn sie dies verlangt hätte.

#### Entscheidungsgründe

A. . . .

#### B. Zur Sache

1. Aus den Artikeln 5(1)a) und 8(1)a) der Gebührenordnung geht klar hervor, daß bei einer Zahlung durch Überweisung auf ein Bankkonto — wie im vorliegenden Fall — die Zahlung erst zu dem Zeitpunkt als bewirkt gilt, an dem der überwiesene Betrag dem Empfänger "gutgeschrieben wird"; im vorliegenden Fall war dies demnach der 21. Juni 1983; die Frist hingegen war bereits am 20. Juni abgelaufen.

2. Von diesem Grundsatz gibt es zwar nach Artikel 8 (3) der Gebührenordnung eine förmliche Abweichung, auf die hier

1983 the European Patent Office's Receiving Section notified the appellant in accordance with Rule 69(1) EPC that his patent application was deemed to be withdrawn since the fees had not been paid within the time limits.

The appellant stated that on 15 June 1983 he had sent a cheque for FF 12 340 (in respect of the fees plus surcharge) to the Banque Nationale de Paris (BNP), Agence France Etranger, which had duly received it on Friday, 17 June 1983, but had not credited it to the Office until the following Tuesday, 21 June 1983.

This is confirmed by a letter dated 8 August 1983 from the BNP. In a telex dated 5 October 1983 the bank points out that it was itself responsible for this delay, which was due to a fault in its computer. In a decision given under Rule 69 (2) EPC on 22 November 1983 at the applicant's request, the Receiving Section took the view that the European patent application must be deemed to be withdrawn since Article 8(1)(a) of the Rules relating to Fees does not allow any date other than that on which the amount of the payment is entered in a bank account held by the Office to be considered as the date of payment.

III. This decision was notified on 30 November 1983 and the appellant filed an appeal against it . . .

V. Questioned by the rapporteur of the Board of Appeal, the BNP stated in a letter dated 17 April 1985, followed up by a telex dated 6 May 1985, that the incident involving the computer on 20 June 1983 had been totally unforeseeable and had made the amount paid temporarily unavailable not only to the payee — the EPO — to whom it could not be credited, but also to the issuer — the appellant who would not have been able to have his cheque returned if he had requested it.

#### Reasons for the Decision

A. . . .

#### B. Discussion of the merits

1. Articles 5(1)(a) and 8(1)(a) of the Rules relating to Fees indicate clearly that where payment is made by transfer to a bank account held by the Office — as in the present case — the said payment is considered to have been made only on the date on which its amount "is entered in a bank account" held by the payee; in this case, 21 June 1983, whereas the time limit expired on 20 June.

2. The formal exception to that principle in Article 8 (3) of the Rules relating to Fees cannot be invoked here since it

la Section de dépôt de l'Office européen des brevets notifiait à la requérante que, conformément à la règle 69 (1) de la CBE, sa demande de brevet était réputée retirée, les taxes n'ayant pas été acquittées dans les délais.

La requérante a fait valoir qu'elle avait adressé dès le 15 juin 1983 un chèque d'un montant de 12 340 FF (représentant les taxes litigieuses avec majoration) à la Banque Nationale de Paris (BNP) — Agence France Etranger — qui l'avait bien reçu le 17 juin 1983 — un vendredi — mais ne l'avait porté au crédit de l'Office que le mardi suivant 21 juin 1983.

Le fait est confirmé par une lettre de la BNP du 8 août 1983. Par télex du 5 octobre 1983, la banque précise que ce retard lui était imputable et était dû à un non-fonctionnement de son ordinateur. La requérante a sollicité en application de la règle 69 (2) de la CBE, une décision de la Section de dépôt qui intervenait le 22 novembre 1983 et maintenait que la demande de brevet européen devait être réputée retirée, l'article 8 (1) a) du règlement relatif aux taxes ne permettant pas de retenir comme date du paiement une autre date que celle à laquelle le montant du versement est porté au crédit d'un compte bancaire de l'Office.

III. Contre cette décision signifiée le 30 novembre 1983, la requérante a formé recours . . .

V. La BNP questionnée par le rapporteur de la Chambre de recours a précisé par lettre du 17 avril 1985 complétée par télex du 6 mai 1985 que l'incident survenu à l'ordinateur le 20 juin 1983 avait été totalement imprévisible et avait rendu le montant du paiement momentanément indisponible non seulement pour son bénéficiaire — l'OEB — au crédit duquel il n'avait pu être porté, mais aussi pour le débiteur — ici, la requérante — qui n'aurait pu obtenir, si elle l'avait demandé, le retour de son chèque.

#### Motifs de la décision

A. . . .

#### B. Sur le bien fondé du recours

1. Il résulte clairement des articles 5(1)a) et 8(1)a) du règlement relatif aux taxes que dans l'hypothèse d'un paiement par virement à un compte bancaire de l'Office — comme ce fut le cas en l'espèce — celui-ci n'est réputé effectué qu'à la date à laquelle son montant "est porté au crédit" du bénéficiaire; ici, par conséquent, le 21 juin 1983 alors que le délai expirait le 20 juin.

2. Ce principe comporte, il est vrai, une dérogation formelle découlant de l'article 8 (3) du règlement relatif aux taxes

\* Übersetzung.

\* Translation.

\* Texte officiel.

aber nicht eingegangen werden soll, da es in dem genannten Artikel um Fälle geht, in denen der Zahlungsauftrag "spätestens 10 Tage vor Ablauf" der Frist erteilt worden ist, was im vorliegenden Fall jedoch nicht zutrifft.

3. Hingegen hat die Juristische Beschwerdekammer in einer früheren Entscheidung bei der Auslegung des Artikels 8 (1) a) eingeräumt, daß "als maßgebender Zahlungstag ... bereits der Tag gelten [kann], an dem die erfolgte Zahlung dem EPA durch die kontoführende Bank mitgeteilt worden ist, auch wenn diese Zahlung auf dem Konto der Europäischen Patentorganisation erst nach diesem Tag gutgeschrieben wurde. Voraussetzung hierfür ist, daß von der Mitteilung an ein Rückruf der Zahlung durch den Zahlenden nicht mehr und eine Verfügung des EPA über den gezahlten Betrag bereits möglich ist" (J 26/80 vom 13. November 1981, ABI. EPA 1982, 7).

4. In einer späteren Entscheidung hat eine Technische Beschwerdekammer entschieden, daß eine rechtliche Situation, die der Gutschrift einer Zahlung auf einem Postscheckkonto des Amtes gleichkommt, auch dann vorliegt, wenn — wie im damaligen Fall — die Zahlung der Einspruchsgebühr unter Bedingungen erfolgt, die ihren Rückruf durch den Einzahlenden oder eine Vordatierung ausschließen (T 214/83 vom 3. September 1984, ABI. EPA 1985, 10).

5. Die beiden genannten Entscheidungen haben ihre Berechtigung, wenn man den Artikel 8 (1) a) der Gebührenordnung nicht dem Buchstaben, sondern dem Sinne nach auslegt; der dem Buchstaben a zugrunde liegende Gedanke findet sich übrigens auch in anderen Bestimmungen desselben Artikels, insbesondere in Buchstabe c, wieder, wo als Zahlungstag der Tag der Übergabe eines Schecks und nicht dessen "Eingelösung" genannt ist.

Die Urheber des Übereinkommens wollten zum Ausdruck bringen, daß eine Zahlung grundsätzlich erst dann als bewirkt gilt, wenn sich der Zahlungsbetrag tatsächlich im Besitz des EPA befindet und der Einzahlende über die eingezahlte Summe nicht mehr verfügen kann. Die Vorschrift, daß als Zahlungstag der Tag der Gutschrift auf einem Konto gilt, ist im wesentlichen als Verwaltungsvorschrift zu sehen, die die Buchführung des EPA erleichtern soll. Diese Überlegungen zeigen, daß der Ausdruck "der Tag, an dem die Zahlung ... gutgeschrieben wird" nicht zu eng ausgelegt werden darf.

Außerdem muß nach Ansicht der Kammer der Tatsache Rechnung getragen werden, daß es zum Zeitpunkt der Ausarbeitung der Gebührenordnung noch nicht möglich war, die von den Bankinstituten heutzutage durchweg benutzten modernen elektronischen Datenver-

applies only where payment was initiated "not later than 10 days before the expiry" of the period, which was not the case.

3. In an earlier Decision, however, the Legal Board of Appeal, interpreting Article 8 (1) (a) referred to above, ruled that "the date on which a payment shall be considered to have been made ... can include the date on which the EPO is advised by a bank which holds an account in the name of the European Patent Organisation that the payment has been received, even though the payment is not entered in the account until after that date, provided that, once the EPO has been so advised, the payer can no longer revoke his payment and provided also that the EPO immediately has the right to dispose of the moneys paid." (J 26/80 dated 13 November 1981. OJ (EPO) 1/1982, p. 7).

4. In a later Decision, a Technical Board of Appeal ruled that a legal situation equivalent to the crediting of a Post Office Giro account held by the Office obtained when, in view of the particular circumstances, the amount of an opposition fee had been paid in such a way that it was impossible for it to be withdrawn by the issuer or antedated (T 214/83 dated 3 September 1984. OJ (EPO) 1/1985, p. 10).

5. These two Decisions are supported not by the letter but by the spirit of Article 8 (1) (a) of the Rules relating to Fees, the principle of which is also contained in other provisions of the same Article and in particular 8 (1) (c), which specifies as the date of payment the date on which a cheque is received and not that on which it is "met".

The authors of the Convention intended that, in principle, payment should be considered to have been made only from the moment when the sum is virtually in the possession of the EPO and the issuer can no longer dispose of it. The provision whereby the date on which payment is considered to have been made is that on which it is "entered in a bank account or a Giro account ... ." must be regarded as essentially of an administrative nature and designed to facilitate the efficient running of the EPO's accounts. The words "the date on which the amount of the payment or of the transfer is entered in a bank account or a Giro account" should not therefore be interpreted too narrowly.

The Board further believes due consideration should be given to the fact that, when the Rules relating to Fees were drawn up, modern EDP techniques now commonly used by banks could not have been taken into account in all their ramifications.

mais qui ne saurait être invoquée ici, les situations visées étant celles où les opérations aboutissant au paiement se situent "au plus tard 10 jours avant l'expiration" du délai, ce qui n'a pas été le cas.

3. Par contre, dans une décision antérieure, la Chambre juridique interprétant l'article 8 (1) a) susvisé a admis que "la date à laquelle le paiement est réputé effectué ... peut être celle à laquelle l'OEB a été avisé par la banque qui tient un compte au nom de l'Organisation européenne des brevets que le paiement a été réalisé, même lorsque ce paiement n'a été porté au crédit du compte bancaire qu'après cette date, à la condition toutefois que dès l'envoi de la communication de la banque, le payeur ne puisse plus révoquer son ordre de paiement et que l'Office européen des brevets ait le droit de disposer des fonds immédiatement" (J 26/80 du 13 novembre 1981. JO OEB n° 1/1982, p. 7).

4. Dans une décision ultérieure, une chambre de recours technique a jugé qu'une situation juridique assimilable à l'inscription au crédit d'un compte courant postal de l'Office était réalisée lorsque compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, le versement du montant d'une taxe d'opposition était intervenu de façon telle que son retrait par le débiteur ou un antedatage étaient exclus (T 214/83 du 3 septembre 1984. JO OEB n° 1/1985, p. 10).

5. Les deux décisions citées trouvent leur justification dans l'analyse de l'esprit et non de la lettre, de l'article 8 (1) a) du règlement relatif aux taxes dont le principe se retrouve d'ailleurs dans d'autres dispositions du même article, notamment 8 (1) c), retenant comme date de paiement le dépôt d'un chèque et non son "encaissement".

Ce que les auteurs de la Convention ont voulu c'est qu'en principe le paiement ne soit considéré comme parfait qu'à partir du moment où son montant se trouve virtuellement dans le patrimoine de l'OEB et où le débiteur ne peut plus disposer de la somme versée. La disposition selon laquelle la date à laquelle le paiement est réputé effectué est celle de son inscription "au crédit d'un compte ... ." doit être considérée comme étant essentiellement d'ordre administratif et destinée à faciliter une bonne gestion de la comptabilité de l'OEB. Les considérations qui précèdent montrent la nécessité de ne pas interpréter l'expression "la date à laquelle le paiement est porté au crédit" d'une manière trop étroite.

La Chambre estime encore qu'il doit être tenu compte du fait que lors de l'élaboration du règlement relatif aux taxes, les opérations modernes de traitement électronique des informations par les instituts bancaires, devenues maintenant courantes, ne pouvaient déjà être prises

\* Übersetzung.

\* Translation.

\* Texte officiel.

beitungsverfahren mit allen ihren Konsequenzen zu berücksichtigen.

6. Man kann diese Vorschrift der Gebührenordnung natürlich nur dann in dieser Weise auslegen, wenn der Anmelder alles in seinen Kräften Stehende getan hat, damit die Zahlung rechtzeitig erfolgt; wird die Zahlung bei einer Bank vorgenommen, die ein Konto der EPO führt, so wäre es übertrieben, Artikel 8 (3) anzuwenden, der offensichtlich nicht auf diesen Sachverhalt zugeschnitten ist.

7. Ein Scheck, der — wie im vorliegenden Fall — einer kontoführenden Bank am Mittwoch zugeschickt wird und am Freitag derselben Woche bei ihr eingeht, hätte normalerweise spätestens am folgenden Montag auf dem Konto des Empfängers gutgeschrieben werden müssen. Die bei der Gutschrift aufgetretene Verzögerung ist zweifellos auf einen völlig unvorhersehbaren Computerausfall zurückzuführen. Außerdem hat die Bank ganz klar zum Ausdruck gebracht, daß der Anmelder während der Dauer des Computerausfalls seinen Zahlungsauftrag nicht hätte zurücknehmen können und über den Überweisungsbetrag nicht mehr verfügen konnte.

Mithin ist davon auszugehen, daß die Zahlung rechtzeitig erfolgt ist.

8. Somit ist der Beschwerde stattzugeben und die Entscheidung der Eingangsstelle vom 22. November 1983 aufzuheben.

#### ENTSCHEIDUNGSFORMEL

**Aus diesen Gründen  
wird wie folgt entschieden:**

- 1....
2. Die Entscheidung der Eingangsstelle vom 22. November 1983 wird aufgehoben.

6. This interpretation of the Rules relating to Fees does of course presuppose that the applicant has taken every reasonable step to ensure that payment was made in due time. However, it would be excessive to apply the provisions of Article 8 (3) — which obviously were not designed for such a situation — when payment is made to a bank at which the EPO holds an account.

7. A cheque sent on a Wednesday to a bank at which the Office holds an account and arriving, as in the present case, on the Friday of the same week ought normally to have been credited to the payee on the following Monday at the latest. The delay in the performance of this operation was undoubtedly caused by a totally unforeseeable fault in the computer. Moreover the bank has stated clearly that throughout the period when this computer was not working the applicant would have been unable to withdraw his order and dispose of the amount due for payment.

The payment must therefore be considered to have been made in due time.

8. Consequently, the appeal must be allowed and the decision of the Receiving Section dated 22 November 1983 set aside.

#### ORDER

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

- 1....
2. The decision of the Receiving Section dated 22 November 1983 is to be set aside.

en considération dans toutes leurs conséquences.

6. Il est vrai que pour que l'on puisse interpréter de la sorte cette disposition du règlement relatif aux taxes, il est indispensable que le déposant ait pris toutes les mesures raisonnables pour que le paiement soit effectué à temps, mais il serait excessif lorsque le paiement est réalisé auprès d'une banque gérant un compte de l'OEB d'appliquer les dispositions de l'art. 8 (3) qui ne sont à l'évidence pas conçues pour une telle situation.

7. Un chèque envoyé un mercredi à une banque gérant un compte de l'Office et lui parvenant comme dans le cas présent le vendredi de la même semaine aurait dû normalement être porté au compte du bénéficiaire au plus tard le lundi suivant. Le retard intervenu dans la réalisation de cette opération a procédé indubitablement d'une carence totalement imprévisible de l'ordinateur. En outre, la banque a précisé clairement que pendant toute la durée du non fonctionnement de cet ordinateur, le déposant n'aurait pu rétracter son ordre et disposer du montant de la somme à virer.

Il y a lieu en conséquence de considérer que le paiement a bien été effectué en temps utile.

8. Il convient dès lors d'accueillir le recours et d'annuler la décision de la Section de dépôt du 22 novembre 1983.

#### DISPOSITIF

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

- 1 ....
2. La décision de la Section de dépôt du 22 novembre 1983 est annulée.

**Entscheidung der Technischen  
Beschwerdekammer 3.3.1 vom  
24. Juni 1985  
T 204/83\***

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn  
Mitglieder: P. Lançon  
M. Prélot

**Anmelderin: Société Chimique des  
Charbonnages S.A.**

**Stichwort: "Venturi/CHARBONNAGES"**

**EPÜ Artikel 52 (1), 54 (1), (2)**

**"Neuheit" — "schematische  
Darstellung — Einzelheiten"**

*Leitsatz*

*Ausschließlich zeichnerisch dargestellte Merkmale gehören dann zum Stand der Technik, wenn der Fachmann dem nur gezeichneten Merkmal auch ohne Beschreibung eine technische Lehre entnehmen kann. Abmessungen, die sich aus einer Schemazeichnung nur durch Nachmessen ergeben, gehören nicht zum Offenbarungsgehalt eines Dokuments.*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Die am 28. November 1980 eingereichte und am 10. Juni 1981 unter der Nummer 0030192 veröffentlichte europäische Patentanmeldung Nr. 80401694.7, für die die Priorität einer Voranmeldung in Frankreich vom 30. November 1979 in Anspruch genommen wird, wurde mit Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 8. September 1983 zurückgewiesen. Der Entscheidung lag der ursprünglich eingereichte einzige Patentanspruch zugrunde.

Dieser Patentanspruch lautet wie folgt:

Verbesserung der Anordnung zum Einleiten eines Gasstromes in Vorrichtungen zum Granulieren und/oder Beschichten in einer Wirbelfontäne, die einen unteren, sich trichterförmig erweiternden Teil aufweisen, dessen kleinere Grundfläche mit dem Durchmesser  $d$  mit einem Gaszufuhrrohr, dessen Durchmesser größer als  $d$  ist, durch einen sich trichterförmig verengenden Teil verbunden ist, dessen kleinere Grundfläche den Durchmesser  $d$  aufweist, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen der kleineren Grundfläche mit dem Durchmesser  $d$  des sich trichterförmig erweiternden Teils der Granulierungskammer und der kleineren Grundfläche mit dem Durchmesser  $d$  des sich trichterförmig verengenden Teils des Gaszufuhrrohres ein zylindrischer Teil mit der Höhe  $h > 0,5 d$  und  $< 0,66 d$  eingefügt ist.

II. Die Zurückweisung erfolgte wegen mangelnder Neuheit, gestützt auf die US-Patentschrift 3 110 626.

In der angefochtenen Entscheidung wird

\* Übersetzung.

**Decision of the Technical Board  
of Appeal 3.3.1 dated  
24 June 1985  
T 204/83\***

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn  
Members: P. Lançon  
M. Prélot

**Applicants: Société Chimique  
Charbonnages S.A.**

**Headword: "Venturi/  
CHARBONNAGES"**

**EPC Articles 52 (1), 54 (1), 54 (2)**

**"Novelty" — "Diagrammatic  
representation — details"**

*Headnote*

*Features shown solely in a drawing form part of the state of the art when a person skilled in that art is able, in the absence of any other description, to derive a technical teaching from them. Dimensions obtained merely by measuring a diagrammatic representation in a document do not form part of the disclosure.*

**Summary of Facts and Submissions**

I. European patent application No. 80 401 694.7 filed on 28 November 1980 and published on 10 June 1981 (publication number 0 030 192) which claims the priority of a French application of 30 November 1979 was refused by decision of the Examining Division of the European Patent Office dated 8 September 1983.

The decision was based on the single claim originally filed which read as follows:

Improvements to the device for introducing a flow of gas into granulators and/or coating apparatus of the spouted bed type comprising a lower frustoconical portion tapering in one direction whose tapered end of diameter  $d$  is connected to a gas inlet duct of a diameter greater than  $d$  by means of a frustoconical portion tapering in the opposite direction whose tapered end is also of diameter  $d$ , characterised in that a cylindrical portion of a height  $h$  greater than  $0.5 d$  and less than  $0.66 d$  is inserted between the oppositely tapering ends of diameter  $d$  of the frustoconical portions of the granulating chamber and gas inlet duct.

II. The application was refused on grounds of lack of novelty having regard to US—A—3 110 626.

According to the disputed decision an

\* Translation.

**Décision de la Chambre de  
recours technique 3.3.1 du  
24 juin 1985  
T 204/83\***

Composition de la Chambre:

Président: K. Jahn  
Membres: P. Lançon  
M. Prélot

**Demandeur: Société Chimique des  
Charbonnages S.A.**

**Référence: "Venturi/CHARBONNAGES"**

**CBE Art. 52 (1), 54 (1), 54 (2)**

**"Nouveauté" — "Représentation  
schématique — Détails"**

*Sommaire*

*Des caractéristiques représentées exclusivement par un dessin font partie de l'état de la technique lorsque l'homme du métier peut lire en elles un enseignement technique, en l'absence de toute autre description. Des dimensions qui ne résultent que de mesures effectuées sur une représentation schématique dans un document ne font pas partie de la divulgation.*

**Exposé des faits et conclusions**

I. La demande de brevet européen n° 80401694.7, déposée le 28 novembre 1980 et publiée le 10 juin 1981 sous le numéro 0030192, pour laquelle est revendiquée une priorité du 30 novembre 1979, fondée sur un dépôt antérieur en France, a été rejetée par décision du 8 septembre 1983 de la Division d'examen de l'Office européen des brevets. Cette décision a pour base la revendication unique d'origine.

La rédaction de cette revendication est la suivante:

Perfectionnement au dispositif d'introduction du courant gazeux dans les appareils de granulation et/ou d'enrobage en lit jaillissant comportant une partie inférieure tronconique divergente dont la base de plus petit diamètre  $d$  est reliée à une conduite d'alimentation en gaz de diamètre supérieur à  $d$  par l'intermédiaire d'une partie tronconique convergente dont la petite base a pour diamètre  $d$  caractérisé par le fait que l'on intercale entre les petites bases de diamètre  $d$  des parties tronconiques divergente de l'enceinte de granulation et convergente de la conduite d'alimentation en gaz, une partie cylindrique ayant une hauteur  $h$  supérieure à  $0,5 d$  et inférieure à  $0,66 d$ .

II. Le rejet avait pour motif l'absence de nouveauté et se basait sur le brevet US—A—3 110 626.

Selon la décision mise en cause, un

\* Texte officiel.

ausgeführt, daß eine alle Merkmale des einzigen Patentanspruchs aufweisende verbesserte Anordnung zur Einleitung eines Gasstromes in eine Vorrichtung zur Beschichtung in einer Wirbelfontäne bereits in der US-Patentschrift offenbart sei. Die Prüfungsabteilung stützt sich im wesentlichen auf die Abbildung 9 in der amerikanischen Patentschrift, in der eine Ausführungsart des unteren Teils der in der Patentschrift beschriebenen Beschichtungsvorrichtung dargestellt ist.

Nach den Messungen, die die Prüfungsabteilung an der Abbildung 9, in der der zylindrische Teil gut zu sehen ist, vorgenommen hat, ist die Höhe  $h$  zwischen den beiden waagrechten Linien, die den verengten zylindrischen Teil (37) begrenzen, größer als  $0,5 d$  und kleiner als  $0,66 d$ , wobei  $d$  den Abstand zwischen den schraffierten Wänden darstellt, die den inneren Durchmesser des zylindrischen Teiles bilden.

III. Die Beschwerdeführerin hat gegen diese Entscheidung am 9. November 1983 Beschwerde eingelegt und diese am 11. November 1983 begründet. Die entsprechende Gebühr ist ordnungsgemäß entrichtet worden.

In der Beschwerdebegründung weist die Beschwerdeführerin darauf hin, daß sich mit der Vorrichtung nach der US-Patentschrift keine Wirbelfontäne erzielen lasse, weil sie mit einer zylindrischen Wand versehen sei.

Sie macht ferner geltend, daß das anhand der Abbildung 9 der US-Patentschrift errechnete Verhältnis  $h:d$   $0,5$  betrage; außerdem seien in der Beschreibung dieser Patentschrift keine Maße angegeben.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung.

#### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106, 107 und 108 EPÜ. Sie entspricht ferner der Forderung der Regel 64 b) EPÜ nach Angabe des Umfangs, in dem eine Änderung oder Aufhebung der angefochtenen Entscheidung begehrt wird. Wenn die Beschwerdeführerin formuliert, sie wolle gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung "Beschwerde einlegen", dann ist dies so zu verstehen, daß sie die Aufhebung dieser Entscheidung in vollem Umfang begehrt (s. Entscheidung T 07/81, Färben linearer Polyamide/CIBA-GEIGY, ABI. EPA 1983, 98).

2. In formeller Hinsicht ist der einzige Patentanspruch nicht zu beanstanden. Auch die Prüfungsabteilung hat übrigens ausschließlich Einwände aufgrund des Artikels 54 EPÜ erhoben.

3. Übereinstimmend mit der Prüfungsabteilung sieht auch die Kammer die US-Patentschrift 3 110 626 für den nächstliegenden Stand der Technik an.

Gegenstand dieser Entgegenhaltung ist

\* Übersetzung.

improved device for introducing a flow of gas into a coating apparatus of the spouted bed type having all the features of the claim of the application had already been disclosed by the US patent. The Examining Division based its argument essentially on Figure 9 of this patent which shows an embodiment of the base portion of the coating device described therein.

According to measurements made by the Examining Division on this Figure 9, which clearly shows the cylindrical portion, the height  $h$  as measured between the two horizontal lines defining the narrower cylindrical portion (37) is greater than  $0.5 d$  and less than  $0.66 d$ ,  $d$  being taken as the distance between the hatched walls defining the internal diameter of the cylindrical portion.

III. The applicants appealed against the decision on 9 November 1983, submitting a statement of grounds on 11 November 1983 and duly paying the appeal fee.

In their written statement the appellants point out that the type of apparatus used in the case of the US patent would not allow a spouted bed to be produced because of the existence of a cylindrically shaped partition within the apparatus described.

The appellants also claim that the ratio of  $h$  to  $d$  as measured on Figure 9 of the US patent is  $0.5$  and that the dimensions are not stipulated in the text.

By implication the appellants request that the decision of 8 September 1983 be set aside.

#### Reasons for the Decision

1. The appeal complies with Articles 106, 107 and 108 EPC, as also with Rule 64 (b) which requires that the statement of grounds indicate the extent to which amendment or cancellation of the decision is requested. The expression "to lodge an appeal" against a decision of the Examining Division should be understood as meaning that the appellant is asking that the decision be set aside in its entirety (see Decision T 07/81, "Dyeing of linear polyamides/CIBA-GEIGY, OJ (EPO) 3/83, p. 98).

2. The claim gives no cause for objection on formal grounds. Moreover the objections raised by the Examining Division were based entirely on Article 54 EPC.

3. The Board concurs with the Examining Division in recording US—A—3 110 626 as constituting the closest prior art.

This patent relates to an apparatus for

\* Translation.

dispositif perfectionné d'introduction de courant gazeux dans un appareil d'enrobage en lit jaillissant, qui répondrait à toutes les caractéristiques de la revendication unique serait divulgué dans le brevet américain. La Division d'examen se base essentiellement sur la figure 9 du brevet américain, qui illustre un mode de réalisation de la base du dispositif d'enrobage décrit dans ce brevet.

Selon les mesures faites par la Division d'examen sur cette figure 9, dans laquelle la partie cylindrique est bien apparente, la hauteur  $h$  prise de l'une à l'autre des deux lignes horizontales délimitant la partie cylindrique étranglée (37) serait supérieure à  $0,5 d$  et inférieure à  $0,66 d$ , la distance  $d$  étant prise entre les parois hachurées qui délimitent le diamètre intérieur de la partie cylindrique.

III. La demanderesse a formé un recours contre cette décision, le 9 novembre 1983, et motivé celui-ci le 11 novembre 1983. La taxe correspondante a été dûment acquittée.

Dans son mémoire à l'appui du recours, la requérante fait remarquer que le type d'appareil utilisé selon le brevet américain ne permettrait pas d'obtenir un lit jaillissant en raison de la présence d'une cloison cylindrique dans l'appareillage décrit.

La requérante fait remarquer en outre que le rapport  $h/d$  calculé à partir de la figure 9 du brevet américain serait de  $0,5$  et que de plus, les dimensions ne sont pas définies dans le texte du brevet américain.

Implicite, la requérante sollicite en fait l'annulation de la décision du 8 septembre 1983.

#### Motifs de la décision

1. Le recours satisfait aux exigences des articles 106, 107 et 108 CBE. Il répond également aux conditions énoncées à la règle 64, lettre b) CBE, l'acte de recours devant indiquer la mesure dans laquelle une modification ou une révocation de la décision attaquée est demandée. Par l'expression "former recours" contre la décision de la Division d'examen, il faut entendre que le requérant sollicite la révocation de cette décision dans sa totalité (voir décision T 07/81, Teinture de polyamides linéaires/CIBA-GEIGY, JO de l'OEB n° 3/83, p. 98).

2. La revendication unique ne soulève aucune objection du point de vue formel. Les objections formulées par la Division d'examen étaient du reste uniquement fondées sur l'article 54 CBE.

Comme l'a fait la Division d'examen, la Chambre considère le brevet US—A—3 110 626 comme le document le plus pertinent de l'état de la technique à prendre en considération.

L'objet de cette antériorité est un dispo-

\* Texte officiel.

eine Vorrichtung zur Erzeugung eines geschlossenen, gleichmäßigen Überzugs auf Teilchen in der Weise, daß in der Zeiteinheit ein Maximum an Teilchen mit einem Minimum an Beschichtungsmaterial in Berührung gebracht wird (vgl. Spalte 1, Zeilen 38—54). Sie besteht aus vier Teilen, nämlich a) einer Beschichtungskammer, die im unteren, trichterförmigen Teil ein zylindrisch oder konisch geformtes Führungselement in axialer Anordnung enthält, b) einem an den unteren Teil der Kammer anschließenden Venturi-Rohr mit darin axial und beweglich angeordneter Düse für die Beschichtungsflüssigkeit, c) einem Mittel zur Gaszufuhr durch das Venturi-Rohr in die Beschichtungskammer und d) einem Mittel zur Abtrennung der vom Gasstrom in den oberen Teil der Kammer mitgeführten Teilchen sowie deren Rückführung zur Kammer (vgl. Anspruch 1). Übrigens wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß der Ausdruck "Venturi" hier nicht unbedingt die Abmessungen eines Venturi-Rohrs im üblichen fachmännischen Sprachgebrauch bezeichnet (vgl. Spalte 3, Zeilen 23—27).

Die Vorrichtung ist für eine diskontinuierliche Arbeitsweise bestimmt, wobei die Masse der Teilchen in der Beschichtungskammer umläuft. Die an der Kammerwand abwärts fließenden Teilchen mischen sich im unteren Teil der Kammer mit den aus dem Gasstrom nach d abgetrennten, durch das Venturi-Rohr zurückgeführten Teilchen; diese werden dann vom Gasstrom erfaßt und strömen im Inneren des Führungselements der Beschichtungskammer nach oben (vgl. Spalte 5, Zeile 55 bis Spalte 6, Zeile 11).

Hieraus ergibt sich, daß die bekannte Vorrichtung die Merkmale des Oberbegriffs des anmeldungsgemäßen Patentanspruchs sowie einige Merkmale des kennzeichnenden Teils aufweist, nämlich einen Zylinder zwischen dem oberen, zur Granulierungskammer hin divergierenden trichterförmigen Abschnitt und dem unteren, zur Gaseinspeisung hin konvergierenden trichterförmigen Abschnitt.

Auf den ersten Blick besteht der einzige Unterschied zwischen der anmeldungsgemäßen Vorrichtung und der nach der obengenannten Entgegenhaltung in der Höhe des zylindrischen Teiles, die größer als 0,5 d und kleiner als 0,66 d sein soll (wobei d der kleinere Durchmesser der trichterförmigen Abschnitte ist).

4. Es stellt sich daher die Frage, ob dieses Merkmal neu oder — wie in der angefochtenen Entscheidung ausgeführt — für den Fachmann unmittelbar und eindeutig aus der obengenannten US-Patentschrift herleitbar ist.

Nach Artikel 54 (2) EPÜ bildet den Stand der Technik alles, was vor dem Anmeldetag der europäischen Patentanmel-

uniformly and accurately coating discrete solids by ensuring that a maximum amount of such solids is brought into contact with a minimum amount of coating material for a given period of time (see column 1, lines 38 to 54). The apparatus is composed of four elements, namely: (a) a coating chamber having a tubular or conical control element axially positioned within a funnel-shaped base region, (b) a Venturi tube connected to the base of the coating chamber and having an atomiser assembly axially positioned and vertically translatable within it for injecting the liquified coating material, (c) a means for supplying a gas stream to pass first through the Venturi tube and then through the coating chamber, (d) a means for separating discrete solids taken off with the gas stream at the top of the chamber and feeding them back to the chamber (see Claim 1). Moreover, it is expressly stated that the term "Venturi" used in this context does not necessarily mean that the design dimensions are those generally associated with a true Venturi by a person skilled in the art (see column 3, lines 23 to 27).

The coating apparatus is designed for batch operation and the mass of solid particles circulate within the coating chamber. As they move downwards along the chamber walls they become mixed in the lower part of the chamber with particles that have left the gas stream as described in (d) and collected by the Venturi. There they are again entrained in the gas stream and move upwards within the control portion of the coating chamber (see column 5, line 55 to column 6, line 11).

It is clear from the foregoing that the conventional apparatus displays the features mentioned in the prior art part of the claim and some of those included in the characterising clause, namely the fact that a cylindrical portion is inserted between the narrow ends of the frustoconical granulating chamber and gas inlet duct which are arranged to taper in opposite directions.

At first glance the only difference between the application and the US patent lies in the height of the cylindrical portion which is greater than 0.5 d and less than 0.66 d, d being the smallest diameter of the frustoconical portions.

4. The question that arises is whether this feature is novel or whether, as the disputed decision maintains, it may be derived directly and unmistakably from the US patent by a person skilled in the art.

Article 54 (2) EPC lays down that the state of the art comprises everything made available to the public by means of

sitif assurant un enrobage précis et uniforme des particules, de telle manière qu'un maximum de particules soit mis en contact avec un minimum de matière d'enrobage pendant un laps de temps donné (cf. colonne 1, lignes 38 à 54). Ce dispositif se compose de quatre éléments, à savoir: a) une enceinte d'enrobage dont la partie inférieure en forme d'entonnoir comprend un dispositif de guidage de forme cylindrique ou conique, disposé dans son axe, b) un tube de Venturi raccordé à la base de l'enceinte et comportant une buse à translation verticale située dans son axe, pour l'introduction du liquide d'enrobage, c) un dispositif assurant l'introduction du courant gazeux tout d'abord dans le tube de Venturi, puis dans l'enceinte d'enrobage, d) un dispositif assurant la séparation des particules véhiculées par le courant gazeux dans la partie supérieure de l'enceinte, ainsi que leur retour dans ladite enceinte (cf. revendication 1). Au demeurant, il est expressément signalé que le terme "Venturi" employé dans ce contexte n'implique pas nécessairement les dimensions d'un tube de Venturi, tel que le définit généralement l'homme du métier (cf. colonne 3, lignes 23 à 27).

Le dispositif d'enrobage est destiné à un fonctionnement discontinu, la masse des particules circulant à l'intérieur de l'enceinte d'enrobage. Les particules s'écoulant vers le bas, le long des parois de l'enceinte, se mélangent dans la partie inférieure de celle-ci aux particules séparées du courant gazeux selon d) et ramenées par le tube de Venturi; les particules sont alors reprises par le courant gazeux et se dirigent vers le haut à l'intérieur de l'élément de guidage de l'enceinte d'enrobage (cf. colonne 5, ligne 55 à colonne 6, ligne 11).

Il ressort clairement de ce qui précède que le dispositif connu montre les caractéristiques du préambule de la revendication de la demande, ainsi qu'une partie de celles de la partie caractérisante, à savoir la présence d'un cylindre intercalé entre les parties tronconiques divergente de l'enceinte de granulation et convergente de la conduite d'alimentation en gaz.

De prime abord, la seule différence par rapport au brevet américain, apportée par la demande, réside dans la dimension de la hauteur de la partie cylindrique qui est supérieure à 0,5 d et inférieure à 0,66 d (d étant le petit diamètre des parties tronconiques).

4. La question qui se pose est celle de savoir si cette caractéristique est nouvelle ou si, comme il est dit dans la décision querellée, elle peut être déduite du brevet américain par l'homme du métier d'une manière directe et sans équivoque.

L'article 54 (2) CBE précise que l'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la

\* Übersetzung.

\* Translation.

\* Texte officiel.

dung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist. Eine schriftliche Beschreibung in diesem Sinne kann auch eine Zeichnung sein. Ist ein Merkmal lediglich in einer Zeichnung dargestellt, ohne daß es erläuternd beschrieben ist, so ist besonders sorgfältig zu prüfen, ob die bloße zeichnerische Darstellung dem zuständigen Fachmann eine für ihn erkennbare und ausführbare Lehre zum technischen Handeln vermittelt. Für die Beantwortung dieser Frage lassen sich keine allgemeinen Regeln aufstellen, da sie zum einen vom Kenntnisstand des Fachmanns und zum anderen von der Art und Weise der Darstellung des Merkmals in der Zeichnung im Einzelfall abhängt. Ist z. B. die Zeichnung insbesondere einem bestimmten Merkmal gewidmet oder wird es in verschiedenen Abbildungen wiederholt, so wird es der Fachmann auch dann als eine wesentliche technische Aussage erkennen, wenn es weder mit Worten noch mit Zahlen beschrieben ist; ist dagegen das Merkmal lediglich beiläufig in der Darstellung einer komplizierten Vorrichtung enthalten, so wird es Fälle geben, in denen der Fachmann den technisch relevanten Sinn nicht oder erst mit dem Wissen aus der neu angemeldeten Erfindung begreifen kann.

5. Einen Fall der letztgenannten Art stellt nach der Überzeugung der Kammer die Abbildung 9 der genannten US-Patentschrift dar. Dort ist nämlich ein Venturi-Rohr mit einem aufgesetzten Behälter dargestellt, dessen oberer Abschluß nur durch Wellenlinien wiedergegeben ist. In dem dargestellten Teil des Behälters ist ein seitlich gehaltenes, trichterförmiges Rohr angeordnet, das unten in der Höhe des Übergangs zwischen Venturi-Rohr und Behälter mit einer gezackten Linie wiedergegeben ist und sich gegen das in den Behälter ragende Ende hin leicht verjüngt. Im Venturi-Rohr befindet sich eine nach oben gerichtete Düse. Der Raum zwischen dem leicht konisch geformten Rohr und der Behälterwand ist dicht mit Teilchen gefüllt. Andere, weiter auseinander liegende Teilchen sind vor allem oberhalb und seitlich des Rohres dargestellt. Die Düse dient offensichtlich zur Zufuhr eines Mediums, wie die von ihr ausgehenden, durch gestrichelte Linien dargestellten Strahlen sowie — als Fortsetzung dieser Strömungsrichtung — zwei nach oben weisende Pfeile am oberen Ende des Rohres veranschaulichen.

6. Die Vorinstanz glaubt nun, die in der Beschreibung nicht enthaltenen Zahlenangaben über die Ausgestaltung des zylindrischen Mittelstückes des Venturi-Rohrs bezüglich Höhe und Durchmesser der Abbildung 9 entnehmen zu dürfen. Dabei erkennt sie den Informationsgehalt dieser Abbildung.

Abbildung 9 wird in der Beschreibung der US-Patentschrift als Schnitt der Be-

a written or oral description, by use, or in any other way, before the date of filing of the European patent application. For the purposes of this Article a written description may also take the form of a drawing. When a feature is shown solely in a drawing without any other clarifying description a careful check should be made to establish whether the mere diagrammatic representation enables a person skilled in the art to derive a practical technical teaching therefrom. It would be impossible to lay down general rules as to how this should be done because the reply in each case will depend on the knowledge of the person skilled in the art and of the way in which the feature is shown in the drawing. Thus if a drawing is specifically devoted to disclosing a certain feature or if that feature is systematically included in a number of drawings a person skilled in the art will see it as an important item of technical information, even if the illustration is unaccompanied by a verbal description or numerical information. If on the other hand, the feature is shown in the drawing merely as an ancillary element of a complicated device a person skilled in the art will sometimes be unable to elicit useful technical information from the drawing, at least without the information supplied in the newly filed patent application.

5. The Board is of the opinion that Figure 9 of the aforementioned US patent is one of the latter cases. It shows a Venturi tube surmounted by a chamber terminating in the drawing in a wavy line to indicate that it is only a partial illustration. The portion of the chamber shown comprises a frustoconical tube held in place by lateral supports and with a serrated base situated where the Venturi tube meets the container, the tube tapering slightly towards the upper end. A nozzle is positioned vertically within the Venturi tube. The space between the frustoconical tube and the walls of the container is largely filled with particles. In addition, particles are shown widely dispersed, mainly above the tube but also on its sides. It is evident from the chain-dotted lines radiating from the tube, as from the two vertical arrows above it to indicate a continuation of the flow, that the function of the tube is to convey a certain substance.

6. The Examining Division thought it possible to derive from Figure 9 specific dimensions for the height and diameter of the central cylindrical portion of the Venturi tube not stated elsewhere in the description. This is going beyond the information actually conveyed.

The text of the US patent describes Figure 9 as a cut-away view of the

date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. Dans ce sens, une description écrite peut être également un dessin. Lorsqu'une caractéristique est uniquement représentée dans un dessin, en l'absence de toute autre description explicite, il convient de vérifier soigneusement si la simple représentation graphique permet à l'homme du métier de discerner un enseignement pratique sur le plan technique. On ne saurait établir de règles générales pour trancher cette question, car la réponse qui peut y être apportée dépend chaque fois des connaissances de l'homme du métier et de la représentation de la caractéristique dans le dessin. Ainsi, si un dessin est spécialement consacré à la révélation d'une caractéristique particulière, ou si cette caractéristique est systématiquement reprise dans différents dessins, l'homme du métier verra, dans celle-ci, une importante information technique, même si l'illustration de la caractéristique n'est assortie d'aucune description par des mots ou des chiffres; par contre, si cette caractéristique n'est contenue qu'accessoirement dans la représentation d'un dispositif compliqué, l'homme du métier rencontrera des cas dans lesquels il ne parviendra pas à discerner l'information technique utile, du moins sans faire intervenir les connaissances tirées de l'invention nouvellement déposée.

5. La Chambre estime que la figure 9 du brevet américain susmentionné constitue un de ces cas. En effet, elle illustre un tube de Venturi surmonté d'un récipient dont la représentation est interrompue vers le haut par une ligne ondulée. La partie représentée du récipient comporte un tube tronconique, maintenu par des supports latéraux, dentelé à la base située au niveau de la jonction du tube de Venturi et du récipient, et qui se rétrécit légèrement vers son extrémité supérieure. A l'intérieur du tube de Venturi se trouve une buse disposée verticalement. L'espace compris entre le tube tronconique et les parois du récipient est abondamment rempli de particules. En outre, des particules très dispersées sont représentées principalement au-dessus du tube, mais aussi sur ses côtés. Il est évident que la buse est destinée à amener une matière, comme l'indiquent le faisceau de traits interrompus auquel elle sert de point de départ et les deux flèches verticales placées au-dessus du tube, qui figurent la prolongation du flux.

6. La Division d'examen a cru pouvoir déduire de la figure 9 les chiffres — non contenus ailleurs dans la description — relatifs à la hauteur et au diamètre de la partie centrale cylindrique du tube de Venturi. C'est aller au delà de l'information fournie par cette figure.

En effet, dans la description du brevet américain, la figure 9 est présentée

\* Übersetzung.

\* Translation.

\* Texte officiel.



schichtungsvorrichtung nach Abbildung 8 bezeichnet; Abbildung 8 wiederum ist die **schematische** Darstellung ("diagrammatic representation") einer besonderen Ausgestaltung der beschriebenen Vorrichtung. Daraus ergibt sich, daß die Abbildung 9 selbst eine schematische Darstellung des Bereichs um das Venturi-Rohr ist.

Dem Begriff der schematischen Darstellung wird auch durch die Beschreibung der US-Patentschrift keine andere als seine übliche Bedeutung gegeben.

Eine schematische Darstellung wendet sich bekanntlich an das Urteils- oder Unterscheidungsvermögen des Betrachters und nicht an sein Erinnerungsvermögen. Sie zeigt die allgemeine Anordnung eines Gegenstands und ist auf die wesentlichen Merkmale beschränkt (s. Grand Larousse Encyclopédique 1964). Diese Definition entspricht inhaltlich der der wichtigsten englischsprachigen Nachschlagewerke (s. The Oxford English Dictionary 1969; Webster's Third New International Dictionary 1976; The New Encyclopaedia Britannica 1977).

Daraus folgt, daß sich eine schematische Darstellung auf die wesentlichen Merkmale des abgebildeten Gegenstands beschränkt und daß sie beliebig Raum für die Umsetzung in die Praxis läßt. Die bloße schematische Darstellung eines erst noch im Detail auszuarbeitenden Prinzips stellt aber keine exakte Arbeitsanweisung an den Fachmann im Sinne einer technischen Lehre dar.

7. Die Kammer vertritt abschließend die Auffassung, daß eine schematische Darstellung dem Fachmann helfen soll, die im Dokument beschriebene Lehre rascher zu verstehen. So nützlich Illustrationen zum rascheren Verständnis der beschriebenen Gegenstände auch sein mögen, so kann ihnen doch nicht die Bedeutung einer in jeder Hinsicht genauen Abbildung gegeben werden. Kein Fachmann würde daher eine Schemazeichnung nachmessen, um dadurch die Abmessungen des dargestellten Gegenstands mit Sicherheit zu ermitteln. Abmessungen, die sich aus einer schematischen Darstellung nur durch Nachmessen ergeben, gehören somit nicht zum Offenbarungsgehalt eines Dokuments. Sie können daher nicht zur Ergänzung der durch die Beschreibung vermittelten Lehre herangezogen werden.

Abbildung 9 lehrt somit nicht, daß für die Höhe des zylindrischen Teils des Venturi-Rohrs ein Wert zwischen  $>0,5 d$  und  $<0,66 d$  zu wählen ist.

8. Da die angezogene US-Patentschrift somit keine Anordnung zum Einleiten eines Gasstromes in eine Vorrichtung

coating apparatus shown in Figure 8, the latter being a **diagrammatic representation** of an embodiment of the invention. One must thus conclude that Figure 9 in turn is a diagrammatic representation of the Venturi tube region.

The specific description of the US patent contains no definition or interpretation of the words "diagrammatic representation" giving cause to depart from the meaning the term generally conveys.

"La schématisation met en oeuvre la faculté de jugement ou de discernement du lecteur, et non sa mémoire. Une représentation schématique montre la disposition générale d'un objet. Une forme schématique est réduite aux caractères essentiels" (Representation in diagrammatic form calls upon a person's ability to judge or discern, not on his memory. A diagrammatic representation shows the general design of an object. A diagrammatic form is one reduced to essential features) — See Grand Larousse Encyclopédique, 1964. These definitions do not differ substantially from those given in the main English-language reference works, namely the Oxford English Dictionary 1969, Webster's Third New International Dictionary 1976, and the New Encyclopaedia Britannica 1977.

It results that a diagrammatic representation is confined to the essential features of the object shown and that it allows of considerable latitude in the object's practical realisation. However the mere diagrammatic representation of a principle that still has to be worked out in detail is not the same for a person skilled in the art as precise instructions equivalent to a technical teaching.

7. In conclusion the Board considers that by referring to figures as diagrammatic representations a writer helps a person skilled in the art to understand better what is described elsewhere. However, illustrations — useful as they often are for a better understanding of the subject-matter described — cannot be regarded as exact representations of this subject-matter. No one skilled in the art would conceive of measuring a diagram in order reliably to determine the dimensions of the object shown. Dimensions obtained solely by measurements carried out on a diagrammatic representation forming part of a document do not constitute part of the disclosure and cannot, therefore, be regarded as complementing the teaching contained in the description.

Thus Figure 9 does not teach that the cylindrical portion of the Venturi tube must have a height greater than  $0.5 d$  and less than  $0.66 d$ .

8. Therefore, since the US patent cited does not disclose a device for introducing a flow of gas into granulators or

comme une coupe du dispositif d'embouillage de la figure 8, cette dernière figure étant une représentation **schématique** ("diagrammatic representation") d'un mode de mise en oeuvre de l'invention. Il faut donc conclure que la figure 9 est elle-même une représentation schématique de la région du tube de Venturi.

A l'expression "diagrammatic representation", utilisée dans le brevet américain, ne correspond, dans la description, aucune définition ou interprétation qui permettrait de s'écarter du sens communément donné à ces termes.

Or, "la schématisation met en oeuvre la faculté de jugement ou de discernement du lecteur, et non sa mémoire. Une représentation schématique montre la disposition générale d'un objet. Une forme schématique est réduite aux caractères essentiels" (voir Grand Larousse Encyclopédique — 1964). Ces définitions ne diffèrent nullement, en substance, de celles des grands ouvrages de référence de langue anglaise (voir the Oxford English Dictionary — 1969; Webster's third New International Dictionary — 1976; The New Encyclopedia Britannica — 1977).

Il s'ensuit qu'une représentation schématique se limite aux caractères essentiels de l'objet à représenter, et qu'elle laisse toute latitude pour la mise en oeuvre pratique. Toutefois, la simple illustration schématique d'un principe devant être élaboré en détail ne constitue pas pour l'homme du métier une instruction précise, assimilable à un enseignement technique.

7. En conclusion, la Chambre estime que, en présentant des figures sous la dénomination d'illustrations schématiques ("diagrammatic representations"), l'auteur d'un document aide l'homme du métier à mieux comprendre ce qui est décrit ailleurs. Les illustrations, souvent utiles pour une meilleure compréhension des objets décrits, ne peuvent cependant pas être interprétées comme des images exactes de ces derniers. A aucun homme du métier ne viendrait l'idée de mesurer un schéma pour en déduire, de façon sûre, les dimensions de l'objet représenté. Des dimensions qui ne résultent que de mesures effectuées sur une représentation schématique contenue dans un document ne font pas partie de la divulgation. Elles ne sauraient par conséquent entrer en ligne de compte pour compléter l'enseignement de la description.

La figure 9 n'enseigne donc pas que la partie cylindrique du tube de Venturi doit avoir une hauteur supérieure à  $0,5 d$  et inférieure à  $0,66 d$ .

8. Ainsi, puisque le document américain cité ne divulgue pas un dispositif d'introduction du courant gazeux dans les ap-

\* Übersetzung.

\* Translation.

\* Texte officiel.



zur Granulierung und/oder Beschichtung von Teilchen in einer Wirbelfontäne mit allen Merkmalen des einzigen Patentanspruchs der vorliegenden Anmeldung offenbart, ist der Anmeldungsgegenstand neu.

Bei dieser Sachlage kann die Frage dahinstehen, ob sich die bekannte Vorrichtung überhaupt zur Erzeugung einer Wirbelfontäne eignet, was von der Beschwerdeführerin bestritten wird.

9. Der von der Vorinstanz festgestellte Patenthinderungsgrund besteht somit nicht. Die Entscheidung ist daher aufzuheben. Aus der Akte geht hervor, daß die Prüfungsabteilung bisher nur zum Aspekt der Neuheit Stellung genommen hat.

Um das Recht der Anmelderin auf Prüfung in zwei Instanzen zu wahren, verweist die Kammer die Sache nach Artikel 111 (1) EPÜ an die Prüfungsabteilung zurück.

#### ENTSCHEIDUNGSFORMEL

##### Aus diesen Gründen

##### wird wie folgt entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben und die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.

\* Übersetzung.

coating apparatus of the spouted-bed type having all the features referred to in the claim of the application, the subject-matter of the latter is novel.

As a result it is no longer necessary when considering the matter of novelty to deal with the other argument put forward by the appellants to the effect that the type of apparatus used following the US patent would not allow a spouted bed to be produced.

9. Consequently the objection to patentability raised by the Examining Division is baseless and the decision must be set aside. There is no indication in the examination dossier that the Examining Division pronounced on any aspect other than novelty.

In order not to deprive the applicants of their right to have any findings reviewed the Board considers it appropriate to remit the case to the Examining Division under Article 111(1) EPC for further prosecution.

#### ORDER

##### For these reasons

##### it is decided that:

The decision under appeal be set aside and the case remitted to the Examining Division.

\* Translation.

pareils de granulation et/ou d'enrobage en lit jaillissant répondant à l'ensemble des caractéristiques de la revendication unique de la demande, l'objet de celle-ci est nouveau.

Dès lors, dans le cadre de l'examen de nouveauté, il n'est plus nécessaire de considérer l'autre motif de la requérante, selon lequel le type d'appareil utilisé selon le brevet américain ne permettrait pas d'obtenir un lit jaillissant.

9. En conséquence, l'obstacle à la brevetabilité relevé par la première instance est sans fondement, et il convient d'annuler la décision. Il ne ressort pas du dossier que la Division d'examen ait pris position sur d'autres aspects que celui de la nouveauté.

Afin de ne pas priver la demanderesse de son droit à l'examen devant deux instances, la Chambre estime approprié de renvoyer la demande au titre de l'article 111 (1) de la CBE à la Division d'examen pour suite à donner.

#### DISPOSITIF

##### Par ces motifs,

##### il est statué comme suit:

La décision attaquée est annulée et l'affaire renvoyée devant la Division d'examen pour suite à donner.

\* Texte officiel.

## MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHENPATENTAMTS

### Beschluß des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 16. September 1985 über Aktenteile, die gemäß Artikel 128 (4) EPÜ in Verbindung mit Regel 93 (d) EPÜ von der Akteneinsicht ausgeschlossen werden

Gemäß Artikel 128 (4) und Regel 93 (d) EPÜ werden ohne weitere Anordnung folgende Arten von Schriftstücken **auf Antrag des Anmelders oder seines Vertreters** von der Akteneinsicht ausgeschlossen, da sie nicht dem Zweck dienen, die Öffentlichkeit über die europäische Patentanmeldung oder das darauf erteilte europäische Patent zu unterrichten:

1. Ärztliche Atteste
2. Schriftstücke oder Teile von Schriftstücken, die zur Begründung von Wiedereinsetzungsanträgen (Artikel 122 EPÜ) eingereicht worden sind und Angaben über die persönlichen Verhältnisse von Privatpersonen enthalten
3. Schriftstücke oder Teile von Schriftstücken, die zur Begründung von Anträgen auf Unterbrechung des Verfahrens (Regel 90 EPÜ) eingereicht worden sind und Angaben über die persönlichen Verhältnisse von Anmeldern oder Vertretern enthalten.

*Paul Braendli*  
Präsident

#### Wichtiger Hinweis

Im Zusammenhang mit dem oben wiedergegebenen Beschluß des Präsidenten des Europäischen Patentamts werden die Anmelder und die Vertreter auf folgendes hingewiesen:

1. Schriftstücke, die von der Akteneinsicht ausgeschlossen werden können, werden nur dann bereits ab dem Tag ihres Einreichens ausgeschlossen, wenn der entsprechende Antrag spätestens zusammen mit ihnen eingereicht wird.
2. Es wird ferner darum gebeten, die Angaben, die gemäß diesem Beschluß von der Akteneinsicht ausgeschlossen werden können, nach Möglichkeit auf gesonderten Schriftstücken einzureichen und dem Antrag auf Wiedereinsetzung oder auf Unterbrechung des Verfahrens beizufügen.

## INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

### Decision of the President of the European Patent Office dated 16 September 1985 concerning parts of the file which shall be excluded from inspection pursuant to Article 128 (4) EPC in conjunction with Rule 93 (d) EPC

In accordance with Article 128(4) and Rule 93 (d) EPC, without further order, the following classes of documents shall be excluded, **upon request by the applicant or his representative**, from inspection of files, as they do not serve the purpose of informing the public about the European patent application or the resulting patent:

1. Medical certificates
2. Documents or parts of documents containing information about individuals' personal circumstances filed in support of applications for re-establishment of rights (Article 122 EPC)
3. Documents or parts of documents containing information about applicants' or representatives' personal circumstances filed in support of requests for interruption of proceedings (Rule 90 EPC).

*Paul Braendli*  
President

#### Important Notice

In application of the above decision of the President of the EPO the applicants' and representatives' attention is drawn to the following:

1. The documents which can be excluded from public inspection will be excluded from the date of their filing only if the request is filed at the latest together with the documents in question.
2. It is further requested that, whenever possible, the information which can be excluded from public inspection in accordance with this decision should be filed in separate documents and annexed to the application for re-establishment of rights or the request for interruption of proceedings.

## COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

### Décision du Président de l'Office européen des brevets du 16 septembre 1985 concernant les pièces du dossier qui sont exclues de l'inspection publique en vertu de l'article 128 (4) et de la règle 93 (d) de la CBE

Conformément à l'article 128 (4) et à la règle 93 (d) de la CBE, les types suivants de pièces sont jusqu'à nouvel ordre exclus, de l'inspection publique, **sur requête du demandeur ou de son mandataire**, comme ne répondant pas aux fins d'information du public en ce qui concerne la demande de brevet européen ou le brevet européen auquel elle a donné lieu:

1. Certificats médicaux
2. Pièces ou parties de pièces contenant des renseignements d'ordre personnel fournis à l'appui de requêtes en restitution in integrum (article 122 de la CBE)
3. Pièces ou parties de pièces contenant des renseignements d'ordre personnel sur le demandeur ou son mandataire, fournis à l'appui de requêtes en interruption de la procédure (règle 90 de la CBE).

*Paul Braendli*  
Président

#### Avis important

Suite à la décision susmentionnée du Président de l'OEB, l'attention des demandeurs et de leurs mandataires est tout particulièrement attirée sur les points suivants:

1. Les pièces susceptibles d'être exclues de l'inspection publique ne seront exclues dès leur production que si la demande d'exclusion a été produite au plus tard en même temps que les pièces en cause.
2. Il leur est par ailleurs demandé de fournir, dans la mesure du possible, les renseignements susceptibles d'être exclus de l'inspection publique en vertu de la présente décision sur des pièces séparées et de les joindre à la requête en restitution in integrum ou en interruption de la procédure.

## VERTRETUNG

Liste  
der beim  
Europäischen Patentamt  
zugelassenen Vertreter

## Löschungen / Deletions / Radiations

Bockstael, Marius Florimond Jean (BE) t  
Bureau MFJ Bockstael  
Arenbergstraat 13  
B—2000 Antwerpen

## Änderungen / Amendments / Modifications

Becker, Thomas (DE)  
Patentanwälte  
Thomas Becker, Dr.-Ing., Dipl.-Ing.  
Detlev A. W. Pust, Dr. rer.nat. Dipl.-Phys.  
Oststrasse 45  
D—4030 Ratingen 1

Carstens, Wilhelm (DE)  
L. & C. Steinmüller GmbH  
Postfach 10 08 55/10 08 65  
D—5270 Gummersbach 1

Michelis, Theodor (DE)  
Gneisenaustrasse 15  
D—8000 München 50

Rauh, Wolfgang Kurt (DE)  
Mittelstrasse 55  
D—5100 Aachen

## Eintragungen / Entries / Inscriptions

Eggert, Hans-Gunther (DE)  
Château de Chanterelle  
St. Vincent  
F—15380 Anglard de Salers

Rochery, Marc (FR)  
Société Internationale  
19, rue de la Paix  
F—75002 Paris

## Änderungen / Amendments / Modifications

Hammond, William (FR)  
Cabinet Jacques Peuscet  
3, Square de Maubeuge  
F—75009 Paris

## Änderungen / Amendments / Modifications

Dragotti, Gianfranco (IT)  
SAIC Brevetti s.a.s.  
Viale Bianca Maria, 15  
I—20124 Milano

## REPRESENTATION

List  
of professional  
representatives before the  
European Patent Office

## Belgien / Belgium / Belgique

van Schoonbeek, Roland (BE) t  
Cabinet Bede  
13, avenue Antoine Depage  
B—1050 Bruxelles

Bundesrepublik Deutschland  
Federal Republic of Germany / République fédérale d'Allemagne

Sasse, Volker (DE)  
Parreutstrasse 27  
D—8070 Ingolstadt

Vetter, Hans (DE)  
Hölderlinweg 58  
D—7300 Esslingen a.N.

## Löschungen / Deletions / Radiations

Albrecht, Hermann Friedrich (DE) t  
Am Waldrand 13  
D—3305 Sickinge

Basten, Hans (DE) t  
Alpenweg 2  
D—8131 Berg 4/Höhenrain

Eggert, Hans-Gunther (DE) — cf. FR

Prahl, Horst (DE) — R. 102(1)  
Patentanwälte Menges & Prahl  
Erhardtstrasse 12  
D—8000 München 5

## Frankreich / France

Wind, Jacques (FR)  
Cabinet Germain et Maureau  
20, boulevard Eugène Deruelle  
Le Britannia — Tour C  
F—69003 Lyon

## Löschungen / Deletions / Radiations

Casanova, André (FR) — R. 102(1)  
Cabinet Armengaud Jeune  
Casanova et Lepeudry  
23, boulevard de Strasbourg  
F—75010 Paris

Corre, Jacques Denis Paul (FR) t  
Cabinet Regimbeau  
26, avenue Kléber  
F—75116 Paris

Nogues, Albert (FR) — R. 102(1)  
8, rue Jean-Goujon  
F—75008 Paris

## Italien / Italy / Italie

Maggioni, Claudio (IT)  
SGS Microelettronica S.p.A.  
Via Olivetti 2  
I—20041 Agrate Brianza (Milano)

**Niederlande/ Netherlands / Pays-Bas****Löschungen / Deletions / Radiations**

Duijs, Andreas Maria Wilhelmus (NL) — R. 102(1)  
 Internationaal Octroobureau B.V.  
 Prof. Holstlaan 6  
 NL—5656 AA Eindhoven

van der Goot, Dirk Pieter Johannes (NL) — R. 102(1)  
 Internationaal Octroobureau B.V.  
 Prof. Holstlaan 6  
 NL—5656 AA Eindhoven

Schepens, Antonius Cornelis Maria (NL) — R. 102(1)  
 Internationaal Octroobureau B.V.  
 Prof. Holstlaan 6  
 NL—5656 AA Eindhoven

**Schweiz/ Switzerland / Suisse****Änderungen / Amendments / Modifications**

Faltas Mikhail, William (NL)  
 route de Drize 68  
 CH—1227 Carouge-Genève

Wichmann, Heinrich Bernhard (DE)  
 Klingellochweg 17  
 CH—4419 Lupsingen

Lusuardi, Werther Giovanni (CH)  
 Stockerstrasse 8  
 CH—8002 Zürich

**Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni****Änderungen / Amendments / Modifications**

Flint, Jonathan McNeill (GB)  
 Smiths Industries PLC  
 and Subsidiary Companies  
 765 Finchley Road  
 Childs Hill  
 GB—London NW11 8DS

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Battison, Adrian David (GB) — R. 102(1)  
 2 Lutley Close  
 GB—Wolverhampton, West Midlands

Holt, Michael (GB)  
 Schlumberger Electronics (UK) Limited  
 124 Victoria Road  
 GB—Farnborough, Hampshire GU14 7PW

Jones, Martin (GB) t  
 Imperial Chemical Industries PLC  
 Legal Department: Patents  
 P.O. Box 6  
 GB—Welwyn Garden City, Hertfordshire AL7 1HD

Muir, Ian Robertson (GB)  
 Haseltine Lake & Co.  
 Temple Gate House  
 Temple Gate  
 GB—Bristol BS1 6PT

Kraemer, Michael Hermann (GB) — R.102(1)  
 58 Bachelor Gardens  
 GB—Harrogate, N. Yorkshire

Stoole, Brian David (GB)  
 Schlumberger Electronics (UK) Limited  
 124 Victoria Road  
 GB—Farnborough, Hampshire GU14 7PW

Marklow, Raymond Joseph (GB) — R.102(1)  
 Imperial Chemical industries PLC  
 Legal Department: Patents  
 P.O. Box 6  
 GB—Welwyn Garden City, Hertfordshire AL7 1HD

Wetters, Basil David Peter (GB)  
 c/o Emhart Patents Department  
 P.O. Box 88  
 Ross Walk  
 GB—Belgrave, Leicester LE4 5BX

Waller, Roy Ernest Sykes (GB) — R.102(1)  
 Dunlop Ltd.,  
 2 Parade  
 GB—Sutton Coldfield, West Midlands B72 1PF

## AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

INFORMATION FROM THE  
CONTRACTING STATESINFORMATIONS RELATIVES  
AUX ETATS CONTRACTANTSFrankreich  
GesetzgebungFrance  
LegislationFrance  
Législation**I. Einreichung europäischer Patentanmeldungen und anderer Unterlagen bei der regionalen Dienststelle Nancy**

Aufgrund des Erlasses des Ministers für industrielle Weiterentwicklung und Außenhandel vom 6. September 1985<sup>1)</sup> können europäische Patentanmeldungen mit Wirkung ab **1. Oktober 1985** bei der regionalen Dienststelle Nancy des **Institut national de la propriété industrielle** eingereicht werden.

Durch Beschluß Nr. 85-464<sup>2)</sup> des Direktors des *Institut national de la propriété industrielle* ist diese Dienststelle darüber hinaus ermächtigt worden, ebenfalls mit Wirkung ab **1. Oktober 1985** Übersetzungen der europäischen Patentanmeldungen, sowie Anträge auf Umwandlung europäischer Patentanmeldungen in französische Patentanmeldungen entgegenzunehmen.

Die Anschrift der Dienststelle lautet:

Centre régional de Nancy  
de l'Institut national de la  
propriété industrielle  
123, rue du Faubourg  
Les Trois Maisons  
F-54000 Nancy

**II. Fortschreibung der Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ"**

Bezieher der Informationsbroschüre des EPA "Nationales Recht zum EPÜ (3. Auflage)" werden gebeten, Spalte 5 der Tabelle II, Spalte 10 der Tabelle III.B, Spalte 11 der Tabelle IV sowie Spalte 5 der Tabelle VII bezüglich Frankreich entsprechend zu ergänzen.

**I. Filing of European patent applications and other documents with the branch office Nancy**

By virtue of the Order of the Minister for Industrial Development and Foreign Trade dated 6 September 1985<sup>1)</sup>, European patent applications may be filed as of **1 October 1985** at the Nancy branch office of the **Institut national de la propriété industrielle**.

By Decision No. 85-464<sup>2)</sup> of the Director of the *Institut national de la propriété industrielle*, the Nancy office has also been empowered, likewise as from **1 October 1985**, to receive translations of European patent specifications and the claims of European patent applications as well as requests for conversion of European patent applications into French patent applications.

The address of the branch office is:

Centre régional de Nancy  
de l'Institut national de la  
propriété industrielle  
123, rue du Faubourg  
Les Trois Maisons  
54000 Nancy

**II. Updating of the information brochure "National law relating to the EPC"**

Users of the EPO information brochure "National law relating to the EPC (3rd edition)" are requested to supplement the entries for France in table II, column 5, table III.B, column 10, table IV, column 11, and table VII, column 5, accordingly.

**I. Dépôt de demandes de brevet européen et autres documents auprès du centre régional de Nancy**

Par arrêté du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur en date du 6 septembre 1985<sup>1)</sup>, les demandes de brevet européen peuvent être déposées auprès du centre régional de Nancy de **l'Institut national de la propriété industrielle** à compter du **1 octobre 1985**.

En outre, par décision n° 85-464<sup>2)</sup> du Directeur de l'*Institut national de la propriété industrielle*, le centre de Nancy est habilité à recevoir, également à compter du **1 octobre 1985**, la traduction du texte des brevets européens ou des revendications des demandes de brevet européen ainsi que les requêtes en transformation des demandes de brevet européen en demandes de brevet français.

L'adresse de ce centre est la suivante:

Centre régional de Nancy  
de l'Institut national de la  
propriété industrielle  
123, rue du Faubourg  
Les Trois Maisons  
54000 Nancy

**II. Mise à jour de la brochure d'information "Droit national relatif à la CBE"**

Les détenteurs de la brochure d'information de l'Office européen des brevets "Droit national relatif à la CBE (3e édition)" sont priés de compléter en conséquence les rubriques relatives à la France figurant dans la colonne 5 du tableau II, la colonne 10 du tableau III.B, la colonne 11 du tableau IV ainsi que la colonne 5 du tableau VII.

<sup>1)</sup> Journal officiel 1985, S. 10735.

<sup>2)</sup> Propriété industrielle Bulletin documentaire 1985 Nr. 376 I.

<sup>1)</sup> Journal officiel 1985, p. 10735.

<sup>2)</sup> Propriété industrielle Bulletin documentaire 1985 No. 376 I.

<sup>1)</sup> Journal officiel 1985, p. 10735.

<sup>2)</sup> Propriété industrielle Bulletin documentaire 1985 N° 376 I.

## INTERNATIONALE VERTRÄGE PCT

*Neubekanntmachung der Vereinbarung zwischen WIPO und der EPO nach dem PCT*

**Vereinbarung vom 11. April 1978\* zwischen dem Internationalen Büro der Weltorganisation für Geistiges Eigentum und der Europäischen Patentorganisation über die Einsetzung und die Aufgaben des Europäischen Patentamts als Internationale Recherchenbehörde und mit der internationalen Vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde nachdem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens in der Fassung vom 3. Januar 1985**

DAS INTERNATIONALE BÜRO DER WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM, nachstehend das "Internationale Büro" genannt, und DIE EUROPÄISCHE PATENTORGANISATION, nachstehend "die Organisation" genannt —

IN DER ERWÄGUNG, daß die Mitgliedstaaten des Washingtoner Vertrags vom 19. Juni 1970 über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens einen Verband für die Zusammenarbeit bei der Einreichung, der Recherche und der Prüfung von Anmeldungen für den Schutz von Erfindungen und für die Leistung besonderer technischer Dienste bilden, der die Bezeichnung Internationaler Verband für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens trägt;

IN DER ERWÄGUNG, daß Artikel 16 Absatz 3 Buchstabe b und Artikel 32 Absatz 3 des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens unter anderem vorsehen, daß die Einsetzung einer zwischenstaatlichen Organisation als Internationale Recherchenbehörde und mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde durch die Versammlung des Internationalen Verbands für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens den Abschluß einer Vereinbarung zwischen der zwischenstaatlichen Organisation und dem Internationalen Büro voraussetzt;

IN DER ERWÄGUNG, daß nach Artikel 4 des Münchener Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente vom 5. Oktober 1973 das Europäische Patentamt als Organ der zwischenstaatlichen Organisation, die durch dieses Übereinkommen errichtet worden ist, eingesetzt worden ist und daß nach dem zum Übereinkommen gehörenden Zentralisierungsprotokoll das Internationale Patentinstitut, das in Artikel 16 des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens als mögliche Internationale Recherchenbehörde genannt ist, am 1. Januar 1978 in das Europäische Patentamt übernommen worden ist, das zu diesem Zeitpunkt die Aufgaben des Instituts übernommen hat;

\* ABI. 4/1978, S. 249.

## INTERNATIONAL TREATIES PCT

*Republication of the Agreement between WIPO and the EPO under the PCT*

**Agreement of 11 April 1978\* between the International Bureau of the World Intellectual Property Organization and the European Patent Organisation in relation to the establishment and functioning of the European Patent Office as an International Searching and International Preliminary Examining Authority under the Patent Cooperation Treaty as amended upto 3 January 1985**

The INTERNATIONAL BUREAU OF THE WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, hereinafter referred to as "the International Bureau" and the EUROPEAN PATENT ORGANISATION, hereinafter referred to as "the Organisation",

CONSIDERING that the States party to the Patent Cooperation Treaty, done at Washington on June 19, 1970, constitute a Union for cooperation in the filing, searching, and examination of applications for the protection of inventions, and for rendering special technical services, the said Union being known as the International Patent Cooperation Union,

CONSIDERING that Articles 16 (3) (b) and 32 (3) of the Patent Cooperation Treaty provide, inter alia, that the appointment of an intergovernmental organization as an International Searching and International Preliminary Examining Authority by the Assembly of the International Patent Cooperation Union shall be subject to the conclusion of an Agreement between the intergovernmental organization and the International Bureau,

CONSIDERING that by virtue of Article 4 of the Convention of the Grant of European Patents, done at Munich on October 5, 1973, the European Patent Office has been constituted as an organ of the Organisation which is an intergovernmental organization established by the said Convention, and that, by virtue of the Protocol on Centralisation annexed to the said Convention, the International Patent Institute mentioned in Article 16 of the Patent Cooperation Treaty as a prospective International Searching Authority was integrated into the European Patent Office on January 1, 1978, which Office, on that date, assumed the tasks incumbent upon the said Institute,

\* OJ 4/1978, p. 249.

## TRAITES INTERNATIONAUX PCT

*Rédition de l'Accord entre l'OMPI et l'OEB conformément au PCT*

**Accord du 11 avril 1978\* entre le Bureau International de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et l'Organisation Européenne des Brevets concernant l'établissement et les fonctions de l'Office Européen des brevets en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international au titre du traité de coopération en matière de brevets tel que modifié de 3 janvier 1985**

LE BUREAU INTERNATIONAL DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, ci-après dénommé le "Bureau international", ET L'ORGANISATION EUROPÉENNE DES BREVETS, ci-après dénommée "l'Organisation",

CONSIDÉRANT que les Etats parties au Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970, sont constitués à l'état d'union pour la coopération dans le domaine du dépôt, de la recherche et de l'examen des demandes de protection des inventions, ainsi que pour la prestation de services techniques spéciaux, ladite union étant dénommée Union internationale de coopération en matière de brevets,

CONSIDÉRANT que les articles 16.3) b) et 32.3) du Traité de coopération en matière de brevets prévoient, entre autres, que la nomination d'une organisation intergouvernementale en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international, par l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets, dépend de la conclusion d'un accord entre cette organisation intergouvernementale et le Bureau international,

CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article 4 de la Convention sur la délivrance de brevets européens faite à Munich le 5 octobre 1973, l'Office Européen des Brevets a été créé en tant qu'organe de l'Organisation, organisation intergouvernementale établie par ladite Convention, et qu'en application du Protocole sur la Centralisation annexé à ladite Convention, l'Institut international des brevets mentionné à l'article 16 du Traité de coopération en matière de brevets en tant que future administration chargée de la recherche internationale, a été incorporé le 1<sup>er</sup> janvier 1978 à l'Office Européen des Brevets qui assume depuis cette date les tâches dudit Institut,

\* JO 4/1978, p. 249.

IN DER ERWÄGUNG, daß die Artikel 154 und 155 des genannten Übereinkommens unter anderem vorsehen, daß vorbehaltlich einer zwischen der Organisation und dem Internationalen Büro geschlossenen Vereinbarung das Europäische Patentamt als Internationale Recherchenbehörde und mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens tätig wird;

IN DER ERWÄGUNG, daß anerkannt ist, daß die Mitarbeit des Europäischen Patentamts als Internationale Recherchenbehörde und mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde zur reibungslosen Anwendung des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens beiträgt —

SIND WIE FOLGT ÜBEREINGEKOMMEN:

#### Artikel 1

##### Begriffsbestimmungen

(1) Im Sinne dieser Vereinbarung bedeutet "Vertrag" den Washingtoner Vertrag vom 19. Juni 1970 über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens, "Ausführungsordnung" die Ausführungsordnung zu diesem Vertrag, "Verwaltungsrichtlinien" die Verwaltungsrichtlinien zum Vertrag, "Artikel" einen Artikel des Vertrags, sofern nichts anderes angegeben ist, "Regel" eine Regel der Ausführungsordnung, "Versammlung" die in Artikel 2 Ziffer xvii definierte Versammlung, "Internationales Büro" das in Artikel 2 Ziffer xix definierte Internationale Büro, "Vertragsstaat" einen Vertragsstaat des Vertrags, "Übereinkommen" das Münchener Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente vom 5. Oktober 1973 und seine Ausführungsordnung, die Bestandteil des Übereinkommens ist, "Behörde" das nach Artikel 4 des Übereinkommens errichtete Europäische Patentamt und "Verwaltungsrat" den Verwaltungsrat der Organisation.

(2) Alle anderen in dieser Vereinbarung verwendeten Begriffe, die auch im Vertrag vorkommen, sind so zu verstehen, wie sie im Vertrag verwendet sind.

#### Artikel 2

##### Grundlegende Verpflichtungen

(1) Die Behörde führt nach Maßgabe des Vertrags, der Ausführungsordnung, der Verwaltungsrichtlinien und dieser Vereinbarung die internationale Recherche und die internationale vorläufige Prüfung durch und nimmt alle anderen Aufgaben einer Internationalen Recherchenbehörde und einer mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde wahr, die in den genannten Texten vorgesehen sind; dies gilt nicht für Gegenstände, für die die

CONSIDERING that Articles 154 and 155 of the said Convention provide, inter alia, that subject to the conclusion of an agreement between the Organisation and the International Bureau, the European Patent Office shall act as an International Searching and International Preliminary Examining Authority under the Patent Cooperation Treaty,

AND CONSIDERING that it is recognized that the participation of the European Patent Office as an International Searching and International Preliminary Examining Authority will contribute to the successful implementation of the Patent Cooperation Treaty,

HEREBY AGREE AS FOLLOWS:

#### Article 1

##### Terminology Used in the Agreement

(1) For the purpose of this Agreement, the "Treaty" means the Patent Cooperation Treaty done at Washington on June 19, 1970; the "Regulations" means the Regulations under the Treaty; the "Administrative Instructions" means the Administrative Instructions under the Treaty; "Article", except where otherwise specified, means an Article of the Treaty; "Rule" means a Rule of the Regulations; "Assembly" means the Assembly as defined in Article 2 (xvii); "International Bureau" means the International Bureau as defined in Article 2 (xix); "Contracting State" refers to a Contracting State to the Treaty; "Convention" means the Convention on the Grant of European Patents done at Munich on October 5, 1973 as well as the Implementing Regulations which are an integral part of the Convention; "Authority" means the European Patent Office established under Article 4 of the Convention; and "Administrative Council" means the Administrative Council of the Organisation.

(2) All other terms and expressions used in this Agreement and which are also used in the Treaty are to be understood in the same sense as that in which they are used in the Treaty.

#### Article 2

##### Basic Obligation

(1) The Authority shall, except in respect of subject matter which, pursuant to Article 7 of this Agreement, the Authority is not required to search or to examine, carry out international search and international preliminary examination in accordance with, and perform such other functions of an International Searching and International Preliminary Examining Authority as are provided under, the Treaty, the Regulations, the Administrative Instructions and this

CONSIDERANT que les articles 154 et 155 de ladite Convention prévoient, entre autres, que, sous réserve de la conclusion d'un accord entre l'Organisation et le Bureau international, l'Office européen des brevets agit en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international selon le Traité de coopération en matière de brevets,

CONSIDERANT enfin, qu'il est reconnu que la participation de l'Office européen des brevets, en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international, contribuera à la bonne application du Traité de coopération en matière de brevets,

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

#### Article premier

##### Termes utilisés dans l'Accord

1) Aux fins du présent Accord, on entend par "Traité" le Traité de coopération en matière de brevets fait à Washington le 19 juin 1970; on entend par "règlement d'exécution" le règlement d'exécution du Traité; on entend par "instructions administratives" les instructions administratives du Traité; on entend par "article", sauf indication contraire, un article du Traité; on entend par "règle" une règle du règlement d'exécution; on entend par "Assemblée" l'Assemblée définie à l'article 2.xvii; on entend par "Bureau international" le Bureau international défini à l'article 2.xix; on entend par "Etat contractant" un Etat contractant du Traité; on entend par "Convention" la Convention sur la délivrance de brevets européens faite à Munich le 5 octobre 1973 ainsi que son règlement d'exécution qui en fait partie intégrante; on entend par "Administration" l'Office Européen des Brevets créé en application de l'article 4 de la Convention; enfin, on entend par "Conseil d'administration" le Conseil d'administration de l'Organisation.

2) Tous les autres termes ou expressions utilisés dans le présent Accord, et qui sont également utilisés dans le Traité, s'entendent dans le sens qu'ils ont dans le Traité.

#### Article 2

##### Obligations de base

1) Sous réserve des objets pour lesquels, conformément à l'article 7 du présent Accord, elle n'est pas tenue d'effectuer des recherches ou des examens, l'Administration procède à la recherche internationale et à l'examen préliminaire international conformément aux dispositions du Traité, du règlement d'exécution, des instructions administratives et du présent Accord, et assume toutes autres fonctions confiées aux administrations chargées de la

Behörde nach Artikel 7 dieser Vereinbarung keine Recherchen oder Prüfungen durchzuführen braucht. Bei der Durchführung der internationalen Recherche und der internationalen vorläufigen Prüfung geht die Behörde nach den Richtlinien vor, die für die internationale Recherche und die internationale vorläufige Prüfung gemäß dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens festgelegt worden sind. Die Behörde verpflichtet sich, die gemeinsamen Vorschriften für die internationale Recherche und die internationale vorläufige Prüfung anzuwenden und zu beachten.

(2) Das Internationale Büro und die Behörde unterstützen sich gegenseitig soweit wie möglich bei der Durchführung ihrer jeweiligen Aufgaben aufgrund des Vertrags, der Ausführungsordnung, der Verwaltungsrichtlinien und dieser Vereinbarung.

### Artikel 3

#### Zuständigkeit der Behörde

(1) Vorbehaltlich des Absatzes 3 wird die Behörde für alle internationalen Anmeldungen, die beim Anmeldeamt eines Vertragsstaats oder einem für einen Vertragsstaat handelnden Anmeldeamt eingereicht worden sind, als Internationale Recherchenbehörde tätig, sofern das Anmeldeamt die Behörde zu diesem Zweck angegeben hat und die Anmeldungen in einer der in Anhang A zu dieser Vereinbarung angegebenen Sprachen eingereicht werden.

(2)\* Vorbehaltlich des Absatzes 3 wird die Behörde, sofern das Anmeldeamt die Behörde zu diesem Zweck angegeben hat, als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde für alle internationalen Anmeldungen tätig, die bei dem Anmeldeamt eines Vertragsstaats oder dem für einen Vertragsstaat handelnden Anmeldeamt eingereicht worden sind und für die die Behörde, das Königl. Patent- und Registrieramt von Schweden oder das Österreichische Patentamt als Internationale Recherchenbehörde tätig wird oder tätig geworden ist.

(3) Sollten die in den Absätzen 1 und 2 genannten Aufgaben der Behörde mit Zustimmung des Verwaltungsrats dahingehend erweitert werden, daß die Behörde

a) als Internationale Recherchenbehörde für internationale Anmeldungen tätig wird, die aufgrund einer Entscheidung der Versammlung nach Artikel 9 Absatz 2 eingereicht werden, oder

b) als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde für internationale Anmeldungen tätig wird, für die aufgrund einer Entscheidung der Versammlung gemäß Artikel 31 Absatz 2 Buchstabe b ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt

\* Geändert durch Beschluß der Versammlung des PCT-Verbands vom 28.09.1984, in Kraft getreten am 25.10.1984 (PCT-Blatt Nr. 25/1984, S. 3096).

Agreement. In carrying out international search and international preliminary examination, the Authority shall apply the Guidelines for International Search and for International Preliminary Examination to be Carried Out under the Patent Cooperation Treaty. The Authority undertakes to apply and observe all the common rules of international search and of international preliminary examination.

(2) The International Bureau and the Authority shall each render, to the extent possible, assistance to the other in relation to the performance of their respective functions under the Treaty, the Regulations, the Administrative Instructions and this Agreement.

### Article 3

#### Competence of Authority

(1) Subject to paragraph (3), the Authority undertakes to act as an International Searching Authority for all international applications filed with the receiving Offices of, or acting for, all Contracting States provided that the receiving Office specifies the Authority for that purpose and that such applications are in one of the languages specified in Annex A of this Agreement.

(2)\* Subject to paragraph (3), the Authority undertakes to act as an International Preliminary Examining Authority, provided that the receiving Office specifies the Authority for that purpose, for all international applications which are filed with the receiving Offices of, or acting for, all Contracting States and with respect to which the Authority, the Royal Patent and Registration Office of Sweden or the Austrian Patent Office acts or has acted as an International Searching Authority.

(3) Where the activities of the Authority under paragraphs (1) and (2), after approval of the Administrative Council, are extended

(a) to acting as an International Searching Authority, in respect of an international application filed pursuant to a decision of the Assembly under Article 9 (2), or

(b) to acting as an International Preliminary Examining Authority in respect of an international application in respect of which a demand for international preliminary examination is submitted pursuant to a decision of the Assembly under Article 31 (2) (b),

\* Amended by decision of the Assembly of the PCT Union of 28.09.1984, which entered into force on 25.10.1984 (IPCT Gazette No. 25/1984, p. 3096).

recherche internationale et de l'examen préliminaire international en vertu de ces dispositions. Pour procéder à la recherche internationale et à l'examen préliminaire international, l'Administration utilise les directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le Traité de coopération en matière de brevets. L'Administration s'engage à appliquer et observer toutes les règles communes de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international.

2) Le Bureau international et l'Administration se prêtent mutuellement assistance, dans toute la mesure du possible, pour l'exécution de leurs fonctions respectives prévues par le Traité, le règlement d'exécution, les instructions administratives et le présent Accord.

### Article 3

#### Compétence de l'Administration

1) Sous réserve du paragraphe 3, l'Administration agit en qualité d'administration chargée de la recherche internationale à l'égard de toute demande internationale déposée auprès de l'office récepteur de tout Etat contractant ou agissant pour tout Etat contractant pourvu que l'office récepteur ait indiqué l'Administration à cette fin et que les demandes soient déposées dans une des langues mentionnées à l'annexe A du présent Accord.

2)\* Sous réserve du paragraphe 3, l'Administration agit en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international, pourvu que l'office récepteur ait indiqué l'Administration à cette fin, à l'égard de toute demande internationale déposée auprès de l'office récepteur de tout Etat contractant ou agissant pour tout Etat contractant, et concernant laquelle soit l'Administration, soit l'Office autrichien des brevets, soit l'Office royal des brevets et de l'enregistrement de la Suède agit ou a agi en qualité d'administration chargée de la recherche internationale.

3) Au cas où les activités de l'Administration visées aux paragraphes 1 et 2 sont, après approbation du Conseil d'administration, étendues de manière que l'Administration

a) agisse en qualité d'administration chargée de la recherche internationale à l'égard d'une demande internationale déposée suite à une décision prise par l'Assemblée en vertu de l'article 9.2), ou

b) agisse en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international à l'égard d'une demande internationale pour laquelle une demande d'examen préliminaire international est soumise suite à une décision prise par l'Assemblée en vertu de l'article 31.2) b),

\* Modifié par décision de l'Assemblée de l'Union du PCT en date du 28.09.1984, entré en vigueur le 25.10.1984 (Gazette du PCT N° 25/1984, p. 3102).



wird, so teilt die Behörde ihre Entscheidung über die Erweiterung ihres Aufgabenbereichs unter Angabe des Tages, an dem diese Entscheidung wirksam wird, dem Internationalen Büro mit, das diese Mitteilung im Blatt veröffentlicht.

**Artikel 4**  
**Personal**

(1) Die Behörde setzt das ihr zur Verfügung stehende Personal mit ausreichender technischer Qualifikation auf dem Gebiet der Recherche und der Prüfung entsprechend der Arbeitsbelastung ein, die sie im Rahmen dieser Vereinbarung zu übernehmen hat. In jedem Fall sind die in den Regeln 36.1 Ziffer i und 63.1 Ziffer i vorgesehenen Mindestanforderungen hinsichtlich des Personalbestands einzuhalten.

(2) Die Behörde beschäftigt einen Stab von Mitarbeitern, der befähigt ist, Recherchen und Prüfungen auf allen Gebieten der Technik, auf die sich diese Recherchen und Prüfungen erstrecken, durchzuführen. Dieses Personal muß ausreichende Sprachkenntnisse besitzen, um zumindest die Sprachen zu verstehen, in denen der Mindestprüfstoff nach Regel 34 abgefaßt oder in die er übersetzt ist.

**Artikel 5**  
**Prüfstoff**

Für die Zwecke dieser Vereinbarung verwendet die Behörde den gesamten ihr zur Verfügung stehenden Prüfstoff. In jedem Fall sind die in den Regeln 36.1 Ziffer ii und 63.1 Ziffer ii vorgesehenen Mindestanforderungen hinsichtlich des Prüfstoffs einzuhalten.

**Artikel 6**  
**Übergangsmaßnahmen betreffend die vorläufige Prüfung**

Die Behörde führt ab 1. Juni 1979 die vorläufige Prüfung durch. Vorübergehend und während einer Übergangszeit von höchstens fünf Jahren nach dem Inkrafttreten dieser Vereinbarung beschränkt die Behörde die internationalen Anmeldungen, für die sie eine vorläufige Prüfung durchführt, auf bestimmte Gebiete der Technik. Bei diesen Beschränkungen handelt es sich um die gleichen Beschränkungen wie diejenigen, die nach Artikel 162 des Übereinkommens für die Prüfung europäischer Patentanmeldungen vorgesehen sind und von der Behörde unter Verwendung der Symbole der Internationalen Patentklassifikation im Europäischen Patentblatt bekanntgemacht werden. Die Beschränkungen werden dem Internationalen Büro von der Behörde mitgeteilt und im Blatt veröffentlicht.

**Artikel 7**  
**Anmeldungsgegenstände, bei denen keine Verpflichtung zur Recherche und zur Prüfung besteht**

Die Behörde führt aufgrund von Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i keine

the Authority shall communicate the decision to extend its activities to the International Bureau, together with the date at which the decision takes effect, and the latter shall publish that communication in the Gazette.

**Article 4**  
**Personnel**

(1) The Authority shall use the staff at its disposal, having sufficient technical qualifications to carry out search or examination, to the extent required by the workload to be undertaken by it under this Agreement. In any event, the minimum requirements concerning staff as set out in Rules 36.1 (i) and 63.1 (i) shall be respected.

(2) The Authority shall maintain a staff which is capable of searching in all technical fields for which search is required and capable of examining in all technical fields for which examination is required. That staff shall have the necessary language facilities to understand at least those languages in which the minimum documentation referred to in Rule 34 is written or is translated.

**Article 5**  
**Documentation**

The Authority shall, for the purposes of this Agreement, use all documentation facilities at its disposal. In any event, the minimum requirements concerning documentation as set out in Rules 36.1 (ii) and 63.1 (ii) shall be respected.

**Article 6**  
**Transitory Measures Concerning International Preliminary Examination**

The Authority shall perform international preliminary examination as of June 1, 1979. As a transitory measure and for a maximum period of five years from the entry into force of this Agreement, the Authority shall limit the kinds of international applications for which it performs international preliminary examination to certain technical fields. The limitations shall be the same as those provided for the examination of European patent applications pursuant to Article 162 of the Convention which are published by the Authority in the European Patent Bulletin and are established with reference to the International Patent Classification. The said limitations shall be communicated by the Authority to the International Bureau and shall be published in the Gazette.

**Article 7**  
**Subject Matter Not Required to be Searched or Examined**

The Authority shall not search, by virtue of Article 17 (2) (a) (i), or shall not exam-

l'Administration communique au Bureau international la décision d'étendre ses activités, en indiquant la date à partir de laquelle la décision prend effet, et le Bureau international publie cette communication dans la gazette.

**Article 4**  
**Personnel**

1) Dans la mesure de la charge de travail qu'elle doit assumer aux fins du présent Accord, l'Administration utilise le personnel possédant des qualifications techniques suffisantes dans les domaines de la recherche et de l'examen dont elle dispose. En tout état de cause, les exigences minimales en matière d'effectif prévues aux règles 36.1.i) et 63.1.i) sont respectées.

2) L'Administration maintient en service un personnel capable de procéder aux recherches dans les domaines techniques sur lesquels la recherche doit porter et capable de procéder aux examens dans les domaines techniques sur lesquels l'examen doit porter. Ce personnel possède les connaissances linguistiques nécessaires à la compréhension au moins des langues dans lesquelles la documentation minimale prévue à la règle 34 est rédigée ou traduite.

**Article 5**  
**Documentation**

Aux fins du présent Accord, l'Administration utilise l'ensemble de la documentation dont elle dispose. En tout état de cause, les exigences minimales en matière de documentation prévues aux règles 36.1.ii) et 63.1.ii) sont respectées.

**Article 6**  
**Mesures à titre transitoire concernant l'examen préliminaire**

L'Administration procède à l'examen préliminaire à compter du 1<sup>er</sup> juin 1979. A titre transitoire et durant une période d'une durée maximum de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Accord, l'Administration limite à certains domaines de la technique les types de demandes internationales à l'examen préliminaire desquelles elle procède. Les limitations sont les mêmes que celles prévues pour l'examen des demandes européennes en application de l'article 162 de la Convention qui sont publiées par l'Administration dans le bulletin européen des brevets, et sont établies en référence à la classification internationale des brevets. Elles sont communiquées par l'Administration au Bureau international et sont publiées dans la gazette.

**Article 7**  
**Objets pour lesquels la recherche et l'examen ne sont pas obligatoires**

En vertu, respectivement, de l'article 17.2) a) i) et de l'article 34.4) a) i),

internationale Recherche oder aufgrund von Artikel 34 Absatz 4 Buchstabe a Ziffer i keine Prüfung für eine internationale Anmeldung durch, wenn sie der Auffassung ist, daß sich diese Anmeldung auf einen Gegenstand bezieht, der in Regel 39 Absatz 1 bzw. Regel 67 Absatz 1 aufgeführt ist; es besteht Einvernehmen darüber, daß die Behörde nicht dafür ausgerüstet ist, für Programme von Datenverarbeitungsanlagen eine Recherche über den Stand der Technik oder eine Prüfung durchzuführen.

#### Artikel 8

##### Gebühren und sonstige Kosten

(1) In Anhang B ist eine Aufstellung aller Gebühren der Behörde sowie aller sonstigen Kosten enthalten, die die Behörde in ihrer Eigenschaft als Internationale Recherchenbehörde und mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde in Rechnung stellen kann.

(2)\* Die Behörde erstattet zu den in Anhang B angegebenen Bedingungen und in dem dort vorgesehenen Umfang die internationale Recherchegebühr ganz oder teilweise, sofern ein internationaler Recherchenbericht ganz oder teilweise auf die Ergebnisse einer von dieser Behörde durchgeführten Recherche gestützt werden kann.

#### Artikel 9

##### Zuständige Instanz bei Widersprüchen

Die Beschwerdekammern, die nach Artikel 154 Absatz 3 und Artikel 155 Absatz 3 des Übereinkommens für Entscheidungen über einen aufgrund der Regel 40.2 Buchstabe c bzw. der Regel 68.3 Buchstabe c erhobenen Widerspruch des Anmelders gegen die Festsetzung zusätzlicher Gebühren zuständig sind, wenn die Zahlung dieser Gebühren unter Widerspruch erfolgt ist, setzen sich aus zwei technisch vorgebildeten Mitgliedern und einem rechtskundigen Mitglied zusammen.

#### Artikel 10

##### Fristen

(1) Die Behörde erstellt die internationalen Recherchenberichte oder die in Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe a vorgesehenen Erklärungen innerhalb der in den beiden ersten Sätzen der Regel 42.1 festgelegten Fristen. Jedoch können diese Fristen während einer Übergangszeit von drei Jahren nach dem Inkrafttreten des Vertrags nach entsprechender Unterrichtung des Internationalen Büros unter den in Regel 42.1 letzter Satz vorgesehenen Bedingungen verlängert werden.

(2) Die Behörde erstellt die internationalen vorläufigen Prüfungsberichte innerhalb der in Regel 69.1 Buchstabe a Ziffern i und ii festgelegten Fristen.

\* Geändert durch Beschluß der Versammlung des PCT-Verbands vom 3.02.1984, in Kraft getreten am 1.03.1984 (PCB-Blatt Nr. 06/1984, S. 664).

ine, by virtue of Article 34 (4) (a) (i), any international application to the extent that it considers that the international application relates to subject matter set forth in Rule 39.1 or Rule 67.1, as the case may be, it being understood that the Authority is not equipped to search or to examine computer programs.

#### Article 8

##### Fees and other Charges

(1) A schedule of all fees of the Authority, and all other charges which the Authority is entitled to make, in relation to its function as an International Searching and International Preliminary Examining Authority, is set out in Annex B of this Agreement.

(2)\* The Authority shall, to the extent and under the conditions set out in Annex B of this Agreement refund the whole or part of the international search fee paid where an international search report can be wholly or partially based on the results of an earlier search made by the Authority.

#### Article 9

##### Competence in Case of Protest

The Boards of Appeal, which are responsible under Articles 154 (3) and 155 (3) of the Convention for deciding on a protest made under Rules 40.2 (c) and 68.3 (c) respectively by the applicant against the fixing of additional fees where such additional fees are paid under protest, are composed of two technically qualified members and one legally qualified member.

#### Article 10

##### Time Limits

(1) The Authority shall, within the time limits specified in the first two sentences of Rule 42.1, establish international search reports, or declarations under Article 17 (2) (a). However, during a transitory period of three years from the entry into force of the Treaty and after notification of the International Bureau, these time limits may be extended under the conditions provided for in Rule 42.1, last sentence.

(2) The Authority shall, within the maximum periods specified in Rule 69.1 (a) (i) and (ii), establish international preliminary examination reports.

\* Amended by decision of the Assembly of the PCT Union of 3.02.1984, which entered into force on 1.03.1984 (PCT Gazette No. 6/1984, p. 664).

l'Administration n'effectuera pas la recherche internationale ou l'examen préliminaire international à l'égard d'une demande internationale dans la mesure où elle considère que la demande internationale concerne un objet cité à la règle 39.1 ou à la règle 67.1, selon le cas, étant entendu que l'Administration n'est pas outillée pour procéder à la recherche de l'état de la technique ou à un examen au sujet des programmes d'ordinateurs.

#### Article 8

##### Taxes et droits

1) Un tableau de toutes les taxes requises par l'Administration ainsi que de tous les autres droits que l'Administration peut percevoir en sa qualité d'administration chargée de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international, figure à l'annexe B du présent Accord.

2)\* L'Administration remboursera, selon les modalités spécifiées à l'annexe B du présent Accord, et dans les limites de celles-ci, tout ou partie de la taxe de recherche internationale lorsqu'un rapport de recherche internationale peut se baser entièrement ou partiellement sur les résultats d'une recherche effectuée par ladite Administration.

#### Article 9

##### Compétence en cas des réserves

Les chambres de recours compétentes en vertu des articles 154, paragraphe 3 et 155, paragraphe 3 de la Convention, pour statuer sur une réserve formulée respectivement en vertu des règles 40.2.c) et 68.3.c) par le déposant à l'encontre de la fixation de taxes additionnelles lorsque le paiement de telles taxes est effectué sous réserve, se composent de deux membres techniques et d'un membre juriste.

#### Article 10

##### Délais

1) L'Administration établit les rapports de recherche internationale ou les déclarations prévues à l'article 17.2)a) dans les délais fixés dans les deux premières phrases de la règle 42.1. Toutefois, durant une période transitoire de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du Traité, et après information du Bureau international, ces délais peuvent être étendus dans les conditions prévues à la règle 42.1 dernière phrase.

2) L'Administration établit les rapports d'examen préliminaire international dans les délais applicables fixés selon la règle 69.1.a) i) et ii).

\* Modifié par décision de l'Assemblée de l'Union du PCT en date du 3.02.1984, entré en vigueur le 1.03.1984 (Gazette du PCT N° 06/1984, p. 668).

**Artikel 11****Klassifikation**

Für die Zwecke der Regeln 43.3 Buchstabe a und 70.5 Buchstabe b verwendet die Behörde ausschließlich die Internationale Patentklassifikation.

**Artikel 12****Beschränkung der Behandlung internationaler Anmeldungen**

(1) a) Wird die Arbeitsbelastung der Behörde so groß, daß sie mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln die Aufgaben, die sie nach dieser Vereinbarung wahrzunehmen hat, nicht ohne Gefährdung der ordnungsgemäßen Durchführung ihrer Aufgaben nach dem Übereinkommen durchführen kann, so kann die Behörde dem Internationalen Büro in einer schriftlichen Mitteilung ankündigen, daß sie von einem Zeitpunkt an, der frühestens neun Monate nach dem Datum der Mitteilung liegen darf, die Annahme internationaler Anmeldungen für die internationale Recherche oder für die internationale vorläufige Prüfung auf eine bestimmte Höchstzahl pro Jahr oder auf bestimmte Gebiete der Technik beschränkt. Jede der obengenannten Beschränkungen kann einzeln oder in Verbindung mit einer anderen Beschränkung oder mit allen anderen Beschränkungen ausgeübt werden.

b) Die anfängliche Dauer jeder Beschränkung beträgt höchstens zwei Jahre. Diese Dauer kann für eine oder mehrere Beschränkungen ein- oder mehrmals für einen Zeitraum von jeweils nicht mehr als zwei Jahren verlängert werden; jedoch ist diese Verlängerung in jedem Fall vier Monate vor Ablauf des ersten Zeitraums oder aller nachfolgenden Zeiträume anzuzeigen.

c) Vor Übermittlung der schriftlichen Mitteilung gemäß Buchstabe a oder der Anzeige der Verlängerung gemäß Buchstabe b konsultiert die Behörde das Internationale Büro.

(2) Die Behörde bietet im Interesse einer raschen Lösung der durch die Beschränkung oder Beschränkungen nach Absatz 1 hervorgerufenen Probleme ihre Unterstützung an, wenn das Internationale Büro Verhandlungen mit den Vertragsstaaten des Übereinkommens führt, um eine Lösung, insbesondere durch Übertragung der Arbeiten, die die Behörde nicht ausführen kann, an andere Internationale Recherchenbehörden oder mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörden, zu finden.

**Artikel 13****Sprachen im Schriftverkehr mit der Behörde**

Die Behörde verwendet im Schriftverkehr (einschließlich der Formblätter) mit Ausnahme des Schriftverkehrs mit dem Internationalen Büro je nach der Sprache der internationalen Anmeldung oder ihrer Übersetzung die Sprachen Deutsch, Englisch und Französisch.

**Article 11****Classification**

For the purposes of Rules 43.3 (a) and 70.5 (b), the Authority shall indicate solely the International Patent Classification.

**Article 12****Limitation of Processing of International Applications**

(1) (a) If the workload of the Authority reaches such a level that because of its existing facilities it cannot perform the tasks assumed by it under this Agreement without risks for its proper functioning under the Convention, the Authority may notify the International Bureau in writing that, as from a date not earlier than 9 months from the date of the notification, it will limit the acceptance of international applications, either for international search or for international preliminary examination, to not more than a given number each year or to certain fields of technology. Any of the said limitations may be exercised singly or in combination with another limitation or with all the other limitations.

(b) The initial duration of any limitation shall not exceed a period of two years. The said duration may be extended one or more times in respect of one or more limitations for a period of not more than two years each, provided that in each case notice of four months is given prior to the expiration of the initial or any subsequent period.

(c) The Authority shall enter into consultations with the International Bureau before giving the written notification referred to in subparagraph (a) or the notice of extension referred to in subparagraph (b).

(2) Where the International Bureau conducts negotiations with the Contracting States to the Convention with a view to finding solutions to the problems caused by the limitation or limitations fixed pursuant to paragraph (1), particularly through the allocation of the work, not to be performed by the Authority, to other International Searching or International Preliminary Examining Authorities, the Authority shall cooperate in order to facilitate arriving at such solutions.

**Article 13****Languages of Correspondence Used by the Authority**

For the purposes of correspondence, including forms, other than with the International Bureau, the Authority shall use the English, French or German language, depending on the language of the international application or its translation.

**Article 11****Classification**

Aux fins des règles 43.3.a) et 70.5.b) l'Administration utilise uniquement la classification internationale des brevets.

**Article 12****Limitation du traitement des demandes internationales**

1) a) Si la charge de travail de l'Administration devient telle que cette dernière, en raison des moyens dont elle dispose, ne peut pas accomplir les tâches qu'elle assume en vertu du présent Accord sans risques pour son bon fonctionnement en vertu de la Convention, l'Administration peut annoncer au Bureau international, par une notification écrite, qu'elle limitera, à partir d'une date qui n'est pas antérieure au terme d'un délai de neuf mois à compter de la date de notification, l'acceptation des demandes internationales, soit pour la recherche internationale, soit pour l'examen préliminaire international, à un nombre maximum par année ou à certains domaines techniques. Toute limitation susdite peut être exercée d'une manière isolée ou en combinaison avec une autre limitation ou avec toutes les autres limitations.

b) La durée initiale de toute limitation sera au maximum de deux ans. Cette durée peut être prolongée, à l'égard d'une ou de plusieurs limitations, à une ou plusieurs reprises pour une période qui ne dépassera pas deux ans dans chaque cas; toutefois, il est donné dans chaque cas un préavis de quatre mois avant l'expiration de la période initiale ou de toute période subséquente.

c) Avant de donner la notification écrite visée sous la lettre a) ou le préavis de prolongation visée sous la lettre b), l'Administration consulte le Bureau international.

2) Lorsque le Bureau international mène des négociations avec les Etats contractants de la Convention afin de trouver des solutions aux problèmes causés par la ou les limitations fixées en vertu du paragraphe 1, notamment par l'attribution à d'autres administrations chargées de la recherche internationale ou chargées de l'examen préliminaire international du travail que l'Administration n'accomplit pas, l'Administration offre sa coopération afin de faciliter la recherche de telles solutions.

**Article 13****Langues utilisées pour la correspondance par l'Administration**

L'Administration utilise, aux fins de la correspondance (y compris les formulaires), à l'exclusion de la correspondance échangée avec le Bureau international, l'allemand, l'anglais ou le français selon la langue de la demande internationale ou celle de sa traduction.

**Artikel 14****Recherche internationaler Art**

(1) Vorbehaltlich des Artikels 7 dieser Vereinbarung und des Absatzes 3 führt die Behörde eine Recherche internationaler Art für alle nationalen Anmeldungen durch, die in einem Vertragsstaat eingereicht worden sind, dessen Anmeldeamt die Behörde nach Artikel 3 Absatz 1 dieser Vereinbarung angegeben hat,

a) soweit diese Recherchen nach dem Recht des betreffenden Staates zulässig sind und dieser Staat sie verlangt;

b) soweit das Recht des betreffenden Staates dies zuläßt und der Anmelder die Recherche beantragt.

(2) Ist die nationale Anmeldung nicht in einer Sprache abgefaßt, in der die Behörde gemäß der in Artikel 3 dieser Vereinbarung übernommenen Verpflichtung Recherchen für internationale Anmeldungen durchzuführen hat, so wird die Recherche internationaler Art auf der Grundlage einer vom Anmelder einzureichenden Übersetzung in einer Sprache durchgeführt, die die Behörde nach Artikel 3 dieser Vereinbarung für internationale Anmeldungen akzeptiert hat.

(3) Die Behörde behält sich gemäß Artikel 65 Absatz 1 während eines Zeitraums von höchstens fünf Jahren vor, die Zahl der Recherchen internationaler Art, die in Anwendung von Absatz 1 durchgeführt werden, auf eine Zahl zu beschränken, die 5000 pro Jahr nicht unterschreiten darf. Artikel 12 dieser Vereinbarung ist auf Recherchen internationaler Art anwendbar.

**Artikel 15****Informationsdienst und technische Hilfe**

Die Behörde wirkt im Rahmen ihrer Möglichkeiten und zu Bedingungen, die im Einvernehmen mit dem Internationalen Büro festzulegen sind, am Informationsdienst mit und beteiligt sich an dem in Kapitel IV des Vertrags vorgesehenen Programm für technische Hilfe.

**Artikel 16****Inkrafttreten der Vereinbarung**

Diese Vereinbarung tritt am Tage ihrer Unterzeichnung nach Zustimmung des Verwaltungsrats und der Versammlung in Kraft. Sie wird vom Internationalen Büro im Blatt und von der Behörde im Amtsblatt des Europäischen Patentamts veröffentlicht. In diesen Veröffentlichungen ist der Zeitpunkt des Inkrafttretens angegeben.

**Artikel 17****Geltungsdauer und Erneuerung der Vereinbarung**

Diese Vereinbarung wird für einen Zeitraum von 10 Jahren geschlossen. Sie kann für einen Zeitraum von 10 Jahren

**Article 14****International-Type Search**

(1) Subject to Article 7 of this Agreement and paragraph (3) of this Article, the Authority shall make an international-type search on any national application filed in any Contracting State, the receiving Office of which has specified the Authority, as mentioned in Article 3 (1) of this Agreement.

(a) as far as such is permitted by the law of, and is requested by, such State;

(b) where the law of such State so permits and the applicant so requests.

(2) Where the national application is not in a language in which the Authority has undertaken to search international applications under Article 3 of this Agreement, the international-type search shall be carried out on a translation, transmitted by the applicant, in a language which the Authority has undertaken to accept for international applications under Article 3 of this Agreement.

(3) Pursuant to Article 65(1), the Authority, during a maximum period of 5 years, reserves the right to limit the international-type searches which it performs under paragraph (1) to a number which shall not be less than 5,000 per year. Article 12 of this Agreement shall apply to international-type searches.

**Article 15****Information Service and Technical Assistance**

The Authority shall participate in the information services and shall contribute to the technical assistance program under Chapter IV of the Treaty within the limits of its possibilities and under conditions to be established in agreement with the International Bureau.

**Article 16****Entry Into Force of the Agreement**

This Agreement shall enter into force on the date of its signature and after approval by the Administrative Council and thereafter by the Assembly. The Agreement shall be published by the International Bureau in the Gazette and by the Authority in the Official Journal of the European Patent Office. The date of entry into force shall be indicated in the said publications.

**Article 17****Duration and Renewability of the Agreement**

This Agreement shall remain in force for a period of 10 years. It shall be renewable for a period of 10 years subject to

**Article 14****Recherche de type international**

1) Sous réserve des dispositions de l'article 7 du présent Accord et du paragraphe 3 du présent article, l'Administration procède à une recherche de type international pour toute demande nationale déposée dans un Etat contractant dont l'office récepteur a indiqué l'Administration en vertu de l'article 3.1) du présent Accord,

a) dans la mesure où de telles recherches sont autorisées par la loi de l'Etat et dans la mesure où ce dernier les demande;

b) lorsque la loi de l'Etat le permet et que le déposant en fait la demande.

2) Lorsque la demande nationale n'est pas rédigée dans une langue dans laquelle l'Administration s'est engagée à procéder à des recherches pour les demandes internationales aux termes de l'article 3 du présent Accord, la recherche de type international est effectuée sur la base d'une traduction transmise par le déposant dans une langue que l'Administration s'est engagée à accepter pour les demandes internationales aux termes de l'article 3 du présent Accord.

3) Conformément à l'article 65.1) l'Administration, durant une période de 5 années au plus, se réserve le droit de limiter le nombre de recherches de type international auxquelles il sera procédé en application du paragraphe 1) à un nombre qui ne sera pas inférieur à 5.000 par an. L'article 12 du présent Accord s'applique aux recherches de type international.

**Article 15****Service d'information et assistance technique**

L'Administration participe aux Services d'information et contribue au programme d'assistance technique prévus par le chapitre IV du Traité dans la mesure de ses possibilités et selon des modalités à définir de concert avec le Bureau international.

**Article 16****Entrée en vigueur de l'Accord**

Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature et après approbation par le Conseil d'administration puis par l'Assemblée. Il est publié par le Bureau international dans la gazette et par l'Administration dans le Journal officiel de l'Office Européen des Brevets. La date d'entrée en vigueur est mentionnée dans ces publications.

**Article 17****Durée et renouvellement de l'Accord**

Le présent Accord est conclu pour une durée de 10 ans. Il est renouvelable pour une durée de 10 ans moyennant l'accord

erneuert werden, sofern der Verwaltungsrat und die Versammlung ihre Zustimmung geben und die Versammlung das Mandat der Behörde um diesen Zeitraum verlängert.

**Artikel 18**  
**Änderung**

(1) Unbeschadet der Absätze 2 und 3 kann diese Vereinbarung vom Internationalen Büro und von der Behörde im gegenseitigen Einvernehmen geändert werden; diese Änderungen werden zum Zeitpunkt ihrer Genehmigung durch die Versammlung nach vorheriger Genehmigung durch den Verwaltungsrat, oder falls in der Änderung ein späterer Zeitpunkt angegeben ist, zu diesem Zeitpunkt wirksam.

(2) Unbeschadet des Absatzes 3 können die Anhänge durch eine schriftliche Vereinbarung zwischen der Behörde und dem Internationalen Büro geändert werden. Jede Änderung wird zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung im Blatt oder, falls in der Änderung ein späterer Zeitpunkt angegeben ist, zu diesem Zeitpunkt wirksam.

(3) Die Behörde kann durch eine schriftliche Benachrichtigung des Internationalen Büros

a) den in Anhang A enthaltenen Katalog der Sprachen ergänzen;

b) unbeschadet des Absatzes 4 die in Anhang B enthaltene Aufstellung der Gebühren und Kosten ändern.

(4) Die Aufstellung der Gebühren und sonstigen Kosten darf im ersten Jahr nach Inkrafttreten dieser Vereinbarung grundsätzlich nicht geändert werden. Nach Ablauf dieser Frist kann die Aufstellung nur in Abständen von wenigstens einem Jahr geändert werden. Jede Änderung der Aufstellung wird einen Monat, nachdem die Mitteilung über die Änderung gemäß Absatz 5 im Blatt veröffentlicht worden ist, oder, wenn ein späterer Zeitpunkt angegeben ist, zu diesem Zeitpunkt wirksam.

(5) Das Internationale Büro veröffentlicht im Blatt unverzüglich alle Änderungen dieser Vereinbarung gemäß Absatz 1, alle vom Internationalen Büro und der Behörde gemäß Absatz 2 vereinbarten Änderungen und alle ihm zugegangenen Mitteilungen gemäß Absatz 3. Diese Änderungen und Mitteilungen werden auch im Amtsblatt des Europäischen Patentamts veröffentlicht.

**Artikel 19**

**Kündigung der Vereinbarung**

(1) Diese Vereinbarung tritt außer Kraft, a) wenn der Generaldirektor der Weltorganisation für geistiges Eigentum mit Zustimmung der Versammlung gegenüber der Organisation diese Vereinbarung schriftlich kündigt,

the approval of the Administrative Council and the approval of, and the extension of the appointment of the Authority for that period by, the Assembly.

**Article 18**  
**Amendment**

(1) Without prejudice to paragraphs (2) and (3), amendments may be made to this Agreement by agreement between the International Bureau and the Authority and shall take effect upon approval of those amendments by the Assembly, following approval by the Administrative Council, or, if a later date is specified in the amendments on that later date.

(2) Without prejudice to the provisions of paragraph (3), amendments may be made to the Annexes of this Agreement by agreement between the International Bureau and the Authority. Amendments shall take effect upon publication in the Gazette or, if a later date is specified in the amendments, on that later date.

(3) The Authority may, by notice in writing given to the International Bureau:

(a) add to the languages listed in Annex A of this Agreement;

(b) subject to paragraph (4), amend the schedule of fees and other charges contained in Annex B of this Agreement.

(4) Normally, the schedule of fees and other charges shall not be amended during the first year after the entry into force of this Agreement or thereafter at an interval of less than one year from a previous amendment of the schedule. Any amendment of the schedule shall take effect one month after publication of the notification of the amendment in the Gazette pursuant to paragraph (5), or, if a later date has been specified by the Authority, on that later date.

(5) The International Bureau shall publish promptly in the Gazette any amendment of this Agreement under paragraph (1), any amendment of this Agreement agreed between the International Bureau and the Authority under paragraph (2), and any notification received by it under paragraph (3). The said amendments and notifications shall also be published in the Official Journal of the European Patent Office.

**Article 19**

**Termination of the Agreement**

(1) This Agreement shall terminate:

(a) if the Director General of the World Intellectual Property Organization, with the approval of the Assembly, gives the Authority written notice to terminate this Agreement; or

du Conseil d'administration et l'approbation de l'Assemblée et la prorogation, par cette dernière, du mandat de l'Administration pour cette période.

**Article 18**  
**Modification**

1) Sans préjudice des dispositions des paragraphes 2) et 3), le Bureau international et l'Administration peuvent convenir d'apporter au présent Accord des modifications qui prendront effet à la date de leur approbation par l'Assemblée après avoir été approuvées par le Conseil d'administration, ou, si une date ultérieure est spécifiée dans la modification, à cette date ultérieure.

2) Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3), les annexes du présent Accord peuvent être modifiées par accord écrit entre l'Administration et le Bureau international. Toute modification prend effet au moment de sa publication dans la gazette ou, si une date ultérieure est spécifiée dans la modification, à cette date ultérieure.

3) L'Administration peut, en informant le Bureau international par écrit,

a) compléter la liste des langues figurant en annexe A du présent Accord;

b) modifier sans préjudice des dispositions du paragraphe 4) le tableau des taxes et autres droits figurant à l'annexe B du présent Accord.

4) Normalement, le tableau des taxes et autres droits ne fera l'objet d'aucune modification au cours de la première année suivant l'entrée en vigueur du présent Accord. Passé ce délai, ce tableau ne pourra être modifié qu'à des intervalles d'au moins un an. Toute modification du tableau prendra effet un mois après que la notification de la modification ait été publiée dans la gazette conformément au paragraphe 5) ou, si une date ultérieure a été spécifiée, à cette date ultérieure.

5) Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette toute modification du présent Accord telle que prévue au paragraphe 1), toute modification du présent Accord convenue entre le Bureau international et l'Administration en vertu du paragraphe 2) et toute notification qu'il reçoit en vertu du paragraphe 3). Ces modifications et notifications sont également publiées au Journal officiel de l'Office Européen des Brevets.

**Article 19**

**Résiliation de l'Accord**

1) Le présent Accord prend fin

a) si le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, avec l'approbation de l'Assemblée, avise par écrit l'Organisation de son intention de résilier le présent Accord; ou

b) wenn die Organisation gegenüber dem Generaldirektor der Weltorganisation für geistiges Eigentum diese Vereinbarung schriftlich kündigt.

(2) Die Kündigung dieser Vereinbarung nach Absatz 1 wird ein Jahr nach Eingang des Kündigungsschreibens wirksam.

ZU URKUND DESSEN haben die Vertragsparteien diese Vereinbarung unterzeichnet.

GESCHEHEN ZU Genf, am 11. April 1978, in zwei Urschriften, jede in deutscher, englischer und französischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.

Für das Internationale Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum:

*Arpad Bogsch*  
Generaldirektor

Für die Europäische Patentorganisation:

*J. B. van Benthem*  
Präsident  
des Europäischen Patentamts

#### ANHANG A<sup>1)</sup>

##### Sprachen zum Zwecke der Anwendung von Artikel 3 Absatz 1 der Vereinbarung

Zum Zwecke der Anwendung von Artikel 3 Absatz 1 der Vereinbarung müssen die Anmeldungen in einer der folgenden Sprachen eingereicht werden:

Deutsch,  
Englisch,  
Französisch,

Niederländisch, wenn die internationale Anmeldung bei der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz der Niederlande oder bei der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz Belgiens eingereicht wird.

(b) if the Organisation gives the Director General of the World Intellectual Property Organization written notice to terminate this Agreement.

(2) The termination of this Agreement under paragraph (1) shall take effect one year after receipt of the notice by the other party.

IN WITNESS WHEREOF the parties hereto have executed this Agreement.

DONE at Geneva, this 11th day of April 1978, in two originals in the English, French and German languages, each text being equally authentic.

For the International Bureau:

*Arpad Bogsch*  
Director General

For the Organisation:

*J.B. van Benthem*  
President  
European Patent Office

#### ANNEX A<sup>1)</sup>

##### Languages Specified for the Purposes of Article 3 (1) of the Agreement

For the purpose of Article 3(1) of the Agreement, applications shall be filed in one of the following languages:

English,  
French,  
German,

Dutch, where the international application is filed with the central industrial property Office of the Netherlands, or with the central industrial property Office of Belgium.

b) si l'Organisation avise par écrit le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle de son intention de résilier le présent Accord.

2) La résiliation du présent Accord, conformément au paragraphe 1), prend effet un an après réception de l'avis de résiliation.

EN FOI DE QUOI les soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord.

FAIT à Genève, le 11 avril 1978, en double exemplaire en langues allemande, anglaise et française, les trois textes faisant également foi.

Pour le Bureau international:

*Arpad Bogsch*  
Directeur général

Pour l'Organisation:

*J. B. van Benthem*  
Président  
Office européen des brevets

#### ANNEXE A<sup>1)</sup>

##### Indication des Langues aux fins de l'Article 3.1) de l'Accord

Aux fins de l'article 3.1) de l'Accord, les demandes doivent être déposées dans l'une des langues suivantes:

- l'allemand  
- l'anglais  
- le français  
- le néerlandais, en ce qui concerne les demandes internationales déposées auprès du Service central de la propriété industrielle des Pays-Bas ou auprès du Service central de la propriété industrielle de Belgique.

<sup>1)</sup> Geändert am 22.02.1979 (PCT-Blatt Nr. 04/1979, S. 145); am 26.11.1981 (PCT-Blatt Nr. 28/1981, S. 2698) und am 25.10.1984 (PCT-Blatt Nr. 25/1984, S. 3096).

<sup>1)</sup> Amended on 22.02.1979 (PCT Gazette No. 04/1979, p. 145); on 26.11.1981 (PCT Gazette No. 28/1981, p. 2698) and on 25.10.1984 (PCT Gazette No. 25/1984, p. 3096).

<sup>1)</sup> Modifiée le 22.02.1979 (Gazette du PCT N° 04/1979, p. 151), le 26.11.1981 (Gazette du PCT N° 28/1981, p. 2714) et le 25.10.1984 (Gazette du PCT N° 25/1984, p. 3102).

## ANHANG B / ANNEX B / ANNEXE B

I.<sup>1)</sup> Aufstellung der Gebühren und sonstigen Kosten gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Vereinbarung  
 Schedule of fees and other charges referred to in Article 8 (1) of the Agreement  
 Tableau des taxes et autres droits mentionnés à l'article 8.1 de l'Accord

	PCT		EPÜ/ EPC/ CBE	Betrag / Amount / Montant DM
	Artikel/ Article/ Article	Regel/ Rule/ Règle		
<b>1. Vom EPA in seiner Eigenschaft als internationale Recherchenbehörde nach PCT zu erhebende Gebühren und sonstige Kosten</b> <b>Fees and other charges levied by the EPO as an International Searching Authority under the PCT</b> <b>Taxes et autres droits que doit percevoir l'OEB en tant qu'administration de recherche internationale au titre du PCT</b>				
1.1 Recherchegebühr*		16		2 095**
1.1 Search fee*				
1.1 Taxe de recherche*				
1.2 Zusätzliche Gebühr*	17 (3) (a)	40	154 (3) R.104a	2 095**
1.2 Additional fee*				
1.2 Taxe additionnelle*				
<b>2. Vom EPA in seiner Eigenschaft als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde nach PCT zu erhebende Gebühren und sonstige Kosten</b> <b>Fees and other charges levied by the EPO as an International Preliminary Examining Authority</b> <b>Taxes et autres droits que doit percevoir l'OEB en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire internationale au titre du PCT</b>				
2.1 Gebühr für die vorläufige Prüfung		58		2 120**
2.1 Preliminary examination fee				
2.1 Taxe d'examen préliminaire				
2.2 Zusätzliche Gebühr	34 (3) (a)	68.3	155 (3) R.104a	2 120**
2.2 Additional fee				
2.2 Taxe additionnelle				
2.3 Auslagen für Abschriften von Schriftstücken aus den Akten der internationalen Anmeldung		94		1,30/Seite/page/page
Cost of copies of documents in the file of the international application				
Frais pour copies de pièces du dossier de demande de brevet internationale				

<sup>1)</sup> Geändert am 1.11.1981 (PCT-Blatt Nr. 23/1981, S. 2223) und am 3.1.1985 (PCT-Blatt Nr. 25/1984, S. 3097).

\* Für Recherchen internationaler Art gemäß Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe a der Vereinbarung gilt diese Gebühr vorbehaltlich anderweitiger Vereinbarungen zwischen der Organisation und dem betreffenden Staat.

\*\* Für Staatsangehörige von Entwicklungsländern kann sich diese Gebühr gemäß einem Beschluß des Verwaltungsrats vom 9. Dezember 1983 in der Fassung des Beschlusses vom 8. Juni 1984 (vgl. Amtsblatt des EPA 1984, S. 3 und 297 und PCT-Blatt (PCT Gazette) Nr. 25/1984, S. 3097) um drei Viertel ermäßigen.

<sup>1)</sup> Amended on 1.11.1981 (PCT Gazette No. 23/1981, p. 2223) and on 3.1.1985 (PCT Gazette No. 25/1984, p. 3097).

\* This fee will apply for international-type searches pursuant to Article 14 (1) (a) of the Agreement unless otherwise agreed between the Organisation and the State in question.

\*\* For nationals of developing countries, this fee can be reduced by three-quarters, in accordance with the Decision of the Administrative Council of 9 December 1983 as amended on 8 June 1984 (see Official Journal of the EPO 1984, p. 3, 297 and PCT Gazette No. 25/1984, p. 3097).

<sup>1)</sup> Modifié le 1.11.1981 (Gazette du PCT N° 23/1981, p. 2235) et le 3.1.1985 (Gazette du PCT N° 25/1984, p. 3102).

\* Pour les recherches de type international effectuées en application de l'article 14 (1) (a) de l'Accord, cette taxe est applicable sous réserve d'autres accords entre l'Organisation et l'Etat considéré.

\*\* Pour les ressortissants des pays en développement, cette taxe peut être réduite des trois quarts, conformément à la décision du Conseil d'administration du 9 décembre 1983, telle que modifiée le 8 juin 1984 (cf. JO de l'OEB n° 1/1984, p. 3 et 7/1984, p. 297 et Gazette du PCT n° 25/1984, p. 3103).

**II.<sup>2)</sup> Rückerstattung der Gebühren für den internationalen Recherchenbericht gemäß Artikel 8 Absatz 2 der Vereinbarung**

1. Wird der internationale Recherchenbericht auf einen früheren Recherchenbericht gestützt, den die Behörde bereits für eine Patentanmeldung erstellt hat, deren Priorität für die internationale Anmeldung beansprucht wird, so wird die Recherchegebühr ganz oder teilweise zurückerstattet.

2. Die Rückerstattung nach Absatz 1 beläuft sich auf 25, 50, 75 oder 100% der Recherchegebühr, je nachdem, in welchem Umfang sich die Behörde auf den früheren Recherchenbericht stützen kann.

**II.<sup>2)</sup> Refund of the Fees for the International Search Report Pursuant to Article 8 (2) of the Agreement**

1. The search fee shall be refunded fully or in part if the international search report is based on an earlier search report already prepared by the Authority on an application whose priority is claimed for the international application.

2. The amount of any refund allowed under paragraph 1 shall be 25, 50, 75 or 100 per cent of the search fee depending upon the extent to which the Authority benefits from the earlier search report.

**II.<sup>2)</sup> Remboursement des Taxes Relatives au Rapport de Recherche Internationale en Application de l'Article 8.2 de l'Accord**

1. Si le rapport de recherche internationale est basé sur un rapport de recherche antérieure que l'Administration a déjà établi pour une demande de brevet dont la priorité est revendiquée pour la demande internationale, la taxe de recherche est remboursée en tout ou en partie.

2. Le montant de tout remboursement au titre du paragraphe 1 est de 25, 50, 75 ou 100% de la taxe de recherche selon le profit que l'Administration peut tirer du rapport de recherche antérieure.

<sup>2)</sup> Geändert am 1.03.1984 (PCT-Blatt Nr. 06/1984, S. 664).

<sup>2)</sup> Amended on 1.03.1984 IPCT Gazette No. 06/1984, p. 664).

<sup>2)</sup> Modifié le 1.03.1984 (Gazette du PCT N° 06/1984, p. 668).



## PCT

**Bestimmung des EPA als Internationale Recherchenbehörde und mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde durch das japanische Patentamt**

1. Ab 1. Oktober 1985 können internationale Anmeldungen in englischer Sprache beim japanischen Patentamt als Anmeldeamt eingereicht werden.

2. Mit Wirkung vom 1. Oktober 1985 hat das japanische Patentamt gemäß Artikel 16 (2) und 32 (2) PCT das Europäische Patentamt als Internationale Recherchenbehörde und als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde für 200 internationale Anmeldungen jährlich bestimmt, die in englischer Sprache beim japanischen Amt als Anmeldeamt eingereicht werden.

3. Internationale Anmelder, die japanische Staatsangehörige sind oder ihren Wohnsitz in Japan haben, können daher nunmehr für internationale Anmeldungen, die in englischer Sprache beim japanischen Amt als Anmeldeamt eingereicht werden, beantragen, daß die internationale Recherche vom EPA durchgeführt wird; dies gilt ab 1. Oktober 1985 für 200 internationale Anmeldungen jährlich. Macht der Anmelder von dieser Möglichkeit Gebrauch, so ist die europäische Gebühr für die internationale Recherche entsprechend der Regelung des japanischen Amtes als Anmeldeamt in Höhe des vom Generaldirektor der WIPO festgesetzten Gegenwerts in Yen zu entrichten (vgl. Regel 16 PCT); der zur Zeit geltende Gegenwert beläuft sich auf 179.000 Yen<sup>1</sup>.

Ist der internationale Recherchenbericht vom EPA erstellt worden, so wird in der regionalen Phase vor dem EPA als Bestimmungssamt ein ergänzender europäischer Recherchenbericht nicht erstellt und eine Recherchegebühr nicht erhoben (vgl. Beschluß des Verwaltungsrats vom 21. Dezember 1978, ABl. 1/1979, S. 4).

4. Ferner können internationale Anmelder, für die das EPA als Internationale Recherchenbehörde tätig ist oder tätig geworden ist, beantragen, daß die internationale vorläufige Prüfung beim EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde durchgeführt wird (vgl. Artikel 3 (2) der Vereinbarung zwischen der WIPO und der EPO nach dem PCT vom 12. April 1978, zuletzt geändert am 28. September 1984<sup>2</sup>). Macht der Anmelder von dieser Möglichkeit Gebrauch, so sind die Bearbeitungsgebühr und die Gebühr für die vorläufige Prüfung nach Regel 57 und 58 PCT unmittelbar an das EPA gemäß den Gebührevorschriften des Amtes zu entrichten<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Vgl. PCT-Blatt Nr. 21/1985, S.

<sup>2</sup> Vgl. ABl. 10/1985, S. 320.

<sup>3</sup> Vgl. Hinweise für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen in jedem Heft des ABl.

## PCT

**Specification of the EPO as an International Searching and International Preliminary Examining Authority by the Japanese Patent Office**

1. From 1 October 1985, international applications may be filed in English with the Japanese Patent Office as receiving Office.

2. With effect from 1 October 1985, the Japanese Patent Office has specified the European Patent Office as an International Searching and Preliminary Examining Authority pursuant to Articles 16 (2) and 32 (2) of the PCT for 200 international applications per year filed in English with the Japanese Patent Office as receiving Office.

3. For up to 200 such applications per year, therefore, international applicants who are Japanese nationals or resident in Japan can request as from 1 October 1985 that the international search be carried out by the EPO. Applicants using this option have to pay, under the provisions applicable at the Japanese Patent Office as receiving Office, the Yen equivalent of the EPO fee for the international search established by the Director General of WIPO (cf. Rule 16 PCT), which currently stands at 179,000 yen<sup>1</sup>.

If the international search report has been drawn up by the EPO, no supplementary European search report will be drawn up nor will a search fee be charged in the regional phase before the EPO as designated Office (see Decision of the Administrative Council of 21 December 1978, OJ 1/1979, p. 4).

4. Furthermore, in the case of international applications for which the EPO acts or will have acted as International Searching Authority, applicants will be able to opt for the EPO to act as International Preliminary Examining Authority (cf. Article 3 (2) of the Agreement of 12 April 1978 between WIPO and the EPO under the PCT, as last revised on 28 September 1984<sup>2</sup>). In that case they have to pay the handling and preliminary examination fees referred to in Rules 57 and 58 PCT direct to the EPO, in accordance with the fee provisions of the Office<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> cf. PCT Gazette 21/1985, p.

<sup>2</sup> cf. OJ 10/1985, p. 320.

<sup>3</sup> cf. Guidance for the payment of fees, costs and prices published in each issue of the OJ.

## PCT

**L'Office japonais des brevets spécifie l'OEB en tant qu'administration chargée de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international**

1. A partir du 1<sup>er</sup> octobre 1985, il est possible de déposer des demandes internationales en langue anglaise auprès de l'Office japonais des brevets en tant qu'office récepteur.

2. Avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 1985, l'Office japonais des brevets a spécifié que l'Office européen des brevets est une administration chargée de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international, en application des articles 16.2) et 32.2) du PCT, pour 200 demandes internationales par an déposées en langue anglaise auprès de l'Office japonais en tant qu'office récepteur.

3. En conséquence, les déposants de demandes internationales de nationalité japonaise ou domiciliés au Japon ont dorénavant la possibilité de demander, pour un nombre total de 200 demandes internationales par an à compter du 1<sup>er</sup> octobre 1985, déposées en langue anglaise auprès de l'Office japonais en tant qu'office récepteur, que la recherche internationale soit effectuée par l'OEB. Ils devront dans ce cas acquitter conformément à la réglementation de l'Office japonais en tant qu'office récepteur, la contre-valeur en Yens établie par le Directeur Général de l'OMPI de la taxe européenne de recherche internationale (cf. règle 16 du PCT); le montant actuel de la contre-valeur s'élève à 179.000 Yens<sup>1</sup>.

Si le rapport de recherche internationale est établi par l'OEB, il n'est pas établi de rapport complémentaire de recherche européenne ni perçu de taxe de recherche lors de la phase régionale devant l'OEB, office désigné (cf. décision du Conseil d'administration du 21 décembre 1978, JO n° 1/1979, p. 4).

4. En outre, les demandeurs de demandes internationales à l'égard desquelles l'OEB agit ou aura agi en qualité d'administration chargée de la recherche internationale auront la faculté de demander l'examen préliminaire international auprès de l'OEB en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international (cf. article 3 (2) de l'Accord du 12 avril 1978 entre l'OMPI et l'OEB concernant le PCT tel que révisé en dernier lieu le 28 septembre 1984<sup>2</sup>). Ils devront, dans ce cas, acquitter les taxes de traitement et d'examen préliminaire visées à la règle 57 et 58 du PCT directement à l'OEB, conformément à la réglementation de l'Office relative aux taxes<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> cf. Gazette du PCT n° 21/1985, p.

<sup>2</sup> cf. JO n° 10/1985, p. 320.

<sup>3</sup> cf. l'Avis concernant le paiement de taxes, frais et tarifs de vente publié dans chaque numéro du JO.

5. Das japanische Patentamt wird als Internationale Recherchenbehörde und als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde für die in englischer Sprache bei diesem Amt als Anmeldeamt eingereichten internationalen Anmeldungen tätig, die die Gesamtzahl von 200 Anmeldungen jährlich übersteigen.

5. The Japanese Patent Office will act as International Searching and Preliminary Examining Authority for any international applications filed in English with it as receiving Office over and above the limit of 200 per year.

5. L'Office japonais des brevets agira en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international à l'égard des demandes internationales déposées en langue anglaise auprès de cet Office en sa qualité d'office récepteur, en sus du nombre de 200 par an.