

VERWALTUNGSRAT**Bericht über die 33. Tagung des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation (4. - 7. Juli 1989)**

Der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation hat vom 4. bis 7. Juli 1989 in München unter dem Vorsitz von Herrn Albrecht Krieger (DE) seine 33. Tagung abgehalten. Den stellvertretenden Vorsitz führte Herr S. Niklasson (SE), dessen Nachfolge ab 1. Dezember 1989 Herr M. Engels (NL) antritt.

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, die Amtszeit des Präsidenten des Europäischen Patentamts, Herrn Paul Braendli, von sieben auf zehn Jahre zu verlängern.

Herr Vivian (GB) ist ab 1. März 1990 als Nachfolger von Herrn Wallace (GB) zum Vizepräsidenten des Amtes (GD 2) ernannt worden.

Der Präsident des Amtes hat den Jahresbericht 1988 vorgestellt. Er hat dem Rat ferner über die Tätigkeit des Amtes im ersten Halbjahr 1989 Bericht erstattet.

Im Zusammenhang mit dem europäischen Patenterteilungsverfahren hat der Präsident des Amtes die Maßnahmen erläutert, mit denen der Recherchen- und Prüfungsrückstand trotz der rapide steigenden Anmeldezahlen weiter abgebaut werden soll. Wenn sich die Entwicklung im ersten Halbjahr 1989 fortsetzt, ist bis zum Ende des Jahres mit einer Gesamtzahl von 59 300 Anmeldungen (50 400 europäischen und 8 900 Euro-PCT-Anmeldungen) zu rechnen. Die Schätzungen für 1990 sind auf 68 100 Anmeldungen (57 000 europäische und 11 100 Euro-PCT-Anmeldungen) nach oben korrigiert worden. Das Sieben-Punkte-Programm, das eine beschleunigte Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen zum Ziel hat (s. ABl. EPA 1989, 40), ist von den interessierten Kreisen begrüßt worden.

Ein Versuch zur Zusammenführung von Recherche und Prüfung ist ebenfalls angelaufen; er soll mehrere Jahre dauern. Gleichzeitig soll die Automatisierung des Amtes weiter vorangetrieben werden.

Der wachsende Umfang der Tätigkeit des Amtes hat zu einem erhöhten Raumbedarf geführt. Nach dem Erwerb eines geeigneten Grundstücks in Leidschendam wird nunmehr ein internationaler Architektenwettbewerb für das neue Dienstgebäude der Zweigstelle Den Haag durchgeführt. Ferner ist der Ankauf eines Bürogebäudes für das Amt in München vom Verwaltungsrat genehmigt worden.

ADMINISTRATIVE COUNCIL**Report on the 33rd meeting of the Administrative Council of the European Patent Organisation (4 to 7 July 1989)**

The Administrative Council held its 33rd meeting from 4 to 7 July 1989 in Munich under the chairmanship of Mr Albrecht Krieger (DE). Deputy Chairman was Mr S. Niklasson (SE), who on 1 December 1989 will be succeeded by Mr M. Engels (NL).

The Council extended from seven to ten years Mr Paul Braendli's term as President of the European Patent Office.

Mr M. Vivian (GB) was appointed to succeed Mr N. Wallace (GB) as Vice-President DG 2 on 1 March 1990.

The President presented the 1988 Annual Report and reviewed Office activities during the first half of 1989.

On the European patent grant procedure he described the various steps taken to continue clearing the search and examination backlogs despite rapid growth in the number of incoming applications. On the basis of the first six months the Office this year anticipates a total of 59 300 applications (50 400 European and 8 900 Euro-PCT). The forecast for 1990 has also been revised upwards to 68 100 (57 000 European and 11 100 Euro-PCT). The President added that the response by users to his seven-point programme to accelerate the procedure (see OJ EPO 1989, 1) had been encouraging.

The Office has also started a trial - to run for a number of years - combining search and examination, and is continuing its automation work.

The Office's growing workload brings with it major new accommodation requirements. An international architects' competition is under way for the design of a new building for the EPO branch at The Hague, following the purchase of a site in Leidschendam. The Council also approved the purchase of an office complex in Munich.

CONSEIL D'ADMINISTRATION**Compte rendu de la 33e session du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets (du 4 au 7 juillet 1989)**

Le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets a tenu sa 33e session à Munich, du 4 au 7 juillet 1989, sous la présidence de M. Albrecht Krieger (DE). La vice-présidence a été assurée par M. S. Niklasson (SE), auquel succédera, à compter du 1er décembre 1989, M. M. Engels (NL).

Le Conseil d'administration a décidé de proroger le mandat de M. Paul Braendli, Président de l'Office européen des brevets, de sept à dix ans.

M. Vivian (GB) a été nommé Vice-Président de l'Office (DG 2) à compter du 1er mars 1990, succédant ainsi à M. Wallace (GB).

Le Président de l'Office a présenté le Rapport Annuel pour 1988. Il a également fait rapport au Conseil sur les activités de l'Office au cours du premier semestre 1989.

Concernant la procédure européenne de délivrance, le Président de l'Office a exposé les diverses mesures adoptées pour continuer à résorber les arriérés de recherche et d'examen, en dépit d'une augmentation rapide du nombre des demandes. Les prévisions pour 1989 indiquent en effet, sur la base du premier semestre, un total de 59 300 demandes déposées d'ici la fin de l'année (50 400 demandes européennes et 8 900 demandes Euro-PCT). Pour 1990, une révision à la hausse conduit à une estimation de 68 100 demandes (57 000 demandes européennes et 11 100 demandes Euro-PCT). Le Président a rapporté que le programme en sept points destiné à accélérer la procédure (voir JO OEB 1989, 1) avait reçu un accueil encourageant de la part des milieux intéressés.

Une expérience de rapprochement de la recherche et de l'examen est également en cours; elle s'étendra sur plusieurs années. Par ailleurs, les efforts en matière d'automatisation se poursuivent.

La croissance des activités de l'Office a induit d'importants besoins en locaux. Le projet de nouveau bâtiment pour le département de La Haye fait actuellement l'objet d'un concours international d'architecture après l'acquisition du terrain de Leidschendam. L'acquisition d'un immeuble de bureaux pour le siège de Munich a quant à elle été approuvée par le Conseil d'administration.

In bezug auf die internationalen Angelegenheiten hat der Präsident dem Verwaltungsrat über die Fortschritte berichtet, die in der dreiseitigen Zusammenarbeit zwischen dem amerikanischen Patentamt (USPTO), dem japanischen Amt (JPO) und dem EPA erzielt worden sind. Am 8. und 9. Juni 1989 hat in Tokio eine außerordentliche Konferenz dieser drei Ämter stattgefunden. Die 7. ordentliche Dreierkonferenz soll am 23. und 24. Oktober 1989 in Washington abgehalten werden. Als vorrangige Themen stehen derzeit die ständige Zunahme der Anmeldungen bei den drei Ämtern sowie die Patentinformationspolitik auf der Tagesordnung. Im Zusammenhang mit diesem zweiten Punkt hat der Präsident dem Rat über die Kontakte berichtet, die er mit den nationalen Ämtern der Vertragsstaaten aufgenommen hat, um die Einzelheiten einer künftigen Zusammenarbeit festzulegen.

Zum Stand der Ratifikationsverfahren hat die Delegation Dänemarks, die als Beobachter an der Ratstagung teilgenommen hat, mitgeteilt, daß das Europäische Patentübereinkommen am 1. Januar 1990 für ihr Land in Kraft treten wird (s. Seite 364 dieses Amtsblattes).

Der Präsident des Amtes hat den Rat davon unterrichtet, welche 6 wissenschaftliche Studien für eine Förderung durch den Forschungsfonds ausgewählt worden sind (s. Seite 364 dieses Amtsblattes).

Der Verwaltungsrat hat eine Änderung der Verfahrensordnungen der Beschwerdekammern und der Großen Beschwerdekammer genehmigt; danach können die Kammern den Präsidenten des Amtes auffordern, sich zu Fragen von allgemeinem Interesse zu äußern, die sich im Rahmen eines vor den Kammern anhängigen Verfahrens stellen (s. Seite 361 dieses Amtsblattes).

Der Rat hat ferner einen Rechnungsprüfer bestellt und ein Mitglied einer Technischen Beschwerdekammer nach Artikel 160 (2) EPÜ ernannt.

On international affairs the President gave a progress report on trilateral co-operation. An extraordinary conference was held in Tokyo on 8 and 9 June 1989, and the 7th conference will take place in Washington on 23 and 24 October 1989. The main topics are the unremitting growth in incoming applications at all three trilateral Offices (JPO, USPTO and EPO) and patent information policy. On the latter point the President told the Council about his contacts with national Offices of the EPC Contracting States on future co-operation.

The Danish observer delegation announced that Denmark has now ratified the European Patent Convention, which will enter into force there on 1 January 1990 (see this issue of the OJ EPO, p. 364).

The President also presented to the Council a list of six scientific studies selected for grants from the EPO research fund (see this issue of the OJ EPO, p. 364).

The Administrative Council amended the Rules of Procedure of the Boards of Appeal and Enlarged Board of Appeal to enable the Boards to hear the President on questions of general interest arising in connection with a particular appeal (see this issue of the OJ EPO, p. 361).

The Council also appointed a new auditor and, under Article 160(2) EPC, a non-permanent member of a Technical Board of Appeal.

Abordant les questions internationales, le Président de l'Office a fait part au Conseil des progrès enregistrés dans le cadre de la coopération tripartite. Une conférence extraordinaire s'est tenue à Tokyo les 8 et 9 juin 1989. La 7^e conférence aura lieu à Washington les 23 et 24 octobre 1989. Les thèmes majeurs sont actuellement l'accroissement ininterrompu, auprès du JPO, de l'USPTO comme de l'OEB, du nombre des demandes déposées, ainsi que la politique d'information brevets. Concernant cette dernière, le Président a informé le Conseil des contacts qu'il a pris avec les Offices nationaux des Etats contractants, dans la perspective de modalités de coopération future.

Concernant l'état d'avancement des procédures de ratification, la délégation d'observateurs du Danemark a indiqué l'entrée en vigueur pour son pays de la Convention sur le brevet européen au 1^{er} janvier 1990 (voir ce même numéro du JO OEB, p. 364).

Le Président de l'Office a communiqué au Conseil la liste des 6 études scientifiques ayant été sélectionnées pour bénéficier d'une subvention versée par le fonds de recherche (voir ce même numéro du JO OEB, p. 364).

Le Conseil d'administration a approuvé une modification du règlement de procédure des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours visant à autoriser les chambres à entendre le Président de l'Office sur les questions d'intérêt général qui se posent dans le cadre d'une procédure pendante devant elles (voir ce même numéro du JO OEB, p. 361).

Ont également été nommés par le Conseil un commissaire aux comptes, ainsi qu'un membre non permanent d'une chambre de recours technique (en application de l'article 160(2) de la Convention sur le brevet européen).

**Beschluß des
Verwaltungsrats vom
7. Juli 1989 zur Genehmigung
einer Änderung der
Verfahrensordnung der
Beschwerdekammern des
Europäischen Patentamts**

DER VERWALTUNGSRAT DER EURO-
PÄISCHEN PATENTORGANISATION

gestützt auf das Europäische Patent-
übereinkommen, insbesondere auf Arti-
kel 23 Absatz 4,

gestützt auf die am 10. Oktober 1988
nach Regel 11 der Ausführungsordnung
zum Europäischen Patentübereinkom-
men erlassene Änderung der Verfah-
rensordnung der Beschwerdekammern

BESCHLIESST:

Artikel 1

Die Änderung der Verfahrensordnung
der Beschwerdekammern im Anhang
zu diesem Beschluß wird genehmigt.

Artikel 2

Dieser Beschluß tritt am 7. Juli 1989
in Kraft.

Geschehen zu München am 7. Juli
1989

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident

Albrecht KRIEGER

ANHANG

**Änderung der Verfahrensordnung
der Beschwerdekammern**

Das in Regel 10 Absatz 2 der Ausführ-
ungsordnung zum Europäischen Pa-
tentübereinkommen genannte Präsi-
dium erläßt hiermit nach Regel 11 dieser
Ausführungsordnung folgende Ände-
rung der Verfahrensordnung:

Artikel 1

In die Verfahrensordnung der Be-
schwerdekammern wird folgender
neuer Artikel 12a aufgenommen:

"Artikel 12a

Die Kammer kann den Präsidenten
des Europäischen Patentamts von Amts
wegen oder auf dessen schriftlichen,
begründeten Antrag auffordern, sich zu
Fragen von allgemeinem Interesse, die
sich im Rahmen eines vor der Kammer
anhängigen Verfahrens stellen, schrift-
lich oder mündlich zu äußern. Die Betei-
ligten sind berechtigt, zu diesen Äuße-
rungen Stellung zu nehmen."

**Decision of the
Administrative Council of
7 July 1989 approving an
amendment of the Rules of
Procedure of the Boards
of Appeal of the European
Patent Office**

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF
THE EUROPEAN PATENT ORGANIS-
ATION,

Having regard to the European Patent
Convention, and in particular Article 23,
paragraph 4, thereof,

Having regard to the amendment of
the Rules of Procedure of the Boards of
Appeal, adopted on 10 October 1988
under Rule 11 of the Implementing
Regulations to the European Patent
Convention,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1

The amendment of the Rules of Pro-
cedure of the Boards of Appeal, as
shown in the Annex to this decision, is
hereby approved.

Article 2

This decision shall enter into force on
7 July 1989

Done at Munich, 7 July 1989.

For the Administrative Council
The Chairman

Albrecht KRIEGER

ANNEX

**Amendment of the Rules of Pro-
cedure of the Boards of Appeal**

The authority referred to in Rule 10,
paragraph 2, of the Implementing Regu-
lations to the European Patent Con-
vention hereby adopts, under Rule 11 of the
said Implementing Regulations, the fol-
lowing amendment to the Rules of Pro-
cedure:

Article 1

The following new Article 12a shall be
inserted into the Rules of Procedure of
the Boards of Appeal:

"Article 12a

The Board may, on its own initiative
or at the written, reasoned request of
the President of the European Patent
Office, invite him to comment in writing
or orally on questions of general interest
which arise in the course of proceed-
ings pending before it. The parties shall
be entitled to submit their observations
on the President's comments."

**Décision du Conseil
d'administration du
7 juillet 1989 approuvant
la modification du règlement
de procédure des chambres
de recours de l'Office
européen des brevets**

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

vu la Convention sur le brevet euro-
péen, et notamment son article 23, para-
graphe 4,

vu la modification du règlement de
procédure des chambres de recours,
arrêtée le 10 octobre 1988 conformé-
ment à la règle 11 du règlement
d'exécution de la Convention sur le
brevet européen,

DECIDE:

Article premier

La modification du règlement de pro-
cédure des chambres de recours
annexée à la présente décision est
approuvée.

Article 2

La présente décision entre en vigueur
le 7 juillet 1989.

Fait à Munich, le 7 juillet 1989.

Par le Conseil d'administration
Le Président

Albrecht KRIEGER

ANNEXE

**Modification du règlement de procé-
dure des chambres de recours**

L'instance prévue à l'article 10, para-
graphe 2, du règlement d'exécution de
la Convention sur le brevet européen,
arrête, en vertu de la règle 11 dudit
règlement d'exécution, la modification
suivante du règlement de procédure:

Article premier

Le nouvel article 12bis suivant est
inséré dans le règlement de procédure
des chambres de recours:

"Article 12bis

La chambre peut, à son initiative ou
sur demande écrite et motivée du Prési-
dent de l'Office européen des brevets,
inviter celui-ci à présenter par écrit ou
oralement ses observations sur des
questions d'intérêt général qui se
posent dans le cadre d'une procédure
pendante devant elle. Les parties ont le
droit de prendre position au sujet de
ces observations."

Artikel 2

Diese Änderung der Verfahrensordnung tritt am Tag ihrer Genehmigung durch den Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation in Kraft.

Geschehen zu München am 10. Oktober 1988

Für das in Regel 10 Absatz 2 genannte Präsidium
Der Vorsitzende

Paul BRAENDLI

Article 2

This amendment of the Rules of Procedure shall enter into force on the date on which it is approved by the Administrative Council of the European Patent Organisation.

Done at Munich, 10 October 1988.

For the authority referred to in Rule 10, paragraph 2
The Chairman

Paul BRAENDLI

Article 2

La présente modification du règlement de procédure entre en vigueur le jour de son approbation par le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets.

Fait à Munich, le 10 octobre 1988.

Par l'instance prévue à la règle 10, paragraphe 2
Le Président

Paul BRAENDLI

Beschluß des Verwaltungsrats vom 7. Juli 1989 zur Genehmigung einer Änderung der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts

DER VERWALTUNGSRAT DER EUROPÄISCHEN PATENTORGANISATION

gestützt auf das Europäische Patentübereinkommen, insbesondere auf Artikel 23 Absatz 4,

gestützt auf die am 10. Oktober 1988 nach Regel 11 der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen erlassene Änderung der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer

BESCHLIESST:

Artikel 1

Die Änderung der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer im Anhang zu diesem Beschluß wird genehmigt.

Artikel 2

Dieser Beschluß tritt am 7. Juli 1989 in Kraft.

Geschehen zu München am 7. Juli 1989

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident

Albrecht KRIEGER

ANHANG

Änderung der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer

Die Große Beschwerdekammer erläßt hiermit nach Regel 11 der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen folgende Änderung der Verfahrensordnung:

Decision of the Administrative Council of 7 July 1989 approving an amendment of the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal of the European Patent Office

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

Having regard to the European Patent Convention, and in particular Article 23, paragraph 4, thereof,

Having regard to the amendment of the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal, adopted on 10 October 1988 under Rule 11 of the Implementing Regulations to the European Patent Convention,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1

The amendment of the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal, as shown in the Annex to this decision, is hereby approved.

Article 2

This decision shall enter into force on 7 July 1989

Done at Munich, 7 July 1989.

For the Administrative Council
The Chairman

Albrecht KRIEGER

ANNEX

Amendment of the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal

The Enlarged Board of Appeal hereby adopts, under Rule 11 of the Implementing Regulations to the European Patent Convention, the following amendment to the Rules of Procedure:

Décision du Conseil d'administration du 7 juillet 1989 approuvant la modification du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours de l'Office européen des brevets

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

vu la Convention sur le brevet européen, et notamment son article 23, paragraphe 4,

vu la modification du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours, arrêtée le 10 octobre 1988 conformément à la règle 11 du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen,

DECIDE:

Article premier

La modification du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours annexée à la présente décision est approuvée.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 7 juillet 1989.

Fait à Munich, le 7 juillet 1989.

Par le Conseil d'administration
Le Président

Albrecht KRIEGER

ANNEXE

Modification du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours

La Grande Chambre de recours arrête, en vertu de la règle 11 du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen, la modification suivante du règlement de procédure:

Artikel 1

In die Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer wird folgender neuer Artikel 11a aufgenommen:

"Artikel 11a

Die Kammer kann den Präsidenten des Europäischen Patentamts von Amts wegen oder auf dessen schriftlichen, begründeten Antrag auffordern, sich zu Fragen von allgemeinem Interesse, die sich im Rahmen eines vor der Kammer anhängigen Verfahrens stellen, schriftlich oder mündlich zu äußern. Die Beteiligten sind berechtigt, zu diesen Äußerungen Stellung zu nehmen."

Artikel 2

Diese Änderung der Verfahrensordnung tritt am Tag ihrer Genehmigung durch den Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation in Kraft.

Geschehen zu München am 10. Oktober 1988

Für die Große Beschwerdekammer
Der Vorsitzende

Paolo Gori

Article 1

The following new Article 11a shall be inserted into the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal:

"Article 11a

The Board may, on its own initiative or at the written, reasoned request of the President of the European Patent Office, invite him to comment in writing or orally on questions of general interest which arise in the course of proceedings pending before it. The parties shall be entitled to submit their observations on the President's comments."

Article 2

This amendment of the Rules of Procedure shall enter into force on the date on which it is approved by the Administrative Council of the European Patent Organisation.

Done at Munich, 10 October 1988.

For the Enlarged Board of Appeal
The Chairman

Paolo Gori

Article premier

Le nouvel article 11bis suivant est inséré dans le règlement de procédure de la Grande Chambre de recours:

"Article 11bis

La Chambre peut, à son initiative ou sur demande écrite et motivée du Président de l'Office européen des brevets, inviter celui-ci à présenter par écrit ou oralement ses observations sur des questions d'intérêt général qui se posent dans le cadre d'une procédure pendante devant elle. Les parties ont le droit de prendre position au sujet de ces observations."

Article 2

La présente modification du règlement de procédure entre en vigueur le jour de son approbation par le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets.

Fait à Munich, le 10 octobre 1988.

Par la Grande Chambre de recours
Le Président

Paolo Gori

EUROPÄISCHE PATENTORGANISATION

Ratifikation des Europäischen Patentübereinkommens durch das Königreich Dänemark

Am 1. Juni 1989 hat das dänische Parlament dem Gesetz zur Ratifikation des Europäischen Patentübereinkommens mit der erforderlichen 5/6-Mehrheit zugestimmt. Die dänische Regierung wird die Ratifikationsurkunde so rechtzeitig hinterlegen, daß das Europäische Patentübereinkommen am **1. Januar 1990** für Dänemark in Kraft treten kann.

Der Europäischen Patentorganisation werden damit ab 1. Januar 1990 die folgenden 14 Vertragsstaaten angehören: Belgien, Dänemark, Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Griechenland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien, Vereinigtes Königreich.

Weitere Einzelheiten^{*)} über die Auswirkungen der Ratifikation des EPU durch Dänemark werden in späteren Ausgaben des Amtsblatts veröffentlicht.

Forschungsfonds der Europäischen Patentorganisation in 1989

Aus dem im Jahr 1987 zur Förderung von Forschungsarbeiten über den Erfindungsschutz errichteten Forschungsfonds der EPO werden im Jahr 1989^{**)} sechs wissenschaftliche Studien gefördert.

Insgesamt zehn Förderungsanträge aus acht Vertragsstaaten (AT, BE, DE, FR, GB, IT, NL, SE) sind 1989 eingegangen. Nach Stellungnahme des Forschungsbeirats hat der Präsident des EPA entschieden, die folgenden sechs Studien mit Mitteln des Forschungsfonds zu fördern:

- Die Auswirkungen der Einführung des Gemeinschaftspatents auf die Kosten für die Erteilung und Aufrechterhaltung des Patents in den Vertragsstaaten des EPU (FR)

^{*)} Es wird eine Neufassung des Formblatts für den Erteilungsantrag (EPA/EPO/OEB Form 1001) vorbereitet, in der der Beitritt Dänemarks in den Feldern "Benennung von Vertragsstaaten" und "Vorsorgliche Benennung sämtlicher Vertragsstaaten" berücksichtigt wird. Diese Neufassung soll Ende Dezember 1989 erscheinen.

^{**)} Für das Jahr 1988, vgl. Jahresbericht des EPA 1988, S. 41

EUROPEAN PATENT ORGANISATION

Ratification of the European Patent Convention by the Kingdom of Denmark

On 1 June 1989 the Danish Parliament approved by the requisite five-sixths majority the law ratifying the European Patent Convention. The Danish government will deposit the instrument of ratification in time for the European Patent Convention to enter into force for Denmark on **1 January 1990**.

As a result the European Patent Organisation will number the following 14 Contracting States from 1 January 1990: Austria, Belgium, Denmark, Federal Republic of Germany, France, Greece, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Netherlands, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom.

Further information^{*)} concerning the consequences of Denmark's ratification of the EPC will be published in later issues of the Official Journal.

Research Fund of the European Patent Organisation in 1989

In the year 1989^{**)} six scientific studies were granted financial support from the Research Fund of the EPO set up in 1987 to encourage research on the protection of inventions.

Ten applications for grant were received in 1989 from eight Contracting States (AT, BE, DE, FR, GB, IT, NL, SE). After hearing the views of the Research Advisory Board the President of the EPO decided to grant financial support to six studies concerned with the following topics:

- Impact of introduction of Community patent on costs for grant and maintenance of patents in the EPC Contracting States (FR).

^{*)} The Request for Grant form (EPA/EPO/OEB Form 1001) is being revised to take account of Denmark's ratification in the "Designation of Contracting States" and "Precautionary designation of all Contracting States". The Office plans to issue the new version towards the end of December 1989.

^{**)} For 1988, see EPO Annual Report 1988, p. 41

ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS

Ratification de la Convention sur le brevet européen par le Royaume du Danemark

Le Parlement danois a, le 1er juin 1989, voté la loi portant ratification de la Convention sur le brevet européen à la majorité requise des 5/6. Le gouvernement du Danemark déposera l'instrument de ratification en temps utile, de manière que la Convention puisse entrer en vigueur le **1er janvier 1990** pour le Danemark.

L'Organisation européenne des brevets comptera ainsi, à partir du 1er janvier 1990, 14 Etats contractants: l'Allemagne (République fédérale d'), l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la France, la Grèce, l'Italie, le Liechtenstein, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse.

De plus amples informations^{*)} sur les effets de cette ratification seront communiquées ultérieurement dans le Journal Officiel.

Fonds de recherche de l'Organisation européenne des brevets en 1989

Institué en 1987 pour promouvoir la recherche dans le domaine de la protection des inventions, le Fonds de recherche de l'OEB a accordé, en 1989^{**)}, une aide financière à six études scientifiques.

Au total, dix demandes d'aide financière provenant de huit Etats contractants (AT, BE, DE, FR, GB, IT, NL, SE) ont été reçues en 1989. Après avoir recueilli l'avis de la Commission consultative pour la recherche, le Président de l'OEB a décidé de soutenir six études qui portent sur les thèmes suivants:

- Les incidences d'une adoption du brevet communautaire sur les coûts d'obtention et de défense du brevet dans les Etats contractants de la CBE (FR).

^{*)} Une nouvelle version du formulaire de requête en délivrance (EPA/EPO/OEB Form 1001) tenant compte de l'adhésion du Danemark dans les rubriques "Designation d'Etats contractants" est en cours de préparation et devrait paraître à la fin décembre 1989.

^{**)} Pour l'année 1988, cf. Rapport annuel de l'OEB 1988, p. 41

- Der Verwendungsanspruch im Vergleich der Erteilungs- und Spruchpraxis des EPA und der Ämter in USA, Deutschland und Österreich mit Auswirkungen auf den Schutzzumfang und die Möglichkeiten, gegen Verletzer vorzugehen (AT)

- Vorbenutzung oder Vorbesitz nach dem Gemeinschaftspatentübereinkommen (GB)

- Patentrecht und Arzneimittel (NL)

- Vergleichende Studie der Patentpolitik in kleinen, technologieorientierten Unternehmen, in der Großindustrie und in Universitäten (SE)

- Patentierungsvoraussetzungen und Schutzzumfang von Patenten für biotechnologische Erfindungen im internationalen Patentrecht (NL).

Für diese Studien werden insgesamt rund 176000 DEM Fördermittel bereitgestellt.

Stichtag für die Stellung von Förderungsanträgen für das Jahr 1990 ist der **1. März 1990.**

- Use claims in first-instance practice and case law of the European, US, German and Austrian Patent Offices, and consequences for scope of protection and for possibilities of taking action against infringers (AT).

- Prior use or prior possession under the Community Patent Convention (GB),

- Patent law and drugs (NL).

- Comparative study of patenting at small technology-based enterprises, large industries and universities (SE).

- Patentability criteria and scope of protection of patents for biotechnological inventions in international patent law (NL).

Grants for the above studies total some DEM 176000 altogether.

The deadline for submitting applications for 1990 is **1 March 1990.**

- Etude comparée des revendications portant sur une utilisation dans la pratique de la délivrance des brevets et la jurisprudence de l'OEB et des offices des Etats-Unis, de l'Allemagne et de l'Autriche, et leurs incidences sur l'étendue de la protection et la possibilité d'action en contrefaçon (AT).

- Utilisation ou possession antérieure d'après la Convention sur le brevet communautaire (GB).

- Droit des brevets et médicaments (NL).

- Etude comparative de la pratique des brevets dans les petites entreprises axées sur la technologie, les grandes entreprises industrielles et les universités (SE).

- Conditions de la brevetabilité et étendue de la protection conférée par des brevets pour les inventions biotechnologiques dans le droit international des brevets (NL).

Une aide d'un montant global de 176 000 DEM environ a été allouée pour soutenir ces études.

La date limite pour le dépôt des demandes d'aide financière pour l'année 1990 a été fixée au **1^{er} mars 1990.**

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der
Juristischen
Beschwerdekammer
vom 25. März 1988
J 12/87*)
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Ford
Mitglieder: G. D. Paterson
E. Persson

Anmelder: Hitachi, Ltd.

**Stichwort: Wiedereinsetzung in den
vorigen Stand/HITACHI**

Artikel: 122 EPÜ

Regel: 85a, 104b (1) EPÜ

**Schlagwort: "Wiedereinsetzung in
den vorigen Stand (verneint) -
Rechtsverlust bereits nach Regel 85a
EPÜ behoben - vorbehaltlose
Entrichtung der Zuschlagsgebühr" -
"alternative Rechtsbehelfe"**

Leitsatz

I. Werden die nationale Gebühr, die Recherchegebühr und die Benennungsgebühren für eine Euro-PCT-Anmeldung nicht innerhalb der Grundfrist gemäß Regel 104b (1) EPÜ (d. h. innerhalb eines Monats nach Ablauf der Frist nach Artikel 22 (1) und (2) oder 39 (1) a) PCT) entrichtet, so können Regel 85a EPÜ und Artikel 122 EPÜ sofort als alternative Rechtsbehelfe gegen einen bleibenden Rechtsverlust in Anspruch genommen werden.

II. Werden die erforderlichen Gebühren und die Zuschlagsgebühr innerhalb der Nachfrist nach Regel 85a EPÜ vorbehaltlos entrichtet, so wird durch die Zahlung der Rechtsverlust mit sofortiger Wirkung behoben; danach gibt es keine verlorenen Rechte mehr, in die eine Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPÜ erfolgen könnte.

III. Demgemäß sollte ein Anmelder, der sich die Möglichkeit einer Inanspruchnahme des Artikels 122 EPÜ offenhalten möchte, zuerst einen Antrag nach diesem Artikel stellen, bevor er die Gebühren nach Regel 85a EPÜ entrichtet, und/oder das EPA bei Zahlung davon unterrichten, daß er die Gebühren nach dieser Regel nur hilfsweise entrichtet und einer Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPÜ den Vorzug geben würde.

Sachverhalt und Anträge

I. Am 14. Dezember 1984 wurde in Japan eine internationale Anmeldung

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

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Legal Board
of Appeal
dated 25 March 1988
J 12/87*)
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: P. Ford
Members: G.D. Paterson
E. Persson

Applicant: Hitachi, Ltd.

**Headword: Re-establishment of
rights/HITACHI**

Article: 122 EPC

Rule: 85a, 104b(1) EPC

**Keyword: "Re-establishment of
rights (denied) - loss of rights already
cured under Rule 85a EPC -
unconditional payment of surcharge" -
"Alternative remedies"**

Headnote

I. If the national fee, search fee and designation fees due in respect of a Euro-PCT application are not paid within the basic time limit laid down in Rule 104b(1) EPC (i.e. within one month after the expiry of the time limit laid down in Article 22(1), (2) or 39(1)(a) PCT), Rule 85a EPC and Article 122 EPC are potentially immediately available as alternative remedies against the permanent loss of rights.

II. If the required fees and the surcharge are paid unconditionally within the period of grace provided by Rule 85a EPC, the payment is immediately effective to cure the loss of rights and thereafter there are no lost rights which could be re-established under Article 122 EPC.

III. Accordingly, an applicant who wishes to keep open his option to proceed under Article 122 EPC, should file an application under that Article before he makes payment under Rule 85a EPC and/or notify the EPO at the time of payment that the payment under the Rule is a supplementary measure and that he would prefer re-establishment under Article 122 EPC.

Summary of Facts and Submissions

I. An international application was filed in Japan on 14 December 1984,

*) 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 DEM 1.30 per page.

DÉCISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours juridique,
en date du 25 mars 1988
J 12/87*)
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: P. Ford
Membres: G. D. Paterson
E. Persson

Demandeur: Hitachi, Ltd.

**Référence: Restitutio in
integrum/HITACHI**

Article: 122 CBE

Règle: 85bis, 104ter(1) CBE

**Mot clé: "Restitutio in integrum
(non)- perte de droits à laquelle le
demandeur a déjà remédié en faisant
jouer la règle 85bis CBE- paiement de
la surtaxe sans formulation de
réserve" - "Choix des remèdes"**

Sommaire

I. Si la taxe nationale, la taxe de recherche et les taxes de désignation exigibles au titre d'une demande euro-PCT n'ont pas été acquittées dans le délai normal prévu à la règle 104ter(1) CBE (c.-à-d. dans le mois qui suit l'expiration du délai fixé à l'article 22.1) et 2) ou 39.1)a) PCT), la règle 85bis CBE et l'article 122 CBE constituent deux remèdes dont dispose immédiatement le demandeur et entre lesquels il est susceptible de choisir pour éviter la perte définitive des droits.

II. Si les taxes dues et la surtaxe sont acquittées sans aucune réserve dans le délai supplémentaire prévu à la règle 85bis CBE, le paiement prend effet immédiatement de sorte qu'il est remédié à la perte des droits et qu'il ne peut dès lors exister plus aucune perte de droits à laquelle une requête en restitutio in integrum au titre de l'article 122 CBE pourrait s'appliquer.

III. En conséquence, un demandeur qui souhaite se réserver la possibilité de faire jouer l'article 122 CBE doit présenter une requête conformément à cet article avant d'acquitter les taxes dans les conditions prévues à la règle 85bis CBE, ou encore aviser l'OEB, lors de ce paiement, qu'il l'effectue par mesure de précaution et qu'il préférerait être rétabli dans ses droits au titre de l'article 122 CBE.

Exposé des faits et conclusions

I. Une demande internationale pour laquelle était revendiquée la priorité

*) 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 DEM par page.

eingereicht, für die die Priorität einer am 16. Dezember 1983 eingereichten japanischen Voranmeldung in Anspruch genommen wurde. In der internationalen Anmeldung waren das EPA sowie verschiedene Vertragsstaaten bestimmt. Ein Exemplar dieser Anmeldung ging ordnungsgemäß beim EPA ein.

II. Eine Übersetzung der Anmeldung in eine Amtssprache des EPA wurde innerhalb von 20 Monaten nach dem Prioritätstag (d. h. bis zum 16. August 1985) nicht eingereicht; ebensowenig wurden die nationale Gebühr, die Recherchegebühr und die Benennungsgebühren innerhalb von 21 Monaten nach dem Prioritätstag (d. h. bis zum 16. September 1985) entrichtet. In einer ersten Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ vom 14. Oktober 1985 (Formblatt 1208) wurde die Beschwerdeführerin davon unterrichtet, daß die europäische Anmeldung als zurückgenommen gelte, da die erforderliche Übersetzung nicht fristgerecht eingereicht worden sei. In einer zweiten, ebenfalls vom 14. Oktober 1985 datierten Mitteilung (Formblatt 1217) wurde sie darauf hingewiesen, daß die vorstehend genannten Gebühren nicht fristgerecht gezahlt worden seien, jedoch zusammen mit einer Zuschlagsgebühr noch innerhalb der zweimonatigen Nachfrist nach Regel 85a EPÜ entrichtet werden könnten; falls dies nicht geschehe, gelte die Anmeldung als zurückgenommen.

III. Am 18. November 1985 wurden die nationale Gebühr, die Recherchegebühr und die Benennungsgebühren zusammen mit der erforderlichen Zuschlagsgebühr nach Regel 85a EPÜ entrichtet.

Mit einem am 10. Dezember 1985 eingegangenen Schreiben reichte die Beschwerdeführerin eine englische Übersetzung der Anmeldung ein und stellte mehrere Anträge auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 EPÜ, die sich unter anderem auf

- (i) die Einreichung der Übersetzung und
- (ii) die Entrichtung der nationalen Gebühr, der Recherchegebühr und der Benennungsgebühren bezogen.

...

IV. Mit Entscheidung vom 13. März 1986 wurde die Beschwerdeführerin davon in Kenntnis gesetzt, daß einem ihrer Wiedereinsetzungsanträge vom 10. Dezember 1985 stattgegeben werde und daß damit die Übersetzung als fristgerecht eingereicht gelte, und die Mitteilung vom 14. Oktober 1985 (Formblatt 1208) gegenstandslos geworden sei.

V. In einem am 18. März 1986 eingegangenen Schreiben vom selben Tag erklärte die Beschwerdeführerin, daß die Entrichtung der am 16. September 1985 fälligen Gebühren aus denselben Gründen versäumt worden sei wie die Einreichung der Übersetzung; deshalb müsse dem Wiedereinsetzungsantrag in bezug auf diese Gebühren ebenfalls stattgegeben und die Zuschlagsgebühr

claiming priority from an earlier Japanese application which had been filed on 16 December 1983. The international application designated the EPO as well as various Contracting States. A copy of the international application was duly received by the EPO.

II. A translation of the application into an official language of the EPO was not filed within 20 months of the priority date (i.e. by 16 August 1985); and the national fee, the search fee and the designation fees were not paid to the EPO within 21 months of the priority date (i.e. by 16 September 1985). In a first communication under Rule 69(1) EPC dated 14 October 1985 (Form 1208), the Appellant was informed that because the required translation had not been filed in due time, the European application was deemed to be withdrawn. In a second communication also dated 14 October 1985 (Form 1217), the Appellant was informed that the above-mentioned fees had not been paid in due time but could still be paid, together with a surcharge, within the period of grace of two months provided by Rule 85a EPC, and that if the fees with surcharge were not duly paid the application would be deemed withdrawn.

III. On 18 November 1985, the national fee, the search fee and the designation fees were paid, together with the required surcharge under Rule 85a EPC.

By letter filed on 10 December 1985, the Appellant filed a translation of the application into English; he also filed applications under Article 122 EPC for re-establishment of his rights, inter alia in respect of

- (i) filing the translation;
- (ii) payment of the national, search and designation fees.

...

IV. By a Decision dated 13 March 1986, the Appellant was informed that one of his requests for re-establishment dated 10 December 1985 was allowed, with the effect that the translation was deemed to have been received within the prescribed period, and that the notification of 14 October 1985 (Form 1208) was set aside.

V. In a letter dated and filed on 18 March 1986, the Appellant stated that the failure to pay the above-mentioned fees by the due date of 16 September 1985 had been caused by the same reasons as had caused the failure to file the translation, and requested that the application for re-establishment in respect of such fees should therefore be allowed, with consequent

d'une demande japonaise antérieure déposée le 16 décembre 1983 a été déposée au Japon le 14 décembre 1984. La demande internationale désignait l'OEB et divers Etats contractants. L'OEB a dûment reçu une copie de la demande internationale.

II. La traduction de la demande dans l'une des langues officielles de l'OEB n'a pas été produite dans le délai de vingt mois à compter de la date de priorité (c.-à-d. au plus tard le 16 août 1985); la taxe nationale, la taxe de recherche et les taxes de désignation n'ont pas été acquittées auprès de l'OEB dans le délai de 21 mois à compter de la date de priorité (c.-à-d. au plus tard le 16 septembre 1985). Dans une première notification établie conformément à la règle 69(1) CBE, en date du 14 octobre 1985 (formulaire 1208), le requérant a été informé que la traduction exigée n'ayant pas été produite dans les délais, la demande européenne était réputée retirée. Dans une seconde notification, également en date du 14 octobre 1985 (formulaire 1217), le requérant a été informé que les taxes mentionnées ci-dessus, bien que n'ayant pas été acquittées dans les délais, pouvaient encore être acquittées moyennant versement d'une surtaxe dans le délai supplémentaire de deux mois prévu à la règle 85bis CBE et que la demande serait sinon réputée retirée.

III. Le 18 novembre 1985, la taxe nationale, la taxe de recherche et les taxes de désignation ont été acquittées ainsi que la surtaxe requise à la règle 85bis CBE.

Dans un courrier en date du 10 décembre 1985, le requérant a produit la traduction de la demande en anglais et présenté des requêtes en restitutio in integrum conformément à l'article 122 CBE, concernant notamment:

- i) la production de la traduction
- ii) le paiement de la taxe nationale, de la taxe de recherche et des taxes de désignation.

...

IV. Par décision en date du 13 mars 1986, il a été fait droit à l'une des requêtes en restitutio in integrum présentées le 10 décembre 1985 par le requérant, avec pour effet que la traduction a été réputée avoir été reçue dans les délais prescrits et que la notification du 14 octobre 1985 (formulaire 1208) a été annulée.

V. Dans une lettre en date du 18 mars 1986, le requérant a déclaré que le défaut de paiement à la date d'exigibilité - le 16 septembre 1985 - des taxes mentionnées ci-dessus et la non-production de la traduction avaient eu seule et même cause, et il a demandé qu'il soit donc fait droit également à la requête en restitutio in integrum concernant le paiement des taxes, avec

nach Regel 85a zurückgezahlt werden. Zur Stützung dieses Antrags brachte sie mit Schreiben vom 22. Mai 1986 weitere Argumente vor.

Am 10. September 1986 erging eine Entscheidung der Eingangsstelle, in der diese feststellte, der Antrag auf Wiedereinsetzung in die in Regel 104b (1) EPÜ vorgesehene Grundfrist für die Zahlung der genannten Gebühren sei abzuweisen, weil diese Gebühren innerhalb der Nachfrist nach Regel 85a EPÜ wirksam entrichtet worden seien.

VI. Die Beschwerdeführerin legte am 20. November 1986 Beschwerde ein und entrichtete die Beschwerdegebühr. ...

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ; sie ist somit zulässig.

2. Bei einer internationalen Anmeldung wie der vorliegenden verlangen verschiedene Bestimmungen des PCT in Verbindung miteinander und mit Regel 104b (1) EPÜ, daß bestimmte Gebühren, nämlich die nationale Gebühr, die Recherchegebühr und die Benennungsgebühren, innerhalb eines Zeitraums, der als "Grundfrist" bezeichnet werden kann und 21 Monate¹⁾ nach dem Prioritätstag endet, an das EPA entrichtet werden.

Wenn die Gebühren (wie im vorliegenden Fall) nicht innerhalb dieser Frist gezahlt werden, kann dies den Verlust der europäischen Patentanmeldung nach sich ziehen. Allerdings bieten Regel 85a EPÜ und Artikel 122 EPÜ, wie aus der vorstehenden Darstellung des Sachverhalts hervorgeht, zwei Möglichkeiten, einen bleibenden Verlust der Rechte an der europäischen Patentanmeldung abzuwenden, wenn die Gebühren nicht innerhalb der Grundfrist entrichtet worden sind.

Was die Anwendbarkeit der Regel 85a EPÜ anbelangt, so ergibt sich nach Auffassung der Kammer aus der Entscheidung J 05/80 (ABl. EPA 1981, 343), daß diese Regel im Falle einer Euro-PCT-Anmeldung wie der vorliegenden auf die Frist für die Zahlung jeder hier fälligen Gebühr anwendbar ist.

3. In der angefochtenen Entscheidung vom 10. September 1986 heißt es, daß nach Ablauf der Grundfrist "die Rechtsfolge (Fiktion der Zurücknahme der Anmeldung wegen Nichtzahlung der Gebühren) erst mit Ablauf der Nachfrist gemäß Regel 85a EPÜ wirksam wird" und "nach dem EPÜ das Recht nicht sofort mit Ablauf der Grundfrist verlorengeht, wenn der Anmelder den Rechtsverlust mittels des in Regel 85a EPÜ vorgesehenen Rechtsbehelfs vermeiden kann". Der Verlust der Rechte an der Anmeldung ergebe sich somit nicht **unmittelbar** aus der Versäumung der Grundfrist, wie es für eine Anwendung des Artikels 122 (1) EPÜ erforderlich wäre; eine Zulassung der Wieder-

refund of the surcharge under Rule 85a. This request was supported by further submissions in a letter dated 22 May 1986.

A Decision dated 10 September 1986 was issued by the Receiving Section, in which it was held that the request for re-establishment into the basic time limit of Rule 104b(1) EPC for payment of the above-mentioned fees was rejected, because such fees had been validly paid within the period of grace of Rule 85a EPC.

VI. The Appellant filed a notice of appeal and paid the appeal fee on 20 November 1986. ...

Reasons for the Decision

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

2. In the case of an international application such as the present, various combinations of provisions of the PCT and Rule 104b(1) EPC, require that particular fees, namely the national fee, the search fee and the designation fees, are all paid to the EPO within what can be called a "basic time limit", which expires 21 months¹⁾ after the priority date.

If (as in the present case) the fees are not paid within that time limit, loss of the European patent application may result. However, as is apparent from the history of the case as set out above, Rule 85a EPC and Article 122 EPC provide potentially two ways by which the permanent loss of rights in the European patent application may be avoided if the fees are not paid within the basic time limit.

As to the applicability of Rule 85a EPC, in the Board's view it follows from Decision J 05/80 (OJ EPO, 1981, 343) that in the case of a Euro-PCT application such as the present, this Rule is applicable to the time limit for the payment of each of the fees which was due.

3. In the Decision dated 10 September 1986 which is under appeal, it was held that after expiry of the basic time limit, "The legal consequence (of deemed withdrawal of the application due to non-payment of the fees) becomes effective only after expiry of the period of grace provided for in Rule 85a EPC", and that "if the applicant can save the loss of rights by means of the legal remedy provided by Rule 85a EPC, then under the EPC the right is not immediately lost on expiry of the basic time limit...". It was therefore held that loss of rights in the application was not a **direct** consequence of non-compliance with the basic time limit, as is required if Article 122(1) EPC is to be

pour conséquence le remboursement de la surtaxe prévue à la règle 85bis. A l'appui de cette requête, il a exposé d'autres arguments dans une lettre en date du 22 mai 1986.

La section de dépôt a rendu le 10 septembre 1986 une décision rejetant la requête en restitutio in integrum quant au délai normal prévu à la règle 104ter(1) CBE pour le paiement des taxes mentionnées ci-dessus, au motif que ces taxes avaient été valablement acquittées dans le délai supplémentaire prévu à la règle 85bis CBE.

VI. Le requérant a introduit un recours et acquitté la taxe de recours le 20 novembre 1986. ...

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 et à la règle 64 CBE; il est donc recevable.

2. Lorsqu'on a affaire à une demande internationale, telle que la présente demande, les dispositions du PCT et de la règle 104ter(1) CBE se combinent de telle manière que certaines taxes, à savoir la taxe nationale, la taxe de recherche et les taxes de désignation, doivent toutes être acquittées auprès de l'OEB dans ce que l'on peut appeler un "délai normal" de 21 mois¹⁾ à compter de la date de priorité.

Si (comme dans la présente espèce) les taxes ne sont pas acquittées dans ce délai, la perte de la demande de brevet européen peut s'ensuivre. Toutefois, comme le révèle la genèse des faits exposés ci-dessus, la règle 85bis CBE et l'article 122 CBE offrent virtuellement deux façons d'éviter la perte définitive de droits concernant la demande de brevet européen lorsque les taxes ne sont pas acquittées dans le délai normal.

S'agissant des dispositions de la règle 85bis CBE, la Chambre estime qu'en vertu de la décision J 05/80 (JO OEB 1981, 343) elles sont applicables, dans le cas d'une demande euro-PCT, telle que la présente demande, au délai de paiement de chacune des taxes exigibles.

3. Dans la décision en date du 10 septembre 1986 qui fait l'objet du présent recours, il a été dit qu'après expiration du délai normal "l'effet juridique (la fiction du retrait de la demande en raison du non-paiement des taxes) se produit seulement après expiration du délai supplémentaire prévu à la règle 85bis CBE" et que "dans la mesure où le demandeur peut éviter la perte de droits au moyen du remède juridique offert par la règle 85bis CBE, la CBE ne prévoit pas de perte de droits immédiate à l'expiration du délai normal ...". Toujours selon cette décision, la perte de droits concernant la demande n'est donc pas une conséquence **directe** de la non-observation du délai

¹⁾ Zusammengesetzte Frist (s. Rechtsauskunft Nr. 5/80, ABl. EPA 1980, 149).

¹⁾ Aggregate time limit (see Legal Advice No. 5/80, OJ EPO 1980, 149).

¹⁾ Délais composés (voir Renseignements de nature juridique, n° 5/80, JO OEB 1980, 149).

einsetzung nach Artikel 122 EPÜ "käme in diesem Fall einer Umgehung der Regel 85a EPÜ gleich".

Wenn diese Argumentation richtig wäre, könnten die beiden Möglichkeiten zur Abwendung eines bleibenden Rechtsverlusts bei Ablauf der Grundfrist nur nacheinander in Anspruch genommen werden. Während der zweimonatigen Frist, die unmittelbar an die Grundfrist anschließt, wäre Regel 85a EPÜ, nicht jedoch Artikel 122 EPÜ anwendbar. Nach Ablauf dieser zwei Monate könnte dann Artikel 122 EPÜ in Anspruch genommen werden.

Nach Auffassung der Kammer führt jedoch bereits die Nichteinhaltung der Grundfrist für die Entrichtung der einschlägigen Gebühren dazu, daß die Anmeldung oder Benennung aufgrund der rechtlichen Vorschriften automatisch sofort als zurückgenommen gilt. Dies bedeutet, daß sich der Verlust der Rechte an der Anmeldung entgegen der Feststellung in der Entscheidung vom 10. September 1986 als direkte Folge aus der Nichteinhaltung der Grundfrist ergibt. Somit kann Artikel 122 EPÜ für die Wiedereinsetzung in diese Rechte in Anspruch genommen werden.

Die Kammer ist sich bewußt, daß das Formblatt 1217, das der Beschwerdeführerin im vorliegenden Fall zugegangen ist (s. Nr. II) insoweit nicht ganz im Einklang mit dieser Feststellung steht, als darin (im Gegensatz zu Formblatt 1208) nicht ausdrücklich angegeben wird, daß die Anmeldung als zurückgenommen gilt, weil die einschlägigen Gebühren nicht rechtzeitig entrichtet werden.

Parallel dazu kann auch Regel 85a EPÜ als Rechtsbehelf in Anspruch genommen werden, um einen bleibenden Rechtsverlust abzuwenden. Diese Regel sieht eine zweimonatige Nachfrist vor, innerhalb deren der bereits eingetretene Rechtsverlust durch Zahlung der erforderlichen Zuschlagsgebühr in Verbindung mit den Grundgebühren behoben werden kann (siehe hierzu auch die in ABI. EPA 1988, 119 veröffentlichte Entscheidung J 04/86 vom 4. März 1987, die sich mit Regel 85b EPÜ befaßt).

Somit standen der Beschwerdeführerin im vorliegenden Fall bei Ablauf der Grundfrist sowohl Regel 85a als auch Artikel 122 EPÜ als alternative Rechtsbehelfe zur Abwendung eines bleibenden Rechtsverlusts zur Verfügung.

4. Im vorliegenden Fall lief die Grundfrist, wie unter Nummer II und III dargelegt, am 16. September 1985 ab. Die Beschwerdeführerin entrichtete die einschlägigen Gebühren und die Zuschlagsgebühr gemäß Regel 85a EPÜ am 18. November 1985 (dem letzten Tag der zweimonatigen Nachfrist); zu diesem Zeitpunkt war das EPA nicht davon unterrichtet, daß die Beschwerdeführerin einen Antrag nach Artikel 122 EPÜ stellen und lieber diesen Rechtsbehelf in Anspruch nehmen wollte. Erst drei Wochen später reichte die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 10. Dezember 1985 den Antrag nach Artikel 122

applicable, and that to allow re-establishment under Article 122 EPC in this case "would amount to a circumvention of Rule 85a EPC".

If this reasoning is correct, then it would follow that the two potential ways of avoiding permanent loss of rights upon expiry of the basic time limit are only available sequentially. During the two months period of grace immediately following expiry of the basic time limit Rule 85a EPC is applicable, but not Article 122 EPC. After expiry of that two months period, Article 122 EPC would become available.

However, in the Board's view, a failure to observe the **basic time limit** for the payment of the relevant fees results in the automatic and immediate deemed withdrawal of the application or designation by operation of law. In other words, contrary to the finding in the Decision dated 10 September 1986, loss of rights in the application is a direct consequence of non-compliance with the basic time limit. Article 122 EPC is therefore potentially available to re-establish such loss of rights.

The Board notes that Form 1217, which was sent to the Appellant in the present case (see paragraph II above), is not fully consistent with this finding of the Board, insofar as it does not state that because the relevant fees have not been paid in due time the application is deemed to be withdrawn (in contrast with Form 1208, which does so state).

Rule 85a EPC is also available as a parallel remedy in order to avoid a permanent loss of rights. This Rule provides a grace period of two months during which the loss of rights which has already occurred may be cured by the payment of the required surcharge in combination with the basic fees (in this connection Decision J 04/86 dated 4 March 1987, OJ EPO 1988, 119, which is concerned with Rule 85b EPC, is relevant).

Thus in the present case Rule 85a and Article 122 EPC were both available to the Appellant as alternative remedies for the avoidance of permanent loss of rights, at the time when the basic time limit expired.

4. In the present case, however, as set out in paragraph II and III above, the basic time limit expired on 16 September 1985. The Appellant paid the relevant fees and surcharge pursuant to Rule 85a EPC on 18 November 1985, (the final day of the two months period of grace), and the EPO was not notified at that time that the Appellant intended to file an application under Article 122 EPC and that he preferred the latter remedy. Three weeks later, by letter dated 10 December 1985, the Appellant filed the application under Article 122 EPC. In this letter reference was made to the fact that the relevant fees and

normal, comme cela doit être le cas pour appliquer l'article 122(1) CBE, et une restitution in integrum qui serait alors accordée conformément à l'article 122 CBE "reviendrait à tourner la règle 85bis CBE".

Si ce raisonnement est correct, il doit en découler que les deux moyens susceptibles de permettre d'éviter la perte définitive de droits à l'expiration du délai normal sont uniquement utilisables successivement. La règle 85bis CBE serait alors applicable au cours du délai de deux mois suivant immédiatement l'expiration du délai normal, mais pas l'article 122 CBE. L'article 122 CBE serait applicable après expiration de ce délai de deux mois.

La Chambre estime cependant que la non-observation du **délai normal** pour le paiement des taxes concernées entraîne automatiquement et immédiatement la fiction du retrait de la demande ou de la désignation. En d'autres termes, contrairement aux conclusions contenues dans la décision du 10 septembre 1986, la perte de droits concernant la demande est une conséquence directe de la non-observation du délai normal. L'article 122 CBE est donc dans ce cas susceptible d'application aux fins du rétablissement de l'intéressé dans ses droits.

Il y a lieu de faire observer que le formulaire 1217 qui a été envoyé au requérant (cf. point II supra) diffère quelque peu des conclusions de la Chambre, en ce sens qu'il ne précise pas que, les taxes concernées n'ayant pas été acquittées dans les délais, la demande doit être réputée retirée (alors que le formulaire 1208, par contre, fait clairement allusion à cette fiction).

Le demandeur peut également faire usage des possibilités offertes par la règle 85bis CBE considérées comme un remède parallèle pour éviter la perte définitive des droits. Cette règle prévoit un délai supplémentaire de deux mois au cours duquel il peut être remédié à la perte de droits qui s'est déjà produite, moyennant paiement d'une surtaxe venant s'ajouter à la taxe de base (cf. à ce propos la décision J 04/86 en date du 4 mars 1987, JO OEB 1988, 119, qui concerne la règle 85ter CBE).

Ainsi, dans la présente espèce, le requérant pouvait faire usage de l'un ou l'autre remède juridique offert par la règle 85bis ou l'article 122 CBE pour éviter la perte définitive de droits, à la date où le délai normal venait à expiration.

4. Toutefois, comme indiqué aux points II et III ci-dessus, le délai normal expirait le 16 septembre 1985. Le requérant a acquitté le 18 novembre 1985 (soit le dernier jour du délai supplémentaire de deux mois) les taxes concernées assorties de la surtaxe prévue à la règle 85bis CBE, et l'OEB n'a pas été avisé simultanément que le requérant avait l'intention de présenter une requête conformément à l'article 122 CBE et qu'il préférerait le second remède. Le requérant a présenté une telle requête trois semaines plus tard, dans une lettre en date du 10 décembre 1985, lettre qui attirait en outre l'attention sur

EPÜ ein, wobei sie darauf verwies, daß die einschlägigen Gebühren und die Zuschlagsgebühr am 18. November 1985 entrichtet worden waren.

Deshalb stellt sich des weiteren die Frage, ob der Antrag nach Artikel 122 EPÜ unter diesen Umständen als zulässig gelten kann.

Nach Regel 85a EPÜ können die betreffenden Gebühren innerhalb der Nachfrist von zwei Monaten nach Fristablauf zusammen mit der Zuschlagsgebühr "noch ... wirksam entrichtet werden". Nach Ansicht der Kammer ist diese Regel ganz offensichtlich so zu verstehen, daß die Entrichtung der erforderlichen Gebühren und der Zuschlagsgebühr innerhalb der Nachfrist den bei Ablauf der Grundfrist eingetretenen Rechtsverlust (die Fiktion der Zurücknahme der Anmeldung und Benennung) mit **sofortiger** Wirkung (bei Abschluß der erforderlichen Zahlung) "behebt". Wenn die Zahlung den Rechtsverlust nicht mit sofortiger Wirkung behebt, wäre weder dem Wortlaut der Regel 85 EPÜ noch einer anderen Stelle ohne weiteres zu entnehmen, zu welchem anderen Zeitpunkt diese Wirkung eintritt. Im Interesse der Rechtssicherheit bezüglich des Rechtsstands einer Anmeldung muß der Rechtsverlust sofort bei Zahlung der erforderlichen Gebühren als behoben und die Rechte müssen als wiederhergestellt gelten. Durch diese Auslegung werden die Rechte Dritter geschützt.

Daraus folgt, daß im vorliegenden Fall der bei Ablauf der Grundfrist am 16. September 1985 eingetretene Rechtsverlust am 18. November 1985 behoben wurde, als die Entrichtung der erforderlichen Gebühren sowie der Zuschlagsgebühr abgeschlossen war. Somit gab es nach dem 18. November 1985 keine verlorenen Rechte mehr, in die aufgrund des später eingereichten Antrags nach Artikel 122 EPÜ eine Wiedereinsetzung hätte erfolgen können: dieser Antrag kann deshalb nicht zugelassen werden.

Hätte die Beschwerdeführerin im vorliegenden Fall einen Antrag gemäß Artikel 122 EPÜ gestellt, bevor sie die erforderlichen Gebühren zuzüglich der Zuschlagsgebühr entrichtete, und/oder dem EPA bei Zahlung der Gebühren mitgeteilt, daß sie diese nur hilfsweise entrichte und lieber Artikel 122 EPÜ in Anspruch nehmen wolle, um einen bleibenden Rechtsverlust abzuwenden, so hätte sie die verlorenen Rechte möglicherweise nach Artikel 122 EPÜ statt nach Regel 85a EPÜ wiedererlangen können.

...

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

surcharge had been paid on 18 November 1985.

The further question therefore arises whether or not in these circumstances the application under Article 122 EPC can be considered as admissible.

Rule 85a EPC provides that the relevant fees "may still be validly paid" within the period of grace of two months after expiry of the time limit, together with the surcharge. In the Board's view, the natural meaning of this Rule is that if the required fees together with the surcharge are paid within the period of grace, such payment is **immediately** effective (upon completion of the required payment) so as to "cure" the loss of rights (the deemed withdrawal of the application and designation) which occurred upon expiry of the basic time limit. If the payment is not immediately effective to cure the loss of rights, it is difficult to derive, either from the wording of Rule 85 EPC or otherwise, any other point in time when the payment would be effective to cure the loss of rights. It is in the interest of legal certainty as to the status of an application that the loss of rights should be considered as cured or restored immediately upon payment of the required fees. By this interpretation the rights of third parties are protected.

It follows that in the present case the loss of rights which occurred upon expiry of the basic time limit on 16 September 1985 was cured on 18 November 1985 when payment of the required fees plus surcharge was completed. Thus from 18 November 1985 onwards there were no longer any lost rights which could be re-established as a result of the subsequently filed application under Article 122 EPC, which application cannot therefore be admitted for consideration.

In the present case, if the Appellant had filed an application under Article 122 EPC before he paid the required fees plus surcharge, and/or if he had notified the EPO at the time of payment of the fees, that the fees were being paid as a supplementary measure to the preferred choice of Article 122 EPC as the means for avoiding any permanent loss of rights, it may be that the lost rights could have been re-established under Article 122 EPC rather than by Rule 85a EPC.

...

Order

For these reasons, it is decided that:

The appeal is dismissed.

le fait que les taxes concernées assorties de la surtaxe avaient été acquittées le 18 novembre 1985.

Il se pose alors la question de savoir si, étant donné les circonstances, la requête présentée conformément à l'article 122 CBE peut être considérée comme recevable ou non.

La règle 85bis CBE prévoit que les taxes concernées "peuvent être acquittées" assorties de la surtaxe dans un délai supplémentaire de deux mois à compter de l'expiration du délai normal. De l'avis de la Chambre, la signification toute naturelle de cette règle est que si les taxes concernées augmentées de la surtaxe sont acquittées dans le délai supplémentaire, ce paiement prend effet **immédiatement** (dès qu'il est effectué) pour "remédier" à la perte de droits (entraînée par la fiction du retrait de la demande et de la désignation) survenue à l'expiration du délai normal. Si le paiement ne prend pas effet immédiatement pour remédier à la perte de droits, l'on ne voit guère de possibilité de déduire de l'énoncé de la règle 85bis CBE ou d'une autre manière à quel autre moment ce serait le cas. Aux fins de la sécurité juridique, il y a lieu, pour déterminer quelle est la situation d'une demande, de considérer qu'il est remédié à la perte de droits ou que l'intéressé est rétabli dans ses droits dès le moment où le paiement des taxes concernées est effectué. Cette interprétation assure la protection des droits des tiers.

Il s'ensuit que, dans la présente espèce, c'est le 18 novembre 1985, date à laquelle a été effectué le paiement des taxes concernées augmentées de la surtaxe, qu'il a été remédié à la perte de droits survenue le 16 septembre 1985 à l'expiration du délai normal. Ainsi, dès le 18 novembre 1985, il n'existait plus aucune perte de droits à laquelle la requête en restitutio in integrum au titre de l'article 122 CBE présentée ultérieurement par le requérant ait pu s'appliquer, requête qui ne peut donc pas être prise en considération.

Dans la présente espèce, si le requérant avait présenté une requête conformément à l'article 122 CBE avant d'acquitter les taxes concernées et la surtaxe, ou encore s'il avait avisé l'OEB, lors de ce paiement, qu'il l'effectuait par mesure de précaution en plus du choix qu'il faisait d'utiliser l'article 122 CBE pour éviter toute perte définitive des droits, il se peut qu'il eût obtenu d'être rétabli dans ses droits au titre de l'article 122 CBE plutôt qu'en faisant jouer la règle 85bis CBE.

...

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Le recours est rejeté.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2 vom 4. Februar 1988 T 197/86 - 3.3.2*) (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Lançon
Mitglieder: G. Szabo
R. Schulte

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Eastman Kodak Company

Einsprechender/Beschwerdeführer:
Agfa Gevaert AG

Stichwort: Photographische Kuppler/KODAK

Artikel: 56 EPÜ

Schlagwort: "Erfinderische Tätigkeit (bejaht) - Vergleichsversuche, Voraussetzungen hierfür"

Leitsatz

Wenn Vergleichsversuche durchgeführt werden, um eine erfinderische Tätigkeit mit einer verbesserten Wirkung im gesamten beanspruchten Bereich nachzuweisen, muß der Vergleich mit dem nächstliegenden Stand der Technik so angelegt sein, daß die Wirkung überzeugend auf das Unterscheidungsmerkmal der Erfindung zurückgeführt wird. Hierfür kann es erforderlich sein, die Vergleichselemente so abzuwandeln, daß sie nur noch in diesem Unterscheidungsmerkmal von der Erfindung abweichen (in Ergänzung zu T 181/82, "Spiroverbindungen", ABI. EPA 1984, 401) (s. Nr. 6.1.3 der Entscheidungsgründe).

Sachverhalt und Anträge

I. Gegen das europäische Patent Nr. 28 099, das am 23. November 1983 mit sechs Ansprüchen auf die europäische Patentanmeldung Nr. 80 303 642.5 erteilt worden war, wurde am 20. August 1984 unter Berufung auf Artikel 100 a) in Verbindung mit Artikel 56 EPÜ Einspruch eingelegt. Im Rahmen des Einspruchs wurden dem Patent unter anderem folgende Schriften entgegengehalten:

b) US-A-3 446 622

c) K. Venkatamaran, "The Chemistry of Synthetic Dyes", Academic Press, New York und London, Band IV (1971), Kapitel VI: J. Bailey und L. A. Williams, "The Photographic Color Development Process", Seiten 360, 361, 367, 370, 371 und Tabelle VI

d) US-A-3 880 661

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.2 dated 4 February 1988 T 197/86- 3.3.2*) (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: P. Lançon
Members: G. Szabo
R. Schulte

Patent proprietor/Respondent:
Eastman Kodak Company

Opponent/Appellant: Agfa Gevaert AG

Headword: Photographic couplers/KODAK

Article: 56 EPC

Keyword: "Inventive step (yes) - comparative tests, prerequisites therefor"

Headnote

In the case where comparative tests are chosen to demonstrate an inventive step with an improved effect over a claimed area, the nature of the comparison with the closest state of the art must be such that the effect is convincingly shown to have its origin in the distinguishing feature of the invention. For this purpose it may be necessary to modify the elements of comparison so that they differ only by such a distinguishing feature (supplementing T 181/82, "Spiro compounds". OJ EPO 1984, 401) (cf. point 6.1.3 of the Reasons).

Summary of Facts and Submissions

I. European patent No. 28 099, granted with six claims on 23 November 1983 in response to the European patent application No. 80 303 642.5, was opposed on 20 August 1984 on the grounds of Article 100(a) in conjunction with Article 56 EPC. The following documents were *inter alia* cited in connection with the opposition:

(b) US-A-3 446 622;

(c) K. Venkatamaran, "The Chemistry of Synthetic Dyes", Academic Press, New York and London, Volume IV (1971), Chapter VI: J. Bailey and L.A. Williams, "The Photographic Color Development Process", pages 360, 361, 367, 370, 371 and Table VI;

(d) US-A-3 880 661.

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.2, en date du 4 février 1988 T 197/86 - 3.3.2*) (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: P. Lançon
Membres: G. Szabo
R. Schulte

Titulaire du brevet/Intimé:
Eastman Kodak Company

Opposant/Requérant: Agfa Gevaert AG

Référence: Coupleurs photographiques/KODAK

Article: 56 CBE

Mot-clé: "Activité inventive (oui) - essais comparatifs, conditions les régissant"

Sommaire

Si l'on procède à des essais comparatifs pour démontrer une activité inventive entraînant un effet d'amélioration dans un domaine revendiqué, la comparaison avec l'état de la technique le plus proche doit être de nature à montrer de manière convaincante que cet effet est dû à la caractéristique distinctive de l'invention. A cette fin, il peut être nécessaire de modifier les éléments de comparaison, de manière qu'ils ne diffèrent que par cette caractéristique distinctive (complément à la décision T 181/82, "Composés Spiro", JO OEB, 1984, 401) (cf. point 6.1.3 de l'exposé des motifs).

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 28 099, délivré le 23 novembre 1983 sur la base de six revendications à la suite de la demande n° 80 303 642.5, a fait l'objet d'une opposition le 20 août 1984 en vertu des articles 100 a) et 56 CBE. L'opposante a notamment cité les documents suivants:

b) US-A-3 446 622;

c) K. Venkatamaran, "The Chemistry of Synthetic Dyes", Academic Press, New York et Londres, Volume IV (1971), chapitre VI: J. Bailey et L. A. Williams, "The Photographic Color Development Process", p. 360, 361, 367, 370, 371 et tableau VI;

d) US-A-3 880 661.

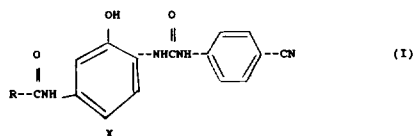
*) Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist beim Referat 4.5.1 (EPA-Bibliothek München) gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1,30 DEM pro Seite erhältlich.

*) 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 DEM 1.30 per page.

*) 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 DEM par page.

II. Anspruch 1 des angefochtenen Patents lautet wie folgt:

Photographischer Blaugrünkuppler mit der Strukturformel



wobei

X Wasserstoff oder eine abkuppelnde Gruppe und

R eine Ballastgruppe ist

III. Mit Entscheidung vom 25. April 1986 wurde der Einspruch von der Einspruchsabteilung zurückgewiesen und das Patent in unveränderter Form aufrechterhalten. Die Entscheidung wurde wie folgt begründet: Zwar könne ausgehend vom strukturell nächstliegenden Stand der Technik nach Dokument d, das (insbesondere in Gestalt des Kupplers Nr. 9, Spalte 7) eine spezifische Kupplerverbindung mit der vorstehenden Formel I, jedoch ohne die para-Cyanosubstitution offenbare, eine Kombination der Dokumente d und c zu einem unter den Schutzzumfang des Anspruchs I fallenden Erzeugnis führen, da c die Einführung eines p-Cyanosubstituenten in die Phenylgruppe mit einer bathochromen Verschiebung (größeren Wellenlänge des Absorptionsmaximums) in Verbindung bringe. Der Fachmann habe jedoch offenbar keinen Grund gehabt, die beiden Dokumente zu kombinieren oder gerade diesen nächstliegenden Stand der Technik zur Abwandlung auszuwählen.

IV. Am 28. Juni 1986 legte die Einsprechende Beschwerde ein...

Kurz vor der mündlichen Verhandlung gingen am 22. und am 28. Januar 1988 noch gesonderte Schriftsätze der Beschwerdeführerin mit Versuchsberichten als Beweismitteln ein. Ein weiteres Dokument wurde von der Beschwerdeführerin während der mündlichen Verhandlung vorgelegt. Der letztere der beiden Schriftsätze sowie das weitere Dokument wurden von der Kammer gemäß Artikel 114 (2) EPÜ unberücksichtigt gelassen, nachdem die Beschwerdeführerin ihren späten Eingang und ihre mangelnde Relevanz beanstandet hatte.

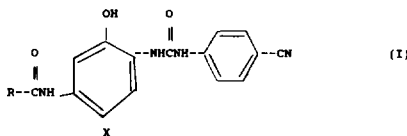
V. Die Beschwerdeführerin brachte in ihren Schriftsätzen und bei der mündlichen Verhandlung im wesentlichen folgende Argumente vor:

i) Der nächstliegende Stand der Technik sei der Kuppler Nr. 9 des Dokuments d; angesichts dessen sei die technische Aufgabe ausschließlich darin zu sehen, die Absorptionsmaxima (λ_{max}) der resultierenden Farbstoffe soweit wie möglich zu erhöhen.

ii) Gemäß Dokument c sei mit einer elektronenanziehenden Substitution des Phenylkerns im Kuppler- im Sinne

II. Claim 1 of the patent-in-suit reads:

A photographic cyan dye-forming coupler having the structural formula:



wherein:

X is a hydrogen or a coupling-off group; and

R is a ballast group.

III. In a decision dated 25 April 1986, the Opposition Division rejected the opposition and maintained the patent unamended. The reasoning was that starting from the structurally nearest prior art according to (d), which disclosed a specific coupler compound having the formula I above, but without the paracyano substitution (specifically as coupler No. 9, column 7), a combination of documents (d) + (c) might lead to something falling within the scope of Claim 1, since (c) associates a p-cyano phenyl substitution with a bathochromic shift (increased wavelength of absorption maximum). Nevertheless, the person skilled in the art had not appeared to have a reason to combine the documents or to choose the particular closest state of the art for modification.

IV. A Notice of Appeal was filed by the Appellant (who was the Opponent) on 28 June 1986...

Shortly before the oral proceedings were held, separate submissions including experimental evidence were received from the Appellant on 22 January and 28 January 1988 respectively. A further document was also produced by the Appellant during the oral hearing. The latter of the two submissions and the further document were excluded from consideration by the Board under Article 114(2) EPC after representations by the Respondent concerning both their lateness and lack of relevance.

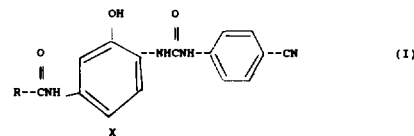
V. In their written submissions and at the oral proceedings the Appellants argued *inter alia* substantially as follows:

(i) The nearest state of the art was coupler No. 9 of document (d); compared with this, the technical problem was exclusively to be seen in increasing the absorption maxima (λ_{max}) of the resulting dyestuffs to the greatest extent possible;

(ii) according to (c) a shift to a longer wavelength was associated, as a general rule, with electron withdrawing substi-

II. La revendication 1 du brevet litigieux s'énonce comme suit:

Coupleur photographique formateur de colorant bleu-vert correspondant à la formule suivante:



où:

X représente un atome d'hydrogène ou un groupement se séparant au couplage et

R représente un groupe de lestage (ou groupe ballast).

III. Par décision en date du 25 avril 1986, la Division d'opposition a rejeté l'opposition et a maintenu le brevet sans modification. En effet, en se fondant sur l'état de la technique le plus proche quant à la structure, décrit dans le document d), qui divulgue un composé coupleur spécifique répondant à la formule I ci-dessus, mais sans la substitution paracyano (plus précisément le coupleur n°9, colonne 7), une combinaison des documents d) et c) pourrait conduire à un résultat couvert par la revendication 1, étant donné que le document c) établit un rapport entre une substitution p-cyano phényle et un déplacement bathochrome (longueur d'onde plus grande du maximum d'absorption). Néanmoins, l'homme du métier ne semblait pas avoir de raison de combiner ces documents ou de retenir précisément l'état de la technique le plus proche pour apporter des modifications.

IV. La requérante (opposante) a formé recours le 28 juin 1986...

Peu de temps avant la procédure orale, des conclusions soumises séparément par la requérante et assorties de protocoles d'essai à titre de preuve ont été reçues les 22 et 28 janvier 1988 respectivement. La requérante a produit un document supplémentaire au cours de la procédure orale. En vertu de l'article 114(2) CBE, la Chambre n'a pris en considération ni la dernière de ces deux conclusions, ni le document supplémentaire, l'intimée ayant fait valoir qu'ils étaient tardifs et dépourvus de pertinence.

V. Dans ses conclusions écrites et au cours de la procédure orale, la requérante a essentiellement développé les arguments suivants:

i) L'état de la technique le plus proche est le coupleur n° 9 cité dans le document d). Par conséquent, le problème technique ne pouvait consister qu'à augmenter autant que possible les maxima d'absorption (λ_{max}) des colorants obtenus.

ii) Selon le document c), un déplacement vers une longueur d'onde plus grande va en règle générale de pair

einer allgemeinen Gesetzmäßigkeit - eine Verschiebung zu längeren Wellenlängen verbunden, wobei für die para-Cyanosubstitution eine maximale Verschiebung auf 711 nm offenbart sei; da für Farbnegative Absorptionsmaxima über 700 nm erforderlich seien, wäre der Fachmann entgegen der Feststellung der Einspruchsabteilung auf den Gedanken gekommen, der allgemeinen Gesetzmäßigkeit zu folgen und Dokument c mit Dokument d zu kombinieren.

iii) Da eine solche Kombination nahegelegen habe, sei auch ein etwaiger zusätzlicher Vorteil (wie die Abnahme der Halbbandbreite der Absorptionsbande, HBW) unvermeidlich und könne nicht die Anerkennung einer erfinderischen Tätigkeit rechtfertigen.

iv) Die Vergleichsversuche, die die Beschwerdegegnerin zum Nachweis der zusätzlichen Wirkung einer HBW-Verringerung vorgelegt habe, seien für diesen Zweck nicht geeignet, da kein echter Vergleich vorgenommen und der Erfindung nicht der strukturell nächstliegende Kuppler aus dem Stand der Technik gegenübergestellt worden sei.

VI. Die Beschwerdegegnerin setzte dem im wesentlichen folgende Argumente entgegen:

i) Das Dokument d bilde zwar anerkanntermaßen den nächstliegenden Stand der Technik, doch komme ihm das Dokument c nicht nahe genug, um die von der Beschwerdeführerin angestrebte Kombination zu rechtfertigen.

ii) Die Lehre des Dokuments c stelle keine allgemeine Gesetzmäßigkeit dar, sondern sei nur eine Zusammenfassung bestimmter Versuchsergebnisse.

iii) Die entscheidende Wirkung einer HBW-Verringerung sei weder in den Entgegenhaltungen c und d noch in den anderen entgegengehaltenen Dokumenten erwähnt.

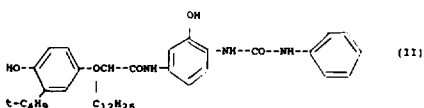
iv) Es seien genaue Vergleiche der erfindungsgemäßen Kuppler mit anderen Kupplern angestellt worden, die sich von den ersteren nur durch die fehlende para-Cyanogruppe unterschieden.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 EPU; sie ist somit zulässig.

2. Das angefochtene Patent bezieht sich auf phenolische Blaugrünkuppler und ihre Verwendung in photographischen Emulsionen und Verfahren.

Der strukturell nächstliegende Stand der Technik gemäß Dokument d offenbart - als Kuppler Nr. 9 - eine spezifische farbstoffbildende Kupplerverbindung mit der Formel



tution of the phenyl nucleus in the coupler, a maximum shift to 711 nm being disclosed for the paracyano substitution; absorption maxima of above 700 nm being required for colour negatives, the skilled man would have been led to follow the general rule and combine (c) with (d) contrary to the findings of the Opposition Division;

(iii) the obviousness of such a combination meant that any additional advantage (such as a narrowing of the half bandwidth of absorption, HBW) was inevitable and could not justify the recognition of an inventive step;

(iv) the comparative experiments provided by the Respondent to demonstrate the additional effect of the narrowing of HBW were not suitable for this purpose, since they were neither truly comparative nor made with the structurally closest coupler of the state of the art.

VI. The Respondent submitted substantially the following arguments:

(i) Although it was agreed that document (d) represented the closest state of the art, document (c) was not sufficiently close to it to justify the combination wished for by the Appellant;

(ii) the teaching of (c) did not amount to a general rule, but only to a summary of certain experimental results;

(iii) the crucial effect of narrowing of the HBW was not mentioned in (c) or (d), or indeed in any of the other documents cited;

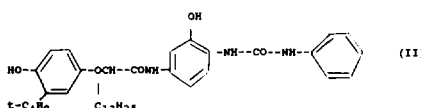
(iv) exact comparisons had been given of the inventive couplers with couplers which differed from them only by the absence of a paracyano group.

Reasons for the Decision

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

2. The patent-in-suit relates to phenolic cyan dye-forming couplers and their use in photographic emulsions and processes.

The structurally nearest prior art according to (d) discloses, as coupler No. 9, a specific dye forming coupler compound having the formula



avec une substitution, qui opère un enlèvement d'électron, du noyau phényle dans le coupleur, un déplacement maximal à 711 nm étant divulgué pour la substitution paracyano. Des maxima d'absorption supérieurs à 700 nm étant exigés pour les négatifs couleurs, l'homme du métier aurait été amené, contrairement à ce que conclut la Division d'opposition, à s'en tenir à la règle générale et à combiner les documents c) et d).

iii) Une telle combinaison étant évidente, tout avantage supplémentaire (tel que le rétrécissement de la largeur de demi-bande d'absorption: HBW) va de soi et ne saurait justifier la reconnaissance d'une activité inventive.

iv) Les essais comparatifs présentés par l'intimée en vue de démontrer l'effet supplémentaire se traduisant par le rétrécissement de HBW ne sont pas pertinents, puisqu'ils n'étaient ni vraiment comparatifs, ni réalisés avec le coupleur de l'état de la technique le plus proche par sa structure.

VI. L'intimée a essentiellement développé les arguments suivants:

i) Certes, il a été admis que le document d) représente l'état de la technique le plus proche, mais le document c) n'en est pas suffisamment proche pour justifier la combinaison désirée par la requérante.

ii) L'enseignement du document c) n'a pas valeur de règle générale; il constitue seulement un résumé de certains résultats d'expériences.

iii) L'effet capital de rétrécissement de HBW n'est mentionné ni dans les documents c) et d), ni dans aucun autre document cité.

iv) Des comparaisons précises ont été faites entre les coupleurs selon l'invention et des coupleurs qui n'en diffèrent que par l'absence d'un groupe paracyano.

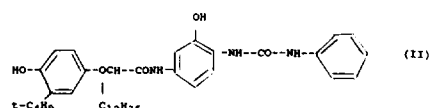
...

Motifs de la décision

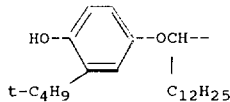
1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108, ainsi qu'à la règle 64 CBE; il est donc recevable.

2. Le brevet litigieux concerne des coupleurs phénoliques formateurs de colorant bleu-vert ainsi que leur utilisation dans des émulsions et des procédés photographiques.

L'état de la technique le plus proche quant à la structure est, selon le document d), un composé coupleur spécifique formateur de colorant, à savoir le coupleur n° 9, de formule



die damit der vorstehenden Formel I entspricht, wobei die Ballastgruppe R



und X = H ist, die para-Cyanosubstitution jedoch fehlt. Die technische Aufgabe ist in der Bereitstellung eines Kupplers zu sehen, der Farbstoffe ergibt, die einerseits eine **schmalere Halbbandbreite der Absorptionsbande** (HBW) als die in Dokument d offenbaren haben und andererseits im langwelligeren Teil des roten Spektralbereichs absorbieren, lichtecht und stabil gegen Eisen⁺⁺-Ionen sind.

3. Diese Aufgabe wurde im angefochtenen Patent durch Einführung einer Cyanogruppe in die para-Stellung des über eine 2-Ureidogruppe gebundenen Phenylkerns gelöst.

Die Kuppler haben ferner eine Amido-Ballastgruppe in der 5-Stellung des Phenolkerns sowie Wasserstoff oder eine abkoppelnde Gruppe in der 6-Stellung wie im Stand der Technik, tragen jedoch die eingeführte -CN-Gruppe in der para-Stellung des Ureidophenylkerns (siehe vorstehende Formel I). Die Ballastgruppe R soll verhindern, daß der Kuppler diffundiert, wenn er in einer photographischen Emulsionsschicht festgehalten werden soll. Die X-Gruppe wird freigesetzt, wenn der Kuppler mit einem Oxidationsprodukt des Farbentwicklers reagiert und einen Blaugrünfarbstoff bildet.

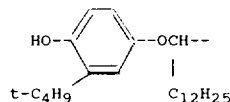
Diese Farbstoffe sollen nicht nur dieselben Eigenschaften wie die des nächstliegenden Stands der Technik haben, nämlich i) gute Lichtechtheit, ii) Absorptionsmaxima im langwelligeren Teil des roten Spektralbereichs ($\lambda_{\max} > 650 \text{ nm}$) und iii) gute Beständigkeit gegen die in Bleichbädern üblicherweise enthaltenen Fe⁺⁺-Ionen, sondern auch iv) verbesserte, enge Spektralabsorptionsbanden aufweisen, wie sie mit der Halbbandbreite beschrieben werden. Daß die Lichtechtheit und die Beständigkeit gegen Fe⁺⁺-Ionen mit der Ureidobindung bzw. der Amido-Ballastgruppe in 5-Stellung einhergehen, war bereits bekannt.

4. Den Grundsätzen zufolge, die in der hochrelevanten Entscheidung T 181/82, "Spiroverbindungen" (ABl. EPA 1984, 401) aufgestellt wurden, müssen sich Vergleichsversuche, wenn diese als Beweismittel für eine unerwartete Wirkung vorgelegt werden, bei vergleichbarem Anwendungsgebiet auf Vergleichsverbindungen größtmöglicher Strukturnähe zum Erfindungsgegenstand beziehen.

Im vorliegenden Fall stimmten die beiden Beteiligten darin überein, daß die Verbindung, die dem beanspruchten Gegenstand strukturell am nächsten kommt und zum veröffentlichten Stand der Technik gehört, der Kuppler Nr. 9 des Dokuments d ist.

Bei Anwendung der vorstehend angesprochenen Grundsätze auf den vorlie-

i.e. corresponding to formula I above, where the ballast group R is



and X and is H, but without the paracyanogroup substitution. The technical problem is to be seen in providing a coupler capable of giving dyes which have **narrower absorption half bandwidths** (HBW) compared with those disclosed in (d), while maintaining absorption at the longer end of the red spectrum and being light fast, and stable to Fe⁺⁺ions.

3. The solution to this problem, according to the patent-in-suit was to add a cyano group at the para position of the 2-ureido-linked phenyl nucleus.

The couplers have also an amido-ballast group in the 5-position of the phenolic nucleus, a hydrogen or a coupling-off group in the 6-position as in the prior art but carry the added -CN group in the para position of the ureidophenyl nucleus (see formula I above). The ballast group R is to prevent the coupler diffusing when it should remain immobilised in a photographic emulsion layer. The X group, is released when the coupler reacts with an oxidation product of the colour developing agent to form a cyan (green) dye.

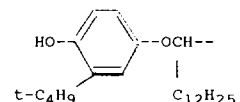
Such dyes are suggested to maintain the qualities associated with the closest state of the art of (i) good light stability, (ii) absorption maxima toward the longer wavelength portion of the red spectrum ($\lambda_{\max} > 650 \text{ nm}$) and (iii) good stability to the Fe⁺⁺ions which are commonly found in bleach-fix baths, and furthermore to have (iv) improved narrow spectral absorption bands, as measured by half bandwidth. The light stability and stability to Fe⁺⁺ions were already known to be associated with the ureido-linkage and the amido-ballast group at the 5-position, respectively.

4. The principles laid down in the highly relevant "Spiro compounds" decision (T 181/82, OJ EPO 1984, 401) require that where comparative tests are submitted as evidence of an unexpected effect, there must be the closest possible structural approximation in a comparable type of use to the subject-matter claimed.

In the present case, both parties agreed that the compound having the closest structural similarity to the subject-matter claimed and belonging to the published prior art was coupler No. 9 of document (d).

Following these principles in the present case, however, of the couplers

correspondant à la formule I ci-dessus, où le groupe de lestage R est



et X est H, mais sans la substitution du groupe paracyano. Le problème technique consiste à produire un coupleur capable de former des colorants ayant une **HBW plus étroite** que celle divulguée dans le document d), tout en maintenant l'absorption dans le rouge extrême et en étant stable à la lumière et aux ions Fe⁺⁺.

3. Selon le brevet litigieux, ce problème a été résolu en ajoutant un groupe cyano en position para du noyau phényle lié par un groupement 2-uréido.

Les coupleurs contiennent également un groupe de lestage amido en position 5 du noyau phénolique, un atome d'hydrogène ou un groupement se séparant au couplage en position 6, à l'instar de ceux compris dans l'état de la technique. Ils comportent toutefois le groupe -CN, qui a été ajouté, en position para du noyau uréidophényle (cf. formule I ci-dessus). Le groupe de lestage R a pour but d'empêcher la diffusion du coupleur lorsque celui-ci doit demeurer immobilisé dans une couche d'émulsion photographique. Le groupe X est libéré lorsque le coupleur réagit avec un produit d'oxydation du développeur chromogène formateur d'un colorant cyan (vert).

Ces colorants sont censés préserver les qualités connues dans l'état de la technique le plus proche, à savoir i) une bonne stabilité à la lumière, ii) des maxima d'absorption vers le rouge extrême ($\lambda_{\max} > 650 \text{ nm}$) et iii) une bonne stabilité aux ions Fe⁺⁺ que l'on trouve généralement dans les bains de blanchiment-fixage, et, en outre, iv) avoir des bandes d'absorption spectrales étroites, améliorées, telles que définies par la largeur de demi-bande. Il était connu que la stabilité à la lumière et la stabilité aux ions Fe⁺⁺ sont associées respectivement à la liaison uréido et au groupe de lestage amido en position 5.

4. Selon les principes énoncés dans la décision hautement pertinente "Composés Spiro" (T 181/82, JO OEB 1984, 401), si l'on propose, comme preuve d'un effet inattendu, des essais comparatifs, ceux-ci doivent se rapporter, dans un domaine d'utilisation comparable, à des composés de comparaison ayant une structure la plus proche possible de celle de l'objet de l'invention.

Dans la présente espèce, les deux parties sont convenues que le composé qui présente la plus grande similarité structurale avec l'objet revendiqué compris dans l'état de la technique est le coupleur n° 9 décrit dans le document d).

Si l'on appliquait toutefois ces principes dans la présente espèce, celui des

genden Fall scheint von den erfindungsgemäßen Kupplern der Kuppler Nr. 5 die größte strukturelle Ähnlichkeit mit dem Kuppler Nr. 9 des Dokuments d zu haben, da X jeweils gleich ist und in beiden Fällen der t-Butylsubstituent an der Phenylgruppe des Ballasts erscheint. Gemäß der Erklärung von Dr. Bass vom 4. Dezember 1981 wurden mit den Entwicklern A und B die nachstehenden Ergebnisse erzielt. Die Zahlen für λ_{\max} und HBW sind in nm angegeben.

	A		B	
	λ_{\max}	HBW	λ_{\max}	HBW
Kuppler Nr. 9 aus d	666	150	660	148
Kuppler Nr. 5 des angefochtenen Patents	675	133	670	139

disclosed, the one to which coupler No. 9 of (d) has the greatest structural similarity would appear to be coupler No. 5. This is because of the identity of X and the appearance of the t-butyl substituent on the phenyl group of the ballast in both instances. From the Declaration of Dr Bass of 4 December 1981 the following results were obtained for developers A and B. The figures for Amax and HBW are in nm.

	A		B	
	λ_{\max}	HBW	λ_{\max}	HBW
Coupler No. 9 of (d)	666	150	660	148
Coupler 5 of patent-in-suit	675	133	670	139

coupleurs exposés qui présente la plus grande similarité structurale avec le coupleur n°9 cité dans le document d) serait le coupleur n°5, en raison de l'identité de X et de la présence du substituant t-butyl sur le groupe hényle de lestage dans les deux cas. La déclaration faite par M. Bass le 4 décembre 1981 a fait apparaître les résultats suivants pour les développeurs A et B. Les valeurs de λ_{\max} et de la largeur de demi-bande sont exprimées en nm.

	A		B	
	λ_{\max}	HBW	λ_{\max}	HBW
Coupleur n°9 du document d)	666	150	660	148
Coupleur n°5 du brevet litigieux	675	133	670	139

Demnach bewirkt der Kuppler des angefochtenen Patents im Vergleich zur nächstliegenden Verbindung aus dem Stand der Technik in beiden Fällen eine Erhöhung von λ_{\max} und eine HBW-Verringerung. Nach den in der Entscheidung "Spiroverbindungen" aufgestellten Grundsätzen liegt damit ein in jeder Hinsicht korrekter Vergleich vor.

Auf dieser Grundlage ist die ursprünglich gestellte Aufgabe durch den Gegenstand des angefochtenen Patents somit glaubhaft gelöst worden.

...

6. Im Zusammenhang mit der erfinderrischen Tätigkeit stellen sich zwei Fragen:

6.1 Im Hinblick auf die Frage, welcher Art die durch die Erfindung erzielten Wirkungen eigentlich sind, hat die Beschwerdeführerin geltend gemacht, daß die in den Beispielen des angefochtenen Patents angestellten Vergleiche keinen richtigen Nachweis für die Abhängigkeit der schmalen HBW vom Merkmal p-CN- bei gleichem oder höherem λ_{\max} erbrächten, da sich die für den Vergleich ausgewählten Kuppler aus dem Stand der Technik durch mehr als einen Parameter von dem getesteten Kuppler des angefochtenen Patents unterscheiden, so z. B. durch eine unterschiedliche Ballastgruppe und/oder abkuppelnde Gruppe oder durch weitere oder andere Substituenten an dem über eine Ureidogruppe gebundenen Phenylkern. Deshalb sei nicht bewiesen worden, daß eine etwaige HBW-Verringerung **tatsächlich nur auf die Gegenwart des Unterscheidungsmerkmals der para-Cyanogruppe am Phenylkern zurückzuführen sei.**

6.1.1 Die Kritik der Beschwerdeführerin setzt daran an, daß sich selbst der Kuppler Nr. 5 durch mehr als nur die para-Cyanogruppe vom Kuppler Nr. 9 des Dokuments d unterscheidet. So ist insbesondere die Ballastgruppe eine andere. In dem Maße, wie die Wahl der Ballastgruppe λ_{\max} und/oder HBW einflußt, werden die aus dem Vergleich des Kupplers Nr. 9 mit dem Kuppler Nr. 5 gezogenen Rückschlüsse auf die Rolle der para-Cyanogruppe relativiert.

Thus, in each case the coupler of the patent-in-suit produces an increase in Amax and a narrowing of HBW compared with the closest compound of the prior art. This corresponds to a fully correct comparison according to the principles laid down in the "Spiro compounds" decision.

On this basis, therefore, the technical problem as originally stated has been credibly solved by the provision according to the patent-in-suit.

...

6. On the issue of inventive step, two questions arise:

6.1 As to the exact character of the effects obtained with the invention, the Appellant argued that the comparisons made in the examples of the patent-in-suit did not properly demonstrate in relation to the feature of p-CN- the effect of narrowed HBW with maintenance or increase of Amax. This was because the prior art couplers chosen for comparison differed in more than one parameter from the tested coupler of the patent-in-suit, e.g. by a different ballast group and/or coupling-off group, or by further or different substituents on the ureido-linked phenyl nucleus. Thus, it had not been demonstrated that any HBW narrowing effect **was in fact due simply to the presence of the distinguishing paracyano group on the phenyl nucleus.**

6.1.1 The criticism of the Appellant bears on the fact that even coupler 5 differs by more than just the presence of the paracyano group from coupler No. 9 of (d). In particular, the ballast group is different. To the extent that the choice of ballast group could have an effect on Amax and/or HBW, the comparison of coupler No. 9 with coupler 5 is blurred as regards the role of the paracyano group. Alternatively, it can be stated that such comparison may

Par rapport au composé le plus proche dans l'état de la technique, le coupleur du brevet litigieux provoque donc dans les deux cas une augmentation de λ_{\max} et un rétrécissement de HBW. Il s'agit d'une comparaison tout à fait correcte, conformément aux principes énoncés dans la décision "Composés spiro".

Aussi le problème technique tel qu'il a été posé à l'origine est-il résolu de manière vraisemblable par l'objet du brevet litigieux.

...

6. Deux questions se posent quant à l'activité inventive:

6.1 S'agissant de la nature des effets que l'invention a permis d'obtenir, la requérante a soutenu que les comparaisons faites dans les exemples donnés dans le brevet litigieux ne démontraient pas correctement que le rétrécissement de HBW est fonction de la caractéristique p-CN-, pour un λ_{\max} égal ou supérieur. La raison en était que les coupleurs compris dans l'état de la technique et retenus aux fins de comparaison se distinguaient par plus d'un paramètre du coupleur testé du brevet litigieux, notamment par un groupe de lestage différent et/ou un groupe se séparant au couplage, ou par des substituants supplémentaires ou différents sur le noyau phényle lié par un groupement uréido. Ainsi, il n'a pas été établi qu'un quelconque effet de rétrécissement de HBW était **en fait simplement dû à la présence de la caractéristique distinctive que constitue le groupe paracyano sur le noyau phényle.**

6.1.1 La requérante fonde son objection sur le fait que le coupleur 5 lui-même se distingue du coupleur n°9 mentionné dans le document d) par d'autres caractéristiques que la seule présence du groupe paracyano. Le groupe de lestage notamment est différent. Dans la mesure où le choix du groupe de lestage pourrait avoir un effet sur λ_{\max} et/ou sur HBW, la comparaison du coupleur n°9 avec le coupleur n°5 manque de netteté en ce qui

Man könnte auch sagen, daß ein solcher Vergleich nur nachdrücklich die Überlegenheit einer Kombination von fünf Substituenten, d. h. der Cyanogruppe und der besonderen Merkmale des Ballasts, belegt. Hier stellt sich dann jedoch die Frage nach dem Schutzzumfang, d. h. danach, inwieweit die besonderen Beweismittel belegen können, daß die anderen unter den Gattungsanspruch fallenden Verbindungen nicht naheliegend sind. Allerdings ist es nun Aufgabe der Beschwerdeführerin als Einsprechende, im Einspruchsverfahren zu beweisen, daß in dieser Hinsicht keine erfinderische Tätigkeit vorliegt (vgl. T 219/83, "Zeolithe", ABl. EPA 1986, 211), wenn die Prüfungsabteilung diese Frage vor der Erteilung nicht aufgeworfen hat.

6.1.2 Die Beschwerdegegnerin hat ihren Anspruch jedoch mittlerweile stärker untermauert, indem sie **freiwillig** Vergleiche mit Varianten vorgelegt hat, die zwar nicht ausdrücklich zum Stand der Technik gehören, sich aber von den beanspruchten getesteten Kupplern nur durch die para-Cyanogruppe unterscheiden. Dies ist ein zusätzlicher Beitrag zur Klärung des Sachverhalts, der über die aus der Entscheidung T 181/82 resultierenden Verpflichtungen hinausgeht und einen Anspruch stützen könnte, in dem die Ballastgruppe breiter definiert wird, so daß die Cyanogruppe als einziges kennzeichnendes Merkmal, d. h. als einziges Unterscheidungsmerkmal gegenüber dem Stand der Technik, übrigbleibt. Den für diese Vergleiche herangezogenen Varianten fehlte gegenüber bestimmten beanspruchten Kupplern nur die para-Cyanogruppe (s. Schriftsatz der Beschwerdegegnerin vom 14. Januar 1987 und von der Beschwerdeführerin mit Schriftsatz vom 22. Januar 1988 eingereichte Erklärung von Dr. Bass für die Beschwerdegegnerin). Aus den Zahlen in Anlage I des Schriftsatzes vom 14. Januar 1987 (die den Angaben im Affidavit entsprechen) ist beispielsweise ersichtlich, daß die Kuppler Nr. 1, 5 und 7 gemäß dem angefochtenen Patent höhere Absorptionsmaxima und geringere HBW ergeben als die Vergleichskuppler, die zwar H anstelle der para-Cyanogruppe haben, sonst aber identisch sind. Für den Kuppler Nr. 5 werden im Vergleich zum entsprechenden Kuppler mit -H anstelle von -CN je nach Entwickler folgende λ_{\max} - und HBW-Werte angegeben:

λ_{\max} (nm)		HBW (nm)			
Kuppler mit	Entwickler	Entwickler	Kuppler mit		
-H	A 671	B 655	A 147	B 147	H-
-CN	675	670	133	139	NC-
λ_{\max}	+ 4	+ 15	- 14	- 8	Δ HBW

Daraus ergibt sich offensichtlich, daß es bei para-Cyanosubstitution immer zu einer Erhöhung von λ_{\max} und gleichzeitiger HBW-Verringerung kommt. Die vorstehende Tabelle läßt ferner erkennen, daß die Größenordnung der HBW-

only strongly support the superiority of a combination of five substituents, i.e. the cyano group and the particular features of the ballast. However, this is then a question of scope, i.e. how far the particular evidence can support the non-obviousness of other compounds falling within the ambit of the generic claim. Nevertheless, the burden of proof is now on the Appellant, as Opponent, to show any lack of inventive step in this respect in opposition proceedings (cf. T 219/83, "Zeolites" OJ EPO 1986, 211) if before grant the Examining Division has not raised the matter.

6.1.2 The Respondent has, however, now strengthened the support for his claim by **voluntarily** providing comparisons with variants which, although not expressly belonging to the prior art, differ from the claimed tested couplers only in respect of the paracyano group. This is an extra contribution to the clarification of the issues, which went beyond the obligations imposed by T 181/82 and could be seen as giving support to a claim with broadened definitions of the ballast group, leaving the cyano group as the only characterising, i.e. distinguishing feature over the prior art. These comparisons were with other variants differing from specific claimed couplers only by the absence of the paracyano group (cf. submission of the Respondent filed on 14 January 1987, and Declaration of Dr Bass for the Respondent, filed by the Appellant with his submission on 22 January 1988). From the table of figures given in Appendix I of the submission of 14 January 1987 (corresponding information also being given in the Affidavit) it can be seen, for instance, that the couplers 1, 5 and 7, according to the patent-in-suit, give higher λ_{\max} and narrower HBW than the corresponding couplers which are identical except for having H instead of a paracyano group. In the case of coupler No. 5, the values of λ_{\max} and HBW compared with the corresponding coupler but with -H instead of -CN, are, according to developer, as follows.

λ_{\max} (nm)		HBW (nm)			
Coupler with	Developer	Developer	Coupler with		
-H	A 671	B 655	A 147	B 147	H-
-CN	675	670	133	139	NC-
λ_{\max}	+ 4	+ 15	- 14	- 8	Δ HBW

Thus it is evident that there is always an increase in λ_{\max} and a simultaneous narrowing of HBW when the paracyano substitution is made. It is furthermore noticeable from the above table that the size of the reduction of HBW does not

concerne le rôle du groupe paracyano. On pourrait également dire que cette comparaison ne peut que fermement étayer la supériorité d'une combinaison de cinq substituants, à savoir le groupe cyano et les caractéristiques particulières du groupe de lestage. Toutefois, il s'agit dès lors d'une question d'étendue de la protection, c'est-à-dire de savoir dans quelle mesure les preuves considérées peuvent soutenir la non-évidence des autres composés couverts par la revendication générique. C'est néanmoins à la requérante qu'il incombe désormais, en sa qualité d'opposante, d'apporter la preuve du défaut d'activité inventive à ce sujet, au cours de la procédure d'opposition (cf. T 219/83, "Zéolites" JO OEB 1986, 211) si la Division d'examen n'a pas soulevé la question avant la délivrance du brevet.

6.1.2 Entre-temps, l'intimée a cependant renforcé sa revendication en soumettant **de son propre chef** des comparaisons avec des variantes qui, sans faire expressément partie de l'état de la technique, diffèrent des coupleurs testés revendiqués uniquement par le groupe paracyano. Il s'agit là d'une contribution visant à clarifier les points en cause, qui va au-delà des obligations découlant de la décision T 181/82 et qui pourrait fonder une revendication comportant des définitions plus générales du groupe de lestage, de sorte que le groupe cyano demeure le seul élément caractérisant, c'est-à-dire la seule caractéristique distinctive par rapport à l'état de la technique. Par rapport aux coupleurs spécifiques revendiqués, les variantes utilisées aux fins de comparaison étaient uniquement dépourvues du groupe paracyano (cf. conclusions de l'intimée soumises le 14 janvier 1987, et déclaration faite au nom de l'intimée par M. Bass, déposée par la requérante en même temps que ses conclusions le 22 janvier 1988). Il ressort du tableau figurant en Annexe I des conclusions du 14 janvier 1987 (dont les données correspondent à la déclaration faite sous la foi du serment) que, par exemple, les coupleurs n^{os} 1, 5 et 7 selon le brevet litigieux donnent des λ_{\max} plus grands et des HBW plus étroites que les coupleurs correspondants, qui sont identiques, à cela près qu'ils comportent H au lieu du groupe paracyano. Dans le cas du coupleur n^o 5, les valeurs de λ_{\max} et de HBW, comparées à celles du coupleur correspondant avec - H au lieu de - CN, sont, pour chacun des développeurs, les suivantes:

λ_{\max} (nm)		HBW (nm)			
Coupleur avec	Développeur	Développeur	Coupleur avec		
-H	A 671	B 655	A 147	B 147	H-
-CN	675	670	133	139	NC-
λ_{\max}	+ 4	+ 15	- 14	- 8	Δ HBW

Il est donc évident qu'il y a toujours augmentation de λ_{\max} et rétrécissement simultané de HBW lors de la substitution paracyano. Le tableau ci-dessus fait en outre apparaître que l'importance du rétrécissement de HBW n'est pas

Verringerung nicht in vorhersagbarer Weise mit dem Umfang der λ_{\max} -Erhöhung korreliert; im angegebenen Fall geht die größere HBW-Verringerung mit der geringeren Erhöhung von λ_{\max} einher (Entwickler A).

6.1.3 Angesichts dieser freiwilligen Vergleiche neigt die Kammer der Auffassung der Beschwerdegegnerin zu, da die vorteilhafte Wirkung der para-Cyanogruppe eindeutig nachgewiesen wird. Einer früheren Entscheidung (T 35/85 vom 16.12.86) zufolge kann der erforderliche Beweis durch "Vergleichsversuche mit neu hergestellten Varianten des nächstliegenden Standes der Technik" erbracht werden, "wobei die mit der Erfindung gemeinsamen Merkmale so gewählt werden, daß sie identisch sind, so daß eine näher an der Erfindung liegende Variante zur Verfügung steht und die den Unterscheidungsmerkmalen der Erfindung zuzuschreibende vorteilhafte Wirkung damit eindeutiger nachgewiesen wird". Im vorliegenden Fall ist die Kammer zu dem Schluß gelangt, daß dann, wenn Vergleichsversuche durchgeführt werden, um eine erfinderische Tätigkeit mit einer verbesserten Wirkung im gesamten beanspruchten Bereich nachzuweisen, der Vergleich mit dem nächstliegenden Stand der Technik so angelegt sein muß, daß die Wirkung überzeugend auf das Unterscheidungsmerkmal der Erfindung zurückgeführt wird. Hierfür kann erforderlich sein, die Vergleichselemente so abzuwandeln, daß sie nur in diesem Unterscheidungsmerkmal von der Erfindung abweichen (in Ergänzung zu T 181/82, "Spiroverbindungen", ABl. EPA 1984, 401).

Dies wurde dadurch erreicht, daß nicht beanspruchte Varianten des Stands der Technik ohne para-Cyanosubstitution als genaues Gegenstück zu den drei als Beispielen angeführten Verbindungen aus dem beanspruchten Bereich hergestellt und die Wirkungsunterschiede, die ausschließlich der Cyanogruppe zuzuschreiben waren, verglichen wurden. Die Kritik der Beschwerdeführerin, daß die Vergleichsverbindung im Stand der Technik nicht auffindbar sei, ist daher unangebracht, da die Beweismittel genau die unerwarteten Verbesserungen belegen, die sich auf direktem Weg zu der Erfindung ergeben.

...

6.4 Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht somit auf erfinderischer Tätigkeit. Dasselbe gilt für die abhängigen Ansprüche und die Verwendungsansprüche, die die beanspruchten Kuppler umfassen.

Damit stehen die Einspruchs- und Beschwerdegründe der Aufrechterhaltung des Patents nicht entgegen.

...

correlate in any foreseeable way with the size of the increase in λ_{\max} , the higher HBW in the case given correlating with the lower increase in λ_{\max} (developer A).

6.1.3 On the basis of these voluntary comparisons the Board is inclined to take the Respondent's view because the advantageous effect of the paracyano group is clearly shown. According to an earlier decision (T 35/85, 16.12.86) the onus of proof may be discharged by "submitting comparative tests with newly prepared variants of the closest state of the art, making identical the features common with the invention in order to have a variant lying closer to the invention so that the advantageous effect attributable to the distinguishing features of the invention is thereby more clearly demonstrated". In the present case the Board has concluded that in the case where comparative tests are chosen to demonstrate an inventive step with an improved effect over a claimed area, the nature of the comparison with the closest state of the art must be such that the effect is convincingly shown to have its origin in the distinguishing feature of the invention. For this purpose it may be necessary to modify the elements of comparison so that they differ only by such a distinguishing feature (supplementing T 181/82, "Spiro Compounds", OJ EPO 1984, 401).

This was achieved by preparing unclaimed variants of the state of the art carrying no para-cyano substitution anywhere, as exact counterparts of three exemplified compounds in the claimed area, and comparing their differences in effects attributable solely to the cyano group. The Appellant's criticism that the comparison compound cannot be traced in the state of the art is therefore inappropriate since the evidence showed exactly the unexpected improvements which occur on a direct route towards the invention.

...

6.4 The subject-matter of Claim 1 is therefore based on an inventive step. The same applies to dependent claims and to use claims where the claimed couplers are incorporated.

Thus, the grounds of opposition and appeal do not prejudice maintenance of the patent.

...

liée de manière prévisible à celle de l'augmentation de λ_{\max} ; dans le présent cas, la réduction la plus importante de HBW va de pair avec l'augmentation la plus faible de λ_{\max} (développeur A).

6.1.3 A la lumière de ces comparaisons présentées volontairement, la Chambre incline à souscrire à l'avis de l'intimée, l'effet avantageux du groupe paracyano étant clairement démontré. Conformément à une décision antérieure (T 35/85 du 16 décembre 1986), on peut s'acquitter de la charge de la preuve en "soumettant des essais comparatifs effectués avec des variantes nouvellement préparées de l'état de la technique le plus proche, les caractéristiques communes à ces variantes et à l'invention étant choisies de manière à ce qu'elles soient identiques, afin de disposer d'une variante plus proche de l'invention, et de démontrer ainsi plus clairement l'effet avantageux attribuable aux caractéristiques distinctives de l'invention". Dans la présente espèce, la Chambre a conclu que si l'on procède à des essais comparatifs pour démontrer une activité inventive entraînant un effet d'amélioration dans un domaine revendiqué, la comparaison avec l'état de la technique le plus proche doit être de nature à montrer de manière convaincante que cet effet est dû à la caractéristique distinctive de l'invention. A cette fin, il peut être nécessaire de modifier les éléments de comparaison, de manière qu'ils ne diffèrent que par cette caractéristique distinctive (complément à la décision T 181/82, "Composés spiro", JO OEB 1984, 401).

Cet objectif a été réalisé, d'une part, en préparant des variantes non revendiquées comprises dans l'état de la technique et ne présentant aucune substitution paracyano, variantes qui font exactement pendant aux trois composés cités à titre d'exemples dans le domaine revendiqué, et, d'autre part, en comparant la différence des effets attribuables au seul groupe cyano. L'objection de la requérante, selon laquelle il n'y a pas trace du composé comparé dans l'état de la technique ne tient donc pas, étant donné que les preuves produites ont justement montré les améliorations inattendues obtenues sur la voie directe vers l'invention.

...

6.4 L'objet de la revendication 1 se fonde donc sur une activité inventive. Il en va de même pour les revendications dépendantes et les revendications d'utilisation comportant les coupleurs revendiqués.

En conséquence, les motifs d'opposition et de recours ne s'opposent pas au maintien du brevet.

...

**Entscheidung der
Technischen
Beschwerdekammer 3.2.1
vom 2. März 1988
T 317/86 - 3.2.1^{*)}
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Delbecque
Mitglieder: O. Bossung
C. Wilson

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Smidth & Co. A/S**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:
Metallgesellschaft AG**

**Einsprechender/weiterer
Verfahrensbeteiligter:
Siemens AG**

**Stichwort: Bezeichnung der
Erfindung/SMIDTH**

Artikel: 99 (1) EPÜ

Regel: 56 (2), 55 b) EPÜ

**Schlagwort: "Einspruchsschrift -
Erfordernisse - Notwendigkeit der
Angabe der Bezeichnung der
Erfindung"**

Leitsatz

Ein Mangel im Sinne der Regel 56 (2) EPÜ liegt bei Fehlen der Bezeichnung des angegriffenen Patents in der Einspruchsschrift nicht vor, wenn die dem EPA vorliegenden Angaben insgesamt ausreichen, um das Patent mühelos und zweifelsfrei zu ermitteln. In der Regel genügt eine der Nummern (Veröffentlichungs- oder Anmeldenummer), sofern durch die übrigen Angaben nach Heranziehung der Einspruchsschrift und der Akte jeder Zweifel ausgeschlossen ist, daß das betreffende Patent gemeint ist.

Sachverhalt und Anträge

I. Am 20. Februar 1985 wurde im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung des Patents mit der Veröffentlichungsnummer 0 054 378 (Anmeldenummer 81 305 677.7) hingewiesen. Patentinhaberin war die Firma "F. L. Smidth & Co. A/S", Verfahrenssprache war Englisch, und die Bezeichnung (Titel) der Erfindung lautete "Method of controlling operation of an electrostatic precipitator" (Regelungsverfahren für die Wirkung eines elektrostatischen Abscheiders). Der Patentanspruch 1 beginnt in englischer Sprache mit den Worten "A method of controlling the operating parameters of an electrostatic precipitator" und in deutscher Sprache mit den Worten "Verfahren zur Regelung der Betriebsparameter eines elektrostatischen Abscheiders".

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.2.1
dated 15 April 1988
T 317/86 - 3.2.1^{*)}
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: P. Delbecque
Members: O. Bossung
C. Wilson

**Patent proprietor/Respondent:
Smidth & Co. A/S**

**Opponent/Appellant:
Metallgesellschaft AG**

**Opponent/Other party:
Siemens AG**

**Headword: Title of
invention/SMIDTH**

Article: 99(1) EPC

Rule: 56(2), 55(b) EPC

**Keyword: "Notice of opposition-
requirements - necessity of
mentioning title of invention"**

Headnote

If the particulars available to the EPO are together sufficient to identify the patent easily and beyond doubt, no deficiency within the meaning of Rule 56(2) EPC exists with regard to the title of the patent being contested by means of an opposition. Either of the numbers (publication number or application number) will normally suffice, provided that all the other particulars given with the notice of opposition together with the file establish beyond all doubt that the patent is the one intended.

Summary of Facts and Submissions

I. On 20 February 1985 announcement was made in the European Patent Bulletin of the grant of a patent with the publication number 0 054 378 (application number 81 305 677.7). The patent proprietor was "F.L. Smidth & Co. A/S", the language of the proceedings English and the title of the invention "Method of controlling operation of an electrostatic precipitator". Claim 1 begins in English with the words: "A method of controlling the operating parameters of an electrostatic precipitator" and in German with the words: "Verfahren zur Regelung der Betriebsparameter eines elektrostatischen Abscheiders".

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.2.1,
en date du 15 avril 1988
T 317/86- 3.2.1^{*)}
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: P. Delbecque
Membres: O. Bossung
C. Wilson

**Titulaire du brevet/intimé:
Smidth & Co. A/S**

**Opposant/requérant:
Metallgesellschaft AG**

Opposant/autre partie: Siemens AG

**Référence: Titre de
l'invention/SMIDTH**

Article: 99(1) CBE

Règle: 56(2), 55 b) CBE

**Mot-clé: "Acte d'opposition-
conditions requises- nécessité de
mentionner le titre de l'invention"**

Sommaire

Si les indications dont dispose l'OEB sont suffisantes, considérées dans leur ensemble, pour permettre d'identifier facilement et sans le moindre doute le brevet qui fait l'objet d'une opposition, l'omission du titre de ce brevet dans l'acte d'opposition ne représente pas une irrégularité au sens de la règle 56(2) CBE. Normalement, il suffit que soit indiqué le numéro de publication ou le numéro de dépôt de la demande si, grâce à toutes les autres indications fournies dans l'acte d'opposition et au contenu du dossier, l'on peut établir avec une entière certitude quel brevet est en cause.

Exposé des faits et conclusions

I. Le 20 février 1985, a été annoncée dans le Bulletin européen des brevets la délivrance d'un brevet publié sous le numéro 0 054 378 (demande n° 81 305 677.7). Le titulaire du brevet était "F.L. Smidth & Co. A/S", la langue de la procédure l'anglais, et le titre de l'invention s'énonçait: "Method of controlling operation of an electrostatic precipitator" ("Méthode de contrôle de fonctionnement d'un précipitateur électrostatique"). En anglais, la revendication 1 commençait par ces termes: "A method of controlling the operating parameters of an electrostatic precipitator", et, en allemand, comme suit: "Verfahren zur Regelung der Betriebsparameter eines elektrostatischen Abscheiders" ("Une méthode de contrôle des paramètres de fonctionnement d'un précipitateur électrostatique").

^{*)} 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 DEM pro Seite erhältlich.

^{*)} 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 DEM 1.30 per page.

^{*)} 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 DEM par page.

II. Am 21. November 1985 reichte die Einsprechende 01 eine Einspruchsschrift in deutscher Sprache ein. Diese enthielt die Veröffentlichungsnummer, die Anmeldenummer und den Namen des Inhabers des angegriffenen Patents. Die ebenfalls in deutscher Sprache abgefaßte Begründung des Einspruchs beginnt mit den Worten: "Das Patent bezieht sich auf ein Verfahren zur Regelung der Betriebsparameter eines elektrostatischen Abscheiders, der ...". In über 5 Schreibmaschinenseiten beschäftigt sich diese Einspruchsbegründung mit zitierten Einzelheiten des Patents.

III. Mit Bescheid (EPO Form 2302.9 04.81) vom 2. Dezember 1985 teilte der Formalsachbearbeiter der Einsprechenden 01 nach Regel 56 (2) EPÜ mit, daß die Einspruchsschrift die in Regel 55 b) EPÜ geforderte Bezeichnung nicht enthält, und forderte sie auf, diesen Mangel innerhalb von zwei Monaten zu beseitigen. Sofort ergänzte die Einsprechende ihre Einspruchsschrift durch Fernschreiben (eingegangen am 5. Dezember 1985) durch Nennung der Bezeichnung des Patents in englischer Sprache.

Eine Bestätigung des Fernschreibens reichte die Einsprechende nicht nach.

...

VI. Mit Entscheidung vom 16. Juli 1986 wies der Formalsachbearbeiter den Einspruch der Einsprechenden 01 unter Hinweis auf Regel 56 (2) EPÜ als unzulässig zurück. Zur Begründung führte er im wesentlichen aus, daß ein gerügter Mangel nicht durch unbestätigtes Fernschreiben behoben werden könne. Das Erfordernis der "Bezeichnung" (des "Titels") des Patents in Regel 55 b) EPÜ sei ein formales Erfordernis, das nicht durch die Nennung des Gegenstandes des Patents irgendwo in der Einspruchsschrift ersetzt werden könne. Zu fordern sei vielmehr eine der Regel 26 (2) b) EPÜ entsprechende Bezeichnung im Sinne von "Titel" oder "Name" der Erfindung, wie sie entsprechend dem WIPO-Standard St. 9 unter dem INID-Code "54" auf der Patentschrift erscheine.

VII. Gegen diese Entscheidung legte die Einsprechende 01 am 13. September 1986 unter Zahlung der entsprechenden Gebühr Beschwerde ein. ...

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ; sie ist daher zulässig.

2. Der Formalsachbearbeiter war gemäß Nummer 6 der "Mitteilung des Vizepräsidenten der Generaldirektion 2 des EPA über die Wahrnehmung einzelner den Einspruchsabteilungen des EPA obliegender Geschäfte durch Formalsachbearbeiter" vom 15. Juni 1984 (ABI. EPA 1984, 319) zuständig, eine Entscheidung der hier vorliegenden Art zu treffen.

II. On 21 November 1985 Opponent 01 filed notice of opposition in German. This contained the publication number, the application number and the name of the proprietor of the contested patent. The statement of grounds, likewise drawn up in German, begins with the words: "Das Patent bezieht sich auf ein Verfahren zur Regelung der Betriebsparameter eines elektrostatischen Abscheiders, der ...". (The patent relates to a method of controlling the operating parameters of an electrostatic precipitator which ...) and runs to more than five pages in which particulars of the patent are quoted.

III. By communication (EPO Form 2302.9 04.81) dated 2 December 1985 the formalities officer notified Opponent 01 in accordance with Rule 56(2) that the notice of opposition did not contain the title of the invention as required under Rule 55(b) EPC and requested him to remedy this deficiency within a period of two months. The Opponent immediately completed his notice of opposition by telex (received on 5 December 1985) by supplying the title of the patent in English.

The Opponent did not submit any confirmation of the telex.

...

VI. By decision dated 16 July 1986 the formalities officer rejected Opponent 01's notice of opposition as inadmissible on the basis of Rule 56(2) EPC, the reason given being essentially that a deficiency complained of could not be remedied by an unconfirmed telex. The requirement to supply the title of the patent in Rule 55(b) EPC was a formal one which could not be replaced by stating the subject-matter of the patent somewhere in the notice of opposition. What was required was a designation conforming to Rule 26(2)(b) EPC in the sense of "title" or "name" of the invention appearing on the patent specification under INID code "54" in accordance with WIPO Standard St. 9.

VII. Opponent 01 appealed against this decision on 13 September 1986, paying the required fee. ...

Reasons for the Decision

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

2. In accordance with point 6 of the "Notice of the Vice-President of Directorate-General 2 of the EPO concerning the entrustment to formalities officers of certain duties normally the responsibility of the Opposition Divisions of the EPO", dated 15 June 1984 (OJ EPO 1984, 319), the formalities officer was responsible for taking a decision of the kind involved here.

II. Le 21 novembre 1985, l'opposante 01 a déposé un acte d'opposition en allemand dans lequel étaient indiqués le numéro de publication, le numéro de dépôt de la demande ainsi que le nom du titulaire du brevet attaqué. L'exposé des motifs de l'opposition, également rédigé en allemand, commençait par ces termes: "Das Patent bezieht sich auf ein Verfahren zur Regelung der Betriebsparameter eines elektrostatischen Abscheiders, der ...". ("Le brevet concerne une méthode de contrôle des paramètres de fonctionnement d'un précipitateur électrostatique qui ...) et se poursuivait sur plus de cinq pages dans lesquelles étaient reproduites des indications figurant dans le brevet.

III. Par une notification établie conformément à la règle 56(2) CBE le 2 décembre 1985 (formulaire OEB 2302.9 04.81), l'agent des formalités a signalé à l'opposante 01 que le titre de l'invention ne figurait pas dans l'acte d'opposition, comme le prévoit la règle 55 b) CBE, et il l'a invitée à remédier à cette irrégularité dans un délai de deux mois. L'opposante a immédiatement envoyé un télex (reçu le 5 décembre 1985) mentionnant le titre du brevet en anglais afin de régulariser son acte d'opposition.

L'opposante n'a aucunement confirmé ce télex.

...

VI. Par décision en date du 16 juillet 1986, l'agent des formalités a rejeté comme irrecevable l'opposition formée par l'opposante 01, en arguant pour l'essentiel qu'il ne suffit pas d'envoyer un télex, sans en confirmer ensuite le contenu, pour remédier à une irrégularité. Le fait de citer l'objet du brevet quelque part dans l'acte d'opposition ne satisfait pas à l'exigence de forme énoncée à la règle 55 b) CBE, selon laquelle il y a lieu de fournir le titre du brevet. Ce qui était demandé, c'était une désignation au sens de la règle 26(2)(b) CBE, telle que le "titre" ou la "dénomination" de l'invention apparaissant sur le fascicule de brevet, sous le code INID "54" conformément à la norme OMPI St. 9.

VII. L'opposante 01 a formé un recours contre cette décision le 13 septembre 1986 et acquitté la taxe requise. ...

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 ainsi qu'à la règle 64 CBE; il est donc recevable.

2. Il ressort du point 6 du "Communiqué du Vice-Président chargé de la direction générale 2, en date du 15 juin 1984, visant à confier aux agents des formalités certaines tâches incombant normalement aux divisions d'opposition de l'OEB" (JO OEB 1984, 319) que l'agent des formalités avait compétence pour prendre une décision du type de celle faisant l'objet du présent recours.

3. Das Vorgehen des Formalsachbearbeiters kann nicht kurzerhand als ungerechtfertigt formal bezeichnet werden. Schließlich hat er die Regeln 55 b), 56 (2) und 36 (5) EPÜ dem Buchstaben nach angewendet. Auch die Richtlinien Teil D-IV, 1.2.2.2 b), Abs. 2 ("Jede der ... Angaben ist ... beizubringen") verleiten zu einem solchen Vorgehen. Ferner ist zu bedenken, daß Patentinhaber aus ihrer Interessenlage - wie auch hier - die Auffassung vertreten können, daß selbst die nicht rechtzeitige Erfüllung eines rein formalen Erfordernisses einen Einspruch endgültig unzulässig macht. In entsprechender Weise hatte sich in den miteinander verbundenen Fällen T 114/82 und T 115/82 (ABl. EPA 1983, 323) ein Patentinhaber allein wegen einer dem Einsprechenden unterlaufenen Vertauschung der Veröffentlichungsnummern zweier demselben Patentinhaber gehörender Patente dagegen zur Wehr gesetzt, daß der Einspruch gegen das Patent für zulässig erachtet wurde, das der Einsprechende meinte. Nach Rückverweisung kam es dann zu der bereits erwähnten Entscheidung der Einspruchsabteilung 024 vom 15. Juni 1983 (ABl. EPA 1984, 118).

4. Allerdings ging es im vorgenannten Fall vor der Einspruchsabteilung darum, ob das Patent "hinreichend bezeichnet" war im Sinne der Regel 56 Absatz 1 EPÜ, und zwar "bis zum Ablauf der Einspruchsfrist". Es ging nicht - wie hier - darum, welche weiteren Bezeichnungen (d. h. bibliographischen Daten) nach Regel 56 Absatz 2 in Verbindung mit Regel 55 b) EPÜ noch nachzubringen sind - vorausgesetzt, daß die (hier nicht zweifelhafte) Identifizierbarkeit im Sinne der Regel 56 Absatz 1 EPÜ vorliegt. Es sind somit zwei Arten der Identifizierbarkeit des angegriffenen Patents zu unterscheiden. Dies wird besser deutlich, wenn man die Regeln 55 und 56 mit Blick auf Artikel 99 (1) EPÜ auslegt, zu deren Ausführung sie bestimmt sind.

5. In Artikel 99 (1) EPÜ wird unter anderem gesagt, daß "jedermann gegen das ... europäische Patent" Einspruch einlegen kann. Ein solcher Einspruch eröffnet ein neues Verfahren vor dem EPA. Der Gegenstand dieses Verfahrens, also das betroffene Patent, und die Beteiligten müssen in einer Art und Weise festliegen, daß sie nicht mehr ausgetauscht werden können.

6. Was die Person des Einsprechenden anbelangt - um die es hier nicht geht -, so würde es Artikel 99 (1) EPÜ widersprechen, die Regel 55 a) in Verbindung mit Regel 56 EPÜ allein von ihrem Wortlaut her so auszulegen, daß die Identität des Einsprechenden auf Mängelrüge hin erst nachträglich festgelegt zu werden braucht. Eine nur am Buchstaben von Regel 55 a) haftende und diese Regel von Artikel 99 (1) EPÜ loslösende Auslegung könnte zu einem solchen Ergebnis kommen. Es wurde jedoch bereits klargestellt, daß die Person des Einsprechenden - entgegen

3. The formalities officer's action cannot unhesitatingly be described as unjustifiably formal. He did after all apply Rules 55(b), 56(2) and 36(5) EPC to the letter. And the Guidelines for Examination, Part D-IV, 1.2.2.2 (b), second paragraph ("Each of the particulars ... must be supplied") point the way to such action. It should also be remembered that patent proprietors can legitimately take the view - as here - that even failure to meet a purely formal requirement on time will make a notice of opposition definitely inadmissible. It was in just such a way that in the consolidated cases T 114/82 and T 115/82 (OJ EPO 1983, 323) a patent proprietor had - solely because the opponent had mixed up the publication numbers of two patents belonging to that same patent proprietor - resisted any move to regard the notice of opposition in question as having been entered against the patent intended by the opponent. The case was remitted to Opposition Division 024 which on 15 June 1983 gave the Decision already referred to (OJ EPO 1984, 118).

4. However, in the aforementioned case before the Opposition Division the matter at issue was whether the patent was "sufficiently identified" under Rule 56, paragraph (1) EPC "before expiry of the opposition period". It was not - as in the present case - a matter of what further information (i.e. bibliographical data) still had to be supplied in accordance with Rule 56, paragraph (2) in conjunction with Rule 55(b) EPC - provided that the patent was identifiable under Rule 56, paragraph (1) EPC (as is undoubtedly the case here). Two kinds of identification of the contested patent have thus to be distinguished. This becomes clearer if Rules 55 and 56 are interpreted against the background of Article 99(1) EPC which they are intended to implement.

5. Article 99(1) EPC says, *inter alia*, that "any person" may give notice of opposition to the European patent. Such opposition institutes new proceedings before the EPO, the subject of which, i.e. the patent concerned and the parties, must be established unequivocally and definitively.

6. As regards the identity of the opponent, which is not the point at issue here, it would be contrary to Article 99(1) EPC to interpret Rule 55(a) in conjunction with Rule 56 EPC, solely on the basis of their wording, as meaning that for the purpose of pointing out deficiencies that identity need only be ascertained later. An interpretation sticking solely to the letter of Rule 55(a) and divorcing this Rule from Article 99(1) EPC could lead to such a conclusion. However, it has already been clarified that the name of the opponent - contrary to the letter of

3. On ne peut affirmer catégoriquement que l'agent des formalités a fait preuve d'un formalisme injustifié. Il n'a fait en somme qu'appliquer à la lettre les règles 55 b), 56(2) et 36(5) CBE. De plus, les Directives relatives à l'examen, dans la Partie D, chapitre IV, 1.2.2.2b), deuxième alinéa ("Chacune des indications... doit être fournie") montrent en l'occurrence cette voie. Il faut également rappeler que le titulaire d'un brevet est en droit de considérer (ce qu'il a fait dans la présente espèce) que le non-respect dans les délais d'une condition, fût-elle purement formelle, rend à coup sûr irrecevable une opposition à l'encontre de son brevet. C'est précisément en invoquant cet argument que, lors des recours T 114/82 et T 115/82, instruits conjointement (JO OEB 1983, 323), le titulaire de deux brevets distincts avait résolument refusé d'admettre que l'acte d'opposition déposé à l'encontre de l'un de ces brevets concernait effectivement ce brevet, sous le simple prétexte que l'opposant avait confondu les numéros de publication des deux brevets. L'affaire avait été renvoyée à la division d'opposition 024, laquelle a rendu ensuite la décision en date du 15 juin 1983 (JO OEB 1984, 118) déjà citée ci-avant.

4. Toutefois, dans l'affaire en question, il s'agissait pour la division d'opposition de décider si le brevet avait ou non été "désigné de manière suffisante avant l'expiration du délai d'opposition", conformément à la règle 56, *paragraphe 1* CBE. Il ne s'agissait pas, comme dans la présente espèce, de savoir quelles informations supplémentaires (ou données bibliographiques) devaient encore être fournies conformément à la règle 56, *paragraphe 2* en liaison avec la règle 55 b) CBE, à supposer que le brevet ait été désigné de manière suffisante comme le prévoit la règle 56, *paragraphe 1* CBE (ce qui ne fait aucun doute dans la présente espèce). Il faut donc distinguer deux aspects différents dans la manière de désigner le brevet attaqué. Cette distinction s'éclaire si l'on interprète les règles 55 et 56 à la lumière de l'article 99(1) CBE, dont elles sont censées assurer l'exécution.

5. L'article 99(1) CBE prévoit notamment que "toute personne" peut faire opposition au brevet européen. L'opposition donne lieu à l'ouverture d'une nouvelle procédure devant l'OEB, dont l'objet, à savoir le brevet attaqué et les parties concernées, doit être établi de manière non équivoque et irrévocable.

6. A propos de l'identité de l'opposant, qui ne constitue pas le point litigieux dans la présente affaire, ce serait aller à l'encontre de l'article 99(1) CBE que de prendre au pied de la lettre les dispositions conjointes des règles 55 a) et 56 CBE en considérant qu'il n'est pas nécessaire, pour pouvoir signaler des irrégularités, que l'opposant soit déjà identifié. On pourrait être amené à tirer pareille conclusion si l'on s'en tenait uniquement à la règle 55 a) CBE prise à la lettre hors du contexte de l'article 99(1) CBE. Il a cependant été affirmé clairement que - contrairement à ce qui

dem Buchstaben der Regeln 55 a) und 56 (2) EPÜ - nicht frei nachtragbar ist (siehe hierzu T 10/82, ABl. EPA 1983, 407 und in ihrer Folge die Entscheidung einer Einspruchsabteilung in ABl. EPA 1986, 56; ferner: T 25/85, ABl. EPA 1986, 81 und T 219/86, ABl. EPA 1988, 254.

In all diesen Entscheidungen geht es - in bezug auf die Person des Einsprechenden - darum, den Wortlaut von Regel 55 a) im Sinnzusammenhang mit Artikel 99 (1) EPÜ auszulegen. Es geht also darum, welche Erfordernisse bis zum Ablauf der Einspruchsfrist unbedingt erfüllt sein müssen und welche erst später nachzubringen sind.

7. Artikel 99 (1) EPÜ stellt nur auf das angegriffene europäische Patent selbst ab, erwähnt also den in Regel 55 b) EPÜ ebenfalls genannten Patentinhaber überhaupt nicht. Dies zeigt, daß es jedenfalls auf eines der in Regel 55 b) EPÜ genannten Erfordernisse, nämlich auf die Person des Patentinhabers, so entscheidend gar nicht ankommt. Die Person des Patentinhabers ergibt sich nämlich zwangsläufig, wenn feststeht, welches Patent angegriffen worden ist. Sie könnte sich auch - durch zwischenzeitliche Umschreibung - geändert haben. Dann kann und braucht sie dem EPA vom Einsprechenden nicht nach Regel 55 b) EPÜ angegeben werden (vgl. Richtlinien Teil D-IV, 1.2.2.2 b) Abs. 2). Dies zeigt, daß es sich bei den nach Regel 55 b) EPÜ vom Einsprechenden geforderten Angaben nur um bibliographische Daten zur Ermittlung des angegriffenen Patents handelt, die ihren Sinn verlieren, wenn sie zu dem Zweck, dem sie dienen sollen, nicht mehr gebraucht werden.

8. Neben der unaustauschbaren Festlegung der Person des Einsprechenden (s. Nr. 5) kommt es innerhalb des Einspruchsverfahrens nur auf die unaustauschbare Festlegung des angegriffenen Patents an. Hierzu genügt in aller Regel allein schon der Inhalt der Einspruchsbegründung. Eine Artikel 100 und Regel 55 c) EPÜ entsprechende Einspruchsbegründung wird wohl immer nur für ein ganz bestimmtes - wenn auch erst zu ermittelndes - europäisches Patent gelten können. Dennoch verlangt Regel 56 (1) EPÜ zur Festlegung des Patents offenbar mehr als nur eine Einspruchsbegründung. Es wird dort nämlich verlangt, daß "das Patent hinreichend bezeichnet ist". Andererseits aber können die Regeln 55 b) und 56 (1) und (2) EPÜ auch nicht so verstanden werden, daß alle in Regel 55 b) EPÜ genannten Angaben vorliegen müssen, damit Identifizierbarkeit im Sinne der Regel 56 (1) EPÜ vorliegt. Aus der prinzipiellen Heilbarkeit einzelner Mängel ergibt sich nämlich, daß gewisse Angaben nach Regel 56 (2) EPÜ nachgebracht werden können. Daher ist der genannten Entscheidung der Einspruchsabteilung 024 zuzustimmen, daß eine hinreichende Bezeichnung im Sinne der Regel 56 (1) EPÜ vorliegt, "wenn die Angaben der Einspruchsfrist es dem Amt ermöglichen, mit unzumutbarem Aufwand bis zum Ablauf der Einspruchsfrist das angegriffene Patent

Rules 55(a) and 56(2) EPC - cannot be freely added later on (see in this connection T 10/82, OJ EPO 1983, 407 and, in the wake of this, the Decision of an Opposition Division in OJ EPO 1986, 56; also: T 25/85, OJ EPO 1986, 81, and T 219/86, OJ EPO 1988, 254).

In all these Decisions it is a matter with regard to the identity of the opponent of interpreting the wording of Rule 55(a) in conjunction with the meaning of Article 99(1) EPC. The question is therefore what requirements must definitely be fulfilled by the end of the period for opposition and which of them can be complied with later.

7. Article 99(1) EPC is concerned only with the contested European patent itself, making no mention at all of the patent proprietor, to whom Rule 55(b) EPC does refer. This shows that one of the requirements specified in this latter Rule, i.e. the name of the patent proprietor, is not so decisively important, since the identity of the latter automatically emerges once it has been established which patent is being contested. The identity of the patent proprietor could also have changed through a transfer having been made in the meantime, in which case it cannot and need not be notified to the EPO by the opponent under Rule 55(b) EPC (cf. Guidelines Part D-IV, 1.2.2.2 (b), second sentence of second paragraph). This shows that the details required from the opponent under Rule 55(b) EPC are only bibliographical data used to identify the contested patent and lose their significance once they are no longer needed for the purpose for which they are intended.

8. In the opposition proceedings, besides unequivocal identification of the person of the opponent (see point 5 above) the important factor is unequivocal identification of the contested patent. For this purpose alone the contents of the statement of grounds for the opposition suffice. If this statement is in accordance with Article 100 and Rule 55(c) EPC it can be valid only for one specific European patent, even if that patent must still be ascertained. Therefore Rule 56(1) EPC requires more than just a statement of grounds for opposition in order to identify the patent: it requires that the notice of opposition "provide sufficient identification of the patent". This does not, however, mean that Rules 55(b) and 56(1) and (2) EPC can be interpreted to mean that all the particulars specified in Rule 55(b) EPC must be furnished in order for the patent to be identifiable under Rule 56(1) EPC. Since individual deficiencies can in principle be remedied, it follows that certain particulars required under Rule 56(2) EPC can be supplied later. The aforementioned Decision of Opposition Division 024 that "a patent is sufficiently identified under Rule 56(1) EPC if the particulars in the notice enable the Office, without undue effort, to identify with certainty the contested patent before expiry of the opposition period" therefore has to be agreed with. Even particulars other

découlerait d'une interprétation littérale des règles 55 a) et 56(2) CBE - l'opposant ne peut pas à sa guise communiquer son identité après coup; cf. à cet égard la décision T 10/82, JO OEB 1983, 407 et, à la suite de celle-ci, la décision de la division d'opposition publiée dans le JO OEB 1986, 56, ainsi que les décisions T 25/85, JO OEB 1986, 81 et T 219/86, JO OEB 1988, 254.

Chacune de ces décisions concerne, à propos de l'identité de l'opposant, l'interprétation du texte de la règle 55 a) compte tenu du sens de l'article 99(1). La question est donc de savoir quelles sont les conditions qui doivent absolument être remplies à l'expiration du délai d'opposition et celles qui peuvent l'être par la suite.

7. L'article 99(1) CBE porte exclusivement sur le brevet européen attaqué, sans qu'il y soit fait la moindre allusion au titulaire du brevet, dont il est en revanche question à la règle 55 b) CBE. Ceci montre que l'une des conditions énoncées dans cette règle, à savoir la désignation du titulaire du brevet, n'a pas une importance si décisive; en effet, une fois que l'on a établi contre quel brevet l'opposition est formée, on connaît automatiquement l'identité du titulaire. Celle-ci peut en outre avoir changé si un transfert de droits a eu lieu entre temps, auquel cas l'opposant n'a ni la possibilité ni l'obligation de fournir à l'OEB cette indication, parmi celles prévues à la règle 55 b) CBE (cf. Directives, D-IV, 1.2.2.2b), dernier alinéa). Par conséquent, si la règle 55 b) CBE spécifie les indications que l'opposant doit fournir, il s'agit là uniquement de données bibliographiques contribuant à l'identification du brevet attaqué et perdant leur raison d'être dès lors qu'il n'en est plus besoin pour cela.

8. Dans une procédure d'opposition, aux fins de laquelle l'identification sans équivoque de l'opposant est indispensable (cf. point 5 supra), il faut également que le brevet attaqué soit identifié sans équivoque. Le contenu de l'exposé des motifs de l'opposition suffit déjà à remplir cette condition. A supposer qu'il soit conforme aux dispositions de l'article 100 et de la règle 55 c) CBE, il ne peut avoir de validité que pour un seul brevet européen, même s'il reste à vérifier de quel brevet il s'agit. Pour l'identification du brevet, la règle 56(1) CBE exige cependant plus qu'un simple exposé des motifs de l'opposition: il faut que "le brevet en cause" soit désigné "de manière suffisante" dans l'acte d'opposition. Toutefois, cela ne veut pas dire que l'on puisse interpréter les règles 55 b) et 56(1) et (2) CBE en ce sens que, pour désigner le brevet conformément aux dispositions de la règle 56(1) CBE, il soit indispensable de fournir toutes les indications énumérées à la règle 55 b). Ainsi, dans la mesure où il est en principe possible de remédier à des irrégularités isolées, certaines indications, visées à la règle 56(2) CBE, peuvent être fournies à un stade ultérieur. La Chambre partage donc le point de vue exprimé par la division d'opposition 024 lorsque, dans la décision précitée, elle constatait qu'"un brevet est désigné de manière suffisante au sens de la règle 56(1) CBE dès lors que les

mit Sicherheit festzustellen". Solche Angaben können auch andere als die in Regel 55 b) EPÜ genannten sein, z. B. insbesondere der Tag des Hinweises auf die Patenterteilung im Europäischen Patentblatt und andere bibliographische Daten, die es dem EPA schon vor Ablauf der Einspruchsfrist ermöglichen, "mit zumutbarem Aufwand ... das angegriffene Patent mit Sicherheit festzustellen".

9. Wenn nun Regel 56 (2) EPÜ vorsieht, daß Mängel in den Angaben nach Regel 55 b) EPÜ zu rügen und die fehlenden Angaben nachzubringen sind, so kann es sich hier nicht mehr um die Identifizierbarkeit im Sinne der Regel 56 Absatz 1 EPÜ handeln. Der Sinn der Regel 56 Absatz 2 in Verbindung mit Regel 55 b) EPÜ kann daher nur darin bestehen, daß dem EPA die Ermittlung des angegriffenen Patents mühelos ermöglicht wird. Sobald daher die vorliegenden Angaben über das Patent insgesamt ausreichen, um dieses mühelos und zweifelsfrei zu ermitteln, kann nicht mehr von einer Situation gesprochen werden, in der noch ein "Mangel" im Sinne der Regel 56 (2) EPÜ vorliegt, der zu rügen und zu beseitigen ist.

10. In der Regel wird zur Heranziehung einer bestimmten Akte die Veröffentlichungs- oder die Anmeldenummer genügen. Unter Nummer des europäischen Patents im Sinne der bereits 1964 bzw. 1970 geschaffenen Regel 55 b) EPÜ sind beide Nummern gleichwertig zu verstehen, da die Unterscheidung der Nummern erst in späterer Verwaltungspraxis geschaffen wurde. Die zweite Nummer und weitere bibliographische Daten sind allerdings nicht nur nützlich, sondern notwendig, um Zweifel auszuschließen und etwaige Fehler berichtigen zu können (vgl. die genannte Entscheidung der Einspruchsabteilung 024 vom 15. Juni 1983).

11. Hinzuweisen ist noch darauf, daß die geforderte Angabe der "Bezeichnung der Erfindung" insbesondere dann zu einer Gefahr für den Einsprechenden werden kann, wenn sich dieser nach Regel 1 EPÜ einer anderen Amtssprache bedient als der Verfahrenssprache nach Artikel 14 (3) EPÜ. Unterscheidet sich nämlich die Sprache des Einspruchs von der Sprache des angegriffenen Patents, so ist für den Einsprechenden das Risiko groß, daß er die "Bezeichnung (Titel) der Erfindung" nicht so nennt, wie sie auf der Patentschrift aufgedruckt ist. Sinn der Regel 55 b) EPÜ ist es, vom Einsprechenden in der "Bezeichnung (Titel) der Erfindung" ein Identifikationsmerkmal für das angefochtene Patent zu fordern, nicht aber, ihm eine sprachliche Falle zu stellen. Da die Patentansprüche

than those contained in Rule 55(b) EPC, for example the date on which mention of the grant of patent appeared in the European Patent Bulletin and other bibliographical data, may contribute to "enable the Office to establish the contested patent with certainty and without undue effort before expiry of the opposition period".

9. So when Rule 56(2) EPC requires deficiencies in the particulars required under Rule 55(b) to be notified by the Office and remedied by the opponent it can no longer be a matter here of providing identification under Rule 56 paragraph (1) EPC. The purport of Rule 56 paragraph (2) in conjunction with Rule 55(b) can therefore only be that the EPO has to be enabled to identify the contested patent without difficulty; therefore as soon as the particulars available concerning the patent are together sufficient to identify that patent easily and beyond doubt a situation is no longer present in which there is still a "deficiency" within the meaning of Rule 56(2) EPC to complain of and to be remedied.

10. The publication number or application number will normally suffice to trace and consult a specific file, and the number of the European patent under Rule 55(b) EPC first drafted in 1964 and 1970 can be either of those numbers, since it was only in later administrative practice that they became differentiated. The second number and other bibliographical data are of course not only useful but essential in order to eliminate doubt and to enable any errors to be corrected (cf. the aforementioned Decision of Opposition Division 024 of 15 June 1983).

11. It should moreover be pointed out that the requirement to state the title of the invention can prove to be an unintended pitfall for the opponent if under Rule 1 EPC he uses an official language other than the language of the proceedings as defined in Article 14(3) EPC. For if the language of the opposition differs from that of the contested patent, he runs a considerable risk of not reproducing the title of the invention as printed on the patent. The intent of Rule 55(b) EPC in requiring the title of the invention is to identify the contested patent and not to set the opponent a linguistic trap; since the Claims are also given in the two other official languages the function of that title as an identifying feature can as a rule also be fulfilled in those languages. It is therefore wrong to set the "title of

autres indications contenues dans l'acte d'opposition permettent à l'Office, en mettant en œuvre des moyens raisonnables, d'identifier le brevet attaqué avec certitude, avant l'expiration du délai d'opposition". Des indications même différentes de celles énumérées à la règle 55 b) CBE, telles que par exemple la date de publication dans le Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet, ou d'autres données bibliographiques, peuvent contribuer à "permettre à l'Office, en mettant en œuvre des moyens raisonnables, d'identifier le brevet attaqué avec certitude, avant l'expiration du délai d'opposition".

9. Si donc, comme le prévoit la règle 56(2) CBE, l'Office doit notifier à l'opposant, pour que celui-ci y remédie, les irrégularités constatées en ce qui concerne des indications devant être fournies conformément à la règle 55 b), il ne saurait plus alors être question de désigner le brevet au sens de la règle 56, paragraphe 1 CBE. Par conséquent, les dispositions conjointes des règles 56, paragraphe 2 et 55 b) ont uniquement pour objet de permettre à l'OEB d'identifier sans difficulté le brevet attaqué; aussi, dès lors que les indications fournies au sujet du brevet sont suffisantes, considérées dans leur ensemble, pour permettre de l'identifier facilement et sans le moindre doute, la situation n'est plus celle visée à la règle 56(2) CBE, dans laquelle une irrégularité doit être notifiée à l'opposant afin qu'il y remédie.

10. Normalement, il suffit que soit indiqué le numéro de publication ou le numéro de dépôt de la demande pour que l'on puisse retrouver et consulter un dossier; le numéro du brevet européen requis à la règle 55 b) CBE, dont les projets de rédaction remontent à 1964 et 1970, peut consister en l'un ou l'autre de ces deux numéros, car ce n'est que par la suite qu'une distinction s'est établie à leur sujet dans les pratiques administratives. Bien entendu, le numéro de dépôt de la demande et les autres données bibliographiques sont non seulement utiles, mais encore indispensables s'il subsiste des doutes et pour permettre de rectifier toute erreur (cf. décision de la division d'opposition 024 en date du 15 juin 1983 déjà évoquée ci-dessus).

11. Il convient en outre de faire observer qu'en obligeant l'opposant à indiquer le titre de l'invention, on peut sans le vouloir lui tendre un piège si, en application de la règle 1 CBE, il utilise une langue officielle autre que la langue de la procédure, telle qu'elle est définie à l'article 14(3) CBE. En effet, pour l'opposant qui n'utilise pas dans la procédure d'opposition la même langue que celle dans laquelle le brevet attaqué a été publié, le risque est grand de ne pas reproduire le titre de l'invention imprimé sur le fascicule de brevet. L'objectif de la règle 55 b) CBE, en demandant d'indiquer le titre de l'invention, est de permettre d'identifier le brevet attaqué, et non pas de tendre à l'opposant un piège linguistique; les revendications étant traduites dans le fascicule de brevet dans les deux autres

auch in den beiden anderen Amtssprachen vorliegen, kann die Funktion der "Bezeichnung (Titel) der Erfindung" als Identifikationsmerkmal in aller Regel auch in diesen Sprachen erfüllt werden. Daher ist es nicht richtig, die "Bezeichnung der Erfindung" im Sinne der Regel 55 b) EPÜ mit dem WIPO-Standard St. 9 und der Angabe nach dem INID-Code "54" gleichzustellen. Durch eine Abweichung hiervon - in Sprache oder Fassung - verliert die "Bezeichnung der Erfindung" nicht ihre Eignung als Identifikationsmerkmal im Sinne der Regel 55 b) EPÜ. An derartige Verknüpfungen und Konsequenzen haben die Verfasser der Ausführungsordnungen von 1964 (EWG-Dok. 4419/IV/63 vom 20. Januar 1964, dort Nr. 1 zu Art. 88) und von 1970 (Zweiter Vorentwurf zum EPÜ von 1971, dort Nr. 1 zu Art. 101) wohl kaum gedacht.

the invention" under Rule 55(b) EPC on a par with WIPO Standard St. 9 and the INID code "54" entry. In diverging from this, either in language or form, the title does not cease to serve as an identifying feature under Rule 55(b) EPC. Those responsible for drafting the Implementing Regulations of 1964 (EEC Doc. 4419/IV/63 dated 20 January 1964, Re Art. 88, No. 1) and the Implementing Regulations of 1970 (Second Preliminary Draft of the EPC of 1971, Re Art. 101, No. 1) would hardly have had any such links and consequences in mind.

langues officielles, le titre remplit normalement tout aussi bien son rôle comme élément d'identification s'il est fourni dans ces langues. C'est donc à tort que l'on assimilerait le "titre de l'invention", au sens de la règle 55 b) CBE, aux seules indications figurant sous le code INID "54" selon la norme OMPI St. 9. Un titre se présentant différemment ou dans une autre langue ne cesse pas de constituer l'élément d'identification demandé par la règle 55 b) CBE. Les auteurs du projet de règlement d'exécution de 1964 (doc. CEE 4419/IV/63, en date du 20 janvier 1964, Ad art. 88, N° 1) et de celui de 1970 (dans le document consacré au second avant-projet de la CBE, 1971, Ad art. 101, N° 1) n'y ont fort probablement pas vu de tels liens ni de tels effets.

...

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben und die Sache an die Vorinstanz zurückverwiesen.

Order

For these reasons, it is decided that:

The contested decision is set aside and the case remitted to the first instance.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

La décision attaquée est annulée et l'affaire est renvoyée devant la première instance.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1 vom 29. April 1988 T 28/87 - 3.2.1 *) (Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Delbecque
Mitglieder: M. Huttner
F. Benussi

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Kerber, Heinz

Einsprechender II/Beschwerdeführer:
Jürgens Maschinenbau GmbH & Co. KG

**Einsprechender I/weiterer
Verfahrensbeteiligter:**
Filtzuchverwaltungs GmbH

**Stichwort: Drahtgliederbänder/
KERBER**

Artikel: 54, 56 EPÜ

**Schlagwort: "Erfinderische Tätigkeit
- selbstgenannter entfernter Stand der
Technik"**

Leitsatz

Wird in der Beschreibungseinleitung einer Anmeldung oder eines Patents auf einen objektiv nicht als einschlägiges Sachgebiet einzustufenden Stand der Technik hingewiesen, so kann letzterer bei der Prüfung auf Patentfähigkeit nur wegen dieses subjektiven Hinweises nicht zum Nachteil des Anmelders oder des Patentinhabers, als benachbartes Gebiet gewertet werden (vgl. Punkt 5.4 der Gründe).

Decision of Technical Board of Appeal 3.2.1 dated 29 April 1988 T 28/87 - 3.2.1 *) (Translation)

Composition of the Board:

Chairman: P. Delbecque
Members: M. Huttner
F. Benussi

Patent proprietor/Respondent:
Kerber, Heinz

**Opponent II/Appellant: Jürgens
Maschinenbau GmbH & Co. KG**

Opponent I/Other party:
Filtzuchverwaltungs GmbH

Headword: Wire link bands/KERBER

Article: 54, 56 EPC

**Keyword: "Inventive step-
applicant's reference to a remote state
of the art"**

Headnote

If reference is made in the introduction to the description of an application or a patent to a state of the art which cannot objectively be classified as a relevant field that state of the art cannot in the course of examination for patentability be rated to the applicant's or proprietor's disadvantage as a neighbouring field merely on account of that reference (cf. point 5.4 of the Reasons).

Décision de la Chambre de recours technique 3.2.1, en date du 29 avril 1988 T 28/87 - 3.2.1 *) (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: P. Delbecque
Membres: M. Huttner
F. Benussi

Titulaire du brevet/intimé:
Kerber, Heinz

**Opposant II/requérant: Jürgens
Machinenbau GmbH & Co KG**

Opposant I/autre partie:
Filtzuchverwaltungs GmbH

**Référence: Chaînes
articulées/KERBER**

Articles: 54, 56 CBE

**Mot-clé: "Activité inventive- état de
la technique éloigné cité par le
demandeur lui-même"**

Sommaire

Si dans l'introduction de la description d'une demande ou d'un brevet, il est fait référence à un état de la technique ne relevant pas objectivement d'un domaine pertinent pour ladite demande ou ledit brevet, cet état de la technique ne peut, du seul fait de cette référence subjective, être opposé au demandeur ou au titulaire du brevet, lors de l'examen de la brevetabilité, comme constituant un domaine voisin de l'invention (cf. point 5.4 des motifs de la décision).

Sachverhalt und Anträge

I. Das europäische Patent Nr. 0 039 850 wurde dem Patentinhaber/Beschwerdegegner mit 12 Ansprüchen am 2. Mai 1984 erteilt. Es beruht auf einem am 2. Mai 1981 unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 7. Mai 1980 eingereichten europäischen Patentanmeldung Nr. 81 103 306.7.

II. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende II) und eine weitere Verfahrensbeteiligte (Einsprechende I) legten unabhängig voneinander Einspruch ein und beantragten den Widerruf des Patents. Die Einsprechende II machte, gestützt auf Art. 100 (c), geltend, die Ansprüche 1, 5 und 6 gingen über den Inhalt der ursprünglichen Fassung der europäischen Patentanmeldung hinaus, während die Einsprechende I, gestützt auf Art. 100 (a), sich darauf berief, der Gegenstand des Patents beruhe im Hinblick auf CH-A-610 273 und CH-A-444 467 nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

III. Nach Prüfung der Einspruchsgründe stellte die Einspruchsabteilung in ihrer Zwischenentscheidung nach Art. 106 (3) vom 23. Oktober 1986 fest, daß der Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang, wie in der mündlichen Verhandlung vorgeschlagen, keine Einspruchsgründe nach Art. 100 EPÜ entgegenstehen. Dies wird im wesentlichen damit begründet, daß die Entgegenhaltungen keinen Anlaß geben, die Neuheit und den erfinderischen Charakter des Patentgegenstandes in Frage zu stellen. Beim Verfahren nach der nächstliegenden CH-A-610 273 findet sich kein Hinweis auf einen Schließspalt und ein gemeinsames Ineinanderpressen mehrerer Drahtwendeln, werden doch dort eine Wendel nach der andern in die jeweilige vorherige Wendel mittels durch von Hand erzeugtem Gleitdruck seitlich eingepresst.

Der Fachmann, dem die Aufgabe gestellt war, Drahtgliederbänder maschinell und wirtschaftlich herzustellen, hätte auch keine Veranlassung gehabt, sich dem Gebiet der Reißverschlüsse zuzuwenden, um nach Vorbildern zur Lösung dieser Aufgabe zu suchen, und hätte demnach diesen Stand der Technik (CH-A-444 467) außer Acht gelassen.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent No. 0 039 850 incorporating 12 claims was granted to the proprietor/respondent on 2 May 1984 on the basis of European patent application No. 81 103 306.7 filed on 2 May 1981 and claiming a priority of 7 May 1980.

II. Oppositions were independently filed by the appellant (opponent II) and by another party (opponent I) requesting revocation of the patent. Invoking Article 100(c), opponent II maintained that Claims 1, 5 and 6 extended beyond the content of the original version of the European patent application, whilst opponent I pleaded on the strength of Article 100(a) that in the light of CH-A-610 273 and CH-A-444 467 the subject-matter of the patent did not involve an inventive step.

III. After examining the grounds for opposition, the Opposition Division established in its interlocutory decision of 23 October 1986 under Article 106(3) that maintenance of the patent in its amended form as proposed in the oral proceedings was not prejudiced by any of the grounds for opposition under Article 100 EPC, the main reason being that the objections give no grounds for challenging the novelty and inventive character of the subject-matter of the patent. In the method according to the closest prior art CH-A-610 273 there is no reference to a closure slot and to several helices being commonly pressed towards each other: what it says is that one helix after the other is laterally pressed into each preceding helix with a manual sliding pressure.

Nor would the person skilled in the art set the problem of producing wire link bands economically by machine have had any occasion to turn to the field of zip-fasteners when searching for parallel cases to help solve this problem and would consequently have disregarded this state of the art (CH-A-444 467).

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 0 039 850 a été délivré à la titulaire/intimée le 2 mai 1984 sur la base de 12 revendications, à la suite de la demande de brevet européen n° 81 103 306.7 déposée le 2 mai 1981, qui revendiquait une priorité en date du 7 mai 1980.

II. La requérante (opposante II) et une autre partie à la procédure (opposante I) ont toutes deux formé opposition, indépendamment l'une de l'autre, et demandé la révocation du brevet. S'appuyant sur l'article 100 c) CBE, l'opposante II a invoqué le fait que les revendications 1, 5 et 6 s'étendaient au-delà du contenu de la demande de brevet européen telle qu'elle avait été déposée, alors que l'opposante I, se fondant sur l'article 100 a), faisait valoir que l'objet du brevet n'impliquait pas d'activité inventive par rapport aux brevets CH-A-610 273 et CH-A-444 467.

III. Après examen des motifs de ces oppositions, la Division d'opposition a constaté le 23 octobre 1986, dans sa décision intermédiaire rendue conformément à l'article 106(3) CBE, qu'aucun des motifs d'opposition visés à l'article 100 CBE ne s'opposait au maintien du brevet sous une forme modifiée, tel qu'il avait été proposé lors de la procédure orale. Elle faisait valoir essentiellement à ce propos que les antériorités citées ne permettaient pas de remettre en cause la nouveauté et le caractère inventif de l'objet du brevet. Dans le cas du procédé décrit dans le brevet CH-A-610 273, correspondant à l'état de la technique le plus proche, il n'est pas fait mention de la présence d'une fente de fermeture et d'une imbrication commune de plusieurs enroulements de fils, puisque dans ce brevet chaque enroulement est enfoncé latéralement dans le précédent sous l'effet d'une pression par glissement exercée par la main.

Par ailleurs, si l'homme du métier avait eu à fabriquer mécaniquement et de manière rentable des chaînes articulées, il n'aurait pas eu de raison de s'intéresser au domaine des fermetures éclair pour chercher des exemples de solution à son problème et n'aurait donc pas pris en considération l'état de la technique correspondant (brevet CH-A-444 467).

¹⁾ 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 DEM pro Seite erhältlich.

¹⁾ 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 DEM 1.30 per page.

¹⁾ Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète de 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 DEM par page.

Der Verfahrens-Patentanspruch 1 lautet wie folgt:

"Verfahren zum Herstellen von Drahtgliederbändern aus Kunststoff oder Metall, bei welchem eine kontrahierende Vorspannung aufweisende Drahtwendeln benachbart zueinander mit abwechselnd rechts- und linksdrehender Steigung angeordnet werden und durch seitlichen Druck ineinander gepresst und deren Kopfbögen durch Verbindungsmittel zusammengehalten werden, dadurch gekennzeichnet, daß drei oder mehr Drahtwendeln (1, 2) durch gemeinsames Ziehen durch einen Schließspalt (3, 3a, 3b) seitlich ineinander gepreßt werden."

...

Der im geänderten Umfang aufrecht erhaltene Vorrichtungsanspruch 6 lautet wie folgt:

"Vorrichtung zur Ausführung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1-5, dadurch gekennzeichnet, daß ein Schließspalt (3) eine sich verengende Durchlauföffnung für drei oder mehr gemeinsam durch den Schließspalt zu ziehende Drahtwendeln (1, 2) hat, die begrenzt ist durch eine Deckenfläche (3, 3a), zwei Seitenflächen (3, 3a) und eine Bodenfläche (3b), deren engster Querschnitt annähernd der Querschnittsdimension des zu formenden Drahtgliederbandes (10) mit ineinandergreifenden Windungen der Drahtwendeln (1, 2), entspricht und wobei durch einen Antrieb (4) die Drahtwendeln (1, 2) durch den Schließspalt (3, 3a, 3b) gezogen werden."

IV. Die Einsprechende II (Beschwerdeführerin) legte am 20. Dezember 1986 Beschwerde gegen diese Entscheidung ein.

...

Sodann macht die Beschwerdeführerin geltend, der Anspruch 6 sei durch die CH-A-444 467 neuheitsschädlich getroffen, weil alle seine Merkmale aus dieser Druckschrift bekannt seien. Sie machte sich außerdem erst in der mündlichen Verhandlung auch noch das Vorbringen mangelnder erfinderischer Tätigkeit im Hinblick auf die CH-A-610 273 und CH-A-444 467 zu eigen und machte geltend, die CH-A-444 467 sei in der Entscheidung zu Unrecht einem Sachgebiet zugeordnet worden, das einem anderen Zweck diene und auf verschiedenen Prinzipien beruhe, nachdem der Patentinhaber selbst in der Beschreibungseinleitung hierauf Bezug genommen habe. Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents aus den genannten Gründen.

...

Claim 1 relating to the method reads as follows:

"Method for manufacturing wire link bands of synthetic or metal material, having helices with virtue of contractive pre-stress, which are arranged alternatively adjacent with right and left wound pitch and pressed together toward each other and wherein their head-bows are connected by connecting means, characterized in that three or more helices (1,2) are laterally pressed toward each other by commonly pulling them through a narrow closure slot (3, 3a, 3b)."

...

Claim 6 relating to the apparatus, maintained as amended, reads as follows:

"Apparatus for execution of the method according to one of the claims 1-5, characterized in that a closure slot (3) having a narrowing passage way for two or more helices (1, 2) to be pulled jointly through the closure slot, which passage way is limited by a cover surface (3, 3a), two lateral surfaces (3, 3a) and a bottom surface (3b) whose narrowest cross-section dimension corresponds approximately to the cross-section dimension of the wire link band (10) which should be formed and whereby the helices (1,2) are pulled through the closure slot (3, 3a, 3b) by drive means (4)."

IV. Opponent II (appellant) filed notice of appeal against the decision on 20 December 1986.

...

The appellant maintained that the novelty of Claim 6 was taken away by CH-A- 444 467 because all its features were known from the latter. The appellant - and moreover not until the oral proceedings - put forward the further argument that there was lack of inventive step in the light of CH-A- 610 273 and CH-A-444 467, asserting that CH-A-444467 had wrongly been assigned in the decision to a field serving another purpose and rested on different principles, after the proprietor of the patent had himself referred to it in the introduction to the description. The appellant requests that the contested decision be set aside and that the patent be revoked for the reasons given.

...

La revendication de procédé 1 est libellée comme suit:

"Procédé pour former des chaînes articulées en matière plastique ou métal, suivant lequel des enroulements hélicoïdaux soumis à une prétension contractante sont disposés côte à côte avec un pas alternativement à droite et à gauche et imbriqués les uns dans les autres sous l'effet d'une pression latérale et dont les spires sont tenues ensemble par un moyen de raccordement, caractérisé en ce que trois ou plus d'enroulements en fil (1, 2) sont imbriqués latéralement les uns dans les autres par traction commune à travers une fente de fermeture (3, 3a 3b) étroite)".

...

La revendication de dispositif 6 maintenue sous une forme modifiée se lit comme suit:

"Appareil pour la mise en oeuvre du procédé défini suivant l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce qu'une fente de fermeture (3) possède un orifice se rétrécissant pour trois ou plus d'enroulements en fil (1, 2) à tirer communément à travers la fente de fermeture, cet orifice limité par une face supérieure (3, 3a), deux faces latérales (3, 3a) et une face inférieure (3b) dont la section transversale la plus petite correspond approximativement à la dimension en coupe transversale de la chaîne articulée (10) à former, dont les spires des enroulements en fil (1, 2) sont imbriquées, un dispositif d'entraînement (4) tirant les enroulements hélicoïdaux (1, 2) à travers la fente de fermeture (3, 3a, 3b)".

IV. L'opposante II (requérante) a formé un recours contre cette décision le 20 décembre 1986.

...

La requérante a fait valoir alors que du fait qu'il divulguait toutes les caractéristiques exposées dans la revendication 6, le brevet CH-A-444 467 en détruisait la nouveauté. En outre, mais seulement au stade de la procédure orale, elle a déclaré que le brevet n'impliquait pas d'activité inventive par rapport aux brevets CH-A-444 467 et CH-A-610 273, et souligné que dans la décision, le brevet CH-A-444 467 avait été considéré à tort comme relevant d'un domaine technique poursuivant un autre objectif et reposant sur des principes différents, alors que le titulaire du brevet lui-même y avait fait référence dans l'introduction de la description. Pour toutes ces raisons, elle a sollicité l'annulation de la décision attaquée et la révocation du brevet.

...

Entscheidungsgründe

...

5. Zur Frage, ob es nahelag, diese Aufgabe durch die in den Ansprüchen 1 und 6 angegebenen Verfahrensschritte bzw. Mittel zu lösen, ist folgendes auszuführen:

5.1 Zunächst stellt die Kammer fest, daß sie bezügl. Art. 114 (2) ermächtigt wäre, das verspätete Vorbringen der Beschwerdeführerin betreffend mangelnder Erfindungshöhe nicht zu berücksichtigen. Andererseits ist durch die Beschwerdeführerin geltend gemacht worden, ein entfernter Stand der Technik müsse dann bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit in Betracht gezogen werden, wenn der Patentinhaber selbst bei der Würdigung des Standes der Technik in der Anmeldung von sich aus auf diesen Stand der Technik eingetreten sei und ihn demnach am Anmeldedatum gekannt habe. Die Kammer hielt es daher für zweckmäßig, auf diese Rechtsfrage einzutreten.

5.2 Zunächst ist festzuhalten, daß durch die Entscheidung T 176/84, ABl. EPA 1986, 50 Klarheit darüber geschaffen worden ist, daß einerseits der Stand der Technik auf Nachbargebieten und/oder einem übergeordneten Gebiet bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit heranzuziehen, andererseits entfernter Stand der Technik jedoch nicht zu berücksichtigen ist.

5.3 Die Erfindung ist gattungsmäßig demselben Sachgebiet der Drahtgliederbänder zuzuordnen wie der Gegenstand der CH-A-610 273, der sich auf ein flächiges, aus verbundenen Wendeln zusammengesetztes Gebilde bezieht, das als Drahtgliederband bezeichnet ist. Demgegenüber offenbart die von der Einsprechenden I im Einspruchsverfahren eingeführte CH-A-444 467 ein Verfahren und eine Vorrichtung zum fortlaufenden Herstellen von wendelförmigen Reißverschlußgliederreihen, die durch lösbares Ineinanderfügen von nur zwei Drahtwendeln gebildet werden.

5.4 In der Würdigung des Standes der Technik in der Beschreibungseinleitung der ursprünglichen Unterlagen findet sich ein Hinweis auf die Drahtgliederbänder gemäß CH-A-610 273 und ein allgemeiner Hinweis auf Nachteile von Reißverschlüssen, die es zu überwinden galt. Damit ist zweifellos eine Gedankenbrücke zum Sachgebiet der Reißverschlüsse erstellt worden.

Maßgebend ist indessen die Tatsache, daß am Anmeldetag eine solche Gedankenbrücke, in deren Besitz der Anmelder offensichtlich war, nur in der Privatsphäre des Anmelders bestanden hat und diese gewissermaßen dem inneren Stand der Technik zuzurechnen ist. Erst durch die Veröffentlichung und nachfolgende Kenntnisnahme durch die Allgemeinheit gelangten die Einsprechenden aufgrund des Hinweises zur Erkenntnis, auf dem Gebiet der Reißverschlüsse nach Lösungen der Erfindungsaufgabe zu suchen bzw. dieses Gebiet nach die Patentfähigkeit-

Reasons for the Decision

...

5. In reply to the question as to whether it was obvious to this problem by following the method and/or means set out in Claims 1 and 6, the following has to be stated:

5.1 The Board points out first of all that it would be empowered under Art. 114(2) to disregard the appellant's argument regarding insufficient level of invention, which had not been submitted in due time. On the other hand the appellant has maintained that a remote state of the art must be taken into account when examining for inventive step in a case where the proprietor of the patent himself went into this particular state of the art of his own accord when considering the state of the art in the application and therefore was aware of it on the date of filing. The Board consequently thought it advisable to consider this point of law.

5.2 It should first be retained that Decision T 176/84, OJ EPO 1986, 50 has made it clear on the one hand that the state of the art in neighbouring fields and/or a broader field should be included when deciding whether there has been an inventive step but on the other that a remote state of the art is not to be taken into consideration.

5.3 By its nature the invention has to be assigned to the same wire link band field as the subject of CH-A- 610 273 which refers to a flat structure composed of combined helices and is called a wire link band. In contrast, CH-A- 444 467 introduced by opponent I in the opposition proceedings discloses a method and apparatus for the continuous production of helical series of zip-fastener links which are formed by the detachable coupling of only two helices.

5.4 In the consideration of the state of the art contained in the introduction to the description in the original documents there is a reference to the wire link bands as specified in CH-A-610 273 and a general reference to zip-fastener disadvantages that had needed to be overcome. In this way an association of ideas with the zip-fastener field was undoubtedly created.

But the decisive fact is that on the date of filing an association of ideas of that nature which the applicant had obviously made only existed in his own private domain which in a manner of speaking comes under the rubric of the "internal" state of the art (i.e. within the company). It was not until publication and the subsequent public awareness that the opponents came to the realisation that they should look for solutions in the zip-fastener field or investigate the latter for matter that might be prejudicial to patentability. (This is how opponent I came upon CH-A- 444 467 as

Motifs de la décision

...

5. En ce qui concerne la question de savoir s'il était évident de résoudre ce problème à l'aide des procédés ou moyens indiqués dans les revendications 1 et 6, il y a lieu de répondre ceci:

5.1 La Chambre constate tout d'abord qu'en vertu de l'article 114(2), elle aurait été en droit de ne pas tenir compte des observations formulées tardivement par la requérante au sujet du manque d'activité inventive. Toutefois, la requérante a fait valoir que pour l'examen de l'activité inventive il y avait lieu de prendre en considération un état de la technique éloigné, dès lors que le titulaire du brevet avait pris lui-même l'initiative de le mentionner dans la partie de la demande réservée à l'analyse de l'état de la technique, ce qui montre qu'il le connaissait à la date de dépôt de la demande. La Chambre a donc jugé opportun d'examiner cette question de droit.

5.2 Il y a lieu tout d'abord de retenir que dans la décision T 176/84, publiée au JO OEB 1986, 50, il a été clairement indiqué que, lorsque l'on examine l'activité inventive, il convient de consulter l'état de la technique dans des domaines voisins et/ou dans un domaine technique général plus large les englobant, mais en revanche de ne pas tenir compte d'un état de la technique éloigné de l'invention.

5.3 La présente invention relève du domaine des chaînes articulées, tout comme l'invention faisant l'objet du brevet CH-A-610 273 qui porte sur un système plat composé d'enroulements liés entre eux, appelé chaîne articulée. En revanche, le brevet CH-A-447 467 cité par l'opposant I au cours de la procédure d'opposition divulgue un procédé et un dispositif de fabrication en continu de bandes articulées de fermetures éclair en forme d'enroulements formées par imbrication réversible de deux enroulements en fil seulement.

5.4 Dans l'analyse de l'état de la technique figurant dans l'introduction de la description de la demande initiale, il est fait référence aux chaînes articulées décrites dans le brevet CH-A-610 273, et il est fait allusion d'une manière générale aux inconvénients des fermetures éclair auxquels il s'agit de remédier, ce qui montre indubitablement qu'une relation avait été établie avec ce domaine.

Toutefois, il est essentiel de noter qu'à la date de dépôt de la demande, cette relation que le demandeur avait manifestement établie ne l'avait été qu'à son niveau personnel, et qu'elle correspondait dans une certaine mesure à un état de la technique interne. Ce n'est qu'à partir de la publication de la demande et donc de sa communication au public que les opposantes ont été amenées, en raison de cette référence, à chercher des solutions au problème dans le domaine des fermetures éclair, ou à chercher s'il existait dans ce domaine des informa-

beeinträchtigungem Material zu durchforsten. (Auf diese Weise stieß die Einsprechende I auf die CH-A-444 467 als äußeren Stand der Technik.) Schon aus diesem Grund müßte die Gedankenbrücke bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit unberücksichtigt bleiben.

Außerdem ist noch entscheidend, daß bei genügend umfassend angelegter Recherche diese latent vorhandene Druckschrift auch ohne den Hinweis des Anmelders hätte ermittelt werden können. Nach Auffassung der befindlichen Beschwerdekammer wäre es unbillig, einen unterschiedlichen Maßstab an die Relevanz einer Entgegenhaltung anzulegen, je nachdem, ob diese durch einen recherchierenden Dritten aufgrund eines Fingerzeigs des Anmelders oder ohne einen solchen ermittelt werden konnte.

Reißverschlüsse und (flächige) Drahtgliederbänder dienen unterschiedlichen Zwecken und sind daher weder einschlägigen noch benachbarten Sachgebieten zuzuordnen. Insofern schließt sich die Kammer den Feststellungen der Entscheidung der Einspruchsabteilung an. Dem Anmelder darf daher die erstellte gedankliche Brücke nicht zu seinem Nachteil angelastet werden, weil es objektiv nicht vertretbar ist, einen sachgerecht als entfernt einzustufenden Stand der Technik deswegen näher an das Sachgebiet der Erfindung heranrücken zu lassen.

Somit hat die Beschwerdekammer auch aus diesem Grunde, ungeachtet des Weges der Ermittlung und der vom Anmelder erstellten Gedankenbrücke, die CH-A-444 467 als entfernten Stand der Technik hinzunehmen und dementsprechend zu würdigen. Daher ist diese bei der Würdigung der erfinderischen Tätigkeit nicht in Betracht zu ziehen. Die Kammer braucht demnach auch nicht näher auf den Offenbarungsgehalt dieser Druckschrift einzugehen.

5.5 Abschließend kommt sie deshalb zu dem Schluß, daß für den Fachmann weder Anregungen noch Hinweise vorliegen, die geeignet wären, ausgehend von der CH-A-610 273 zum Gegenstand des Streitpatents zu gelangen, und zwar unabhängig davon, ob er seinen Ausdruck im Verfahrensanspruch 1 oder im Vorrichtungsanspruch 6 findet. Diese beruhen daher auf erfinderischer Tätigkeit im Sinne des Art. 56 EPÜ.

6. Die Patentansprüche 1 und 6 haben daher Bestand.

7. Die abhängigen Ansprüche 2 bis 5 und 7 bis 12 werden durch den Bestand der Ansprüche 1 und 6 getragen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

"external" (i.e. generally accessible state of the art.) For this reason alone the association of ideas has to be disregarded when examining for inventive step.

It is furthermore decisive that in the event of sufficiently comprehensive search CH-A- 444 467 was to be found and could have been traced even if it had not been referred to by the applicant. In the opinion of the Board of Appeal it would be unfair to apply differing standards to the relevance of an objection depending on whether the said document could be found by a third party carrying out a search on the basis of a pointer from the applicant, or whether it could have been found without any such pointer.

Zip-fasteners and (flat) wire link bands serve different purposes and cannot therefore be ascribed either to relevant or to neighbouring fields. To this extent the Board concurs with the observations made in the Examining Division's decision. The applicant's association of ideas must therefore not be held against him to his disadvantage because it is not objectively justifiable to let a state of the art that has properly to be classified as remote move closer to the field of the invention on that account.

Thus, for this reason too, the Board of Appeal has to accept CH-A-444 467 as remote state of the art and appraise it accordingly, regardless of the manner in which it came to light and the applicant's association of ideas. CH-A- 444 467 cannot therefore be taken into consideration when considering inventive step and consequently the Board does not need to enter more closely into its disclosure content.

5.5 It comes to the conclusion, therefore, that CH-A-610 273 does not contain either ideas or indications likely to lead a person skilled in the art to the subject-matter of the patent in dispute, irrespective of whether this subject-matter is expressed in Claim 1 relating to the method or in Claim 6 relating to the apparatus. These claims therefore involve inventive step within the meaning of Art. 56 EPC.

6. Claims 1 and 6 are therefore valid.

7. The contingent Claims 2 to 5 and 7 to 12 are upheld by the validity of Claims 1 and 6.

Order

For these reasons it is decided that:

The appeal is dismissed.

tions susceptibles de nuire à la brevetabilité de l'invention. (C'est ainsi que l'opposante I a découvert le brevet CH-A-444 467 dans l'état de la technique accessible à tous). Ne serait-ce que pour cette raison, cette relation qui avait été établie par le demandeur ne devrait donc pas être prise en considération pour l'examen de l'activité inventive.

Par ailleurs, il est important de souligner qu'une recherche suffisamment complète aurait permis de trouver ce document, même s'il n'avait pas été mentionné par le demandeur. De l'avis de la Chambre, il serait injuste de considérer qu'une antériorité est plus ou moins pertinente selon que le tiers qui a effectué les recherches a pu la découvrir grâce à une indication du demandeur, ou au contraire sans une telle indication.

Fermetures éclair et chaînes articulées (plates) répondent à des usages différents et ne peuvent donc être classées ni dans le même domaine technique, ni dans des domaines voisins. La Chambre rejoint dans cette mesure les constatations faites par la Division d'opposition dans sa décision. La relation qu'avait établie le demandeur ne peut donc lui être opposée car l'on ne peut, en toute objectivité, en tirer argument pour rapprocher du domaine de l'invention un état de la technique qui, pour le fond, doit être considéré comme éloigné.

Par conséquent, pour cette autre raison, la Chambre doit là encore considérer le brevet CH-A-444 467 comme un état de la technique éloigné de l'invention, à traiter comme tel, quelles que soient la manière dont les antériorités aient été découvertes ou la relation établie par le demandeur. Cet état de la technique ne doit pas par conséquent être pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive. La Chambre n'a donc pas à étudier plus en détail le contenu de cette publication.

5.5 La Chambre en vient donc finalement à la conclusion que l'homme du métier ne pouvait trouver de suggestions ou d'indications lui permettant, à partir du brevet CH-A-610 273, de parvenir à l'objet du brevet contesté, que cet objet trouve son expression dans la revendication de procédé 1 ou dans la revendication de dispositif 6. Ces revendications impliquent donc une activité inventive au sens de l'article 56 CBE.

6. Les revendications 1 et 6 sont donc valables.

7. Les revendications dépendantes 2 à 5 et 7 à 12 le sont également, par voie de conséquence.

Dispositif:

Par ces motifs, il est donc statué comme suit:

Le recours est rejeté.

MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

**Mitteilung des
Vizepräsidenten
Generaldirektion 2 vom
22. Juni 1989 über die
Amtspraxis bei
Rücksprachen mit dem Prüfer**

I. Im Rahmen der dreiseitigen Zusammenarbeit zwischen dem Europäischen Patentamt, dem Japanischen Patentamt und dem Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten wurde auf der 6. Dreierkonferenz (Tokio, November 1988) folgende Vereinbarung über eine Harmonisierung der Rücksprachepraxis der drei Ämter getroffen:

"Harmonisierung der Praxis bei Rücksprachen mit dem Prüfer"

a) Definition

1. Die Rücksprache ist eine Hilfsmaßnahme im Rahmen des Prüfungsverfahrens, um in entsprechend gelagerten Fällen spezifische Sachverhalte darzulegen und zu klären, zum gegenseitigen Verständnis von Prüfer und Anmelder beizutragen und damit die Bearbeitung der Anmeldung zu beschleunigen.

2. Die Prüfung von Patentanmeldungen wird auf der Grundlage förmlicher schriftlicher Unterlagen durchgeführt. Eine Rücksprache kann das förmliche Prüfungsverfahren nicht ersetzen und befreit den Anmelder nicht von der Verpflichtung, Bescheide des Amts zu beantworten.

b) Teilnahme an Rücksprachen

Der bevollmächtigte Vertreter kann sich auf seinen Antrag hin vom Anmelder oder von anderen beteiligten Personen begleiten lassen. Falls keine außergewöhnlichen Umstände vorliegen, wird dem Vertreter im Prüfungsverfahren mindestens eine Rücksprache mit dem Prüfer gewährt. Jedes Amt behält sich jedoch vor, weitere Rücksprachen abzulehnen, wenn zu vermuten ist, daß diese nicht zu einer Beschleunigung des Prüfungsverfahrens beitragen, oder wenn sie in einem fortgeschrittenen Stadium des Verfahrens beantragt werden. Das Amt kann auf der Teilnahme des bevollmächtigten Vertreters an der Rücksprache bestehen.

c) Art der Niederschrift

Von jeder Rücksprache ist eine Niederschrift mit einer Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse anzufertigen und in den zur Einsicht freigegebenen Teil der Akte aufzunehmen. Ist diese Niederschrift von Bedeutung für das

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

**Notice of the Vice-President
Directorate General 2 dated
22 June 1989 concerning
Examiner Interview Practice**

I. In the framework of trilateral co-operation between the European Patent Office, the Japanese Patent Office and the United States Patent and Trademark Office at the 6th Trilateral Conference (Tokyo, November 1988), the following agreement was reached on harmonising interview practice in the three Offices:

"Harmonisation of Examiner Inter- view Practice"

(a) Definition

1. An interview is an auxiliary procedure in examination, conducted when the nature of the case is such that the interview could serve to develop and clarify specific issues and lead to a mutual understanding between the examiner and the applicant, and thereby advance the prosecution of the application.

2. Examination of patent applications is to be carried out on the basis of formal written documents. An interview does not substitute for formal examination procedures, and does not remove the necessity for response to Office Actions by the applicant.

(b) Attendance at Interview

The authorised representative will be allowed to be accompanied by the applicant or any persons who are involved in the case if the authorised representative so requests. The authorised representative will be permitted at least one interview with the examiner during the examination of the application unless exceptional circumstances apply. However, each Office reserves the right to refuse further interviews if such interviews are unlikely to advance the examination of the application or are requested at a late stage in the proceedings. The Office may require the authorised representative to be present at the interview.

(c) Form of Record

A record should be made of an interview summarising the main results. This record should be placed on the part of the dossier open to public inspection. If the record is of significance to the examining procedure, a copy should be

COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

**Communiqué du Vice-
Président chargé de la
direction générale 2 en date
du 22 juin 1989, relatif à
la pratique suivie à l'OEB en ce
qui concerne les entretiens
avec l'examinateur**

I. Dans le cadre de la coopération tripartite entre l'Office européen des brevets, l'Office japonais des brevets et l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis, lors de la 6^e conférence tripartite (Tokyo, novembre 1988) les trois offices sont parvenus à un accord relatif à l'harmonisation de leurs pratiques en ce qui concerne les entretiens avec l'examinateur, accord dont les termes sont reproduits ci-après:

"Harmonisation des pratiques en ce qui concerne les entretiens avec l'examinateur"

a) Définition

1. Une entrevue est une procédure auxiliaire d'examen à laquelle on a recours lorsqu'en raison de la nature du cas, elle peut être utile pour clarifier des points particuliers et permettre à l'examinateur et au demandeur de mieux se comprendre et peut, par conséquent, faire progresser l'examen de la demande.

2. L'examen des demandes de brevet doit être effectué sur la base de documents écrits formels. L'entrevue ne remplace pas les procédures d'examen officiel et ne dispense pas le demandeur de répondre aux notifications de l'Office.

b) Participation à l'entrevue

Le mandataire habilité pourra être accompagné du demandeur ou de toute personne intervenant dans l'affaire si le mandataire le demande. Sauf exception, le mandataire pourra avoir au moins une entrevue avec l'examinateur pendant la procédure d'examen. Toutefois, chaque office se réserve le droit de refuser d'accorder d'autres entrevues s'il semble que celles-ci ne feront pas progresser l'examen de la demande ou si elles sont demandées à un stade trop avancé de la procédure. L'Office peut demander que le mandataire soit présent à l'entrevue.

c) Etablissement d'un compte rendu

Un compte rendu résumant les principaux acquis devra être établi à l'issue d'une entrevue et sera placé dans la partie du dossier ouverte à l'inspection publique. Si le compte rendu peut avoir une incidence sur la procédure

Prüfungsverfahren, so ist sie in Kopie dem Anmelder oder seinem Vertreter persönlich zu übergeben oder per Post zuzustellen.

d) Zusage des Prüfers

Der Prüfer ist berechtigt, sich auf etwaige im Verlauf der Rücksprache vereinbarte Änderungen der Anmeldung festzulegen. Auch wenn eine solche Zusage nicht rechtsverbindlich ist, kann der Anmelder davon ausgehen, daß sie in der Sache eingehalten wird, es sei denn, es stellt sich in der Folge (z. B. aufgrund neuer Tatsachen oder Beweismittel) heraus, daß die vereinbarte Fassung zu einem ungültigen Patent führen würde."

II. Diese Vereinbarung erfordert keine Änderung der derzeitigen Praxis des EPA (Richtlinien für die Prüfung C-VI, 6); dennoch sei auf folgende Punkte hingewiesen:

"b) Teilnahme an Rücksprachen"

Das EPA wird auch künftig Anträgen auf Rücksprache in der Regel stattgeben, es sei denn, der Prüfer hält eine solche Unterredung ausnahmsweise für nicht sachdienlich (s. Richtlinien für die Prüfung C-VI, 6.1a), insbesondere wenn eine mündliche Verhandlung ohnehin unvermeidlich erscheint. In jedem Fall hat der Anmelder nach Artikel 116 (1) EPÜ immer das Recht auf eine formelle mündliche Verhandlung vor der Prüfungsabteilung.

Nach der Praxis des Amtes ist regelmäßig die Teilnahme des bevollmächtigten zugelassenen Vertreters an der Rücksprache erforderlich, sofern ein solcher Vertreter bestellt worden ist. In den Fällen des Artikel 133 (2) EPÜ muß der zugelassene Vertreter stets bei Rücksprachen anwesend sein.

"d) Zusage des Prüfers"

Im EPA unterliegt jede Zusage des Prüfers der Genehmigung durch die gesamte Prüfungsabteilung. Allerdings hält sich das EPA in der Regel an eine mit dem einzelnen Prüfer getroffene Vereinbarung und weicht von ihr nur in Ausnahmefällen ab, wenn die anderen Mitglieder sie für unvertretbar halten oder neue Tatsachen oder Beweismittel zu berücksichtigen sind.

handed personally or sent by post to the applicant or his representative.

(d) Commitment of the Examiner

The examiner should have the authority to make a commitment in respect of any agreement on amendment of the application reached during interviews. Even though such a commitment is not legally binding, there should be a presumption that this commitment will in substance be adhered to unless it subsequently appears (e.g. due to new facts or evidence) that the agreed text would result in an invalid patent."

II. This agreement does not involve any change in current EPO practice (Guidelines for Examination C-VI, 6) but attention is directed to the following points.

"(b) Attendance at Interview"

The EPO practice continues to be to grant a request for an interview unless, exceptionally, the examiner believes that no useful purpose would be served by such a discussion (see Guidelines for Examination C-VI, 6.1a), especially if oral proceedings seem to be in any case unavoidable. In any event, under Article 116(1) EPC the applicant always has the right to formal oral proceedings before the Examining Division.

The EPO practice is, as a general rule, to require the presence of the authorised professional representative at the interview whenever such a representative has been appointed. Where Article 133(2) EPC applies the professional representative must invariably be present at the interview.

"(d) Commitment of the Examiner"

In the EPO, any commitment of the examiner is always subject to the approval of the whole Examining Division. Nevertheless, under EPO practice, an agreement made with the individual examiner will normally be adhered to and will be departed from only if, exceptionally, the other members consider this agreement unreasonable or if new facts or evidence come to light.

d'examen, une copie devra en être remise en mains propres au demandeur ou à son mandataire, ou leur être adressée par la poste.

d) Engagement pris par l'examinateur

L'examinateur devrait pouvoir s'engager pour ce qui concerne les modifications de la demande qui ont été convenues au cours des entretiens. Même si un tel engagement n'a pas de valeur juridique, on devra pouvoir considérer qu'il sera respecté sauf s'il apparaît ultérieurement (s'il y a, par exemple, des faits nouveaux ou des preuves nouvelles) que le texte sur lequel on s'est mis d'accord entraînerait la délivrance d'un brevet non valable."

II. Bien que cet accord n'implique pas de modification de la pratique actuelle de l'OEB (Directives relatives à l'examen C-VI, 6), il convient d'attirer l'attention sur les points suivants.

"b) Participation à l'entrevue"

A l'OEB, la pratique continue à consister à accorder l'entrevue au demandeur qui la sollicite, à moins que, exceptionnellement, l'examinateur n'estime que cela ne serait d'aucune utilité (cf. Directives relatives à l'examen C-VI, 6.1a), ce qui est notamment le cas, si une procédure orale apparaît d'ores et déjà inévitable. Quoi qu'il en soit, le demandeur a toujours le droit, en vertu de l'article 116(1) CBE, de requérir une procédure orale officielle devant la division d'examen.

La pratique suivie à l'OEB consiste, en règle générale, à demander que le mandataire habilité, agréé près l'OEB, soit présent à l'entrevue lorsqu'un tel mandataire a été désigné. Si l'article 133(2) est applicable, le mandataire agréé doit être présent à l'entrevue.

"d) Engagement pris par l'examinateur"

A l'OEB, tout engagement pris par l'examinateur est invariablement soumis à l'approbation de la division d'examen. Néanmoins, la pratique suivie à l'OEB consiste normalement à approuver un accord intervenu entre le demandeur et l'examinateur, sauf si, exceptionnellement, les autres membres de la division d'examen considèrent cet accord comme déraisonnable ou si l'on dispose de faits nouveaux ou de preuves nouvelles.

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 31. Juli 1989 über die Änderung der Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt

Mit Verfügung des Präsidenten des EPA vom 31. Juli 1989 sind gemäß Artikel 10 (2) EPU Änderungen der Richtlinien für die Prüfung im EPA in Kraft gesetzt worden, die durch Herausgabe von Ergänzungsblättern mit der Bezeichnung "September 1989" zu der Loseblattsammlung "Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt" verlaublich werden¹⁾.

Ein Hinweis auf die Änderungen mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Punkte ist nachstehend abgedruckt.

Notice from the European Patent Office dated 31 July 1989 concerning amendment of the Guidelines for Examination in the European Patent Office

By decision of the President of the EPO dated 31 July 1989 the Guidelines for Examination in the EPO have been amended pursuant to Article 10(2) EPC. The amendments are being published in the form of "September 1989" supplementary pages to the loose-leaf edition¹⁾.

Information concerning the amendments is published below in the form of a summary of the main points.

Communiqué de l'Office européen des brevets en date du 31 juillet 1989 relatif à la modification des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets

Par décision du Président de l'OEB en date du 31 juillet 1989 sont entrées en vigueur, conformément à l'article 10(2) CBE, les modifications des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, qui seront publiées sur de nouvelles pages portant la mention "septembre 1989", à insérer dans le recueil de feuillets mobiles contenant les Directives¹⁾.

Un avis concernant les modifications avec un résumé des points principaux est publié ci-dessous.

Änderung der Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt

Zusammenfassung der wichtigsten Änderungen

Die Richtlinien für die Prüfung im EPA sind nach Rücksprache mit den interessierten Kreisen erneut geändert worden. Hauptanlaß hierfür waren

- i) Änderungen der Ausführungsordnung zum EPÜ und der Gebührenordnung sowie
- ii) wichtige Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA.

Bei dieser Gelegenheit wurden jedoch die Richtlinien auch in anderem Zusammenhang überprüft und verschiedene redaktionelle und sprachliche Änderungen vorgenommen.

Die wichtigsten Änderungen sind nachstehend unter Hinweis auf die entsprechenden Teile der Richtlinien kurz zusammengefaßt.

A-II, 1.1, 1.2, 3.1, A-IX, 2.5 und 3.4- Diese Teile der Richtlinien sind an die Beschlüsse des Präsidenten des EPA über die Einreichung von Patentanmeldungen und anderen Unterlagen mittels technischer Einrichtungen zur Nach-

Amendments to the Guidelines for Examination in the European Patent Office

Summary of the main points

The Guidelines for Examination in the EPO have been further amended after consultation with interested circles. The main reasons for amendment are:

- (i) Changes in the EPC Implementing Regulations and in the Rules relating to Fees.
- (ii) Important decisions of the EPO Boards of Appeal.

However the opportunity has been taken to review the Guidelines in other respects too and to make a number of drafting or linguistic amendments.

A summary of the most important amendments is given below indicating to the parts of the Guidelines in which the amendments occur.

A-II, 1.1, 1.2, 3.1, A-IX, 2.5 and 3.4- These parts of the Guidelines take account of the Decisions of the President of the EPO on the use of technical means of communication for filing patent applications and other documents

Modifications des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets

Résumé des points principaux

Les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB ont fait l'objet de nouvelles modifications après consultation des milieux intéressés. Ces modifications visent principalement à tenir compte:

- i) des changements apportés au règlement d'exécution de la CBE et au règlement relatif aux taxes;
- ii) de décisions importantes rendues par les chambres de recours de l'OEB.

Toutefois, l'occasion a été mise à profit pour réviser les Directives et effectuer également quelques modifications d'ordre rédactionnel et linguistique.

Les principales modifications, précédées de la référence au passage des Directives concerné, sont résumées ci-après.

A-II, 1.1, 1.2, 3.1, A-IX, 2.5 et 3.4- Ces passages des Directives tiennent compte des décisions du Président de l'OEB relatives au dépôt de demandes de brevet et d'autres pièces par des moyens techniques de communication

¹⁾ Die Loseblattsammlung wurde im September 1979 neu aufgelegt (siehe ABI. EPA 1979, 294). Änderungen der Richtlinien wurden durch Ausgabe von Ergänzungsblättern "September 1980" (ABI. EPA 1980, 194), "Oktober 1981" (ABI. EPA 1981, 356), "April 1983" (ABI. EPA 1983, 143), "Januar 1984" (ABI. EPA 1984, 188), "März 1985" (ABI. EPA 1985, 173) und "Juli 1987" (ABI. EPA 1987, 329) veröffentlicht.

¹⁾ A new loose-leaf edition of the Guidelines was published in September 1979 (OJ EPO 1979, 294). Amendments have since been published in the form of "September 1980" (OJ EPO 1980, 194), "October 1981" (OJ EPO 1981, 356), "April 1983" (OJ EPO 1983, 143), "January 1984" (OJ EPO 1984, 188), "March 1985" (OJ EPO 1985, 173) and "July 1987" (OJ EPO 1987, 329) supplementary pages.

¹⁾ Ce recueil de feuillets mobiles a été réédité en septembre 1979 (JO OEB 1979, 294). Des modifications des Directives ont été publiées sur de nouveaux feuillets portant les mentions "septembre 1980" (JO OEB 1980, 194), "octobre 1981" (JO OEB 1981, 356), "avril 1983" (JO OEB 1983, 143), "janvier 1984" (JO OEB 1984, 188), "mars 1985" (JO OEB 1985, 173) et "juillet 1987" (JO OEB 1987, 329).

richtenübermittlung (ABI. EPA 1989, 219) sowie über die Errichtung einer Annahmestelle bei der Dienststelle Berlin des EPA (ABI. EPA 1989, 218) angepaßt worden.

A-II, 4.4, 4.11, A-III, 12.2, A-VII, 5.3, A-XI, 3.1, 3.6.3, 5.3, 6.2.6, 7.1 und 9.2 - Diese Textstellen sind geändert worden, um der Rechtsprechung der Beschwerdekammern Rechnung zu tragen.

A-II, 4.9, A-III, 5.3, 12.2, A-IV, 1.1 und 1.3, A-VI, 2.2, 2.6 und A-XI, 10.2.4 - Diese Teile der Richtlinien sind aufgrund der Neufassung der Regeln 17(3), 25(1), 85a und 85b EPÜ sowie des neuen Artikels 10b GebO geändert worden.

A-V, 2.2 - Hier ist ein Hinweis auf die Zuständigkeitsregelung im Falle von Berichtigungsanträgen für Beschreibung, Patentansprüche und Zeichnungen eingefügt worden.

A-IX, 1.1, 1.5, 1.6 und 3.1 - In diesen Textteilen ist die Praxis der Eingangsstelle über die ordnungsgemäße Vertretung, die Einreichung der Vollmacht sowie die Unterzeichnung von Schriftstücken klargestellt worden.

In **Teil B** wurden Änderungen in der Recherchendokumentation, der Methode der Rechercharbeit und den Empfehlungen von WIPO berücksichtigt.

C-III, 4.4 - Die Feststellung, daß die Patentansprüche dann, wenn die Patentierbarkeit von einer technischen Wirkung abhängt, so abgefaßt sein müssen, daß sie alle technischen Merkmale enthalten, die für diese Wirkung wesentlich sind, ist aus dem Teil C-IV, 2.3 herausgelöst und hier in einen allgemeineren Zusammenhang eingefügt worden. Außerdem wurde ein Hinweis auf die Entscheidung T 32/82 aufgenommen.

C-III, 4.10 - In einem neuen Unterabsatz wird eine weitere Ausnahme von der allgemeinen Vorschrift der Regel 29(6) erläutert; demnach darf sich ein Anspruch für eine durch **Parameter** definierte Erfindung unter bestimmten Umständen zum Teil auf eine Bezugnahme auf die Beschreibung stützen.

C-IV, 2.3 - Siehe C-III 4.4.

C-IV, 4.3 - Der letzte Teil, der chirurgische, therapeutische und diagnostische Verfahren betrifft, ist überarbeitet und erweitert worden, um der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer Gr 01/83 und verschiedenen Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern Rechnung zu tragen.

C-VI, 3.2 und 3.2a - Angesichts der Entscheidung T 178/84 erschien die Aussage unter dem bisherigen Buchstaben c unter C-VI, 3.2 zu allgemein gehalten. Deshalb sind der Buchstabe c und der zweite Satz des letzten Unterabsatzes gestrichen worden; die Behandlung von Gegenständen, für die nach Aufforderung keine weiteren Recherchegebühren entrichtet worden sind, wird nun in einem neuen Absatz C-VI, 3.2a behandelt.

(OJ EPO 1989, 219) and on the setting up of a filing office in the Berlin sub-office of the EPO (OJ EPO 1989, 218).

A-II, 4.4, 4.11, A-III, 12.2, A-VII, 5.3, A-XI, 3.1, 3.6.3, 5.3, 6.2.6, 7.1 and 9.2 - These parts of the Guidelines have been amended to take account of Board of Appeal case law.

A-II, 4.9, A-III, 5.3, 12.2, A-IV 1.1 and 1.3, A-VI 2.2, 2.6 and A-XI, 10.2.4 - These parts of the Guidelines have been amended to bring them into line with the new versions of Rules 17(3), 25(1), 85a and 85b EPC and the new Article 10b of the Rules relating to Fees.

A-V, 2.2 - Here a reference to the ruling on responsibility in the case of requests for corrections to the description, claims and drawings has been added.

A-IX, 1.1, 1.5, 1.6 and 3.1 - These parts of the text clarify Receiving Section practice in respect of proper representation, the filing of the authorisation and the signing of documents.

Part B - In part B changes in search documentation, methods of searching and WIPO recommendations have been taken into account.

C-III, 4.4 - The statement that where patentability depends on a technical effect the claims must be so drafted as to include all the features essential for that effect has been transferred here from C-IV, 2.3 in order to place it in a more general context. Also, a reference to Decision T 32/82 has been added.

C-III, 4.10 - A further paragraph has been added explaining that as another exception to the general requirement set out in Rule 29(6), it is sometimes permissible for a claim for an invention characterised by **parameters** to rely in part on a reference to the description.

C-IV, 2.3 - See C-III, 4.4.

C-IV, 4.3 - The final part relating to surgery, therapy and diagnostic methods has been revised and expanded to take account of Decision Gr 05/83 of the Enlarged Board of Appeal and certain decisions of the Technical Boards of Appeal.

C-VI, 3.2 and 3.2a - In the light of Decision T 178/84, it appears that the statement in the present sub-paragraph (c) of C-VI, 3.2 is too generally worded. Therefore, sub-paragraph (c) and the second sentence of the final sub-paragraph have been deleted, the matter in question now being dealt with in a new paragraph C-VI, 3.2a.

(JO OEB 1989, 219) ainsi qu'à la création d'un bureau de réception à l'agence de Berlin de l'OEB (JO OEB 1989, 218).

A-II, 4.4, 4.11, A-III, 12.2, A-VII, 5.3, A-XI, 3.1, 3.6.3, 5.3, 6.2.6, 7.1 et 9.2 - Les modifications apportées prennent en compte la jurisprudence des chambres de recours.

A-II, 4.9, A-III, 5.3, 12.2, A-IV 1.1 et 1.3, A-VI 2.2, 2.6 et A-XI, 10.2.4 - Ces passages des Directives ont été modifiés pour tenir compte de la nouvelle version des règles 17(3), 25(1), 85bis et 85ter CBE et du nouvel article 10ter du règlement relatif aux taxes.

A-V, 2.2 - Il a été inséré dans ce paragraphe une indication relative à l'instance compétente en cas de requête en rectification portant sur la description, les revendications et les dessins.

A-IX, 1.1, 1.5, 1.6 et 3.1 - Les modifications visent ici à clarifier la procédure appliquée par la section de dépôt en ce qui concerne la représentation en bonne et due forme, le dépôt du pouvoir et la signature des pièces.

Partie B - Dans la partie B, l'évolution intervenue dans le fonds documentaire, les méthodes de recherche et les recommandations de l'OMPI ont été prises en compte.

C-III, 4.4 - La disposition selon laquelle, lorsque la brevetabilité dépend d'un effet technique, il faut que les revendications soient rédigées de sorte à indiquer toutes les caractéristiques techniques de l'invention essentielles pour l'effet technique, a été transférée du point C-IV, 2.3 au point C-III 4.4 afin de la replacer dans un contexte plus général. Un renvoi à la décision T 32/82 a également été ajouté.

C-III, 4.10 - Insertion d'un nouveau paragraphe faisant état d'une dérogation supplémentaire au principe général énoncé à la règle 29.6, à savoir la possibilité, lorsque l'invention est caractérisée à l'aide de ses **paramètres**, de faire référence à la description dans une partie de la revendication.

C-IV, 2.3 - cf. C-III, 4.4.

C-IV, 4.3 - La fin du paragraphe concernant la chirurgie, la thérapie et les méthodes de diagnostic, a été révisée et complétée de façon à tenir compte de la décision de la Grande Chambre de recours Gr 06/83 ainsi que de certaines décisions des chambres de recours technique.

C-VI, 3.2 et 3.2a - A la lumière de la décision T 178/84, il apparaît que le sous-alinéa c) du point C-VI, 3.2 est formulé de façon trop générale. C'est pourquoi le sous-alinéa c) et la deuxième phrase du sous-alinéa suivant ont été supprimés; la question est désormais traitée dans le nouveau paragraphe C-VI, 3.2a.

C-VI, 4.7 - Hier ist ein Hinweis auf die möglichen Rechtsfolgen bei Streichung eines Gegenstands aus der Anmeldung aufgenommen worden.

C-VI, 4.10 - Die Änderung macht deutlich, daß der Anmelder, sobald er sein Einverständnis mit der ihm nach Regel 51 (4) mitgeteilten Fassung erklärt hat, an diese Erklärung gebunden ist und seine Meinung während der restlichen nach Regel 51 (4) festgesetzten Frist nicht mehr ändern darf.

C-VI, 5.4 - Der Schluß des ersten Unterabsatzes ist geändert worden, um klarzustellen, daß die "Neuheitsprüfung" zwar uneingeschränkt anwendbar ist, wenn einer Anmeldung Merkmale **hinzugefügt** werden, dies aber nicht unbedingt der Fall ist, wenn durch eine Änderung ein bereits offenes Merkmal erweitert wird. Eine solche Erweiterung kann jedoch ebenfalls gegen Artikel 123 (2) verstoßen.

In einem zweiten, neu hinzugekommenen Unterabsatz wird ausdrücklich festgestellt, daß die Prioritätsunterlagen nicht Bestandteil der "Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung" gemäß Artikel 123 (2) sind.

C-VI, 5.8a - In diesem neuen Absatz, der auf die Entscheidung T 260/85 Bezug nimmt, soll abgegrenzt werden, unter welchen Umständen eine Änderung, die zu einer Erweiterung eines unabhängigen Anspruchs führt, zugelassen werden kann.

C-VI, 9.1 bis 9.4 - Dieser Teil der Richtlinien ist weitgehend überarbeitet worden, um der Änderung der Regel 25 (1) bezüglich der Einreichung von Teilanmeldungen Rechnung zu tragen.

C-VI, 9.5 und 9.6 - Die Änderungen betreffen Querverweise zwischen Stamm- und Teilanmeldungen. Auf dem Titelblatt der A- und B-Schriften einer Teilanmeldung erscheint immer ein Verweis auf die Stammanmeldung. Jetzt ist ein System eingeführt worden, das gewährleistet, daß zumindest die B-Schrift der Stammanmeldung auf dem Titelblatt immer einen Verweis auf etwaige Teilanmeldungen enthält. Dadurch erübrigen sich Querverweise in der Beschreibung der jeweiligen Anmeldungen.

D-IV, 5.3 - Hier ist am Anfang ein neuer Unterabsatz eingefügt worden, in dem auf die Entscheidung T 127/85 verwiesen und klargestellt wird, daß sich Änderungen im Einspruchsverfahren grundsätzlich auf Punkte beschränken müssen, die für die Einspruchsgründe einschlägig sind.

D-VI, 4.2 - In einem neu hinzugekommenen Unterabsatz, dem die Entscheidung T 406/86 zugrunde liegt, wird darauf hingewiesen, daß die Einspruchsabteilung verspätet eingereichte Änderungsanträge nicht zu berücksichtigen braucht.

D-VI, 6.2 - Dieser Teil der Richtlinien ist überarbeitet worden, um der Änderung der Praxis im Verfahren der Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Form Rechnung zu tragen, die auf-

C-VI, 4.7 - A warning has been added concerning the possible legal consequence of deleting subject-matter from the application.

C-VI, 4.10 - The amendment makes it clear that, as soon as the applicant has given his approval to the text communicated to him under Rule 51(4), he is bound by that approval. The applicant is not allowed to change his mind during the remainder of the period set under Rule 51(4).

C-VI, 5.4 - The end of the first subparagraph has been amended to make it clear that, while the "novelty test" is fully applicable when features are **added** to an application, this is not necessarily the case when an amendment involves the broadening of a feature already disclosed. However, such broadening can nevertheless also offend against Article 123(2).

A second sub-paragraph has been added to make it clear, for avoidance of doubt, that the priority document is not part of the "application as filed" according to Article 123(2).

C-VI, 5.8a - This new paragraph refers to Decision T 260/85 and attempts to clarify the circumstances in which an amendment involving the broadening of an independent claim may or may not be allowed.

C-VI, 9.1 to 9.4 - This part of the Guidelines has been extensively revised to take account of the amendment to Rule 25(1) concerning the filing of divisional applications.

C-VI, 9.5 and 9.6 - The amendments concern cross-references between parent and divisional applications. A reference to the parent application always appears on the front page of the A and B publications of a divisional application. A system has now been introduced whereby the front page of at least the B publication of the parent application will always contain a reference to any divisional applications. Such a system will avoid the necessity for cross-references in the description of the respective applications.

D-IV, 5.3 - A further sub-paragraph has been inserted at the beginning which refers to Decision T 127/85 and makes it clear that, in opposition proceedings, amendments should in principle be restricted to what is relevant to the grounds of opposition.

D-VI, 4.2 - A sub-paragraph has been added, based on Decision T 406/86, which introduces a warning that the Opposition Division may disregard proposals for amendment which are filed late.

D-VI, 6.2 - This part of the Guidelines has been revised in order to take account of the change in procedural practice for maintaining the patent in amended form following the Decision

C-VI, 4.7 - Il a été ajouté un nouveau paragraphe attirant l'attention sur les conséquences juridiques que peut entraîner la suppression d'un élément de la demande.

C-VI, 4.10 - Le texte modifié spécifie qu'après avoir approuvé le texte qui lui a été notifié conformément à la règle 51, paragraphe 4, le demandeur est lié par son approbation. Il n'est pas autorisé à revenir sur sa décision, même avant l'expiration du délai visé à la règle 51 (4).

C-VI, 5.4 - La fin du premier sous-alinéa a été rectifiée de façon à préciser que, si "l'examen de nouveauté" est pleinement applicable à une demande à laquelle des éléments ont été **ajoutés**, tel n'est pas nécessairement le cas lorsqu'une modification a pour effet d'étendre la portée d'un élément déjà divulgué. Il n'en reste pas moins qu'une telle extension peut être contraire à l'article 123(2).

Un deuxième sous-alinéa a été ajouté afin qu'aucun doute ne subsiste sur le fait que le document de priorité ne fait pas partie de "la demande telle qu'elle a été déposée" au sens de l'article 123(2).

C-VI, 5.8a - Ce nouveau paragraphe se réfère à la décision T 260/85 et tente d'apporter des éclaircissements sur la question de savoir dans quelles circonstances une modification impliquant l'extension d'une revendication indépendante est admissible.

C-VI, 9.1 à 9.4 - Ce passage des Directives a été révisé en profondeur afin de tenir compte des modifications apportées à la règle 25(1) concernant le dépôt des demandes divisionnaires.

C-VI, 9.5 et 9.6 - Les modifications portent sur les références concernant les demandes initiale et divisionnaire. Les références à la demande initiale apparaissent toujours sur la page de garde des publications A et B de la demande divisionnaire. Un système a été instauré pour faire en sorte que la page de garde au moins de la publication B de la demande initiale comporte toujours une référence aux demandes divisionnaires éventuelles. Grâce à un tel système, il ne sera plus nécessaire de prévoir des références dans la description des autres demandes.

D-IV, 5.3 - Un sous-alinéa supplémentaire faisant référence à la décision T 127/85 a été inséré au début afin de préciser que les modifications apportées au cours de la procédure d'opposition doivent en principe se rapporter aux motifs de l'opposition.

D-VI, 4.2 - Un sous-alinéa se fondant sur la décision T 406/86 a été ajouté afin d'attirer l'attention sur le fait que la division d'opposition peut ne pas tenir compte de propositions de modifications présentées à un stade tardif de la procédure.

D-VI, 6.2 - Cette partie des Directives a été modifiée afin de tenir compte du changement de pratique en matière de procédure, dans le cas du maintien du brevet dans une forme modifiée, rendu

grund der Entscheidung G 1/88 der Großen Beschwerdekammer notwendig geworden ist (s. nachstehende Mitteilung des EPA vom 14. Juli 1989).

D-IX, 1.1 und 1.4 - Unter 1.1 wird in einem neuen Unterabsatz unter Hinweis auf die Entscheidung T 117/86 festgestellt, daß sich der Begriff "Beweisaufnahme" in Artikel 104 (1) sowohl auf schriftliche als auch auf mündliche Beweismittel erstreckt. In den Absatz 1.4 ist ein weiteres Beispiel aufgenommen worden.

E-VI, 2 - Dieser Absatz, der die Berücksichtigung von verspätetem Vorbringen nach Artikel 114 (2) behandelt, ist unter Berücksichtigung der Entscheidung T 156/84 erweitert worden.

E-VIII, 2.2.2 - Die bisherige Fassung ist geändert worden, um deutlich zu machen, daß Einsprechende, die Beschwerde einlegen, laut Entscheidung der Großen Beschwerdekammer Gr 01/86 eine Wiedereinsetzung beantragen können, wenn sie die Beschwerdebegründung nicht rechtzeitig eingereicht haben.

E-XI, 1 - Hier ist ein neuer Unterabsatz eingefügt worden, um hervorzuheben, daß sich die Anweisungen in dem der Beschwerde gewidmeten Kapitel nur an die erste Instanz richten.

of the Enlarged Board of Appeal G 1/88 (see Notice below from the EPO dated 14 July 1989).

D-IX, 1.1 and 1.4 - A paragraph has been added in 1.1 explaining, with reference to Decision T 117/86, that "taking of evidence" in Article 104(1) includes written as well as oral evidence. Also, a further example has been added in 1.4.

E-VI, 2 - This paragraph, relating to Article 114(2), has been expanded in the light of Decision T 156/84.

E-VIII, 2.2.2 - This has been amended to make clear that, in view of Decision Gr 01/86 of the Enlarged Board of Appeal, an opponent who files an appeal can claim re-establishment of rights if he fails to submit the grounds of appeal in due time.

E-XI, 1 - A new paragraph has been added to emphasise that the chapter on Appeals is intended to give instructions only to the department of first instance.

nécessaire par la décision de la Grande Chambre de recours G 1/88 (cf. ci-dessous communiqué de l'OEB du 14 juillet 1989).

D-IX, 1.1 et 1.4 - Un paragraphe dans lequel il est fait référence à la décision T 117/86 a été ajouté au point 1.1, afin de préciser que, par "mesures d'instruction" au sens de l'article 104(1), il faut entendre l'administration de preuves tant écrites qu'orales. Un exemple supplémentaire a également été ajouté au point 1.4.

E-VI, 2 - Ce paragraphe, relatif à l'article 114(2), a été complété pour tenir compte de la décision T 156/84.

E-VIII, 2.2.2 - La modification apportée vise à préciser que, eu égard à la décision Gr 01/86 de la Grande Chambre de recours, un opposant qui introduit un recours peut également demander à être rétabli dans ses droits s'il ne dépose pas dans les délais le mémoire exposant les motifs de recours.

E-XI, 1 - Un nouveau paragraphe a été inséré pour souligner que les instructions figurant dans le chapitre consacré aux recours sont destinées exclusivement à la première instance.

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 14. Juli 1989 über die Anwendung der Regel 58 (4) EPÜ im Einspruchsverfahren

1. In der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer vom 27. Januar 1989, G 1/88 (ABI. EPA 1989, 189) wurde, zur Anwendung der Regel 58 (4) EPÜ (Mitteilung über die beabsichtigte Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang) folgendes festgestellt:

1.1 Die Beschwerde eines Einsprechenden ist nicht deswegen unzulässig, weil dieser es unterlassen hat, fristgerecht auf eine Aufforderung nach Regel 58 (4) EPÜ zu der Fassung, in der das europäische Patent aufrechterhalten werden soll, Stellung zu nehmen (Leitsatz).

1.2 Einer Mitteilung nach Regel 58 (4) EPÜ bedarf es nicht, wenn das ausdrückliche Einverständnis des Patentinhabers zu der Fassung, in der die Einspruchsabteilung das Patent nach Artikel 102 (3) EPÜ aufrechtzuerhalten beabsichtigt, bereits vorliegt, und der Einsprechende in einer nach den Umständen ausreichenden Weise Gelegenheit gehabt hat oder noch erhält, zum Text einer beabsichtigten Neufassung des Patents Stellung zu nehmen (Punkt 6 der Entscheidungsgründe).

Notice from the European Patent Office dated 14 July 1989 concerning the application of Rule 58(4) EPC in opposition proceedings

1. In Decision G 1/88 dated 27 January 1989 (OJ EPO 1989, 189) the Enlarged Board of Appeal decided as follows concerning the application of Rule 58(4) EPC (notification of the intention to maintain the European patent as amended):

1.1 The fact that an opponent has failed, within the time allowed, to make any observations on the text in which it is intended to maintain the European patent after being invited to do so under Rule 58(4) EPC does not render his appeal inadmissible (Headnote).

1.2 A communication under Rule 58(4) EPC is not required when the patent proprietor has already given his express approval to the text in which the Opposition Division intends to maintain the patent in accordance with Article 102(3) EPC and the opponent has had - or is to be given - sufficient opportunity, according to the circumstances, to comment on the new text (Point 6 of the Reasons for the Decision).

Communiqué de l'Office européen des brevets en date du 14 juillet 1989, concernant l'application de la règle 58(4) CBE au cours de la procédure d'opposition

1. Dans sa décision en date du 27 janvier 1989, G 1/88 (JO OEB 1989, 189), la Grande Chambre de recours a statué comme suit en ce qui concerne l'application de la règle 58(4) CBE (notification de l'intention de maintenir le brevet européen sous une forme modifiée):

1.1 Le recours formé par un opposant ne peut être jugé irrecevable au motif que celui-ci, après avoir reçu l'invitation prévue par la règle 58(4) CBE a négligé de présenter dans le délai prescrit ses observations sur le texte dans lequel il est envisagé de maintenir le brevet européen (sommaire).

1.2 Il n'y a pas lieu d'émettre une notification telle que prévue à la règle 58(4) CBE si le titulaire du brevet a déjà marqué expressément son accord sur le texte dans lequel la division d'opposition envisage de maintenir le brevet conformément à l'article 102(3) CBE, et si l'opposant a eu ou reçoit suffisamment la possibilité, compte tenu des circonstances, de prendre position sur le nouveau texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet (point 6 des motifs).

1.3 Wenn diese Voraussetzungen im Rahmen einer mündlichen Verhandlung oder, im schriftlichen Verfahren, im Wege eines Bescheides an die Beteiligten geschaffen wurden, ist die Anwendung der Regel 58 (4) EPÜ als formalisierter Verfahrensabschluß weder erforderlich noch zweckmäßig (Punkt 7 der Entscheidungsgründe).

2. Diese Entscheidung macht eine Änderung der Verfahrenspraxis erforderlich. Im Interesse eines zügigen, einheitlichen Verfahrensablaufes unter gleichzeitiger Erhöhung der Rechtssicherheit für die Beteiligten wird nunmehr wie folgt verfahren:*)

2.1 Ist die Einspruchsabteilung der Auffassung, daß das Patent aufgrund der vom Patentinhaber vorgelegten oder gebilligten Fassung aufrechterhalten werden kann und hatte der Einsprechende ausreichend Gelegenheit, zu dieser Fassung entweder im schriftlichen Verfahren oder im Rahmen einer mündlichen Verhandlung Stellung zu nehmen und sich zu den Gründen zu äußern, die für die Aufrechterhaltung des Patents maßgebend sind, so erläßt die Einspruchsabteilung unmittelbar eine Zwischenentscheidung, in der festgestellt wird, daß das Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, unter Berücksichtigung der vom Patentinhaber im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen den Erfordernissen des EPÜ genügen. Am Ende einer mündlichen Verhandlung kann die Entscheidung sofort verkündet und dann unverzüglich abgefaßt werden.

2.2 Eine solche Zwischenentscheidung, gegen die die gesonderte Beschwerde zugelassen wird, ergeht in allen Fällen der Aufrechterhaltung eines Patents in geänderterem Umfang, auch wenn der Einsprechende sein Einverständnis zu der von der Einspruchsabteilung mitgeteilten Fassung erklärt oder sich dazu nicht geäußert hat.

2.3 Die Einspruchsabteilungen werden bemüht sein, im Falle einer möglichen Aufrechterhaltung in geänderterem Umfang sofort die Zustimmung des Patentinhabers zu einer gewöhnlichen, geänderten Fassung herbeizuführen und dem Einsprechenden rechtliches Gehör hierzu zu geben. Damit sind die Voraussetzungen für eine unmittelbare Zwischenentscheidung gegeben, die daher ohne vorangehende Mitteilung nach Regel 58 (4) EPÜ ergehen kann. Eine solche gesonderte Mitteilung, verbunden mit der Aufforderung, innerhalb von zwei Monaten Stellung zu nehmen, wenn ein Beteiligter mit der Fassung, in der das Patent aufrechterhalten werden soll, nicht einverstanden ist, wird daher regelmäßig im Einspruchsverfahren nicht mehr zu erwarten sein.

3. Nach Rechtskraft der Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung wird das Verfahren mit der Mitteilung nach Regel 58 (5) fortgesetzt, in der der

1.3 If these prerequisites were created in the course of oral proceedings, or in written proceedings by means of a communication to the parties, the application of Rule 58(4) EPC as a formality terminating the proceedings is neither necessary nor expedient (Point 7 of the Reasons for the Decision).

2. This decision makes it necessary to alter procedural practice. In the interests of a speedy, uniform procedure with at the same time greater legal certainty for the parties, the procedure adopted is now as follows:*)

2.1 If the Opposition Division is of the opinion that the patent can be maintained on the basis of the text submitted or approved by the patent proprietor, and the opponent has had sufficient opportunity to comment on that text, either in writing or in the course of oral proceedings, and been able to express his views on the reasons decisive to maintenance of the patent, the Opposition Division then immediately issues an interlocutory decision stating that, taking into consideration the amendments made by the proprietor of the patent during the opposition proceedings the patent and the invention to which it relates meet the requirements of the EPC. At the end of oral proceedings the decision can be pronounced immediately and formulated in writing without delay.

2.2 An interlocutory decision of this nature, against which separate appeal is allowed, is issued in all cases where a patent is maintained in amended form, even if the opponent has declared his approval of the text notified by the Opposition Division or has not commented on it.

2.3 In the event of possible maintenance of a patent as amended, the Opposition Division will immediately endeavour to obtain the patent proprietor's consent to an allowable amended version and to give the opponent the right to be heard. The prerequisites are thus created for an immediate interlocutory decision, which can therefore be issued without a prior communication under Rule 58(4) EPC. A separate communication of this nature, in conjunction with an invitation to state observations within two months if a party disapproves of the text in which the patent is to be maintained, is hence no longer to be regularly expected in opposition proceedings.

3. Once the Opposition Division's interlocutory decision has become final, the proceedings are continued with the communication pursuant to Rule 58(5)

1.3 Lorsque ces conditions ont été créées dans le cadre d'une procédure orale ou, pendant la procédure écrite, au moyen d'une notification adressée aux parties, l'application de la règle 58(4) CBE n'est pas une formalité nécessaire ou utile pour la clôture de la procédure (point 7 des motifs).

2. Compte tenu de cette décision, il apparaît nécessaire de modifier la pratique suivie en matière de procédure. Il conviendra désormais de procéder comme suit*), dans l'intérêt d'un déroulement rapide et uniforme de la procédure, conférant simultanément une plus grande sécurité juridique aux parties:

2.1 Si elle estime que le brevet peut être maintenu sur la base du texte proposé ou approuvé par le titulaire du brevet et si l'opposant a suffisamment eu la possibilité de prendre position sur ce texte dans le cadre de la procédure écrite ou d'une procédure orale, et de s'exprimer quant aux motifs déterminants pour le maintien du brevet, la division d'opposition rend immédiatement une décision intermédiaire, dans laquelle il est constaté que, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet au cours de la procédure d'opposition, le brevet et l'invention qui en est l'objet satisfont aux conditions de la CBE. Après une procédure orale, la décision peut être prononcée immédiatement et consignée sans délai par écrit.

2.2 Une telle décision intermédiaire, susceptible d'un recours distinct, est rendue dans tous les cas de maintien d'un brevet sous une forme modifiée, même lorsque l'opposant a fait part de son accord sur la version proposée par la division d'opposition, ou qu'il ne s'est pas prononcé à cet égard.

2.3 Lorsqu'il apparaît possible de maintenir le brevet sous une forme modifiée, les divisions d'opposition doivent s'efforcer d'obtenir immédiatement l'accord du titulaire du brevet sur un texte modifié admissible, et de donner à l'opposant le droit d'être entendu à ce propos. De cette manière sont réunies les conditions nécessaires pour rendre immédiatement une décision intermédiaire, sans émettre au préalable la notification visée à la règle 58(4) CBE. En conséquence, il ne faudra normalement plus s'attendre, au cours de la procédure d'opposition, à l'émission de cette notification, par laquelle les parties sont invitées à présenter leurs observations dans un délai de deux mois, si elles ne sont pas d'accord sur le texte dans lequel il est envisagé de maintenir le brevet.

3. Lorsque la décision intermédiaire de la division d'opposition est devenue définitive, l'étape suivante de la procédure consiste à envoyer au titulaire du

*) Die Richtlinien für die Prüfung im EPA (D-VI, 6.2 sind entsprechend geändert worden (s. vorstehende Zusammenfassung der wichtigsten Änderungen der Richtlinien).

*) The Guidelines for Examination in the EPO (D-VI, 6.2) have been amended accordingly (see the above summary of the main points of the amendments to the Guidelines).

*) Les Directives relatives à l'examen pratique à l'OEB (D-VI, 6.2) ont été modifiées en ce sens (cf. ci-dessus résumé des points principaux des modifications des Directives).

Patentinhaber aufgefordert wird, die Druckkostengebühr zu zahlen und die Übersetzung der geänderten Patentansprüche einzureichen (Richtlinien für die Prüfung im EPA D-VI, 6.2.3). Dasselbe geschieht, wenn die geänderten Unterlagen, mit denen das Patent aufrechterhalten ist, im Einspruchsbeschwerdeverfahren festgelegt wurden.

in which the patent proprietor is requested to pay the fee for printing and file a translation of the amended claims (Guidelines for Examination in the EPO. D-VI, 6.2.3). The same happens if the amended documents with which the patent is to be maintained were established in the course of the opposition appeal proceedings.

brevet la notification prévue à la règle 58(5) CBE, afin de l'inviter à acquitter la taxe d'impression et à produire une traduction des revendications modifiées (Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, D-VI. 6.2.3). Il en va de même lorsque les documents modifiés, sur la base desquels le brevet doit être maintenu, ont été déterminés pendant la procédure de recours sur opposition.

Hinweise für die Parteien im Beschwerdeverfahren und ihre Vertreter

Einreichung von Unterlagen im Beschwerdeverfahren

Die geänderten Bestimmungen für die Einreichung von Unterlagen auf fernschriftlichem oder telegraphischem Weg sowie die Zulassung von Telekopien erfordern entsprechende Änderungen der "Hinweise für Parteien im Beschwerdeverfahren und ihre Vertreter" (zuletzt veröffentlicht im ABI. EPA 1984, S. 376 bis 381).

Nr. 1.1.5 und 1.1.6 der Hinweise erhalten folgende Fassung:

"1.1.5 Die Beschwerde muß innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der angefochtenen Entscheidung (vgl. insbesondere die Regel 78 Absatz 3) schriftlich eingelegt und die Beschwerdegebühr entrichtet werden. Die Beschwerdekammern können die Frist für die Einlegung der Beschwerde und die Zahlung der Beschwerdegebühr nicht verlängern. Die Beschwerde kann auch fernschriftlich, telegraphisch oder durch Telekopie (Telefax) eingereicht werden. Ein Bestätigungsschreiben wird von der Geschäftsstelle der Beschwerdekammern in der Regel nur dann angefordert, wenn die Qualität des Dokuments unzureichend ist. Auf Regel 36 Absatz 4 betreffend die Einreichung von zusätzlichen Stücken wird ausdrücklich hingewiesen.

Vgl. Art. 108, R. 36 (5) EPÜ in der Fassung vom 1.10.1987 (ABI. EPA 1987, 274) sowie den Beschluß des Präsidenten des EPA vom 5.5.1989 (ABI. EPA 1989, 219) und Abschnitt 4.2 (c) der Mitteilung des EPA vom 16.5.1989 (ABI. EPA 1989, 221).

1.1.6 Die Beschwerde ist innerhalb von vier Monaten nach Zustellung der angefochtenen Entscheidung schriftlich zu begründen. Die Begründung kann auch fernschriftlich, telegraphisch oder durch Telekopie (Telefax) eingereicht werden. Ein Bestätigungsschreiben wird von der Geschäftsstelle der Beschwerdekammern in der Regel nur dann angefordert, wenn die Qualität des Dokuments unzureichend ist.

Vgl. Art. 108, R. 36 (5) EPÜ in der Fassung vom 1.10.1987 (ABI. EPA 1987, 274) sowie den Beschluß des Präsidenten des EPA vom 5.5.1989 (ABI. EPA 1989, 219) und Abschnitt 4.2 (c) der Mitteilung des EPA vom 16.5.1989 (ABI. EPA 1989, 221)."

Guidance for Appellants and their Representatives

Filing of appeal documents

The amended regulations concerning the filing of documents by telex or telegram and the decision to allow documents to be faxed have made it necessary to introduce appropriate changes to the notes entitled "Guidance for appellants and their representatives" (last published in OJ EPO 1984, pages 376-381).

Sections 1.1.5 and 1.1.6 of these notes of guidance are now worded as follows:

"1.1.5 A Notice of Appeal must be filed, and the fee for appeal paid, within two months after the date of notification of the decision appealed against (see in particular Rule 78(3)). The Boards of Appeal cannot extend the time for appeal or for paying the fee. A Notice of Appeal may also be filed by telex, telegram or facsimile (fax), in which case written confirmation will as a rule be requested by the Boards of Appeal Registry only if the quality of the document is deficient. Concerning the number of copies to be supplied, reference is expressly made to Rule 36(4).

Cf. Art. 108, R. 36(5) EPC in the 1 October 1987 version (OJ EPO 1987, 274), the Decision of the President of the EPO of 5 May 1989 (OJ EPO 1989, 219), and section 4.2(c) of the Notice from the EPO dated 16 May 1989 (OJ EPO 1989, 221).

1.1.6 A Statement of Grounds of Appeal must be filed within four months after the date of notification of the decision appealed against. The Statement may also be filed by telex, telegram or facsimile (fax), in which case written confirmation is generally requested by the Boards of Appeal Registry only if the quality of the document is deficient.

Cf. Art. 108, R. 36(5) EPC in the 1 October 1987 version (OJ EPO 1987, 274), the Decision of the President of the EPO of 5 May 1989 (OJ EPO 1989, 219), and section 4.2(c) of the Notice from the EPO dated 16 May 1989 (OJ EPO 1989, 221)."

Instructions à l'usage des parties aux procédures de recours et de leurs mandataires

Dépôt de pièces au cours des procédures de recours

Les nouvelles dispositions relatives au dépôt de pièces par télex ou par télégramme, de même que l'autorisation d'utiliser la télécopie nécessitent un remaniement des "Instructions à l'usage des parties aux procédures de recours et de leurs mandataires" (dont la version la plus récente a été publiée au JO OEB 1984, p. 376 à 381).

Les points 1.1.5 et 1.1.6 de ces Instructions sont remplacés par le texte suivant:

"1.1.5 Le recours doit être formé par écrit et la taxe de recours acquittée dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision attaquée (voir notamment les dispositions de la règle 78, paragraphe 3). Les chambres de recours ne peuvent prolonger le délai de recours, ni celui pour le paiement de la taxe. Le recours peut également être formé par télex, par télégramme ou par télécopie (Téléfax). En règle générale, le greffe des chambres de recours n'exige une lettre de confirmation que si la qualité de la pièce est insuffisante. Concernant le nombre d'exemplaires à produire, il est expressément renvoyé à la règle 36, paragraphe 4.

Cf. art. 108, r. 36(5) CBE telle que modifiée avec effet au 1^{er} octobre 1987 (JO OEB 1987, 274), décision du Président de l'OEB en date du 5 mai 1989 (JO OEB 1989, 219) et point 4.2 c) du communiqué de l'OEB en date du 16 mai 1989 (JO OEB 1989, 221).

1.1.6 Un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de signification de la décision attaquée. Il peut également être déposé par télex, par télégramme ou par télécopie (Téléfax). En règle générale, le greffe des chambres de recours n'exige une lettre de confirmation que si la qualité de la pièce est insuffisante.

Cf. art. 108, r. 36(5) CBE telle que modifiée avec effet au 1^{er} octobre 1987 (JO OEB 1987, 274), décision du Président de l'OEB en date du 5 mai 1989 (JO OEB 1989, 219) et point 4.2 c) du communiqué de l'OEB en date du 16 mai 1989 (JO OEB 1989, 221)."

VERTRETUNG

Liste
der beim
Europäischen Patentamt
zugelassenen Vertreter *)

REPRESENTATION

List of
professional
representatives before
the European Patent Office *)

REPRESENTATION

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

Österreich / Austria / Autriche**Löschungen / Deletions / Radiations**

Kovac, Werner (AT) - cf. FR

Mrazek, Engelbert (AT) - R.102 (2) a)
Patentanwälte
Dipl. Ing. Dr. techn. Alfred Schütz,
Dipl. Ing. Dr. techn. Rudolf Pfeifer,
Dr. phil. Engelbert Mrazek,
Dipl. Ing. Walter Holzer,
Dipl. Ing. Otto Pfeifer
Fleischmannsgasse 9
A-1040 Wien

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

Bosch, Henry (BE)
p.a. Office van Malderen
Avenue J.-S. Bach 22 (Bte 43)
B-1080 Bruxelles

Gilotay, Maurice Joseph Lambert (BE)
p.a. Office van Malderen
Avenue J.-S. Bach 22 (Bte 43)
B-1080 Bruxelles

Lunt, John Cooper (GB)
Monsanto Service International S.A.
Patent Department
Avenue de Tervuren 270-272
Letter Box 21
B-1150 Bruxelles

McLean, Peter (GB)
Monsanto Service International S.A.
Patent Department
Avenue de Tervuren 270-272
Letter Box 21
B-1150 Bruxelles

Nash, Brian Walter (GB)
Monsanto Service International S.A.
Patent Department
Avenue de Tervuren 270-272
Letter Box 21
B-1150 Bruxelles

Van Malderen, Michel (BE)
p.a. Office Van Malderen
Avenue J.-S. Bach 22 (Bte 43)
B-1080 Bruxelles

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

Spierenburg, Pieter (NL)
c/o Maschinenfabrik Rieter AG
Abteilung Patente und Lizenzen
CH-8406 Winterthur

*) Alle in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragenen Personen sind Mitglieder des Instituts (EPI-Generalsekretariat Erhardtstraße 27, D-8000 München 2, Tel. 089/2017080 Tx. 5/216834, FAX 089/2021548).

*) All persons on the list of professional representatives are members of the Institute (EPI General Secretariat Erhardtstraße 27, D-8000 München 2, Tel. 089/2017080 Tx. 5/216834, FAX 089/2021548).

*) Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés est membre de l'Institut (EPI-Secrétariat Général Erhardtstraße 27, D-8000 München 2, Tel. 089/2017080 Tx. 5/216834, FAX 089/2021548).

Bundesrepublik Deutschland / Federal Republic of Germany / République fédérale d'Allemagne**Änderungen / Amendments / Modifications**

Flügel, Otto (DE)
Lesser & Flügel
Patentanwälte
Postfach 810 540
Richard-Strauss-Straße 56
D-8000 München 80

Harders, Gerhard (DE)
Säger & Partner
Patentanwälte
European Patent Attorneys
Postfach 810 809
Richard-Strauss-Straße 56
D-8000 München 80

Kutzenberger, Helga (AT)
BAYER AG
Konzernverwaltung RP
Lizenzen u. Techn. Kooperation
D-5090 Leverkusen, Bayerwerk

Lamprecht-Gaube, Ruth (DE)
Lessingstraße 10
D-6101 Rossdorf 1

Pätzold, Herbert (DE)
Patentanwalt
Dr. Herbert Pätzold
Steubstraße 10
D-8032 Gräfelfing-München 22

Säger, Manfred (DE)
Säger & Partner
Patentanwälte
European Patent Attorneys
Postfach 810 809
Richard-Strauss-Straße 56
D-8000 München 80

Steffens, Joachim (DE)
Patentanwalt
Dr. Chem. Joachim Steffens
Steubstraße 10
D-8032 Gräfelfing-München

Uri, Peter Alexander (DE)
Himmelschlüsselstraße 46
D-8000 München 50

Voth, Gerhard (DE)
Rieslingweg 38
D-7122 Besigheim

Zahn, Roland (DE)
Im Speitel 102
D-7500 Karlsruhe 41

Zapfe, Hans (DE)
Patentanwalt Dipl. Ing. Hans Zapfe
Am Eichwald 7
D-6056 Heusenstamm 2 (Rembrücken)

Löschungen / Deletions / Radiations

Arentoft, Holger (DE) - R. 102 (2) a)
Gartenstraße 18
D-5461 Kasbach-Ohlenberg

Bärnreuther, Alfons (DE) - ART. 4 (1) e), 28 (2) RDR**
Postfach 15 03 08
D-8000 München 15

Spanien / Spain / Espagne**Änderungen / Amendments / Modifications**

Duràn Moya, Carlos (ES)
c/o Duràn-Corretjer
Paseo de Gracia, 101
E-08008 Barcelona

Duràn Moya, Luis-Alfonso (ES)
c/o Duràn-Corretjer
Paseo de Gracia, 101
E-08008 Barcelona

Duràn Olivella, Alfonso (ES)
c/o Duràn-Corretjer
Paseo de Gracia, 101
E-08008 Barcelona

Pau i Gratacos, Lluís (ES)
Calle Emili Grahit, 12A 20n 2a.
E-17002 Girona

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

Kovac, Werner (AT)
Cabinet Hirsch
34, rue de Bassano
F-75008 Paris

Änderungen / Amendments / Modifications

Caradot, Patrice (FR)
La Benardiere
F-28420 Argenvilliers / Beaumont-les-Autels

Wagret, Frédéric (FR)
4, rue Boris Vildé
F-92260 Fontenay-aux-Roses

*) RDR= Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen Vertretern (ABI. EPA 1978, 91).

**) RDR= Regulation on Discipline for Professional Representatives (OJ EPO 1978, 91).

**) RDR= Règlement en matière de discipline des mandataires agréés (JO OEB 1978, 91).

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

Barrett-Major, Julie Diane (GB)
Merck & Co., Inc.
European Patent Department
Terlings Park
Eastwick Road
GB-Harlow, Essex CM20 2QR

Driver, Virginia Rozanne (GB)
Page White & Farrer
54 Doughty Street
GB-London WC1N 2LS

Fletcher Watts, Susan J. (GB)
Esso Engineering (Europe) Limited
Patents and Licences
Apex Tower
High Street
GB-New Malden, Surrey KT3 4DJ

Hutchins, Michael Richard (GB)
Graham Watt & Co.
Riverhead
GB-Sevenoaks, Kent TN13 2BN

Jenkins, Peter David (GB)
Page White & Farrer
54 Doughty Street
GB-London WC1N 2LS

Lowe, Elizabeth Anne (GB)
Page White & Farrer
54 Doughty Street
GB-London WC1N 2LS

Needle, Jacqueline (GB)
Page White & Farrer
54 Doughty Street
GB-London WC1N 2LS

Palmer, Roger (GB)
Page White & Farrer
54 Doughty Street
GB-London WC1N 2LS

Parry, Christopher Stephen (GB)
Page White & Farrer
54 Doughty Street
GB-London WC1N 2LS

Pendlebury, Anthony (GB)
Page White & Farrer
54 Doughty Street
GB-London WC1N 2LS

Richards, David John (GB)
Page White & Farrer
54 Doughty Street
GB-London WC1N 2LS

Russell, Nancy R.M. (GB)
The Limes
Broombar Lane
GB-Great Missenden, Bucks HP16 9PF

Sawers, Lawrence Peter (GB)
Page White & Farrer
54 Doughty Street
London WC1N 2LS

Löschungen / Deletions / Radiations

Hay, Martin Alexander (GB) - cf. NL

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

Coloberti, Luigi (IT)
Via E. De Amicis, 25
I-20123 Milano

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

Hay, Martin Alexander (GB)
Shell Internationale
Research Maatschappij B.V.
Carel van Bylandtlaan 30
NL-2596 HR 's-Gravenhage

Löschungen / Deletions / Radiations

Hakkeling, Berend (NL) - R. 102(2)a)
Octrooibureau Van der Lely N.V.
Weverskade 10
NL-3155 ZG Maasland

Steenken, Jacob Eduard (NL) - R. 102(2)a)
Internationaal Octrooibureau B.V.
Prof. Holstlaan 6
NL-5656 AA Eindhoven

Schweden / Sweden / Suède**Änderungen / Amendments / Modifications**

Andrén, Bertil (SE)

Valmet-Karlstad AB
Patent Department
Box 1014
S-651 15 Karlstad

Bentz, Bengt Christer (SE)

AB Tetra Pak
Ruben Rausings gata
S-221 86 Lund

Biriell, Gustav Erik Valentin (SE)

Ferievägen 16
S-161 51 Bromma

Nordén, J. Ake (SE)

Oscar Grahn Patentbyrå AB
Box 19540
S-104 32 Stockholm

Ôhman, Bengt Gustav (SE)

ABB Corporate Research
Dept. KN
S-721 78 Västerås

Sevrell, Sven-Gösta Uno (SE)

AB Tetra Pak
Rubens Rausings gata
S-221 86 Lund

Sundell, Hakan Oskar Anders (SE)

AB Tetra Pak
Ruben Rausings gata
S-221 86 Lund