

**VERWALTUNGSRAT****Bericht über die 55. Tagung des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation (13. bis 15. Dezember 1994)**

Unter dem Vorsitz von Herrn Per Lund THOFT (DK) hielt der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation seine 55. Tagung vom 13. bis 15. Dezember 1994 in München ab.

Der Verwaltungsrat ernannte Herrn Ingo KOBER (DE) mit Wirkung vom 1. Januar 1996 für einen Zeitraum von fünf Jahren zum Präsidenten des Europäischen Patentamts.

Was das Kollegium der Rechnungsprüfer anbelangt, so verlängerte der Rat das Mandat von Herrn BRÜCKNER (AT) mit Wirkung vom 21. Dezember 1994 um drei Jahre. Er ernannte die Herren GANSER (FR) und HURKMANS (NL) mit Wirkung vom 1. Januar 1995 für einen Zeitraum von fünf Jahren.

Der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats des Pensionsreservefonds, die Herren NIKLASSON (SE) bzw. WRIGHT (GB), wurden vom Rat mit Wirkung vom 1. Januar 1996 für drei Jahre wiederernannt.

Der Präsident des Amts, Herr Paul BRAENDLI, legte seinen Tätigkeitsbericht für das zweite Halbjahr 1994 vor.

Das Jahr 1994 habe ganz im Zeichen der strategischen Debatte über die Zukunft der Organisation gestanden. Verschiedene Studien, die das Amt in diesem Jahr durchgeführt habe, hätten wichtige Erkenntnisse gebracht. Aus einer repräsentativen Umfrage über die Nutzung des Patentschutzes in Europa bei rund 9 000 Unternehmen gehe klar hervor, daß in der europäischen Industrie - anders als in den USA und Japan - die Bedeutung des Patentschutzes unterschätzt werde. Das Amt arbeite jetzt an Vorschlägen, um hier Abhilfe zu schaffen. Eine weitere Studie habe sich mit den Patentierungskosten in Europa befaßt. Die europäische Industrie wende immerhin jährlich über 5 Milliarden DEM für Patentschutz auf, davon rund 3,3 Milliarden DEM für den Schutz innerhalb Europas. Diese 3,3 Milliarden DEM entfielen zu fast 50 % auf unternehmenseigene Patentabteilungen

**ADMINISTRATIVE COUNCIL****Report on the 55th meeting of the Administrative Council of the European Patent Organisation (13 to 15 December 1994)**

The Administrative Council of the European Patent Organisation held its 55th meeting in Munich from 13 to 15 December 1994 under the chairmanship of Mr Per Lund THOFT (DK).

The Administrative Council elected Mr Ingo KOBER (DE) as President of the European Patent Office for a five-year term with effect from 1 January 1996.

With regard to the Board of Auditors, the Council extended the term of office of Mr BRÜCKNER (AT) for a further three years with effect from 21 December 1994. It appointed Messrs GANSER (FR) and HURKMANS (NL) for a period of five years with effect from 1 January 1995.

The Council reappointed both the Chairman of the Supervisory Board of the Pension Reserve Fund, Mr NIKLASSON (SE), and his Deputy Chairman, Mr WRIGHT (GB), for a further three years with effect from 1 January 1995.

The President of the Office, Mr Paul BRAENDLI, presented his activities report for the second half of 1994.

1994 was dominated by the strategic debate on the future of the Organisation. Various studies by the Office during the year provided valuable insights. A representative survey of almost 9 000 companies on the utilisation of patent protection in Europe clearly showed that European firms - in contrast to their competitors in the US and Japan - tend to underestimate the importance of patents. The Office is working on proposals for remedying this. Another study investigated the cost of patenting in Europe. Annual spending on patents by European industry is over DEM 5bn, including DEM 3.3bn on protection within Europe. Of this DEM 3.3bn, 50% goes on in-house patent departments and external patent agents. Proceedings before the EPO account for DEM 415m, or 13% of the total, national proceedings for DEM 340m (roughly 10%). Patent users were critical in particular of the

**CONSEIL D'ADMINISTRATION****Compte rendu de la 55<sup>e</sup> session du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets (du 13 au 15 décembre 1994)**

Le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets a tenu sa 55<sup>e</sup> session à Munich, du 13 au 15 décembre 1994, sous la présidence de M. Per Lund THOFT (DK).

Le Conseil d'administration a élu M. Ingo KOBER (DE) Président de l'Office européen des brevets pour un mandat de cinq ans à compter du 1<sup>er</sup> janvier 1996.

Concernant le collège des commissaires aux comptes, le Conseil a prolongé le mandat de M. BRÜCKNER (AT), pour une durée de trois ans, à compter du 21 décembre 1994. Il a nommé, pour un mandat de cinq ans à compter du 1<sup>er</sup> janvier 1995, MM. GANSER (FR) et HURKMANS (NL).

Le Conseil a reconduit dans leurs fonctions, pour une durée de trois ans à compter du 1<sup>er</sup> janvier 1995, les président et vice-président du Conseil de surveillance du Fonds de réserve pour pensions, MM. NIKLASSON (SE) et WRIGHT (GB).

Le Président de l'Office, M. Paul BRAENDLI, a présenté son rapport sur les activités de l'Office au cours du second semestre 1994.

L'année 1994 a été placée tout entière sous le signe du débat sur la stratégie qui commandera l'avenir de l'Organisation. Plusieurs études réalisées cette année par l'Office ont fourni des informations importantes. Une enquête par sondage sur l'utilisation de la protection par brevet en Europe, réalisée auprès de quelque 9 000 entreprises, a clairement montré qu'en Europe - à la différence des Etats-Unis et du Japon - les milieux industriels sous-estimaient l'importance de la protection par brevet. L'Office travaille désormais à des propositions pour remédier à cet état de fait. Une autre étude a porté sur le coût du brevet en Europe. L'industrie européenne dépense en effet chaque année plus de 5 milliards de DEM pour la protection par brevet, dont environ 3,3 milliards de DEM pour la protection à l'intérieur de l'Europe. Les départements de brevets des entreprises et les conseils en brevets

und externe Patentvertreter. Die Kosten des Verfahrens vor dem EPA beliefen sich mit 415 Millionen DEM auf 13 % der Gesamtsumme, und die Kosten nationaler Verfahren schlugen mit 340 Millionen DEM oder umgerechnet rund 10 % zu Buche. Kritik sei von den Nutzern des Patentschutzes vor allem an den "Validierungs"- und Übersetzungskosten (400 Millionen DEM oder 12 % der Gesamtsumme) sowie an den Kosten für Patentvertreter geäußert worden. Diese hohen Kosten würden verhindern, daß europäische Unternehmen, insbesondere kleinere Firmen, um Patentschutz nachsuchten. Konkrete Maßnahmen würden derzeit ausgearbeitet und mit den interessierten Kreisen erörtert. Auf der Grundlage der derzeit stattfindenden Finanzschätzung sollte es dem Rat möglich sein, Gebührensenkungen zu beschließen. Als weitere, sofort wirksam werdende Maßnahme habe das Amt beschlossen, auf die im Entwurf des Haushaltsplans ursprünglich vorgesehene Gebührenerhöhung um 3 % zu verzichten. Diese Maßnahme sei aufgrund der guten Finanzlage des Amtes möglich und zeuge von den Bemühungen um eine Senkung der Patentierungskosten.

Die Gesamtzahl der 1994 eingereichten Anmeldungen dürfte bei 72 500 und damit um 3,6 % über dem Geschäftsplan liegen. Davon seien 40 500 europäische und 32 000 Euro-PCT-Anmeldungen. Rund 16 000 Euro-PCT-Anmeldungen würden in die regionale Phase eintreten. Der Anstieg des Anmeldeaufkommens sei vorwiegend auf eine intensivere Anmeldeaktivität der amerikanischen und der europäischen Anmelder infolge der wirtschaftlichen Erholung zurückzuführen. Da allgemein erwartet werde, daß sich dieser Aufwärtstrend auch 1995 fortsetzt, könne für das nächste Jahr mit einem weiteren Anstieg der Anmeldezahlen gerechnet werden.

Auch die Anzahl der Recherchenanträge liege mit rund 85 000 über Plan. Das Arbeitsaufkommen im Prüfungsbereich liege bei rund 53 000 Fällen. Die Zahl der Anträge auf vorläufige Prüfung nach Kapitel II PCT liege mit 12 000 um 45 % über dem Planwert. Die Zahl der Einsprüche sei erheblich niedriger als geschätzt (-18%) und dürfte für das gesamte Jahr rund 2 500 ausmachen. Die Zahl der Beschwerden, die bei den Technischen Beschwerdekammern einge-

costs incurred for validation and translation (DEM 400m or 12% of the total) and for patent attorneys. These high costs are deterring small firms in particular from patenting their inventions. Concrete measures are being worked out and will be discussed with user circles. The information resulting from financial assessments currently being carried out should enable the Council to reduce fees. In addition, the Office has for the time being decided to forgo the 3% fee increase originally provided for in the draft budget. This step has been made possible by the Office's sound financial position and shows its commitment to reducing patent costs.

The total number of 1994 filings was expected to be in the region of 72 500, which is 3.6% above the business plan. Of these, 40 500 are European applications, 32 000 Euro-PCT. Approximately 16 000 Euro-PCT applications will have entered the regional phase. This growth is mainly the result of increased filing by US and European applicants as their economies recover. Since this upward trend is generally expected to continue in 1995, there is likely to be a further increase next year in the number of filings.

The number of search requests - at around 85 000 - also exceeded the plan. The examination workload amounted to some 53 000 cases. The number of requests for preliminary examination under PCT Chapter II was 12 000, or 45% over plan. The number of oppositions was much lower than estimated (-18%), and will probably total some 2 500 for the year. The number of technical appeals was likely to be 1 020, 430 below plan. This is because refusals

indépendants se sont partagé près de la moitié de cette somme de 3,3 milliards de DEM. Les coûts afférents à la procédure devant l'OEB représentent 415 millions de DEM, soit 13 % du total, et ceux afférents aux procédures nationales quelque 10 % du total, soit 340 millions de DEM. Les utilisateurs de la protection par brevet critiquent surtout le montant élevé des frais de "validation" et des frais de traduction (400 millions de DEM, soit 12 % de la dépense totale), ainsi que le coût des honoraires des conseils en brevets. Ces coûts élevés constituent un obstacle à la prise de brevets, essentiellement pour les entreprises de taille relativement modeste. Des mesures concrètes sont en cours d'élaboration, et seront discutées avec les milieux intéressés. Sur la base d'estimations financières en cours de réalisation, des abaissements de taxes devraient être décidés par le Conseil. A titre complémentaire et pour l'immédiat, l'Office a décidé de renoncer au relèvement de 3 % des taxes qui avait été prévu initialement dans le projet de budget. Cette mesure est permise par la bonne situation financière de l'Office et témoigne des objectifs de réduction des coûts du brevet.

Le nombre total des demandes déposées en 1994 devrait atteindre 72 500, soit 3,6 % de plus que les prévisions dans le plan d'activités. 40 500 de ces demandes sont des demandes européennes, et 32 000 des demandes euro-PCT. Le nombre des demandes euro-PCT qui entreront dans la phase régionale sera d'environ 16 000. L'augmentation du nombre des demandes est due essentiellement à la reprise économique qui a permis une progression du nombre des dépôts en provenance des demandeurs américains et européens. Comme il est généralement prévu que cette tendance à la hausse se poursuivra en 1995, on peut escompter pour l'an prochain une nouvelle augmentation du nombre des demandes.

Le nombre des demandes de recherche dépasse également les prévisions, pour s'établir à environ 85 000. La charge de travail dans le domaine de l'examen se situe à environ 53 000 dossiers. On enregistre 12 000 demandes préliminaires au titre du chapitre II du PCT, soit 45 % de plus que ce qui était prévu. Le nombre d'oppositions est nettement inférieur aux estimations (-18 %) et devrait se situer aux alentours de 2 500 pour l'ensemble de l'année. On

hen, werde bei etwa 1 020 und damit um 430 unter Plan liegen. Dies sei auf den Rückgang der Zurückweisungsentscheidungen in der Sachprüfungsphase sowie auf die rückläufige Zahl der PCT-Widersprüche zurückzuführen.

Die für 1994 gesetzten Leistungsziele in den Bereichen Recherche, Sachprüfung und Beschwerde seien erreicht worden. Aufgrund des unter Plan liegenden Personalbestands im Prüferbereich und der steigenden Zahl von PCT-Recherchen, die innerhalb kürzester Frist bearbeitet werden müßten, werde allerdings der Recherchenrückstand nicht vollständig abgebaut werden können. Im Sachprüfungsbereich sei der Rückstand bei den Erstbescheiden gesunken, während er sich im Beschwerdebereich erhöht habe. Für 1995 habe man sich die Erledigung von 81 200 Recherchen, 64 430 Prüfungen und 1 070 technischen Beschwerden zum Ziel gesetzt.

Eine Reihe von Maßnahmen im Zusammenhang mit der Stellen- und Mittelbewirtschaftung, die bereits 1994 zu ganz erheblichen Einsparungen geführt hätten, würden auch 1995 fortgesetzt. Neben den großen Automatisierungsprojekten, deren praktische Verwirklichung unmittelbar bevorstehe, werde auch die derzeit durchgeführte Untersuchung der Infrastrukturdienste zu einer weiteren Erhöhung der Effizienz des Amtes beitragen. Hand in Hand mit den effizienzsteigernden Maßnahmen sei auch eine Verstärkung der bestehenden Konzepte zur Sicherung der Qualität geplant. Einen Beitrag hierzu werde auch die demnächst vorgesehene Einführung eines Konzepts für ein umfassendes Qualitätsmanagement ("total quality management") leisten.

Die Verwirklichung des BEST-Projekts werde planmäßig fortgeführt; 240 Prüfer der GD 1 und 34 Prüfer der GD 2 seien inzwischen daran beteiligt. Dank des Einsatzes der für die GD 2 mittlerweile unverzichtbaren elektronischen Recherchenhilfsmittel seien bedeutende Fortschritte erzielt worden.

Was die Patentinformation angehe, so habe sich durch die Einführung neuer CD-ROM-Serien die Gesamtzahl der ESPACE-Produkte auf über 20 erhöht. Die EPIDOS-INPADOC-Datenbanken sowie das europäische Online-Patentregister würden laufend verbessert. Das EPIDOS-Nutzer-treffen habe im Oktober 1994 in Bar-

by examining divisions, oppositions and PCT protests are all down.

1994 production targets for search, examination and appeal were met. Because the examiner complement is under plan, and there are growing numbers of PCT searches which have to be performed to very tight deadlines, it was not possible to clear the search backlog entirely. In examination the backlog of first communications was down, whilst the appeals backlog rose. The Office's 1995 targets are 81 200 searches, 64 430 examinations and 1 070 technical appeals.

A number of measures relating to the management of expenditure and posts which allowed significant savings to be made in 1994 will be continued by the Office in 1995. In addition to the large automation projects, whose practical implementation is now imminent, the Office's ongoing reviews of its infrastructure services will further increase its efficiency. This will be accompanied by a strengthening of the quality-assurance mechanisms already in place. The introduction in the near future of a total quality management programme will be a further step in this direction.

The BEST project proceeds according to plan: DG 1 now has 240 examiners taking part, DG 2 34. Substantial progress has been made thanks to the use of the electronic search aids which have become essential for DG 2.

On the subject of patent information, the publication of new CD-ROMs has taken the number of standard ESPACE products beyond the twenty mark. The EPIDOS-INPADOC databases and the on-line version of the Register of European Patents are being constantly upgraded. This year's EPIDOS users' meeting was

dénombré quelque 1 020 recours portés devant des chambres de recours techniques, soit 430 de moins que prévu. Ce recul s'explique par la diminution du nombre de décisions de rejet au niveau de l'examen quant au fond, ainsi que par une baisse du nombre de réserves formulées au titre du PCT.

Les objectifs de production pour 1994, dans les domaines de la recherche, de l'examen et des recours, ont été atteints. L'arriéré en matière de recherche ne sera cependant pas entièrement résorbé, étant donné que le nombre d'examineurs-année est inférieur aux prévisions et que l'on constate une augmentation du nombre de recherches PCT à traiter dans les plus brefs délais. L'arriéré enregistré dans le domaine de l'examen (1ère notification) est pour sa part tombé, alors que l'arriéré en matière de recours a progressé. Pour 1995, les objectifs de production sont respectivement de 81 200 recherches, 64 430 examens et 1 070 recours techniques.

L'Office continuera d'appliquer en 1995 un ensemble de mesures en matière de gestion des effectifs et des crédits qui ont déjà permis en 1994 des économies extrêmement significatives. La mise en oeuvre dans un proche avenir des grands projets d'automatisation et l'étude des services d'infrastructure effectuée actuellement permettront d'accroître encore l'efficacité de l'Office. Cet accroissement de l'efficacité s'accompagnera d'un renforcement du dispositif actuel pour garantir la qualité. L'introduction prochaine d'un programme de gestion globale de la qualité ("total quality management") contribuera à cet effort.

La mise en oeuvre du projet BEST se poursuit comme prévu : 240 examinateurs de la DG 1 et 34 examinateurs de la DG 2 participent désormais à ce projet. Des progrès significatifs ont été réalisés grâce à l'utilisation des outils électroniques d'aide à la recherche, devenus indispensables à la DG 2.

En matière d'information brevets, de nouvelles séries de CD-ROM ont fait passer à plus de 20 au total le nombre des produits standard ESPACE. Les bases de données EPIDOS-INPADOC, ainsi que le Registre européen des brevets en ligne ne cessent de s'améliorer. La rencontre des utilisateurs d'EPIDOS a eu lieu

celona stattgefunden. Rund 300 Teilnehmer hätten die Gelegenheit wahrgenommen, sich über die Produkte und Dienstleistungen nicht nur des EPA, sondern auch vieler anderer kommerzieller und nichtkommerzieller Anbieter zu informieren. Das PATLIB-Symposium habe im Mai 1994 mit großem Erfolg in Florenz stattgefunden.

Unter dem Stichpunkt Rechtsfragen und internationale Angelegenheiten hob der Präsident des Amtes zunächst hervor, daß die Zahl der Teilnehmer an der europäischen Eignungsprüfung in diesem Jahr die Rekordhöhe von 608 erreicht habe. Da die neuen Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung dieses Jahr noch nicht in Kraft gewesen seien, könne man noch nicht beurteilen, wie sich die neuen Vorschriften und insbesondere die neu eingeführte Regelung, daß die Prüfung in zwei Modulen abgelegt werden kann, insgesamt auswirken würden. Leider habe sich auch 1994 der Prozentsatz der Bewerber, die die Prüfung bestanden hätten, nicht erhöht (37 %). Als langfristige Maßnahme sei auf Initiative des Präsidenten des Amtes eine gemeinsame Arbeitsgruppe des EPA und des EPI eingesetzt worden, die Mittel und Wege aufzeigen solle, wie die Vorbereitung der künftigen Bewerber auf die europäische Eignungsprüfung verbessert werden könne. Es stehe zu hoffen, daß die Arbeitsgruppe mit ihren Vorschlägen dazu beitragen werde, den Berufsstand des europäischen Patentvertreterers in allen Mitgliedsstaaten der Organisation zu stärken. Das Ausbildungsprogramm Euro-CEIPI habe sich äußerst zufriedenstellend entwickelt. Die Ausbildung neuer Tutoren sei fortgesetzt worden.

Der Präsident des Amtes kam auch auf die Bedingungen für die Ausübung der Tätigkeit eines europäischen Patentvertreterers zu sprechen. Nach Artikel 134 (6) EPÜ könne der Präsident "in besonders gelagerten Fällen Befreiung erteilen von der Erfüllung der Voraussetzung" hinsichtlich der Staatsangehörigkeit eines Vertragsstaats. Nach einer seit Bestehen der EPO geltenden Absprache zwischen dem EPA und dem EPI, an der das EPI auch nichts ändern wolle, habe der Präsident bisher von diesem Staatsangehörigkeitserfordernis befreit, wenn eine Person, die die europäische Eignungsprüfung bestanden und ihren Geschäftssitz in einem Mitgliedsstaat der EPO habe, mindestens 10 Jahre in einem Vertragsstaat auf dem Gebiet des Patentwesens tätig gewesen sei.

staged in Barcelona in October. Some 300 participants were able to find out more about the products and services available not only from the EPO but also from many other commercial and non-commercial suppliers. The PATLIB symposium took place in Florence in May and was a great success.

Moving on to legal and international affairs, the President drew attention to the record number of candidates (608) who sat the European qualifying examination in 1994. The new rules for the examination were not yet in force, so their full impact, especially with regard to the new modular system for sitting the examination, cannot yet be gauged. Unfortunately, the overall pass rate of 37% was no improvement on the previous year's figure. As a long-term measure, a joint EPO-EPI working party has been set up on the President's initiative to look into ways and means of improving the training available to prospective candidates for the European qualifying examination. It is hoped that the working party's proposals will help fortify the European patent profession throughout the EPO member states. Progress with the Euro-CEIPI training programme has been most satisfactory. The training of new tutors continues.

The President also spoke about the conditions governing the right to practise as a European patent attorney. Article 134(6) EPC allows the President in special circumstances to grant exemptions from the requirement that attorneys must be nationals of a contracting state. Under an arrangement with the EPI that has existed since the EPO was founded, and which the EPI does not wish to change, a person who has passed the qualifying examination, has his or her place of business in an EPO member state and has been in patent practice in a contracting state for at least 10 years is exempted from the nationality requirement. This practice is too restrictive. It is losing credibility, especially in countries like the US which operate less stringent conditions for entry into the profession.

en octobre 1994 à Barcelone. Quelque 300 participants ont ainsi eu l'occasion de s'informer sur les produits et les services proposés non seulement par l'OEB mais aussi par bon nombre d'autres serveurs commerciaux ou non commerciaux. Le symposium PATLIB a eu lieu pour sa part en mai 1994, à Florence. Il a rencontré un très grand succès.

Passant aux questions juridiques et aux affaires internationales, le Président a tout d'abord souligné le chiffre record enregistré cette année concernant les candidats à l'examen européen de qualification (608). Le nouveau règlement relatif à l'examen européen de qualification n'était pas encore en vigueur cette année, et il n'est donc pas possible d'apprécier quelles seront au total les incidences des nouvelles dispositions, notamment pour ce qui est de la possibilité prévue pour les candidats de passer l'examen par modules. Pour 1994, on doit malheureusement constater que le pourcentage de candidats ayant réussi n'a toujours pas augmenté (37 %). A titre de mesure à long terme, il a été institué, sur l'initiative du Président de l'Office, un groupe de travail conjoint OEB-EPI, chargé d'étudier les moyens d'améliorer la préparation des futurs candidats à l'examen européen de qualification. On espère ainsi qu'à la suite de ces propositions, la profession de mandataire en brevets européens se verra renforcée dans tous les Etats membres de l'Organisation. Le programme de formation Euro-CEIPI a progressé de façon extrêmement satisfaisante. La formation de nouveaux tuteurs a été poursuivie.

Le Président a également abordé la question des conditions exigées pour l'exercice des activités de mandataire agréé près l'OEB. Aux termes de l'article 134(6) CBE, "dans des cas tenant à une situation particulière, le Président peut consentir une dérogation" en ce qui concerne l'obligation faite à ces mandataires de posséder la nationalité de l'un des Etats contractants. En vertu d'un accord passé entre l'OEB et l'EPI, qui est en vigueur depuis la création de l'Organisation européenne des brevets, et que ne souhaite pas non plus changer l'EPI, le Président a jusqu'à présent accordé une dérogation dans le cas où une personne, qui a réussi à l'examen européen de qualification et qui a son siège social dans un Etat membre de l'Organisation, a exercé pendant dix ans au

Allerdings habe sich diese Praxis als zu restriktiv erwiesen. Sie finde immer weniger Verständnis, insbesondere in den Vereinigten Staaten, wo Ausländern günstigere Bedingungen für die Vertretung in Patent-sachen eingeräumt würden. Heutzutage werde der Ruf nach Änderung der bisherigen Praxis im Lichte des im GATT/TRIPS verankerten Prinzips der Nichtdiskriminierung immer lauter. Der Präsident erklärte, daß nach seinem Dafürhalten hier auf der Grundlage des Prinzips der Reziprozität eine Lösung gefunden werden müsse.

Das 7. Symposium europäischer Patentrichter habe vom 7. bis 9. September 1994 in Newport stattgefunden. Zum Kreis der Teilnehmer hätten neben Richtern und Mitgliedern nationaler Beschwerdeinstanzen aus den EPU-Vertragsstaaten, Norwegen und den Vereinigten Staaten wiederum Mitglieder der Beschwerdekammern des EPA sowie ein Vertreter des Gerichtshofs der Europäischen Union gehört. Erstmals hätten auch Vertreter Polens, Sloweniens, Japans und Chinas teilgenommen. Themen der diesjährigen Veranstaltung seien insbesondere die Beurteilung der Neuheit bei Verwendungsansprüchen, die Vorbenutzung als Stand der Technik und die diesbezüglichen Nachweiskriterien sowie die Nichtigkeit europäischer Patente in den EPU-Vertragsstaaten gewesen. Ein Vertreter der Industrie habe den Patentschutz in Europa aus seiner Sicht analysiert und sei dabei insbesondere auf die Bedürfnisse der Industrie im Hinblick auf die Durchsetzung der Patentrechte vor Gericht eingegangen.

Hinsichtlich des Erstreckungssystems sei zu berichten, daß das Abkommen mit Slowenien seit dem 1. März und das mit Litauen seit dem 5. Juli 1994 in Kraft sei. Das Erstreckungsabkommen mit Lettland werde voraussichtlich Anfang 1995 in Kraft treten. Das mit Rumänien am 9. September geschlossene Abkommen dürfte ebenfalls im Laufe des ersten Quartals 1995 in Kraft treten. In zahlreichen weiteren am RIPP-Programm beteiligten Staaten habe das Erstreckungssystem Zustimmung gefunden, so daß mit seiner weiteren Ausdehnung gerechnet werden könne. Das RIPP-Programm der Europäischen Union für die mittel- und osteuropäischen Staaten mache sehr zufriedenstellende Fortschritte. Zu erwähnen seien der Einsatz der CD-ROM ESPACE sowie verschiedene Softwareent-

Increasingly there are calls for the EPO's practice to be brought into line with the principle of non-discrimination enshrined in the GATT/TRIPS agreement. In the President's view, a solution has to be found. This could perhaps be approached on a basis of reciprocity.

The 7th symposium of European patent judges was held in Newport from 7 to 9 September 1994. Participants included national appeal court judges from EPC contracting states, Norway and the US, together with EPO board of appeal members and a representative of the EU Court of Justice. Poland, Slovenia, Japan and China were also represented for the first time. The main topics at this year's symposium were assessing novelty of use claims, use as prior art (and the evidence required), and nullity of European patents in EPC contracting states. One speaker was a representative of industry who, looking at patents in Europe from his own point of view, dwelt on industry's needs in connection with patent enforcement before the courts.

On the subject of the extension system, the agreement with Slovenia entered into force on 1 March 1994, that with Lithuania on 5 July 1994. A similar agreement with Latvia is expected to enter into force early in 1995. The agreement signed on 9 September with Romania is also likely to enter into force during the first three months of 1995. There have been indications of definite interest in the extension system from the RIPP countries; it is therefore likely to continue to grow. The European Union's RIPP programme for the countries of central and eastern Europe has been pursued satisfactorily. Points worthy of mention are the use of the ESPACE CD-ROM and various software developments. Further funding of the RIPP programme was confirmed under an administrative

moins, dans un Etat contractant, des activités dans le domaine des brevets. Cette pratique s'avère trop restrictive. Elle est de plus en plus critiquée, notamment aux Etats-Unis, qui permettent pour leur part aux étrangers d'exercer des activités de conseil en brevets dans des conditions plus favorables. Des voix s'élèvent aujourd'hui pour réclamer une modification de la pratique actuelle à la lumière du principe de non-discrimination réaffirmé dans les accords GATT/TRIPS. Le Président s'est déclaré d'avis qu'il fallait absolument trouver une solution, en se fondant sur le principe de la réciprocité.

Le 7<sup>e</sup> colloque des juges européens de brevets s'est tenu à Newport du 7 au 9 septembre 1994. Il a accueilli des juges et des membres de juridictions nationales d'appel provenant des Etats parties à la CBE, de la Norvège et des Etats-Unis, ainsi que des membres des chambres de recours de l'OEB et un représentant de la Cour de justice de l'Union européenne. Pour la première fois, ont participé également des représentants de la Pologne, de la Slovénie, du Japon et de la Chine. Le colloque avait cette année notamment pour thème l'appréciation de la nouveauté dans le cas des revendications d'utilisation, l'usage antérieur en tant qu'il appartient à l'état de la technique et les critères de preuve appliqués à cet égard, ainsi que l'annulation des brevets européens dans les Etats contractants de la CBE. Un représentant de l'industrie a pu donner son point de vue sur la protection par brevet en Europe et a particulièrement insisté sur les souhaits de l'industrie s'agissant de la défense en justice des droits afférents à un brevet.

S'agissant du système d'extension, il convient de signaler que l'accord conclu avec la Slovénie est en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> mars, et l'accord conclu avec la Lituanie depuis le 5 juillet 1994. L'entrée en vigueur de l'accord d'extension avec la Lettonie est prévue pour début 1995. Un accord signé le 9 septembre avec la Roumanie devrait lui aussi entrer en vigueur au cours du premier trimestre 1995. Le système d'extension a rencontré un écho favorable dans bon nombre d'autres pays bénéficiant du programme RIPP, de sorte que l'on peut s'attendre à ce qu'il se répande davantage encore. La mise en oeuvre du programme RIPP de l'Union européenne, destiné aux Etats d'Europe centrale et orientale, se poursuit de façon très satisfaisante.

wicklungen. Durch die Unterzeichnung eines Verwaltungsvertrags mit der Europäischen Kommission im September 1994 sei die weitere Finanzierung des RIPP-Programms gewährleistet. Ein Vertrag zur Modernisierung des ukrainischen Patentamts sei kürzlich mit der Europäischen Kommission im Rahmen des TACIS-Projekts geschlossen worden. Diese Aktion werde gemeinsam mit dem Deutschen Patentamt durchgeführt.

Sehr zufriedenstellend entwickle sich auch die bilaterale Zusammenarbeit zwischen dem Patentamt der Volksrepublik China und dem EPA. Im Oktober 1994 sei ein Plan über die bilaterale technische Zusammenarbeit im Jahr 1995 unterzeichnet worden. Das Programm der Europäischen Union zur Intensivierung des gewerblichen Rechtsschutzes in China werde kontinuierlich umgesetzt; Beispiele hierfür seien das "Französisch-Chinesische Symposium über gewerblichen Rechtsschutz" (11. Oktober 1994, Paris) und die Konferenz "China, Investment, Patent and Trademark" (13. Oktober 1994, London), die beide sehr erfolgreich verlaufen seien.

Die im Juni in Kopenhagen vom dänischen Patentamt, der Generaldirektion XIII der Europäischen Kommission und dem EPA veranstaltete 3. PATINNOVA-Konferenz sei ein großer Erfolg gewesen. Die Veranstaltung sei im wesentlichen der Frage des Patentschutzes für kleine und mittlere Unternehmen gewidmet worden. Sie habe mit dem Appell geendet, nach Wegen zu suchen, wie den Patentinhabern im Falle von Verletzungsverfahren - die insbesondere für die KMU schwer finanzierbar seien und deshalb eine Hürde für den Zugang zum Patentschutz bildeten - Unterstützung gewährt werden könne. Über die weitere Zusammenarbeit führe das Amt Gespräche mit der Generaldirektion XIII.

Der Rat genehmigte ein Programm zur technischen Zusammenarbeit mit den Staaten der ehemaligen Sowjetunion (GUS) und dem künftigen Eurasischen Patentamt. Dieses Programm wird vom Europäischen Patentamt und der WIPO gemeinsam durchgeführt und aus dem TACIS-Programm der Europäischen Union finanziert. Im Hinblick auf die von der Europäischen Union unterstützte Öffnung gegenüber Osteuropa geneh-

agreement with the European Commission signed in September 1994. An agreement on modernisation of the Ukrainian Patent Office was also signed recently with the European Commission (TACIS project). This project will be launched jointly with the German Patent Office.

Bilateral co-operation between the EPO and the patent office of the People's Republic of China is also proceeding very satisfactorily. A plan for bilateral technical co-operation in 1995 was adopted in October 1994. The EU programme to strengthen industrial property in China is in full swing. Two events proved extremely successful: a Franco-Chinese symposium on industrial property held in Paris on 11 October 1994, and a "China Investment, Patent and Trademark Conference" in London on 13 October.

A very successful 3rd PATINNOVA Conference was organised in Copenhagen in June by the Danish Patent Office, Directorate-General XIII of the European Commission and the EPO. The event focused on patent protection for small and medium-sized firms. It ended with a call to find ways of assisting patentees in infringement proceedings, which SMEs in particular find hard to finance and which are therefore a deterrent to patenting. The Office has had talks with DG XIII on further co-operation.

The Council approved a programme of technical co-operation with the countries of the former Soviet Union (GUS) and the future Eurasian Patent Office. This programme will be implemented jointly by the EPO and WIPO and will be funded by the EU's TACIS programme. With a view to breaking down barriers between eastern and western Europe, a policy supported by the EU, the Council approved the Office's proposal to

L'utilisation du CD-ROM ESPACE, ainsi que divers développements logiciels sont à signaler. Un accord de gestion avec la Commission européenne a été signé en septembre 1994, assurant ainsi la prolongation du financement du programme. Un accord a été récemment conclu avec la Commission européenne dans le cadre du projet TACIS, en vue de la modernisation de l'Office ukrainien des brevets. Ce projet sera lancé en collaboration avec l'Office allemand des brevets.

La coopération bilatérale entre l'Office des brevets de la République populaire de Chine et l'OEB se développe elle aussi de façon très satisfaisante. Un plan de coopération technique bilatérale applicable en 1995 a été adopté en octobre 1994. La mise en oeuvre du programme de l'Union européenne visant à promouvoir la propriété industrielle en Chine se poursuit et a fourni le cadre de deux actions qui ont été couronnées de succès, à savoir : un symposium franco-chinois sur la propriété industrielle (11 octobre 1994, Paris) et une conférence "China, Investment, Patent and Trade Mark Conference" (13 octobre 1994, Londres).

Le troisième congrès PATINNOVA, organisé en juin à Copenhague par l'Office danois des brevets, la DG XIII de la Commission européenne et l'OEB, a connu un très vif succès. Le principal thème abordé était celui des problèmes soulevés par la protection par brevet dans le cas des petites et moyennes entreprises. Un appel a été lancé à l'issue de ce congrès en vue de rechercher des moyens d'assister les titulaires de brevets qui engagent des procédures en contrefaçon : le coût financier de ces procédures est en effet difficilement supportable pour les PME, et constitue donc pour elles un obstacle qui les dissuade de recourir à la protection par brevet. L'Office a engagé des réflexions avec la DG XIII à propos de la poursuite de cette coopération.

Le Conseil a approuvé un programme de coopération technique avec les pays issus de l'ancienne Union soviétique (CEI) et le futur Office eurasiens des brevets. Ce programme sera mis en oeuvre conjointement par l'Office européen des brevets et l'OMPI, et sera financé par le programme TACIS de l'Union européenne. Dans la perspective de l'ouverture à l'Est, soutenue par l'Union européenne, le Conseil a

mitte der Rat die vom Amt vorgeschlagene Gebührenermäßigung für die Reformstaaten Mittel- und Osteuropas (siehe ABI. EPA 1995, 14).

Der Verwaltungsrat kam außerdem überein, daß diejenigen europäischen Staaten, für die ein Abkommen über die Erstreckung der Wirkung europäischer Patente auf ihr Hoheitsgebiet in Kraft getreten ist, von seinem Präsidenten zu den Tagungen des Verwaltungsrats als Beobachter eingeladen werden können.

Der Rat setzte einen Ausschuß "Patentrecht" ein, der ihn insbesondere berät in rechtlichen Fragen betreffend eine Revision des EPÜ, in Fragen betreffend die Harmonisierung der nationalen Rechtsvorschriften der Vertragsstaaten zur Durchführung des EPÜ sowie in Fragen des internationalen Patentrechts, die sich möglicherweise auf das EPÜ auswirken oder in denen die Vertragsstaaten eine Zusammenarbeit gemäß der Präambel des EPÜ für wünschenswert halten.

Der Rat genehmigte die Jahresrechnung 1993 und erteilte dem Präsidenten des Amtes nach Erörterung des Berichts der Rechnungsprüfer und Stellungnahme des Haushalts- und Finanzausschusses Entlastung für das Haushaltsjahr 1993. Der Rat stellte anschließend den Haushalt 1995 nach Einnahmen und Ausgaben auf 1 091 Millionen DEM fest.

Der Rat genehmigte einen Beschlus-entwurf zur Änderung der in Artikel 65 (1) Satz 2 EPÜ vorgesehenen Frist sowie bestimmter Regeln der Ausführungsordnung (siehe ABI. EPA 1995, 9).

Der Rat nahm eine Erklärung der als Beobachter anwesenden norwegischen Delegation zur Kenntnis. Die norwegische Delegation erinnerte daran, daß sich ihre Regierung von Anfang an für das Europäische Patentübereinkommen eingesetzt habe. Einer Ratifikation des EPÜ stünden allerdings sowohl technische als auch politische Hindernisse im Weg. Trotz dieser Hindernisse sei zu hoffen, daß man Modalitäten für eine engere Zusammenarbeit zwischen Norwegen und der Europäischen Patentorganisation finden werde. Der Ausgang des Referendums über den Beitritt zur Europäischen Union (28. November 1994) ändere hieran nichts. Die norwegische Regierung respektiere zwar den

reduce fees for the reform states of central and eastern Europe (see OJ EPO 1995, 14).

The Administrative Council also agreed that European states, in respect of which an agreement on the extension of the effects of European patents to their territory has entered into force, may be invited by the Chairman to be represented by observers at Council meetings.

The Council set up a Committee on Patent Law which will, in particular, be responsible for advising it on legal matters concerning a revision of the EPC, on matters concerning the harmonisation of national law in the contracting states relating to the implementation of the EPC and on matters of international patent law which may affect the EPC or in respect of which the contracting states may desire to co-operate pursuant to the preamble of the EPC.

The Council approved the 1993 accounts and, having discussed the auditors' report and heard the opinion of the Budget and Finance Committee, approved the President's actions in implementation of the 1993 budget. The Council then adopted the 1995 budget with income and expenditure balanced at DEM 1 091m.

The Council approved a draft decision amending the period under Article 65(1), second sentence, EPC, and the Implementing Regulations (see OJ EPO 1995, 9).

The Council noted a statement by the Norwegian delegation, which had observer status at the meeting. The delegation had pointed out that the Norwegian government had been committed to the European Patent Convention from the very beginning. However, a number of technical and political obstacles to ratification still existed. Despite these obstacles, it was hoped that closer co-operation could be achieved between Norway and the EPO. The situation had not been altered by the referendum on joining the EU (held on 28 November 1994). While abiding by the negative result of this referendum, the Norwegian government would continue to develop relations with the new-look EU in all

approuvé la proposition de l'Office d'une réduction des taxes à l'égard des Etats en voie de réforme en Europe centrale et orientale (voir JO OEB 1995, 14).

Le Conseil d'administration est, par ailleurs, convenu que son Président peut inviter les Etats européens, pour lesquels un accord d'extension des effets du brevet européen à leur territoire est entré en vigueur, à se faire représenter par des observateurs lors des sessions du Conseil d'administration.

Le Conseil a créé un comité "Droit des brevets" chargé notamment de lui donner des avis sur toute question juridique concernant une révision de la CBE, sur toute question relative à l'harmonisation des législations nationales des Etats contractants concernant l'exécution de la CBE, ainsi que sur toute question de droit international des brevets susceptible d'avoir une incidence sur la CBE ou au sujet de laquelle les Etats contractants souhaitent coopérer conformément au préambule de la CBE.

Le Conseil a approuvé les comptes de l'exercice 1993 et, après avoir discuté le rapport des commissaires aux comptes et entendu l'avis de la Commission du budget et des finances, a donné décharge au Président de l'Office pour l'exercice 1993. Le Conseil a ensuite adopté le budget pour 1995, qui s'équilibre en recettes et dépenses à 1 091 millions de DEM.

Le Conseil a approuvé un projet de décision visant à amender le délai prévu à l'article 65(1), deuxième phrase, CBE, ainsi que certaines règles du règlement d'exécution (voir JO OEB 1995, 9).

Le Conseil a pris note d'une déclaration de la délégation norvégienne, présente à titre d'observateur. La délégation norvégienne a rappelé l'engagement de son gouvernement, depuis l'origine, pour la Convention sur le brevet européen. Elle a rappelé qu'il existait cependant des obstacles tant techniques que politiques à une ratification de cette convention. Elle a déclaré qu'en dépit de ces obstacles, il était permis d'espérer des modalités de coopération plus étroites entre la Norvège et l'Organisation européenne des brevets. Le référendum sur l'adhésion à l'Union européenne (28 novembre 1994) ne modifie en rien cette situation. Le gouvernement norvégien, tout en respectant le résultat négatif de ce

unbefriedigenden Ausgang dieses Referendums, werde aber ihre Beziehungen im neuen europäischen Rahmen auf allen Gebieten wie bisher weiterentwickeln. Dies gelte auch für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens.

Auf Vorschlag des Präsidenten des Amtes ernannte der Rat ferner zwei Vorsitzende und drei Mitglieder von Beschwerdekammern. Er beschloß, mehrere Vorsitzende und Mitglieder der Beschwerdekammern wiederzuerennen, und ernannte Mitglieder der Beschwerdekammern nach Artikel 160 (2) EPU bzw. bestätigte sie in ihrem Amt.

areas, including patent co-operation.

On the President's proposal, the Council also appointed two board of appeal chairmen and three board of appeal members. It decided to re-appoint a number of board of appeal chairmen and members, and it appointed and reappointed certain members of the boards of appeal under Article 160(2) EPC.

référendum, continuera à développer ses relations, dans tous les domaines, avec le nouveau cadre européen. C'est dans cet esprit que s'inscrira la coopération en matière de brevets.

Le Conseil a également, sur proposition du Président de l'Office, nommé deux présidents de chambre de recours et trois membres de chambres de recours. Il a décidé de reconduire dans leurs fonctions plusieurs présidents et membres de chambres de recours, et a nommé et reconduit dans leurs fonctions des membres de chambres de recours au titre de l'article 160(2) CBE.



**Beschluß des Verwaltungsrats vom 13. Dezember 1994 zur Änderung des Europäischen Patentübereinkommens, seiner Ausführungsordnung und der Gebührenordnung**

DER VERWALTUNGSRAT DER EUROPÄISCHEN PATENTORGANISATION -

gestützt auf das Europäische Patentübereinkommen, insbesondere auf Artikel 33 Absatz 1 Buchstaben a und b und Absatz 2 Buchstabe d,

auf Vorschlag des Präsidenten des Europäischen Patentamts,

nach Stellungnahme der Arbeitsgruppe "Harmonisierung" -

BESCHLIESST:

**Artikel 1**

(1) Artikel 65 Absatz 1 Satz 2 des Europäischen Patentübereinkommens, die Regeln 20, 35 Absatz 12, 38 Absatz 3 Sätze 3 und 4 und Absatz 4, 85 Absatz 3, 87 und 104b Absatz 3 der Ausführungsordnung zum Übereinkommen und die Artikel 2 Nummer 1 und 3 Absatz 3 der Gebührenordnung erhalten die sich aus der Anlage zu diesem Beschluß ergebende Fassung.

(2) In die Ausführungsordnung zum Übereinkommen werden die Regeln 57a, 71a und 86 Absatz 4 in der sich aus der Anlage zu diesem Beschluß ergebenden Fassung eingefügt.

**Artikel 2**

Artikel 65 Absatz 1 Satz 2 des Europäischen Patentübereinkommens in der Fassung dieses Beschlusses tritt am 1. Januar 1996 in Kraft. Im übrigen tritt dieser Beschluß am 1. Juni 1995 in Kraft.

Geschehen zu München am 13. Dezember 1994

Für den Verwaltungsrat  
Der Präsident

*Per Lund THOFT*

**Decision of the Administrative Council of 13 December 1994 amending the European Patent Convention, its Implementing Regulations and the Rules relating to Fees**

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

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

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

Having regard to the opinion of the Working Party on Harmonisation,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

**Article 1**

(1) Article 65(1), second sentence, of the European Patent Convention, Rules 20, 35(12), 38(3), third and fourth sentences, and (4), 85(3), 87 and 104b(3) of the Implementing Regulations to the Convention and Articles 2, item 1, and 3, paragraph 3, of the Rules relating to Fees shall read as set out in the annex to this decision.

(2) Rules 57a, 71a and 86(4) as set out in the annex to this decision shall be incorporated into the Implementing Regulations to the Convention.

**Article 2**

Article 65(1), second sentence, of the European Patent Convention as amended by this decision shall enter into force on 1 January 1996. This decision shall otherwise enter into force on 1 June 1995.

Done at Munich, 13 December 1994

For the Administrative Council  
The Chairman

*Per Lund THOFT*

**Décision du Conseil d'administration du 13 décembre 1994 modifiant la Convention sur le brevet européen, son règlement d'exécution et le règlement relatif aux taxes**

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

vu la Convention sur le brevet européen, et notamment son article 33, paragraphe 1, lettres a et b et paragraphe 2, lettre d,

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

vu l'avis du groupe de travail "Harmonisation",

DECIDE :

**Article premier**

(1) L'article 65(1), deuxième phrase de la Convention sur le brevet européen, les règles 20, 35(12), 38(3), phrases 3 et 4 et paragraphe 4, 85(3), 87 et 104ter(3) du règlement d'exécution de la Convention, l'article 2, point 1 et l'article 3(3) du règlement relatif aux taxes sont remplacés par les textes figurant en annexe à la présente décision.

(2) Les règles 57bis, 71bis et 86(4) dont le texte figure en annexe à la présente décision sont insérées dans le règlement d'exécution de la Convention.

**Article 2**

L'article 65(1), deuxième phrase de la Convention sur le brevet européen dans la version de la présente décision entre en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 1996. La présente décision entre en vigueur le 1<sup>er</sup> juin 1995.

Fait à Munich, le 13 décembre 1994

Par le Conseil d'administration  
Le Président

*Per Lund THOFT*

**ANLAGE****I. ÄNDERUNG DES ÜBEREINKOMMENS****Artikel 65 (1) Satz 2 EPÜ**

(1) ... Die Frist für die Einreichung der Übersetzung endet drei Monate, nachdem der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents oder die Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang im Europäischen Patentblatt bekanntgemacht worden ist, sofern nicht der betreffende Staat eine längere Frist vorschreibt.

**II. ÄNDERUNGEN DER AUSFÜHRUNGSORDNUNG****Regel 20 EPÜ**

Eintragung von Rechtsübergängen

(1) Ein Rechtsübergang der europäischen Patentanmeldung wird auf Antrag eines Beteiligten in das europäische Patentregister eingetragen, wenn er dem Europäischen Patentamt durch Vorlage von Urkunden nachgewiesen wird.

(2) Der Eintragungsantrag gilt erst als gestellt, wenn eine Verwaltungsgebühr entrichtet worden ist. Er kann nur zurückgewiesen werden, wenn die in Absatz 1 vorgeschriebenen Voraussetzungen nicht erfüllt sind.

(3) Ein Rechtsübergang wird dem Europäischen Patentamt gegenüber erst und nur insoweit wirksam, als er ihm durch Vorlage von Urkunden nach Absatz 1 nachgewiesen wird.

**Regel 35 (12) EPÜ**

(12) Physikalische Größen sind in den in der internationalen Praxis anerkannten Einheiten anzugeben, soweit zweckdienlich nach dem metrischen System unter Verwendung der SI-Einheiten. Soweit Angaben diesem Erfordernis nicht genügen, sind die in der internationalen Praxis anerkannten Einheiten zusätzlich anzugeben. Für mathematische Formeln sind die allgemein üblichen Schreibweisen und für chemische Formeln die allgemein üblichen Symbole, Atomgewichte und Molekularformeln zu verwenden. Grundsätzlich sind nur solche technische Bezeichnungen, Zeichen und Symbole zu verwenden, die auf dem Fachgebiet allgemein anerkannt sind.

**Regel 38 (3) Sätze 3 und 4 EPÜ**

(3) ... Der Präsident des Europäischen Patentamts kann bestimmen,

**ANNEX****I. AMENDMENT OF THE CONVENTION****Article 65(1), second sentence, EPC**

(1) ... The period for supplying the translation shall end three months after the date on which the mention of the grant of the European patent or of the maintenance of the European patent as amended is published in the European Patent Bulletin, unless the State concerned prescribes a longer period.

**II. AMENDMENTS TO THE IMPLEMENTING REGULATIONS****Rule 20 EPC**

Registering a transfer

(1) A transfer of a European patent application shall be recorded in the Register of European Patents at the request of an interested party and on production of documents satisfying the European Patent Office that the transfer has taken place.

(2) The request shall not be deemed to have been filed until such time as an administrative fee has been paid. It may be rejected only in the event of failure to comply with the conditions laid down in paragraph 1.

(3) A transfer shall have effect *vis-à-vis* the European Patent Office only when and to the extent that the documents referred to in paragraph 1 have been produced.

**Rule 35(12) EPC**

(12) Physical values shall be expressed in the units recognised in international practice, wherever appropriate in terms of the metric system using SI units. Any data not meeting this requirement must also be expressed in the units recognised in international practice. For mathematical formulae the symbols in general use shall be employed. For chemical formulae the symbols, atomic weights and molecular formulae in general use shall be employed. In general, use should be made of the technical terms, signs and symbols generally accepted in the field in question.

**Rule 38(3), third and fourth sentences, EPC**

(3) ... The President of the European Patent Office may provide that a

**ANNEXE****I. MODIFICATION DE LA CONVENTION****Article 65(1), deuxième phrase CBE**

(1) ... La traduction doit être produite dans un délai de trois mois à compter de la date de publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet européen ou du maintien du brevet européen tel qu'il a été modifié, à moins que l'Etat considéré n'accorde un délai plus long.

**II. MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT D'EXECUTION****Règle 20 CBE**

Inscription des transferts

(1) Un transfert de demande de brevet européen est inscrit au Registre européen des brevets à la requête de toute partie intéressée, si des documents prouvant ce transfert ont été fournis à l'Office européen des brevets.

(2) La requête n'est réputée présentée qu'après le paiement d'une taxe d'administration. Elle ne peut être rejetée que si les conditions prescrites au paragraphe 1 ne sont pas remplies.

(3) Un transfert n'a d'effet à l'égard de l'Office européen des brevets qu'à partir du moment et dans la mesure où les documents visés au paragraphe 1 lui ont été fournis.

**Règle 35(12) CBE**

(12) Les indications physiques doivent être exprimées en unités de la pratique internationale, et, si le cas d'espèce le justifie, selon le système métrique en utilisant les unités SI. Toute indication ne répondant pas à cette exigence devra en outre être exprimée en unités de la pratique internationale. Doivent être utilisés, pour les formules mathématiques, les symboles généralement en usage et pour les formules chimiques, les symboles, poids atomiques et formules moléculaires généralement en usage. En règle générale, seuls les termes, signes et symboles techniques généralement acceptés dans le domaine considéré doivent être utilisés.

**Règle 38(3), phrases 3 et 4 CBE**

(3) ... Le Président de l'Office européen des brevets peut décider

daß eine Abschrift der früheren Anmeldung, wenn diese dem Europäischen Patentamt zugänglich ist, in die Akte der europäischen Patentanmeldung aufgenommen wird, und die Bedingungen für dieses Verfahren festlegen. Er kann insbesondere bestimmen, daß eine Verwaltungsgebühr zu entrichten ist.

#### Regel 38 (4) EPÜ

(4) Ist eine Übersetzung der früheren Anmeldung in eine der Amtssprachen des Europäischen Patentamts erforderlich, so ist diese innerhalb einer vom Europäischen Patentamt zu bestimmenden Frist, spätestens jedoch innerhalb der Frist nach Regel 51 Absatz 6 einzureichen oder eine Erklärung vorzulegen, daß die europäische Patentanmeldung eine vollständige Übersetzung der früheren Anmeldung ist. Absatz 3 Satz 3 ist entsprechend anzuwenden.

#### Regel 57a EPÜ (neu)

Änderung des europäischen Patents

Unbeschadet Regel 87 können die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen geändert werden, soweit die Änderungen durch Einspruchsgründe nach Artikel 100 veranlaßt sind, auch wenn der betreffende Grund vom Einsprechenden nicht geltend gemacht worden ist.

#### Regel 71a EPÜ (neu)

Vorbereitung der mündlichen Verhandlung

(1) Mit der Ladung weist das Europäische Patentamt auf die Fragen hin, die es für die zu treffende Entscheidung als erörterungsbedürftig ansieht. Gleichzeitig wird ein Zeitpunkt bestimmt, bis zu dem Schriftsätze zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung eingereicht werden können. Regel 84 ist nicht anzuwenden. Nach diesem Zeitpunkt vorgebrachte neue Tatsachen und Beweismittel brauchen nicht berücksichtigt zu werden, soweit sie nicht wegen einer Änderung des dem Verfahren zugrunde liegenden Sachverhalts zuzulassen sind.

(2) Sind dem Anmelder oder Patentinhaber die Gründe mitgeteilt worden, die der Erteilung oder Aufrechterhaltung des Patents entgegenstehen, so kann er aufgefordert werden, bis zu dem in Absatz 1 Satz 2 genannten Zeitpunkt Unterlagen einzureichen, die den Erfordernissen des Übereinkommens genügen.

copy of the previous application, if it is available to the European Patent Office, shall be included in the file of the European patent application, and lay down the conditions for doing so. He may in particular provide that an administrative fee is payable.

#### Rule 38(4) EPC

(4) Where a translation of the previous application into one of the official languages of the European Patent Office is required, it must be filed within a time limit to be set by the European Patent Office but at the latest within the time limit under Rule 51, paragraph 6, or a declaration must be submitted that the European patent application is a complete translation of the previous application. Paragraph 3, third sentence, shall apply mutatis mutandis.

#### Rule 57a EPC (new)

Amendment of the European patent

Without prejudice to Rule 87, the description, claims and drawings may be amended, provided that the amendments are occasioned by grounds for opposition specified in Article 100, even if the respective ground has not been invoked by the opponent.

#### Rule 71a EPC (new)

Preparation of oral proceedings

(1) When issuing the summons, the European Patent Office shall draw attention to the points which in its opinion need to be discussed for the purposes of the decision to be taken. At the same time a final date for making written submissions in preparation for the oral proceedings shall be fixed. Rule 84 shall not apply. New facts and evidence presented after that date need not be considered, unless admitted on the grounds that the subject of the proceedings has changed.

(2) If the applicant or patent proprietor has been notified of the grounds prejudicing the grant or maintenance of the patent, he may be invited to submit, by the date specified in paragraph 1, second sentence, documents which meet the requirements of the Convention. Paragraph 1, third and fourth sentences, shall apply

qu'une copie de la demande antérieure, lorsque celle-ci est disponible à l'Office européen des brevets, sera versée au dossier de la demande de brevet européen; il peut fixer les modalités de cette procédure. Il peut notamment prévoir le paiement d'une taxe d'administration.

#### Règle 38(4) CBE

(4) Si une traduction de la demande antérieure dans l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets est requise, il convient, soit de produire cette traduction dans un délai imparti par l'Office européen des brevets et, au plus tard, dans le délai fixé à la règle 51, paragraphe 6, soit de présenter une déclaration selon laquelle la demande de brevet européen est une traduction intégrale de la demande antérieure. Le paragraphe 3, troisième phrase est applicable.

#### Règle 57bis CBE (nouvelle)

Modification du brevet européen

Sans préjudice de la règle 87, la description, les revendications et les dessins peuvent être modifiés, dans la mesure où ces modifications sont apportées pour pouvoir répondre à des motifs d'opposition visés à l'article 100, même si le motif en cause n'a pas été invoqué par l'opposant.

#### Règle 71bis CBE (nouvelle)

Préparation de la procédure orale

(1) Dans la citation, l'Office européen des brevets signale les questions qu'il juge nécessaire d'examiner aux fins de la décision à rendre. En même temps il fixe une date jusqu'à laquelle des documents peuvent être produits en vue de la préparation de la procédure orale. La règle 84 n'est pas applicable. De nouveaux faits ou preuves présentés après cette date peuvent ne pas être pris en considération, à moins qu'il ne convienne de les admettre en raison d'un changement intervenu dans les faits de la cause.

(2) Si le demandeur ou le titulaire du brevet a reçu communication des motifs s'opposant à la délivrance ou au maintien du brevet, il peut être invité à fournir au plus tard à la date visée au paragraphe 1, deuxième phrase, des pièces satisfaisant aux conditions requises par la convention. Le paragraphe 1, troisième et

Absatz 1 Sätze 3 und 4 sind entsprechend anzuwenden.

#### Regel 85 (3) EPÜ

(3) Die Absätze 1 und 2 sind auf Fristen, die im Übereinkommen vorgesehen sind, in Fällen entsprechend anzuwenden, in denen Handlungen bei der zuständigen Behörde nach Artikel 75 Absatz 1 Buchstabe b oder Absatz 2 Buchstabe b vorgenommen werden.

#### Regel 86(4) EPÜ neu

(4) Geänderte Patentansprüche dürfen sich nicht auf nicht recherchierte Gegenstände beziehen, die mit der ursprünglich beanspruchten Erfindung oder Gruppe von Erfindungen nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden sind.

#### Regel 87 EPÜ

Unterschiedliche Patentansprüche, Beschreibungen und Zeichnungen für verschiedene Staaten

Stellt das Europäische Patentamt fest, daß für einen oder mehrere der benannten Vertragsstaaten der Inhalt einer früheren europäischen Patentanmeldung nach Artikel 54 Absätze 3 und 4 zum Stand der Technik gehört, oder wird ihm das Bestehen eines älteren Rechts nach Artikel 139 Absatz 2 mitgeteilt, so kann die europäische Patentanmeldung oder das europäische Patent für diesen Staat oder diese Staaten unterschiedliche Patentansprüche und, wenn es das Europäische Patentamt für erforderlich hält, unterschiedliche Beschreibungen und Zeichnungen enthalten.

#### Regel 104b (3) EPÜ

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

mutatis mutandis.

#### Rule 85(3) EPC

(3) Paragraphs 1 and 2 shall apply mutatis mutandis to the time limits provided for in the Convention in the case of transactions carried out with the competent authority in accordance with Article 75, paragraph 1(b) or paragraph 2(b).

#### Rule 86(4) EPC (new)

(4) Amended claims may not relate to unsearched subject-matter which does not combine with the originally claimed invention or group of inventions to form a single general inventive concept.

#### Rule 87 EPC

Different claims, description and drawings for different States

If the European Patent Office notes that, in respect of one or some of the designated Contracting States, the content of an earlier European patent application forms part of the state of the art pursuant to Article 54, paragraphs 3 and 4, or if it is informed of the existence of a prior right under Article 139, paragraph 2, the European patent application or European patent may contain for such State or States claims and, if the European Patent Office considers it necessary, a description and drawings which are different from those for the other designated Contracting States.

#### Rule 104b(3) EPC

(3) Where the priority of an earlier application is claimed and the file number or copy provided for in Article 88, paragraph 1, and Rule 38, paragraphs 1 to 3, of this Convention, have not yet been submitted at the expiry of the period of twenty-one or thirty-one months, whichever applies, referred to in paragraph 1, the European Patent Office shall invite the applicant to furnish the number or copy of the earlier application within such period as it shall specify. Rule 38, paragraph 3, third sentence, shall apply to the filing of the copy of the earlier application.

quatrième phrases, est applicable.

#### Règle 85(3) CBE

(3) Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent aux délais prévus par la convention lorsqu'il s'agit d'actes accomplis auprès de l'administration compétente visée à l'article 75, paragraphe 1, lettre b) ou au paragraphe 2, lettre b).

#### Règle 86(4) (nouvelle)

(4) Les revendications modifiées ne doivent pas porter sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche et qui ne sont pas liés à l'invention ou à la pluralité d'inventions initialement revendiquées de manière à former un seul concept inventif général.

#### Règle 87 CBE

Revendications, descriptions et dessins différents pour des Etats différents

Si l'Office européen des brevets constate que, en ce qui concerne un ou plusieurs des Etats contractants désignés, le contenu d'une demande de brevet européen antérieure est compris dans l'état de la technique en vertu des dispositions de l'article 54, paragraphes 3 et 4, ou s'il est informé de l'existence d'un droit antérieur au sens de l'article 139, paragraphe 2, la demande de brevet européen ou le brevet européen peut comporter des revendications qui diffèrent, accompagnées, si l'Office européen des brevets l'estime nécessaire, d'une description et de dessins qui diffèrent également, selon qu'il s'agit de l'Etat ou des Etats en cause ou d'autres Etats contractants désignés.

#### Règle 104ter (3) CBE

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

**III. ÄNDERUNGEN DER GEBÜHREN-  
ORDNUNG****Artikel 2 Nummer 1 GebO**

1. Anmeldegebühr (Artikel 78 Absatz 2), nationale Grundgebühr (Regel 104b Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i) DEM 600.

**Artikel 3 (3) GebO**

(3) Die in Artikel 2 vorgesehenen und die nach Absatz 1 festgesetzten Gebühren und Auslagen werden im Amtsblatt des Europäischen Patentamts veröffentlicht.

**III. AMENDMENTS TO THE RULES  
RELATING TO FEES****Article 2, item 1, RFees**

1. Filing fee (Article 78, paragraph 2); national basic fee (Rule 104b, paragraph (1)(b)(i)) DEM 600.

**Article 3(3) RFees**

(3) The amounts of the fees provided for in Article 2 and of the fees and costs laid down in accordance with paragraph 1 shall be published in the Official Journal of the European Patent Office.

**III. MODIFICATION DU REGLEMENT  
RELATIF AUX TAXES****Article 2, point 1 du règlement relatif  
aux taxes**

1. Taxe de dépôt (article 78, paragraphe 2); taxe nationale de base (règle 104ter, paragraphe 1, lettre b), point i) 600 DEM.

**Article 3(3) du règlement relatif aux  
taxes**

(3) Les montants des taxes prévues à l'article 2 et des taxes et frais visés au paragraphe 1 sont publiés au Journal officiel de l'Office européen des brevets.

**Beschluß des Verwaltungsrats vom 15. Dezember 1994 über die Ermäßigung der Gebühren für die internationale Recherche und vorläufige Prüfung einer internationalen Anmeldung zugunsten der Staatsangehörigen von mittel- und osteuropäischen Staaten sowie Mitgliedstaaten der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS)**

DER VERWALTUNGSRAT DER EUROPÄISCHEN PATENTORGANISATION -

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

gestützt auf die Gebührenordnung,

auf Vorschlag des Präsidenten des Europäischen Patentamts,

nach Stellungnahme des Haushalts- und Finanzausschusses,

BESCHLIESST:

#### Artikel 1

1. Die Gebühren für die internationale Recherche und die vorläufige Prüfung einer internationalen Anmeldung nach Artikel 2 Nummern 2 und 19 der Gebührenordnung ermäßigen sich um 75 %, wenn die internationale Anmeldung von einem Staatsangehörigen Albaniens, Bulgariens, Estlands, Lettlands, Litauens, Polens, Rumäniens, der Slowakei, Sloweniens, der Tschechischen Republik, Ungarns oder eines der Mitgliedstaaten der GUS ("Reformstaaten") bei dem zuständigen Anmeldeamt eingereicht wird.

2. Dieser Beschluß findet Anwendung, wenn die Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz oder eine andere zuständige Behörde des betreffenden Staates dies in einer an den Präsidenten des Europäischen Patentamts gerichteten Mitteilung beantragt. Der Präsident des Europäischen Patentamts bestimmt den Zeitpunkt, zu dem dieser Beschluß anwendbar ist.

#### Artikel 2

Für die Anwendung dieses Beschlusses bedeutet "Staatsangehöriger eines Reformstaates" jede natürliche Person, die nach dem Recht dieses

**Decision of the Administrative Council of 15 December 1994 concerning the reduction of the fees for the international search and preliminary examination carried out on an international application in favour of the nationals of central and eastern European states and members of the Commonwealth of Independent States (CIS)**

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

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

Having regard to the Rules relating to Fees

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

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

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

#### Article 1

(1) The fees for the international search and the preliminary examination carried out on an international application under Article 2, items 2 and 19, of the Rules relating to Fees shall be reduced by 75% if the international application has been filed with the competent receiving Office by a national of Albania, Bulgaria, the Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia or a member of the CIS ("the reform states").

(2) This decision shall apply if the central industrial property office or other competent authority of the state concerned so requests in a communication addressed to the President of the European Patent Office. The President of the European Patent Office shall specify the date from which this decision shall apply.

#### Article 2

For the purposes of this decision, "national of a reform state" shall mean any natural person possessing the nationality of the country con-

**Décision du Conseil d'administration du 15 décembre 1994 portant réduction des taxes de recherche internationale et d'examen préliminaire relatives aux demandes internationales déposées par des ressortissants des États d'Europe centrale et orientale ainsi que des États de la Communauté des États Indépendants (CEI)**

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

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

vu le règlement relatif aux taxes,

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

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

DECIDE :

#### Article premier

1. Les montants de la taxe de recherche internationale et de la taxe d'examen préliminaire afférentes à une demande internationale figurant à l'article 2, points 2 et 19 du règlement relatif aux taxes sont réduits de 75 % lorsque la demande internationale est déposée par un ressortissant de l'Albanie, de la Bulgarie, de l'Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la République tchèque, de la Roumanie, de la Slovaquie, de la Slovénie ou d'un Etat membre de la CEI ("Etats en voie de réforme") auprès de l'Office récepteur compétent.

2. La présente décision s'applique si le service central de la propriété industrielle ou une autre autorité gouvernementale compétente de l'Etat concerné adresse une requête en ce sens au Président de l'Office européen des brevets. Le Président de l'Office européen des brevets fixe la date à partir de laquelle la présente décision est applicable.

#### Article 2

Aux fins de l'application de la présente décision, on entend par "ressortissant d'un Etat en voie de réforme" toute personne physique qui en

Landes seine Staatsangehörigkeit besitzt, sowie jede juristische Person, die nach dem Recht dieses Landes gegründet worden ist und ihren Sitz in einem der Reformstaaten hat und an der natürliche oder juristische Personen, die Staatsangehörige eines Staates sind oder in einem Staat Wohnsitz oder Sitz haben, der kein Reformstaat ist, weder unmittelbar noch mittelbar beteiligt sind.

### Artikel 3

Die ermäßigte Gebühr nach Artikel 1 wird auf Antrag des Anmelders gewährt. Im Falle mehrerer Anmelder wird die ermäßigte Gebühr nur gewährt, wenn alle Anmelder Staatsangehörige eines Reformstaates sind. In dem Antrag hat der Anmelder zu erklären, daß er die in Artikel 2 genannten Voraussetzungen erfüllt. Über den Antrag entscheidet die Behörde, an die die betreffende Gebühr zu entrichten ist.

### Artikel 4

Mit dem Beitritt eines Reformstaates zum Europäischen Patentübereinkommen ist dieser Beschluß auf Anmeldungen, die an oder nach dem Tag des Beitritts eingereicht werden, nicht mehr anwendbar.

### Artikel 5

Dieser Beschluß tritt am 1. April 1995 in Kraft und gilt vorerst für einen Zeitraum von 3 Jahren.

Geschehen zu München am  
15. Dezember 1994.

Für den Verwaltungsrat  
Der Präsident

*Per Lund THOFT*

cerned under its law and any legal person established in accordance with the law of that country, having its principal place of business in one of the reform states and in which natural or legal persons who are not nationals of, or who have their residence or principal place of business outside the reform states have neither a direct nor indirect holding.

### Article 3

The fee reduction under Article 1 shall be granted at the applicant's request. Where there is more than one applicant, the reduction shall be granted only if all the applicants are nationals of a reform state. When making the request, the applicant must declare that he fulfils the requirements of Article 2. The authority to which the fee is payable shall decide on the request.

### Article 4

Upon the accession of a reform state to the European Patent Convention, this decision shall no longer apply to applications filed on or after the date of accession.

### Article 5

This decision shall enter into force on 1 April 1995 and shall apply initially for a period of three years.

Done at Munich, 15 December 1994.

For the Administrative Council  
The Chairman

*Per Lund THOFT*

a la nationalité, conformément à la législation de cet Etat, de même que toute personne morale constituée conformément à la législation de cet Etat et ayant son siège sur le territoire d'un Etat en voie de réforme, lorsqu'aucun droit de participation n'est détenu directement ou indirectement par des personnes physiques ou morales ayant la nationalité d'un Etat qui n'est pas un Etat en voie de réforme ou ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire d'un tel Etat.

### Article 3

La réduction des taxes visées à l'article premier est accordée sur requête du déposant. S'il y a plusieurs déposants, la réduction de taxes n'est accordée que si tous les déposants sont ressortissants d'un Etat en voie de réforme. Dans sa requête, le déposant est tenu de déclarer qu'il remplit les conditions prévues à l'article 2. L'administration à laquelle la taxe doit être acquittée statue sur la requête.

### Article 4

En cas d'adhésion d'un Etat en voie de réforme à la Convention sur le brevet européen, la présente décision cesse d'être applicable aux demandes déposées à compter de la date de cette adhésion.

### Article 5

La présente décision entre en vigueur le 1<sup>er</sup> avril 1995 et est initialement applicable pour une période de trois ans.

Fait à Munich, le 15 décembre 1994.

Par le Conseil d'administration  
Le Président

*Per Lund THOFT*

### Zusammensetzung des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation

(Stand: Dezember 1994)

#### Präsident - Chairman - Président

P. L. THOFT, Director General, Danish Patent Office (DK)

#### Vizepräsident - Deputy Chairman - Vice-Président

J. MOTA MAIA, Président, Institut National de la Propriété Industrielle (PT)

#### Berater - Adviser - Conseiller

Mrs P. RANDRUP DELEURAN, Head of Section, Danish Patent Office (DK)

#### AT: Österreich - Austria - Autriche

Vertreter/Representative/Représentant:  
O. RAFEINER, Präsident, Österreichisches Patentamt  
Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:  
E. JAKADOFSKY, Vizepräsident, Österreichisches Patentamt

#### BE: Belgien - Belgium - Belgique

Vertreter/Representative/Représentant:  
L. VERJUS, Secrétaire général, Ministère des Affaires économiques  
Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:  
R. RAUX, Directeur général honoraire, Ministère des Affaires économiques

#### CH: Schweiz - Switzerland - Suisse

Vertreter/Representative/Représentant:  
R. GROSSENBACHER, Directeur, Office fédéral de la Propriété Intellectuelle  
Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:  
T. COTTIER, Suppléant du Directeur de l'Office fédéral de la Propriété Intellectuelle

#### DE: Deutschland - Germany - Allemagne

Vertreter/Representative/Représentant:  
E. NIEDERLEITHINGER, Ministerialdirektor, Bundesministerium der Justiz  
E. HAEUSSER, Präsident, Deutsches Patentamt  
Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:  
A. SCHÄFERS, Ministerialdirigent, Bundesministerium der Justiz

### Composition of the Administrative Council of the European Patent Organisation

(situation: December 1994)

#### DK: Dā nemark - Denmark - Danemark

Vertreter/Representative/Représentant:  
N. RAVN, Deputy Director General, Danish Patent Office  
Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:  
S. STERKEL, Deputy Director General, Danish Patent Office

#### ES: Spanien - Spain - Espagne

Vertreter/Representative/Représentant:  
J. ÁLVAREZ ÁLVAREZ, Directeur général, Office de la Propriété Industrielle  
Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:  
D. A. CARRASCO PRADAS, Directeur, Département des études et des relations internationales, Office de la Propriété Industrielle

#### FR: Frankreich France

Vertreter/Representative/Représentant:  
D. HANGARD, Directeur général, Institut National de la Propriété Industrielle  
Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:  
Mme A. CHAPARD, Secrétaire général, Institut National de la Propriété Industrielle

#### GB: Vereinigtes Königreich - United Kingdom - Royaume-Uni

Vertreter/Representative/Représentant:  
P. HARTNACK, Comptroller-General, Patent Office, Department of Trade  
Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:  
A. SUGDEN, Assistant Comptroller, Patent Office, Department of Trade

#### GR: Griechenland - Greece - Grèce

Vertreter/Representative/Représentant:  
G. KOUMANTOS, Président du Conseil d'administration, Organisation de la Propriété Industrielle  
Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:  
Mme C. MARGELLOU, Directeur des affaires internationales, Organisation de la Propriété Industrielle

### Composition du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets

(Situation : décembre 1994)

#### IE: Irland - Ireland - Irlande

Vertreter/Representative/Représentant:  
S. FITZPATRICK, Controller, Patents Office  
Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:  
T. McMAHON, Head, Patents & Copyright Division, Patents Office

#### IT: Italien - Italy - Italie

Vertreter/Representative/Représentant:  
T. TROISE, Délégué pour les accords de la Propriété Intellectuelle, Ministère des Affaires étrangères  
Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:  
Mme M.G. DEL GALLO ROSSONI, Directeur de l'Office des brevets, Ministère de l'Industrie

#### U: Liechtenstein

Vertreter/Representative/Représentant:  
D. OSPELT, stellv. Leiter des Amtes für Auswärtige Angelegenheiten

#### LU: Luxemburg - Luxembourg

Vertreter/Representative/Représentant:  
S. ALLEGREZZA, Attaché de Gouvernement au Ministère de l'Economie, Chargé de la Direction de la Propriété Industrielle  
Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:  
C. SAHL, Chef de secteur au Ministère de l'Economie

#### MC: Monaco

Vertreter/Representative/Représentant:  
J. L'HERBON de LUSSATS, Chef de Division à la Direction du Commerce, de l'Industrie et de la Propriété Industrielle  
Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:  
Mme N. LAURENT, Assistante, Service de la Propriété Industrielle



**NL: Niederlande - Netherlands - Pays-Bas**

Vertreter/Representative/Représentant:

R.L.M. BERGER, President, Netherlands Patent Office

Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:

J. NICAISE, Director, Ministry of Economic Affairs

**PT: Portugal**

Vertreter/Representative/Représentant:

J. MOTA MAIA, Président, Institut National de la Propriété Industrielle

Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:

R.A. SERRÃO, Vice-Président, Institut National de la Propriété Industrielle

**SE: Schweden - Sweden - Suède**

Vertreter/Representative/Représentant:

N.N.

Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:

B. LINDKVIST, Adviser on technological infrastructure, Ministry of Industry and Commerce

## GROSSE BESCHWERDEKAMMER

**Stellungnahme der Großen  
Beschwerdekammer vom  
16. August 1994  
G 3/93  
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Gori  
Mitglieder: J. Brinkhof  
F. Antony  
W. Moser  
C. Payraudeau  
R. Schulte  
P. van den Berg

**Stichwort: Prioritätsintervall**

**Artikel: 54 (2), 87 bis 89 EPÜ**

**Schlagwort: "Priorität - im Prioritäts-  
intervall veröffentlichtes Dokument"  
- "Stand der Technik - im Prioritäts-  
intervall veröffentlichtes Dokument"  
- "unwirksame Priorität - andere  
Erfindung" - "obiter dictum - Zuläs-  
sigkeit der Vorlage"**

*Leitsatz*

*I. Ein im Prioritätsintervall veröffent-  
lichtes Dokument, dessen techni-  
scher Inhalt demjenigen des Priori-  
tätsdokuments entspricht, kann einer  
europäischen Patentanmeldung, in  
der diese Priorität in Anspruch  
genommen wird, insoweit als Stand  
der Technik gemäß Artikel 54(2) EPÜ  
entgegengehalten werden, als der  
Prioritätsanspruch unwirksam ist.*

*II. Dies gilt auch dann, wenn der  
Prioritätsanspruch deshalb unwirk-  
sam ist, weil das Prioritätsdokument  
und die spätere europäische Anmel-  
dung nicht dieselbe Erfindung betref-  
fen, da in der europäischen Anmel-  
dung Gegenstände beansprucht wer-  
den, die im Prioritätsdokument nicht  
offenbart waren.*

**Zusammenfassung des Verfahrens**

I. Am 23. April 1993 legte der Präsi-  
dent des EPA in Ausübung des ihm  
in Artikel 112 (1) b) EPÜ eingeräum-  
ten Ermessens der Großen  
Beschwerdekammer folgende  
Rechtsfrage vor:

## ENLARGED BOARD OF APPEAL

**Opinion of the Enlarged  
Board of Appeal  
dated 16 August 1994  
G 3/93  
(Official text)**

Composition of the Board:

Chairman: P. Gori  
Members: J. Brinkhof  
F. Antony  
W. Moser  
C. Payraudeau  
R. Schulte  
P. van den Berg

**Headword: Priority interval**

**Article: 54(2), 87 to 89 EPC**

**Keyword: "Priority - document pub-  
lished during the priority interval" -  
"State of the art - document pub-  
lished during the priority interval" -  
"Invalid priority - different inven-  
tion" - "Obiter dictum - admissibility  
of the referral"**

*Headnote*

*I. A document published during the  
priority interval, the technical con-  
tents of which correspond to that of  
the priority document, constitutes  
prior art citable under Article 54(2)  
EPC against a European patent appli-  
cation claiming that priority, to the  
extent such priority is not validly  
claimed.*

*II. This also applies if a claim to pri-  
ority is invalid due to the fact that the  
priority document and the sub-  
sequent European application do not  
concern the same invention because  
the European application claims  
subject-matter not disclosed in the  
priority document.*

**Summary of the Procedure**

I. On 23 April 1993, the President of  
the EPO, making use of his power  
under Article 112(1)(b) EPC, referred  
the following question to the  
Enlarged Board of Appeal:<sup>1</sup>

<sup>1</sup> The original version of this question reads as follows:

\* Kann einer europäischen Patentanmeldung eine Veröffentlichung im Prioritätsintervall, deren technischer Inhalt mit dem des Prioritätsdokuments übereinstimmt, als Stand der Technik gemäß Artikel 54 (2) entgegengehalten werden, wenn die Inanspruchnahme der Priorität nicht wirksam ist, weil die europäische Anmeldung Gegenstände umfaßt die nicht in der Erstanmeldung offenbart waren?"

## GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

**Avis de la Grande Chambre de  
recours, en date du  
16 août 1994  
G 3/93  
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : P. Gori  
Membres : J. Brinkhof  
F. Antony  
W. Moser  
C. Payraudeau  
R. Schulte  
P. van den Berg

**Référence : Délai de priorité**

**Article : 54(2), 87 à 89 CBE**

**Mot-clé : "Priorité - document publié  
pendant le délai de priorité" - "Etat  
de la technique - document publié  
pendant le délai de priorité" - "Nullité  
de la priorité - invention différen-  
te" - "Opinion incidente - recevabili-  
té de la saisine"**

*Sommaire*

*I. Un document publié pendant le  
délai de priorité dont le contenu  
technique correspond à celui du  
document de priorité constitue une  
antériorité opposable, au titre de  
l'article 54(2) CBE, à une demande de  
brevet européen revendiquant cette  
priorité, dans la mesure où cette  
priorité n'est pas valablement reven-  
diquée.*

*II. Il en est de même lorsqu'une  
revendication de priorité n'est pas  
valable du fait que le document de  
priorité et la demande de brevet  
européen déposée ultérieurement ne  
portent pas sur la même invention,  
la demande européenne revendiquant  
un objet non divulgué dans le  
document de priorité.*

**Rappel de la procédure**

I. Le 23 avril 1993, le Président de  
l'OEB, utilisant les pouvoirs qui lui  
sont conférés à l'article 112(1)(b) CBE,  
a soumis la question suivante à la  
Grande Chambre de recours<sup>1</sup> :

<sup>1</sup> Le texte original de cette question est libellé comme suit:

\* Kann einer europäischen Patentanmeldung eine Veröffentlichung im Prioritätsintervall, deren technischer Inhalt mit dem des Prioritätsdokuments übereinstimmt, als Stand der Technik gemäß Artikel 54 (2) entgegengehalten werden, wenn die Inanspruchnahme der Priorität nicht wirksam ist, weil die europäische Anmeldung Gegenstände umfaßt, die nicht in der Erstanmeldung offenbart waren?"

"Kann einer europäischen Patentanmeldung eine Veröffentlichung im Prioritätsintervall, deren technischer Inhalt mit dem des Prioritätsdokuments übereinstimmt, als Stand der Technik gemäß Artikel 54 (2) entgegengehalten werden, wenn die Inanspruchnahme der Priorität nicht wirksam ist, weil die europäische Anmeldung Gegenstände umfaßt, die nicht in der Erstanmeldung offenbart waren?"

II. In der Begründung seiner Vorlage verwies der Präsident insbesondere auf die divergierenden Entscheidungen, die die Beschwerdekammer 3.3.2 in der Sache T 301/87 (ABl. EPA 1990, 335) und die Beschwerdekammer 3.4.1 in der Sache T 441/91 (ABl. EPA 1993, Sonderausgabe, 45) über die obengenannte Rechtsfrage getroffen hätten. Seines Erachtens habe diese Divergenz zu erheblicher Rechtsunsicherheit geführt.

III. In der Entscheidung T 301/87 ging es um einen Anmelder, der für verschiedene Gegenstände seines europäischen Patents Mehrfachprioritäten in Anspruch genommen hatte. Die Beschwerdekammer 3.3.2 vertrat die Auffassung, daß diese Gegenstände ihre Priorität nur aus Dokumenten herleiten könnten, die genau dieselben Gegenstände offenbarten. Demzufolge sei festzustellen, daß zwei der Ansprüche ihre Priorität nicht aus dem ersten Prioritätsdokument herleiten könnten, weil ihr Inhalt nicht darin offenbart sei. Sie könnten sie nur aus dem zweiten Prioritätsdokument herleiten, in dem ihr Inhalt erstmals offenbart worden sei.

Die Beschwerdekammer vertrat ferner die Auffassung, daß die Veröffentlichung des Inhalts der ersten prioritätsbegründenden Anmeldung in dem Zeitraum zwischen deren Einreichung und der Einreichung der europäischen Patentanmeldung (als letzter Anmeldung) keinem Anspruch dieser letzteren als neuheitsschädlich entgegengehalten werden könne, also auch nicht den betreffenden beiden Ansprüchen, denen die Priorität der ersten prioritätsbegründenden Anmeldung nicht zustehe. Die Kammer berief sich in ihrer Entscheidung auf Artikel 4 B der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, wonach eine während des Prioritätsjahrs erfolgte spätere Hinterlegung u. a. nicht dadurch "unwirksam gemacht werden" könne, daß die Erfindung, die Gegenstand der Erstanmeldung sei, innerhalb der Prioritätsfrist ver-

"Does a document published during the priority interval and whose technical contents correspond to that of the priority document constitute prior art citable under Article 54(2) against a European patent application where the claim to priority is not valid because said application comprises subject-matter not disclosed in the priority document?"

II. In the reasons for his referral, the President referred in particular to conflicting decisions on the above point of law given by Board of Appeal 3.3.2 in case T 301/87 (OJ EPO 1990, 335) on the one hand, and by Board of Appeal 3.4.1 in case T 441/91 (OJ EPO 1993, Special edition, 45), on the other. In the President's view, this divergence has given rise to considerable legal uncertainty.

III. Decision T 301/87 concerned an applicant claiming multiple priorities for various elements of its European patent. In respect of these elements, Board of Appeal 3.3.2 held that the various elements in the patent could only derive priority from documents disclosing the very same elements. In that case, the consequence was that two claims were found not to be entitled to the priority of the first priority document because the content of the said claims had not been disclosed in that priority document. The said two claims could only derive priority from the second priority document which had disclosed the content of the claims for the first time.

The board of appeal further held that the publication of the content of the first priority document in the interval between the filing of the first priority document and the filing of the (final) European patent application could not be used as state of the art against any claim in the latter application, including the said two claims which were not entitled to the priority of the first priority document. The board of appeal based its decision on Article 4B of the Convention for the Protection of Industrial Property - the Paris Convention. According to this provision "any subsequent filing" during the priority year "shall not be invalidated" by, inter alia, the publication of the invention as covered by the first filing in the priority interval. The board of appeal stated: "This means, particularly, that such a publication will neither destroy the novelty of the invention, for which

"Un document publié pendant le délai de priorité dont le contenu technique correspond à celui du document de priorité constitue-t-il une antériorité opposable, au titre de l'article 54(2), à une demande de brevet européen lorsque la revendication de priorité n'est pas valable au motif que ladite demande comprend des éléments qui n'ont pas été divulgués dans le document de priorité?"

II. Dans les motifs de la saisine, le Président a notamment fait référence à des décisions contradictoires concernant le point de droit susmentionné, à savoir la décision rendue par la chambre de recours 3.3.2 dans l'affaire T 301/87 (JO OEB 1990, 335) d'une part et la décision rendue par la chambre de recours 3.4.1 dans l'affaire T 441/91 (JO OEB 1993, édition spéciale, 45) d'autre part. Le Président estime que cette divergence a entraîné une importante insécurité juridique.

III. Dans l'affaire T 301/87, le demandeur revendiquait plusieurs priorités pour différents éléments de son brevet européen. A cet égard, la chambre de recours 3.3.2 a estimé que le demandeur ne pouvait revendiquer pour les différents éléments du brevet que la priorité de documents divulguant exactement les mêmes éléments. En l'espèce, elle en a conclu que deux revendications ne pouvaient bénéficier de la priorité du premier document de priorité, leur contenu n'ayant pas été divulgué dans ce document. Les deux revendications en cause ne pouvaient bénéficier que de la priorité du second document de priorité qui divulguait leur contenu pour la première fois.

Par ailleurs, la chambre de recours a estimé que le fait que le contenu du premier document de priorité ait été publié entre le dépôt de ce dernier et celui de la demande de brevet européen (version définitive) n'était opposable en ce qui concerne l'état de la technique à aucune des revendications de la demande ultérieure, y compris les deux revendications qui ne pouvaient bénéficier de la priorité du premier document de priorité. La chambre de recours a fondé sa décision sur l'article 4 B de la Convention pour la protection de la propriété industrielle - la Convention de Paris. Conformément à cette disposition, "le dépôt ultérieurement opéré" au cours de l'année de priorité "ne pourra être invalidé" par exemple par la publication, dans le délai de priorité, de l'invention telle qu'exposée par le premier dépôt. La chambre de recours a expliqué que "cela

öffentlich werde. Die Kammer stellte damals fest: "Dies bedeutet insbesondere, daß diese Veröffentlichung für die Erfindung, für die in der späteren Anmeldung die Priorität in Anspruch genommen wird, weder neuheitsschädlich ist noch die darin zum Ausdruck kommende erfinderische Tätigkeit, **wie sie am Anmeldetag der prioritätsbegründenden Erstanmeldung gegeben war, schmälert.**"

IV. In der Entscheidung T 441/91 befand die Beschwerdekammer 3.4.1, daß der Anspruch 1 des streitigen Patents seine Priorität nicht aus einem bestimmten Prioritätsdokument herleiten könne, weil darin ein wesentliches Anspruchsmerkmal nicht offenbart sei, so daß die Erfindung nach Anspruch 1 nicht als dieselbe betrachtet werden könne wie die im Prioritätsdokument offenbarte. Daher gelangte die Beschwerdekammer zu dem Schluß, daß ein anderes Dokument, dessen technischer Gehalt mit demjenigen des Prioritätsdokuments identisch sei und das in dem Zeitraum zwischen dem Anmeldetag des Prioritätsdokuments und demjenigen der europäischen Anmeldung veröffentlicht worden sei, für die europäische Patentanmeldung zum Stand der Technik gehöre.

V. In der Begründung seiner Vorlage stellte der Präsident fest, daß es zum einen gang und gäbe sei, daß ein Anmelder in eine Nachanmeldung Gegenstände und Informationen aufnehmen, die gegenüber seinen Voranmeldungen neu seien; zum anderen seien die Erfinder häufig bestrebt, ihre Forschungsergebnisse so schnell wie möglich zu veröffentlichen. Der Entscheidung T 301/87 zufolge gefährde eine Veröffentlichung der Erfindung nach der Einreichung der Erstanmeldung nicht die Schutzerlangung für die in eine spätere europäische Anmeldung desselben Anmelders aufgenommenen zusätzlichen Gegenstände. Gemäß der Entscheidung T 441/91 hingegen könne die Veröffentlichung des Inhalts der Erstanmeldung für eine spätere Anmeldung, die gegenüber der Erstanmeldung zusätzliche Gegenstände enthalte, schutzhindernd sein.

Der Präsident stellte ferner fest, daß in bezug auf die Anerkennung von Prioritätsansprüchen die in den Vertragsstaaten geübte Praxis möglicherweise von der in der Entscheidung T 301/87 formulierten Konzeption abweiche. Dies könne dazu füh-

priority is claimed in the subsequent filing, nor diminish the inventive step embodied in it, **as considered at the date of the first application on which the right of priority is based.**"

IV. In its decision T 441/91, Board of Appeal 3.4.1 decided that claim 1 of the patent under consideration could not derive priority from a certain priority document because an essential feature of the claim had not been disclosed therein in such a way that the invention defined in claim 1 could be regarded as the same invention as that disclosed in the priority document. On this basis, the board of appeal concluded that another document the technical content of which was identical to the priority document and which had been published in the interval between the date of the priority document and the date of filing the European application, formed part of the state of the art in respect of the European application.

V. In the reasons for his referral, the President noted, on the one hand, that it frequently occurs that in subsequent filings new elements and information are added in respect of prior applications of the same applicant and, on the other hand, that inventors are often eager to publish the results of their research as soon as possible. According to decision T 301/87, the publication of the invention after the filing of the first application does not endanger the protection eventually obtainable for added subject-matter included in a later European application filed by the same applicant. However, according to decision T 441/91, the publication of the content of the first filing might be harmful in respect of a subsequent filing containing added subject-matter vis-à-vis the first filing.

The President also noted that the practice of allowing claims to priority in the contracting states might deviate from the approach to the determination of the right to priority adopted in decision T 301/87. This

signifie en particulier qu'une telle publication ne détruit pas la nouveauté de l'invention pour laquelle la priorité est revendiquée dans la demande ultérieure, et qu'elle ne diminue pas l'activité inventive impliquée par ladite invention, **compte tenu de la date de dépôt de la première demande fondant le droit de priorité.**"

IV. Dans la décision T 441/91, la chambre de recours 3.4.1 a considéré que la revendication 1 du brevet en cause ne pouvait dériver de priorité d'un document de priorité déterminé, au motif qu'un élément essentiel de la revendication n'y avait pas été divulgué de telle manière que l'invention définie dans la revendication 1 pouvait être considérée comme étant la même que celle divulguée dans le document de priorité. Sur cette base, la chambre de recours a conclu qu'un autre document dont le contenu technique était identique à celui du document de priorité et qui avait été publié entre la date du document de priorité et la date de dépôt de la demande européenne, faisait partie de l'état de la technique au regard de cette demande.

V. Dans les motifs de la saisine, le Président a noté, d'une part, qu'il arrive fréquemment que de nouveaux éléments et de nouvelles informations soient ajoutés dans des dépôts effectués ultérieurement par rapport aux demandes antérieures du même demandeur et, d'autre part, que les inventeurs sont souvent très désireux de publier le plus vite possible les résultats de leurs recherches. Selon la décision T 301/87, la "publication de l'invention après le dépôt de la première demande ne compromet pas la protection qui peut être obtenue par la suite pour des éléments ajoutés dans une demande européenne ultérieure déposée par le même demandeur. Toutefois, d'après la décision T 441/91, la publication du contenu du premier dépôt pourrait être préjudiciable à un dépôt ultérieur contenant un élément ajouté par rapport au premier dépôt.

Le Président a également noté que la façon dont sont admises les revendications de priorité dans les Etats contractants pourrait s'écarter de l'approche adoptée dans la décision T 301/87 en ce qui concerne la déter-

ren, daß viele europäische Patente von den nationalen Gerichten der Vertragsstaaten für nichtig erklärt würden.

### Stellungnahme

1. Die der Großen Beschwerdekammer vom Präsidenten vorgelegte Rechtsfrage bezieht sich auf die Anwendung der die Priorität regelnden Artikel 87 bis 89 EPÜ.

2. Die Vorlage ist zulässig, obwohl die vom Präsidenten angeführten Entscheidungen nur insofern divergieren, als die eine ein "**obiter dictum**" (s. T 301/87, ABl. EPA 1990, 335, Nr. 7.4) enthält. Nun ist es aber die Aufgabe der Großen Beschwerdekammer, die einheitliche Rechtsanwendung zu sichern, und auch ein "**obiter dictum**" kann zu Rechtsunsicherheit führen.

3. Anhand eines Beispiels läßt sich vielleicht besser verdeutlichen, welche unterschiedlichen Ergebnisse die Anwendung der Entscheidungen T 301/87 und T 441/91 zur Folge hat.

### Beispiel

Nehmen wir folgenden Fall an:

- Am 1. Januar 1990 reicht ein Anmelder eine Anmeldung P1 mit den Gegenständen A + B ein.

- Am 1. Februar 1990 wird ein Dokument D veröffentlicht, das die Gegenstände A + B enthält.

- Am 1. März 1990 reicht derselbe Anmelder eine Anmeldung P2 mit den Gegenständen A + B + C ein.

- Am 1. Juni 1990 reicht derselbe Anmelder unter Inanspruchnahme der Priorität von P1 und P2 eine europäische Patentanmeldung ein, deren Anspruch 1 die Gegenstände A + B und deren Anspruch 2 die Gegenstände A + B + C enthält.

- Anspruch 1 enthält die in P1, Anspruch 2 die in P2 offenbarte Erfindung; die in P1 offenbarte Erfindung ist nicht identisch mit der in P2 offenbarten (obwohl Einheitlichkeit der Erfindung im Sinne des Artikels 82 EPÜ vorliegt).

could lead to the revocation of many European patents by the national courts in the contracting states.

### Opinion

1. The point of law referred to the Enlarged Board of Appeal by the President of the EPO relates to the application of Articles 87 to 89 EPC concerning priority.

2. The referral is admissible, although the decisions cited by the President conflict only insofar as one decision contains an "**obiter dictum**" (see T 301/87, OJ EPO 1990, 335, point 7.4). It is in fact the function of the Enlarged Board of Appeal to ensure uniform application of the law. Even an "**obiter dictum**" may give rise to legal uncertainty.

3. It may be helpful to give an example in order to illustrate the different consequences of decision T 301/87 and decision T 441/91.

### Example

The following facts are assumed:

- On 1 January 1990, an applicant files an application P1 containing the elements A + B;

- On 1 February 1990, a document D is published containing the elements A + B;

- On 1 March 1990, the same applicant files an application P2 containing the elements A + B + C;

- On 1 June 1990, the same applicant files a European patent application with claim 1 containing the elements A + B, and claim 2 containing the elements A + B + C; priority is claimed from P1 and P2;

- Claim 1 contains the same invention as disclosed in P1; claim 2 contains the same invention as disclosed in P2; the invention disclosed in P1 is not the same as the one disclosed in P2 (although there is unity of invention within the meaning of Article 82 EPC).

mination du droit de priorité. Cela pourrait entraîner la révocation de nombreux brevets européens par les tribunaux nationaux des Etats contractants.

### Avis

1. La question de droit soumise à la Grande Chambre de recours par le Président de l'OEB concerne l'application des articles 87 à 89 relatifs à la priorité.

2. La saisine est recevable, bien que les décisions citées par le Président divergent uniquement en ce que l'une d'entre elles contient une "**opinion incidente**" (cf. T 301/87, JO OEB 1990, 335, point 7.4). En fait, la Grande Chambre de recours a pour fonction d'assurer l'application uniforme du droit. Or, même une "**opinion incidente**" peut être cause d'insécurité juridique.

3. Il peut être utile de donner un exemple pour illustrer les différentes conséquences des décisions T 301/87 et T 441/91.

### Exemple

Soient les faits suivants :

- le 1<sup>er</sup> janvier 1990, un demandeur dépose une demande P1 contenant les éléments A + B ;

- le 1<sup>er</sup> février 1990, un document D contenant les éléments A + B est publié ;

- le 1<sup>er</sup> mars 1990, le même demandeur dépose une demande P2 contenant les éléments A + B + C ;

- le 1<sup>er</sup> juin 1990, le même demandeur dépose une demande de brevet européen dont la revendication 1 contient les éléments A + B et la revendication 2 les éléments A + B + C ; il revendique la priorité des demandes P1 et P2 ;

- la revendication 1 a pour objet la même invention que celle divulguée dans la demande P1 ; la revendication 2 porte sur la même invention que celle divulguée dans la demande P2 ; l'invention divulguée dans la demande P1 n'est pas la même que celle divulguée dans la demande P2 (bien qu'il y ait unité d'invention au sens de l'article 82 CBE).

01.01.90	01.02.90	01.03.90	01.06.90	1.1.90	1.2.90	1.3.90	1.6.90	01.01.90	01.02.90	01.03.90	01.06.90
P1	Veröffentlichung D	P2	europäische	P1	Publication D	P2	European	P1	Publication de D	P2	Demande
A + B	A + B	A + B + C	Anmeldung	A + B	A + B	A + B + C	application	A + B	A + B	A + B + C	europeenne
	nicht dieselbe Erfindung		Anspruch 1: A + B		not the same invention		Claim 1: A + B		pas la même invention		Revendication 1: A + B
			Anspruch 2: A + B + C				Claim 2: A + B + C				Revendication 2: A + B + C

Ist Dokument D Stand der Technik bezüglich Anspruch 2?

Nach der Entscheidung T 301/87 ist dies zu verneinen, obwohl Anspruch 2 die Priorität der Anmeldung P1 nicht in Anspruch nehmen kann. Nach der Entscheidung T 441/91 hingegen ist die Frage zu bejahen, weil Anspruch 2 die Priorität der Anmeldung P1 nicht in Anspruch nehmen kann. Dies bedeutet, daß nach der Entscheidung T 301/87 das Dokument D dem Anspruch 2 nicht entgegengehalten werden kann, nach der Entscheidung T 441/91 aber wohl.

4. Die Artikel 87 bis 89 EPÜ bilden eine vollständige und eigenständige Regelung des Rechts, das bei der Beanspruchung von Prioritäten für europäische Patentanmeldungen anzuwenden ist (vgl. Entscheidung J 15/80, ABI. EPA 1981, 213).

Auch die Pariser Verbandsübereinkunft enthält Rechtsvorschriften zur Priorität. Sie ist für das EPA zwar nicht formell verbindlich. Da jedoch das EPÜ gemäß seiner Präambel ein Sonderabkommen im Sinn des Artikels 19 der Pariser Verbandsübereinkunft darstellt, liegt es auf der Hand, daß es den in der Pariser Verbandsübereinkunft festgelegten Prioritätsgrundsätzen nicht entgegenstehen soll (vgl. Entscheidung T 301/87, ABI. EPA 1990, 335, Entscheidungsgründe Nr. 7.5).

5. In Artikel 87 (1) EPÜ ist geregelt, wer für eine europäische Patentanmeldung ein Prioritätsrecht genießt, nämlich "jedermann, der in einem oder mit Wirkung für einen Vertragsstaat der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums eine Anmeldung für ein Patent ... vorschriftsmäßig eingereicht hat, oder sein Rechtsnachfolger". Außerdem nennt diese Rechtsvorschrift zwei Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen: Die europäische Patentanmeldung muß sich auf "dieselbe Erfindung" beziehen und innerhalb von zwölf Monaten nach der ersten Anmeldung eingereicht werden.

Der entsprechende Artikel 4 A (1) PVÜ macht keine Angaben über den Gegenstand der späteren Anmeldung. Es wird allgemein davon ausgegangen, daß sich die

Does document D form part of the state of the art in respect of claim 2?

According to decision T 301/87 the answer must be no, although claim 2 cannot derive priority from application P1; according to decision T 441/91 the answer must be yes, because claim 2 cannot derive priority from application P1. This means that, according to decision T 301/87, document D is not citable against claim 2, whereas, according to decision T 441/91, document D is citable against claim 2.

4. Articles 87 to 89 EPC provide a complete, self-contained code of rules of law on the subject of claiming priority for the purpose of filing a European patent application (cf. decision J 15/80, OJ EPO 1981, 213).

The Paris Convention also contains rules of law concerning priority. The Paris Convention is not formally binding upon the EPO. However, since the EPC - according to its Preamble - constitutes a special agreement within the meaning of Article 19 of the Paris Convention, the EPC is clearly intended not to contravene the basic principles concerning priority laid down in the Paris Convention (cf. decision T 301/87, OJ EPO 1990, 335, reasons point 7.5).

5. Article 87(1) EPC lays down who shall enjoy a right of priority for the purpose of filing a European patent application, namely: "a person who has duly filed in or for any State party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, an application for a patent ..., or his successors in title". Furthermore, the provision contains two requirements which are to be met. The European application must concern "the same invention", and must be filed within a period of twelve months from the date of filing of the first application.

The corresponding Article 4, Section A(1), Paris Convention, makes no mention of the subject-matter of the subsequent application. It is generally held that the subsequent filing

Le document D fait-il partie de l'état de la technique au regard de la revendication 2 ?

Conformément à la décision T 301/87, il convient de répondre à cette question par la négative, bien que la revendication 2 ne puisse dériver de priorité de la demande P1; selon la décision T 441/91, il faut répondre par l'affirmative car la revendication 2 ne peut dériver de priorité de la demande P1. Cela signifie que, d'après la décision T 301/87, le document D n'est pas opposable à la revendication 2 tandis que, selon la décision T 441/91, le document D est opposable à la revendication 2.

4. Les articles 87 à 89 CBE constituent une réglementation complète et autonome du droit applicable lors de la revendication de priorités pour des demandes de brevet européen (cf. décision J 15/80, JO OEB 1981, 213).

La Convention de Paris contient également des dispositions relatives à la priorité. Elle ne lie pas formellement l'OEB. Toutefois, étant donné que la CBE - selon son préambule - constitue un arrangement particulier au sens de l'article 19 de la Convention de Paris, l'intention de ses auteurs était clairement de ne pas contrevenir aux principes fondamentaux de priorité énoncés dans la Convention de Paris (cf. décision T 301/87, JO OEB 1990, 335, point 7.5 des motifs).

5. L'article 87(1) CBE indique quelles sont les personnes qui jouissent d'un droit de priorité aux fins du dépôt d'une demande de brevet européen: "celui qui a régulièrement déposé, dans ou pour l'un des Etats parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, une demande de brevet..., ou son ayant cause". En outre, la disposition énonce deux conditions auxquelles il doit être satisfait. La demande de brevet européen doit concerner "la même invention" et doit être déposée pendant un délai de douze mois après le dépôt de la première demande.

L'article 4, paragraphe A, alinéa 1) de la Convention de Paris, qui correspond à cette disposition, ne mentionne pas l'objet de la demande ultérieure. On estime généralement que

spätere Anmeldung auf denselben Gegenstand beziehen muß wie die erste, prioritätsbegründende Anmeldung [vgl. *R. Wieczorek*, Die Unionspriorität im Patentrecht, Köln, Berlin, Bonn, München 1975, S. 149; *G. H. C. Bodenhausen*, Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as Revised at Stockholm in 1967, Geneva 1968, Artikel 4, Abschnitt A Absatz 11) Anmerkung (i)].

6. Artikel 88 EPÜ befaßt sich hauptsächlich mit den verfahrensrechtlichen und formalen Gesichtspunkten der Prioritätsbeanspruchung. Für die materiellrechtlichen Aspekte gelten die in Artikel 87 (1) EPÜ festgelegten Grundsätze. Artikel 88 (1) EPÜ entspricht dem Artikel 4 D PVÜ, Artikel 88 (2) und (3) EPÜ dem Artikel 4 F PVÜ und Artikel 88 (4) EPÜ dem Artikel 4 H PVÜ.

7. Über die Wirkung des Prioritätsrechts heißt es in Artikel 89 EPÜ wie folgt: "Das Prioritätsrecht hat die Wirkung, daß der Prioritätstag als Tag der europäischen Patentanmeldung für die Anwendung des Artikels 54 Absätze 2 und 3 sowie des Artikels 60 Absatz 2 gilt."

Artikel 4 B PVÜ entspricht dem Artikel 89 EPÜ.

8. Für die Entstehung des Prioritätsrechts müssen nach Artikel 87 EPÜ bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. So muß sich unter anderem die europäische Patentanmeldung, in der die Priorität einer früheren Anmeldung in einem Vertragsstaat der Pariser Verbandsvereinbarung in Anspruch genommen wird, auf "dieselbe Erfindung" beziehen, die auch in dieser früheren Anmeldung offenbart ist. In Artikel 89 EPÜ ist festgelegt, welche Wirkung das Prioritätsrecht entfaltet unter der Prämisse, daß die Voraussetzungen für seine Entstehung erfüllt sind, nämlich unter anderem das Erfordernis, daß die Erfindung dieselbe sein muß. Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, so ist der auf eine frühere Anmeldung gestützte Prioritätsanspruch sowohl nach Artikel 87 EPÜ als auch nach der PVÜ unwirksam.

9. Wenn eine Priorität beansprucht wird, aber nicht zuerkannt werden kann, weil die wesentliche Voraussetzung nicht erfüllt ist, daß die Erfindung in beiden Fällen dieselbe

must concern the same subject-matter as the first filing on which the right of priority is based [cf. *R. Wieczorek*, Die Unionspriorität im Patentrecht, Köln, Berlin, Bonn, München 1975, p. 149; *G.H.C. Bodenhausen*, Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as Revised at Stockholm in 1967, Geneva 1968, at Article 4, Section A(1), sub (i)].

6. Article 88 EPC is mainly concerned with the procedural and formal aspects of claiming priority. Substantive aspects are dealt with in conformity with the basic principles laid down in Article 87(1) EPC. Article 88(1) corresponds to Article 4, Section D, Paris Convention, Article 88(2) and (3) EPC to Article 4, Section F, Paris Convention, and Article 88(4) to Article 4, Section H, Paris Convention.

7. With regard to the effect of a right of priority, Article 89 EPC provides: "The right of priority shall have the effect that the date of priority shall count as the date of filing of the European patent application for the purposes of Article 54, paragraphs 2 and 3, and Article 60, paragraph 2".

Article 4, Section B, Paris Convention, corresponds to Article 89 EPC.

8. Pursuant to Article 87 EPC, the coming into existence of a right of priority depends on the fulfilment of certain requirements, one of these being that the European patent application claiming the right of priority from an earlier application in a State party to the Paris Convention must be "in respect of the same invention" disclosed in the said earlier application. Article 89 deals with the effect of possessing a right to priority on the premise that the conditions precedent to having that right have been satisfied, including the requirement that the inventions be the same. If these preconditions are not met, no right to priority exists, consequently, in such case a claim to priority from a previous application has no effect, either under Article 87 EPC or under the Paris Convention.

9. Where priority is claimed but cannot be allowed because the essential condition precedent, that the inventions are the same, is not met, there is no right to priority. In

le dépôt ultérieurement opéré doit avoir le même objet que le premier dépôt sur lequel le droit de priorité est fondé (cf. *R. Wieczorek*, Die Unionspriorität im Patentrecht, Cologne, Bonn, Munich, 1975, p. 149; *G.H.C. Bodenhausen*, Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as Revised at Stockholm in 1967, Genève 1968, article 4, para. A(1)i)).

6. L'article 88 CBE se rapporte principalement aux aspects procéduraux et formels de la revendication de priorité. Les questions de fond sont traitées conformément aux principes de base posés à l'article 87(1) CBE. L'article 88(1) correspond à l'article 4, paragraphe D, de la Convention de Paris, l'article 88(2) et (3) CBE à l'article 4, paragraphe F, de la Convention de Paris et l'article 88(4) à l'article 4, paragraphe H, de la Convention de Paris.

7. Pour ce qui est de l'effet du droit de priorité, l'article 89 CBE est rédigé comme suit: "Par l'effet du droit de priorité, la date de priorité est considérée comme celle du dépôt de la demande de brevet européen pour l'application de l'article 54, paragraphes 2 et 3, et de l'article 60, paragraphe 2".

L'article 4, paragraphe B, de la Convention de Paris correspond à l'article 89 CBE.

8. Conformément à l'article 87 CBE, la naissance d'un droit de priorité dépend de certaines conditions, l'une d'entre elles étant que la demande de brevet européen revendiquant la priorité d'une demande antérieure déposée dans un Etat partie à la Convention de Paris doit porter sur "la même invention" que celle divulguée dans ladite demande antérieure. L'article 89 se rapporte à l'effet du droit de priorité, en posant en prémisses qu'il doit être satisfait aux conditions donnant naissance à ce droit, y compris à celle selon laquelle les inventions doivent être identiques. Si ces conditions préalables ne sont pas remplies, il n'existe aucun droit de priorité et, dans ce cas, une revendication de priorité dérivant d'une demande antérieure est sans effet, que ce soit au titre de l'article 87 CBE ou de la Convention de Paris.

9. Lorsqu'une priorité est revendiquée mais ne peut être acceptée au motif que la condition essentielle selon laquelle les inventions doivent être identiques n'est pas remplie, il

ist, so entsteht auch kein Prioritätsrecht. Infolgedessen kann jede Veröffentlichung des Inhalts des Prioritätsdokuments in dem Zeitraum zwischen dessen Einreichung und der Einreichung der europäischen Patentanmeldung, in der die Priorität dieses Dokuments in Anspruch genommen wird, denjenigen Bestandteilen der europäischen Patentanmeldung als neuheitsschädlich entgegengehalten werden, für die kein Prioritätsanspruch besteht.

Das Bundesberufungsgericht der Vereinigten Staaten (CAFC) hat in dieser Frage ebenso entschieden (in re Gosteli, 10 USPQ 2d 1614 (1989); GRUR Int. 1990, S. 994).

10. Damit ergibt sich für das unter Nr. 2 genannte Beispiel, daß das Dokument D dem Anspruch 2 als Stand der Technik entgegengehalten werden kann.

### Schlußfolgerung

#### Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Große Beschwerdekammer beantwortet die ihr vom Präsidenten des EPA vorgelegte Rechtsfrage wie folgt:

1. Ein im Prioritätsintervall veröffentlichtes Dokument, dessen technischer Inhalt demjenigen des Prioritätsdokuments entspricht, kann einer europäischen Patentanmeldung, in der diese Priorität in Anspruch genommen wird, insoweit als Stand der Technik gemäß Artikel 54 (2) EPÜ entgegengehalten werden, als der Prioritätsanspruch unwirksam ist.

2. Dies gilt auch dann, wenn der Prioritätsanspruch deshalb unwirksam ist, weil das Prioritätsdokument und die spätere europäische Patentanmeldung nicht dieselbe Erfindung betreffen, da in der europäischen Anmeldung Gegenstände beansprucht werden, die im Prioritätsdokument nicht offenbart waren.

consequence, any publication of the contents of the priority document in the interval between the filing thereof as a patent application, and the filing of the European application claiming priority therefrom, constitutes prior art citable against elements of the European application which are not entitled to priority.

The United States Court of Appeals for the Federal Circuit decided likewise (in re Gosteli, 10 USPQ 2d 1614 (1989); GRUR Int. 1990, p. 994).

10. As to the example given in point 2, it follows from the above that document D forms part of the state of the art in respect of claim 2 and is citable against claim 2.

### Conclusion

#### For these reasons

the question of law referred to the Enlarged Board by the President of the EPO is to be answered as follows:

1. A document published during the priority interval, the technical contents of which correspond to that of the priority document, constitutes prior art citable under Article 54(2) EPC against a European patent application claiming that priority, to the extent such priority is not validly claimed.

2. This also applies if a claim to priority is invalid due to the fact that the priority document, and the subsequent European application, do not concern the same invention because the European application claims subject-matter not disclosed in the priority document.

n'existe aucun droit de priorité. Par conséquent, la publication du contenu d'un document de priorité entre son dépôt comme demande de brevet et le dépôt de la demande de brevet européen qui en revendique la priorité constitue une antériorité opposable aux éléments de la demande de brevet européen ne pouvant bénéficier d'une priorité.

Aux Etats-Unis, la Court of Appeals for the Federal Circuit a pris une décision allant en ce sens (dans l'affaire Gosteli, 10 USPQ 2d 1614 (1989); GRUR Int. 1990, p. 994).

10. Pour ce qui est de l'exemple donné au point 2, il résulte de ce qui précède que le document D fait partie de l'état de la technique au regard de la revendication 2 et qu'il est opposable à cette revendication.

### Dispositif

#### Par ces motifs, il est statué comme suit :

La question de droit soumise à la Grande Chambre de recours par le Président de l'OEB doit recevoir la réponse ci-après :

1. Un document publié pendant le délai de priorité dont le contenu technique correspond à celui du document de priorité constitue une antériorité opposable, au titre de l'article 54(2) CBE, à une demande de brevet européen revendiquant cette priorité, dans la mesure où cette priorité n'est pas valablement revendiquée.

2. Il en est de même lorsqu'une revendication de priorité n'est pas valable du fait que le document de priorité et la demande de brevet européen déposée ultérieurement ne portent pas sur la même invention, la demande européenne revendiquant un objet non divulgué dans le document de priorité.



## ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Juristischen  
Beschwerdekammer vom  
12. Januar 1994  
J.11/92 - 3.1.1  
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. Schulte  
Mitglieder: G. Davies  
M. K. S. Aüz Castro

**Anmelder: Beecham Group p.l.c.**

**Stichwort: Prioritätserklärung  
(Berichtigung)/BEECHAM**

**Artikel: 88 (1) EPÜ**

**Regel: 38 (1), 38 (3), 88 Satz 1 EPÜ**

**Schlagwort: "Prioritätserklärung" -  
"Berichtigung von Mängeln/Auslas-  
sungen" - "Berichtigung nach der  
Veröffentlichung" - "Interesse der  
Öffentlichkeit"**

*Leitsatz*

*Eine unvollständige Prioritätserklärung kann unter bestimmten Umständen noch durch Hinzufügung einer versehentlich weggelassenen Priorität berichtigt werden, nachdem die europäische Patentanmeldung ohne Hinweis auf den Berichtigungsantrag veröffentlicht wurde, wenn die Öffentlichkeit durch eine vom Anmelder rechtzeitig vorsorglich eingereichte zweite europäische oder Euro-PCT-Anmeldung über den vollen Umfang des europäischen Schutzbegehrens informiert war (Fortführung der Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer, die in der Entscheidung J 6/97, ABI. EPA 1994, 349 zusammengefaßt wurde)*

### Sachverhalt und Anträge

I. Der Anmelder/Beschwerdeführer reichte am 30. August 1990 die europäische Patentanmeldung Nr. 90 309 493.6 ein und beanspruchte die Priorität der britischen Patentanmeldungen (i) GB-A-8 919 945.9 und (ii) GB-A-8 919 946.7, beide vom 4. September 1989, sowie (iii) GB-A-9 010 265.8 und (iv) GB-A-9 010 299.7, beide vom 8. Mai 1990.

## DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Legal Board  
of Appeal  
dated 12 January 1994  
J 11/92 - 3.1.1  
(Official text)**

Composition of the Board:

Chairman: R. Schulte  
Members: G. Davies  
M.K.S. Aüz Castro

**Applicant: Beecham Group p.l.c.**

**Headword: Priority declaration  
(correction)/BEECHAM**

**Article: 88(1) EPC**

**Rule: 38(1), 38(3), 88, first sentence,  
EPC**

**Keyword: "Priority declaration" -  
"Correction of errors/omissions" -  
"Correction after publication" -  
"Public interest"**

*Headnote*

*An incomplete priority declaration may be corrected, by the addition of an omitted priority in special circumstances, even after publication of the European patent application without a warning to the public that a request for correction has been made, provided that the public has been informed about the full scope of European patent protection sought, by way of a second European or Euro-PCT patent application, filed as a precautionary measure by the applicant in due time (continuation of the case law of the Legal Board of Appeal summarised in case J 6/91, OJ EPO 1994, 349).*

### Summary of Facts and Submissions

I. The applicant and appellant filed European patent application No. 90 309 493.6 on 30 August 1990, claiming priority from the following UK patent applications (i) GB-A-8 919 945.9 and (ii) GB-A-8 919 946.7, both of 4 September 1989, and (iii) GB-A-9 010 265.8 and (iv) GB-A-9 010 299.7, both of 8 May 1990.

## DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de  
recours juridique, en date du  
12 janvier 1994  
J 11/92 - 3.1.1  
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : R. Schulte  
Membres : G. Davies  
M.K.S. Aüz Castro

**Demandeur: Beecham Group p.l.c.**

**Référence : Déclaration de priorité  
(correction)/BEECHAM**

**Article : 88(1) CBE**

**Règle : 38(1), 38(3), 88, première  
phrase CBE**

**Mot-clé: "Déclaration de priorité" -  
"Correction d'erreurs/omissions" -  
"Correction après la publication" -  
"Intérêt des tiers"**

*Sommaire*

*Une déclaration de priorité incomplète peut, dans certaines circonstances, être corrigée par adjonction d'une priorité omise, même après que la demande de brevet européen a été publiée sans signaler l'existence d'une requête en rectification, à condition que les tiers aient été informés de toute l'étendue de la protection européenne recherchée, par le biais d'une seconde demande européenne ou euro-PCT, que le demandeur a déposée en temps voulu par mesure de précaution (confirmation de la jurisprudence de la Chambre de recours juridique, telle que résumée dans la décision J 6/91, JO OEB 1994, 349).*

### Exposé des faits et conclusions

I. Le demandeur et requérant a déposé, le 30 août 1990, la demande de brevet européen n° 90 309 493.6, en revendiquant la priorité des demandes de brevet britanniques suivantes : (i) GB-A-8 919 945.9 et (ii) GB-A-8 919 946.7, toutes deux en date du 4 septembre 1989, ainsi que (iii) GB-A-9 010 265.8 et (iv) GB-A-9 010 299.7, en date du 8 mai 1990.

II. Am 25. Januar 1991 beantragte der Anmelder nach Regel 88 EPÜ eine Berichtigung des Erteilungsantrags, Formblatt 1001, durch Hinzufügung einer fünften Priorität, nämlich die der britischen Anmeldung GB-A-9 006 728.1 vom 26. März 1990, die in dem Antrag versehentlich weggelassen worden sei. Er erklärte, daß die erste beanspruchte Priorität (i) den allgemeinen Umfang sowie 7 Beispiele und die dritte (iii) weitere 24 Beispiele offenbare. Zwischen diesen beiden Anmeldungen habe er auch die britische Anmeldung Nr. 9 006 728.1 eingereicht, in der 21 der 24 Beispiele der Anmeldung iii offenbart worden seien. Daher sei die britische Anmeldung GB-A-9 006 728.1 die erste, in der der Gegenstand der 21 Beispiele offenbart worden sei, und die Anmeldung iii die zweite; letztere biete daher keine Grundlage für einen Prioritätsanspruch in bezug auf den gemeinsamen Gegenstand.

Des weiteren beantragte der Anmelder, daß bei der Veröffentlichung der Anmeldung im Europäischen Patentblatt auf den Berichtigungsantrag hingewiesen werde. Er räumte ein, daß er diesen Antrag nach dem in Regel 48 (1) EPÜ definierten Abschluß der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der Anmeldung nach Artikel 93 stelle, brachte aber vor, daß es hier nach der Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer einen Ermessensspielraum gebe, sofern die Vorbereitungen für die Veröffentlichung noch nicht zu weit fortgeschritten seien, wovon er ausgehe, da ihm das geplante Veröffentlichungsdatum noch nicht mitgeteilt worden sei. Außerdem verweise er auf die Sache J 14/82, in der die Kammer geprüft habe, unter welchen Umständen einem Antrag auf Berichtigung stattgegeben werden könne, selbst wenn kein entsprechender Hinweis veröffentlicht worden sei. In jener Sache sei entschieden worden, daß die Interessen Dritter auch dann ausreichend geschützt seien, wenn eine zweite Anmeldung veröffentlicht werde, in der die Prioritäten beansprucht würden, die in der ersten Anmeldung mit Hilfe des Berichtigungsantrags beansprucht werden sollten. Aus diesem Grund habe er am 4. März 1991 vorsorglich noch eine zweite Anmeldung eingereicht, nämlich die internationale Anmeldung Nr. PCT/GB91/00331, in der die Priorität der britischen Anmeldung Nr. 9 006 728.1 vom 26. März 1990 (Gegenstand des Berichtigungsantrags) beansprucht und das EPA als Bestimmungsamt angegeben wor-

II. On 25 January 1991, the applicant requested correction under Rule 88 EPC of the Request for Grant Form 1001 by the addition of a fifth priority from UK application GB-A-9 006 728.1 dated 26 March 1990, which had been inadvertently overlooked on filing. It was explained that the first priority claimed ((i) above) disclosed a generic scope and seven examples, while the third ((iii) above) disclosed a further twenty-four examples. Between those two applications, the applicant had also filed UK application No. 9 006 728.1, which disclosed twenty-one of the twenty-four examples of (iii). Accordingly, UK application GB-A-9006 728.1 was the first application to disclose the subject-matter of the twenty-one examples, while (iii) was the second to do so; thus (iii) provided no basis for priority in respect of that common subject-matter.

The applicant also requested that a warning be published concerning the request for correction at the time of publication of the application in the European Patent Bulletin. The applicant recognised that this particular request was being made after the technical preparations for publication of the application under Article 93 had been completed, pursuant to Rule 48(1) EPC, but submitted that, according to the case law of the Legal Board of Appeal, discretion could be exercised in this respect provided preparations were not too far advanced for publication, which the applicant assumed to be the case since the intended date of publication had not yet been notified to it. Moreover, the applicant drew attention to decision J 14/82, in which the board had considered the circumstances in which a request for correction could be granted, even if a warning had not been published. In that case, it was said that the interests of third parties could also be sufficiently protected if a second application were to be published claiming the priorities sought to be claimed in the first application by means of the request for correction. For this reason, as a precautionary measure, the applicant had also filed a second application on 4 March 1991, viz. international application No. PCT/GB91/00331, claiming priority from UK application No. 9 006 728.1 dated 26 March 1990 (the subject of the request for correction), and naming the EPO as a designated office. That application was due to be published under Article 21(2)(a) PCT in late September 1991.

II. Le 25 janvier 1991, le demandeur a requis, en vertu de la règle 88 CBE, la rectification du formulaire 1001 de requête en délivrance par adjonction d'une cinquième priorité, à savoir celle de la demande britannique GB-A-9006 728.1 en date du 26 mars 1990, qui avait été omise par inadvertance lors du dépôt. Il a expliqué que la première priorité revendiquée ((i) ci-dessus) divulguait une portée générique et sept exemples, tandis que la troisième ((iii) ci-dessus) divulguait vingt-quatre autres exemples. Durant le laps de temps écoulé entre le dépôt de ces deux demandes, le demandeur avait également déposé la demande britannique n° 9006 728.1, qui divulguait 21 des 24 exemples figurant dans (iii). Ainsi, c'était la demande britannique GB-A-9 006 728.1 qui divulguait pour la première fois l'objet des 21 exemples, et non la demande (iii). Par conséquent, cette dernière ne pouvait pas fonder une priorité pour ce qui était de cet objet commun.

Le demandeur a également demandé qu'un avis indiquant qu'une requête en rectification a été présentée soit publié en même temps que la demande au Bulletin européen des brevets. Il a reconnu que cette requête particulière était présentée après que les préparatifs techniques entrepris en vue de la publication de la demande selon l'article 93 eurent été achevés conformément à la règle 48(1) CBE, mais a allégué qu'en vertu de la jurisprudence de la Chambre de recours juridique, l'Office pouvait en l'occurrence faire usage de son pouvoir discrétionnaire à condition que les préparatifs entrepris pour la publication n'aient pas atteint un stade trop avancé. Le demandeur supposait que cela était le cas, étant donné que la date de publication prévue ne lui avait pas encore été notifiée. Il s'est en outre référé à la décision J 14/82, dans laquelle la chambre avait examiné les circonstances dans lesquelles il est possible de faire droit à une requête en rectification, même si aucune mention n'a été publiée à ce sujet. Dans cette affaire, il a été estimé que les intérêts des tiers pouvaient également être suffisamment protégés, si une seconde demande, revendiquant les priorités que le demandeur souhaitait revendiquer dans la première demande par le biais de la requête en rectification, était publiée. C'est pour cette raison que le 4 mars 1991, le demandeur a aussi déposé, par mesure de précaution, une seconde demande, à savoir la demande internationale n° PCT/GB91/00331, dans laquelle était revendiquée la priorité de la demande britannique

den sei. Diese Anmeldung solle Ende September 1991 nach Artikel 21 (2) a) PCT veröffentlicht werden. Sollte dem Antrag auf Berichtigung stattgegeben werden, so wolle er die internationale Anmeldung nicht weiterverfolgen.

Des weiteren machte der Anmelder geltend, daß die Zulassung der Berichtigung auch für Dritte von Vorteil wäre, da geklärt würde, für welchen Gegenstand welcher Prioritäts-gelte.

III. Am 13. März 1991 wurde die Anmeldung ohne Hinweis auf den Berichtigungsantrag im Europäischen Patentblatt veröffentlicht. Die internationale Anmeldung wurde am 3. Oktober 1991 unter der Nr. WO9114692 veröffentlicht.

IV. Mit Entscheidung vom 22. Januar 1992 wies die Eingangsstelle den Antrag auf Berichtigung mit der Begründung zurück, daß nach der Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer eine Berichtigung nur zugelassen werden könne, wenn sie so rechtzeitig beantragt werde, daß ein entsprechender Hinweis in die veröffentlichte Anmeldung aufgenommen werden könne. Andernfalls sei es aus Gründen der allgemeinen Rechtssicherheit nicht im Interesse der Öffentlichkeit, Änderungen von Prioritätserklärungen zuzulassen. Eine Unrichtigkeit könne zwar unter bestimmten Umständen auch noch nach Abschluß der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung berichtigt werden, aber nur, wenn es noch technisch möglich sei, einen entsprechenden Hinweis aufzunehmen. In der vorliegenden Sache sei der Antrag 6 1/2 Wochen vor der Veröffentlichung gestellt worden. Zu diesem Zeitpunkt sei es nicht mehr möglich gewesen, in den Veröffentlichungsprozeß einzugreifen. Die Entscheidung J 14/82 helfe dem Anmelder nicht, weil der Fall anders gelagert gewesen sei. Der Anmelder habe damals die Veröffentlichung eines Hinweises rechtzeitig (6 Monate vorher) beantragt, das Amt die Veröffentlichung aber versäumt; damit habe die Schuld beim Amt gelegen.

V. Am 18. März 1992 legte der Anmelder gegen diese Entscheidung Beschwerde ein und entrichtete die entsprechende Gebühr. Die schriftliche Beschwerdebegründung reichte er am 24. März 1992 ein. Er beantragte eine mündliche Verhandlung für

Should the request for correction be granted, it was the intention of the applicant not to proceed with the international application.

It was submitted also that to allow the correction would be to the advantage of third parties as it would clarify the issue of what subject-matter was entitled to which priority date.

III. On 13 March 1991, the application was published in the European Patent Bulletin without any warning having been given. The international application was published as WO9114692 on 3 October 1991.

IV. By decision of the Receiving Section dated 22 January 1992, the request for correction was refused on the ground that, according to the case law of the Legal Board of Appeal, a correction could only be allowed if the correction was requested sufficiently early for a warning to be included in the published application. Otherwise, for reasons of general legal certainty, it was not in the public interest to allow amendments to priority declarations. Although a mistake could be corrected after completion of the technical preparations for publication in some circumstances, this was only possible in cases where it was still technically feasible to add a warning. In the present case, the request had been filed six and a half weeks before publication. At that stage, it had no longer been possible to intervene in the publication process. The decision in J 14/82 did not help the applicant because the facts of the case were different. There the applicant had filed a request for a warning to be published in time (six months prior to publication), but the Office had failed to publish the warning and, therefore, had been at fault.

V. On 18 March 1992, the applicant filed a notice of appeal against this decision, paying the appeal fee on the same day. A written statement of grounds of appeal was filed on 24 March 1992. Oral proceedings were requested, were the board

n°9 006 728.1 en date du 26 mars 1990 (l'objet de la requête en rectification) et l'OEB cité comme Office désigné. Conformément à l'article 21.2)a) PCT, cette demande devait être publiée à la fin du mois de septembre 1991. Le demandeur avait l'intention de ne pas poursuivre la demande internationale s'il était fait droit à la requête en rectification.

Il a également été allégué que si une suite favorable était donnée à la requête en rectification, les tiers en tireraient avantage, étant donné que la question de l'attribution des différentes dates de priorité s'en trouverait clarifiée.

III. La demande a été publiée le 13 mars 1991 au Bulletin européen des brevets sans avis. La demande internationale a été publiée le 3 octobre 1991 sous le numéro WO9114692.

IV. Par décision en date du 22 janvier 1992, la section de dépôt a rejeté la requête en rectification au motif que selon la jurisprudence de la Chambre de recours juridique, une correction ne peut être autorisée que si elle a été requise suffisamment tôt pour être signalée dans la demande publiée. Il est sinon contraire à l'intérêt des tiers, pour des raisons de sécurité juridique générale, d'autoriser la modification des déclarations de priorité. Bien qu'une erreur puisse être corrigée, dans certaines circonstances, après que les préparatifs techniques en vue de la publication ont été achevés, cette possibilité n'est offerte que dans les cas où il est encore techniquement possible d'ajouter une mention. Dans la présente affaire, la requête avait été déposée six semaines et demie avant la publication. A ce stade, il n'était plus possible d'intervenir dans le processus de publication. La décision rendue dans l'affaire J 14/82 n'était d'aucun secours pour le demandeur parce que les faits étaient différents. Dans cette affaire-là, le demandeur avait en effet déposé une requête suffisamment tôt (six mois avant la publication) pour que celle-ci puisse être signalée dans la publication, ce que l'Office n'avait pas fait; ce dernier était donc fautif.

V. Le demandeur a formé un recours contre cette décision le 18 mars 1992 et payé la taxe correspondante le même jour. Un mémoire exposant les motifs du recours a été déposé par écrit le 24 mars 1992. La tenue d'une procédure orale a été requise

den Fall, daß die Kammer die angefochtene Entscheidung aufrechterhalten wollte.

VI. In der Beschwerdebegründung führte der Anmelder sinngemäß folgendes aus: In der Entscheidung J 14/82 habe die Juristische Beschwerdekammer einem Antrag auf Berichtigung nach Regel 88 EPÜ durch Hinzufügung von drei Prioritätstagen, die im ursprünglichen Erteilungsantrag versehentlich weggelassen worden waren, stattgegeben, obwohl die Anmeldung in ihrer veröffentlichten Fassung keinen Hinweis auf diesen Berichtigungsantrag enthalten habe. In älteren Entscheidungen, z. B. J 4/82, sei festgestellt worden, daß dem Antrag bei Veröffentlichung eines solchen Hinweises stattgegeben werden könne. In der Entscheidung J 14/82 habe die Kammer geprüft, ob das Interesse der Öffentlichkeit durch die Zulassung der Berichtigung verletzt würde, und sei zu dem Schluß gekommen, daß dies nicht der Fall sei, weil der Beschwerdeführer vorsorglich eine weitere europäische Patentanmeldung eingereicht habe, in der die drei weggelassenen Prioritätstage beansprucht worden seien. Somit seien Dritte durch die Veröffentlichung der zweiten europäischen Patentanmeldung über den vollen Umfang des europäischen Schutzbegehrens unterrichtet gewesen. Der Beschwerdeführer machte geltend, daß der vorliegende Fall ähnlich gelagert sei, weil er eine weitere Patentanmeldung eingereicht habe, nämlich die PCT-Anmeldung, in der u. a. das EPA als Bestimmungsamt angegeben und der weggelassene Prioritätstag beansprucht worden sei.

Der Beschwerdeführer brachte vor, die Eingangsstelle habe die Entscheidung J 14/82 falsch ausgelegt, als sie die Auffassung vertreten habe, diese Entscheidung sei durch das Versäumnis des EPA, den rechtzeitig beantragten Hinweis zu veröffentlichen, wesentlich beeinflusst worden. Seiner Ansicht nach sei es bei der Entscheidung um die Schlüsselfrage gegangen, ob das Interesse der Öffentlichkeit verletzt würde, wenn von der früheren Rechtsprechung abgewichen und die Berichtigung zugelassen würde, obwohl kein entsprechender Hinweis veröffentlicht worden sei. Die Kammer habe in jenem Fall entschieden, daß dies nicht der Fall wäre, weil die Öffentlichkeit durch die Veröffentlichung der zweiten europäischen Patentanmeldung ausreichend unterrichtet worden sei. Dasselbe gelte für den vorliegenden Fall.

minded to maintain the decision under appeal.

VI. The grounds of appeal put forward by the applicant may be summarised as follows: in decision J 14/82, the Legal Board of Appeal had allowed a request for correction under Rule 88 EPC by the addition of three intermediate priority dates omitted from the original request for grant, even though the application as published contained no warning that such a request for correction had been made. Earlier decisions, for example, J 4/82, had established that, if such a warning was included, the request could be allowed. In J 14/82, the board had considered whether or not the public interest would be adversely affected by allowing the correction and had come to the conclusion that it would not because the appellants had taken the precaution of filing a further European patent application, in which the three omitted priority dates had been claimed. Thus, third parties would have been warned about the full scope of European protection sought by way of the publication of the further European patent application. It was submitted that a similar situation prevailed in the present case. The appellant had filed a further patent application, viz. the PCT application, designating, *inter alia*, the EPO, in which the omitted priority date had been claimed.

The appellant submitted that the Receiving Section had misinterpreted decision J 14/82, when it had suggested that the decision was strongly influenced by the failure of the EPO to publish the warning in spite of the fact that it had been requested in time. In the appellant's view, the key factor in the decision had been whether or not the public interest would be adversely affected if previous case law were to be modified and the correction to be allowed even though no warning had been published. The board in that case had concluded that it would not because the public would have been sufficiently warned by the publication of the further European patent application. It was submitted that the same applied in the present case.

dans le cas où la Chambre serait encline à maintenir la décision entreprise.

VI. Les motifs du recours avancés par le demandeur peuvent se résumer comme suit : dans la décision J 14/82, la Chambre de recours juridique a fait droit à une requête en rectification selon la règle 88 CBE par adjonction de trois dates de priorité intermédiaires qui avaient été omises dans la requête en délivrance initiale, alors même que la demande telle que publiée ne mentionnait pas l'existence d'une telle requête en rectification. En vertu de décisions antérieures, telles que la décision J 4/82, il est possible de faire droit à une requête en rectification si son existence a été signalée. Dans la décision J 14/82, la chambre a examiné si le fait d'autoriser la rectification pouvait porter préjudice aux intérêts des tiers et a conclu qu'il n'en était rien, parce que les requérants avaient pris la précaution de déposer une autre demande de brevet européen, laquelle revendiquait les trois dates de priorité omises. Par conséquent, les tiers avaient été informés de toute l'étendue de la protection européenne recherchée grâce à la publication de la seconde demande de brevet européen. Il a été allégué que dans la présente espèce, la situation était identique. En effet, le requérant a déposé une autre demande de brevet, ladite demande PCT, qui désignait, entre autres, l'OEB et qui revendiquait la date de priorité omise.

Le requérant a fait valoir que la section de dépôt avait mal interprété la décision J 14/82, lorsqu'elle a suggéré que la décision était essentiellement fondée sur le fait que l'OEB n'avait pas publié d'avis alors qu'une requête à cet effet avait été présentée en temps voulu. De l'avis du requérant, la question déterminante dans cette décision avait été de savoir si l'intérêt des tiers aurait été lésé dans le cas où la chambre se serait écartée de la jurisprudence antérieure et aurait autorisé la correction, bien qu'aucune mention n'eût été publiée. Dans cette affaire, la chambre a conclu que ce n'était pas le cas parce que les tiers étaient suffisamment informés grâce à la publication de la seconde demande de brevet européen. Il a été allégué qu'il en allait de même dans la présente affaire.

## Entscheidungsgründe

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

2. Der Beschwerdeführer hat eine europäische Patentanmeldung eingereicht, in der er die Prioritäten von vier britischen Patentanmeldungen beansprucht hat, die am 4. September 1989 und am 8. Mai 1990 eingereicht worden waren, hat es aber versäumt, die Priorität einer fünften britischen Patentanmeldung vom 26. März 1990 zu beanspruchen. Er beantragt die Berichtigung der Prioritätserklärung durch Hinzufügung des weggelassenen Prioritätstags, obwohl die europäische Patentanmeldung ohne Hinweis auf den Berichtigungsantrag veröffentlicht wurde.

2.1 Nach Regel 88 Satz 1 EPÜ können "Unrichtigkeiten in den beim Europäischen Patentamt eingereichten Unterlagen ... auf Antrag berichtigt werden". Gemäß der Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer in bezug auf die Berichtigung von Mängeln nach Regel 88 EPÜ in Prioritätserklärungen, die sich seit 1980 herausgebildet hat und in der Entscheidung J 6/91 (vom 1. Dezember 1992, ABI. EPA 1994, 349) zusammengefaßt ist, kann eine Unrichtigkeit eine unrichtige Angabe sein oder, wie im vorliegenden Fall, sich aus einer **Auslassung** ergeben (vgl. J 8/80, ABI. EPA 1980, 293; J 3/82, ABI. EPA 1983, 171; J 4/82, ABI. EPA 1982, 385; J 14/82, ABI. EPA 1983, 121; J 6/91, ABI. EPA 1994, 349, Nr. 3 (2) der Entscheidungsgründe sowie die unveröffentlichten Entscheidungen J 11/89 vom 26. Oktober 1989 und J 9/91 vom 1. Dezember 1992).

2.2 Die Juristische Beschwerdekammer hat festgestellt, daß sich das Europäische Patentamt zum Schutz gegen einen Mißbrauch der Regel 88 EPÜ zunächst davon überzeugen muß, daß eine Unrichtigkeit vorliegt, worin diese besteht und wie die Berichtigung aussehen sollte, bevor es einem Antrag auf Berichtigung stattgeben kann (vgl. J 8/80, ABI. EPA 1980, 293, 296, Nr. 5 der Entscheidungsgründe; J 4/80, ABI. EPA 1980, 351, 353, Nr. 3 der Entscheidungsgründe; J 4/82, ABI. EPA 1982, 385, 389, Nr. 6 der Entscheidungsgründe).

Im vorliegenden Fall sind diese Bedingungen erfüllt. Der Anmelder hat bei der Erstellung der europäischen Patentanmeldung die britische

## Reasons for the Decision

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

2. The appellant filed a European patent application claiming multiple priorities from four UK patent applications, filed on 4 September 1989 and 8 May 1990, but failed to claim priority from a fifth UK patent application, dated 26 March 1990. Correction of the priority declaration by the addition of the omitted priority date is requested although the European patent application was published without a warning concerning the request for correction.

2.1 Pursuant to Rule 88 EPC, first sentence, "mistakes in any document filed with the European Patent Office may be corrected on request". According to the case law of the Legal Board of Appeal with regard to correction of errors under Rule 88 EPC in cases of correction of a priority declaration, as developed since 1980 and summarised in case J 6/91 (decision of 1 December 1992, OJ EPO 1994, 349), a mistake may be an incorrect statement or, as in the present case, result from an **omission** (cf. J 8/80, OJ EPO 1980, 293; J 3/82, OJ EPO, 1983, 171; J 4/82, OJ EPO 1982, 385; J 14/82, OJ EPO 1983, 121; J 6/91, OJ EPO 1994, 349, point 3(2) of the grounds for the decision, and the unpublished decisions J 11/89, dated 26 October 1989, and J 9/91, dated 1 December 1992).

2.2 As a necessary safeguard against abuse of the provisions of Rule 88 EPC, the Legal Board of Appeal has stated that before the European Patent Office can accede to a request for correction of a mistake it must be satisfied that a mistake was made, what the mistake was and what the correction should be (cf. J 8/80, OJ EPO 1980, 293, 296, point 5 of the grounds for the decision; J 4/80, OJ EPO 1980, 351, 353, point 3 of the grounds for the decision; J 4/82, OJ EPO 1982, 385, 389, point 6 of the grounds for the decision).

In the present case, these conditions are fulfilled. The applicant in preparing the European application inadvertently overlooked the existence of

## 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. Le requérant a déposé une demande de brevet européen en revendiquant plusieurs priorités, qui se fondaient sur quatre demandes de brevet britanniques déposées le 4 septembre 1989 et le 8 mai 1990, mais a omis de revendiquer la priorité d'une cinquième demande de brevet britannique, en date du 26 mars 1990. Il a requis la rectification de la déclaration de priorité, par l'adjonction de la date de priorité omise, bien que la demande de brevet européen ait été publiée sans signaler l'existence de cette requête.

2.1 Aux termes de la règle 88, première phrase CBE, "les erreurs contenues dans toute pièce soumise à l'Office européen des brevets peuvent être rectifiées sur requête". En vertu de la jurisprudence développée depuis 1980 par la Chambre de recours juridique et résumée dans l'affaire J 6/91 (décision en date du 1<sup>er</sup> décembre 1992, JO OEB 1994, 349), en ce qui concerne la correction d'erreurs, en application de la règle 88 CBE, portant sur des déclarations de priorité, une erreur peut consister en une indication inexacte ou, comme dans la présente affaire, résulter d'une **omission** (cf. J 8/80, JO OEB 1980, 293 ; J 3/82, JO OEB 1983, 171 ; J 4/82, JO OEB 1982, 385 ; J 14/82, JO OEB 1983, 121 ; J 6/91, JO OEB 1994, 349, point 3(2) des motifs de la décision, ainsi que les décisions non publiées J 11/89, en date du 26 octobre 1989, et J 9/91, en date du 1<sup>er</sup> décembre 1992).

2.2 Pour éviter tout abus des dispositions de la règle 88 CBE, la Chambre de recours juridique a fait observer qu'avant que l'Office européen des brevets accepte une requête en correction d'une erreur, il doit être clair pour l'Office qu'il y a bien une erreur, en quoi l'erreur consiste et comment la correction doit être faite (cf. J 8/80, JO OEB 1980, 293, 296, point 5 des motifs de la décision ; J 4/80, JO OEB 1980, 351, 353, point 3 des motifs de la décision ; J 4/82, JO OEB 1982, 385, 389, point 6 des motifs de la décision).

En l'espèce, ces conditions sont remplies. Lorsqu'il a préparé la demande européenne, le demandeur a omis par inadvertance la demande britan-

Patentanmeldung Nr. 9 006 728.1 vom 26. März 1990 übersehen und es daher versäumt, die Prioritätserklärung diesbezüglich zu vervollständigen. Die Kammer ist überzeugt, daß der Anmelder die Absicht hatte, auch die Priorität der fünften britischen Patentanmeldung zu beanspruchen und daß die beim EPA eingereichte Unterlage, d. h. die Anmeldung, nicht die wirkliche Absicht des Anmelders wiedergab (vgl. J 6/91, Nr. 3 (1) der Entscheidungsgründe). Wie die Kammer in der Entscheidung J 9/91 (Nr. 5 der Entscheidungsgründe) festgestellt hat, ist grundsätzlich davon auszugehen, daß die Auslassung einer Prioritätserklärung, zu der der Anmelder in einem bestimmten Fall berechtigt ist, ein Mangel ist, der nach Regel 88 Satz 1 EPÜ berichtigt werden kann. In der Regel ist es in solchen Fällen nicht notwendig, vom Antragsteller besondere Beweismittel (eidesstattliche Versicherungen oder ähnliches) dafür zu verlangen, daß eine Unrichtigkeit vorliegt.

2.3 Gemäß der Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer (J 7/90, ABI. EPA 1993, 133, 138, Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe; J 6/91, Nr. 5.3 der Entscheidungsgründe) zwingt Regel 88 Satz 1 EPÜ das EPA keineswegs dazu, Berichtigungen von Fehlern jedweder Art zu jeder Zeit zuzulassen, sondern ermächtigt das EPA vielmehr, bestimmte Arten von Berichtigungen nach eigenem **Ermessen** zuzulassen ("können" - "may" - "peuvent"). Oberstes Prinzip bei der Ausübung des Ermessens ist eine **gerechte Abgrenzung** zwischen den **Interessen** der auf optimalen Schutz bedachten Anmelder und dem Rechtssicherheitsbedürfnis der Allgemeinheit (vgl. R. Singer, Europäisches Patentübereinkommen, 1989, Artikel 123, Nr. 21).

Bei der Abwägung der Interessen Dritter gegen die des Anmelders ist die Kammer unter den besonderen Umständen des vorliegenden Falles zu der Überzeugung gelangt, daß die Interessen Dritter durch eine antragsgemäße Berichtigung der Prioritätserklärung nicht verletzt werden.

2.3.1 Die Juristische Beschwerdekammer hat die Ergänzung einer Prioritätserklärung durch eine weggelassene Priorität sogar noch nach der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung in Fällen zugelassen, in denen die Berichtigung so rechtzeitig beantragt wurde, daß ein entsprechender Hinweis in die veröffentlichte Anmeldung hätte aufgenommen werden können (vgl. J 4/82, ABI. EPA 1982, 385; J 14/82,

UK application No. 9 006 728.1 dated 26 March 1990 and thus failed to complete the priority declaration with respect thereto. The board is satisfied that the applicant intended to claim priority from the fifth UK patent application as well and that the document filed with the EPO, ie the application, did not express the true intention of the applicant (cf. case J 6/91, point 3 (1) of the grounds for the decision). As the board has noted in case J 9/91 (point 5 of the grounds for the decision), in principle, there is every reason to believe that the omission of a declaration of priority to which an applicant is entitled in a particular case would be an error capable of correction under Rule 88, first sentence, EPC. As a general rule, there is no need in cases of this kind to require special evidence (affidavits and the like) to discharge the burden on the applicant of proving that a mistake has been made.

2.3 According to the case law of the Legal Board of Appeal (J 7/90, OJ EPO 1993, 133, 138, point 2.2 of the grounds for the decision; J 6/91, point 5.3 of the grounds for the decision) Rule 88, first sentence, EPC in no way compels the EPO to permit the correction of errors of any kind at any time but gives the EPO the authority to permit certain types of correction at its discretion ("können" - "may" - "peuvent"). The overriding principle in exercising this discretionary power is to **balance the interests** of the applicant in gaining optimal protection and the interests of the public in respect of legal security (cf. R. Singer, Europäisches Patentübereinkommen, 1989, Article 123, para. 21).

In weighing up the interests of third parties and those of the applicant, the board is satisfied in the particular circumstances of this case that the interests of third parties will not be adversely affected by a correction of the priority declaration as requested.

2.3.1 The Legal Board of Appeal has allowed the completion of a priority declaration by an omitted priority even after the publication of the European patent application in cases where the correction was requested sufficiently early for a warning to be included in the published application (cf. J 4/82, OJ EPO 1982, 385; J 14/82, OJ EPO 1983, 121). The decision of the Receiving Section under appeal has stated correctly that these condi-

tionique n° 9 006 728.1, en date du 26 mars 1990, et ne l'a donc pas citée dans la déclaration de priorité. La Chambre est convaincue que celui-ci désirait également revendiquer la priorité de la 5<sup>e</sup> demande de brevet britannique, et que la pièce soumise à l'OEB, c'est-à-dire la demande, ne reproduisait pas la véritable intention du demandeur (cf. l'affaire J 6/91, point 3(1) des motifs de la décision). Comme la Chambre l'a noté dans l'affaire J 9/91 (point 5 des motifs de la décision), il y a en principe tout lieu de croire que l'omission d'une déclaration de priorité à laquelle un demandeur a droit dans un cas particulier est une erreur susceptible d'être corrigée au titre de la règle 88, première phrase CBE. En règle générale, il n'est pas nécessaire, dans ce cas, d'exiger des preuves spéciales (telles que des déclarations sous serment, etc.) pour libérer le demandeur de l'obligation de prouver qu'une erreur a été commise.

2.3 D'après la jurisprudence de la Chambre de recours juridique (J 7/90, JO OEB 1993, 133, 138 point 2.2 des motifs de la décision; J 6/91, point 5.3 des motifs de la décision), la règle 88, première phrase CBE n'oblige aucunement l'OEB à autoriser la correction de n'importe quelle erreur à n'importe quel moment, mais laisse à son **appréciation** la recevabilité d'un certain type de rectification ("können" - "may" - "peuvent"). Le principe central qui régit l'exercice de ce **pouvoir discrétionnaire est de peser l'intérêt** du demandeur, qui est d'obtenir une protection optimale, et celui du public, qui est d'obtenir une sécurité juridique (cf. R. Singer, Europäisches Patentübereinkommen, 1989, article 123, point 21).

En mettant en balance l'intérêt des tiers et celui du demandeur, la Chambre est convaincue que dans les circonstances particulières de l'espèce, l'intérêt des tiers n'est pas lésé par une correction de la déclaration de priorité comme requis.

2.3.1 La Chambre de recours juridique a autorisé l'ajout, dans une déclaration de priorité, d'une priorité omise, même après la publication de la demande de brevet européen, dans les cas où la requête en rectification a été présentée suffisamment tôt pour être signalée dans la publication de la demande (cf. J 4/82, JO OEB 1982, 385; J 14/82 JO OEB 1983, 121). Dans la décision entreprise, la section de dépôt a constaté à

ABI. EPA 1983, 121). In der angefochtenen Entscheidung der Eingangsstelle wurde zu Recht festgestellt, daß diese Bedingungen im vorliegenden Fall nicht erfüllt sind. Der Berichtigungsantrag wurde nach dem in Regel 48 (1) EPÜ definierten Abschluß der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der Anmeldung nach Artikel 93 EPÜ gestellt (ungefähr 6 1/2 Wochen vor der Veröffentlichung).

2.3.2 Es stellt sich jedoch die Frage, ob es im vorliegenden Fall **besondere Umstände** gibt, die eine **Ausnahme** von der Regel zulassen würden, daß der Antrag auf Berichtigung so rechtzeitig gestellt werden muß, daß ein entsprechender Hinweis in die Veröffentlichung aufgenommen werden kann.

In der Entscheidung J 14/82 (ABI. EPA 1983, 121) hat die Kammer die folgenden zwei Aspekte als besondere Umstände angesehen, die für die Berichtigung durch Hinzufügung einer weggelassenen (späteren) Priorität nach der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung ohne Hinweis für die Öffentlichkeit relevant sind:

a) Der Anmelder, der die Berichtigung relativ kurz nach Einreichung der Anmeldung beantragt hat, hat alles getan, was ihm möglich war; aus diesem Grund hätte das EPA die Anmeldung nicht ohne einen entsprechenden Hinweis für die Öffentlichkeit veröffentlichen dürfen (Nr. 7 der Entscheidungsgründe).

b) Die Öffentlichkeit war durch die zweite europäische Patentanmeldung, die rund 15 Wochen nach der ersten europäischen Anmeldung veröffentlicht worden war und in der die versehentlich weggelassenen Prioritäten für denselben Gegenstand beansprucht worden waren, über den vollen Umfang des europäischen Schutzbegehrens unterrichtet worden (Nr. 8 der Entscheidungsgründe).

In der Entscheidung J 3/82 (ABI. EPA 1983, 171) wurde die Entscheidung der ersten Instanz aufgehoben, weil die Eingangsstelle fälschlicherweise der Auffassung gewesen war, daß dem Antrag auf Berichtigung der Prioritätserklärung nicht stattgegeben werden könne, und es daher abgelehnt hatte, den notwendigen Hinweis für die Öffentlichkeit zu veröffentlichen, daß ein Antrag auf Berichtigung gestellt worden war.

In der Entscheidung J 11/89 (vom 26. Oktober 1989, unveröffentlicht)

tions are not met in the present case. The request for correction was made after the technical preparations for publication of the application under Article 93 EPC had been completed pursuant to Rule 48(1) EPC (about six and a half weeks before publication).

2.3.2 However, the question arises whether there are any special circumstances in the present case which would permit an exception to the rule that the request for correction must be made sufficiently early for a warning to be included in the publication.

In case J 14/82 (OJ EPO 1983, 121) the board considered as special circumstances being relevant for a correction of an omitted (later) priority after publication of the European application without including a warning to the public the following two aspects:

(a) The applicants did all they could do, by asking for correction of the mistake within a relatively short period of time after filing the application; the EPO therefore should not have published the application without including a warning to the public (point 7 of the grounds for the decision).

(b) Third parties had been informed about the full scope of European protection sought, by way of a second European patent application, published about 15 weeks after the publication of the first European application, claiming the omitted priorities in relation to the same subject-matter (point 8 of the grounds for the decision).

In case J 3/82 (OJ EPO 1983, 171) the decision of the first instance was overturned because the Receiving Section had wrongly considered the request for correction of the priority declaration as not allowable and, therefore; had refused to publish the necessary warning to the public that a request for correction had been made.

In case J 11/89 (dated 26 October 1989, unpublished) the board

juste titre que ces conditions n'étaient pas remplies dans la présente affaire. La requête en rectification a été présentée après que les préparatifs techniques en vue de la publication de la demande selon l'article 93 CBE eurent été achevés conformément à la règle 48(1) CBE (environ six semaines et demie avant la publication).

2.3.2 La question se pose toutefois de savoir s'il existe, en l'espèce, des **circonstances particulières** qui autoriseraient une **exception** à la règle selon laquelle la requête en rectification doit être présentée suffisamment tôt pour être signalée dans la publication.

Dans l'affaire J 14/82 (JO OEB 1983, 121), la chambre a considéré comme pertinentes pour remédier à l'omission d'une priorité (ultérieure), après que la demande européenne a été publiée sans signaler l'existence de la requête en rectification, les deux circonstances particulières suivantes :

a) les demandeurs ont fait tout ce qui était en leur pouvoir en requérant la rectification de l'erreur très peu de temps après le dépôt de la demande. L'OEB n'aurait donc pas dû publier la demande de brevet sans signaler l'existence de ladite requête (point 7 des motifs de la décision).

b) Les tiers ont été informés de toute l'étendue de la protection européenne recherchée, grâce à la publication, 15 semaines environ après la publication de la première demande européenne, d'une seconde demande de brevet européen, revendiquant pour le même objet les priorités omises (point 8 des motifs de la décision).

Dans l'affaire J 3/82 (JO OEB 1983, 171), la décision de la section de dépôt a été annulée parce que celle-ci avait estimé à tort qu'il ne pouvait être fait droit à la requête en rectification de la déclaration de priorité et avait donc refusé de publier la mention obligatoire informant le public du dépôt de la requête en rectification.

Dans l'affaire J 11/89 (en date du 26 octobre 1989, non publié), la cham-

ließ die Kammer eine Berichtigung zu, weil die Eingangsstelle zwar in der Akte vermerkt hatte, daß im Erteilungsantrag die Priorität einer zweiten Anmeldung nicht formell beansprucht worden war, den Vertreter des Anmelders aber nicht über diesen Mangel unterrichtet hatte (s. Nr. 5 und 6 der Entscheidungsgründe).

2.3.3 Im vorliegenden Fall sind die Handlungen und Verpflichtungen des EPA nicht strittig. Da die entsprechende Prioritätsunterlage dem Anmeldeformular nicht beigelegt war, konnte die Eingangsstelle nicht wissen, daß die Prioritätserklärung unvollständig war. Der Berichtigungsantrag wurde gestellt, als die technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der Anmeldung in einem Stadium waren, in dem "keine Bemerkungen mehr hinzugefügt werden konnten" (interner Vermerk vom 13. Februar 1991).

Die Eingangsstelle hat aber die vorstehend zusammengefaßte einschlägige Rechtsprechung falsch ausgelegt, vor allem die Entscheidung J 14/82. Sie hat die Auffassung vertreten, daß die Kammer die Berichtigung nur deshalb zugelassen habe, "weil der Antrag rechtzeitig gestellt worden war und das Verschulden beim Amt lag, weil es keinen Hinweis veröffentlicht hatte" (Nr. 3 der Gründe für die angefochtene Entscheidung). Man muß jedoch berücksichtigen, daß eine Berichtigung nach Regel 88 Satz 1 EPÜ im Ermessen der zuständigen Stellen liegt und daß die Interessen der auf optimalen Schutz bedachten Anmelder gerecht gegen das Rechtssicherheitsbedürfnis der Allgemeinheit abzugrenzen sind (s. Nr. 2.3). Die Kammer befolgte in der Sache J 14/82 diesen Grundsatz und stellte fest: "Unter diesen besonderen Umständen kann die Kammer entscheiden, daß das Interesse der Öffentlichkeit nicht verletzt wird, wenn der vorliegenden Beschwerde stattgegeben wird." (Nr. 8 der Entscheidungsgründe). Entscheidend für diese rechtliche Beurteilung war eindeutig, daß Dritte durch die zweite europäische Patentanmeldung, die der Anmelder vorsorglich eingereicht hatte, über den vollen Umfang des europäischen Schutzbegehrens unterrichtet waren. Die Frage, ob das Amt richtig gehandelt hat, ist im Hinblick auf den Schutz des Interesses der Öffentlichkeit bedeutungslos.

2.3.4 Im vorliegenden Fall hat der Beschwerdeführer, wie dies auch in J 14/82 der Fall gewesen war, recht-

allowed a correction because the Receiving Section, although having noted in the file that there was no formal claim to priority in the request for grant in respect of a second application, had not informed the applicant's representative of this deficiency (cf. points 5 and 6 of the grounds for the decision).

2.3.3 There is no dispute in the present case with regard to the actions and responsibilities of the EPO. Since the relevant priority document was not attached to the application form, the Receiving Section was not in a position to know that the priority declaration was incomplete. The request for correction was made when the technical preparation for publication of the application had reached a stage when "no remarks could be added" (internal note of 13 February 1991).

However, the Receiving Section has misinterpreted the relevant case law, summarised above, in particular decision J 14/82. It expressed the opinion that the board allowed the correction "only because the request was filed sufficiently early and the Office was at fault as it had not published a warning" (point 3 of the grounds for the decision under appeal). One has, however, to bear in mind that a correction under Rule 88, first sentence, EPC is at the discretion of the competent authorities and that the interest of the applicant in gaining optimal protection and the interest of the public in legal security are to be balanced (see above point 2.3). Following this basic principle, in case J 14/82 the board concluded that "in these special circumstances it is possible for the board to decide that the public interest would not be adversely affected by allowing the present appeal" (point 8 of the grounds for the decision). The essential element of that reasoning was clearly that third parties had been informed about the full scope of European protection sought, by way of the second European patent application, filed as a precautionary measure by the applicant. The question whether the Office has acted properly or not is of no relevance with regard to the protection of the public interest.

2.3.4 In the present case, just as in case J 14/82, the appellant filed in due time, as a precautionary mea-

bre a autorisé une correction parce que la section de dépôt, bien qu'ayant relevé dans le dossier qu'aucune priorité n'avait été formellement revendiquée dans la requête en délivrance pour la deuxième demande, n'avait pas informé le mandataire du demandeur de cette irrégularité (cf. points 5 et 6 des motifs de la décision).

2.3.3 Dans la présente affaire, les actes et les responsabilités de l'OEB ne sont aucunement contestés. Etant donné que le document de priorité pertinent n'avait pas été joint au formulaire de demande, la section de dépôt n'était pas en mesure de savoir que la déclaration de priorité était incomplète. La requête en rectification a été présentée alors que les préparatifs techniques en vue de la publication de la demande avaient atteint un stade auquel "aucune remarque ne pouvait être ajoutée" (note interne en date du 13 février 1991).

Toutefois, la section de dépôt a mal interprété la jurisprudence pertinente, résumée ci-dessus, et en particulier la décision J 14/82. Elle a estimé que la chambre avait autorisé la correction "au seul motif que la requête avait été déposée suffisamment tôt, et que l'Office était fautif car il ne l'avait pas signalée dans la publication" (point 3 des motifs de la décision entreprise). Il convient toutefois de garder à l'esprit qu'une correction en vertu de la règle 88, première phrase CBE est laissée à l'appréciation des autorités compétentes et qu'il y a lieu de peser l'intérêt du demandeur, qui est d'obtenir une protection optimale et celui du public, qui est d'obtenir une sécurité juridique (cf. point 2.3 supra). Se conformant à ce principe fondamental, la chambre a conclu dans l'affaire J 14/82 que "compte tenu de ces circonstances particulières, la Chambre est fondée à décider que l'intérêt des tiers ne serait pas lésé s'il était fait droit au présent recours" (point 8 des motifs de la décision). Il est clair que l'élément essentiel sur lequel repose ce raisonnement est que les tiers ont été informés de toute l'étendue de la protection européenne recherchée par le biais de la seconde demande de brevet européen, que le demandeur avait déposée par mesure de précaution. En ce qui concerne la protection de l'intérêt des tiers, la question de savoir si l'Office a agi correctement ou non n'est pas pertinente.

2.3.4 Dans la présente affaire, tout comme dans la décision J 14/82, le requérant a déposé en temps utile,



zeitig vorsorglich eine zweite Anmeldung eingereicht, in der er die Priorität der weggelassenen britischen Anmeldung beansprucht hat. Durch diese "Hilfsanmeldung" sind Dritte über den vollen Umfang des europäischen Schutzbegehrens unterrichtet worden. Die Tatsache, daß der Beschwerdeführer den PCT-Weg für internationale Anmeldungen gewählt hat, macht hier keinen Unterschied. Das EPA wurde als Bestimmungsort angegeben. Damit gilt die internationale Anmeldung als europäische Patentanmeldung (Art. 150(3) EPÜ), und die Veröffentlichung der internationalen Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung nach Artikel 93 EPÜ (Art. 158(1) EPÜ).

Die PCT-Anmeldung wurde wesentlich (rund 29 Wochen) später als die europäische Anmeldung veröffentlicht. In dieser Zeit war die Öffentlichkeit nicht über den vollen Schutzbereich unterrichtet (in der Sache J 14/82 waren es nur rund 15 Wochen). Diese Unsicherheit ist allerdings hinnehmbar, weil sie für das Prioritätsjahr nach Artikel 87(1) EPÜ normal ist.

Zusätzlich ist zu bemerken, daß die Öffentlichkeit im vorliegenden Fall über den vollen Umfang des europäischen Schutzbegehrens in bezug auf den Gegenstand unterrichtet war, weil die 28 in der versehentlich weggelassenen Prioritätsanmeldung offenbarten Beispiele in der ersten Prioritätsanmeldung Nr. GB-A-8 919 945.9 (7 Beispiele) und der dritten Prioritätsanmeldung Nr. GB-A-9 010 265.8 (21 Beispiele) enthalten sind.

Schließlich hat die Kammer berücksichtigt, daß der Anmelder nach der Entdeckung der Unrichtigkeit unverzüglich tätig geworden ist und daß sich das Patenterteilungsverfahren einschließlich der Veröffentlichung der Anmeldung nach 18 Monaten in keiner Weise verzögert hat.

Bei Abwägung aller Umstände muß hier das Interesse des Anmelders daran, daß er die Priorität der Anmeldung GB-A-9 006 728.1 vom 26. März 1990 beanspruchen kann, Vorrang haben vor dem Interesse der Öffentlichkeit an der Unterrichtung über den zusätzlichen Prioritätsanspruch.

2.4 Aus diesen Gründen wird die beantragte Berichtigung der Prioritätserklärung zugelassen. Die Kammer stellt allerdings fest, daß die beglaubigte Abschrift der fehlenden

sure, a second application claiming priority from the omitted UK application. By this "auxiliary" application third parties were informed about the full scope of European protection sought. The fact that the appellant chose the PCT route for an international application makes no difference. The EPO was named as designated Office. Thus the international application is deemed to be a European patent application (Article 150(3) EPC) and the publication of the international application takes the place of the publication of a European patent application under Article 93 EPC (Article 158(1) EPC).

The PCT application was published a considerable period after the publication of the European application (about 29 weeks). During this period, the public remained incompletely informed of the full scope of protection (in case J 14/82 only about 15 weeks). However, this uncertainty is acceptable since it represents the normal situation within the priority year under Article 87(1) EPC.

In addition, it should be noted that, in the present case, the public was fully informed about the scope of European patent protection sought as far as the subject-matter is concerned, since the 28 examples disclosed in the omitted priority application are covered by the first priority application No. GB-A-8 919 945.9 (7 examples) and the third priority application No. GB-A-9 010 265.8 (21 examples).

Finally, the Board has taken into account the fact that the applicant acted promptly after detection of the mistake and that the patent grant procedure, including publication of the application after 18 months, has not been held up in any way.

In these circumstances, on balance, the interest of the applicant in not being deprived of claiming the priority of application No. GB-A-9 006 728.1, dated 26 March 1990, should prevail over the public interest in being informed about the additional priority claim.

2.4 For these reasons the requested correction of the priority declaration is allowed. The board observes, however, that the certified copy of the missing priority document had

par mesure de précaution, une seconde demande revendiquant la priorité de la demande britannique omise. Grâce à cette demande "subsidaire", les tiers ont été informés de toute l'étendue de la protection européenne recherchée. Le fait que le requérant ait choisi de déposer une demande internationale empruntant la voie du PCT ne change rien. L'OEB a été cité en tant qu'office désigné. Par conséquent, la demande internationale est réputée être une demande de brevet européen (art. 150(3) CBE) et la publication de la demande internationale remplace la publication de la demande de brevet européen conformément à l'article 93 CBE (article 158(1) CBE).

La demande PCT a été publiée longtemps après la publication de la demande européenne (29 semaines environ). Durant cette période (qui n'était que de 15 semaines dans l'affaire J 14/82), les tiers n'ont pas été informés de toute l'étendue de la protection demandée. Cette incertitude est toutefois acceptable puisqu'une telle situation est caractéristique de l'année de priorité selon l'article 87(1) CBE.

Il convient en outre de noter que dans la présente affaire, les tiers ont été pleinement informés de l'étendue de la protection européenne recherchée en ce qui concerne l'objet revendiqué, étant donné que les 28 exemples divulgués dans la demande de priorité omise sont couverts par les première et troisième demandes fondant la priorité, à savoir les demandes n° GB-A-8919 945.9 (7 exemples) et n° GB-A-9 010 265.8 (21 exemples).

Enfin, la Chambre a tenu compte du fait que le demandeur a agi rapidement après avoir décelé l'erreur, et que la procédure de délivrance du brevet, y compris la publication de la demande après le délai de 18 mois, n'a été retardée en aucune façon.

Dans ces circonstances, et tout bien considéré, l'intérêt du demandeur, qui est de ne pas être privé du droit de revendiquer la priorité de la demande n° GB-A-9 006 728.1, en date du 26 mars 1990, doit primer l'intérêt des tiers, qui est d'être informé de la revendication de priorité supplémentaire.

2.4 Par conséquent, il est fait droit à la requête en rectification de la déclaration de priorité. La Chambre observe toutefois que la copie certifiée conforme du document de prio-

Prioritätsunterlage nicht vor Ablauf des 16. Monats nach dem Prioritätstag eingereicht worden ist (vgl. R. 38 (3)EPÜ). Nach Regel 41 (1) Satz 1 EPÜ muß die Eingangsstelle dem Anmelder das Fehlen einer Prioritätsunterlage mitteilen und ihn auffordern, diesen Mangel innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist zu beseitigen. Die Rechtsfolge nach Artikel 91 (3)EPÜ, d. h. der Verlust des Prioritätsrechts, tritt nur dann ein, wenn der Anmelder von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch macht (vgl. J 1/80, ABI. EPA 1980, 289, Nr. 3 der Entscheidungsgründe).

Im vorliegenden Fall konnte der Anmelder die Prioritätsunterlage nicht rechtzeitig einreichen, und die Eingangsstelle konnte keine Mitteilung nach Regel 41 (1) EPÜ zustellen, weil die Unvollständigkeit der Prioritätserklärung erst nach Ablauf der Frist von 16 Monaten für die Einreichung der Prioritätsunterlagen festgestellt wurde. Danach hat die Eingangsstelle den Anmelder nicht zur Einreichung der fehlenden Prioritätsunterlage aufgefordert, weil sie offenbar der Auffassung war, daß eine Berichtigung der Prioritätserklärung aus anderen Gründen nicht möglich sei. Infolgedessen ist der Prioritätsanspruch in bezug auf die fünfte Anmeldung nicht erloschen, weil die Eingangsstelle keine Mitteilung nach Regel 41 (1) EPÜ erlassen hat.

Die Kammer ist im Rahmen der Zuständigkeit der Eingangsstelle tätig geworden (vgl. Art. 111 (1) Satz 2 EPÜ) und hat die in Regel 41 (1) EPÜ vorgesehene Mitteilung erlassen. Der Beschwerdeführer hat die fehlende Prioritätsunterlage innerhalb der von der Kammer festgesetzten Frist eingereicht und damit sein Prioritätsrecht gewahrt.

Daher ist dem Berichtigungsantrag stattzugeben.

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die Entscheidung der Eingangsstelle vom 22. Januar 1992 wird aufgehoben.
2. Es wird angeordnet, den am 30. August 1990 eingereichten Erteilungsantrag zur europäischen Patentanmeldung Nr. 90 309 493.6 durch Hinzufügung des Prioritätstags der britischen Patentanmeldung Nr. GB-A-9006 728.1 vom 26. März 1990 auf Seite 2 zu berichtigen.

not been filed before the end of the sixteenth month after the priority date (cf. Rule 38(3)EPC). According to Rule 41(1), first sentence, EPC the Receiving Section shall inform the applicant about the deficiency of a missing priority document and invite him to remedy the deficiency within such period as it shall specify. The sanction under Article 91(3)EPC, i.e. the loss of the right of priority, takes effect only if the applicant fails to take advantage of that opportunity (cf. J 1/80, OJ EPO 1980, 289, point 3 of the grounds for the decision).

In the present case, the applicant was not in a position to file the priority document in due time and the Receiving Section was unable to issue a communication under Rule 41(1)EPC, because the deficiency of the priority declaration was revealed only after the expiry of the 16-month period for filing the priority document. The Receiving Section did not subsequently invite the applicant to file the missing priority document, apparently because it took the view that a correction of the priority declaration was not possible for other reasons. Thus the right of priority with respect to the fifth application has not been lost as the result of the fact that no communication under Rule 41(1)EPC was issued by the Receiving Section.

The board exercised the power within the competence of the Receiving Section (cf. Article 111(1) second sentence, EPC) and issued the communication foreseen in Rule 41(1)EPC. The appellant filed the missing priority document within the time limit specified by the board, thus preserving its right of priority.

It follows that the request for correction must be allowed.

#### Order

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

1. The decision of the Receiving Section dated 22 January 1992 is set aside.
2. It is ordered that the Request for Grant form filed with respect to European patent application No. 90 309 493.6 on 30 August 1990 be corrected by adding the priority data concerning UK patent application No. GB-A-9006 728.1 filed on 26 March 1990, on page 2 thereof.

rité manquant n'a pas été produite avant l'expiration du seizième mois suivant la date de priorité (cf. règle 38(3)CBE). Conformément à la règle 41(1), première phrase CBE, la section de dépôt signale au demandeur l'irrégularité en ce qui concerne un document de priorité manquant et l'invite à remédier à cette irrégularité dans le délai qu'elle lui impartit. La sanction prévue à l'article 91(3)CBE, à savoir la perte du droit de priorité, ne prend effet que si le demandeur ne fait pas usage de cette possibilité (cf. J 1/80, JO OEB 1980, 289, point 3 des motifs de la décision).

Dans la présente affaire, le demandeur n'a pas été en mesure de produire le document de priorité en temps voulu et la section de dépôt s'est trouvée dans l'impossibilité d'établir une notification en vertu de la règle 41(1)CBE, parce que l'irrégularité relative à la déclaration de priorité n'est apparue qu'après l'expiration du délai de 16 mois prévu pour le dépôt du document de priorité. La section de dépôt n'a donc pas invité le demandeur à produire le document de priorité manquant, apparemment parce qu'elle a estimé qu'il n'était pas possible, pour d'autres raisons, de corriger la déclaration de priorité. Par conséquent, le fait que la section de dépôt n'ait pas établi de notification conformément à la règle 41(1)CBE n'a pas entraîné la perte du droit de priorité concernant la cinquième demande.

La Chambre a exercé les compétences de la section de dépôt (cf. art. 111(1), deuxième phrase CBE) et a établi la notification prévue à la règle 41(1)CBE. Le requérant a produit le document de priorité manquant dans le délai impartit par la Chambre, préservant ainsi son droit de priorité.

Il s'ensuit qu'il y a lieu de faire droit à la requête en rectification.

#### Dispositif

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

1. La décision de la section de dépôt en date du 22 janvier 1992 est annulée.
2. Il est ordonné que le formulaire de requête en délivrance, déposé le 30 août 1990 pour la demande de brevet européen n° 90 309 493.6, soit rectifié par adjonction, à la page 2 dudit formulaire, de la date de priorité de la demande de brevet britannique n° GB-A-9006 728.1, en daté du 26 mars 1990.

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.2 vom 27. Januar 1994**  
**T 160/92 - 3.4.2\***  
 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: E. Turrini  
 Mitglieder: W. W. G. Hofmann  
 L. C. Mancini

**Anmelder: The Mead Corporation**

**Stichwort: Druckplatte/THE MEAD CORPORATION**

**Artikel: 54 (2), 56, 96 (3), 111 (1) EPÜ**

**Regel: 44 (1), 51 (3), 68 (2) EPÜ**

**Schlagwort: "Stand der Technik - Zusammenfassung (bejaht)" - "Fiktion der Zurücknahme der Anmeldung (verneint)" - "Rückzahlung der Beschwerdegebühr - wesentlicher Verfahrensmangel (verneint)" - "erfinderische Tätigkeit (verneint)" - "Entscheidung über die Beschwerde - Zurückverweisung (verneint)" - "Vertrauensschutz - formlose telefonische Rücksprachen"**

*Leitsätze*

*I. Die Lehre einer vorveröffentlichten Zusammenfassung eines japanischen Patentdokuments gehört für sich genommen auch ohne das entsprechende Originaldokument prima facie zum Stand der Technik und kann als solche der Anmeldung zu Recht entgegengehalten werden, wenn nach Aktenlage nichts ihre Gültigkeit als Stand der Technik in Frage stellt. Wenn ein Verfahrensbeeteiligter die Gültigkeit dieser Lehre als Stand der Technik unter Berufung auf die Lehre des Originaldokuments bestreiten will, trägt er die Beweislast (Nrn. 2.1 bis 2.5 der Entscheidungsgründe).*

*II. Für die Klärung der strittigen Frage, ob der Anmelder im Hinblick auf die Möglichkeit einer bevorstehenden Zurückweisung der Anmeldung irreführend wurde, ist der verfahrensrechtlich relevante Inhalt der Akte maßgebend (Nrn. 3.2 bis 3.4 der Entscheidungsgründe).*

\* Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist bei der Informationsstelle des EPA in München gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1.30 DEM pro Seite erhältlich.

**Decision of Technical Board of Appeal 3.4.2 dated 27 January 1994**  
**T 160/92 - 3.4.2\***  
 (Official text)

Composition of the Board:

Chairman: E. Turrini  
 Members: W.W.G. Hofmann  
 L.C. Mancini

**Applicant: The Mead Corporation**

**Headword: Printing plate/THE MEAD CORPORATION**

**Article: 54(2), 56, 96(3), 111(1) EPC**

**Rule: 44(1), 51(3), 68(2) EPC**

**Keyword: "State of the art - abstract (yes)" - "Application deemed to be withdrawn (no)" - "Reimbursement of appeal fee - substantial procedural violation (no)" - "Inventive step (no)" - "Decision re appeals - remittal (no)" - "Good faith - informal telephone calls"**

*Headnote*

*I. The teaching of a prepublished abstract of a Japanese patent document, considered per se without its corresponding original document, forms prima facie part of the prior art and may be legitimately cited as such if nothing on file points to its invalidity as prior art. The party intending to contest the validity as prior art of said teaching on the basis of the original document teaching has the burden of proof (points 2.1 to 2.5 of the reasons).*

*II. The answer to the controversial question whether the applicant was misled about the possibility of imminent refusal of the application, must be sought by focusing on the procedurally relevant content of the file (points 3.2 to 3.4 of the reasons).*

\* This is an abridged version of the decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from the EPO Information Desk in Munich on payment of a photocopying fee of DEM 1.30 per page.

**Décision de la Chambre de recours technique 3.4.2, en date du 27 janvier 1994**  
**T 160/92 - 3.4.2\***  
 (Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : E. Turrini  
 Membres : W.W.G. Hofmann  
 L.C. Mancini

**Demandeur : The Mead Corporation**

**Référence: Plaque d'impression/THE MEAD CORPORATION**

**Article : 54(2), 56, 96(3), 111(1) CBE**

**Règle : 44(1), 51(3), 68(2) CBE**

**Mot-clé : "Abrégé - compris dans l'état de la technique (oui)" - "Demande réputée retirée (non)" - "Remboursement de la taxe de recours - vices substantiel de procédure (non)" - "Activité inventive (non)" - "Décision concernant le recours - renvoi à la première instance (non)" - "Bonne foi - communications téléphoniques n'ayant pas un caractère officiel"**

*Sommaire*

*I. L'enseignement de l'antériorité que constitue un abrégé d'un document de brevet japonais, considéré sans tenir compte du document de brevet correspondant publié initialement, est présumé compris dans l'état de la technique et peut à bon droit être cité en tant que tel, si rien dans le dossier ne donne à penser qu'il ne fait pas partie de l'état de la technique. La charge de la preuve incombe à la partie qui a l'intention de contester que ledit enseignement fait partie de l'état de la technique, en se fondant pour cela sur l'enseignement du document initial (points 2.1 à 2.5 des motifs de la décision).*

*II. En cas de controverse au sujet de la question de savoir si le demandeur a été induit en erreur en ce qui concerne le risque de rejet imminent de la demande, la question doit être tranchée essentiellement sur la base des pièces du dossier importantes pour la conduite de la procédure (points 3.2 à 3.4 des motifs de la décision).*

\* 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 Bureau d'information de l'OEB à Munich, moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1,30 DEM par page.

III. Ein vom Anmelder fristgerecht eingereichtes Antwortschreiben auf einen Bescheid der Prüfungsabteilung, in dem er auf wesentliche Punkte dieses Bescheids eingeht, stellt eine Erwiderung im Sinne des Artikels 96 (3) EPÜ dar und steht daher verfahrensrechtlich dem Eintritt der Rücknahmefiktion entgegen. Die weitere Aussage "Dieses Schreiben ist nicht als förmliche Erwiderung auf den Bescheid anzusehen" widerspricht lediglich den Tatsachen, die durch eine solche Hilfskonstruktion nicht verleugnet werden können (Nr. 3.5 der Entscheidungsgründe).

### Sachverhalt und Anträge

I. Der Beschwerdeführer (Anmelder) hat gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung über die Zurückweisung der Anmeldung Nr. 86 308 250.9 (Veröffentlichungsnummer 0220943) Beschwerde eingelegt.

Die Prüfungsabteilung hatte dem Gegenstand der Ansprüche 1, 12 und 15 unter Berufung auf die Druckschrift

(D1) "Patent Abstracts of Japan", Band 8, Nr. 80 (M-289) (1517), 12. April 1984

die erfinderische Tätigkeit abgesprochen.

II. In einer zusammen mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung übersandten Mitteilung zog die Kammer außerdem die Druckschrift

(D2) US-A 4 399 209

an, die schon in der Anmeldung und auch im europäischen Recherchenbericht erwähnt war.

III. Am Ende der mündlichen Verhandlung beantragte der Beschwerdeführer, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Sache wegen mehrerer Verfahrensmängel an die erste Instanz zurückzuverweisen (Hauptantrag) oder auf der Grundlage der in der mündlichen Verhandlung eingereichten sechs Dokumentensätze ein Patent zu erteilen (Hilfsanträge 1 bis 6).

IV. Die ursprünglichen Ansprüche 1, 12 und 15, an denen der Beschwerdeführer im Rahmen seines Hauptantrags festhält, lauten wie folgt:

III. A letter of reply to a communication of the examining division filed in due time by the applicant and dealing with substantial points of this communication constitutes a reply within the meaning of Article 96(3) EPC. Therefore, procedurally, it precludes deeming the application withdrawn; the further declaration: "This present letter is not to be treated as a formal response to that communication" is merely contradictory to the facts, the reality of which cannot be made null and void by such an expedient (point 3.5 of the reasons).

### Summary of Facts and Submissions

I. The appellant (applicant) lodged an appeal against the decision of the examining division to refuse application No. 86 308 250.9 (publication No. 0 220 943).

The examining division had expressed the view that the subject-matter of claims 1, 12 and 15 did not involve an inventive step, having regard to the document

(D1) "Patent Abstracts of Japan" vol. 8, No. 80 (M-289) (1517), 12 April 1984.

II. In a communication sent together with summons to oral proceedings, the board cited the further document

(D2) US-A-4 399 209

which is mentioned in the application and had also been mentioned in the European search report.

III. Oral proceedings were held, at the end of which the appellant requested that the decision under appeal be set aside, that - according to a main request - the case be remitted to the first instance on account of procedural violations, and that - according to the first to sixth auxiliary requests - a patent be granted on the basis of the six sets of documents (first to sixth auxiliary requests) filed at the oral proceedings.

IV. The original claims 1, 12 and 15, which are maintained according to the main request, read as follows:

III. Si dans une lettre adressée en temps utile à l'OEB, le demandeur répond à une notification de la division d'examen en s'efforçant de réfuter les points essentiels de ladite notification, il doit être considéré qu'il a déféré au sens de l'article 96(3) CBEaux invitations qui lui avaient été adressées. Par conséquent, au regard des règles de procédure, la demande ne peut être réputée retirée. Si le demandeur déclare ensuite: "la présente ne doit pas être comme une réponse à cette notification", cette affirmation est en contradiction avec les faits, dont la réalité ne saurait être réduite à néant par un tel expédient (point 3.5 des motifs de la décision).

### Exposé des faits et conclusions

I. Le demandeur a formé un recours contre la décision de la division d'examen de rejeter la demande n° 86 308.250.9, publiée sous le numéro 0 220 943.

La division d'examen avait estimé que l'objet des revendications 1, 12 et 15 n'impliquait aucune activité inventive par rapport au document

(D1) "Patent Abstracts of Japan", vol. 8, n° 80 (M-289) (1517), 12 avril 1984.

II. Dans une notification accompagnant la convocation à la procédure orale, la Chambre a également cité le document suivant :

(D2) US-A-4 399 209

qui était mentionné dans la demande ainsi que dans le rapport de recherche européenne.

III. A l'issue de la procédure orale, le requérant a demandé que la décision attaquée soit annulée, que l'affaire soit renvoyée à la première instance, conformément à la requête principale, la procédure étant entachée de vices substantiels, et qu'un brevet soit délivré sur la base des six jeux de revendications correspondant aux six requêtes subsidiaires (n°s un à six) présentées durant la procédure orale.

IV. Les revendications initiales 1, 12 et 15 dont le demandeur sollicite le maintien dans sa requête principale s'énoncent comme suit :

"1. Verfahren zur Herstellung einer Druckplatte, dadurch gekennzeichnet, daß es folgende Schritte umfaßt:  
...

12. Vorrichtung zur Herstellung einer Druckplatte, dadurch gekennzeichnet, daß sie ... umfaßt

15. Umdruckbogen, der ... umfaßt"

Die Ansprüche 2 bis 11 sowie 13 und 14 sind jeweils von den Ansprüchen 1 bzw. 12 abhängig.

Die Ansprüche gemäß dem ersten Hilfsantrag unterscheiden sich von denjenigen des Hauptantrags nur insoweit, als ...

V. Der Beschwerdeführer hat sinngemäß folgendes vorgetragen:

Die Recherchen- wie auch die Prüfungsabteilung seien nicht richtig vorgegangen, als sie die Druckschrift D1, bei der es sich um eine Zusammenfassung eines japanischen Patentdokuments handle, ohne das japanische Patentdokument selbst angezogen hätten. (Wenn die mit einem &-Zeichen versehene Angabe im Recherchenbericht auch das japanische Patentdokument selbst umfassen sollte, hätte dem Beschwerdeführer eine Kopie dieses Dokuments übermittelt und das Dokument in das Verzeichnis der Patentfamilienmitglieder aufgenommen werden müssen.) Die Prüfungsabteilung habe nur auf die Zusammenfassung Bezug genommen. Wie der Beschwerdekammerentscheidung T 77/87 (ABl. EPA 1990, 280) und der diesbezüglichen Verlautbarung in der Beilage zu ABl. EPA 1990 auf Seite 24 eindeutig zu entnehmen sei, dürfe eine Zusammenfassung nicht als eigenständiges Dokument isoliert betrachtet werden. Die Hauptoffenbarungsquelle müsse die angeführte Entgegenhaltung sein und nicht deren Zusammenfassung.

Da sich die Prüfungsabteilung nur auf diese Zusammenfassung gestützt habe, um dem beanspruchten Gegenstand die erfinderische Tätigkeit abzusprechen, seien ihre Feststellungen nicht begründet.

Nach dem zweiten Bescheid der Prüfungsabteilung habe der Prüfer den Beschwerdeführer bei zwei telefonischen Rücksprachen zu der irrigen Annahme veranlaßt, daß ein weiterer Bescheid (und nicht ein Zurückweisungsbeschuß) ergehen würde.

"1. A process for producing a printing plate characterised in that it comprises the steps of: ...

12. Apparatus for producing a printing plate, characterised in that it comprises ...

15. A transfer sheet comprising ..."

Claims 2 to 11 and 13, 14 are respectively dependent on claims 1 and 12.

The claims according to the first auxiliary request differ from those according to the main request only ...

V. The appellant essentially argued as follows:

The search division as well as the examining division did not proceed correctly when they cited D1 which is an abstract of a Japanese patent document, without also citing the Japanese patent document itself (if the citation in the European search report, using the "&"-sign, was meant to include the Japanese patent document, a copy of this document should have been sent to the appellant and the document should have been included in the list of patent family members). The examining division referred to the abstract only. The board of appeal decision T 77/87 (OJ EPO 1990, 280) and the corresponding notification in the Supplement to OJ EPO 1990, 24, make it clear that an abstract may not be regarded as an independent document in isolation. The primary source of disclosure must be the citation, and not the abstract.

Since the examining division only relied on this abstract for denying the inventive step of the claimed subject-matter, their statements are not reasoned.

After the second communication of the examining division, in the course of two telephone calls, the examiner misled the appellant into believing that a further communication (and not a refusal) would be issued. Despite this announcement, the

"1. Un procédé pour fabriquer une plaque d'impression, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes: ....

12. Appareil pour fabriquer une plaque d'impression, caractérisé en ce qu'il comprend ...

15. Une feuille de transfert comprenant ..."

Les revendications 2 à 11 dépendent de la revendication 1 et les revendications 13 et 14 de la revendication 12.

Les revendications selon la première requête subsidiaire diffèrent de celles de la requête principale uniquement en ce que ...

V. Le requérant a essentiellement fait valoir les arguments suivants :

Il n'était pas correct de la part de la division de la recherche et de la division d'examen d'avoir cité le document D1, qui est un abrégé d'un document de brevet japonais, sans citer également le document de brevet lui-même (si dans la citation de l'abrégé figurant dans le rapport de recherche européenne l'utilisation du signe "&" signifiait qu'il convenait par là d'inclure également le document de brevet japonais, une copie de ce document de brevet aurait dû être envoyée au requérant et ledit document aurait dû figurer dans la liste des membres de la famille de brevets). La division d'examen quant à elle n'avait cité que l'abrégé. D'après la décision T 77/87, publiée au JO OEB 1990, 280 et mentionnée également dans le supplément au JO OEB 1990, 24, il était clair qu'un abrégé ne pouvait être considéré isolément comme s'il s'agissait d'un document indépendant. C'est le document de brevet cité, et non l'abrégé, qui constituait la première et principale source de divulgation d'une invention.

Or la division d'examen s'étant uniquement fondée sur l'abrégé pour nier que l'objet revendiqué impliquait l'existence d'une activité inventive, il devait être considéré que ses objections n'avaient pas été motivées.

Après la deuxième notification de la division d'examen, l'examineur avait induit en erreur le requérant, lors de deux conversations téléphoniques, en lui laissant croire qu'il allait recevoir une nouvelle notification (et que sa demande n'allait pas

Trotz dieser Ankündigung habe die Prüfungsabteilung die Anmeldung dann zurückgewiesen.

Außerdem sei das Schreiben des Beschwerdeführers vom 19. Februar 1991, in dem auf den zweiten Bescheid der Prüfungsabteilung Bezug genommen worden sei, keine Erwiderung im Sinne des Artikels 96 (3) EPÜ gewesen, so daß die Anmeldung nach Ablauf der Frist für die Erwiderung auf den zweiten Bescheid als zurückgenommen hätte gelten müssen und nicht hätte zurückgewiesen werden dürfen.

Somit seien mindestens drei "schwere" Verfahrensmängel gegeben, die eine Zurückverweisung der Sache an die Prüfungsabteilung rechtfertigten.

...

#### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Zitierbarkeit der Zusammenfassung

2.1 Der Beschwerdeführer rügt, daß die Recherchenabteilungen des Europäischen Patentamts auf die veröffentlichten Zusammenfassungen von Fachartikeln ausweichen, wenn ihnen die Originalartikel nicht zur Verfügung stehen, und - wie im vorliegenden Fall - anstelle japanischer Patentdokumente die veröffentlichten englischsprachigen Zusammenfassungen benutzen (wobei sie das Originaldokument in beiden Fällen nur informationshalber - nach einem Et-Zeichen ("&") - anführen, um beispielsweise Verwechslungen zu vermeiden, dem Anmelder aber keine Kopie schicken). Er beanstandet ferner, daß im vorliegenden Fall auch die Prüfungsabteilung ihre Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit des beanspruchten Gegenstands auf eine solche Zusammenfassung eines japanischen Patentdokuments (D1) gestützt hat, ohne das Originaldokument hinzuzuziehen und bestimmte Textstellen daraus anzuführen.

2.2 Nach Regel 44 (1) EPÜ werden im europäischen Recherchenbericht die dem Europäischen Patentamt zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichts zur Verfügung stehenden Schriftstücke genannt, die zur Beurteilung der Neuheit der europäischen Patentanmeldung zugrundeliegenden Erfindung und der erfinderischen Tätigkeit in Betracht gezogen

examining division refused the application.

Moreover, the letter of the appellant, dated 19 February 1991, referring to the second communication of the examining division, was not a reply in the sense of Article 96(3) EPC and therefore, after expiry of the time limit set for answering the second communication, the application should have been deemed to be withdrawn, and not refused.

The above remarks point to at least three "serious" procedural violations which justify the remittal of the case to the examining division.

...

#### Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.
2. Citability of the abstract

2.1 The appellant takes issue with the practice of the search divisions of the European Patent Office of citing published abstracts of articles if the original articles are not available to them, and - as in the present case - of published English abstracts of Japanese patent documents (in both cases citing the original document only for information after an ampersand sign "&"), eg in order to avoid any possible error in the identification of the abstract, and not sending copies thereof to the applicant). He moreover objects to the fact that the examining division, in the present case, also based its judgment of inventive step of the claimed subject-matter on such an abstract of a Japanese patent document (D1) without introducing the original document and citing specific passages thereof.

2.2 Rule 44(1) EPC prescribes that the European search report shall mention those documents, available to the European Patent Office at the time of drawing up the report, which may be taken into consideration in deciding whether the invention to which the European patent application relates is new and involves an inventive step. Regarding the exami-

être immédiatement rejetée). Or, la division d'examen avait rejeté la demande, sans avoir envoyé la notification annoncée.

En outre, il ne pouvait être considéré que par sa lettre du 19 février 1991, dans laquelle il faisait référence à la deuxième notification de la division d'examen, le demandeur avait déferé au sens de l'article 96(3) CBE aux invitations qui lui avaient été adressées. Par conséquent, après l'expiration du délai imparti pour répondre à la deuxième notification, la demande aurait dû être réputée retirée, et non être rejetée.

Comme il ressortait de tout ceci que la procédure était entachée d'au moins trois vices "substantiels", il y avait lieu selon le requérant de renvoyer l'affaire à la division d'examen.

...

#### Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.
2. Possibilité de citer l'abrégé

2.1 Le requérant s'en prend à la pratique des divisions de la recherche de l'Office européen des brevets, qui, lorsqu'elles ne disposent pas du texte original de certains articles, ont l'habitude de citer les résumés qui en ont été publiés, ou qui, comme dans la présente affaire, choisissent de citer les abrégés en anglais des documents de brevets japonais (dans les deux cas, le document d'origine n'est mentionné que pour information après le signe "&", afin d'éviter, par ex., toute erreur dans l'identification de l'abrégé, et de ne pas avoir à envoyer au demandeur des copies du document d'origine). Le requérant fait grief à la division d'examen de s'être elle aussi dans la présente affaire fondée sur un abrégé d'un document de brevet japonais (D1) pour apprécier l'activité inventive qu'implique l'objet revendiqué, sans mentionner le document d'origine, ni en citer les passages pertinents.

2.2 Aux termes de la règle 44(1) CBE, "le rapport de recherche européenne cite les documents dont dispose l'Office européen des brevets à la date d'établissement du rapport, qui peuvent être pris en considération pour apprécier la nouveauté de l'invention, objet de la demande de brevet européen, et l'activité inventive". En ce qui concerne la procédure

werden können. Für das Prüfungsverfahren schreiben die Regeln 51 (3) und 68 (2) Satz 1 EPÜ vor, daß die Bescheide nach Artikel 96 (2) EPÜ und die Entscheidungen, die mit der Beschwerde angefochten werden können, zu begründen sind. Dies bedeutet, daß Einwände, wonach die Erfindung zum Stand der Technik gehört (Art. 54 (1) EPÜ) oder sich für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt (Art. 56 EPÜ), nur dann erhoben werden dürfen, wenn dies durch die Entgegenhaltungen belegt werden kann. Den Stand der Technik bildet alles, was vor dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung der Öffentlichkeit - unter anderem durch schriftliche Beschreibung - zugänglich gemacht worden ist (Art. 54 (2) EPÜ).

2.3 Im vorliegenden Fall ist die entgegengehaltene Zusammenfassung (D1) tatsächlich eine solche vorherveröffentlichte schriftliche Beschreibung, so daß sich Zweifel an ihrer Gültigkeit als Stand der Technik nur darauf beziehen können, was der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist. Im Hinblick auf die Frage, ob diese Zusammenfassung (ohne das Originaldokument, dem sie entnommen ist) angezogen werden darf oder ob dies einen Verfahrensmangel darstellt, muß geprüft werden, ob ein Urteil, das sich allein auf eine solche Zusammenfassung stützt, als begründet im Sinne der Regeln 51 (3) und 68 (2) EPÜ angesehen werden kann.

Die Kammer ist der Auffassung, daß die Zusammenfassung D1 einen gewissen technischen Informationsgehalt hat und für den fachkundigen Leser nichts darauf hindeutet, daß diese Informationen ungültig wären; mithin stellt D1 eine geeignete Basis für die Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit dar. Die auf D1 basierende Argumentation der Prüfungsabteilung ist in sich geschlossen und nachvollziehbar.

Daher sind die Aussagen und die Entscheidung der Prüfungsabteilung, die sich auf diese Zusammenfassung stützen, nach Aktenlage als begründet im Sinne der Regeln 51 (3) und 68 (2) EPÜ anzusehen.

2.4 Es liegt in der Natur der Sache, daß der Stand der Technik nicht als Ganzes entgegengehalten und zur Untermauerung bestimmter Aussagen herangezogen werden kann, sondern die Recherchen- und Prü-

nation procedure, Rules 51(3) and 68(2) (first sentence) EPC require that the communications pursuant to Article 96, paragraph 2, and the decisions open to appeal shall be reasoned. Such requirement means that, if such objections are made, the cited documents must be suitable to provide reasons for considering the invention as forming part of the state of the art (Art. 54(1) EPC) or as being obvious to a person skilled in the art having regard to the state of the art (Art. 56 EPC). The state of the art shall be held to comprise everything made available to the public - among others by means of a written description - before the date of filing of the European patent application (Art. 54(2) EPC).

2.3 In the present case, the cited abstract (D1) is actually such a pre-published written description, so that any doubts concerning its validity as prior art can only relate to what has been made available to the public. Regarding the question whether citing this abstract (without the original document from which it is taken) is permissible or constitutes a procedural violation, it has to be considered whether or not a statement based on such an abstract alone can be regarded as reasoned in the sense of Rules 51(3) and 68(2) EPC.

In the judgment of the board, abstract D1 provides a certain amount of technical information and there is no indication for the skilled reader that this information is invalid, which fact renders D1 suitable as a basis for reasons concerning novelty or inventive step. The line of reasoning of the examining division based on D1 is complete and understandable.

Therefore, as judged from the documents on file, the statements and the decision of the examining division, based on the above-mentioned abstract, were reasoned in the sense of Rules 51(3) and 68(2) EPC.

2.4 It lies in the nature of citing and reasoning that the state of the art as a whole cannot be cited, and that search divisions and examining divisions must select, in exercise of their judgment, from those documents

d'examen, la règle 51(3) CBE prévoit que "toute notification faite en vertu de l'article 96, paragraphe 2 doit être motivée", et il est stipulé de même à la règle 68(2), première phrase CBE que "les décisions contre lesquelles un recours est ouvert doivent être motivées", ce qui signifie que s'il est objecté que l'invention est comprise dans l'état de la technique (art. 54(1) CBE) ou que pour un homme du métier elle découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 56 CBE), les documents cités doivent permettre d'étayer ces motifs de rejet. L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen, notamment par une description écrite (art. 54(2) CBE).

2.3 Dans la présente affaire, l'abrégé cité (document D1) est effectivement une description écrite qui a été publiée avant la date de dépôt de la demande en cause, si bien que, pour ce qui est de son admissibilité en tant qu'état de la technique, les contestations ne peuvent porter que sur ce qui a été rendu accessible au public. S'agissant de la question de savoir s'il était permis de citer cet abrégé sans le document d'origine dont il est tiré ou si une telle citation constituait un vice de procédure, il y a lieu d'examiner si une constatation faite sur la seule base de cet abrégé peut être considérée comme motivée au sens des règles 51(3) et 68(2) CBE.

De l'avis de la Chambre, l'abrégé D1 fournit un certain nombre d'informations techniques, et pour le lecteur averti, rien n'indique que cette information n'est pas valable, si bien que cet abrégé D1 permet d'étayer de manière appropriée les motifs invoqués concernant le défaut de nouveauté ou l'absence d'activité inventive. Le raisonnement développé par la division d'examen sur la base du document D1 est clair et ne comporte pas de lacune.

Par conséquent, si l'on en juge par les documents versés au dossier, les constatations faites par la division d'examen et la décision qu'elle a rendue sur la base de l'abrégé susmentionné doivent être considérées comme motivées au sens des règles 51(3) et 68(2) CBE.

2.4 Il va de soi que lorsqu'il s'agit de citer des documents ou d'exposer des motifs, l'état de la technique ne peut pas être cité dans son intégralité. Les divisions de la recherche ainsi que les divisions d'examen doivent,

fungsabteilungen vielmehr kraft ihres Urteilsvermögens aus den Druckschriften, die ihnen zur Verfügung stehen und deren Inhalt sie verstehen können, den ihnen relevant erscheinenden Teil des Standes der Technik auswählen müssen. Dabei ist nie völlig auszuschließen, daß es - und dies gilt nicht nur für das Verhältnis zwischen Zusammenfassung und Originaldokument - irgendwo noch relevantere Beschreibungen oder gar Fundstellen gibt, die die Relevanz der Entgegenhaltungen in einem anderen Licht erscheinen lassen würden.

2.5 Vor diesem Hintergrund muß die Frage, ob eine Zusammenfassung entgegengehalten werden darf, klar von der ganz anders gelagerten Frage unterschieden werden, welche Lehren die Prüfungs- oder Einspruchsabteilung in Betracht zu ziehen hat, **wenn ihr sowohl die Zusammenfassung als auch das Originaldokument zur Verfügung stehen und die beiden Dokumente widersprüchliche Lehren enthalten.** Die Beschwerdekammerentscheidung T 77/87 (ABI. EPA 1990, 280), auf die sich der Beschwerdeführer ausschließlich beruft, um die Zitierbarkeit von Zusammenfassungen anzufechten, bezieht sich auf die letztere Frage.

Im selben Sinne ist auch die vom Beschwerdeführer angesprochene "Verlautbarung" (Beilage zu ABI. EPA 1990, 24) nur eine kurze Zusammenfassung der Entscheidung T 77/87; die darin enthaltene und vom Beschwerdeführer aufgegriffene Aussage, daß "die Offenbarung der Zusammenfassung anhand des Originals auszulegen ist, um festzustellen, was technisch wirklich offenbart worden ist" und daß "die Zusammenfassung ... nicht als eigenständiges Dokument isoliert betrachtet werden" darf, muß also im Kontext des der Entscheidung zugrunde liegenden Falls gesehen werden, dem auch in der Entscheidung selbst Rechnung getragen wurde.

Die Entscheidung betrifft eine nach einem Einspruchsverfahren eingelegte Beschwerde, in deren Rahmen der Kammer sowohl die Zusammenfassung als auch das entsprechende Originaldokument vorgelegt wurden, und gelangt zu folgendem Schluß: "Wenn - wie hier - aus gleichzeitig vorliegenden, zusammengehörigen Beweismitteln klar hervorgeht, daß der Wortlaut der Offenbarung eines der Dokumente Fehler aufweist und nicht den beabsichtigten technischen

which they have available and the content of which they can understand, that portion of the state of the art which appears relevant to them. This can never fully exclude the possibility that there may somewhere exist - and this is not limited to the relationship between abstracts and their original documents alone - more relevant descriptions or even descriptions which would show relevancy of the cited documents in a different light.

2.5 With respect to this possibility, the question of citability of an abstract must be well distinguished from the different question which of the teachings of an abstract and an original document have to be considered by the examining or opposition division **if both documents are available to them and contain conflicting teachings.** Board of appeal decision T 77/87 (OJ EPO 1990, 280), on which the appellant entirely relies for opposing the citability of abstracts, relates to this latter question.

Likewise, the "notification" also mentioned by the appellant (Supplement to OJ EPO 1990, 24), is actually a short summary of the above decision T 77/87, and the sentence "the disclosure of this abstract document should be interpreted by reference to its original for the purpose of ascertaining the technical reality of what has been disclosed and should not be regarded as an independent document in isolation", referred to by the appellant, must be understood in the context of the case underlying that decision, which context is clearly taken into account in the decision itself.

The decision concerns an appeal after opposition procedure in which the abstract and the corresponding original document had both been made available to the board, and comes to the conclusion that "when, as here, it is clear from related contemporaneously available evidence that the literal disclosure of a document is erroneous and does not represent the intended technical reality, such an erroneous disclosure should not be considered as part of the state

dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, sélectionner la partie de l'état de la technique qui leur semble pertinente, et ce à partir des documents qui sont à leur disposition et dont elles peuvent comprendre le contenu. Il n'est jamais entièrement exclu - et ceci ne vaut pas seulement pour le cas des abrégés extraits des documents de brevet - qu'il puisse exister ailleurs d'autres descriptions plus appropriées, voire des descriptions qui feraient apparaître la pertinence des documents cités sous un jour différent.

2.5 En ce qui concerne cette possibilité, il convient de bien distinguer entre la question de savoir s'il est admis de citer un abrégé et celle de savoir lequel des deux enseignements, celui de l'abrégé ou celui du document d'origine, doit être pris en considération par la division d'examen ou la division d'opposition, **lorsque ces deux documents sont à leur disposition et qu'ils contiennent des enseignements contradictoires.** C'est sur cette dernière question que porte la décision rendue par la chambre de recours dans l'affaire T 77/87 (JO OEB 1990, 280), sur laquelle le requérant a fondé tout son raisonnement lorsqu'il s'est opposé à ce que l'abrégé soit cité.

De même, la mention faite de cette décision dans le supplément au JO OEB 1990, 24 auquel s'est référé le requérant est en fait un bref résumé de la décision précitée T 77/87. En outre, pour comprendre la phrase de cette décision citée par le requérant: "pour apprécier le contenu technique réel de ce qui a été divulgué, il convient d'interpréter la divulgation [de l'abrégé] à la lumière du document d'origine à partir duquel il a été rédigé, et non pas de le considérer isolément en tant que document indépendant", il est nécessaire de se replacer dans le contexte propre à cette affaire, dont il a été clairement tenu compte dans cette décision T 77/87.

Il s'agissait dans cette décision d'un recours formé après la procédure d'opposition. La chambre chargée de statuer, qui disposait de l'abrégé et du document d'origine correspondant, avait conclu que "la divulgation d'un document ne doit pas être considérée comme comprise dans l'état de la technique lorsque, comme c'est le cas dans la présente espèce, il est clair, d'après une preuve pertinente, disponible à la même époque, que, prise à la lettre, elle est



Sachverhalt wiedergibt, gilt die fehlerhafte Offenbarung nicht als Stand der Technik" (Nr. 4.1.4 der Entscheidungsgründe).

Im vorliegenden Fall stellte sich diese Frage nicht, da die Akte nur die Zusammenfassung D1 enthält und nichts darauf hindeutet, daß ihre Offenbarung möglicherweise fehlerhaft ist oder im Lichte der Offenbarung des Originaldokuments anders ausgelegt werden müßte. Somit gehört die wörtliche Offenbarung von D1 prima facie zum Stand der Technik. Den Beweis für das Gegenteil hätte der Beschwerdeführer erbringen müssen. Er hat dies aber nicht getan.

Daher muß die Lehre von D1 für sich genommen dem Stand der Technik zugerechnet werden.

2.6 Aus diesen Gründen sieht die Kammer in der bloßen Tatsache, daß eine Zusammenfassung entgegengesetzt und die Begründung auf sie gestützt wird, keinen Verfahrensmangel.

### 3. *Hauptantrag; wesentliche Verfahrensmängel*

3.1 Der erste vom Beschwerdeführer als wesentlicher Verfahrensmangel beanstandete Punkt - die Anziehung eines nicht als Entgegenhaltung zulässigen Dokuments - ist bereits unter Nummer 2 behandelt worden.

3.2 Der Beschwerdeführer macht ferner geltend, daß er in zwei Telefongesprächen mit dem beauftragten Prüfer zu der irrigen Annahme verleitet worden sei, daß vorerst keine Zurückweisung drohe, da der nächste Verfahrensschritt ein weiterer Bescheid sein werde.

Der Beschwerdeführer hat eidesstattliche Versicherungen zweier Angestellter der für ihn tätigen Kanzlei europäischer Patentvertreter vorgelegt, in denen diese bestätigen, daß sie nach dem Erlaß des zweiten Bescheids der Prüfungsabteilung den beauftragten Prüfer (zweimal) angerufen und von ihm erfahren hätten, daß ein weiterer Bescheid ergehen werde.

of the art" (paragraph 4.1.4 of the reasons).

In the present case, this question did not arise since only abstract D1 is on file and there is no indication that its disclosure might be erroneous, or that its disclosure might otherwise have to be interpreted differently in the light of the disclosure of the original document. Therefore, the literal disclosure of D1 belongs prima facie to the state of the art. The appellant would have had the burden of proof to show that this disclosure **was actually** not part of the state of the art. The appellant failed to do so.

The teaching of D1 taken alone, therefore, is to be considered as part of the state of the art.

2.6 For these reasons, the board cannot see a procedural violation in the mere facts of citing and reasoning on the basis of an abstract.

### 3. *Main request; substantial procedural violations*

3.1 The first point where the appellant sees a substantial procedural violation, ie citation of a non-citable document, has been dealt with above in paragraph 2.

3.2 The appellant claims that in two telephone conversations with the primary examiner he was misled into believing that a refusal was not imminent, as a further communication would be issued as the next step of the procedure.

The appellant submitted affidavits of two employees of the firm of European patent attorneys representing the appellant, in which affidavits they confirm that in the time after the second communication of the examining division they telephoned the primary examiner (first and second telephone call) and were informed by him that a further communication would be issued.

entachée d'erreurs et ne reflète pas la réalité technique qu'elle entendait exposer" (point 4.1.4 des motifs).

Or, dans la présente espèce, cette question ne se pose pas, étant donné que seul l'abrégé D1 a été versé au dossier et que rien n'indique que sa divulgation pourrait être erronée ou qu'elle aurait dû être interprétée différemment, compte tenu de la divulgation figurant dans le document d'origine. Par conséquent, la divulgation du document D1, prise à la lettre, doit être considérée de prime abord comme comprise dans l'état de la technique. C'est donc au requérant qu'il aurait incombé de prouver que cette divulgation **n'était en fait pas** comprise dans l'état de la technique, or il ne l'a pas fait.

L'enseignement du document D1, pris isolément, doit donc être considéré comme compris dans l'état de la technique.

2.6 Pour toutes ces raisons, la Chambre estime que le simple fait d'avoir cité un abrégé et d'avoir fondé son exposé des motifs sur cet abrégé ne constitue pas un vice de procédure.

### 3. *Requête principale; vices substantiels de procédure*

3.1 Le premier vice de procédure allégué par le requérant, à savoir le fait qu'il ait été cité un document qui ne pouvait l'être, a été examiné au point 2 supra.

3.2 Le requérant prétend que lors de deux conversations téléphoniques avec le premier examinateur, celui-ci lui avait annoncé qu'il allait lui adresser tout d'abord une nouvelle notification, lui laissant ainsi croire à tort que le rejet n'était pas imminent.

Le requérant a produit des déclarations sous serment de deux employés de la société qu'il avait choisie pour le représenter, un cabinet de mandataires agréés auprès de l'Office européen des brevets. Ceux-ci confirment dans ces déclarations qu'après avoir reçu la deuxième notification de la division d'examen, ils avaient téléphoné au premier examinateur (première et deuxième conversations téléphoniques), qui leur avait annoncé qu'une nouvelle notification allait être établie.

In einer Aktennotiz ("Ergebnis der Rücksprache") über einen (dritten) Telefonanruf, den der beauftragte Prüfer nach der Zurückweisung der Anmeldung vom Vertreter des Beschwerdeführers erhielt, hat der Prüfer festgehalten, daß er niemals einen weiteren Bescheid in Aussicht gestellt habe.

Es liegen also widersprüchliche Aussagen über den Inhalt der beiden ersten telefonischen Unterredungen vor.

3.3 Telefonische Rücksprachen zwischen Prüfern des Europäischen Patentamts und Anmeldern können unter bestimmten Umständen zur Beschleunigung eines sonst langsamer ablaufenden Verfahrens beitragen. In kritischen Situationen sollte man sich von solchen Gesprächen aber nicht zuviel versprechen, da es leichter als im schriftlichen Verfahren zu Mißverständnissen kommen kann, zumal bisweilen einer der beiden Gesprächspartner vielleicht nicht auf die Erörterung des Falls vorbereitet ist. Aus gutem Grund ist das Verfahren vor dem Europäischen Patentamt - von der mündlichen Verhandlung gemäß Artikel 116EPÜ einmal abgesehen - grundsätzlich als schriftliches Verfahren konzipiert. Außerdem ist der beauftragte Prüfer im Prüfungsverfahren (wie auch im Einspruchsverfahren) nur eines von drei Mitgliedern der Abteilung und seine persönlichen Aussage für die Abteilung bekanntlich nicht verbindlich. Darüber hinaus sind telefonische Rücksprachen im EPÜ nicht vorgesehen und insofern nicht Teil des formellen Verfahrens vor dem Amt.

Die Kammer bestreitet nicht, daß alle - auch die informellen - verfahrensrechtlichen Schritte, die Bedienstete des Europäischen Patentamts gegenüber Verfahrensbeteiligten unternehmen, vom Grundsatz des Vertrauensschutzes bestimmt sein sollten.

Dem vom Beschwerdeführer im vorliegenden Fall gestellten Antrag auf Aufhebung des Zurückweisungsbeschlusses der Prüfungsabteilung könnte aber nur dann stattgegeben werden, wenn ganz offensichtlich gegen die im EPÜ verankerten Verfahrensvorschriften verstoßen worden wäre. Da telefonische Rücksprachen nicht zum formellen Verfahren gehören, braucht nach Ansicht der Kammer nicht im einzelnen geklärt zu werden, was in den erwähnten Telefongesprächen gesagt worden ist, da die Abfolge der verfahrensrechtlich relevanten Ereignisse bereits eindeutig in der Akte dokumentiert ist.

In a note on file giving the "Result of consultation" concerning a (third) telephone call received from the representative of the appellant after the refusal of the application, the primary examiner declares that he never said that a further communication would be issued.

Thus, there are conflicting declarations as to what was said during these first two telephone calls.

3.3 Telephone calls between the examiners of the European Patent Office and the applicants, in some situations, can be a tool for speeding up an otherwise slower procedure. However, one should be warned against expecting too much from them in critical situations, as misunderstandings can happen more easily than in writing, sometimes promoted by the fact that one of the two participants in the conversation might not be fully prepared for dealing with the case. It is with reason that the procedure before the European Patent Office is in principle, with the exception of oral proceedings under Article 116 EPC, a written procedure. Moreover, in the examination (as well as in the opposition) procedure the primary examiner is only one of a division of three examiners, it being well known that his individual statements cannot be binding for the division. Furthermore, telephone conversations are not provided for in the EPC and do not, as such, form part of the formal procedure before the Office.

The board does not deny that the principle of good faith should govern all the actions over procedural matters, even the informal ones, of employees of the European Patent Office towards parties to the proceedings.

However, for setting aside the decision of the examining division to refuse the application, to which aim the request of the appellant is directed in the present case, it would be required that manifestly the rules of procedure as laid down in the EPC had been infringed. Since telephone conversations do not form part of said formal procedure, the board does not consider it necessary to conduct a detailed investigation seeking to clear up what was said in the above-mentioned telephone calls, the sequence of procedurally relevant facts being already clearly established in the file.

Dans une note versée au dossier, qui donnait le "compte rendu de la consultation" qui avait eu lieu lors d'un (troisième) appel téléphonique reçu du mandataire du requérant après le rejet de la demande, le premier examinateur avait déclaré n'avoir jamais dit qu'une nouvelle notification allait être établie.

En ce qui concerne le contenu de ces deux conversations téléphoniques, l'on se trouve donc en présence de deux versions différentes des faits.

3.3 Les consultations téléphoniques entre les examinateurs de l'Office européen des brevets et les demandeurs peuvent, dans certains cas, permettre d'accélérer une procédure qui prendrait sinon davantage de temps. Il conviendrait toutefois de se garder de trop en attendre dans les cas particulièrement délicats, les risques de malentendu étant plus grands que dans la procédure écrite, par exemple lorsque l'un des deux interlocuteurs n'est pas bien préparé avant de discuter de l'affaire. C'est donc avec juste raison que la procédure devant l'Office européen des brevets est en principe conduite par écrit, sauf s'il a été décidé de recourir à une procédure orale, conformément à l'article 116 CBE. En outre, au cours de la procédure d'examen (et d'opposition), le premier examinateur n'est que l'un des trois membres d'une division, et comme chacun sait, ses déclarations personnelles ne sauraient engager la division. De plus, la CBE ne fait pas mention des conversations téléphoniques, lesquelles ne font pas partie en tant que telles de la procédure officielle devant l'OEB.

La Chambre reconnaît certes que le principe de la bonne foi devrait régir tous les actes de procédure accomplis à l'égard des parties par les agents de l'Office européen des brevets, même lorsque ces actes n'ont pas de caractère officiel.

Toutefois, pour que la décision de la division d'examen de rejeter la demande soit annulée comme l'avait demandé le requérant dans la présente affaire, il faudrait qu'il y ait eu violation manifeste des règles de procédure prévues par la CBE. Etant donné que les conversations téléphoniques ne font pas officiellement partie de cette procédure, la Chambre ne juge pas nécessaire de mener une enquête approfondie afin de déterminer ce qui avait été dit au juste au cours de ces conversations téléphoniques, puisque les divers faits pertinents pour la procédure ressortent déjà clairement du dossier.

3.4 Der Akte ist zu entnehmen, daß die Prüfungsabteilung zwei Bescheide erlassen hat, in denen sie begründete, weshalb der Gegenstand der Ansprüche 1, 12 und 15 ihres Erachtens gegenüber D1 keine erfinderische Tätigkeit aufweise und weshalb D1 als Stand der Technik herangezogen werden könne (nämlich weil die technischen Informationen für den Fachmann verständlich seien). Der zweite Bescheid enthält eine ausdrückliche Aufforderung an den Beschwerdeführer, auf die gegen die erfinderische Tätigkeit des beanspruchten Gegenstands erhobenen Einwände einzugehen, und schließt mit dem Hinweis, daß die Anmeldung andernfalls gemäß Artikel 97(1) EPÜ zurückgewiesen werde. In seiner Erwiderung vom 19. Februar 1991 machte der Beschwerdeführer erneut (wie schon in seiner ersten Antwort) geltend, daß D1 nicht als Stand der Technik entgegengehalten werden dürfe. Ansonsten äußerte er sich nicht zur Frage der erfinderischen Tätigkeit und reichte auch keine neuen Ansprüche ein. In einem weiteren Schreiben vom 1. Mai 1991, kurz vor Ablauf der Frist für die Erwiderung auf den zweiten Bescheid der Prüfungsabteilung, beschränkte sich der Beschwerdeführer auf die Bitte um eine Antwort der Prüfungsabteilung und die Feststellung, daß er seinem Vertreter keine vollständigen Anweisungen geben könne, solange die in seinem vorhergehenden Schreiben aufgeworfene Frage (Zitierbarkeit von D1) nicht geklärt sei. Drei Monate nach Ablauf der obengenannten Frist wies die Prüfungsabteilung die Anmeldung zurück.

Der Beschwerdeführer hätte - ungeachtet seines persönlichen Eindrucks vom Inhalt der formlosen telefonischen Rücksprachen - an den in den amtlichen Bescheiden erhobenen Einwänden und insbesondere dem Hinweis auf die wahrscheinliche Zurückweisung am Ende des zweiten Bescheids erkennen müssen, daß eine Zurückweisung der Anmeldung drohen würde, wenn seine Argumente bezüglich der Zitierbarkeit von D1 die Prüfungsabteilung nicht überzeugten; er hätte wissen müssen, daß er möglicherweise mit seiner Hauptargumentation scheitern würde und es daher riskant war, nicht auf die Frage der erfinderischen Tätigkeit gegenüber D1 einzugehen (was er ja trotz seiner Ansicht über die Zitierbarkeit von D1 hätte

3.4 The file shows that the examining division issued two communications in which reasons were given why in their view the subject-matter of claims 1, 12 and 15 lacked an inventive step, having regard to D1, and why D1 could be used as prior art (because its technical information could be understood by the person skilled in the art). The second communication contains an explicit invitation to deal with the objections raised against the inventive step of the claimed subject-matter and ends with the statement that "if the applicant fails to deal with them, the application will be rejected in accordance with Article 97(1) EPC". In his reply, dated 19 February 1991, the appellant again (as in his first response) argued that D1 could not be cited as prior art. He did not otherwise discuss the question of inventive step, nor did he file new claims. In a further letter, dated 1 May 1991, shortly before the end of the time limit set for replying to the second communication of the examining division, the appellant only expressed his wish to obtain a reply from the examining division, and stated that as long as the matter raised in his last letter (citability of D1) was unresolved, the representative was unable to obtain full instructions from his clients. Three months after expiry of the above-mentioned time limit the examining division refused the application.

Whatever the appellant's impression was about the content of the above-mentioned informal telephone calls, he should have realised from the objections raised in the official communications and in particular from the announcement of likely rejection at the end of the second communication that refusal of the application was imminent if his arguments regarding the citability of D1 did not convince the examining division, and that abstaining from discussion of inventive step on the basis of D1 (which discussion he could have undertaken independently of his opinion on the citability of D1) was a risk if his primary argumentation was not accepted. It could not be expected from the examining division that a further communication

3.4 D'après le dossier, la division d'examen avait établi deux notifications, dans lesquelles elle avait exposé pourquoi l'objet des revendications 1, 12 et 15 lui paraissait dénué d'activité inventive par rapport au document D1, et pourquoi ce document pouvait être considéré comme appartenant à l'état de la technique (l'information technique qu'il contenait pouvait en effet être comprise par l'homme du métier). Dans sa deuxième notification, la division d'examen invitait expressément le demandeur à répondre aux objections concernant le défaut d'activité inventive et déclarait en conclusion que s'il ne déferait pas à cette invitation, sa demande serait rejetée conformément à l'article 97(1) CBE. Dans sa réponse en date du 19 février 1991, le requérant avait allégué une nouvelle fois (comme dans sa première réponse) que le document D1 ne pouvait être cité comme état de la technique, mais n'avait pas par ailleurs abordé la question de l'activité inventive et s'était abstenu de produire de nouvelles revendications. Dans une autre lettre, en date du 1<sup>er</sup> mai 1991, qu'il avait envoyée à l'OEB peu avant l'expiration du délai qui lui avait été imparti pour répondre à la deuxième notification de la division d'examen, le requérant s'était borné à déclarer qu'il souhaitait obtenir une réponse de la division d'examen, et déclarait que tant que la question qu'il avait soulevée dans sa dernière lettre (à savoir: le document D1 pouvait-il être cité?) ne serait pas résolue, il lui serait impossible de donner des instructions complètes à son mandataire. Trois mois après l'expiration du délai qu'elle avait imparti au demandeur, la division d'examen avait rejeté la demande.

Quelle qu'ait été l'impression que le requérant avait retirée des conversations téléphoniques sans caractère officiel dont il a été question ci-dessus, il aurait dû se rendre compte, au vu des objections soulevées dans les notifications officielles, et notamment de l'annonce à la fin de la deuxième notification de rejet probable de sa demande, que sa demande serait immédiatement rejetée au cas où il ne pourrait convaincre la division d'examen de l'impossibilité de citer le document D1, et qu'il était risqué, pour le cas où ce premier argument ne serait pas accepté, de ne pas discuter sur la base du document D1 de la question de l'existence d'une activité inventive (ce qu'il aurait pu faire indépendamment de l'avis qu'il avait émis au sujet de la

tun können). Von der Prüfungsabteilung konnte nicht erwartet werden, daß sie einen weiteren Bescheid zu einer bereits erledigten Frage erlassen würde.

3.5 Der Beschwerdeführer bringt weiter vor, daß er nach Ablauf der im zweiten Bescheid der Prüfungsabteilung gesetzten Frist wenigstens damit gerechnet habe, daß seine Anmeldung, wenn er schon keinen weiteren Bescheid erhalte, nach Artikel 96 (3) EPÜ als zurückgenommen gälte und nicht zurückgewiesen würde, weil sein Schreiben vom 19. Februar 1991 ja keine Erwiderung auf den Bescheid gewesen sei.

Da die Kammer in dem Schreiben vom 19. Februar 1991 sehr wohl eine Erwiderung im Sinne des Artikels 96 (3) EPÜ sieht, erübrigt sich eine Erörterung der Frage, ob die Prüfungsabteilung bei ausbleibender Antwort des Anmelders berechtigt ist, die Anmeldung zurückzuweisen statt dem Anmelder mitzuteilen, daß sie als zurückgenommen gilt.

Das betreffende Schreiben beginnt mit einer Bezugnahme "auf den Bescheid gemäß Artikel 96 (2) und Regel 51 (2) EPÜ vom 30. Januar 1991". Der Verfasser setzt sich dann mit der Begründung auseinander, mit der die Prüfungsabteilung in ihrem Bescheid die Zitierbarkeit von D1 als eigenständigem Dokument untermauert hat, und bringt Gegenargumente vor, weshalb D1 nicht als Stand der Technik angesehen werden dürfe.

Im ersten Absatz des Schreibens findet sich zwar die Aussage: "Dieses Schreiben ist nicht als förmliche Erwiderung auf den Bescheid anzusehen." Richtig ist auch, daß im Schreiben nicht auf die Frage der erfinderischen Tätigkeit gegenüber D1 als Stand der Technik eingegangen wird, das Schreiben also nicht so umfassend ist, wie es hätte sein können.

Da aber überzeugende Argumente gegen die Zitierbarkeit des einzigen angezogenen Dokuments zweifellos selbst eine wirksame Erwiderung auf die Einwände der Prüfungsabteilung wären, kann eine solche Antwort nicht einmal als offensichtlich unvollständig angesehen werden. Artikel 96 (3) EPÜ verlangt zur Abwendung der Rücknahmefiktion ohnehin keine "vollständige", sondern nur "eine" Erwiderung. Die objektive Tatsache, daß das Schreiben aufgrund seines

would be issued on a subject it had already dealt with.

3.5 The appellant further argues that, after expiry of the time limit set on the second communication of the examining division, he would have expected, if not a further communication, then at least to have his application deemed to be withdrawn (Art. 96(3) EPC) instead of a refusal since his letter dated 19 February 1991 was not a response to the communication.

Since, in the view of the board, the letter of 19 February 1991 constitutes a reply in the sense of Article 96(3) EPC, there is no need to discuss the question whether an Examining division, in the case that the applicant does not reply, has a right to refuse the application instead of communicating to the applicant that the application is deemed to be withdrawn.

At the beginning, said letter refers "to your communication issued on 30th January 1991 pursuant to Article 96(2) and Rule 51(2) EPC". It deals with the reasoning of the examining division in this communication regarding the citability of D1 as an isolated document, and contains an argumentation why D1 should not be considered as prior art.

It is true that in the first paragraph of this letter is stated that "this present letter is not to be treated as a formal response to that communication", and that the letter fails to deal with the question of inventive step on the basis of D1 as prior art, so that it is not as comprehensive as it could be.

However, an argumentation against the citability as prior art of the only cited document, if successful, would certainly by itself be an effective reply to the objections of the examining division, so that it even cannot be regarded as evidently incomplete. In any case, Article 96(3) EPC does not require "a complete reply", but only "a reply" for avoiding the consequence of having the application deemed to be withdrawn. The objective fact that therefore the letter,

possibilité de citer le document D1). Il ne pouvait attendre de la division d'examen qu'elle émette une nouvelle notification sur une question qu'elle avait déjà traitée.

3.5 Le requérant allègue également qu'après l'expiration du délai fixé dans la deuxième notification de la division d'examen, il se serait attendu pour le moins, au cas où il ne lui serait pas adressé de notification, à ce que sa demande soit réputée retirée (art. 96(3) CBE) et non à ce qu'elle soit rejetée, vu que sa lettre en date du 19 février 1991 n'était pas une réponse à cette notification.

La Chambre ayant estimé que la lettre du 19 février 1991 constituait une réponse au sens de l'article 96(3) CBE, il n'est pas nécessaire d'examiner si une division d'examen a le droit, dans le cas où le demandeur ne défère pas à l'invitation qui lui a été adressée, de rejeter sa demande au lieu de lui annoncer que sa demande est réputée retirée.

Au début de cette lettre du 19 février, le demandeur faisait référence à la "notification établie le 30 janvier 1991 conformément à l'article 96(2) et à la règle 51(2) CBE". Examinant le raisonnement développé dans cette notification par la division d'examen au sujet de la possibilité de citer isolément le document D1, le demandeur expliquait ensuite dans cette lettre pourquoi à son avis le document D1 ne devait pas être considéré comme compris dans l'état de la technique.

Il est vrai que le demandeur avait précisé au premier paragraphe de sa lettre que "la présente ne doit pas être traitée comme une réponse formelle à cette notification" et que dans la suite de cette lettre il n'avait pas discuté de la question de l'existence d'une activité inventive sur la base du document D1 considéré comme appartenant à l'état de la technique, si bien que cette lettre n'était pas aussi complète qu'elle aurait pu l'être.

Toutefois, si la Chambre retenait l'argument avancé par le demandeur en ce qui concerne l'impossibilité d'admettre comme état de la technique le seul document qui avait été cité, cette lettre constituerait bel et bien par elle-même une réponse aux objections soulevées par la division d'examen, si bien qu'il serait même impossible de la considérer comme manifestement incomplète. En tout état de cause, l'article 96(3) CBE exige uniquement du demandeur

Inhalts eine Erwiderung auf den Bescheid darstellt, kann nicht einfach dadurch verleugnet werden, daß der Beschwerdeführer beantragt, die Erwiderung nicht als solche zu betrachten.

according to its content, constitutes a reply to the communication cannot be set aside by a simple request of the appellant not to treat it as such and thus to make it null and void.

qu'il fournisse une réponse, et non une réponse "complète" s'il veut éviter que sa demande ne soit réputée retirée. Il est de fait par conséquent que de par son contenu cette lettre constituait une réponse à la notification de la division d'examen, et il ne saurait suffire d'une simple phrase du requérant demandant que sa lettre ne soit pas considérée comme constituant une telle réponse pour que ce fait objectif puisse être réduit à néant et doive ainsi être considéré comme nul et non avvenu.

Deshalb war es richtig, die Anmeldung nicht als zurückgenommen im Sinne des Artikels 96 (3) EPÜ anzusehen.

Therefore, it was correct not to treat the application as deemed to be withdrawn in the sense of Article 96(3) EPC.

C'est donc à juste titre que la demande n'a pas été traitée comme étant réputée retirée au sens de l'article 96(3) CBE.

Die Kammer vermag überdies nicht zu erkennen, welchen Gewinn sich der Beschwerdeführer von einer Anwendung des Artikels 96 (3) EPÜ durch das Amt versprochen hätte. Wenn der Beschwerdeführer vorgehabt hätte, dann nach Artikel 121 EPÜ Antrag auf Weiterbehandlung zu stellen, hätte sich nichts Wesentliches an der verfahrensrechtlichen Lage geändert; es wäre lediglich zu einer Verlängerung der Frist für die Erwiderung auf den Bescheid der Prüfungsabteilung gekommen, die der Beschwerdeführer einfacher durch einen entsprechenden direkten Antrag hätte erreichen können (da er sich ja offenbar über den Ablauf der Frist im klaren war).

Moreover, the board does not see what the appellant would have expected to gain if the Office had applied Article 96(3) EPC. If the appellant had in mind then to request further processing under Article 121 EPC, this would not have changed the procedural situation except in leading to an extension of the time limit for replying to the communication of the examining division, which extension the appellant could have obtained more easily by requesting it directly (since he was evidently aware of the lapse of this period).

En outre, la Chambre ne voit pas quels avantages le requérant aurait pu retirer de l'application par l'Office de l'article 96(3) CBE. Si son intention était de requérir alors la poursuite de la procédure en vertu de l'article 121 CBE, la situation serait restée la même au niveau de la procédure, si ce n'est que le délai imparti pour répondre à la notification de la division d'examen se serait vu prorogé, ce que le requérant aurait pu obtenir plus facilement en demandant directement une telle prorogation (vu qu'il savait manifestement que le délai allait venir à expiration).

3.6 Da die Kammer entgegen der Behauptung des Beschwerdeführers keine wesentlichen Verfahrensmängel feststellen kann, aufgrund deren die Sache möglicherweise an die erste Instanz hätte zurückverwiesen werden müssen (Art. 111 (1) Satz 2 EPÜ), wird der Hauptantrag zurückgewiesen.

3.6 Since the board does not find any substantial procedural violations, as claimed by the appellant, which might have necessitated the remittal of the case to the first instance (Art. 111(1), second sentence, EPC), the main request is rejected.

3.6 La Chambre n'ayant pu, à la différence du requérant, déceler de vice substantiel de procédure susceptible de justifier le renvoi de l'affaire à la première instance (art. 111(1), deuxième phrase CBE), la requête principale est rejetée.

#### 4. Erster Hilfsantrag

#### 4. First auxiliary request

#### 4. Première requête subsidiaire

9. Da die Prüfungsabteilung die Frage der erfinderischen Tätigkeit des beanspruchten Gegenstands bereits in Kenntnis der Druckschriften D1 und D2 geprüft hat und kein wesentlicher Verfahrensmangel festzustellen ist (vgl. Hauptantrag des Beschwerdeführers), sieht die Kammer keine Veranlassung, die Sache an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen (Art. 111 (1) EPÜ).

9. Since the question of inventive step of the claimed subject-matter has already been examined by the examining division in the knowledge of documents D1 and D2, and since no substantial procedural violation can be found (cf. main request of the appellant), the board sees no reason to remit the case to the examining division (Art. 111(1) EPC).

9. Vu que la question de l'activité inventive a déjà été examinée par la division d'examen sur la base des documents D1 et D2 et qu'il ne peut être décelé de vice substantiel de procédure (cf. requête principale du requérant), la Chambre ne voit aucune raison de renvoyer l'affaire à la division d'examen conformément à l'article 111(1) CBE.

10. Da keinem der Anträge des Beschwerdeführers stattgegeben werden kann, muß die Entscheidung über die Zurückweisung der Anmeldung bestätigt werden.

**Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

10. Since none of the requests of the appellant is allowable, the decision to refuse the application has to be confirmed.

**Order**

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

The appeal is dismissed.

10. Etant donné qu'il ne peut être fait droit à aucune des requêtes formulées par le requérant, il y a lieu de confirmer la décision de rejet de la demande prise par la division d'examen.

**Dispositif**

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

Le recours est rejeté.

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.3 vom 29. Dezember 1993 T 860/93 - 3.3.3 (Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer

Vorsitzender: F. Antony  
Mitglieder: R. A. Lunzer  
F. Benussi

**Anmelder: Aqualon Company**

**Stichwort: Schutzfarben/AQUALON**

**Artikel: 84, 69 EPÜ**

**Regel: 67 EPÜ**

**Schlagwort: "Klarheit der Ansprüche" - "Rückzahlung der Beschwerdegebühr - Fehlbeurteilung"**

*Leitsätze*

*I. Wird eine Eigenschaft in einem Anspruch als innerhalb eines bestimmten Zahlenbereichs liegend angegeben, so muß das Verfahren zur Bestimmung dieser Eigenschaft entweder allgemeines Fachwissen sein, so daß keine ausdrückliche Beschreibung erforderlich ist, oder es muß ein Verfahren zur Bestimmung dieser Eigenschaft angegeben werden (im Anschluß an die Entscheidung T 124/85 vom 14. Dezember 1987, nicht im ABI. EPA veröffentlicht). Ist in einem Anspruch dagegen eine relative Eigenschaft angegeben - im vorliegenden Fall die Wasserlöslichkeit der Erzeugnisse - so kann die Angabe eines Verfahrens zu deren Bestimmung in der Regel entfallen.*

*II. Die Bestimmung des Artikels 69(1) EPÜ, wonach die Beschreibung und die Zeichnungen zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen sind, gilt auch für das Erfordernis der Deutlichkeit des Artikels 84 EPÜ, sofern die Ansprüche nicht in sich widersprüchlich sind (Erläuterung zur Entscheidung T 454/89 vom 11. März 1991, nicht im ABI. EPA veröffentlicht).*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 88 115 147.6, Veröffentlichungsnummer 0 307 915, wurde am 15. September 1988 unter Inanspruchnahme des Prioritätstags

**Decision of Technical Board of Appeal 3.3.3 dated 29 December 1993 T 860/93 - 3.3.3 (Official text)**

Composition of the Board:

Chairman: F. Antony  
Members: RA Lunzer  
F. Benussi

**Applicant: Aqualon Company**

**Headword: Protective coating compositions/AQUALON**

**Article: 84,69 EPC**

**Rule: 67 EPC**

**Keyword: "Claims- clarity" - "Reimbursement of appeal fees - error in judgment"**

*Headnote*

*I. Where a quality is expressed in a claim as being within a given numerical range, the method for measuring that quality must either be general technical knowledge, so that no explicit description is needed, or a method of measuring that quality needs to be identified (decision T 124/85 of 14 December 1987 - not reported in OJ EPO - followed). In contrast, where a claim specifies a relative quality, in this case that the products should be "water-soluble", it is not normally necessary to identify any method for its determination.*

*II. The provision of Article 69(1) EPC, according to which the description and drawings shall be used to interpret the claims, applies also to the clarity requirement of Article 84 EPC, provided that the claims are not self-contradictory (decision T 454/89 of 11 March 1991 - not published in OJ EPO - explained).*

**Summary of Facts and Submissions**

I. European patent application No. 88 115 147.6, publication No. 0 307 915, was filed on 15 September 1988, claiming a priority date of 17 September 1987 derived from

**Décision de la Chambre de recours technique 3.3.3, en date du 29 décembre 1993 T 860/93 - 3.3.3 (Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : F. Antony  
Membres : R. A. Lunzer  
F. Benussi

**Demandeur : Aqualon Company**

**Référence: Compositions pour revêtement protecteur/AQUALON**

**Article : 84, 69 CBE**

**Règle : 67 CBE**

**Mot-clé: "Revendications - clarté" - "Remboursement de la taxe de recours - erreur d'appréciation"**

*Sommaire*

*I. S'il est spécifié dans une revendication un certain degré de qualité se situant à l'intérieur d'une plage donnée de valeurs numériques, de deux choses l'une: ou bien la méthode permettant de mesurer ledit degré de qualité doit faire partie des connaissances générales de l'homme du métier, si bien que l'on n'a pas à en donner une description explicite, ou bien il y a lieu de définir une méthode de mesure de ce degré de qualité (cf. décision T 124/85 en date du 14 décembre 1987 - non publiée dans le JO OEB - suivie par la Chambre dans la présente affaire). En revanche, lorsqu'il est question dans une revendication d'une qualité à valeur relative, à savoir la solubilité dans l'eau de produits dans la présente espèce, il n'y a pas lieu normalement de définir une méthode de mesure de cette qualité.*

*II. La disposition de l'article 69(1) CBE qui prévoit que la description et les dessins servent à interpréter les revendications s'applique également lorsqu'il s'agit d'apprécier s'il a été satisfait à l'exigence de clarté visée à l'article 84 CBE, à condition que les revendications ne comportent pas de contradictions (cf. décision T 454/89 du 11 mars 1991 - non publiée au JO OEB - dont il est donné un commentaire dans la présente décision).*

**Exposé des faits et conclusions**

I. Le 15 septembre 1988 a été déposée la demande de brevet européen n° 88 115 147.6. Cette demande, qui revendiquait la priorité de la demande US n° 0 097 777 en date du

17. September 1987 aus der US-Anmeldung Nr. 0 097 777 eingereicht.

US application No. 0 097777.

17 septembre 1987, a été publiée sous le numéro 0 307 915.

II. Mit Entscheidung vom 25. Mai 1993 (ursprüngliches Datum 22. Mai, geändert) wies die Prüfungsabteilung die Anmeldung mit der Begründung zurück, daß das Erfordernis des Artikels 84 EPU, wonach die Patentansprüche deutlich sein müssen, nicht erfüllt sei, da der Begriff "wasserlöslich" in Anspruch 1 nicht definiert sei. Zur Begründung wurde auf zwei Entscheidungen von Beschwerdekammern, T 124/85 vom 14. Dezember 1987 und T 454/89 vom 11. März 1991, verwiesen (beide nicht im ABl. EPA veröffentlicht).

II. By its decision of 25 May 1993 (original date of 22 May amended) the examining division refused the application, holding that the requirement of Article 84 EPC that the claims should be clear was not satisfied, because the term "water-soluble" in claim 1 was undefined. In support of its decision reference was made to two decisions of the boards of appeal, T 124/85 of 14 December 1987 and T 454/89 of 11 March 1991 (both unreported in OJ EPO).

II. Par décision en date du 25 mai 1993 (la date initiale du 22 mai a été modifiée), la division d'examen a rejeté la demande, au motif qu'elle ne satisfaisait pas à l'exigence de clarté des revendications visée à l'article 84 CBE, puisque l'expression "soluble dans l'eau" utilisée dans la revendication 1 n'était pas définie. A l'appui de sa décision, la division d'examen citait deux décisions des chambres de recours: la décision T 124/85 du 14 décembre 1987 et la décision T 454/89 du 11 mars 1991 (non publiées dans le JO OEB).

Der einzige unabhängige Anspruch 1 lautete wie folgt:

The single independent Claim 1 was in the following form:

La revendication 1, revendication indépendante unique, s'énonçait comme suit :

"Wasserlösliches Celluloseetherderivat mit einer daran angebondenen langkettigen Alkylgruppe als einem hydrophoben modifizierenden Mittel, dadurch gekennzeichnet, daß das Celluloseetherderivat aus einem anionischen Carboxymethylhydroxyethylderivat besteht, der Carboxymethylsubstitutionsgrad 0,05 bis weniger als 1 beträgt, die langkettige Alkylgruppe aus einer langkettigen Alkyl-, alpha-Hydroxyalkyl- oder Acylgruppe mit 8 bis 25 Kohlenstoffatomen besteht und in der Polymerstruktur einen gewichtsprozentualen Anteil an dem Gesamtcellulosepolymer von etwa 0,10 bis etwa 4,0% ausmacht."

"A water-soluble cellulose ether derivative that has attached to it a long-chain alkyl group as a hydrophobic modifier is characterized in that the cellulose ether derivative is an anionic carboxymethyl hydroxyethyl derivative, the carboxymethyl degree of substitution is from 0.05 to less than 1, and the long-chain alkyl group is a long chain alkyl, alpha-hydroxyalkyl, or acyl group having 8 to 25 carbon atoms and represents in the polymer structure a proportion by weight of the total cellulose polymer of from about 0.10 to about 4.0%."

"Dérivé d'éther de cellulose soluble dans l'eau, auquel est fixé un groupe alkyle à longue chaîne en tant que modifiant hydrophobe, caractérisé en ce que le dérivé d'éther de cellulose est un dérivé carboxyméthylhydroxyéthylique anionique, le degré de substitution du groupe carboxyméthyle étant compris entre 0,05 et moins de 1, le groupe alkyle à longue chaîne étant un groupe alkyle, a-hydroxyalkyle ou acyle à longue chaîne ayant de 8 à 25 atomes de carbone et représentant, dans la structure polymère, une quantité de 0,10 à 4,0% en poids par rapport à la totalité du polymère de cellulose,"

III. In ihrem ersten Bescheid vom 3. September 1991 hatte die Prüfungsabteilung lediglich den Einwand erhoben, daß der Begriff "wasserlöslich" in seinem Umfang unklar sei, da seine Bedeutung in keiner Weise definiert werde. Dieser Einwand wurde im zweiten Bescheid vom 21. Februar 1992 weiter ausgeführt, in dem die Prüfungsabteilung wie folgt argumentierte:

III. In its first communication of 3 September 1991, the examining division had simply objected that the term "water-soluble" was obscure in its scope in the absence of any definition of what it meant. This objection was elaborated in the second communication of 21 February 1992, in which the examining division argued:

III. Dans sa première notification en date du 3 septembre 1991, la division d'examen avait simplement objecté que faute de définition, on voyait mal ce que recouvrait l'expression "soluble dans l'eau". Dans une seconde notification datée du 21 février 1992, la division d'examen revenait plus en détail sur cette objection, en faisant valoir les arguments suivants :

"Der Begriff "wasserlöslich" ist ohne genauere Angabe des Weges, auf dem man zu dieser Feststellung gelangt, unklar. Genau genommen bedeutet der Begriff "wasserlöslich" "bei jeder Temperatur und jeder Konzentration vollständig in Wasser löslich", aber es gibt keine Polysaccharide, die diese Kriterien erfüllen; auf Gegenstände, die es nicht gibt, kann kein Patent erteilt werden."

"The expression "water-soluble" without further specifying the method to be used for its determination is obscure. Strictly speaking, the expression "water-soluble" means "totally soluble at any temperature and at any concentration in water", but there is no polysaccharide which fulfills such criteria; no patent can be granted for subject-matter which does not exist."

"Utilisée sans que soit précisée la méthode d'évaluation de la solubilité, l'expression "soluble dans l'eau" manque de clarté. Au sens strict du terme, "soluble dans l'eau" signifie "totalement soluble dans l'eau à toute température et en toute concentration", mais aucun polysaccharide ne remplit cette condition ; il ne peut donc être délivré de brevet pour un objet qui n'existe pas".

Sollte mit dem Begriff "wasserlöslich" der Umfang des Patentanspruchs eingeschränkt werden, so mußte angegeben werden, mit wel-

If the expression "water-soluble" was intended to be an effective limitation of the scope of the claim, the method for its determination should

Selon la division d'examen, si le demandeur avait voulu utiliser l'expression "soluble dans l'eau" afin de limiter effectivement la por-



chem Verfahren und für welche Temperatur und Konzentration man zu dieser Feststellung gelangt. In ihrem dritten Bescheid vom 30. Juni 1992 stellte die Prüfungsabteilung unter Hinweis auf eine wenige Tage vorher geführte telefonische Rücksprache dem Beschwerdeführer detaillierte Fragen betreffend die Methoden zum Testen der Löslichkeit, die anzuwenden sind, um festzustellen, welche Verbindungen wasserlöslich seien. Diese Ausführungen sind implizit Teil der angefochtenen Entscheidung.

IV. Am 20. Juli 1993 wurde unter gleichzeitiger Entrichtung der Beschwerdegebühr Beschwerde gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung eingelegt, und die Beschwerdebegründung wurde am 27. August 1993 nachgereicht. Um einige der früher erhobenen Einwände zu entkräften, fügte der Beschwerdeführer Informationen über die Löslichkeit von Celluloseetherderivaten der in Fragestehenden Art bei, brachte aber zusätzlich vor, daß der Begriff "wasserlöslich" für den fachkundigen Leser im Zusammenhang mit der strittigen Anmeldung klar sei.

V. Der Beschwerdeführer beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines Patents auf die Streitmeldung.

#### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Artikel 84 EPÜ

2.1 Bei dieser Beschwerde geht es ausschließlich um das Erfordernis der Deutlichkeit nach Artikel 84 EPÜ und insbesondere darum, ob die Zurückweisung der Anmeldung wegen der Verwendung des Ausdrucks "wasserlöslich" in Anspruch 1 gerechtfertigt war. Daher beabsichtigt die Kammer nicht, in dieser Entscheidung zu prüfen, ob der Wortlaut des Anspruchs möglicherweise noch andere Unklarheiten aufweist, die zu prüfen wären.

2.2 Wie sowohl aus der Tatsache, daß sich die Prüfungsabteilung auf T 124/85 (14. Dezember 1987) stützte, als auch aus ihren Fragen betreffend die Methoden zum Testen der Löslichkeit offensichtlich wird, bestand eine gewisse Unklarheit hinsichtlich der Frage, ob - wie im obengenannten Fall, wo für einen bestimmten Parameter ein Zahlenbereich

be defined, including the temperature and concentration at which it is to be determined. In its third communication of 30 June 1992, recording a telephone conversation held a few days earlier, the examining division had put detailed questions to the appellant concerning the methods of solubility testing to be used in deciding which compounds were water-soluble. These arguments are by implication part of the decision under appeal.

IV. An appeal against the decision of the examining division was filed on 20 July 1993, the appeal fee was paid on the same day, and the statement of grounds of appeal filed on 27 August 1993. With a view to meeting some of the objections previously raised, the appellant included further information concerning the solubility of cellulose ether derivatives of the kind in issue, but argued in addition that the term "water-soluble" was clear to the skilled reader in the context of the application in suit.

V. The appellant requested that the decision under appeal be set aside, and that a patent be granted on the application in suit.

#### Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.

2. Article 84 EPC

2.1 The present appeal is limited to the issue of the clarity requirements of Article 84 EPC, and specifically whether the rejection of the application was justified on the ground of the use of the term "water-soluble" in claim 1. Consequently, the Board does not propose to consider in this decision whether or not there may be other areas of obscurity in the wording of the claim calling for attention.

2.2 As is evident both from the reliance placed by the examining division on T 124/85 (14 December 1987), and from its questions concerning methods of testing for solubility, some confusion has arisen between the need for the identification of a mode of testing, which was required in the above-mentioned case, when a numerical range for a

tée de la revendication, il aurait dû définir la méthode de mesure de la solubilité en spécifiant notamment la température et la concentration auxquelles devaient s'effectuer les mesures. Dans une troisième notification en date du 30 juin 1992, dans laquelle elle faisait référence à un entretien téléphonique qui s'était déroulé quelques jours auparavant, la division d'examen posait des questions précises au requérant au sujet des méthodes qu'il convenait d'utiliser pour tester la solubilité afin de distinguer les composés solubles dans l'eau de ceux qui ne l'étaient pas. Les arguments avancés dans ces notifications font implicitement partie de la décision attaquée.

IV. Le 20 juillet 1993, le demandeur a formé un recours contre la décision de la division d'examen et a acquitté la taxe de recours. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 27 août 1993. Pour répondre à certaines des objections soulevées précédemment, le requérant a fourni des renseignements supplémentaires au sujet de la solubilité de dérivés d'éther de cellulose du type concerné, en faisant toutefois remarquer que l'expression "soluble dans l'eau" était claire pour l'homme du métier dans le contexte de la demande en litige.

V. Le requérant a demandé que la décision attaquée soit annulée et qu'un brevet soit délivré sur la base de la demande.

#### Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. Article 84 CBE

2.1 Le présent recours porte uniquement sur la question de savoir s'il avait été satisfait à l'exigence de clarté visée à l'article 84 CBE, et plus précisément s'il était justifié de rejeter la demande en raison de l'utilisation dans la revendication 1 de l'expression "soluble dans l'eau". Par conséquent, la Chambre n'a pas l'intention d'analyser dans sa décision si le libellé de la revendication comporte ou non d'autres points obscurs méritant que l'on s'y arrête.

2.2 La référence faite par la division d'examen à la décision T 124/85 du 14 décembre 1987 et les questions qu'elle a posées au sujet des méthodes de mesure de la solubilité montrent qu'une confusion s'est produite dans son esprit en ce qui concerne la nécessité de définir un procédé de mesure dans un cas où, comme dans l'affaire T 124/85 susmentionnée, il

genannt war - ein Testverfahren angegeben werden muß oder ob bei Vorliegen einer relativen Eigenschaft die bloße Angabe dieser Eigenschaft je nach den Umständen des Falles ausreichen kann, um den fachkundigen Leser in die Lage zu versetzen, die Bedeutung des Anspruchs zu verstehen.

### 3. Die Verwendung von relativen Begriffen in Patentansprüchen

3.1 Die Verwendung von relativen Begriffen in Patentansprüchen wurde vom EPA von Anfang an akzeptiert. Wie in den Prüfungsrichtlinien (C-III, 4.5) angegeben, kann ein Ausdruck, sofern er auf dem betreffenden Fachgebiet eine allgemein anerkannte Bedeutung hat, z. B. "Hochfrequenz" in bezug auf einen Verstärker, für den fachkundigen Leser klar sein. Die Kammer würde hinzufügen, daß eine große Zahl gebräuchlicher Begriffe wie "leitend", "halbleitend", "zäh", "hochzugfest" und zahlreiche andere für den fachkundigen Leser in einem bestimmten Zusammenhang klar sein dürften und somit zu Recht in den Patentansprüchen eines europäischen Patents verwendet werden können.

3.2 Die Frage, bei welcher Sachlage relative Begriffe verwendet werden dürfen, ist anhand der von der Prüfungsabteilung herangezogenen Entscheidung T 124/85 zu beleuchten, wo es darum ging, daß im Anspruch für einen bestimmten Parameter ein bestimmter **Zahlenbereich** angegeben war. Streitpunkt war also die Frage, ob die Luftdurchlässigkeit eines Tuchs deutlich definiert war.

3.3 Die Luftdurchlässigkeit läßt sich definieren anhand der **Luftmenge**, die bei einem bestimmten **Druck** und in einer bestimmten **Zeit** durch einen bestimmten **Bereich** eines Tuchs hindurchtritt; es sind also vier verschiedene Angaben erforderlich. Tatsächlich waren nur zwei dieser vier Werte, nämlich Menge und Zeit, angegeben, und die Frage lautete, ob dem fachkundigen Leser aufgrund seines Fachwissens die Art der Testmethode bekannt gewesen wäre und er daher die fehlende, aber wesentliche Information betreffend Bereich und Druck hätte ergänzen können. Im damaligen Fall wurde die Auffassung vertreten, daß der fachkundige Leser gewußt hätte, um welche Meßmethode es sich handelt, und daher

given parameter had been specified, as contrasted with the possession of a relative quality, where the mere identification of that quality may suffice, depending on the circumstances of the case, to enable the skilled reader to understand the meaning of the claim.

### 3. The use of relative terms in claims

3.1 The use of relative terms in claims has been accepted by the EPO from its inception. As is indicated in the Guidelines for Examination (C-III, 4.5), where a term has a well-recognised meaning in a particular art, eg "high frequency" in relation to an amplifier, such a term may be clear to the skilled reader. The board would add that a wide variety of ordinary terms such as "conductive", "semi-conductive", "tough", "high-tensile" and many others may be clear to the skilled reader in a given context, and if so may legitimately be used in the claims of a European patent.

3.2 The legitimate use of relative terms in appropriate circumstances has to be contrasted with the factual position in T 124/85, relied on by the examining division, where the claim specified that a certain parameter should have a given **numerical range**. There the point at issue was the clarity of a definition of the air permeability of a fabric.

3.3 Air permeability can be defined by indicating the **volume** of air at a given **pressure** which passes through a given **area** of cloth in a given **time** interval; ie it requires the specification of four items. In fact, only two of those four items, volume and time, were given, and the question was whether the skilled reader would have known from his general knowledge the nature of the test method contemplated, and could thus supply the missing but essential information concerning area and pressure. In the circumstances of that case, it was held that the skilled reader would have known what method of measurement was contemplated, he could thus have supplied the missing information,

avait été spécifié une plage de valeurs numériques pour un paramètre donné, et le cas où il s'agit à l'inverse d'une qualité à valeur relative, qu'il suffit dans certaines circonstances d'identifier pour permettre à l'homme du métier de saisir le sens de la revendication.

### 3. Utilisation de termes à valeur relative dans les revendications

3.1 L'utilisation de termes à valeur relative dans les revendications a été acceptée par l'OEB depuis le début. Comme il est indiqué dans les Directives relatives à l'examen (C-III, 4.5), lorsqu'un terme a une signification bien établie dans la technique concernée, par exemple le terme "haute fréquence" dans la technique des amplificateurs, il peut être clair pour l'homme du métier. La Chambre ajouterait que de nombreux termes courants tels que "conducteurs", "semi-conducteurs", "dur", "à grande résistance", etc. peuvent être clairs pour l'homme du métier dans un contexte donné, et donc être légitimement employés dans les revendications de brevets européens.

3.2 Il convient de distinguer l'utilisation légitime de termes à valeur relative, lorsque les circonstances s'y prêtent, du cas dont il était question dans la décision T 124/85 citée par la division d'examen : dans cette affaire, il avait été précisé dans la revendication que la valeur d'un certain paramètre devait se situer à l'intérieur d'une **fourchette** donnée de valeurs **numériques**. La question qui se posait en l'occurrence était celle de la clarté de la définition qui avait été donnée de la perméabilité à l'air d'une toile.

3.3 La perméabilité à l'air peut être définie par l'indication du **volume** d'air qui traverse une **surface** donnée de la toile dans un laps de **temps** donné, pour une **pression** donnée. Cette définition exige l'indication de quatre grandeurs. En fait, deux seulement de ces grandeurs, le volume et le temps, avaient été spécifiées, et la question se posait de savoir si l'homme du métier aurait pu, en faisant appel à ses connaissances générales, savoir quelle était la méthode de mesure envisagée, et trouver par conséquent de lui-même les informations indispensables qui manquaient au sujet de la surface et de la pression. Dans cette affaire, il avait été considéré que l'homme du métier aurait su quelle méthode de

die fehlende Information hätte ergänzen können; folglich sei der Anspruch deutlich.

3.4 Es ist zweckdienlich, diese Situation mit derjenigen zu vergleichen, die sich ergeben hätte, wenn in dem Anspruch anstelle der Angabe eines Zahlenbereichs für Luftdurchlässigkeit lediglich verlangt worden wäre, daß der Stoff "luftdurchlässig" sein soll. In diesem Fall wäre es um die Sachfrage gegangen; ob dieser Begriff in diesem Zusammenhang für den fachkundigen Leser hinreichend klar gewesen wäre.

#### 4. Klarheit des strittigen Anspruchs 1

4.1 Zum vorliegenden Fall, zitierte der Beschwerdeführer in seinem Schreiben vom 17. Juni 1992 aus Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, 5th Edn., Vol. A5, 1986, Einleitung des Kapitels über Celluloseether, Seite 461:

"Die meisten Celluloseether sind wasserlösliche Polymere; einige sind auch in organischen Lösungsmitteln löslich."

Es liegt auf der Hand, daß die Verfasser dieser an den Fachmann gerichteten Abhandlung davon ausgingen, daß der Leser versteht, welcher Grad von Löslichkeit mit dem unbestimmten Ausdruck "wasserlöslich" in diesem Zusammenhang gemeint ist.

4.2 Am 13. Oktober 1992 reichte der Beschwerdeführer die Kopie eines Schreibens eines Sachverständigen, Dr. Ernst K. Just, ein, der erläuterte, daß es sich bei dem Begriff "wasserlöslich", wenn er im Zusammenhang mit Polymeren verwendet werde, um einen relativen Begriff handele und daß ASTM keine Standardtests oder Richtlinien für die Kategorisierung und Definition der Wasserlöslichkeit von Polymeren vorsehe. Diese Tatsachen wurden weder von der Prüfungsabteilung in ihren Bescheiden an den Beschwerdeführer noch in der angefochtenen Entscheidung bestritten und werden von der Kammer für wahr erachtet.

4.3 Zusammen mit seiner Beschwerde begründung legte der Beschwerdeführer, dem Auskunftersuchen der Prüfungsabteilung folgend, weitere Informationen zu den Themen Löslichkeit von Celluloseetherderivaten und Methoden zur Bestimmung dieser Löslichkeit vor. Die Kammer hat dieses Material jedoch nicht

and hence the claim was clear.

3.4 That situation can usefully be contrasted with what might have been the situation if, instead of specifying a numerical range for air permeability, the claim had merely required that the cloth should be "air permeable". In that case it would have been an issue of fact as to whether that term would have been sufficiently clear in its context to the skilled reader or not.

#### 4. Clarity of claim 1 in suit

4.1 Turning to the present case, the appellant cited in its letter of 17 June 1992 Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, 5th Edn. Vol. A5, 1986, which states at the opening of the chapter on cellulose ethers at page 461:

"Most cellulose ethers are water-soluble polymers: some types are also soluble in organic solvents."

It is clear that the authors of that text, addressed to persons involved in that art, expected the reader to understand what degree of solubility was meant by the unqualified term "water-soluble" in that context.

4.2 On 13 October 1992 the appellant filed a copy of a letter from an expert, Dr Ernst K. Just, who explained that the term "water-soluble" is a relative term when used in connection with polymers, and that the ASTM provides no standard tests or guidelines for categorising and defining water-solubility in polymers. Those facts were neither disputed by the examining division in its communications with the appellant, nor in the decision under appeal, and are accepted by the board as being true.

4.3 Together with its grounds of appeal the appellant has attempted to meet the call by the examining division for information concerning the solubility of cellulose ether derivatives, and the methods for the determination of such solubility by providing information on these topics. However, the board has taken no

mesure était envisagée, et aurait pu par conséquent reconstituer les informations qui manquaient, si bien que la revendication pouvait être considérée comme claire.

3.4A l'inverse, l'on peut imaginer le cas où, au lieu de spécifier une fourchette de valeurs numériques pour la perméabilité à l'air, la revendication aurait simplement stipulé que la toile devait être "perméable à l'air". Il aurait alors fallu déterminer dans les faits si replacée dans son contexte, cette expression aurait été assez claire pour l'homme du métier.

#### 4. Clarté de la revendication 1

4.1 Dans la présente affaire, le requérant a cité dans sa lettre du 17 juin 1992 l'ouvrage "Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry", 5<sup>e</sup> édition, volume A5, 1986, où l'on peut lire au début du chapitre sur les éthers de cellulose, à la page 461 :

"La plupart des éthers de cellulose sont des polymères solubles dans l'eau : certains d'entre eux sont également solubles dans les solvants organiques."

Il ne fait aucun doute que les auteurs de ces lignes, s'adressant à des hommes du métier, sont partis du principe que le lecteur comprendrait à quel degré de solubilité renvoyait dans ce contexte le terme indéfini "soluble dans l'eau" qui avait été utilisé.

4.2 Le 13 octobre 1992, le requérant a produit une copie d'une lettre d'un expert, le Dr Ernst K. Just, qui expliquait que le terme "soluble dans l'eau" est un terme à valeur relative lorsqu'il est utilisé pour qualifier des polymères, et que l'ASTM (American Standard Test Measurement) ne prévoit pas de tests ou de normes standard permettant de classer et de définir la solubilité dans l'eau des polymères. La division d'examen n'a pas contesté ces faits, que ce soit dans les notifications qu'elle a adressées au requérant, ou dans la décision faisant l'objet du recours, et pour la Chambre, ces explications sont véridiques.

4.3 En même temps qu'il produisait l'exposé des motifs du recours, le requérant a tenté de fournir les informations que lui avait demandées la division d'examen au sujet de la solubilité des dérivés d'éthers de cellulose et des méthodes permettant de déterminer cette solubilité. La Chambre n'a toutefois pas tenu

berücksichtigt, da es für die zu entscheidende Frage nicht von Belang ist. Es wäre unerheblich, ob die tatsächliche Löslichkeit dieser Polymere normalerweise im Bereich von 0,1 % oder 50 % liegt oder ob sie sogar zu der von der Prüfungsabteilung erwähnten hypothetischen Klasse von Stoffen gehören, die "bei jeder Temperatur und jeder Konzentration in Wasser vollständig löslich sind" (s. vorstehend Nr. III). Die Kammer bemerkt, daß nach dieser von der Prüfungsabteilung aufgestellten Definition der Löslichkeit nicht einmal solche alltäglichen löslichen Stoffe wie Salz und Zucker als löslich gelten würden.

4.4 Darüber hinaus ist es für die Zwecke dieser Entscheidung unerheblich, ob die Wasserlöslichkeit der hier in Frage stehenden Polymere normalerweise durch eine oder mehrere bekannte Standardmethoden bestimmt wird oder ob solche Testmethoden zu denselben oder zu unterschiedlichen Ergebnissen führen würden, da der hier strittige Anspruch 1 bezüglich des Grads der Löslichkeit keinerlei Zahlenangaben enthält.

4.5 Es geht einzig und allein um die Frage, ob in diesem Zusammenhang der Hinweis auf die Auswahl wasserlöslicher Celluloseether für den fachkundigen Leser ausreichend deutlich ist, um den Patentanspruch klar zu machen. In dieser Frage versuchte die Prüfungsabteilung weder, die durch Literaturhinweise gestützten Behauptungen des Beschwerdeführers zu entkräften, wonach der Begriff in seinem Zusammenhang hinreichend klar sei, um von fachkundigen Lesern verstanden zu werden, noch stützte sie ihren Einwand mangelnder Klarheit durch einen Hinweis auf relevante Literatur, wonach es einem anscheinend klaren Begriff an Klarheit mangle.

##### *5. Das Erfordernis der Auslegung von Ansprüchen in ihrem Zusammenhang*

5.1 Einem allgemeinen und nach Kenntnis der Kammer in allen Vertragsstaaten anerkannten Rechtsgrundsatz zufolge ist die richtige Auslegung eines Dokuments und insbesondere eines Teils eines Dokuments aus dem Dokument als Ganzem abzuleiten. Dieser Grundsatz wird im Lateinischen wie folgt ausgedrückt:

account of that material, because it is irrelevant to the issue which has to be decided. It would not matter whether the actual solubility of these polymers is normally of the order of 0.1%, or 50%, or even if they were to fall within the hypothetical class of substances mentioned by the examining division which are "totally soluble at any temperature and at any concentration in water" (see paragraph III above). The board observes that that class excludes even such everyday soluble substances as salt and sugar from the category of substances regarded by the examining division as being soluble.

4.4 In addition, it does not matter for the purposes of the present decision whether the water-solubility of the polymers here in issue is commonly determined by one or more known standard methods, nor whether such methods of testing would give the same, or different results, because claim 1 here in suit does not specify any numerical degree of solubility.

4.5 The sole point that matters is whether, in the present context, the direction to the skilled reader to select cellulose ethers which are water-soluble has a sufficiently precise meaning to make the claim clear. On that issue, there has been no attempt on the part of the examining division to meet the appellant's assertions, backed by text-book references, that the term is sufficiently clear in its context to be understood by skilled workers, nor has the examining division backed its assertions of lack of clarity by reference to any relevant literature demonstrating that an apparently clear term is lacking in clarity.

##### *5. The requirement to interpret claims in their context*

5.1 It is a general principle of law, which so far as the board is aware is accepted throughout all the contracting states, that the proper interpretation of any document, and more specifically any part of a document, is to be derived by having regard to the document as a whole. That principle is expressed in Latin as:

compte de ces informations car elles n'ont aucun rapport avec la question qu'elle a à trancher dans la présente espèce. Peu importe que la solubilité réelle de ces polymères soit normalement de l'ordre de 0,1% ou de 50%, ou même que ces polymères entrent dans la catégorie théorique des substances qui selon la division d'examen sont "totalement solubles dans l'eau à toute température et en toute concentration" (cf. point III ci-dessus). La Chambre note que cette définition des substances considérées comme solubles par la division d'examen exclut même des substances solubles aussi courantes que le sel et le sucre.

4.4 De surcroît, pour la décision à rendre dans la présente affaire, peu importe de savoir si la solubilité dans l'eau des polymères considérés se mesure normalement par une ou par plusieurs méthodes standard connues, ou si ces méthodes donneraient toutes le même résultat ou des résultats différents, puisque la revendication 1 du brevet en litige n'indique aucune valeur numérique pour le degré de solubilité.

4.5 Dans la présente espèce, la seule chose qui importe est de savoir si les instructions données à l'homme du métier (choisir des éthers de cellulose solubles dans l'eau) étaient suffisamment précises pour que l'on puisse considérer la revendication comme claire. Sur ce point, la division d'examen n'a pas tenté de réfuter les assertions du requérant qui avait affirmé, en citant des passages d'un ouvrage technique sur la question, que dans son contexte, l'expression "soluble dans l'eau" qui avait été utilisée était suffisamment claire pour pouvoir être comprise de n'importe quel homme du métier; pour justifier son objection concernant le manque de clarté de la revendication, elle ne s'est pas appuyée non plus sur des documents techniques montrant qu'un terme clair en apparence est en réalité obscur.

##### *5. Nécessité d'interpréter les revendications dans leur contexte*

5.1 A la connaissance de la Chambre, un principe général du droit admis dans tous les Etats contractants veut que l'interprétation de tout document, et plus particulièrement de toute partie d'un document, parte de ce document, considéré dans son ensemble. Ce principe s'énonce en latin comme suit :

**Ex praecedentibus et consequentibus optima fit interpretatio** (Die beste Auslegung gewinnt man aus dem Vorangegangenen und dem Folgenden.).

Dem EPÜ und der Ausführungsordnung ist nicht zu entnehmen, daß ein Abweichen von den allgemein anerkannten Grundsätzen der Rechtsauslegung in Betracht käme.

5.2 Dieser Grundsatz wird offensichtlich stillschweigend im EPA angewandt und ist daher nur ganz selten Gegenstand der Rechtsprechung der Beschwerdekammern. Ein Fall, in dem eine Kammer unter anderem die Beschreibung prüfte, um zu entscheiden, ob bestimmte in den Ansprüchen verwendete Begriffe für den fachkundigen Leser klar wären, war z. B. die Entscheidung T 50/89 vom 8. November 1989 (im ABI. EPA nicht veröffentlicht). Der dort in Frage stehende Anspruch betraf einen Regelkreis besonderer Art. Die beanstandeten Begriffe waren "angestrebter Wert", "Durchführen einer zweiten Umwandlung invers zur ersten Umwandlung" und "lineare Identifizierung". In den Nummern 3.1, 3.5 und 3.6 ihrer Entscheidung verwies die betreffende Kammer auf die einschlägigen Passagen der Beschreibung und gelangte angesichts dieser Passagen und des damaligen Standes der Technik zu der Folgerung, daß diese Begriffe in ihrem Zusammenhang deutlich genug seien und somit kein Verstoß gegen Artikel 84 EPÜ vorliege.

5.3 An dieser Stelle sei hinzugefügt, daß Regel 29 (6) EPÜ zwar feststellt: "Die Patentansprüche dürfen sich, wenn dies nicht unbedingt erforderlich ist, ... nicht auf Bezugnahmen auf die Beschreibung oder die Zeichnungen stützen." Gleichwohl wirkt sich diese Regel aber nicht auf den allgemeinen Grundsatz aus, wonach die Ansprüche eines Patents, da sie Teil eines gesamten Dokuments sind, in ihrem Zusammenhang betrachtet werden müssen.

5.4 Da sich die angefochtene Entscheidung bei ihrer ungünstigen Feststellung auf die frühere Entscheidung T 454/89 vom 11. März 1991 (im ABI. EPA nicht veröffentlicht) stützt, hält es die Kammer für sinnvoll zu prüfen, was in diesem Fall ermittelt wurde. Es handelte sich dabei um einen Sachverhalt, bei dem ein mit "1A" bezeichneter Anspruch zwei Merkmale enthielt, die **miteinander unvereinbar** waren, so daß der Gegenstand des Anspruchs nicht

**Ex praecedentibus et consequentibus optima fit interpretatio** (The best interpretation is that made from what precedes and what follows.).

The EPC and its Implementing Regulations do not suggest that any departure from the generally accepted principles of legal interpretation is contemplated.

5.2 That principle appears to have been tacitly applied throughout the EPO, and is consequently the subject of very little of the case law of the boards of appeal. An example of a case in which a board looked inter alia at the description in order to decide whether or not certain terms used in the claims would be clear to the skilled reader was decision T 50/89 of 8 November 1989 (not reported in OJ EPO). The claim there in issue concerned a control loop of a particular kind. The terms objected to were "target value", "applying the inverse transformation of the first transformation", and "linear identification". In paragraphs 3.1, 3.5 and 3.6 of its decision, the board there concerned referred to the relevant passages of the description, and concluded in their light, as well as in the light of the prior art available, that those terms were clear enough in their context not to offend against the requirements of Article 84 EPC.

5.3 In this connection it needs to be added that whereas Rule 29(6) EPC states that "Claims shall not, except where absolutely necessary, rely ... on references to the description or drawings ...", that Rule has no impact on the general principle that the claims of a patent, being a part of a document as a whole, need to be construed in their context.

5.4 As the decision under appeal referred in support of its adverse finding to the earlier decision T 454/89 of 11 March 1991 (not reported in OJ EPO), the board considers it useful to consider what was established in that case. It involved a factual situation in which a claim identified as "1A" had two features which were **mutually incompatible**, and the subject-matter of the claim was therefore not feasible. There was therefore a lack of clarity in the

**Ex praecedentibus et consequentibus optima fit interpretatio** (La meilleure interprétation est celle qui se fonde sur ce qui précède et sur ce qui suit.).

La CBE et son règlement d'exécution ne permettent pas d'affirmer qu'il y a lieu de s'écarter des principes généralement admis en matière d'interprétation juridique.

5.2 Le principe qui vient d'être énoncé semble avoir été tacitement appliqué dans l'ensemble de l'OEB, si bien qu'il en a été très peu question dans la jurisprudence des chambres de recours. L'affaire ayant donné lieu à la décision T 50/89 du 8 novembre 1989 (non publiée dans le JO OEB) est un exemple de cas dans lequel une chambre de recours s'est reportée entre autres à la description afin de décider si certains termes employés dans les revendications pouvaient être considérés comme clairs pour l'homme du métier. La revendication en litige portait sur une boucle d'asservissement d'un type particulier. Les termes critiqués étaient "valeur cible", "procéder à la transformation inverse de la première transformation", et "identification linéaire". Aux points 3.1, 3.5 et 3.6 de sa décision, la Chambre saisie de l'affaire avait fait référence aux passages pertinents de la description et au vu de ceux-ci et de l'état de la technique, avait conclu que ces termes étaient suffisamment clairs dans leur contexte pour que l'on ne puisse considérer que les dispositions de l'article 84 CBE avaient été enfreintes.

5.3 Il convient de signaler à cet égard que bien que la règle 29(6) CBE affirme que "les revendications ne doivent pas, sauf en cas d'absolue nécessité, se fonder ... sur des références à la description ou aux dessins ...", cette règle ne change rien au principe général qui veut que les revendications d'un brevet faisant partie d'un document qui constitue un tout doivent être replacées dans leur contexte pour pouvoir être interprétées.

5.4 La division d'examen ayant cité dans sa décision de rejet la décision antérieure T 454/89 du 11 mars 1991 (qui n'a pas été publiée au JO OEB), la Chambre juge utile de rappeler ce qui avait été constaté dans cette affaire. Il s'agissait d'un cas dans lequel une revendication dite "1A" comportait deux caractéristiques qui **s'excluaient mutuellement**, si bien que l'objet de la revendication se révélait irréalisable et qu'il y avait lieu par conséquent d'objecter un

ausführbar war. Daher lag mangelnde Klarheit im Sinne des Artikels 84 EPÜ vor (Nr. 3.3v) der Entscheidungsgründe auf S. 16).

5.5 In dem Bemühen, diesen Einwand zu entkräften, machte der Patentinhaber geltend, daß der Leser die Beschreibung zur Klärung des Anspruchs 1A heranziehen könne. Jedoch wurde in dieser Entscheidung - nach Auffassung der Kammer zu Recht - die Ansicht vertreten, daß die Beschreibung nicht dazu herangezogen werden dürfe, die Widersprüche im Wortlaut des Anspruchs aufzuklären, damit seine Aussage klar wird.

5.6 Daran schloß sich jedoch eine grundsätzliche Feststellung an, die möglicherweise über das hinausging, was in bezug auf die Umstände des Falles beabsichtigt war. Diese Feststellung war wie folgt formuliert (Nr. 3.3 vii) auf S. 17):

"Nach Auffassung der Kammer verlangt Artikel 84 EPÜ, daß die Patentansprüche in sich deutlich sein müssen, wenn sie mit normalem Sachverstand betrachtet werden; dieser schließt die Kenntnis des Standes der Technik, nicht jedoch die der Beschreibung der Patentanmeldung oder des geänderten Patents entnommenen Informationen ein."

Diese breit gefaßte Feststellung trifft zwar auf den dort vorliegenden Sachverhalt zu, ist aber kaum mit dem allgemeinen Grundsatz vereinbar, daß Fachbegriffe möglicherweise in Patentansprüchen in derjenigen Bedeutung benutzt werden, wie sie sich aus der vorangehenden Beschreibung ergibt.

5.7 Darüber hinaus wurde in dieser Entscheidung in der folgenden Nummer (viii auf S. 18) ausgeführt:

"Artikel 69 EPÜ bezieht sich nur auf die Bestimmung des Schutzbereichs insbesondere gegenüber Dritten... "für die Zwecke des Artikels 84 EPÜ kann sich der Anmelder oder Patentinhaber daher bei einer zur Klarstellung erforderlichen Änderung nicht hilfsweise auf Artikel 69 EPÜ berufen."

Auch hier stimmt die Kammer mit der letzten dieser beiden Feststellungen überein, wenn sie im Zusammenhang mit einem Patentanspruch betrachtet wird, der in sich selbst

sense of Article 84 EPC (paragraph 3.3(v) of the reasons at page 16).

5.5 Attempting to meet that objection, the patentee contended that the reader could resolve the lack of clarity of claim 1A by reference to the description. However, it was held in that decision, rightly in this board's view, that the description could not be invoked to overcome the contradictory wording of the claim, so as to render its meaning clear.

5.6 However, there followed a statement of principle which possibly went further than was intended having regard to the circumstances of that case. It was expressed in these terms (paragraph 3.3(vii) at page 17):

"The Board is of the view that Article 84 EPC requires that the claims are clear in themselves when being read with the normal skills including the knowledge about the prior art, but not including any knowledge derived from the description of the patent application or the amended patent."

That broad statement, although correct when applied to its own facts, is hardly compatible with the general principle that the meaning of terms of art used in claims may be coloured by what has gone beforehand in the description.

5.7 Furthermore, in the following paragraph (viii at page 18), that decision went on to state that:

"Article 69 EPC is only concerned with the extent of protection conferred ... whenever that extent is to be determined, particularly for third parties" and added that "the applicant or patentee cannot, therefore, rely on Article 69 EPC as a replacement for the Article 84 requirements, i.e. as a substitute for an amendment which would be necessary to remedy a lack of clarity."

Again, this board finds itself in agreement with the latter of those two statements when taken in the context of a claim which is self-contradictory. However, the determi-

manque de clarté au sens de l'article 84 CBE (point 3.3(v) des motifs, page 16).

5.5 Pour tenter de réfuter ces objections, le titulaire du brevet avait fait valoir que l'homme du métier pouvait remédier au manque de clarté de la revendication 1A en se reportant à la description. Néanmoins il avait été estimé dans cette décision, et cela à juste titre, de l'avis de la Chambre, qu'il n'était pas possible de se reporter à la description pour clarifier le sens d'une revendication dont le libellé était entaché de contradictions.

5.6 Toutefois, l'on trouvait ensuite dans cette décision la déclaration de principe suivante qui allait peut-être trop loin compte tenu des circonstances de l'espèce (point 3.3(vii), page 17) :

"La Chambre estime que l'article 84 CBE exige que les revendications soient claires par elles-mêmes pour un homme du métier de compétence normale qui fait appel à sa connaissance de l'état de la technique, mais non à sa connaissance de la description figurant dans la demande de brevet ou dans le texte modifié du brevet."

Bien que correcte dans l'affaire en question, vu les faits de la cause, cette affirmation générale n'est guère compatible avec le principe communément admis qui veut que ce qui a été exposé dans la description qui précède puisse retentir sur la signification des termes techniques utilisés dans les revendications.

5.7 En outre, au point suivant de cette décision (point viii, page 18), la chambre auteur de la décision ajoutait :

"L'article 69 CBE ne traite que de l'étendue de la protection conférée ... lorsqu'il s'agit de déterminer l'étendue de cette protection, notamment à l'égard des tiers" ... "Le demandeur ou le titulaire du brevet ne peut dès lors invoquer l'article 69 CBE pour se dispenser de satisfaire aux conditions requises à l'article 84, c'est-à-dire pour éviter d'apporter une modification qui serait nécessaire pour qu'il puisse être remédié à un manque de clarté."

Là encore, la Chambre souscrit à la seconde de ces deux affirmations, s'agissant d'une affaire dans laquelle une revendication comportait des contradictions. Toutefois; la détermi-

widersprüchlich ist. Die Bestimmung des Schutzzumfangs ist aber nur einer der Aspekte, um die es bei der von jeder Prüfungs- und Einspruchsabteilung vorzunehmenden Auslegung des Wortlauts eines Patentanspruchs geht, bevor über so wesentliche Fragen wie Neuheit und erfinderische Tätigkeit entschieden werden kann. Die Kammer sieht keinen Grund, warum das positive Erfordernis des Artikels 69(1) EPÜ, wonach "die Beschreibung und die Zeichnungen zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen sind", nicht auch in diesen Phasen Anwendung finden sollte, es sei denn, es handelt sich um einen Fall wie T 454/89, in dem der Anspruch in sich selbst widersprüchlich ist.

### 6. Schlußfolgerung

In Anbetracht des vom Beschwerdeführer erbrachten unstreitigen Nachweises, wonach die in dem strittigen Anspruch 1 verwendete Formulierung "wasserlösliches Celluloseetherderivat ..." für den fachkundigen Leser klar ist, und angesichts der generellen Verpflichtung, bei der Auslegung eines Anspruchs dessen Zusammenhang im Lichte der Beschreibung Rechnung zu tragen, vertritt die Kammer die Auffassung, daß der von der Prüfungsabteilung erhobene Einwand nicht fundiert ist und der Beschwerde stattgegeben werden soll.

### 7. Regel 67 EPÜ

Nach Regel 67 EPÜ liegt es im Ermessen der Beschwerdekammer, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen, wenn der Beschwerde abgeholfen wird oder "ein wesentlicher Verfahrensmangel" vorliegt. Dieses Ermessen besteht auch dann, wenn die Rückzahlung nicht beantragt wurde. In diesem Fall handelte es sich um eine grobe Fehlbeurteilung der Prüfungsabteilung; ein Verfahrensmangel, der die Anwendung der Regel rechtfertigen würde, liegt aber nicht vor. Die Anordnung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr seitens der Kammer ist in diesem Fall daher ausgeschlossen.

nation of the extent of protection is no more than an aspect of the interpretation of the words of a claim, something which has to be done by every examining division and opposition division before it can decide such essential issues as novelty and inventiveness. The board sees no reason why the positive requirement of Article 69(1) EPC that "the description and drawings shall be used to interpret the claims" should not apply at those stages too, save in such a case as T 454/89, where the claim is self-contradictory.

### 6. Conclusion

In the present case, taking into account the unchallenged evidence of the appellant demonstrating that the term "A water-soluble cellulose ether derivative ...", as used in claim 1 in suit, is clear to the skilled reader, and also having regard to the general obligation on the part of anyone attempting to construe a claim to have regard to its context in the light of the description, the board is satisfied that the objection raised by the examining division is lacking in substance, and that the appeal should be allowed.

### 7. Rule 67 EPC

Under Rule 67 EPC, a board of appeal has a discretion to order the reimbursement of appeal fees when an appeal is allowed, and when there has been "a substantial procedural violation". This discretion exists even where there has been no request for reimbursement. In the present case there has been a gross error of judgment on the part of the examining division, but there is no procedural non-compliance of the kind which is a condition precedent to the Rule taking effect. The board is thus precluded from ordering reimbursement of the appeal fee in the present case.

nation de l'étendue de la protection n'est qu'un aspect de l'interprétation du libellé d'une revendication ; toute division d'examen ou d'opposition doit procéder à un tel examen avant de pouvoir se prononcer sur des questions essentielles telles que la nouveauté et l'activité inventive. La Chambre ne voit pas pourquoi les dispositions catégoriques de l'article 69(1) CBE selon lesquelles "la description et les dessins servent à interpréter les revendications" ne s'appliqueraient pas également à ces stades de la procédure, sauf dans un cas comme celui dont il était question dans la décision T 454/89, où l'on avait affaire à une revendication comportant des contradictions.

### 6. Conclusion

Etant donné que dans la présente espèce, le requérant a apporté la preuve incontestée que l'expression "Dérivé d'éther de cellulose soluble dans l'eau ..." utilisée dans la revendication 1 attaquée était claire pour l'homme du métier, et qu'il est exigé par ailleurs d'une manière générale de toute personne qui cherche à interpréter une revendication qu'elle replace cette revendication dans son contexte, en l'interprétant à la lumière de la description, la Chambre est convaincue que l'objection soulevée par la division d'examen est mal fondée et qu'il doit être fait droit au recours.

### 7. Règle 67 CBE

La règle 67 CBE prévoit qu'une chambre de recours peut ordonner le remboursement de la taxe de recours "lorsqu'il est fait droit au recours, si le remboursement est équitable en raison d'un "vice substantiel de procédure". Elle peut ordonner un tel remboursement même s'il n'a pas été présenté de requête en ce sens. Or, dans la présente affaire, la division d'examen a commis une grossière erreur d'appréciation, mais il n'a pas été commis d'infraction assimilable au vice substantiel de procédure dont l'existence doit avoir été constatée pour que la règle 67 puisse s'appliquer. La Chambre ne peut par conséquent ordonner en l'occurrence le remboursement de la taxe de recours.

Entscheidungsformel	Order	Dispositif
<b>Aus diesen Gründen wird entschieden:</b>	<b>For these reasons it is decided that:</b>	<b>Par ces motifs, il est statué comme suit :</b>
1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.  2. Die Sache wird zur weiteren Prüfung an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.	1. The decision under appeal is set aside.  2. The case is remitted to the examining division for further examination.	1. La décision attaquée est annulée.  2. L'affaire est renvoyée devant la division d'examen, à charge pour celle-ci de poursuivre l'examen de la demande.



## MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

**Mitteilung des Präsidenten  
des Europäischen Patentamts  
vom 24. Dezember 1994 über  
das Programm zur beschleunigten  
Bearbeitung europäischer  
Patentanmeldungen -  
"PACE"  
(bisher "Sieben Maßnahmen")**

Um Anmeldern entgegenzukommen, denen an einer raschen Recherche oder Prüfung gelegen ist, hat das Amt sein Programm zur beschleunigten Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen verbessert und vereinfacht; es trägt nun die Bezeichnung **PACE**<sup>1</sup> und ersetzt die im Dezember 1988 eingeführten "Sieben Maßnahmen"<sup>2</sup> des EPA. Das Programm gilt auch für internationale Anmeldungen, die in die regionale Phase vor dem EPA eintreten ("Euro-PCT-Anmeldungen"), soweit nicht anders angegeben.

Wenn der Anmelder die Möglichkeiten des **PACE**-Programms nutzt, kann er die Bearbeitungszeit für die betreffende Anmeldung gegenüber der durchschnittlichen Bearbeitungsdauer von der Einreichung der Anmeldung bis zur Erteilung des europäischen Patents erheblich verkürzen.

### Recherche

1. Bei europäischen Patentanmeldungen, für die **keine Priorität** in Anspruch genommen wird (Erstanmeldungen), gewährleistet das Amt, daß der Anmelder den Recherchenbericht in der **Regel spätestens 6 Monate** nach dem Anmeldetag erhält. In diesen Fällen wird automatisch eine beschleunigte Recherche durchgeführt, ohne daß es hierfür eines besonderen Antrags bedarf.

2. Bei europäischen Patentanmeldungen, für die eine **Priorität** in Anspruch genommen wird, kann bei der Einreichung schriftlich eine **beschleunigte Recherche** beantragt werden. Das Amt wird sich dann nach Kräften bemühen, den Recherchenbericht so schnell wie möglich zu erstellen.

<sup>1</sup> Über **PACE** wird in einer späteren Ausgabe des Amtsblatts des EPA ausführlicher berichtet.

<sup>2</sup> Zuletzt veröffentlicht in ABI. EPA 1994,244.

## INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

**Notice from the President of  
the European Patent Office  
dated 24 December 1994 con-  
cerning the programme for  
accelerated prosecution of  
European patent applications  
- "PACE"  
(formerly "Seven Measures")**

To assist applicants requiring rapid search or examination the Office has improved and simplified its programme for accelerated prosecution of European patent applications, which is now called **PACE**<sup>1</sup> and replaces the EPO's "Seven Measures Programme"<sup>2</sup> dating back to December 1988. The programme also applies to international applications entering the regional phase before the EPO ("Euro-PCT applications") unless otherwise indicated.

Where the applicant complies with the options available under **PACE**, he may considerably shorten the time needed for the processing of a specific application in comparison with the average processing time from filing up to grant of a European patent.

### Search

1. In respect of European patent applications claiming **no priority** (first filings), the Office ensures that search reports will be available to applicants, as a rule, **no later than six months** from the filing date. Accelerated search is automatic in these cases, no request needs to be filed.

2. In respect of European patent applications claiming priority, **accelerated search** can be requested in writing on filing the application. In such a case the Office will make every effort to issue the search report as soon as possible.

<sup>1</sup> Detailed information on **PACE** will be published in a later issue of the Official Journal of the EPO.

<sup>2</sup> Last published in OJ EPO 1994,244.

## COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

**Communiqué du Président de  
l'Office européen des brevets,  
en date du 24 décembre 1994,  
relatif au programme de traite-  
ment accéléré des deman-  
des de brevet européen -  
"PACE"  
(anciennement "Sept mesures")**

Afin d'aider les demandeurs qui désirent une recherche ou un examen rapide, l'Office a amélioré et simplifié son programme de traitement accéléré des demandes de brevet européen, qui s'appelle désormais **PACE**<sup>1</sup> et remplace le "programme des sept mesures"<sup>2</sup> de l'OEB, datant de décembre 1988. Ce programme s'applique également, sauf indication contraire, aux demandes internationales entrant dans la phase régionale devant l'OEB ("demandes euro-PCT").

Lorsque le demandeur satisfait aux options disponibles selon **PACE**, il peut raccourcir considérablement le temps nécessaire au traitement d'une demande spécifique par rapport au temps de traitement moyen qui s'écoule entre le dépôt d'une demande et la délivrance d'un brevet européen.

### Recherche

1. Concernant les demandes de brevet européen ne revendiquant **pas de priorité** (premiers dépôts), l'Office fait en sorte que les rapports de recherche soient en règle générale à la disposition des demandeurs **au plus tard six mois** à compter de la date de dépôt. La recherche accélérée étant automatique dans ces cas, il n'est pas besoin de présenter de requête.

2. Concernant les demandes de brevet européen revendiquant une **priorité**, il est possible de demander par écrit une **recherche accélérée** lors du dépôt de la demande. Dans un tel cas, l'Office fera tout son possible pour établir le rapport de recherche le plus tôt possible.

<sup>1</sup> Des informations détaillées concernant **PACE** seront publiées dans un numéro ultérieur du Journal officiel de l'OEB

<sup>2</sup> Dernière publication au JO OEB 1994,244

**Prüfung**

3. Eine **beschleunigte Prüfung** kann jederzeit - sei es bei Einreichung der europäischen Patentanmeldung, nach Erhalt des Recherchenberichts oder zu einem späteren Zeitpunkt - schriftlich beantragt werden.

Für Euro-PCT-Anmeldungen kann die beschleunigte Prüfung bei Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA<sup>3</sup> oder danach beantragt werden. Im ersten Fall erstreckt sich die beschleunigte Bearbeitung von Euro-PCT-Anmeldungen auf die Formalprüfung, die Erstellung des ergänzenden europäischen Recherchenberichts, wo ein solcher erforderlich ist<sup>4</sup>, und die Sachprüfung. Wo ein ergänzender Recherchenbericht nicht zu erstellen ist, erstreckt sich die beschleunigte Bearbeitung sowohl auf die Formal- als auch auf die Sachprüfung.

4. Ist eine beschleunigte Prüfung beantragt worden, so wird sich das Amt nach Kräften bemühen, den **ersten Prüfungsbescheid innerhalb von 3 Monaten** nach Eingang der Anmeldung bei der Prüfungsabteilung oder nach Eingang des Antrags auf beschleunigte Prüfung (je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist) zu erstellen.

Alle weiteren Prüfungsbescheide ergehen innerhalb von 3 Monaten nach Eingang der Erwiderung des Anmelders, vorausgesetzt, daß dieser innerhalb der im vorausgegangenen Bescheid gesetzten Frist antwortet und auf alle von der Prüfungsabteilung angesprochenen Punkte eingeht.

Außer durch Stellung eines Antrags auf beschleunigte Prüfung kann der Anmelder die Bearbeitung auch auf folgende Weise vorantreiben:

5. Erstellt frühzeitig Prüfungsantrag (Art. 96 (1) EPÜ) und verzichtet gleichzeitig vorbehaltlos auf die Anforderung des EPA zu erklären, ob er

**Examination**

3. **Accelerated examination** can be requested in writing at any time, eg on filing the European patent application, in response to the search report or later.

For Euro-PCT applications it can be requested on or after entry into the regional phase before the EPO<sup>3</sup>. If requested on entry into the regional phase, accelerated prosecution of Euro-PCT applications comprises the formalities examination, the establishment of the supplementary European search report, where such a report is necessary<sup>4</sup>, and substantive examination. Where a supplementary search report is not necessary, the accelerated prosecution comprises formalities as well as substantive examination.

4. When a request for accelerated examination has been filed, the Office will make every effort to issue the **first examination report within 3 months** of receipt of the application by the examining division or receipt of the request for accelerated examination (whichever is the later).

Further examination reports will be issued within 3 months of receipt of the applicant's reply, provided that the applicant responds within the time limit set in the previous examination report and deals with all the points raised by the examining division.

In addition to the request for accelerated examination the applicant can further speed up prosecution:

5. In the case of an early request for examination (Article 96(1) EPC), an unconditional waiver by the applicant of his right to receive an invita-

**Examen**

3. Il est possible de demander, par écrit, un **examen accéléré** à tout moment, par ex. lors du dépôt de la demande de brevet européen, en réponse au rapport de recherche ou ultérieurement.

Pour les demandes euro-PCT, cet examen accéléré peut être demandé lors de l'entrée dans la phase régionale devant l'OEB ou ultérieurement<sup>3</sup>. S'il est demandé lors de l'entrée dans la phase régionale, le traitement accéléré des demandes euro-PCT comprend l'examen relatif aux formalités, l'établissement du rapport complémentaire de recherche européenne, lorsqu'un tel rapport est nécessaire<sup>4</sup>, et l'examen quant au fond. Lorsqu'un tel rapport complémentaire n'est pas nécessaire, le traitement accéléré des demandes EURO-PCT comprend l'examen relatif aux formalités ainsi que l'examen quant au fond.

4. Lorsqu'une requête en examen accéléré a été déposée, l'Office fait tout son possible pour produire le **premier rapport d'examen dans un délai de 3 mois** à compter de la date de réception de la demande par la division d'examen ou de la date de réception de la requête en examen accéléré (la plus tardive étant retenue).

D'autres rapports d'examen sont émis dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la réponse du demandeur, à condition que celui-ci réponde dans le délai imparti dans le rapport d'examen précédent et traite tous les points soulevés par la division d'examen.

Outre la requête en examen accéléré, le demandeur peut accélérer le traitement de la demande dans les cas suivants :

5. Dans le cas d'une requête en examen présentée très tôt (article 96(1) CBE), un renoncement inconditionnel du demandeur à son droit d'être

<sup>3</sup> Bei Euro-PCT-Anmeldungen kann der Anmelder den Eintritt in die regionale Phase beschleunigen, wenn er gemäß den Artikeln 23 (2) oder 40 (2) PCT ausdrücklich eine vorzeitige Bearbeitung der Anmeldung beantragt. Dies führt jedoch noch nicht automatisch zu einer beschleunigten Prüfung in der regionalen Phase; hierzu bedarf es vielmehr eines gesonderten Antrags nach dem PACE-Programm.

<sup>4</sup> Dies ist der Fall, wenn das EPA, das schwedische oder das österreichische Patentamt den internationalen Recherchenbericht erstellt haben.

<sup>3</sup> In Euro-PCT applications the applicant can speed up entry into the regional phase by an express request for early processing of the application under Article 23(2) or 40(2) PCT. However, this does not automatically lead to accelerated examination in the regional phase - to achieve this a separate request under the PACE programme must be filed.

<sup>4</sup> This is the case where the international search report has been drawn up by the EPO, the Swedish Patent Office or the Austrian Patent Office.

<sup>3</sup> Dans le cas des demandes euro-PCT, le demandeur peut accélérer l'entrée dans la phase régionale en requérant expressément que sa demande soit traitée en tout temps en application des articles 23(2) ou 40(2) PCT. Toutefois, ceci n'entraîne pas automatiquement un examen accéléré dans la phase régionale - pour parvenir à ce résultat, il faut déposer une requête séparée dans le cadre du programme PACE.

<sup>4</sup> C'est le cas, lorsque le rapport de recherche internationale a été établi par l'OEB, l'Office suédois ou l'Office autrichien des brevets.

die Anmeldung aufrechterhält.<sup>5</sup> Dieser Verzicht, der eine raschere Weiterleitung der Anmeldung an die Prüfungsabteilung ermöglicht, kann bereits bei Einreichung der europäischen Patentanmeldung oder später in einer gesonderten Mitteilung an das EPA erklärt werden.

6. Er kann auf den Recherchenbericht oder - im Fall der Euro-PCT-Anmeldung bei Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA als ausgewähltem Amt - auf den internationalen vorläufigen Prüfungsbericht in der Sache reagieren, d. h. begründete Stellungnahmen abgeben oder sachdienliche Änderungen der Anmeldung vornehmen, ohne den ersten Prüfungsbescheid abzuwarten.

7. Ist die Anmeldung erteilungsreif und hat der Anmelder die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ erhalten, so kann er das Verfahren bis zur tatsächlichen Erteilung verkürzen, wenn er der Fassung, in der das Patent erteilt werden soll, unverzüglich zustimmt und keine weiteren Änderungen beantragt.

tion from the EPO to confirm that he desires to proceed further with the application helps to accelerate the procedure<sup>5</sup>. This waiver, which allows the application to be forwarded more rapidly to the examining division, may be made on filing the European patent application or later in a separate communication to the EPO.

6. The applicant may file a substantive response to the search report or, in case of a Euro-PCT application, on entering the regional phase before the EPO as elected office, to the international preliminary examination report, ie reasoned observations or appropriate amendments to the application, without awaiting the first examination report.

7. If the application is in order for grant and the applicant has received the communication under Rule 51(4) EPC, the procedure up to actual grant can be shortened if the applicant approves the text without delay and does not request further amendments.

invité par l'OEB à confirmer qu'il désire la poursuite du traitement de la demande aide à accélérer la procédure<sup>5</sup>. Cette renonciation, qui permet une transmission plus rapide de la demande à la division d'examen, peut être faite lors du dépôt de la demande de brevet européen ou ultérieurement dans une notification séparée adressée à l'OEB.

6. Le demandeur peut produire une réponse concrète au rapport de recherche ou, dans le cas d'une demande Euro-PCT, lorsque la demande entre dans la phase régionale devant l'OEB en qualité d'office élu, au rapport d'examen préliminaire international, c.-à-d. des observations motivées ou des modifications appropriées de la demande, sans attendre le premier rapport d'examen.

7. Si la demande est en instance de délivrance et que le demandeur a reçu la notification visée à la règle 51(4) CBE, la procédure s'étendant jusqu'à la délivrance effective peut être raccourcie si le demandeur approuve le texte sans retard et ne demande pas de nouvelles modifications.

<sup>5</sup> Dies gilt entsprechend für in die regionale Phase eintretende Euro-PCT-Anmeldungen, für die noch ein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt werden muß is. auch Beilage Nr. 1 zum Amtsblatt Nr. 12/1992. S. 9, C.2. letzter Absatz, und S. 24, B.III.2, letzter Absatz).

<sup>5</sup> This applies mutatis mutandis in the case of Euro-PCT applications entering the regional phase where a supplementary European search report has to be drawn up (see also Supplement No. 1 to OJ EPO 12/1992. p. 9, C. 2, last paragraph, and p. 24, B.III.2, last paragraph).

<sup>5</sup> Ceci s'applique, mutatis mutandis, au cas de demandes euro-PCT entrant dans la phase régionale lorsqu'un rapport complémentaire de recherche européenne doit être établi (cf. également supplément n° 1 au JO OEB 12/1992. p. 9, C.2, dernier paragraphe et p. 24, B.III.2, dernier paragraphe).

## Übersicht über die Tage, an denen die Annahmestellen des EPA und die nationalen Patentbehörden 1995 geschlossen sind

1. Gemäß Regel 85 (1) EPÜ erstrecken sich Fristen, die an einem Tag ablaufen, an dem zumindest eine Annahmestelle des EPA zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet ist, auf den nächstfolgenden Tag, an dem alle Annahmestellen zur Entgegennahme von Schriftstücken geöffnet sind (vgl. auch Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 10. November 1994, ABI. EPA 1994, 953).

2. Die Vorschriften der Regel 85 (1) EPÜ sind gemäß Regel 85 (3) EPÜ auch auf im EPÜ vorgesehene Fristen anzuwenden, innerhalb deren Handlungen bei den Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz oder bei anderen zuständigen Behörden eines Vertragsstaats vorgenommen werden.

3. Die nachfolgende Übersicht enthält die Tage, an denen das EPA und die Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz oder die anderen zuständigen Behörden nicht zur Entgegennahme von Schriftstücken, die europäische Patentanmeldungen betreffen, geöffnet sind. Die Niederlande sind in dieser Übersicht nicht aufgeführt, da europäische Anmeldungen und Schriftstücke hierzu unmittelbar bei der Annahmestelle des EPA in Den Haag einzureichen sind.

4. Es ist zu erwarten, daß die zuständigen nationalen Behörden im Laufe des Jahres 1995 noch weitere Tage festsetzen werden, an denen die Patentbehörden der Vertragsstaaten geschlossen sind. Es wird deshalb empfohlen, auf entsprechende Hinweise in den einschlägigen nationalen Veröffentlichungen zu achten.

## List of holidays observed by EPO filing offices and the national patent authorities in 1995

1. Under Rule 85(1) EPC time limits expiring on a day on which at least one of the filing offices of the EPO is not open for receipt of documents are extended until the first day thereafter on which all the filing offices are open for receipt of documents (see also the Notice of the President of the EPO dated 10 November 1994, OJ EPO 1994,953).

2. Under Rule 85(3) EPC the provisions of Rule 85(1) EPC apply also to time limits provided for in the EPC within which transactions are to be carried out with the central industrial property office or other competent authority of the contracting state.

3. The following table indicates the days on which the EPO and the central industrial property offices or the other competent authorities are not open for receipt of documents relating to European patent applications. The Netherlands are not included in this table since European patent applications and related documents have to be filed directly with the Receiving Office of the EPO in The Hague.

4. It is expected that the competent national authorities will fix, during 1995, further days on which the patent authorities of the contracting states are closed. Attention should therefore be paid to corresponding notices in the relevant national publications.

## Liste des jours de fermeture des bureaux de réception de l'OEB et des services nationaux de la propriété industrielle en 1995

1. Conformément à la règle 85(1) CBE, les délais qui expirent un jour où l'un au moins des bureaux de réception de l'OEB n'est pas ouvert pour recevoir le dépôt des pièces sont prorogés jusqu'au premier jour suivant où tous les bureaux de réception sont ouverts pour recevoir ce dépôt (cf. également la communication du Président de l'OEB en date du 10 novembre 1994, JO OEB 1994, 953).

2. Conformément à la règle 85(3) CBE, les dispositions de la règle 85(1) CBE s'appliquent aussi aux délais prévus par la CBE lorsqu'il s'agit d'actes à accomplir auprès du service central de la propriété industrielle ou des autres services compétents d'un Etat contractant.

3. La liste suivante énumère les jours où l'OEB et le service central de la propriété industrielle ou les autres services compétents ne sont pas ouverts pour recevoir le dépôt de pièces afférentes à des demandes de brevet européen. Les Pays-Bas ne sont pas inclus dans cette liste étant donné que les demandes européennes et les pièces afférentes à de telles demandes doivent être déposées directement auprès de la section de dépôt de l'OEB à La Haye.

4. Il est probable que les services nationaux compétents fixeront en 1995 d'autres jours encore où les services nationaux de la propriété industrielle des Etats contractants ne seront pas ouverts. Il est en conséquence recommandé de tenir compte des indications données en ce sens dans les publications nationales spécialisées.

<sup>1</sup> Für die Dienststelle Berlin des Deutschen Patentamts gelten nur die mit \* gekennzeichneten Feiertage.

<sup>2</sup> Annahmestelle in München geschlossen.

<sup>3</sup> Annahmestellen in Berlin und München geschlossen.

<sup>4</sup> Annahmestelle in Den Haag geschlossen.

<sup>5</sup> Samstag.

<sup>6</sup> Sonntag.

<sup>7</sup> Das britische Patentamt ist mit Ausnahme des 15.4.1995 an Samstagen für die Entgegennahme europäischer Patentanmeldungen, für die keine Priorität beansprucht wird, bis 13.00 Uhr geöffnet.

<sup>8</sup> Nur in Rom.

<sup>9</sup> Nur in Madrid.

<sup>10</sup> Das spanische Patentamt ist an Samstagen bis 14.00 Uhr geöffnet.

<sup>11</sup> Gilt nur für die Zweigstelle Straßburg.

<sup>12</sup> Brückentage.

<sup>1</sup> In the case of the Berlin Annex of the German Patent Office, only the asterisked days apply.

<sup>2</sup> Filing office in Munich closed.

<sup>3</sup> Filing offices in Berlin and Munich closed.

<sup>4</sup> Filing office in The Hague closed.

<sup>5</sup> Saturday.

<sup>6</sup> Sunday.

<sup>7</sup> The United Kingdom Patent Office is open until 13.00 hrs on Saturdays for receipt of European patent applications for which no priority is claimed, except on 15 April 1995.

<sup>8</sup> Only in Rome.

<sup>9</sup> Only in Madrid.

<sup>10</sup> The Spanish Patent Office is open until 14.00 hrs on Saturdays.

<sup>11</sup> Applies to the branch office in Strasbourg only.

<sup>12</sup> Bridging days.

<sup>1</sup> Pour l'annexe de Berlin de l'Office allemand des brevets, seuls sont fériés les jours marqués d'un astérisque.

<sup>2</sup> Bureau de réception de Munich fermé.

<sup>3</sup> Bureaux de réception de Berlin et de Munich fermés.

<sup>4</sup> Bureau de réception de La Haye fermé.

<sup>5</sup> Samedi.

<sup>6</sup> Dimanche.

<sup>7</sup> A l'exception du 15.4.1995, l'Office britannique des brevets sera ouvert tous les samedis jusqu'à 13 heures pour recevoir des dépôts de demandes de brevet européen ne revendiquant pas de droit de priorité.

<sup>8</sup> Seulement à Rome.

<sup>9</sup> Seulement à Madrid.

<sup>10</sup> L'Office espagnol des brevets sera ouvert les samedis jusqu'à 14 heures.

<sup>11</sup> S'applique seulement au centre régional à Strasbourg.

<sup>12</sup> Jours de pont.

Tage - Days - Jours	EP	AT	BE	CH/LI	DE <sup>1</sup>	DK	ES	FR	GB	GR	IE	IT	LU	MC	PT	SE
Neujahr - New Year - Nouvel An 1.1. <sup>6</sup>	x <sup>6</sup>	x	x	x	x <sup>o</sup>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Heilige Drei Könige - Epiphany - Epiphanie 6.1.	x <sup>3</sup>	x			x		x			x		x				x
Karfreitag - Good Friday - Vendredi Saint 14.4.	x			x	x <sup>o</sup>	x	x	x <sup>11</sup>	x	21.4.	x				x	x
Osternmontag - Easter Monday - Lundi de Pâques 17.4.	x	x	x	x	x <sup>o</sup>	x		x	x	24.4.	x	x	x	x		x
Maifeiertag - May Day - Fête du travail 1.5.	x	x	x		x <sup>o</sup>		x	x	8.5.	x	x	x	x	x	x	x
Christi Himmelfahrt - Ascension Day - Ascension 25.5.	x	x	x	x	x <sup>o</sup>	x		x					x	x		x
Pfingstmontag - Whit Monday - Lundi de Pentôte 5.6.	x	x	x	x	x <sup>o</sup>	x		x		12.6.	x		x	x		x
Fronleichnam - Corpus Christi - Fête-Dieu 15.6.	x <sup>2</sup>	x			x									x	x	
Mariä Himmelfahrt - Assumption Day - Assomption 15.8.	x	x	x		x		x	x		x		x	x	x	x	
Allerheiligen - All Saints Day - Toussaint 1.11.	x	x	x		x		x	x				x	x	x	x	
Allerseelen - All Souls Day - Jour des Morts 2.11.			x										x			
Mariä Empfängnis - Feast of the Conception - Immaculée Conception 8.12.		x					x					x		x	x	
Heiliger Abend - Christmas Eve - Veille de Noël 24.12. <sup>6</sup>	x	x	x	x	x <sup>o</sup>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1. Weihnachtstag - Christmas Day - Noël 25.12.	x	x	x	x	x <sup>o</sup>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2. Weihnachtstag - Boxing Day - Lendemain de Noël 26.12.	x	x	x	x	x <sup>o</sup>	x		x <sup>11</sup>	x	x	x	x	x			x
Silvester - New Year's Eve - Saint Sylvestre 31.12. <sup>6</sup>	x	x	x	x	x <sup>o</sup>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Nationalfeiertag - National Commemoration Day - Fête nationale		26 10	21 7	1 8	3 10 *	5 6.	12 10 6.12	14 7.		25 3 <sup>5</sup> 28 10 <sup>5</sup>	17 3	25 4	23 6.	19 11 <sup>6</sup>	10 6 <sup>5</sup>	
Samstage - Saturdays - Samedis	x	x	x	x	x <sup>o</sup>	x	10	x	7	x	x	x	x	x	x	x
Sonntage - Sundays - Dimanches	x	x	x	x	x <sup>o</sup>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Sonstige Tage - Other Days - Autres jours	30 4. <sup>4</sup> 5 5. <sup>4</sup> 3 10. <sup>3</sup>		11 11 <sup>5</sup> 15 11	2 1.		13 4	20 3 <sup>9</sup> 13 4 2 5 <sup>9</sup>	8 5 11 11 <sup>5</sup>	2 1 29 5 28 8	6 3	2 1 18 4 7 8 31 10 27 12	29 6 <sup>8</sup>	27 2 4 9	27 1 26 5 <sup>12</sup>	28 2 25 4 13 6 5 10 1 12	23 6

**Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 6. Dezember 1994 über die Neufassung des Formblatts EPA Form 1140 - Antrag auf Abgabe von Proben hinterlegter Mikroorganismen**

Unter Bezugnahme auf Abschnitt III der Mitteilung des EPA vom 18. Juli 1986 (ABI. EPA 1986, 273) wird mitgeteilt, daß das Formblatt EPA Form 1140 neu aufgelegt wurde (Form 1140 07.93). Die Abgabe von Proben hinterlegter Mikroorganismen kann nunmehr mit einem einzigen Formblatt beantragt werden, und zwar sowohl im Rahmen des Budapester Vertrags als auch bilateraler Abkommen. Die früheren Formblätter EPA Form 1140 und 1140a entfallen damit.

Die Formblätter EPA Form 1141 (Erklärung zur Anforderung einer Probe eines hinterlegten Mikroorganismus) und EPA Form 1142 (Antrag auf Zugänglichmachung eines hinterlegten Mikroorganismus durch Abgabe einer Probe an einen Sachverständigen) sind unverändert geblieben.

Die Formblätter können bei den Informationsstellen des EPA bezogen werden.

**Notice from the European Patent Office dated 6 December 1994 concerning revised EPO Form 1140 - Request for the furnishing of samples of deposited microorganisms**

With reference to Section III of the notice from the EPO dated 18 July 1986 (OJ EPO 1986, 273), notification is hereby given that EPO Form 1140 has been reprinted (Form 1140 07.93). A single form may now be used to request samples of microorganisms deposited under the Budapest Treaty or under bilateral agreements. The old EPO Forms 1140 and 1140a are therefore no longer being used.

No amendments have been made to EPO Form 1141 (Declaration for the purpose of obtaining a sample of a deposited microorganism) or EPO Form 1142 (Request for a deposited microorganism to be made available by issuing a sample to an expert).

The forms are obtainable from the EPO information desks.

**Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 6 décembre 1994, relatif au nouveau formulaire OEB Form 1140 - Requête en remise d'échantillons de micro-organismes déposés**

Le formulaire OEB Form 1140 prescrit à la section III du communiqué de l'OEB du 18 juillet 1986 (JO OEB 1986, 273) a fait l'objet d'une nouvelle édition (Form 1140 07.93). La remise d'échantillons de micro-organismes déposés peut désormais être demandée en utilisant un seul et même formulaire, et cela dans le cadre aussi bien du Traité de Budapest que d'accords bilatéraux. Les anciens formulaires OEB Form 1140 et 1140a sont donc périmés.

Les formulaires OEB Form 1141 (Déclaration en vue de l'obtention d'un échantillon de micro-organisme déposé) et OEB Form 1142 (Requête d'accessibilité à un micro-organisme déposé par la remise d'un échantillon à un expert) demeurent inchangés.

Les formulaires peuvent être obtenus auprès du bureau d'information de l'OEB.

### Mitteilung über die Zusammensetzung des Präsidiums der Beschwerdekammern im Geschäftsjahr 1995

Das in Regel 10 Absatz 2 der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen erwähnte Präsidium der Beschwerdekammern setzt sich im Geschäftsjahr 1995 wie folgt zusammen:

Präsident des Europäischen Patentamts, Vorsitzender  
P. Braendli (CH)

Vizepräsident GD3  
P. Gori (IT)

Vorsitzender der Juristischen Beschwerdekammer  
R. Schulte (DE)

Vorsitzende der Technischen Beschwerdekammern

C. Andries	(BE)
G. Gall	(AT)
(ab 1.11.95)	
C. Gérardin	(FR)
F. Gumbel	(DE)
U. Kinkeldey	(DE)
P. Lançon	(FR)
A. Nuss	(LU)
G. D. Paterson	(GB)
C. Payraudeau	(FR)
(bis 31.10.95)	
E. Persson	(SE)
(bis 28.2.95)	
H. Seidenschwarz	(DE)
E. Turrini	(IT)
P. van den Berg	(NL)
W. Wheeler	(GB)
(ab 1.3.95)	
C. Wilson	(GB)

Gewählte Mitglieder

A. Clelland	(GB)
C. Holtz	(SE)
M. Schar	(CH)

### Notice concerning the composition for 1995 of the Presidium of the Boards of Appeal

The composition of the Presidium of the Boards of Appeal referred to in Rule 10, paragraph 2, of the Implementing Regulations to the European Patent Convention for 1995 will be as follows:

President of the European Patent Office, Chairman  
P. Braendli (CH)

Vice-President DG 3  
P. Gori (IT)

Chairman of the Legal Board of Appeal  
R. Schulte (DE)

Chairmen of the technical boards of appeal

C. Andries	(BE)
G. Gall	(AT)
(as from 1.11.95)	
C. Gérardin	(FR)
F. Gumbel	(DE)
U. Kinkeldey	(DE)
P. Lançon	(FR)
A. Nuss	(LU)
G.D. Paterson	(GB)
C. Payraudeau	(FR)
(until 31.10.95)	
E. Persson	(SE)
(until 28.2.95)	
H. Seidenschwarz	(DE)
E. Turrini	(IT)
P. van den Berg	(NL)
W. Wheeler	(GB)
(as from 1.3.95)	
C. Wilson	(GB)

Elected members

A. Clelland	(GB)
C. Holtz	(SE)
M. Schar	(CH)

### Communiqué relatif à la composition du Praesidium des chambres de recours pour l'année d'activité 1995

Pour l'année d'activité 1995, le Praesidium des chambres de recours visé à la règle 10, paragraphe 2 du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen se compose des membres dont le nom figure ci-après :

Président de l'Office européen des brevets,  
P. Braendli (CH)

Vice-Président chargé de la DG 3  
P. Gori (IT)

Président de la chambre de recours juridique  
R. Schulte (DE)

Présidents des chambres de recours techniques

C. Andries	(BE)
G. Gall	(AT)
(à compter du 1.11.95)	
C. Gérardin	(FR)
F. Gumbel	(DE)
U. Kinkeldey	(DE)
P. Lançon	(FR)
A. Nuss	(LU)
G. D. Paterson	(GB)
C. Payraudeau	(FR)
(jusqu'au 31.10.95)	
E. Persson	(SE)
(jusqu'au 28.2.95)	
H. Seidenschwarz	(DE)
E. Turrini	(IT)
P. van den Berg	(NL)
W. Wheeler	(GB)
(à compter du 1.3.95)	
C. Wilson	(GB)

Membres élus

A. Clelland	(GB)
C. Holtz	(SE)
M. Schar	(CH)

### Mitteilung über die Besetzung der Großen Beschwerdekammer und der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts im Geschäftsjahr 1995

Die Aufteilung der Beschwerden auf die einzelnen Beschwerdekammern und die Bestimmung der Mitglieder und deren Vertreter, die in den einzelnen Kammern tätig werden können, erfolgen nach einem vom Präsidium der Beschwerdekammern aufgestellten Geschäftsverteilungsplan (Regel 10 (1) EPÜ und Artikel 1 der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer bzw. Artikel 1 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern).

#### a) Große Beschwerdekammer

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender:  
P. Gori (IT)

Rechtskundige Mitglieder:  
R. Schulte (DE)  
G. D. Paterson (GB)  
G. Gall (AT)  
J.-C. Saisset (FR)

Technisch vorgebildete Mitglieder:  
P. van den Berg (NL)  
C. Andries (BE)

Rechtkundiges Mitglied nach Artikel 160 (2) EPÜ:  
J. Brinkhof (NL)

Stellvertretende rechtskundige Mitglieder:  
C. Payraudeau (bis 30.4.95) (FR)  
E. Persson (bis 28.2.95) (SE)  
W. Moser (CH)  
R. Teschemacher (DE)

Stellvertretende technisch vorgebildete Mitglieder:  
P. Lançon (FR)  
F. Gumbel (DE)  
E. Turrini (IT)  
C. Wilson (GB)  
H. Seidenschwarz (DE)  
U. Kinkeldey (DE)  
C. Gérardin (FR)  
A. Nuss (LU)

#### b) Juristische Beschwerdekammer

Vorsitzender:  
R. Schulte (DE)

### Notice concerning the composition of the Enlarged Board of Appeal and the boards of appeal of the European Patent Office in the 1995 working year

The distribution of the appeals among the individual boards of appeal and the designation of the members who may serve on each board and their respective alternates take place in accordance with a business distribution scheme drawn up by the Presidium of the Boards of Appeal (Rule 10(1) EPC and Article 1 of the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal or Article 1 of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal, as appropriate).

#### (a) Enlarged Board of Appeal

Composition of the Board:

Chairman:  
P. Gori (IT)

Legally qualified members:  
R. Schulte (DE)  
G.D. Paterson (GB)  
G. Gall (AT)  
J.-C. Saisset (FR)

Technically qualified members:  
P. van den Berg (NL)  
C. Andries (BE)

Legally qualified member appointed under Article 160(2) EPC:  
J. Brinkhof (NL)

Alternate legally qualified members:  
C. Payraudeau (until 30.4.95) (FR)  
E. Persson (until 28.2.95) (SE)  
W. Moser (CH)  
R. Teschemacher (DE)

Alternate technically qualified members:  
P. Lançon (FR)  
F. Gumbel (DE)  
E. Turrini (IT)  
C. Wilson (GB)  
H. Seidenschwarz (DE)  
U. Kinkeldey (DE)  
C. Gérardin (FR)  
A. Nuss (LU)

#### (b) Legal Board of Appeal

Chairman:  
R. Schulte (DE)

### Communiqué relatif à la composition de la Grande Chambre de recours et des chambres de recours de l'Office européen des brevets pour l'année d'activité 1995

La répartition des recours entre les différentes chambres de recours et la désignation des membres appelés à siéger dans chaque chambre ainsi que de leurs suppléants s'effectuent conformément à un plan de répartition des affaires établi par le Praesidium des chambres de recours (règle 10(1) CBE et, suivant le cas, article 1<sup>er</sup> du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours ou article 1<sup>er</sup> du règlement de procédure des chambres de recours).

#### a) Grande Chambre de recours

Composition de la chambre :

Président  
P. Gori (IT)

Membres juristes :  
R. Schulte (DE)  
G.D. Paterson (GB)  
G. Gall (AT)  
J.-C. Saisset (FR)

Membres techniciens :  
P. van den Berg (NL)  
C. Andries (BE)

Membre juriste nommé en application de l'article 160(2) CBE :  
J. Brinkhof (NL)

Membres juristes suppléants :  
C. Payraudeau (jusqu'au 30.4.95) (FR)  
E. Persson (jusqu'au 28.2.95) (SE)  
W. Moser (CH)  
R. Teschemacher (DE)

Membres techniciens suppléants :  
P. Lançon (FR)  
F. Gumbel (DE)  
E. Turrini (IT)  
C. Wilson (GB)  
H. Seidenschwarz (DE)  
U. Kinkeldey (DE)  
C. Gérardin (FR)  
A. Nuss (LU)

#### b) Chambre de recours juridique

Président :  
R. Schulte (DE)



<b>Mitglieder<sup>1</sup>:</b>	<b>Members<sup>1</sup>:</b>	<b>Membres<sup>1</sup> :</b>
J.-C. Saisset (FR)	J.-C. Saisset (FR)	J.-C. Saisset (FR)
G. Davies (GB)	G. Davies (GB)	G. Davies (GB)
S. Perryman (GB)	S. Perryman (GB)	S. Perryman (GB)
B. Schachenmann (CH)	B. Schachenmann (CH)	B. Schachenmann (CH)
R. Teschemacher (DE)	R. Teschemacher (DE)	R. Teschemacher (DE)
<b>c) Technische Beschwerdekammer 3.2.1 (Mechanik)</b>	<b>(c) Technical Board of Appeal 3.2.1 (Mechanics)</b>	<b>c) Chambre de recours technique 3.2.1 (Mécanique)</b>
<b>Vorsitzender:</b>	<b>Chairman:</b>	<b>Président :</b>
F. Gumbel (DE)	F. Gumbel (DE)	F. Gumbel (DE)
<b>Ständige Mitglieder:</b>	<b>Permanent members:</b>	<b>Membres permanents :</b>
<b>Technisch vorgebildete Mitglieder:</b>	<b>Technically qualified members:</b>	<b>Membres techniciens :</b>
F. Pröls (DE)	F. Pröls (DE)	F. Pröls (DE)
P. Alting van Geusau (NL)	P. Alting van Geusau (NL)	P. Alting van Geusau (NL)
M. Ceyte (FR)	M. Ceyte (FR)	M. Ceyte (FR)
S. Crane (GB)	S. Crane (GB)	S. Crane (GB)
<b>Rechtskundige Mitglieder:</b>	<b>Legally qualified members:</b>	<b>Membres juristes :</b>
J.-C. Saisset (bis 28.2.95) (FR)	J.-C. Saisset (until 28.2.95) (FR)	J.-C. Saisset (jusqu'au 28.2.95) (FR)
J.-C. de Preter (bis 28.2.95) (BE)	J.-C. de Preter (until 28.2.95) (BE)	J.-C. de Preter (jusqu'au 28.2.95) (BE)
J. H. van Moer (ab 1.3.95) (BE)	J.H. van Moer (as from 1.3.95) (BE)	J.H. van Moer (à compter du 1.3.95) (BE)
G. Davies (ab 1.3.95) (GB)	G. Davies (as from 1.3.95) (GB)	G. Davies (à compter du 1.3.95) (GB)
B. Schachenmann (CH)	B. Schachenmann (CH)	B. Schachenmann (CH)
<b>Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:</b>	<b>Members appointed under Article 160(2) EPC:</b>	<b>Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE :</b>
C. Fernández Oliver (ES)	C. Fernández Oliver (ES)	C. Fernández Oliver (ES)
L. Lewis (GB)	L. Lewis (GB)	L. Lewis (GB)
M.-A. Luberne (FR)	M.-A. Luberne (FR)	M.-A. Luberne (FR)
D. Vila (ES)	D. Vila (ES)	D. Vila (ES)
F. Widhalm (AT)	F. Widhalm (AT)	F. Widhalm (AT)
V. Zeiler (DE)	V. Zeiler (DE)	V. Zeiler (DE)
<b>d) Technische Beschwerdekammer 3.2.2 (Mechanik)</b>	<b>(d) Technical Board of Appeal 3.2.2 (Mechanics)</b>	<b>d) Chambre de recours technique 3.2.2 (Mécanique)</b>
<b>Vorsitzender:</b>	<b>Chairman:</b>	<b>Président :</b>
H. Seidenschwarz (DE)	H. Seidenschwarz (DE)	H. Seidenschwarz (DE)
<b>Ständige Mitglieder:</b>	<b>Permanent members:</b>	<b>Membres permanents :</b>
<b>Technisch vorgebildete Mitglieder:</b>	<b>Technically qualified members:</b>	<b>Membres techniciens :</b>
P. Dropmann (DE)	P. Dropmann (DE)	P. Dropmann (DE)
R. Lunzer (GB)	R. Lunzer (GB)	R. Lunzer (GB)
M. Noël (FR)	M. Noël (FR)	M. Noël (FR)
M. Bidet (FR)	M. Bidet (FR)	M. Bidet (FR)
<b>Rechtskundige Mitglieder:</b>	<b>Legally qualified members:</b>	<b>Membres juristes :</b>
M. Auz Castro (DE)	M. Auz Castro (DE)	M. Auz Castro (DE)
J.-C. de Preter (ab 1.3.95) (BE)	J.-C. de Preter (as from 1.3.95) (BE)	J.-C. de Preter (à compter du 1.3.95) (BE)
J. H. van Moer (bis 28.2.95) (BE)	J.H. van Moer (until 28.2.95) (BE)	J.H. van Moer (jusqu'au 28.2.95) (BE)

<sup>1</sup> Ferner gehören der Juristischen Beschwerdekammern folgende ständige Mitglieder als Vertreter an: P. Gori (IT), C. Payraudeau (bis 31.10.95) (FR), G.D. Paterson (GB), E. Persson (bis 28.2.95) (SE), W. Moser (CH), L. Mancini (IT), J. Stephens-Ofner (GB), G. Gall (AT), C. Holtz (SE), M. Lewenton (DE), M. Auz Castro (DE), M. Schar-Schuppisser (CH), J.-C. de Preter (BE), J. H. van Moer (BE), J.-P. Seitz (FR).

<sup>1</sup> In addition the following permanent members are entitled to sit on the Legal Board as substitutes: P. Gori (IT), C. Payraudeau (until 31.10.95) (FR), G.D. Paterson (GB), E. Persson (until 28.2.95) (SE), W. Moser (CH), L. Mancini (IT), J. Stephens-Ofner (GB), G. Gall (AT), C. Holtz (SE), M. Lewenton (DE), M. Auz Castro (DE), M. Schar-schuppisser (CH), J.-C. de Preter (BE), J.H. van Moer (BE), J.-P. Seitz (FR).

<sup>1</sup> En outre, les membres permanents suivants sont habilités à siéger en tant que suppléants au sein de la chambre de recours juridique : P. Gori (IT), C. Payraudeau (jusqu'au 31.10.95) (FR), G.O. Paterson (GB), E. Persson (jusqu'au 28.2.95) (SE), W. Moser (CH), L. Mancini (IT), J. Stephens-Ofner (GB), G. Gall (AT), C. Holtz (SE), M. Lewenton (DE), M. Auz Castro (DE), M. Schar-Schuppisser (CH), J.H. van Moer (BE), J.-P. Seitz (FR).

Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:	Members appointed under Article 160(2) EPC:	Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE :
C. Fernández Oliver (ES)	C. Fernández Oliver (ES)	C. Fernández Oliver (ES)
L. Lewis (GB)	L. Lewis (GB)	L. Lewis (GB)
M.-A. Luberne (FR)	M.-A. Luberne (FR)	M.-A. Luberne (FR)
D. Vila (ES)	D. Vila (ES)	D. Vila (ES)
F. Widhalm (AT)	F. Widhalm (AT)	F. Widhalm (AT)
V. Zeiler (DE)	V. Zeiler (DE)	V. Zeiler (DE)
<b>e) Technische Beschwerdekammer 3.2.3 (Mechanik)</b>	<b>(e) Technical Board of Appeal 3.2.3 (Mechanics)</b>	<b>e) Chambre de recours technique 3.2.3 (Mécanique)</b>
Vorsitzender: C. Wilson (GB)	Chairman: C. Wilson (GB)	Président : C. Wilson (GB)
Ständige Mitglieder:	Permanent members:	Membres permanents :
Technisch vorgebildete Mitglieder:	Technically qualified members:	Membres techniciens :
F. Brösamle (DE)	F. Brösamle (DE)	F. Brösamle (DE)
J. Du Pouget de Nadaillac (FR)	J. Du Pouget de Nadaillac (FR)	J. Du Pouget de Nadaillac (FR)
H. Andrä (DE)	H. Andrä (DE)	H. Andrä (DE)
J. Kollar (SE)	J. Kollar (SE)	J. Kollar (SE)
Rechtskundige Mitglieder:	Legally qualified members:	Membres juristes :
W. Moser (bis 28.2.95) (CH)	W. Moser (until 28.2.95) (CH)	W. Moser (jusqu'au 28.2.95) (CH)
L. Mancini (IT)	L. Mancini (IT)	L. Mancini (IT)
C. Holtz (ab 1.3.95) (SE)	C. Holtz (as from 1.3.95) (SE)	C. Holtz (à compter du 1.3.95) (SE)
M. Aùz Castro (ab 1.3.95) (DE)	M. Aùz Castro (as from 1.3.95) (DE)	M. Aùz Castro (à compter du 1.3.95) (DE)
Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:	Members appointed under Article 160(2) EPC:	Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE :
C. Fernández Oliver (ES)	C. Fernández Oliver (ES)	C. Fernández Oliver (ES)
L. Lewis (GB)	L. Lewis (GB)	L. Lewis (GB)
M.-A. Luberne (FR)	M.-A. Luberne (FR)	M.-A. Luberne (FR)
D. Vila (ES)	D. Vila (ES)	D. Vila (ES)
F. Widhalm (AT)	F. Widhalm (AT)	F. Widhalm (AT)
V. Zeiler (DE)	V. Zeiler (DE)	V. Zeiler (DE)
<b>f) Technische Beschwerdekammer 3.2.4 (Mechanik)</b>	<b>(f) Technical Board of Appeal 3.2.4 (Mechanics)</b>	<b>f) Chambre de recours technique 3.2.4 (Mécanique)</b>
Vorsitzender: C. Andries (BE)	Chairman: C. Andries (BE)	Président : C. Andries (BE)
Ständige Mitglieder:	Permanent members:	Membres permanents :
Technisch vorgebildete Mitglieder:	Technically qualified members:	Membres techniciens :
R. Gryc (FR)	R. Gryc (FR)	R. Gryc (FR)
M. Hatherly (GB)	M. Hatherly (GB)	M. Hatherly (GB)
H. Berger (DE)	H. Berger (DE)	H. Berger (DE)
P. Petti (IT)	P. Petti (IT)	P. Petti (IT)
Rechtskundige Mitglieder:	Legally qualified members:	Membres juristes :
M. Lewenton (DE)	M. Lewenton (DE)	M. Lewenton (DE)
J.-C. de Preter (bis 28.2.95) (BE)	J.-C. de Preter (until 28.2.95) (BE)	J.-C. de Preter (jusqu'au 28.2.95) (BE)
J.-P. Seitz (FR)	J.-P. Seitz (FR)	J.-P. Seitz (FR)

Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:	Members appointed under Article 160(2) EPC:	Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE :
C. Fernández Oliver (ES)	C. Fernández Oliver (ES)	C. Fernández Oliver (ES)
L. Lewis (GB)	L. Lewis (GB)	L. Lewis (GB)
M.-A. Luberne (FR)	M.-A. Luberne (FR)	M.-A. Luberne (FR)
D. Vila (ES)	D. Vila (ES)	D. Vila (ES)
F. Widhalm (AT)	F. Widhalm (AT)	F. Widhalm (AT)
V. Zeiler (DE)	V. Zeiler (DE)	V. Zeiler (DE)
<b>g) Technische Beschwerdekammer 3.2.5 (Mechanik)</b>	<b>(g) Technical Board of Appeal 32.5 (Mechanics)</b>	<b>g) Chambre de recours technique 32.5 (Mécanique)</b>
Vorsitzender und rechtskundiges Mitglied:	Chairman and legally qualified member:	Président et membre juriste :
C. Payraudeau (bis 31.10.95) (FR)	C. Payraudeau (until 31.10.95) (FR)	C. Payraudeau (jusqu'au 31.10.95) (FR)
G. Gall (ab 1.11.95) (AT)	G. Gall (as from 1.11.95) (AT)	G. Gall (à compter du 1.11.95) (AT)
Ständige Mitglieder:	Permanent members:	Membres permanents :
Technisch vorgebildete Mitglieder:	Technically qualified members:	Membres techniciens :
M. Liscourt (FR)	M. Liscourt (FR)	M. Liscourt (FR)
C. Biggio (IT)	C. Biggio (IT)	C. Biggio (IT)
P. Ostertag (CH)	P. Ostertag (CH)	P. Ostertag (CH)
W. D. Weiss (DE)	W.D. Weiss (DE)	W.D. Weiss (DE)
A. Burkhart (DE)	A. Burkhart (DE)	A. Burkhart (DE)
Rechtskundiges Mitglied:	Legally qualified member	Membre juriste:
G. Gall (bis 31.10.95) (AT)	G. Gall (until 31.10.95) (AT)	G. Gall (jusqu'au 31.10.95) (AT)
Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:	Members appointed under Article 160(2) EPC:	Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE:
C. Fernández Oliver (ES)	C. Fernández Oliver (ES)	C. Fernández Oliver (ES)
L. Lewis (GB)	L. Lewis (GB)	L. Lewis (GB)
M.-A. Luberne (FR)	M.-A. Luberne (FR)	M.-A. Luberne (FR)
D. Vila (ES)	D. Vila (ES)	D. Vila (ES)
F. Widhalm (AT)	F. Widhalm (AT)	F. Widhalm (AT)
V. Zeiler (DE)	V. Zeiler (DE)	V. Zeiler (DE)
<b>h) Technische Beschwerdekammer 3.3.1 (Chemie)</b>	<b>(h) Technical Board of Appeal 3.3.1 (Chemistry)</b>	<b>h) Chambre de recours technique 3.3.1 (Chimie)</b>
Vorsitzender:	Chairman:	Président :
A. Nuss (LU)	A. Nuss (LU)	A. Nuss (LU)
Ständige Mitglieder:	Permanent members:	Membres permanents :
Technisch vorgebildete Mitglieder:	Technically qualified members:	Membres techniciens :
R. Spangenberg (DE)	R. Spangenberg (DE)	R. Spangenberg (DE)
P. Krasa (AT)	P. Krasa (AT)	P. Krasa (AT)
J. Jonk (NL)	J. Jonk (NL)	J. Jonk (NL)
P.-P. Bracke (BE)	P.-P. Bracke (BE)	P.-P. Bracke (BE)
Rechtskundige Mitglieder:	Legally qualified members:	Membres juristes :
W. Moser (ab 1.3.95) (CH)	W. Moser (as from 1.3.95) (CH)	W. Moser (à compter du 1.3.95) (CH)
J. Stephens-Ofner (bis 28.2.95) (GB)	J. Stephens-Ofner (until 28.2.95) (GB)	J. Stephens-Ofner (jusqu'au 28.2.95) (GB)
R. Teschemacher (DE)	R. Teschemacher (DE)	R. Teschemacher (DE)

Mitglieder nach Artikel 160(2) EPÜ:	Members appointed under Article 160(2) EPC:	Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE :
F. Antony (AT)	F. Antony (AT)	F. Antony (AT)
D. Holzner (DE)	D. Holzner (DE)	D. Holzner (DE)
C. Jupin (FR)	C. Jupin (FR)	C. Jupin (FR)
W. Kaltenegger (AT)	W. Kaltenegger (AT)	W. Kaltenegger (AT)
A. Ktenas (GR)	A. Ktenas (GR)	A. Ktenas (GR)
L. Lewis (GB)	L. Lewis (GB)	L. Lewis (GB)
M. Netzer (CH)	M. Netzer (CH)	M. Netzer (CH)
S. Pürro (CH)	S. Pürro (CH)	S. Pürro (CH)
F. Reif (AT)	F. Reif (AT)	F. Reif (AT)
C. Velasco Nieto (ES)	C. Velasco Nieto (ES)	C. Velasco Nieto (ES)
R. Walles (SE)	R. Walles (SE)	R. Walles (SE)
E. Wilflinger (AT)	E. Wilflinger (AT)	E. Wilflinger (AT)
K. Wolf (AT)	K. Wolf (AT)	K. Wolf (AT)

**i) Technische Beschwerdekammer 3.3.2 (Chemie)**

**(i) Technical Board of Appeal 3.3.2 (Chemistry)**

**i) Chambre de recours technique 3.3.2 (Chimie)**

Vorsitzender: P. Lançon (FR)	Chairman: P. Lançon (FR)	Président : P. Lançon (FR)
Ständige Mitglieder:	Permanent members:	Membres permanents :
Technisch vorgebildete Mitglieder: M. Eberhard (FR) I. Holliday (GB) G. Wassenaar (NL) U. Oswald (DE)	Technically qualified members: M. Eberhard (FR) I. Holliday (GB) G. Wassenaar (NL) U. Oswald (DE)	Membres techniciens : M. Eberhard (FR) I. Holliday (GB) G. Wassenaar (NL) U. Oswald (DE)
Rechtskundige Mitglieder: R. Schulte (DE) J. Stephens-Ofner (bis 28.2.95) (GB) C. Holtz (bis 28.2.95) (SE) J. H. van Moer (ab 1.3.95) (BE) R. Teschemacher (ab 1.3.95) (DE)	Legally qualified members: R. Schulte (DE) J. Stephens-Ofner (until 28.2.95) (GB) C. Holtz (until 28.2.95) (SE) J.H. van Moer (as from 1.3.95) (BE) R. Teschemacher (as from 1.3.95) (DE)	Membres juristes : R. Schulte (DE) J. Stephens-Ofner (jusqu'au 28.2.95) (GB) C. Holtz (jusqu'au 28.2.95) (SE) J.H. van Moer (à compter du 1.3.95) (BE) R. Teschemacher (à compter du 1.3.95) (DE)

Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:	Members appointed under Article 160(2) EPC:	Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE :
F. Antony (AT)	F. Antony (AT)	F. Antony (AT)
D. Holzner (DE)	D. Holzner (DE)	D. Holzner (DE)
C. Jupin (FR)	C. Jupin (FR)	C. Jupin (FR)
W. Kaltenegger (AT)	W. Kaltenegger (AT)	W. Kaltenegger (AT)
A. Ktenas (GR)	A. Ktenas (GR)	A. Ktenas (GR)
L. Lewis (GB)	L. Lewis (GB)	L. Lewis (GB)
M. Netzer (CH)	M. Netzer (CH)	M. Netzer (CH)
S. Pürro (CH)	S. Pürro (CH)	S. Pürro (CH)
F. Reif (AT)	F. Reif (AT)	F. Reif (AT)
C. Velasco Nieto (ES)	C. Velasco Nieto (ES)	C. Velasco Nieto (ES)
R. Walles (SE)	R. Walles (SE)	R. Walles (SE)
E. Wilflinger (AT)	E. Wilflinger (AT)	E. Wilflinger (AT)
K. Wolf (AT)	K. Wolf (AT)	K. Wolf (AT)

**j) Technische Beschwerdekammer 3.3.3 (Chemie)**

**(j) Technical Board of Appeal 3.3.3 (Chemistry)**

**j) Chambre de recours technique 3.3.3 (Chimie)**

Vorsitzender: C. Gérardin (FR)	Chairman: C. Gérardin (FR)	Président : C. Gérardin (FR)
-----------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

Ständige Mitglieder:	Permanent members:	Membres permanents :
Technisch vorgebildete Mitglieder:	Technically qualified members:	Membres techniciens :
H. Fessel (DE)	H. Fessel (DE)	H. Fessel (DE)
R. Young (GB)	R. Young (GB)	R. Young (GB)
P. Kitzmantel (AT)	P. Kitzmantel (AT)	P. Kitzmantel (AT)
B. ter Laan (ab 1.3.95) (NL)	B. ter Laan (as from 1.3.95) (NL)	B. ter Laan (à compter du 1.3.95) (NL)
Rechtskundige Mitglieder:	Legally qualified members:	Membres juristes :
J. Stephens-Ofner (ab 1.3.95) (GB)	J. Stephens-Ofner (as from 1.3.95) (GB)	J. Stephens-Ofner (à compter du 1.3.95) (GB)
M. Aúz Castro (bis 28.2.95) (DE)	M. Aúz Castro (until 28.2.95) (DE)	M. Aúz Castro (jusqu'au 28.2.95) (DE)
M. Schar-Schuppisser (CH)	M. Schar-Schuppisser (CH)	M. Schar-Schuppisser (CH)
Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:	Members appointed under Article 160(2) EPC:	Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE :
F. Antony (AT)	F. Antony (AT)	F. Antony (AT)
D. Holzner (DE)	D. Holzner (DE)	D. Holzner (DE)
C. Jupin (FR)	C. Jupin (FR)	C. Jupin (FR)
W. Kaltenegger (AT)	W. Kaltenegger (AT)	W. Kaltenegger (AT)
A. Ktenas (GR)	A. Ktenas (GR)	A. Ktenas (GR)
L. Lewis (GB)	L. Lewis (GB)	L. Lewis (GB)
M. Netzer (CH)	M. Netzer (CH)	M. Netzer (CH)
S. Pürro (CH)	S. Pürro (CH)	S. Pürro (CH)
F. Reif (AT)	F. Reif (AT)	F. Reif (AT)
C. Velasco Nieto (ES)	C. Velasco Nieto (ES)	C. Velasco Nieto (ES)
R. Walles (SE)	R. Walles (SE)	R. Walles (SE)
E. Wilflinger (AT)	E. Wilflinger (AT)	E. Wilflinger (AT)
K. Wolf (AT)	K. Wolf (AT)	K. Wolf (AT)

**k) Technische Beschwerdekammer 3.3.4 (Chemie)****(k) Technical Board of Appeal 3.3.4 (Chemistry)****k) Chambre de recours technique 3.3.4 (Chimie)**

Vorsitzende:	Chairman:	Président :
U. Kinkeldey (DE)	U. Kinkeldey (DE)	U. Kinkeldey (DE)
Ständige Mitglieder:	Permanent members:	Membres permanents :
Technisch vorgebildete Mitglieder:	Technically qualified members:	Membres techniciens :
L. Galligani (IT)	L. Galligani (IT)	L. Galligani (IT)
D. Harkness (GB)	D. Harkness (GB)	D. Harkness (GB)
R. Gramaglia (IT)	R. Gramaglia (IT)	R. Gramaglia (IT)
F. Davison-Brunel (ab 1.4.95) (FR)	F. Davison-Brunel (as from 1.4.95) (FR)	F. Davison-Brunel (à compter du 1.4.95) (FR)
Rechtskundige Mitglieder:	Legally qualified members:	Membres juristes :
W. Moser (CH)	W. Moser (CH)	W. Moser (CH)
J.-C. Saisset (FR)	J.-C. Saisset (FR)	J.-C. Saisset (FR)
S. Perryman (GB)	S. Perryman (GB)	S. Perryman (GB)
Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:	Members appointed under Article 160 (2) EPC:	Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE :
F. Antony (AT)	F. Antony (AT)	F. Antony (AT)
D. Holzner (DE)	D. Holzner (DE)	D. Holzner (DE)
C. Jupin (FR)	C. Jupin (FR)	C. Jupin (FR)
W. Kaltenegger (AT)	W. Kaltenegger (AT)	W. Kaltenegger (AT)
A. Ktenas (GR)	A. Ktenas (GR)	A. Ktenas (GR)
L. Lewis (GB)	L. Lewis (GB)	L. Lewis (GB)
M. Netzer (CH)	M. Netzer (CH)	M. Netzer (CH)
S. Pürro (CH)	S. Pürro (CH)	S. Pürro (CH)
F. Reif (AT)	F. Reif (AT)	F. Reif (AT)
C. Velasco Nieto (ES)	C. Velasco Nieto (ES)	C. Velasco Nieto (ES)
R. Walles (SE)	R. Walles (SE)	R. Walles (SE)
E. Wilflinger (AT)	E. Wilflinger (AT)	E. Wilflinger (AT)
K. Wolf (AT)	K. Wolf (AT)	K. Wolf (AT)

**I) Technische Beschwerdekammer  
3.4.1 (Physik)**Vorsitzender und rechtskundiges  
Mitglied:

G. D. Paterson (GB)

Ständige Mitglieder:

Technisch vorgebildete Mitglieder:

H. Reich (DE)  
Y. van Henden (FR)  
R. Shukla (GB)  
U. Himmler (DE)

Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:

H. Beyer (DE)  
U. Greis (DE)  
M. Janin (FR)  
W. Schedelbeck (DE)**m) Technische Beschwerdekammer  
3.4.2 (Physik)**

Vorsitzender:

E. Turrini (IT)

Ständige Mitglieder:

Technisch vorgebildete Mitglieder:

C. Black (GB)  
W. W. Hofmann (DE)  
M. Chomentowski (FR)  
R. Zottmann (DE)

Rechtskundige Mitglieder:

L. Mancini (IT)  
M. Lewenton (DE)  
B. Schachenmann (CH)

Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:

H. Beyer (DE)  
U. Greis (DE)  
M. Janin (FR)  
W. Schedelbeck (DE)**n) Technische Beschwerdekammer  
3.5.1 (Elektrotechnik)**

Vorsitzender:

P. van den Berg (NL)

Ständige Mitglieder:

Technisch vorgebildete Mitglieder:

W. Oettinger (DE)  
R. Randes (SE)  
A. Clelland (GB)

Rechtskundige Mitglieder:

C. Holtz (SE)  
G. Davies (GB)**(I) Technical Board of Appeal 3.4.1  
(Physics)**Chairman and legally qualified mem-  
ber:

G.D. Paterson (GB)

Permanent members:

Technically qualified members:

H. Reich (DE)  
Y. van Henden (FR)  
R. Shukla (GB)  
U. Himmler (DE)Members appointed under Article  
160(2) EPC:H. Beyer (DE)  
U. Greis (DE)  
M. Janin (FR)  
W. Schedelbeck (DE)**(m) Technical Board of Appeal 3.4.2  
(Physics)**

Chairman:

E. Turrini (IT)

Permanent members:

Technically qualified members:

C. Black (GB)  
W.W. Hofmann (DE)  
M. Chomentowski (FR)  
R. Zottmann (DE)

Legally qualified members:

L. Mancini (IT)  
M. Lewenton (DE)  
B. Schachenmann (CH)Members appointed under Article  
160(2) EPC:H. Beyer (DE)  
U. Greis (DE)  
M. Janin (FR)  
W. Schedelbeck (DE)**(n) Technical Board of Appeal 3.5.1  
(Electricity)**

Chairman:

P. van den Berg (NL)

Permanent members:

Technically qualified members:

W. Oettinger (DE)  
R. Randes (SE)  
A. Clelland (GB)

Legally qualified members:

C. Holtz (SE)  
G. Davies (GB)**I) Chambre de recours technique  
3.4.1 (Physique)**

Président et membre juriste :

G.D. Paterson (GB)

Membres permanents :

Membres techniciens :

H. Reich (DE)  
Y. van Henden (FR)  
R. Shukla (GB)  
U. Himmler (DE)Membres nommés en application de  
l'article 160(2) CBE :H. Beyer (DE)  
U. Greis (DE)  
M. Janin (FR)  
W. Schedelbeck (DE)**m) Chambre de recours technique  
3.4.2 (Physique)**

Président :

E. Turrini (IT)

Membres permanents :

Membres techniciens :

C. Black (GB)  
W.W. Hofmann (DE)  
M. Chomentowski (FR)  
R. Zottmann (DE)

Membres juristes :

L. Mancini (IT)  
M. Lewenton (DE)  
B. Schachenmann (CH)Membres nommés en application de  
l'article 160(2) CBE :H. Beyer (DE)  
U. Greis (DE)  
M. Janin (FR)  
W. Schedelbeck (DE)**n) Chambre de recours technique  
3.5.1 (Electricité)**

Président :

P. van den Berg (NL)

Membres permanents :

Membres techniciens :

W. Oettinger (DE)  
R. Randes (SE)  
A. Clelland (GB)

Membres juristes :

C. Holtz (SE)  
G. Davies (GB)

Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:	Members appointed under Article 160(2) EPC:	Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE:
J. Borloz (CH)	J. Borloz (CH)	J. Borloz (CH)
E. Colomé (FR)	E. Colomé (FR)	E. Colomé (FR)
A. Kutzelnigg (AT)	A. Kutzelnigg (AT)	A. Kutzelnigg (AT)
L. Törnroth (SE)	L. Törnroth (SE)	L. Törnroth (SE)
<b>o) Technische Beschwerdekammer 3.5.2 (Elektrotechnik)</b>	<b>(o) Technical Board of Appeal 3.5.2 (Electricity)</b>	<b>o) Chambre de recours technique 3.5.2 (Electricité)</b>
Vorsitzender und rechtskundiges Mitglied (bis 28.2.95):	Chairman and legally qualified member (until 28.2.95):	Président et membre juriste (jusqu'au 28.2.95):
E. Persson (SE)	E. Persson (SE)	E. Persson (SE)
Vorsitzender (ab 1.3.95):	Chairman as from 1.3.95:	Président à compter du 1.3.95:
W. Wheeler (GB)	W. Wheeler (GB)	W. Wheeler (GB)
Ständige Mitglieder:	Permanent members:	Membres permanents:
Technisch vorgebildete Mitglieder:	Technically qualified members:	Membres techniciens:
W. Wheeler (bis 28.2.95) (GB)	W. Wheeler (until 28.2.95) (GB)	W. Wheeler (jusqu'au 28.2.95) (GB)
A. Hagenbucher (DE)	A. Hagenbucher (DE)	A. Hagenbucher (DE)
M. Villemin (FR)	M. Villemin (FR)	M. Villemin (FR)
R. O'Connell (IE)	R. O'Connell (IE)	R. O'Connell (IE)
Rechtskundige Mitglieder:	Legally qualified members:	Membres juristes:
J.-C. Saisset (ab 1.3.95) (FR)	J.-C. Saisset (as from 1.3.95) (FR)	J.-C. Saisset (à compter du 1.3.95) (FR)
M. Schar-Schuppisser (ab 1.3.95) (CH)	M. Schar-Schuppisser (as from 1.3.95) (CH)	M. Schar-Schuppisser (à compter du 1.3.95) (CH)
Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:	Members appointed under Article 160(2) EPC:	Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE:
J. Borloz (CH)	J. Borloz (CH)	J. Borloz (CH)
E. Colomé (FR)	E. Colomé (FR)	E. Colomé (FR)
A. Kutzelnigg (AT)	A. Kutzelnigg (AT)	A. Kutzelnigg (AT)
L. Törnroth (SE)	L. Törnroth (SE)	L. Törnroth (SE)
Jedes rechtskundige Mitglied kann in einzelnen Fällen auch in Technischen Beschwerdekammern tätig werden, denen es nicht als Mitglied angehört.	Each legally qualified member is entitled to sit for particular cases also on technical boards of which he is not a member.	Chaque membre de la chambre de recours juridique est également habilité à siéger, dans des cas particuliers, au sein de chambres de recours techniques dont il n'est pas membre.
Falls erforderlich, kann ein technisch vorgebildetes Mitglied auch zum Mitglied einer anderen Kammer als der, der es an sich angehört, bestimmt werden.	Where necessary, a technically qualified member may also be designated as a member of the board other than the one to which he has been appointed.	Un membre technicien d'une chambre de recours technique peut, en tant que de besoin, être également désigné comme membre d'une autre chambre.
<b>p) Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten<sup>2</sup></b>	<b>(p) Disciplinary Board of Appeal<sup>2</sup></b>	<b>p) Chambre de recours statuant en matière disciplinaire<sup>2</sup></b>
Vorsitzender:	Chairman:	Président:
P. Gori (IT)	P. Gori (IT)	P. Gori (IT)
Vizepräsident des Europäischen Patentamts und Leiter der Generaldirektion 3 (Beschwerde) in München	Vice-President of the European Patent Office and head of Directorate-General 3 (Appeals) in Munich	Vice-Président de l'Office européen des brevets chargé de la direction générale 3 (Recours) à Munich

<sup>2</sup> Für die Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten stellt gemiB Artikel 1 der ergänzenden Verfahrensordnung dieser Kammer der Vorsitzende den Geschäftsverteilungsplan auf.

<sup>2</sup> The Disciplinary Board of Appeal's business distribution scheme is drawn up by its Chairman pursuant to Article 1 of the Additional Rules of Procedure of the Board.

<sup>2</sup> En ce qui concerne la chambre de recours statuant en matière disciplinaire, le plan de répartition des affaires est établi par le Président de la chambre, conformément à l'article premier du règlement de procédure additionnel de cette chambre.

Mitglieder aus dem Europäischen Patentamt<sup>3</sup>:

C. Holtz (SE)  
 M. Lewenton (DE)  
 L. Mancini (IT)  
 W. Moser (CH)  
 J.-C. Saisset (FR)  
 R. Schulte (DE)  
 J. Stephens-Ofner (GB)

Members from the European Patent Office<sup>3</sup>:

C. Holtz (SE)  
 M. Lewenton (DE)  
 L. Mancini (IT)  
 W. Moser (CH)  
 J.-C. Saisset (FR)  
 R. Schulte (DE)  
 J. Stephens-Ofner (GB)

Membres choisis parmi les agents de l'Office européen des brevets<sup>3</sup>:

C. Holtz (SE)  
 M. Lewenton (DE)  
 L. Mancini (IT)  
 W. Moser (CH)  
 J.-C. Saisset (FR)  
 R. Schulte (DE)  
 J. Stephens-Ofner (GB)

## Mitglieder aus den Reihen der zugelassenen Vertreter

A. Armengaud Aîné (FR)  
 C. Bertschinger (CH)  
 L. De Bruijin (NL)  
 C. Kalonrou (GR)  
 E. Klausner (IT)  
 J. Neukom (GB)  
 C. Onn (SE)

## Members from among the professional representatives:

A. Armengaud Aîné (FR)  
 C. Bertschinger (CH)  
 L. De Bruijin (NL)  
 C. Kalonrou (GR)  
 E. Klausner (IT)  
 J. Neukom (GB)  
 C. Onn (SE)

## Membres choisis parmi les mandataires agréés :

A. Armengaud Aîné (FR)  
 C. Bertschinger (CH)  
 L. De Bruijin (NL)  
 C. Kalonrou (GR)  
 E. Klausner (IT)  
 J. Neukom (GB)  
 C. Onn (SE)

**Einbanddecken für das Patentblatt und für das Amtsblatt**

Einbanddecken für das Europäische Patentblatt und für das Amtsblatt des Europäischen Patentamts sind beim

Carl Heymanns Verlag KG  
 D-50926 Köln

zu beziehen. Folgende Decken sind lieferbar:

**Patentblatt**

Jg 1990, 91, 92, 93, 94 - je 12 Decken

**Amtsblatt**

Jg 1990, 91, 92, 93, 94 - je 1 Decke

Der Preis für eine Decke beträgt 24 DEM zuzüglich Versandkosten.

**Binders for the Patent Bulletin and the Official Journal**

Binders for the European Patent Bulletin and the Official Journal of the European Patent Office are obtainable from

Carl Heymanns Verlag KG  
 D-50926 Cologne

The following binders are available:

**Patent Bulletin**

1990, 91, 92, 93, 94 - 12 binders each

**Official Journal**

1990, 91, 92, 93, 94 - 1 binder each

The price per binder is DEM 24 plus postage and packing.

**Reliures pour le Bulletin européen des brevets et le Journal officiel**

Il est possible de se procurer des reliures pour le Bulletin européen des brevets et le Journal officiel de l'Office européen des brevets auprès de

Carl Heymanns Verlag KG  
 D-50926 Cologne

Les reliures suivantes sont disponibles :

**Bulletin européen des brevets**

1990, 91, 92, 93, 94 - 12 reliures par année

**Journal officiel de l'OEB**

1990, 91, 92, 93, 94 - 1 reliure par année

Le prix d'une reliure est de 24 DEM, frais d'envoi en sus.

<sup>3</sup> Ferner gehören der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten folgende ständige Mitglieder als Vertreter an: G. Paterson (bis 30.9.95) (GB), C. Payraudeau (bis 30.4.95) (FR), E. Persson (bis 28.2.95) (SE).

<sup>3</sup> In addition the following permanent members are entitled to sit on the Disciplinary Board as substitutes: G. Paterson (until 30.9.95) (GB), C. Payraudeau (until 30.4.95) (FR), E. Persson (until 28.2.95) (SE).

<sup>3</sup> En outre, les membres permanents suivants sont habilités à siéger en tant que suppléants à la chambre de recours statuant en matière disciplinaire: G. Paterson (jusqu'au 30.9.95) (GB), C. Payraudeau (jusqu'au 30.4.95) (FR), E. Persson (jusqu'au 28.2.95) (SE).



**Erratum**

Auf dem Formular zur Bestellung der Publikation "EPOscript 3: Nutzung des Patentschutzes in Europa", das dem Amtsblatt 12/94 beigelegt wurde, ist bedauerlicherweise eine fehlerhafte Faxnummer wiedergegeben. Ein neues Bestellformular mit der berichtigten Nummer wurde der vorliegenden Ausgabe des Amtsblattes beigelegt. Für allfällige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung.

**Erratum**

We regret that the wrong fax number was given on the form for ordering "EPOscript 3: Utilisation of patent protection in Europe" enclosed with Official Journal 12/94. A new order form with the correct number accompanies the present edition of the Official Journal. We apologise for any inconvenience which may have been caused.

**Erratum**

Une erreur s'est malencontreusement glissée dans le numéro de fax indiqué sur le bon de commande de la publication "EPOscript 3 : Utilisation de la protection par brevet en Europe" qui était joint au Journal officiel 12/94. Un nouveau bon de commande, indiquant le numéro correct, a été joint au présent numéro du Journal officiel. Nous vous présentons nos excuses pour les éventuels désagréments que cette erreur a pu causer.

**VERTRETUNG****Prüfungssekretariat für die europäische Eignungsprüfung****1. Mitglieder der Prüfungskommission**

Die Amtszeit von Herrn N. W. P. Wallace (GB) als Vorsitzender der Prüfungskommission endete am 30. November 1994.

Der Präsident des Europäischen Patentamts hat nach Anhörung des Rates des Instituts der zugelassenen Vertreter Herrn M. Vivian (GB) mit Wirkung vom 1. Dezember 1994 zum Mitglied und Vorsitzenden der Prüfungskommission ernannt.

Die Amtszeit der folgenden Mitglieder ist ebenfalls am 30. November 1994 abgelaufen:

Herr J. W. Arbouw (NL), Herr J. Combeau (FR), Frau B. Molac (FR), Herr A. van der Ent (NL) und Herr R. C. Petersen (GB).  
Herr R. C. Petersen ist nicht mehr Mitglied der Prüfungskommission.

Der Präsident des Europäischen Patentamts hat mit Wirkung vom 1. Dezember 1994 folgende Mitglieder der Prüfungskommission wiederernannt:

- Herrn J. Combeau und Frau B. Molac auf Vorschlag des Rates des Instituts der zugelassenen Vertreter;  
- Herrn J. W. Arbouw und Herrn A. van der Ent.

Der Präsident des Europäischen Patentamts hat auf Vorschlag des Rates des Instituts der zugelassenen Vertreter Herrn I. Muir (GB) mit Wirkung vom 1. Dezember 1994 zum Mitglied der Prüfungskommission ernannt.

Die Amtszeit von Herrn van der Ent endet am 30. November 1995, die der übrigen Mitglieder am 30. November 1998.

**2. Mitglieder der Prüfungsausschüsse**

Die Prüfungskommission hat mit Wirkung vom 1. Januar 1995 die Herren T. Stancliffe (GB) und R. Wohlrapp (GB) zu Mitgliedern eines Prüfungsausschusses ernannt. Ihre Amtszeit endet am 31. Oktober 1997.

**REPRESENTATION****Examination secretariat for the European qualifying examination****1. Members of the Examination Board**

The term of office of Mr N.W.P. Wallace (GB) as chairman of the Examination Board expired on 30 November 1994.

After consulting the Council of the Institute of Professional Representatives, the President of the European Patent Office has appointed Mr M. Vivian (GB) as a member and chairman of the Examination Board. His term of office began on 1 December 1994.

The terms of office of the following members also expired on 30 November 1994:

Mr J.W. Arbouw (NL), Mr J. Combeau (FR), Ms B. Molac (FR), Mr A. van der Ent (NL), Mr R.C. Petersen (GB). Mr R.C. Petersen is no longer a member of the Examination Board.

In accordance with a decision of the President of the European Patent Office, the following have been re-appointed as members of the Examination Board with effect from 1 December 1994:

- Mr J. Combeau and Ms B. Molac at the proposal of the Council of the Institute of Professional Representatives  
- Mr J.W. Arbouw and Mr A. van der Ent.

In accordance with a decision of the President of the European Patent Office and at the proposal of the Council of the Institute of Professional Representatives, Mr I. Muir (GB) has been appointed as a member of the Examination Board with effect from 1 December 1994.

The term of office of Mr van der Ent will expire on 30 November 1995, those of the other members on 30 November 1998.

**2. Members of the Examination Committees**

The Examination Board has appointed Mr T. Stancliffe (GB) and Mr R. Wohlrapp (GB) as members of an Examination Committee with effect from 1 January 1995. Their terms of office will expire on 31 October 1997.

**REPRESENTATION****Secrétariat d'examen pour l'examen européen de qualification****1. Membres du jury d'examen**

Le mandat de M. N.W.P. Wallace (GB) en tant que Président du jury d'examen a pris fin le 30 novembre 1994.

Le Président de l'Office européen des brevets a, après consultation du Conseil de l'Institut des mandataires agréés, nommé M. M. Vivian (GB) membre et Président du jury d'examen. Son mandat a pris effet le 1<sup>er</sup> décembre 1994.

Le mandat des membres suivants a également pris fin le 30 novembre 1994:

M. J.W. Arbouw (NL), M. J. Combeau (FR), Mme B. Molac (FR), M. A. van der Ent (NL), M. R.C. Petersen (GB). M. R.C. Petersen n'est plus membre du jury d'examen.

Par décision du Président de l'Office européen des brevets, sont reconduits dans leurs fonctions de membres du jury d'examen à compter du 1<sup>er</sup> décembre 1994 :

- M. J. Combeau et Mme B. Molac sur proposition du Conseil de l'Institut des mandataires agréés ;  
- M. J.W. Arbouw et M. A. van der Ent.

Par décision du Président de l'Office européen des brevets et sur proposition du Conseil de l'Institut des mandataires agréés, M. I. Muir (GB) est nommé membre du jury d'examen à compter du 1<sup>er</sup> décembre 1994.

Le mandat de M. van der Ent se terminera le 30 novembre 1995, celui des autres membres le 30 novembre 1998.

**2. Membres des commissions d'examen**

Le jury d'examen a nommé, à compter du 1<sup>er</sup> janvier 1995, M. T. Stancliffe (GB) et M. R. Wohlrapp (GB) en tant que membres d'une commission d'examen. Leur mandat se terminera le 31 octobre 1997.

Die Herren K.-H. Meyer-Dulheuer (DE) und I. Koch (DE) sind seit dem 10. Januar 1995 nicht mehr Mitglieder eines Prüfungsausschusses.

Messrs. K.-H. Meyer-Dulheuer (DE) and I. Koch (DE) ceased to be members of an examination committee on 10 January 1995.

M. K.-H. Meyer-Dulheuer (DE) et M. I. Koch (DE) ne sont plus membres d'une commission d'examen, depuis le 10 janvier 1995.

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

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

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

**AT Österreich / Austria / Autriche**

**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Grabherr-Puchberger, Claudia (AT)  
Patentanwälte  
Dipl.-Ing. Rolf Puchberger  
Dipl.-Ing. Peter Puchberger  
Singerstraße 13  
A-1011 Wien

Laminger, Norbert (AT)  
c/o Patentanwalt  
Dipl.-Ing. Johann Köhler-Pavlik  
Margaretenplatz 5  
A-1050 Wien

Pawloy, Peter Michael (AT)  
Patentanwälte  
Sonn, Pawloy, Weinzing & Wolfram  
Riemergasse 14  
A-1010 Wien

Peham, Alois (AT)  
Siemens AG Österreich  
ZT GR  
Erdberger Lände 26  
A-1030 Wien

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Dupai, Helmut (AT)  
Haydnstraße 2  
A-4701 Bad Schallerbach

**BE Belgien / Belgium / Belgique**

**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

De Kezel, Eric (BE)  
FINA Research S.A.  
Zone Industrielle C  
B-7181 Feluy

Dufasne, Eugène (BE)  
Solvay S.A.  
Département Propriété Industrielle  
310, rue de Ransbeek  
B-1120 Bruxelles

Jacques, Philippe (BE)  
Solvay S.A.  
Département Propriété Industrielle  
310, rue de Ransbeek  
B-1120 Bruxelles

Voortmans, Gilbert J.L. (BE)  
Agfa-Gevaert N.V.  
Septestraat 27  
B-2640 Mortsel

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Beem, André (BE)  
GEVERSPatents S.A.  
Brussels Airport Business Park  
Holidaystraat 5  
B-1831 Diegem

Callewaert, Jean (BE)  
GEVERSPatents S.A.  
Brussels Airport Business Park  
Holidaystraat 5  
B-1831 Diegem

Claeys, Pierre (BE)  
GEVERSPatents S.A.  
Brussels Airport Business Park  
Holidaystraat 5  
B-1831 Diegem

Debetencourt, Jean-Jacques (BE)  
GEVERSPatents S.A.  
Brussels Airport Business Park  
Holidaystraat 5  
B-1831 Diegem

\* Alle in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragenen Personen sind Mitglieder des Instituts (EPI).

Anschrift:  
EPI-Generalsekretariat  
Erhardtstraße 27  
D-80331 München  
Tel. (+49-89)2017080  
Tx. 5/216834  
FAX (+49-89)2021548

\* All persons on the list of professional representatives are members of the Institute (EPI).

Address:  
EPI General Secretariat  
Erhardtstrasse 27  
D-80331 Munich  
Tel. (+49-89)2017080  
Tx. 5/216834  
FAX (+49-89)2021548

\* Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés est membre de l'Institut (EPI).

Adresse:  
EPI-Secrétariat général  
Erhardtstrasse 27  
D-80331 Munich  
Tél. (+49-89)2017080  
Tx. 5/216834  
FAX (+49-89)2021548

Gevers, Marie-José (BE)  
GEVERSPatents S.A.  
Brussels Airport Business Park  
Holidaystraat 5  
B-1831 Diegem

Gevers, Florent (BE)  
GEVERSPatents S.A.  
Brussels Airport Business Park  
Holidaystraat 5  
B-1831 Diegem

Gevers, Jacques (BE)  
GEVERSPatents S.A.  
Brussels Airport Business Park  
Holidaystraat 5  
B-1831 Diegem

Quintelier, Claude (BE)  
GEVERSPatents S.A.  
Brussels Airport Business Park  
Holidaystraat 5  
B-1831 Diegem

Schmitz, Yvon (BE)  
GEVERSPatents S.A.  
Brussels Airport Business Park  
Holidaystraat 5  
B-1831 Diegem

Van der Stock, Guy (BE)  
GEVERSPatents S.A.  
Brussels Airport Business Park  
Holidaystraat 5  
B-1831 Diegem

Van der Stock, Jean-Pierre (BE)  
GEVERSPatents S.A.  
Brussels Airport Business Park  
Holidaystraat 5  
B-1831 Diegem

## CH Schweiz / Switzerland / Suisse

### Eintragungen / Entries / Inscriptions

Boos, Harald (DE)  
Ciba-Geigy AG  
Klybeckstrasse 141  
CH-4002 Basel

Braun, Axel (DE)  
F.Hoffmann-La Roche AG  
Grenzacherstrasse 124  
Postfach 32 55  
CH-4002 Basel

Gaal, Jozsef Christopher (GB)  
Sandoz Technology Limited  
Patents & Trademarks Department  
CH-4002 Basel

Heusch, Christian (DE)  
IBM Research Laboratory  
Intellectual Property Department  
Säumerstrasse 4  
CH-8803 Rüschlikon

Hoechst, Bruno Werner (DE)  
Ciba-Geigy AG  
Patentabteilung  
Postfach  
CH-4002 Basel

Kjellsaa-Berger, Hanny (CH)  
F.Hoffmann-La Roche AG  
Grenzacherstrasse 124  
Postfach 32 55  
CH-4002 Basel

Kunst, Manuel Nikolaus Johannes (DE)  
Ciba-Geigy AG  
Patentabteilung  
Postfach  
CH-4002 Basel

Liphardt, Bernd (DE)  
Ciba-Geigy AG  
Patentabteilung  
Postfach  
CH-4002 Basel

Rüedi, Regula Béatrice (CH)  
E. Blum & Co.  
Patentanwälte VSP  
Vorderberg 11  
CH-8044 Zürich

Rutz, Peter (CH)  
Siemens-Albis AG  
PVP / Patente und Verträge  
Postfach  
CH-8047 Zürich

Witte, Hubert (DE)  
F.Hoffmann-La Roche AG  
Grenzacherstrasse 124  
Postfach 32 55  
CH-4002 Basel

Zehnder, Walter (CH)  
Bovard AG  
Patentanwälte VSP  
Optingenstrasse 16  
CH-3000 Bern

Zietzling, Jörg Hermann Constantin (DE)  
Ciba-Geigy AG  
Patentabteilung  
Postfach  
CH-4002 Basel

### Änderungen / Amendments / Modifications

Ballmer, Ulrich (CH)  
Segelhalde 60  
CH-5405 Dättwil/Baden

Kovacs, Paul (FR)  
Katzarov S.A.  
Conseils en Propriété Industrielle  
19, rue des Epinettes  
CH-1227 Genève

Quehl, Horst Max (DE)  
Postfach 223  
Ringstrasse 7  
CH-8274 Tägerwilen (Bodensee)

Steller, Manfred (CH)  
Stationsstrasse 93  
CH-8542 Wiesendangen

Hunziker, Kurt (CH) - R. 102(1)  
Oerlikon-Contraves AG  
Patentabteilung  
Birchstrasse 155  
CH-8050 Zürich

### Löschungen / Deletions / Radiations

Eichhorst, Bernd (DE) - R. 102(1)  
Bettingerstrasse 255  
CH-4125 Riehen

Ledzion, Andrzej (GB) - R. 102(1)  
55, Avenue Nestlé  
CH-1800 Vevey

## DE Deutschland / Germany / Allemagne

### Eintragungen / Entries / Inscriptions

Abel, Thomas Mario (DE)  
Rüger, Barthelt & Abel  
Patentanwälte  
Postfach 328  
D-73703 Esslingen a.N.

Furlong, Christopher Heinrich (IE/DE)  
Hoffmann, Eitle & Partner  
Arabellastraße 4  
D-81925 München

Ahme, Johannes (DE)  
Uexküll & Stolberg  
Patentanwälte  
Beselerstraße 4  
D-22607 Hamburg

Ganahl, Bernhard (AT)  
Fasanenstraße 84  
D-82008 Unterhaching

Behnisch, Werner (DE)  
Reinhard-Skupra-Weise & Partner  
Patentanwälte  
Postfach 44 01 51  
D-80750 München

Goldscheid, Bettina (DE)  
BASF Aktiengesellschaft  
Patentabteilung ZDX - C6Y  
D-67056 Ludwigshafen

Bergmeier, Werner (DE)  
Rieter Ingolstadt  
Spinnereimaschinenbau AG  
Postfach 10 09 60  
Friedrich-Ebert-Straße 84  
D-85046 Ingolstadt

Grosse, Wolf-Dietrich Rüdiger (DE)  
SMS Schloemann-Siemag AG  
Düsseldorf und Hilchenbach  
Hammerstraße 2  
D-57072 Siegen

Dehmel, Albrecht (DE)  
Patent- und Rechtsanwälte  
Bardehle-Pagenberg-Dost-Altenburg-  
Frohwitter-Geissler & Partner  
Galileiplatz 1  
D-81679 München

Hartnack, Wolfgang (DE)  
Deutsche Thomson-Brandt GmbH  
Patentabteilung  
Göttinger Chaussee 76  
D-30453 Hannover

Downar, Michael (DE)  
Hella KG Hueck & Co.  
Rixbecker Straße 75  
D-59552 Lippstadt

Henke, Horst (DE)  
Siemens AG  
Abteilung: ZFEGRPA  
St.-Martin-Straße 76  
D-81541 München

Emde, Eric (DE)  
Zeno Datenverarbeitung GmbH  
St.-Anna-Straße 12  
D-80538 München

Herzog, Markus (DE)  
Johann-Sebastian-Bach-Weg 8  
D-85221 Dachau

Forstmeyer, Dietmar (DE)  
Geyer, Fehners & Partner  
Patentanwälte  
Perhamerstraße 31  
D-80867 München

Hirsch, Uwe Thomas M.H. (DE)  
Procter & Gamble GmbH  
Postfach 25 03  
Sulzbacher Straße 40  
D-65818 Schwalbach am Taunus

Freier, Rüdiger (DE)  
Siemens AG  
ZFE GR PA 3  
Paul-Gossen-Straße 100  
D-91052 Erlangen

Hütter, Klaus (DE)  
Hoechst AG  
Zentrale Patentabteilung  
Gebäude F 821  
D-65926 Frankfurt am Main

Jannig, Peter (DE)  
Helene-Meyer-Ring 14/906  
D-80809 München

Jungblut, Bernhard Jakob (DE)  
Andrejewski, Honke & Partner  
Patentanwälte  
Theaterplatz 3  
D-45127 Essen

Kampfenkel, Klaus (DE)  
Falkenstraße 78  
D-65812 Bad Soden

Keller, Thomas (DE)  
AEG Aktiengesellschaft  
Patent- und Lizenzwesen  
D-60591 Frankfurt

Kloiber, Thomas (DE)  
ITT Automotive Europe GmbH  
Patentabteilung  
Postfach 90 01 20  
D-60411 Frankfurt

Kluth, Bernhard (DE)  
BASF Lacke + Farbe AG  
Patente, Lizenzen, Dokumentation  
Glasuritstraße 1  
D-48165 Münster

Knefel, Cordula (DE)  
Wertherstraße 16  
D-35578 Wetzlar

Köhler, Ferdinand (DE)  
Bayer AG  
Konzernzentrale RPLizenzen  
Gebäude Q18  
D-51368 Leverkusen

Kolb, Georg (DE)  
TEMIC Telefunken Electronic GmbH  
Postfach 35 35  
D-74025 Heilbronn

Kuhl, Dietmar (DE)  
Patentanwälte  
Grünecker, Kinkeldey,  
Stockmair & Partner  
Maximilianstraße 58  
D-80538 München

Lang, Werner (DE)  
Siemens AG  
Abteilung: ZFEGRPA  
Rheinbrückenstraße 50  
D-76181 Karlsruhe

Leidescher, Thomas (DE)  
Diehl, Glaeser, Hiltl & Partner  
Patentanwälte  
Flüggenstraße 13  
D-80639 München

Leitner, Waldemar (AT)  
Westl. Karl-Friedrich-Straße 29-31  
D-75172 Pforzheim

Lenzing, Andreas (DE)  
CohauszHase Dawidowicz & Partner  
Patent- und Rechtsanwaltskanzlei  
Schumannstraße 97-99  
D-40237 Düsseldorf

Lindner-Vogt, Karin L (DE)  
IBM Deutschland  
Informationssysteme GmbH  
Patentwesen und Urheberrecht  
D-70548 Stuttgart

Maiwald, Maximilian (DE)  
Siemens AG  
Abteilung: ZFEGRPA  
St.-Martin-Straße 76  
D-81541 München

Müller, Bernhard (DE)  
Patentanwälte Dr. Soif & Zapf  
Schloßbleiche 20  
D-42103 Wuppertal

Paashaus, Sabine (DE)  
BASF Aktiengesellschaft  
Patentabteilung ZDX - C6  
D-67056 Ludwigshafen

Paustian, Othmar (DE)  
Geyer, Fehners & Partner  
Patentanwälte  
Perhamerstraße 31  
D-80687 München

Petersen, Frank (DE)  
Lemcke, Brommer & Petersen  
Patentanwälte  
Bismarckstraße 16  
D-76133 Karlsruhe

Pirring, Georg (DE)  
Siemens AG  
Abteilung: ZFEGRPA  
Rheinbrückenstraße 50  
D-76181 Karlsruhe

Rösler, Uwe (DE)  
Münich, Rösler, Steinmann  
Anwaltskanzlei  
Wilhelm-Mayr-Straße 11  
D-80689 München

Rothaemel, Bernd (DE)  
Patentanwälte  
Grünecker, Kinkeldey  
Stockmair & Partner  
Maximilianstraße 58  
D-80538 München

Sauer, Wolfgang (DE)  
Deutsche ITT Industries GmbH  
Patentabteilung  
Hans-Bunte-Straße 19  
D-79108 Freiburg i. Br.

Schröer, Gernot (DE)  
Siemens AG  
GR PAZ  
Paul-Gossen-Straße 100  
D-91052 Erlangen

Schwarz, Rüdiger (DE)  
Dr.Ing. h.c. F. Porsche AG  
Patentwesen  
Postfach 11 40  
D-71283 Weissach

Shankland, Kathleen (GB)  
 Patentanwälte  
 Grünecker, Kinkeldey  
 Stockmair & Partner  
 Maximilianstraße 58  
 D-80538 München

Sievers, Uwe (DE)  
 Carl Schenk AG  
 Landwehrstraße 55  
 D-64293 Darmstadt

Späth, Dieter (DE)  
 Ott - Klocke - Neubauer  
 Patentanwälte  
 Kappelstraße 8  
 D-72160 Horb

Stark, Vera (DE)  
 BASF Aktiengesellschaft  
 Patentabteilung ZDX - C6  
 D-67056 Ludwigshafen

Thielmann, Frank (DE)  
 Siemens AG  
 ZFE GR PA 4  
 Paul-Gossen-Straße 100  
 D-91052 Erlangen

van Heesch, Helmut Werner (DE)  
 Uexküll & Stolberg  
 Patentanwälte  
 Beselerstraße 4  
 D-22607 Hamburg

Wacker, Manfred (DE)  
 Henkel KGaA  
 TTP / Patentabteilung  
 D-40191 Düsseldorf

Wesel-Mair, Julia (DE)  
 Bayerische Motoren Werke AG  
 Patentabteilung AJ-3  
 D-80788 München

Wörz, Hans-Walter (DE)  
 Siemens AG  
 Abteilung: ZFEGR PA  
 St.-Martin-Straße 76  
 D-81541 München

Zimmermann, Günter (DE)  
 Patentanwälte  
 Grünecker, Kinkeldey  
 Stockmair & Partner  
 Maximilianstraße 58  
 D-80538 München

#### Änderungen / Amendments / Modifications

Aue, Hans-Peter (DE)  
 Rosenstraße 1  
 D-65719 Hofheim am Taunus

Bruse, Willy Hans Heinrich (DE)  
 Edisonstraße 14  
 D-28357 Bremen

Eilers, Norbert (DE)  
 Seebothstraße 19  
 D-31137 Hildesheim

Kaminsky, Brigitte (DE)  
 Thüringer Agentur für Technologie-  
 transfer und Innovations-  
 förderung GmbH (THATI GmbH)  
 Gewerbepark Keplerstraße 10  
 D-07549 Gera

Kammer, Amo (DE)  
 Goethestraße 2  
 D-68766 Hockenheim

Katscher, Helmut (DE)  
 Fröbelweg 1  
 D-64291 Darmstadt

Koch, Theodor (DE)  
 Reuterstraße 187  
 D-53115 Bonn

Pausch, Thomas Ernst (DE)  
 Patentanwalt Thomas Pausch  
 Sperberweg 4  
 D-84036 Landshut

Schmitt, Martin (DE)  
 Bertolt-Brecht-Straße 27  
 D-70469 Stuttgart

Stadler, Heinz (DE)  
 Richard Hirschmann GmbH & Co.  
 Abteilung PRP  
 Postfach 16 49  
 D-72606 Nürtingen

Sticherling, Wolfgang (DE)  
 Leunaer Straße 16  
 D-45772 Mari

von Falkowski, Hans (DE)  
 Deutsche Bahn AG  
 Geschäftsbereich Traktion  
 Helmut-von-Gerlach-Straße  
 D-02827 Görlitz

Zieger, Sieglinde (DE)  
 Bohnitzscher Straße 19 D  
 D-01662 Meißen

#### Löschungen / Deletions / Radiations

Brüggemann, Peter (DE) - R. 102(1)  
 Arthur-Hoffmann-Straße 17  
 D-04107 Leipzig

Buchali, Christa (DE) - R. 102(1)  
 Ferdinand-Lassalle-Straße 16  
 D-04109 Leipzig

Echte, Elisabeth (DE) - R. 102(1)  
 Adelonstraße 58  
 D-65929 Frankfurt

Engelmann, Ulrich (DE) - R. 102(1)  
 Fritz-Reuter-Straße 38  
 D-07745 Jena

Fricke, Wolfgang (DE) - R. 102(1)  
 Am Hainbach 5  
 D-96342 Stockheim

Herklotz, Manfred (DE) - R. 102(1)  
Ingenieurbetrieb Anlagebau  
Leipzig GmbH  
Prager Straße 24-28  
D-04103 Leipzig

Huch, Peter (DE) - R. 102(1)  
c/o Röhm GmbH  
Patentabteilung  
D-64275 Darmstadt

Klug, Rolf-Dieter (DE) - R. 102(1)  
Louis-Fürnberg-Straße 17  
D-04318 Leipzig

Knöller, Egbert (DE) - R. 102(1)  
Tarostraße 1/112  
D-04103 Leipzig

Lewit, Leonard (AT) - R. 102(1)  
Löwengründleweg 24  
D-78089 Unterkirnach

Louis, Dieter (DE) - R. 102(2)a)  
Louis, Pöhlau & Lohrentz  
Patentanwälte  
Ennemoserstraße 10  
D-83700 Rottach-Egern

Louis, Günter (DE) - R. 102(1)  
Stubertal 3  
D-45149 Essen

Louis, Walter (DE) - R. 102(1)  
Stubertal 3  
D-45149 Essen

Mayer, Friedrich E. (DE) - R. 102(1)  
Mayer Frank Reinhardt  
Westliche 24  
D-75172 Pforzheim

Ninow, Klaus (DE) - R. 102(1)  
Kranichgrund 15  
D-18437 Stralsund

Scholze, Humbert (DE) - R. 102(1)  
Ziegesarstraße 5  
D-07747 Jena

Stadtmüller, Helmut (DE) - R. 102(1)  
Siemens AG  
GR PA 4  
D-91052 Erlangen

Staeger, Sigurd (DE) - R. 102(1)  
Patentanwälte Dipl.-Ing. S. Staeger  
Dipl.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing.  
R. Sperling  
Müllerstraße 31  
D-80469 München

Stüber, Wolfgang (DE) - R. 102(1)  
Am Holzgraben 13  
D-99097 Erfurt

von Grunelius, Sigmund (DE) - R. 102(1)  
Hoechst AG  
Werk Knapsack  
D-50354 Hürth

Weichert, Rolf (DE) - R. 102(1)  
Fuchssteig 13  
D-15537 Erkner

## DK Dänemark / Denmark / Danemark

### Eintragungen / Entries / Inscriptions

Marnaes, Lene Meineche (DK)  
c/o Radiometer Medical A/S  
Akandevej 21  
DK-2700 Broenshoej

Pedersen, Karen Oestergaard (DK)  
c/o Magnus Jensens Succ.  
P.O. Box 207  
Frederiksborgvej 15  
DK-3520 Farum

Schouboe, Anne (DK)  
c/o Plougmann & Vingtoft  
Sankt Annae Plads 11  
P.O. Box 3007  
DK-1021 Copenhagen K

Stephensen, Birgitte Borregaard (DK)  
c/o Chas. Hude  
33, H.C. Andersens Boulevard  
DK-1553 Copenhagen V

### Änderungen / Amendments / Modifications

Carlsen, Niels G. (DK)  
c/o Budde, Schou & Co. A/S  
Sundkrogsgade 10  
DK-2100 Copenhagen

Liborius, Inge (DK)  
c/o Plougmann & Vingtoft  
Sankt Annae Plads 11  
P.O. Box 3007  
DK-1021 Copenhagen K

### Löschungen / Deletions / Radiations

Birkeholm, Mogens (DK) - R. 102(2)a)  
c/o Larsen & Birkeholm A/S  
Skagensgade 64  
P.O. Box 200  
DK-2630 Taastrup



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

Canadell-Isern, Roberto (ES)  
Travessera de Gracia, 30-1 -C  
E-08021 Barcelona

Isern-Cuyas, Maria Luisa (ES)  
Travessera de Gracia, 30-1 -C  
E-08021 Barcelona

Estela Labrador, Enrique (ES)  
Patenttres S.L.  
C/ Montera, 38 - entre planta  
E-28013 Madrid

Nuñez Villaveiran y Ovilo, Ramiro (ES)  
Figaredo Y Nuñez, Abogados S.C.  
Plaza Independencia 10  
E-28001 Madrid

Gomez-Acebo, Ignacio (ES)  
PROPI, S.L.  
Jorge Juan, 19 - 3.o Dcha  
E-28001 Madrid

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

Allab, Myriam (FR)  
Cabinet Regimbeau  
26, Avenue Kléber  
F-75116 Paris

King, Dominic (FR)  
Cabinet Beau de Loménie  
158, rue de l'Université  
F-75340 Paris Cedex 07

Callon de Lamarck, Jean-Robert (FR)  
Cabinet Regimbeau  
26, Avenue Kléber  
F-75116 Paris

Lejeune, Daniel (FR)  
Hospal Service Brevets  
13, Avenue de Lattre de Tassigny  
F-69881 Meyzieu Cedex

Corret, Hélène (FR)  
Cabinet Harlé & Phelip  
21, rue de la Rochefoucauld  
F-75009 Paris

Lejeune, Benoit (FR)  
Salomon S.A.  
D.J.P.I.  
F-74996 Annecy Cedex 09

Couderc, Thierry (FR)  
GIAT Industries  
Branche Munitions et Pyrotechnie  
7, route de Guerry  
B.P. 265  
F-18005 Bourges Cédex

Nicolle, Olivier (FR)  
Cabinet Netter  
40, rue Vignon  
F-75009 Paris

Desrousseaux, Grégoire Marie (FR)  
Cabinet Hirsch  
34, rue de Bassano  
F-75008 Paris

Pochart, François (FR)  
Cabinet Hirsch  
34, rue de Bassano  
F-75008 Paris

Fernandez, Francis Lionel (FR)  
Régie Nationale des Usines Renault  
Service 0267  
860, Quai de Stalingrad  
F-92109 Boulogne Billancourt

Prugneau, Philippe (FR)  
SOSPI  
14-16, rue de la Baume  
F-75008 Paris

Fevrier, Murielle Françoise E. (FR)  
Kodak Pathé  
Département Brevets et Licences-CRT  
Zone Industrielle  
F-71102 Chalon-sur-Saone

Scheer, Luc (FR)  
SOSPI  
14-16, rue de la Baume  
F-75008 Paris

Fleurance, Raphael (FR)  
Cabinet Beau de Loménie  
51, Avenue Jean Jaurès  
B.P. 7073  
F-69341 Lyon Cedex 07

Tanty, François (FR)  
Cabinet Regimbeau  
26, Avenue Kléber  
F-75116 Paris

Hirsch, Denise (FR)  
Cabinet Lavoix  
2, Place d'Estienne d'Orves  
F-75441 Paris Cedex 09

Tetaz, Franck Claude Edouard (FR)  
Cabinet Regimbeau  
26, Avenue Kléber  
F-75116 Paris

Therias, Philippe (FR)  
Centre d'Études  
et de Recherches IBM  
F-06610 La Gaude

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Bonnaud, Pierre (FR)  
Cabinet Simonnot  
35, rue de Clichy  
F-75009 Paris

Debay, Yves (FR)  
Cabinet Debay  
122 Elysee 2  
F-78170 La Celle Saint Cloud

Kerneis, Danièle (FR)  
Pasteur Mérieux  
Sérums & Vaccins  
58, Avenue Leclerc  
F-69007 Lyon

Trolliet, Jean-Claude (FR)  
8, rue St. Rémi  
F-33000 Bordeaux

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Cuer, André (FR) - R. 102(1)  
Cabinet Ballot-Schmit  
7, rue Le Sueur  
F-75116 Paris

Kessler, Michel (FR) - R. 102(1)  
Régie Nationale des Usines Renault  
8-10, Avenue Emile Zola  
F-92109 Boulogne-Billancourt

Levesque, Denys (FR) - R. 102(1)  
Cabinet Beau de Loménie  
158, rue de l'Université  
F-75340 Paris Cedex 07

Pottier, Pierre (FR) - R.102(1)  
Société Brevatome  
25, rue de Ponthieu  
F-75008 Paris

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

Andrews, Timothy Stephen (GB)  
Marks & Clerk  
57-60 Lincoln's Inn Fields  
GB-London WC2A 3LS

Bird, Christopher John (GB)  
British Technology Group  
Patents Department  
101 Newington Causeway  
GB-London SE1 6BU

Brown, Angela Mary (GB)  
Texas Instrument Limited  
Manton Lane  
GB-Bedford MK41 7PA

Chugg, David John (GB)  
Appleyard Lees  
15 Clare Road  
GB-Halifax, West Yorkshire HX1 2HY

Cross, James Peter Archibald (GB)  
R.G.C. Jenkins & Co.  
26 Caxton Street  
GB-London SW1H 0RJ

Curwen, Julian Charles Barton (GB)  
J.A. Kemp & Co.  
14 South Square  
Gray's Inn  
GB-London WC1R 5LX

Curwen, Charlotte Jane (GB)  
Gill Jennings & Every  
Broadgate House  
7 Eldon Street  
GB-London EC2M 7LH

England, Christopher David (GB)  
Fisons pic  
Intellectual Property Department  
12 Derby Road  
GB-Loughborough, Leicestershire LE11 0BB

Gallafent, Alison (GB)  
Glaxo Holdings pic  
Glaxo House  
Berkeley Avenue  
GB-Greenford, Middlesex UB6 0NN

Gee, Steven William (GB)  
51 Hanson Avenue  
GB-Shipston-on-Stour, Warcks. CV36 4HS

Goodfellow, Venetia Katherine (GB)  
The Morgan Crucible Company pic  
Morgan House  
Madeira Walk  
GB-Windsor, Berkshire SL4 1EP

Hackney, Nigel John (GB)  
Mewburn Ellis  
Brazenose House East  
Lincoln Square  
GB-Manchester M2 5BP

Hoey, Shona (GB)  
BP International Limited  
Patents and Agreements Division  
Research and Engineering Centre  
Chertsey Road  
GB-Sunbury-on-Thames, Middx. TW16 7LN

Holmes, Matthew Peter (GB)  
Marks & Clerk  
Suite 301  
Sunlight House  
Quay Street  
GB-Manchester M3 3JY

Horner, David Richard (GB)  
IBM United Kingdom Limited  
Intellectual Property Department  
Hursley Park  
GB-Winchester, Hampshire SO21 2JN

Kirk, Martin John (GB)  
Boots Company plc  
Patents Department  
R4 Pennyfoot  
GB-Nottingham NG2 3AA

Kirsch, Susan Edith (GB)  
Unilever pic  
Unilever UK Central Resources  
Colworth House  
GB-Sharnbrook, Bedford MK11 1LQ

- Lawrence, Richard Anthony (GB)  
Elkington & Fife  
Prospect House  
8 Pembroke Road  
GB-Sevenoaks, Kent TN13 1XR
- Lawton, Peter Philip (GB)  
SmithKline Beecham  
Corporate Intellectual Property  
SB House  
GB-Brentford, Middlesex TW8 9BD
- Lidbetter, Timothy Guy Edwin (GB)  
British Telecommunications plc  
Intellectual Property Department  
151 Gower Street  
GB-London WC1A 6BA
- Maschio, Antonio (IT)  
Carpmaels & Ransford  
43 Bloomsbury Square  
GB-London WC1A 2RA
- Miller, James Lionel Woolverton (GB)  
Kilburn & Strode  
30 John Street  
GB-London WC1N 2DD
- Moffat, John Andrew (GB)  
Emhart Patent Department  
Emhart International  
177 Walsall Road  
GB-Birmingham B42 1BP
- Neobard, William John (GB)  
Page White & Farrer  
54 Doughty Street  
GB-London WC1N 2LS
- Picker, Madeline Margaret (GB)  
Brookes and Martin  
High Holborn House  
52-54 High Holborn  
GB-London WC1V 6SE
- Rees, Marion Lindsay (GB)  
J.A. Kemp & Co.  
14 South Square  
Gray's Inn  
GB-London WC1R 5LX
- Roberts, David Leslie (GB)  
Keith W Nash & Co  
Pearl Assurance House  
90-92 Regent Street  
GB-Cambridge CB2 1DP
- Shaya, Darrin Maurice (GB)  
Black & Decker Europe  
European Group Headquarters  
210 Bath Road  
GB-Slough, Berkshire SL1 3YD
- Simpson, Alison Elizabeth Fraser (GB)  
Urquhart-Dykes & Lord  
91 Wimpole Street  
GB-London W1M 8AH
- Slingsby, Philip Roy (GB)  
Page Hargrave  
Southgate  
Lewins Mead  
GB-Bristol BS1 2NT
- Smaggasgale, Gillian Helen (GB)  
Mathys & Squire  
100 Gray's Inn Road  
GB-London WC1X 8AL
- Smith, Samuel Leonard (GB)  
J.A. Kemp & Co.  
14 South Square  
Gray's Inn  
GB-London WC1R 5LX
- Suckling, Andrew Michael (GB)  
Marks & Clerk  
57-60 Lincoln's Inn Fields  
GB-London WC2A 3LS
- Summerville, Richard John (GB)  
SmithKline Beecham  
Corporate Intellectual Property  
SB House  
Great West Road  
GB-Brentford, Middlesex TW8 9BD
- Thomas, Mair Denise (GB)  
ZENECA Seeds  
Jealott's Hill Research Station  
GB-Bracknell, Berkshire RG12 6EY
- Tinsley, Rachel Maria (GB)  
ZENECA Pharmaceuticals  
Mereside  
Alderley Park  
GB-Macclesfield, Cheshire SK10 4TG
- van Wijk, Alexander Pieter (NL)  
Shell International  
Petroleum Company Limited  
Intellectual Property Division  
P.O. Box 662  
GB-London SE1 7NE
- Walton, Seàn Malcolm (GB)  
Mewburn Ellis  
York House  
23 Kingsway  
GB-London WC2B 6HP
- Wardley, Diana Mary (GB)  
Forrester Ketley & Co.  
Chamberlain House  
Paradise Place  
GB-Birmingham B3 3HP
- Watkins, David (GB)  
Urquhart-Dykes & Lord  
91 Wimpole Street  
GB-London W1M 8AH
- Williams, Richard Andrew Norman (GB)  
W.H. Beck, Greener & Co.  
7 Stone Buildings  
Lincoln's Inn  
GB-London WC2A 3SZ
- Wood, Graham (GB)  
Bailey Walsh & Co  
5 York Place  
GB-Leeds LS1 2SD

**Änderungen / Amendments / Modifications**

- Abel, James Henry (GB)  
Abel & Terry  
15 Trotsworth  
GB-Virginia Water, Surrey GU25 4AG
- Beton, John Lonsdale (GB)  
ICI Group Patents Dept.  
Lisheen  
Altwood Close  
GB-Maidenhead, Berkshire SL6 4PP
- Burnside, Michael (GB)  
20 Ashurst Close  
GB-Northwood, Middlesex HA6 1EL
- Cockayne, Gillian (GB)  
GEC Patent Department  
Waterhouse Lane  
GB-Chelmsford, Essex CM1 2QX
- Cratchley, Elizabeth Mary (GB)  
Unilever plc  
Trademarks Department  
Unilever House  
Blackfriars  
GB-London EC4P 4BQ
- Cundy, Anthony Brian (GB)  
Anthony Cundy & Co.  
1623 Warwick Road  
Knowle  
GB-Solihull, West Midlands B93 9LF
- Dale, Martin Nicholas (GB)  
Reckitt and Colman plc  
Group Patent Department  
Dansom Lane  
GB-Hull HU8 7DS
- Dawson, Hugh Bainforde (GB)  
Glaxo Holdings plc  
Glaxo House  
Berkeley Avenue  
GB-Greenford, Middlesex UB6 0NN
- Fox-Male, Nicholas Vincent Humbert (GB)  
Honeywell Control Systems Limited  
Honeywell House  
Arlington Business Park  
GB-Bracknell, Berkshire RG12 1EB
- Fry, Alan Valentine (GB)  
Fry Heath & Spence  
The Old College  
53 High Street  
GB-Horley, Surrey RH6 7BN
- Hamilton, Alistair (GB)  
Mewburn Ellis  
Brazennose House East  
Lincoln Square  
GB-Manchester M2 5BP
- Hardwick, John Frederick (GB)  
European Patent Operation  
Unisys Limited  
Unit O  
Kirkton Business Centre  
GB-Livingston, West Lothian EH54 7AY
- Heath, Peter William Murray (GB)  
Fry Heath & Spence  
The Old College  
53 High Street  
GB-Horley, Surrey RH6 7BN
- Hutchins, Michael Richard (GB)  
Fry Heath & Spence  
The Old College  
53 High Street  
GB-Horley, Surrey RH6 7BN
- Irons, Mark David (GB)  
Lloyd Wise, Tregear & Co.  
Norman House  
105-109 Strand  
GB-London WC2R 0AE
- Jehan, Robert (GB)  
William, Powell & Associates  
34 Tavistock Street  
GB-London WC2E 7PB
- Matthews, Howard Nicholas (GB)  
Page Hargrave  
2 Tower Street  
GB-London WC2H 9NP
- Millross, Christopher Robert (GB)  
ICI Materials  
Intellectual Property Department  
P.O. Box 90  
Wilton  
GB-Middlesbrough, Cleveland TS90 8JE
- Mitchell, Allan Edmund (GB)  
IBM Networking  
Mailpoint 151  
Hursley Park  
GB-Winchester, Hants. SO21 2JN
- Osborne, David Ernest (GB)  
65 Antrim Mansions  
Antrim Road  
GB-London NW3 4XL
- Pugsley, Roger Graham (GB)  
Intellectual Property Group  
ZENECA Specialties  
P.O. Box 42  
Hexagon House  
GB-Blackley, Manchester M9 8ZS
- Raynor, Simon Mark (GB)  
Urquhart-Dykes & Lord  
Midsummer House  
411c Midsummer Boulevard  
GB-Central Milton Keynes MK9 3BN
- Sorrell, Terence Gordon (GB)  
Fitzpatricks  
Cardinal Court  
23 Thomas More Street  
GB-London E19 9YY
- Spence, Anne (GB)  
Fry Heath & Spence  
The Old Collège  
53 High Street  
GB-Horley, Surrey RH6 7BN

Terry, John (GB).  
Abel & Terry  
15 Trotsworth Court  
GB-Virginia Water, Surrey GU25 4AG

Watts, Peter Graham (GB)  
Anthony Cundy & Co.  
1623 Warwick Road  
Knowle  
GB-Solihull, West Midlands B93 9LF

#### Löschungen/ Deletions / Radiations

Ellis, Edward Lovell (GB) - R. 102(1)  
Mewburn Ellis  
2 Cursitor Street  
GB-London EC4A 1BQ

George, Sidney Arthur (GB) - R. 102(2)a  
23 Parkfields  
GB-Welwyn Garden City, Herts. AL86EE

Livesley, John Ronald (GB) - R. 102(1)  
J.R. Livesley & Co.  
6 Pinehurst Road  
GB-Liverpool L42TY

### GR Griechenland / Greece / Grèce

#### Änderungen / Amendments / Modifications

Maratos, Spyridon (GR)  
8, Vas. Sophias Avenue  
GR-10674 Athens

### IT Italien / Italy / Italie

#### Eintragungen / Entries / Inscriptions

Allaix, Roberto (IT)  
3M Italia S.p.A.  
Intellectual Property Department  
Via Martiri della Libertà 57  
I-17016 Ferrania (Savona)

Zerbi, Guido Maria (IT)  
IBM Semea S.p.A.  
Direzione Brevetti  
Circonvallazione Idroscalo  
I-20090 Segrate (Milano)

#### Änderungen / Amendments / Modifications

Guella, Paolo (IT)  
Pirelli S.p.A.  
Direzione Proprietà Industriale  
Viale Sarca, 222  
I-20126 Milano

Sirtori, Giorgio (IT)  
Pirelli S.p.A.  
Direzione Proprietà Industriale  
Viale Sarca, 222  
I-20126 Milano

#### Löschungen / Deletions / Radiations

Melio, Jan Dirk (NL) - cf. NL  
Via degli Orti  
I-21023 Besozzo (Varese)

### LI Liechtenstein

#### Eintragungen / Entries / Inscriptions

Schreiber, Wolfgang (AT)  
Hilti Aktiengesellschaft  
FL-9494 Schaan

### NL Niederlande / Netherlands / Pays-Bas

#### Eintragungen / Entries / Inscriptions

Assendelft, Jacobus H.W. (NL)  
Nederlandsch Octrooibureau  
P.O. Box 29720  
NL-2502 LS The Hague

De Vries, Jan (NL)  
Océ-Nederland B.V.  
P.O. Box 101  
NL-5900 MA Venlo

Fontijn, Monique (NL)  
Akzo Nobel N.V.  
Patent Department  
P.O. Box 9300  
NL-6800 SB Arnhem

Gaasbeek, Jeroen (NL)  
Shell Internationale  
Research Maatschappij B.V.  
Intellectual Property Division  
P.O. Box 162  
NL-2501 AN The Hague

Hesselmann, Gerardus Johannes Maria (NL)  
Internationaal Octroobureau B.V.  
P.O. Box 220  
NL-5600 AE Eindhoven

Marsman, Hermanus Antonius M. (NL)  
Vereenigde Octroobureaux  
Nieuwe Parklaan 97  
NL-2587 BN Den Haag

Melio, Jan Dirk (NL)  
Ulenpas 85  
NL-5655 JB Eindhoven

Renes, Johan (NL)  
Vereenigde Octroobureaux  
Nieuwe Parklaan 97  
P.O. Box 87930  
NL-2508 DH Den Haag

Seerden, Adrianus Maria (NL)  
Octroobureau Vriesendorp & Gaade  
Dr. Kuiperstraat 6  
NL-2514 BB Den Haag

van Bommel, Jan Peter (NL)  
Koninklijke PTT Nederland N.V.  
P.O. Box 95321  
NL-2509 CH The Hague

van der Veer, Johannis Leendert (NL)  
Internationaal Octroobureau B.V.  
P.O. Box 220  
NL-5600 AE Eindhoven

van Wezenbeek, Lambertus A.C.M. (NL)  
Akzo Nobel Pharma B.V.  
P.O. Box 20  
NL-5340 BH Oss

Verhees, Godefridus Josephus Maria (NL)  
Brabants Octroobureau  
De Pinckart 54  
NL-5674 CC Nuenen

Witmans, Hermanus Albertus (NL)  
Vereenigde Octroobureaux  
P.O. Box 87930  
NL-2508 DH Den Haag

#### Änderungen / Amendments / Modifications

Kradolfer, Theodorus Albertus C. (NL)  
Luitenant Klopweg 36  
NL-5916 LC Venlo

Mars, Pieter (NL)  
Sparrenlaan 5  
NL-8162 CX Epe

van Grafhorst, Albertus (NL)  
Oosteinde 341  
NL-2272 AG Voorburg

van Weele, Paul Johannes Frits (NL)  
Schoutstraat 8  
NL-5663 EZ Geldrop

#### Löschungen / Deletions / Radiations

Aalbers, Onno (NL) - R. 102(1)  
Franklin D. Rooseveltlaan 35  
NL-2285 CC Rijswijk ZH

Steendam, Martinus Hemko (NL) - R. 102(1)  
Oostduinlaan 177  
NL-2596 JL 's-Gravenhage

### SE Schweden / Sweden / Suède

#### Eintragungen / Entries / Inscriptions

Harrison, Michael Charles (GB)  
Albihn West AB  
P.O. Box 142  
S-401 22 Göteborg

Tannerfeldt, Sigrid Agneta (DE)  
Pharmacia AB  
Patent Department  
S-112 87 Stockholm

Wahlström, Stig Christer Gunnar (SE)  
Pharmacia AB  
Patent Department  
S-112 87 Stockholm

#### Änderungen / Amendments / Modifications

Bengtsson, Monica (SE)  
AB Monica Bengtsson  
Patent Service  
P.O. Box 4428  
S-165 15 Hässelby

Johansson, Lars E. (SE)  
Bergensträhle & Lindvall AB  
P.O. Box 17704  
S-118 93 Stockholm

Klauber, Tomas (SE)  
Patentbyrå Brolin & Sedvall AB  
P.O. Box 7182  
S-103 88 Stockholm

Szemere, Fredrik (SE)  
Civilingenjör  
Fredrik Szemere Patentbyrå  
Erik Dahlbergsgatan 27  
S-115 32 Stockholm 3

#### Löschungen / Deletions / Radiations

Johnsson, Helge Gunnar (SE) - R. 102(1)  
Gyllenstiernsgatan 7  
S-115 26 Stockholm

## Europäische Eignungsprüfung EPI-Tutorium 1995

E. Thouret-Lemaitre (FR)  
Vorsitzende des Ausschusses für die  
Europäische Eignungsprüfung

Das EPI bietet erneut ein Tutorium vorwiegend für diejenigen an, die die Eignungsprüfung 1996 ablegen werden. Es ist wichtig, daß Sie Ihre Kandidaten auf die Möglichkeit dieses Tutoriums aufmerksam machen, da diese die EPI-Information nicht selbst erhalten.

Wir werden die Prüfungsunterlagen A, B, C und D des Jahres 1994 oder 1995 bearbeiten. Die Kosten hierfür betragen 350,- DEM für ein Tutorium mit nur den Unterlagen A und B oder aber C und D und 450,- DEM für alle vier Unterlagen eines Jahres. Die Kandidaten können selbst entscheiden, ob sie die Prüfungsaufgaben 1994 oder 1995 oder von beiden Jahren wählen.

Die Kandidaten werden wieder den nächstliegenden Tutoren zugeteilt, die soweit möglich, auf dem gleichen technischen Gebiet tätig sind.

Die Kandidaten werden gebeten, ihre Antworten den Tutoren schriftlich bis zum **1. Oktober 1995** zuzusenden. Üblicherweise werden zwei Tutoren mit ihrem Kandidaten ein gemeinsames Treffen arrangieren, um die Antworten zu besprechen.

Das EPI-Tutorium soll, soweit möglich, unter Prüfungsbedingungen stattfinden (Prüfungsunterlagen, Zeitspanne ...).

1994 haben 51 Kandidaten und 18 Tutoren am Tutorium teilgenommen.

Es sei darauf hingewiesen, daß die den Kandidaten in Rechnung gestellte Gebühr ausschließlich zur Deckung der Verwaltungs- und Reisekosten bestimmt ist, die beim EPI entstehen. Die Tutoren werden für ihren Zeitaufwand und ihre Arbeit nicht entschädigt.

Kandidaten, die an dem Tutorium interessiert sind, werden gebeten, dies dem EPI-Sekretariat baldmöglichst, jedoch auf keinen Fall später als dem **1. Mai 1995** mitzuteilen. Sie werden einen Fragebogen erhalten, den sie ausgefüllt zusammen mit der Gebühr vor dem Einsendetermin zurücksenden müssen.

## European qualifying examination EPI Tutorial 1995

E. Thouret-Lemaitre (FR)  
Chairwoman of the Professional  
Qualification Committee

The EPI will again offer tutorials, primarily for those who will be sitting the qualifying examination in 1996. It is important that all persons instructing candidates draw the attention of their candidates to these tutorials since they do not receive EPI Information themselves.

We shall be considering papers A, B, C and D of the year 1994 or 1995. The tuition fee will be DEM 350 either for papers A and B, or for papers C and D, and DEM 450 for the four papers of each year. The choice will be left to the candidates (papers 1994 or 1995 or both years).

Candidates will again be allocated to the nearest available tutors who, whenever possible, work in the same technical field.

The candidates are asked to submit their solutions to these papers to the tutors by **1 October 1995**. In general two tutors will arrange for a joint meeting with their candidates to discuss the answers.

The tutorial is a trial examination. The candidates should work under examination conditions (documents, time, etc.) as far as possible.

In 1994, 18 tutors instructed 51 candidates.

The fee charged to the candidates exclusively covers the EPI administrative and travelling costs. The tutors are not paid for their time and work.

Candidates who wish to participate in these tutorials must notify the EPI Secretariat as soon as possible but not later than **1 May 1995**. They will be sent a questionnaire which they have to complete and return together with the tuition fee, before the deadline.

## Examen européen de qualification Tutorat EPI 1995

E. Thouret-Lemaitre (FR)  
Présidente de la Commission de  
Qualification Professionnelle

L'EPI propose à nouveau un tutorat destiné principalement aux personnes qui se présenteront à l'examen de qualification en 1996. Il est important que vous attiriez l'attention de vos candidats sur l'existence de ce tutorat puisqu'ils ne reçoivent pas EPI Information eux-mêmes.

Nous traiterons les épreuves A, B, C et D des années 1994 ou 1995. Le prix est de 350,- DEM pour la préparation aux épreuves A et B ou C et D, et de 450,- DEM pour la préparation aux quatre épreuves d'une année. Les candidats optent pour l'année 1994 ou 1995 ou pour les deux années.

Deux tuteurs seront de nouveau attribués à chaque candidat. Ces tuteurs résident géographiquement le plus près possible de leurs candidats et travaillent, autant que possible, dans le même domaine technique.

Les candidats devront envoyer leurs réponses aux tuteurs avant le **1<sup>er</sup> octobre 1995**. Les deux tuteurs organisent généralement une réunion réunissant leurs candidats afin de commenter les réponses aux épreuves.

Le tutorat EPI est un examen test. Les candidats doivent travailler autant que possible dans les conditions d'examen (temps, documents...).

En 1994, 18 tuteurs ont assuré la préparation de 51 candidats.

Le droit d'inscription demandé aux candidats sert exclusivement à couvrir les frais d'administration de l'EPI et les frais de déplacement des tuteurs. Ceux-ci ne sont pas rémunérés pour leur temps de travail.

Les candidats désirant participer à ce tutorat sont priés d'informer le Secrétariat de l'EPI le plus rapidement possible, au plus tard le **1<sup>er</sup> mai 1995**. Ils recevront ensuite un questionnaire qu'ils devront compléter et retourner avec leur droit d'inscription avant la date indiquée.

EPI-Generalsekretariat  
Postfach 26 01 12  
D-80058 München  
Tel.: (+49-89) 201 70 80  
Fax: (+49-89) 202 15 48

EPI General Secretariat  
P.O. Box 26 01 12  
D-80058 Munich  
Tel.: (+49-89) 201 70 80  
Fax: (+49-89) 202 15 48

Secrétariat Général de l'EPI  
Boîte postale 26 01 12  
D-80058 Munich  
Tél.: (+49-89) 201 70 80  
Fax: (+49-89) 202 15 48



## AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

### GR Griechenland

#### Neue Gebührenbeträge

Mit Beschluß des Verwaltungsrats der Organisation für gewerblichen Rechtsschutz (OBI) vom 3. November 1994<sup>1</sup> sind die Patentgebühren in Griechenland geändert worden.

Anmelder und Inhaber europäischer Patente mit Wirkung in Griechenland werden darauf hingewiesen, daß ab **1. Januar 1995** folgende Gebührensätze gelten:

1. Veröffentlichung von Übersetzungen der Patentansprüche gemäß Artikel 67 (3) EPÜ:

GRD 68 000

2. Veröffentlichung von Übersetzungen der Patentschrift nach Artikel 65 EPÜ:

GRD 90 000

3. Jahresgebühren:

	GRD
3. Jahr	12 000
4. Jahr	14 000
5. Jahr	17 000
6. Jahr	20 000
7. Jahr	24 000
8. Jahr	28 000
9. Jahr	33 000
10. Jahr	38 000
11. Jahr	45 000
12. Jahr	53 000
13. Jahr	61 000
14. Jahr	69 000
15. Jahr	77 000
16. Jahr	85 000
17. Jahr	93 000
18. Jahr	101 000
19. Jahr	109 000
20. Jahr	117 000

4. Umwandlung europäischer Patentanmeldungen oder Patente in nationale Patentanmeldungen oder Patente:

Anmeldegebühr: GRD 28 000

#### Fortschreibung der Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ"

Die ab 1995 geltenden Gebührenbeträge wurden in der neuen Auflage dieser Broschüre (Dezember 1994) bereits berücksichtigt.

## INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

### GR Greece

#### New fee rates

By decision of the Administrative Council of the Industrial Property Organisation (OBI) dated 3 November 1994<sup>1</sup> the patent fees in Greece have been changed.

Applicants and proprietors of European patents with effect in Greece are advised that from **1 January 1995** the following rates apply:

1. Publication of translations of the claims pursuant to Article 67(3) EPC:

GRD 68 000

2. Publication of translations of the patent specification under Article 65 EPC:

GRD 90 000

3. Renewal fees:

	GRD
3rd year	12 000
4th year	14 000
5th year	17 000
6th year	20 000
7th year	24 000
8th year	28 000
9th year	33 000
10th year	38 000
11th year	45 000
12th year	53 000
13th year	61 000
14th year	69 000
15th year	77 000
16th year	85 000
17th year	93 000
18th year	101 000
19th year	109 000
20th year	117 000

4. Conversion of European patent applications or patents into national patent applications or patents:

Filing fee: GRD 28 000

#### Updating of the information brochure "National law relating to the EPC"

The amount of fees applicable as from 1995 have already been included in the new edition of this brochure (December 1994).

## INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

### GR Grèce

#### Nouveaux montants des taxes

Par décision du Conseil d'Administration de l'Organisation de la Propriété Industrielle (OBI) du 3 novembre 1994<sup>1</sup>, les taxes relatives aux brevets en Grèce ont été modifiées.

Les demandeurs et les titulaires de brevets européens ayant effet en Grèce sont informés qu'à compter du **1<sup>er</sup> janvier 1995**, les montants suivants sont applicables :

1. Publication de traductions des revendications conformément à l'article 67(3) CBE :

68 000 GRD

2. Publication de traductions du fascicule de brevet européen en vertu de l'article 65 CBE :

90 000 GRD

3. Taxes annuelles:

	GRD
3 <sup>e</sup> année	12 000
4 <sup>e</sup> année	14 000
5 <sup>e</sup> année	17 000
6 <sup>e</sup> année	20 000
7 <sup>e</sup> année	24 000
8 <sup>e</sup> année	28 000
9 <sup>e</sup> année	33 000
10 <sup>e</sup> année	38 000
11 <sup>e</sup> année	45 000
12 <sup>e</sup> année	53 000
13 <sup>e</sup> année	61 000
14 <sup>e</sup> année	69 000
15 <sup>e</sup> année	77 000
16 <sup>e</sup> année	85 000
17 <sup>e</sup> année	93 000
18 <sup>e</sup> année	101 000
19 <sup>e</sup> année	109 000
20 <sup>e</sup> année	117 000

4. Transformation de demandes de brevet ou de brevets européens en demandes de brevets ou en brevets nationaux :

Taxe de dépôt : 28 000 GRD

#### Mise à jour de la brochure d'information "Droit national relatif à la CBE"

Les montants des taxes applicables à partir de 1995 ont déjà été pris en considération dans la nouvelle édition de cette brochure (décembre 1994).

<sup>1</sup> Industrial Property Bulletin Nr. 11/94.

<sup>1</sup> Industrial Property Bulletin No. 11/94.

<sup>1</sup> Bulletin de la Propriété Industrielle n° 11/94.

  
**INTERNATIONALE VERTRÄGE****PCT****Beitritt von Singapur (SG)**

Inkrafttreten: 23. Februar 1995

**Beitritt von Island (IS)**

Inkrafttreten: 23. März 1995

  
**INTERNATIONAL TREATIES****PCT****Accession by Singapore (SG)**

Entry into force: 23 February 1995

**Accession by Iceland (IS)**

Entry into force: 23 March 1995

  
**TRAITES INTERNATIONAUX****PCT****Adhésion de Singapour (SG)**

Entrée en vigueur: le 23 février 1995

**Adhésion de l'Islande (IS)**

Entrée en vigueur: le 23 mars 1995.

**GEBÜHREN****Beschluß des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 15. Dezember 1994 über gebührenpflichtige Einsicht in das europäische Patentregister**

Der Präsident des Europäischen Patentamts, gestützt auf Artikel 3 Absatz 1 der Gebührenordnung, beschließt:

**Artikel 1**

Für die Einsicht in das europäische Patentregister mittels öffentlich zugängliche Terminals in der Informationsstelle des Europäischen Patentamts in München wird eine Verwaltungsgebühr erhoben. Der Zugriff auf das europäische Patentregister, bei dem auch die zusätzlichen Daten des EPIDOS-Informationsregisters eingesehen werden können, ist über die Anmelde- oder die Veröffentlichungsnummer möglich.

**Artikel 2**

Die Höhe der Verwaltungsgebühr wird auf 1 DEM je Registerzugriff festgesetzt.

**Artikel 3**

Dieser Beschluß tritt am 1. März 1995 in Kraft.

Geschehen zu München am 15. Dezember 1994

*Paul BRAENDLI*  
Präsident

**FEES****Decision of the President of the European Patent Office dated 15 December 1994 charging a fee for consulting the Register of European Patents**

The President of the European Patent Office, having regard to Article 3, paragraph 1, of the Rules relating to Fees, has decided as follows:

**Article 1**

An administrative fee shall be charged for on-site consultation of the Register of European Patents via terminals available for public use at the information desk of the European Patent Office in Munich. Access to the Register, via the patent application number or the publication number shall also extend to the additional data contained in the EPIDOS information register.

**Article 2**

The administrative fee shall be fixed at DEM 1 per access to the Register.

**Article 3**

This decision shall enter into force on 1 March 1995.

Don at Munich, 15 December 1994

*Paul BRAENDLI*  
President

**TAXES****Décision du Président de l'Office européen des brevets en date du 15 décembre 1994, relative à la consultation payante du Registre européen des brevets**

Le Président de l'Office européen des brevets, vu l'article 3, paragraphe 1 du règlement relatif aux taxes, décide :

**Article premier**

Il est prélevé une taxe d'administration pour la consultation, sur place, du Registre européen des brevets au moyen des terminaux mis à la disposition du public au bureau d'information de l'Office européen des brevets à Munich. L'accès au Registre européen des brevets, qui permet aussi de disposer des données supplémentaires contenues dans le registre d'information EPIDOS, s'effectue à partir du numéro de la demande de brevet ou du numéro de publication.

**Article 2**

Le montant de la taxe d'administration est fixé à 1 DEM pour chaque accès au Registre.

**Article 3**

La présente décision entre en vigueur le 1<sup>er</sup> mars 1995.

Fait à Munich, le 15 décembre 1994

*Paul BRAENDLI*  
Président

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

Der derzeit aktuelle Gebührenhinweis ist im ABI.EPA 1994, 761-773 veröffentlicht (siehe auch ABI.EPA 1994, 873).

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

The fees guidance currently in force was published in OJ EPO 1994, 761-773 (see also OJ EPO 1994, 873).

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

Le texte de l'avis actuellement applicable a été publié au JO OEB 1994, 761-773 (cf. également JO OEB 1994, 873).

**PCT-Gebühren**

Der Generaldirektor der WIPO hat gemäß Regel 15.2 d) PCT die nachstehend genannten Gebührenbeträge in **Griechischen Drachmen (GRD)** mit Wirkung vom 24. Januar 1995 neu festgesetzt.<sup>1</sup>

Grundgebühr:	147 000 GRD
Zuschlagsgebühr für mehr als 30 Blätter:	unverändert
Bestimmungsgebühr:	36 000 GRD

**Fees payable under the PCT**

The Director General of WIPO has, pursuant to Rule 15.2(d) PCT, established new amounts of fees in **Greek Drachmae (GRD)**, as specified below. The new amounts are applicable as from 24 January 1995.<sup>1</sup>

Basic fee:	GRD 147 000
Supplement per sheet over 30:	No change
Designation fee:	GRD 36 000

**Taxes payables en vertu du PCT**

En vertu de la règle 15.2d) PCT, le Directeur général de l'OMPI a établi de nouveaux montants, exprimés en **drachmes grecs (GRD)** tels qu'ils sont précisés ci-dessous. Les nouveaux montants sont applicables à compter du 24 janvier 1995.<sup>1</sup>

Taxe de base:	147 000 GRD
Supplément par feuille à compter de la 31 <sup>e</sup> :	Pas de changement
Taxe de désignation :	36 000 GRD

<sup>1</sup> Siehe PCT Gazette 1994, 19028 bzw. Gazette du PCT 1994, 19050.

<sup>1</sup> See PCT Gazette 1994, 19028.

<sup>1</sup> Cf. Gazette du PCT 1994, 19050.