



**Amtsblatt des
Europäischen
Patentamts**

**Official Journal
of the European
Patent Office**

**Journal officiel
de l'Office
européen des
brevets**

27. August 1982
Jahrgang 5 / Heft 8

27 August 1982
Year 5 / Number 8

27 août 1982
5^e année / Numéro 8

**ENTSCHEIDUNGEN DER
BESCHWERDEKAMMERN**

**DECISIONS OF THE BOARDS
OF APPEAL**

**DECISIONS DES CHAMBRES
DE RECOURS**

**Entscheidung der Juristischen
Beschwerdekammer vom
7. April 1982
J 01/82***

**Decision of the Legal Board
of Appeal dated
7 April 1982
J 01/82**

**Décision de la Chambre de
recours juridique du
7 avril 1982
J 01/82***

EPÜ Regeln 43 und 88

EPC Rules 43 and 88

Règles 43 et 88 de la CBE

**"Nicht eingereichte Zeichnungen" —
"Berichtigung von Fehlern in
Zeichnungen"**

**"Missing drawings" — "Correction
of errors in drawings"**

**"Dessins omis" — "Correction
d'erreurs dans les dessins"**

Leitsatz

Headnote

Sommaire

*Wird ein Blatt mit zwei vollständigen
Abbildungen verspätet eingereicht, dann
können diese Abbildungen nicht als
fehlerhafte Zeichnungen im Sinne der
Regel 88 EPÜ angesehen werden. Die
verspätete Einreichung einer oder mehrerer
vollständiger Abbildungen wird in Regel
43 EPÜ behandelt.*

*If a sheet including two complete Figures
is late filed, these cannot be considered
incorrect drawings for the purposes of
Rule 88 EPC. The late filing of one
or more complete Figures is dealt with
in Rule 43 EPC.*

*Lorsqu'une feuille de dessins comportant
deux figures complètes est déposée
tardivement, ces figures ne peuvent pas
être considérées comme des dessins
erronés aux fins de l'application de la
règle 88 de la CBE. Le dépôt tardif
d'une ou plusieurs figures complètes est
traité à la règle 43 de la CBE.*

Sachverhalt und Anträge

Summary of Facts and Submissions

Exposé des faits et conclusions

I. Am 25. März 1981 reichten die
Beschwerdeführerinnen eine europäische
Patentanmeldung ein, die ein einziges
Zeichnungsblatt mit den als Abbildung
1 und Abbildung 2 gekennzeichneten
Zeichnungen enthielt. Die Beschwerde-
führerinnen nahmen die Priorität einer
am 27. März 1980 in Israel eingereichten
Patentanmeldung in Anspruch.

I. On 25 March 1981, the appellants
filed a European patent application which
contained one sheet of drawings marked
Fig. 1 and Fig. 2. The appellants claimed
priority from a patent application filed
in Israel on 27 March 1980.

I. Les requérants ont déposé le 25 mars
1981 une demande de brevet européen
comportant une feuille de dessins dési-
gnés par les mentions fig. 1 et fig. 2.
Les requérants ont revendiqué une
priorité fondée sur une demande de
brevet déposée en Israël le 27 mars
1980.

II. Am 24. April 1981 teilte das Amt
den Beschwerdeführerinnen mit, daß die
Abbildungen 3 und 4 nicht eingereicht
worden seien, obwohl auf den Seiten 9
und 11 der Beschreibung auf sie Bezug
genommen werde.

II. On 24 April 1981, the Office in-
formed the appellants that Figs. 3 and 4
had not been filed, although reference
had been made to them on pages 9 and
11 of the description.

II. Le 24 avril 1981, l'Office a informé
les requérants que les figures 3 et 4
n'avaient pas été déposées, bien que les
pages 9 et 11 de la description y fissent
référence.

III. Am 20. Mai 1981 reichten die
Beschwerdeführerinnen ein Zeichnungs-
blatt mit den Abbildungen 3 und 4 sowie
die Prioritätsunterlagen nach. Die Be-
schwerdeführerinnen erklärten, das Zeich-
nungsblatt mit den Abbildungen 3 und 4

III. On 20 May 1981, the appellants
sent a sheet of drawings containing Figs.
3 and 4, and the priority documents.
The appellants alleged that the sheet of
drawings containing Figs. 3 and 4 had
not been filed with the application due

III. Le 20 mai 1981, les requérants ont
fait parvenir à l'Office, en même temps
que les documents de priorité, une
feuille de dessins comportant les figures
3 et 4, en alléguant que cette feuille
n'avait pas été déposée avec la de-

* Übersetzung

* Traduction

sei durch ein Versehen der Bürokratie nicht zusammen mit der Anmeldung eingereicht worden. Sie beantragten die Aufrechterhaltung des ursprünglichen Anmeldetags, d. h. des 25. März 1981, für die gesamte Anmeldung. In einem späteren Schreiben vom 19. Juli 1981 beantragten sie, die Entscheidung darüber, ob die Abbildungen 3 und 4 unter Beibehaltung des Anmeldetags der Anmeldung beigefügt werden dürften, bis zur Prüfung zurückzustellen.

IV. Mit Schreiben vom 16. Juli 1981 teilte das Europäische Patentamt den Beschwerdeführerinnen mit, daß die am 20. Mai 1981 eingereichten Abbildungen 3 und 4 und die in der Anmeldung enthaltenen Bezugnahmen hierauf als gestrichen gelten würden und der ursprüngliche Anmeldetag unverändert beibehalten werde. Am selben Tag stellten die Beschwerdeführerinnen einen später ordnungsgemäß bestätigten fernschriftlichen Antrag auf eine formelle Entscheidung, daß ihnen der 25. März 1981 als Anmeldetag zuerkannt werden könne und die Abbildungen 3 und 4 als Teil der Anmeldung angesehen werden könnten.

V. Am 20. August 1981 erließ die Eingangsstelle eine Entscheidung, mit der der Antrag der Beschwerdeführerinnen mit der Begründung zurückgewiesen wurde, daß im vorliegenden Fall ein Zeichnungsblatt mit den Abbildungen 3 und 4 fehle und Regel 43 EPÜ in Verbindung mit Artikel 91(6) EPÜ anzuwenden sei. Deshalb würden die Abbildungen 3 und 4 und die in der Anmeldung enthaltenen Bezugnahmen hierauf als gestrichen gelten; der ursprüngliche Anmeldetag bleibe unverändert bestehen.

VI. Am 16. Oktober 1981 legten die Beschwerdeführerinnen Beschwerde gegen die Entscheidung ein. Die Beschwerdeschrift und die Begründung gingen fristgerecht beim Europäischen Patentamt ein, und die Beschwerdegebühr wurde ordnungsgemäß entrichtet.

VII. In der Begründung machten die Beschwerdeführerinnen geltend, die unterbliebene Einreichung der Abbildungen 3 und 4 sei eine Auslassung, die einen Fehler im Sinne der Regel 88 EPÜ darstelle, so daß eine Berichtigung möglich sei: die erforderlichen Beweise seien eindeutig, da sie sich aus den in den Akten des Amts enthaltenen Unterlagen ergäben.

Entscheidungsgründe

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

2. Die Beschwerdeführerinnen verlangen die Anwendung der Regel 88 EPÜ, die, wie sie geltend machen, die Möglichkeit einer Berichtigung fehlerhafter Zeichnungen vorsieht und die Bedingungen festlegt, unter denen eine solche Berichtigung zugelassen werden kann. Zur Stützung ihres Antrags führen die Beschwerdeführerinnen zwei Entscheidungen der Juristischen Beschwerde-

to a clerical error. They requested that the original date of filing, i.e., 25 March 1981, be accorded to the whole application. In a subsequent letter dated 19 June 1981, they submitted that the decision whether or not Figs. 3 and 4 should be allowed to be added to the application, with the date of the application should be deferred until examination.

IV. By letter dated 16 July 1981, the European Patent Office informed the appellants that Figs. 3 and 4 filed on 20 May 1981 and the references to them in the application would be deemed to be deleted, and that the original date of filing would remain unchanged. On the same date the appellants applied by telex, duly confirmed, for a formal decision that they were entitled to be accorded 25 March 1981 as the filing date and they were also entitled to have Figs. 3 and 4 considered as part of the application.

V. The Receiving Section issued a decision dated 20 August 1981, rejecting the appellants' request on the grounds that in the present case a sheet of drawings, which included Figs. 3 and 4 was missing and that Rule 43 EPC, in conjunction with Article 91(6) EPC, was applicable. Therefore, Figs. 3 and 4 and the references to them in the application should be deemed to be deleted and the original date of filing would remain unchanged.

VI. On 16 October 1981, the appellants filed an appeal against the decision. Notice of the appeal and the statement of grounds were received by the European Patent Office in due time and the appeal fee was duly paid.

VII. In the statement of grounds, the appellants alleged that the failure to file Figs. 3 and 4 was an error of omission constituting a mistake within the meaning of Rule 88, EPC which made possible its correction, and that the required evidence was unambiguous, as it was provided by the documents in the Office file.

Reasons for the decision

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

2. The appellants request application of Rule 88 EPC which, in their submission, makes possible the correction of incorrect drawings and prescribes conditions under which correction may be permitted. In support, the appellants cite two Decisions of the Legal Board of Appeal, namely Case J 19/80 dated 3 February 1981 (Official Journal 3/1981, page 65) and Case J 08/80

mande par suite d'une erreur de leur secrétariat. Ils ont demandé que la date initiale de dépôt, à savoir le 25 mars 1981, soit accordée à l'ensemble des pièces de la demande. Dans une nouvelle correspondance, datée du 19 juin 1981, ils ont demandé qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'examen sur l'adjonction des figures 3 et 4 et sur la date de dépôt accordée à la demande.

IV. Par lettre du 16 juillet 1981, l'Office européen des brevets a informé les requérants que les figures 3 et 4 déposées le 20 mai 1981, ainsi que les références qui y étaient faites dans la demande étaient réputées supprimées et que la date initiale de dépôt demeurerait inchangée. Le même jour, les requérants demandaient par télex ensuite dûment confirmé une décision formelle leur accordant la date du 25 mars 1981 comme date de dépôt et admettant les figures 3 et 4 en tant que partie intégrante de la demande.

V. Le 20 août 1981, la Section de dépôt a rendu une décision rejetant cette requête au motif qu'une feuille de dessins comportant les figures 3 et 4 avait été omise et que la règle 43 de la CBE était applicable en l'occurrence, en liaison avec l'article 91(6) de la CBE. Par conséquent, les figures 3 et 4 ainsi que les références faites à celles-ci dans la demande étaient réputées supprimées et la date initiale de dépôt demeurerait inchangée.

VI. Le 16 octobre 1981, les requérants ont formé un recours contre cette décision. L'acte de recours et le mémoire en exposant les motifs sont parvenus à l'Office européen des brevets dans les délais prescrits et la taxe de recours a dûment été acquittée.

VII. Dans l'exposé des motifs, les requérants ont fait valoir, d'une part, que le non-dépôt des figures 3 et 4 était dû à une omission, ce qui constitue une erreur au sens de la règle 88 de la CBE et autorise une rectification et, d'autre part, que cette rectification s'impose à l'évidence, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier en possession de l'Office.

Motifs de la décision

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

2. Les requérants demandent l'application de la règle 88 de la CBE qui, selon eux, rend possible la rectification de dessins erronés en même temps qu'elle prévoit les conditions à remplir à cet effet. Ils citent à l'appui de leur demande les décisions rendues par la Chambre de recours juridique dans les affaires J 19/80 (Journal officiel n° 3/1981, p. 65) et

kammer an, nämlich die Beschwerdesache J 19/80 vom 3. Februar 1981 (Amtsblatt 3/1981, Seite 65) und die Beschwerdesache J 08/80 vom 18. Juli 1980 (Amtsblatt 9/1980, Seite 293).

3. Laut Entscheidung in der Beschwerdesache J 19/80 kann jedoch nur der Umstand, daß ein Teil einer Abbildung nicht mit der Anmeldung vorgelegt wurde, ein Fehler im Sinne der Regel 88 EPÜ sein, der berichtigt werden kann, sofern die vorgeschriebenen Bedingungen erfüllt sind.

Mit anderen Worten, wenn nur ein Teil einer Abbildung fehlt, ist der fehlende Teil nicht als nicht eingereichte Zeichnung im Sinne der Regel 43 EPÜ anzusehen. Die eingereichte unvollständige Abbildung kann als fehlerhafte Zeichnung angesehen und behandelt werden, die gemäß Regel 88 EPÜ berichtigt werden kann.

4. Regel 43 EPÜ sieht bei nicht eingereichten Zeichnungen eine besondere Regelung vor, und im Sinne der Regel 43 EPU ist eine fehlende Abbildung eine nicht eingereichte Zeichnung. Gegenüber den allgemeinen Bestimmungen der Regel 88 EPÜ zur Berichtigung von Fehlern in beim Europäischen Patentamt eingereichten Unterlagen stellt diese Regel eine Lex specialis dar. Die Bestimmungen der Regel 43 EPÜ sollen in Übereinstimmung mit Artikel 123(2) EPÜ verhindern, daß der Anmeldung ein neuer Sachverhalt hinzugefügt wird. Eine solche Gefahr besteht eindeutig, wenn eine oder mehrere vollständige Abbildungen fehlen. Deshalb ist im vorliegenden Fall Regel 43 EPÜ anzuwenden.

5. Unter diesen Umständen war die Entscheidung der Eingangsstelle richtig; sie muß daher bestätigt werden.

6. Diese Entscheidung berührt in keiner Weise das Recht der Anmeldenden, zu gegebener Zeit zu versuchen, der Anmeldung die Abbildungen 3 und 4 durch eine Änderung gemäß Artikel 123(1) EPÜ und Regel 86(2) oder (3) EPÜ hinzuzufügen.

Aus diesen Gründen

wird wie folgt entschieden:

Die Beschwerde gegen die Entscheidung der Eingangsstelle des Europäischen Patentamts vom 20. August 1981 wird zurückgewiesen.

dated 18 July 1980 (Official Journal 9/1980, page 293).

3. In Case J 19/80, however, it was held that the failure to present with the application part of a Figure can constitute a mistake, within the meaning of Rule 88 EPC, which can be corrected, provided that prescribed conditions are fulfilled.

In other words, if only a part of a Figure is missing, the missing part is not to be considered as a missing drawing for the purposes of Rule 43 EPC. The incomplete Figure which has been filed may be considered and treated as an incorrect drawing, which can be corrected in accordance with Rule 88 EPC.

4. Rule 43 EPC provides a special remedy in cases of missing drawings and a missing Figure is a missing drawing in the sense of Rule 43. This Rule constitutes a lex specialis as compared with the general dispositions of Rule 88 EPC for correcting errors in documents filed with the European Patent Office. The provisions of Rule 43 EPC are intended to prevent the addition of new subject matter to the application, in conformity with Article 123(2) EPC. It is clear that this danger exists if one or more complete Figures are missing. Therefore, Rule 43 EPC has to be applied in the present case.

5. In these circumstances, the Decision of the Receiving Section was correct and must be affirmed.

6. Nothing in this Decision will prejudice the right of the applicants in due course to seek to add Figs. 3 and 4 to the application by way of amendment in accordance with Article 123(1) EPC and Rule 86(2) or (3) EPC.

For these reasons,

it is decided that:

The appeal against the Decision of the Receiving Section of the European Patent Office dated 20 August 1981 is rejected.

J 08/80 (Journal officiel n° 9/1980, p. 293), respectivement en date du 3 février 1981 et du 18 juillet 1980.

3. Or, dans l'affaire J 19/80, il a été établi que l'omission d'une partie d'une figure lors du dépôt des pièces de la demande peut constituer une erreur au sens de la règle 88 de la CBE et que cette erreur peut être rectifiée si les conditions prescrites sont satisfaites.

En d'autres termes, si une partie seulement d'une figure a été omise, il n'y a pas lieu de considérer cette partie comme un dessin omis aux fins de l'application de la règle 43 de la CBE. La figure incomplète qui a été déposée peut être considérée et traitée comme un dessin erroné susceptible de rectification conformément à la règle 88 de la CBE.

4. La règle 43 de la CBE prévoit un remède particulier en cas d'omission de dessins; or, une figure omise constitue un dessin omis au sens de la règle 43. Cette règle est exorbitante des dispositions générales de la règle 88 de la CBE touchant à la correction d'erreurs dans les pièces soumises à l'Office européen des brevets. Les dispositions de la règle 43 de la CBE visent à empêcher l'introduction d'éléments nouveaux dans la demande, conformément à l'article 123(2) de la CBE. Il est évident qu'un tel risque existe précisément lorsqu'une ou plusieurs figures ont été complètement omises. La règle 43 de la CBE est par conséquent applicable en l'espèce.

5. Dans ces conditions, la décision rendue par la Section de dépôt était fondée et il y a lieu de la confirmer.

6. La présente décision ne préjuge en rien du droit des requérants de solliciter par la suite l'adjonction à la demande des figures 3 et 4 au titre d'une modification effectuée en vertu de l'article 123(1) et de la règle 86(2) ou (3) de la CBE.

Par ces motifs,

il est statué comme suit:

Le recours formé contre la décision de la Section de dépôt de l'Office européen des brevets en date du 20 août 1981 est rejeté.

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.3.1 vom
9. Februar 1982
T 12/81**

Anmelderin: Bayer AG

Stichwort: "Diastereomere"

EPÜ Artikel 54(1)(2)

Regeln 66(1), 86(3)

**"Neuheit" "Auswahl" — "Nicht-
zulassung von Patentansprüchen"**

Leitsatz

1. Ist in einer Vorveröffentlichung ein der Strukturformel nach beschriebener chemischer Stoff neben anderen genannt, so wird auch dessen spezielle stereospezifische Form (threo-Form) — trotz fehlender wortwörtlicher Erwähnung — neuheitsschädlich getroffen, wenn sich letztere — unerkannt — a/s zwangsläufiges Ergebnis eines aus mehreren in der Vorveröffentlichung hinreichend durch Nennung des Ausgangsstoffes und der Verfahrensmaßnahmen beschriebenen Verfahrens erweist. In solchen Fällen kann keine Neuheit durch Auswahl mehr geltend gemacht werden; denn bei der gedanklichen Kombination aller aufgezählten Ausgangsstoffe mit der Gesamtheit der Verfahrensvarianten kommt kein für die Stoffauswahl unverzichtbares neues Element herein, das zu einer echten und nicht nur "identischen" Modifikation der Ausgangsstoffe führen könnte.

2. Die auf die Straffung des Verfahrens vor dem Europäischen Patentamt abzielende Regel 86(3) EPÜ kann auch im Beschwerdeverfahren angewendet werden (Regel 66(1)). Richtet die Beschwerdeführerin kurz vor der angesetzten mündlichen Verhandlung den Anspruch auf einen Gegenstand, der gleich zu Beginn des Beschwerdeverfahrens durch Streichung fallen gelassen und in dessen weiteren Verlauf nicht wieder aufgegriffen wurde, so ist ein solcher Patentanspruch nicht zuzulassen.

Sachverhalt und Anträge

I. Die am 2. November 1979 eingegangene und am 28. Mai 1980 veröffentlichte europäische Patentanmeldung 79 104 254.2 mit der Veröffentlichungsnummer 0011 191, für welche die Priorität der Voranmeldung in der Bundesrepublik Deutschland vom 18. November 1978 in Anspruch genommen wird, wurde durch die Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 30. Dezember 1980 zurückgewiesen. Der Entscheidung liegen die ursprünglichen Ansprüche 1 bis 5 zugrunde.

II. Die Zurückweisung wird damit begründet, daß der Gegenstand dieser Ansprüche nicht mehr neu sei. In den DE-A 2 333 354 und 2 333 355 sei bereits ein Verfahren zur Reduktion von α -Phenoxy-

**Decision of the Technical Board
of Appeal 3.3.1 dated
9 February 1982
T 12/81 ***

Applicant: Bayer AG

Headword: "Diastereomers"

EPC Article 54(1) (2)

Rules 66(1), 86(3)

"Novelty" "Selection" — "Inadmissibility of claims"

Headnote

1. In the case of one of a number of chemical substances described by its structural formula in a prior publication, that substance's particular stereo-specific configuration (threo form) — though not explicitly mentioned — is anticipated if it proves to be the inevitable but undetected result of one of a number of processes adequately described in the prior publication by indication of the starting compound and the process. In such cases, novelty by selection cannot be claimed, since none of the possible combinations of all the listed starting compounds and process variants introduce a new element — indispensable for substance selection — that would result in a true and not just "identical" modification of the starting substances.

2. Rule 86(3) EPC, which is designed to prevent the proceedings before the European Patent Office becoming unduly prolonged can also be applied in appeal proceedings (Rule 66(1)). If, shortly before the scheduled oral proceedings, the appellant files anew a claim that had been abandoned right at the beginning of the appeal proceedings and to which no further recourse was had during the rest of the proceedings, that claim shall not be admissible.

Summary of Facts and Submissions

I. European Patent Application No. 79 104 254.2, filed on 2 November 1979 and published on 28 May 1980 under Publication No. 0011 191, claiming the priority of the prior application in the Federal Republic of Germany of 18 November 1978, was refused by decision of the Examining Division of the European Patent Office of 30 December 1980. That decision was based on Claims 1 to 5 as originally filed.

II. The reason given for the refusal was that the subject-matter of the claims was no longer new. DE-A 2 333 354 and 2 333 355 described a process for the reduction of α -phenoxy- α -(1-imid-

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.1 du
9 février 1982
T 12/81 ***

Demandeur: Bayer AG

Référence: "diastéréoisomères"

Article 54(1) et (2),

règles 66(1) et 86(3) de la CBE

**"Nouveauté" "Sélection" "Non-
admission de revendications"**

Sommaire

1. Lorsque dans une publication antérieure on cite, entre autres, l'une des formules de constitution correspondant au produit chimique décrit, la forme stéréospecifique particulière de celui-ci (forme threo), bien que non mentionnée expressément, sera considérée comme faisant obstacle à la nouveauté si cette forme s'avère être, sans qu'on le sache le résultat obligatoire d'un procédé suffisamment décrit parmi d'autres dans la publication antérieure par la mention du produit de départ et des étapes du procédé. Dans de tels cas, on ne peut plus faire valoir aucune nouveauté par sélection; en effet, en imaginant la combinaison de tous les produits de départ énumérés et de la totalité des variantes des procédés, on ne fait apparaître aucun élément nouveau justifiant a coup sûr la nouveauté par sélection en pouvant conduire à une modification véritable et non pas simplement "identique" des produits de départ.

2. La règle 86(3) de la CBE visant à rendre plus rigoureuse la procédure devant l'Office européen des brevets peut également s'appliquer à une procédure de recours (règle 66(1)). Si, peu de temps avant la date fixée pour la procédure orale, le requérant soumet une revendication portant sur un objet qui a été supprimé au début de la procédure de recours et qui n'a pas été repris par la suite, une telle revendication ne saurait être admise.

Exposés des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 79 104 254.2 déposée le 2 novembre 1979 et publiée le 28 mai 1980 sous le numéro 0011 191, pour laquelle est revendiquée la priorité d'une demande antérieure déposée en République fédérale d'Allemagne le 18 novembre 1978, a été rejetée le 30 décembre 1980 par décision de la Division d'examen de l'Office européen des brevets fondée sur les revendications initiales 1 à 5.

II. La Division d'examen a rendu sa décision au motif que l'objet de ces revendications ne revêt pas un caractère de nouveauté. En effet, les documents DE-A-2 333 354 et 2 333 355 con-

* Translation

* Traduction

α -(1-imidazolyl)-ketonen, unter anderem auch von 1 - (4 - Chlorphenoxy) - 1 - (imidazol - 1 - yl) - 3,3 - dimethylbutan - 2 - on, nach der auf Seite 6 der zuletzt genannten Druckschrift beschriebenen Verfahrensvariante b mittels Aluminiumisopropylat zu den entsprechenden sekundären Alkoholen beschrieben, wobei zwei diastereomere Formen entstehen könnten. Durch die Druckschriften seien alle technischen Merkmale des Anspruchs 2 vorweggenommen. Daraus folge, daß auch das Produkt dieses Reduktionsverfahrens, nämlich der Stoff nach Anspruch 1, bereits zum Stande der Technik gehöre.

Der Auffassung der Anmelderin, wonach dieser Druckschrift nicht expressis verbis die mit dem anmeldungsgemäßen Verfahren zu lösende Aufgabe, nämlich die Herstellung eines bestimmten Diastereomeren, entnommen werden könne und folglich — wegen Neuheit der Aufgabengestaltung — der ganze Anspruch 2 als neu angesehen werden müsse, könne nicht beigetreten werden. Mit der Angabe, das in Anspruch 2 genannte Keton mittels Aluminiumisopropylat zu reduzieren, sei auch implizit die Aufgabe definiert, das entsprechende Reduktionsprodukt herzustellen (vgl. auch die Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt Kapitel C IV, Abschnitt 7.5).

Diese bekannte Aufgabe unterscheide sich von der anmeldungsgemäß zu lösenden nur durch die Bezeichnung, nicht der Sache nach. Das herzustellende Verfahrensprodukt sei nämlich durch die Angabe der Ausgangsverbindung und der Art ihrer Umsetzung hinreichend genau definiert. Die Anmelderin habe lediglich andere Parameter zur Beschreibung derselben Sache benutzt.

Zudem wurde ausgeführt, daß der Verwendungsanspruch 5 gegen Artikel 52(4) EPU verstoße, da er einem Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen und tierischen Körpers gleichkomme.

III. Gegen diese Entscheidung vom 30. Dezember 1980 hat die Anmelderin am 7. Februar 1981 Beschwerde erhoben und diese am 2. April 1981 begründet. In der Beschwerdebegründung wurde gebeten, den Anspruch 5 zu streichen und gleichzeitig beantragt, das Patent mit den Ansprüchen 1 bis 4 zu erteilen. Am 7. Juli 1981 ist ein Antrag auf mündliche Verhandlung eingegangen. Diese hat am 9. Februar 1982 stattgefunden: dabei wurde der Antrag gestellt, das nachgesuchte Patent zu erteilen auf der Grundlage der Ansprüche 1 bis 5 aus dem Schriftsatz vom 4. Februar 1982, der allerdings bis dahin nicht zu den Akten gelangt war und daher in Fotokopie in der mündlichen Verhandlung überreicht wurde. Diese Ansprüche haben folgenden Wortlaut:

azolyl)-ketones, including 1-(4-chlorophenoxy) - 1 - (imidazol - 1 - yl) - 3,3 - dimethylbutan-2-one, in accordance with process variant b described on page 6 of the latter document using aluminium isopropylate as an agent, to the corresponding secondary alcohols, which could give rise to two diastereomeric forms. These documents anticipated all the technical features of Claim 2, so that the product of this reduction process, i.e. the substance according to Claim 1, also formed part of the state of the art.

The applicant's view, that the latter document did not explicitly state the problem to be solved by the process according to the application, namely the production of a specific diastereomer, so that — the problem being novel — the whole of Claim 2 would have to be regarded as novel, was rejected. By implication, the process for reducing the ketone mentioned in Claim 2 by means of aluminium isopropylate defined the problem of preparing the resulting reduction product (cf. also the Guidelines for Examination in the European Patent Office, Chapter C-IV, 7.5).

This known problem differed from the one to be solved by the application only in the way it was described but not in substance. The product to be prepared was adequately defined by the very fact of indicating the starting compound and how it was converted. The applicant had simply used other parameters to describe the same thing.

It was furthermore stated that use Claim 5 contravened Article 52(4) EPC, since it was equivalent to a method for treatment of the human or animal body by therapy.

III. On 7 February 1981 the applicant lodged an appeal against this decision of 30 December 1980. In the statement of grounds, submitted on 2 April 1981, the appellant requested that Claim 5 be deleted and that the patent be granted on Claims 1 to 4. Oral proceedings were requested on 7 July 1981. At the oral proceedings, held on 9 February 1982, it was requested that the patent be granted on Claims 1 to 5 as set out in a document dated 4 February 1982 which, however, had not yet been placed on file and was accordingly tabled in a photocopy at the oral proceedings. The claims in question read as follows:

tiennent déjà la description d'un procédé de réduction en alcools secondaires correspondants, des α -phénoxy- α -(1-imidazolyl)-cétones, et notamment de la 1 - (4 - chlorophénoxy) - 1 - (imidazol - 1 - yl)3,3 - diméthylbutane - 2 - one par l'isopropylate d'aluminium, selon la variante b du procédé décrite à la page 6 du deuxième document cité, réduction pouvant conduire à l'apparition de deux formes diastéréoisomères. Toutes les caractéristiques de la revendication 2 sont anticipées dans ces documents. Il s'ensuit que le produit de ce procédé de réduction, à savoir le produit mentionné dans la revendication 1, fait lui aussi déjà partie de l'état de la technique.

La Division d'examen n'a pas suivi la demanderesse dans la thèse selon laquelle ledit document ne mettrait pas expressément en évidence le problème à résoudre par le procédé objet de la demande, à savoir la préparation d'un diastéréoisomère déterminé et que, par conséquent, l'ensemble de l'objet de la revendication 2 devrait être considéré comme nouveau en raison de la façon originale dont est posé le problème. La mention de la réduction de la cétone citée dans la revendication 2 par l'isopropylate d'aluminium définit également de manière implicite le mode de préparation du produit de réduction correspondant (voir également "Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets", Partie C, chapitre IV, point 7.5).

Ce problème connu ne se distingue de celui que se propose de résoudre la demande que dans la forme, et non au fond. En effet, le produit à préparer selon le procédé en cause est défini de façon suffisamment précise par l'indication du composé de départ et de son mode de transformation. La demanderesse s'est tout simplement servie d'autres paramètres pour décrire un même objet.

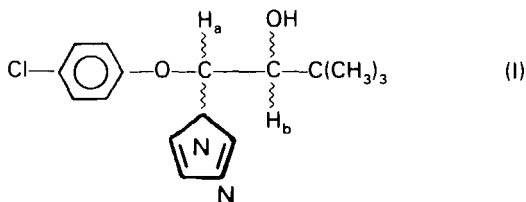
En outre, la Division d'examen a relevé le fait que la revendication 5 concernant l'utilisation va à l'encontre de l'article 52(4) de la CBE, car elle équivaut à une méthode de traitement thérapeutique du corps humain ou animal.

III. Le 7 février 1981, la demanderesse a formé un recours contre la décision de la Division d'examen en date du 30 décembre 1980 et en a exposé les motifs dans un mémoire déposé le 2 avril 1981. La requérante y demande la suppression de la revendication 5 et la délivrance du brevet sur la base des revendications 1 à 4. Une requête en procédure orale a été déposée le 7 juillet 1981. Lors de la procédure orale, qui a eu lieu le 9 février 1982, la requérante a demandé la délivrance du brevet sur la base des revendications 1 à 5 telles que contenues dans le document daté du 4 février 1982, lequel n'avait toutefois pas encore été versé au dossier et fut mis à la disposition de la Chambre sous forme de photocopies au cours des débats. Ces revendications s'énoncent comme suit:

1. Verbindung der Formel

1. A compound having the formula

1. Composé de formule



in Form des Diastereomeren mit dem Schmelzpunkt 158—159°C, und deren physiologisch verträglichen Säureadditionssalze.

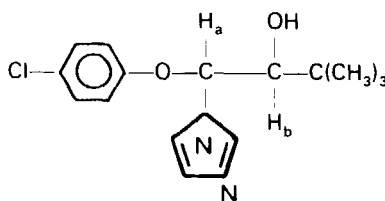
in the form of the diastereomer whose melting point is 158—159°C, and its physiologically tolerated acid addition salts.

sous forme du diastéréoisomère présentant un point de fusion de 158—159°C, ainsi que ses sels d'acide compatibles sur le plan physiologique.

2. Aus dem Diastereomeregemisch der Formel

2. The hydrophilic diastereomer from the diastereomer mixture having the formula

2. Le diastéréoisomère le plus hydrophilé du mélange de diastéréoisomères, de formule



das hydrophilere Diastereomere und seine physiologisch verträglichen Säureadditionssalze.

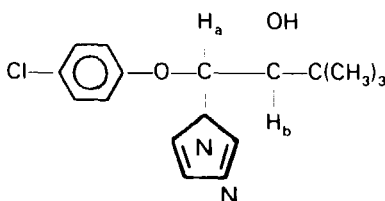
and its physiologically tolerated acid addition salts.

ainsi que ses sels d'acide compatibles sur le plan physiologique.

3. Aus dem Diastereomeregemisch der Formel

3. The diastereomer having the lower coupling constants of the $H_{(a)}$ and $H_{(b)}$ protons in the NMR spectrum from the diastereomer mixture having the formula

3. Le diastéréoisomère avec les constantes de couplage les plus faibles de protons $H_{(a)}$ et $H_{(b)}$ dans le spectre RMN du mélange de diastéréoisomères de formule



das Diastereomere mit der kleineren Kopplungskonstanten der Protonen $H_{(a)}$ und $H_{(b)}$ im NMR-Spektrum, und seine physiologisch verträglichen Säureadditionssalze.

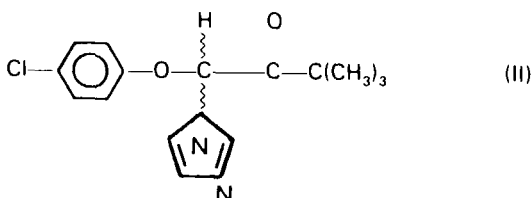
and its physiologically tolerated acid addition salts.

ainsi que ses sels d'acide compatibles sur le plan physiologique.

4. Verfahren zur Herstellung der Verbindung gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man 1-(4-Chlorphenoxy)-1-(1-imidazolyl)-3,3-dimethyl-2-butanone der Formel

4. A process for preparing the compound according to Claim 1, characterised in that 1-(4-chlorophenoxy)-1-(1-imidazolyl)-3,3-dimethyl-2-butanone, having the formula

4. Le procédé de fabrication du composé selon la revendication 1, caractérisé par la réduction stéréosélective avec des alcools secondaires de la 1-(4-chlorophénoxy)-1-(1-imidazolyl)-3,3-diméthyl-2-butanone de formule



mit sekundären Alkoholaten in Gegenwart eines Verdünnungsmittels stereoselektiv reduziert und das Produkt gegebenenfalls durch Umsetzen mit Säuren in die Salze überführt.

is stereoselectively reduced with secondary alcoholates in the presence of a diluting agent and the product is optionally converted into the salts by reaction with acids.

en présence d'un agent solvant, et par la transformation en sels de ce produit le cas échéant sous l'action d'acides.

5. Verwendung der Verbindung gemäß Anspruch 1 oder deren physiologisch verträglichen Säureadditionssalze bei der Behandlung von Mykosen.

5. Use of the compound according to Claim 1 or its physiologically tolerated acid addition salts in the treatment of mycoses.

5. Application au traitement des mycoses du composé selon la revendication 1 ainsi que de ses sels d'acides compatibles sur le plan physiologique.

IV. Zur Beschwerdebeurteilung wird

IV. The only points made further to the

IV. Enfin, la requérante motive encore

letztlich nur noch folgendes vorgetragen: Beim beanspruchten Stoff handele es sich um ein vom Stand der Technik unterscheidbares chemisches Individuum, das erstmals in der vorliegenden Anmeldung unter Angabe von physikalisch-chemischen Eigenschaften wie Schmelzpunkt, Hydrophilie und Angaben zum NMR-Spektrum beschrieben worden sei; dies ziehe die Neuheit dieser Verbindung nach sich.

In den beiden Entgegenhaltungen seien Azolyphenoxyäthanoole einer allgemeinen Bruttoformel beschrieben, wobei auch die threo- und erythro-Form mit beansprucht worden sei. Darüberhinaus sei im Beispiel 3 auch das p-Chlorphenoxy-Derivat mit dem Schmelzpunkt 145°—147°C als nächstliegender Stand der Technik beschrieben worden. Wie die Nacharbeitung ergeben habe, handele es sich hierbei um ein Gemisch mit einem Diastereomerenverhältnis threo-erythro von etwa 1:1. Hiervon unterscheidet sich die beanspruchte Verbindung jedoch dadurch, daß sie einen charakteristischen Schmelzpunkt von 158°—159°C habe und das Enantiomerenpaar der reinen threo-Form darstelle. Die Neuheit dieser Verbindung manifestiere sich auch in einer überlegenen Wirksamkeit gegenüber dem Isomerenmisch.

Zudem sei die Frage zu verneinen, daß die beanspruchte threo-Form etwa durch Nennung des Ausgangsstoffes und der Verfahrensweise implizit beschrieben worden sei. Zwar sei in einer Liste von über 20 Ausgangsstoffen auch der Ausgangsstoff genannt worden, mit dessen Hilfe der beanspruchte Stoff hergestellt worden sei. Es seien auch 5 alternative Verfahrensmethoden zur Reduktion der Ketone angegeben worden, die nach dem Kenntnisstand des Fachmanns wenig Aussicht für eine stereospezifische Reduktion der Ketone geboten hätten. Diese Tatsachen reichten jedoch für eine neuheitsschädliche Vorwegnahme eines Verfahrensproduktes nicht aus, das nur durch Auswahl eines aus über 20 Ausgangsstoffen und Anwendung einer aus 5 Arbeitsmethoden erhältlich sei. Wenngleich sich die in den Entgegenhaltungen aufgeführte Methode b von dem anmeldungsgemäß offenbarten Herstellungsverfahren durch kein zusätzliches technisches Merkmal unterscheidet, könne nicht gefolgert werden, daß letzteres hierdurch erschöpfend beschrieben worden sei.

Entscheidungsgründe

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

2. Von den 5 Patentansprüchen, die der Entscheidung antragsgemäß zugrundegelegt werden sollen, können nur die ersten vier Ansprüche als geltende Anspruchsfassung akzeptiert werden. Diese Ansprüche betreffen nämlich

statement of grounds were as follows: the substance claimed was a chemical entity distinguishable from the state of the art, described in the present application for the first time stating physico-chemical properties such as melting point, hydrophilic nature and data concerning the NMR spectrum; from this it followed that the compound was new.

The two cited documents described azolyl phenoxyethanols of a general empirical formula, the *threo*- and *erythro*- forms also being claimed. Furthermore, Example 3 also described the p-chlorophenoxy derivatives having a melting point of 145°—147°C, being the nearest approximation in the state of the art. As further work on it had shown, this was a mixture having a diastereomer ratio threo:erythro of roughly 1:1. The compound as claimed, however, differed from this in that its characteristic melting point was 158°—159°C and the relative configuration of the enantiomer pair was pure threo. The novelty of this compound was also apparent from its superior effectiveness as compared with the isomer mixture.

Furthermore, it was not correct to allege that the threo form claimed had been implicitly described by the fact of giving the starting substance and the process used. While it was true that a list of over 20 starting substances also included the starting compound used to prepare the substance claimed, 5 alternative processes for reducing the ketone had also been given which, to a person skilled in the art, would hardly lend themselves to achieving a stereospecific reduction of the ketone. These facts were not, however, sufficient to prejudice the novelty of a product obtainable only by selecting one of more than 20 starting substances and using one of 5 processes. Even though the process disclosed in the application involved no additional technical features as compared with process b, in the cited documents, this did not mean that the former process had been exhaustively described in the latter documents.

Reasons for the decision

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

2. Of the 5 claims on which it is requested that the decision be based, only the first four can be accepted as validly current claims, having formed the basis for the appeal proceedings from the outset (cf. the request in the docu-

son recours de la façon suivante: le produit revendiqué est un composé chimique qui ne fait pas partie de l'état de la technique et qui est pour la première fois décrit dans la demande en cause par l'indication de ses propriétés physico-chimiques telles que le point de fusion, l'hydrophilie et les données du spectre RMN, d'où il suit que ce composé serait nouveau.

Selon la requérante, les deux antériorités citées décrivent des azolyphenoxy-éthanoles correspondant à une formule brute générale et pour lesquels les formes threo et erythro ont été également revendiquées. En outre, dans l'exemple 3, le dérivé p-chlorophenoxy de point de fusion 145°—147°C a été décrit comme représentant l'état le plus proche de la technique. Comme cela s'est avéré lors de la reproduction des essais, il s'agit d'un mélange de diastéréoisomères dans un rapport threo-erythro d'environ 1:1. Par contre, le composé revendiqué se distinguerait par le fait qu'il a un point de fusion caractéristique de 158°—159°C et qu'il représenterait le couple d'énantiomères correspondant à la forme threo pure. L'originalité de ce composé se manifesterait également par sa plus grande efficacité par rapport au mélange d'isomères.

Selon la requérante, il conviendrait également de répondre par la négative à la question de savoir si la forme threo, objet de la revendication, est de quelque façon implicitement désignée par l'indication du produit de départ et de son mode de transformation. Certes, le produit de départ à l'aide duquel le produit revendiqué a été fabriqué est mentionné lui aussi dans une liste de plus de 20 produits de départ. On donne également 5 méthodes différentes de réduction des cétones qui, d'après l'état des connaissances de l'homme du métier, n'ont ouvert que de faibles perspectives pour ce qui est de la réduction stéréospécifique des cétones. Cependant, ces faits ne suffiraient pas pour décréter qu'il existe une antériorité portant atteinte à la nouveauté d'un produit qui ne peut être obtenu qu'en opérant un choix parmi plus de 20 produits de départ et cinq méthodes de travail. Bien que la méthode b exposée dans les antériorités citées ne se distingue par aucune caractéristique technique supplémentaire du procédé de fabrication selon la demande présentée, on ne saurait en conclure que ce dernier y est décrit de façon exhaustive.

Motifs de la décision

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

2. Sur les 5 revendications qui devraient, selon la requérante, servir de fondement à la décision, seules les 4 premières sont admissibles. En effet, ces revendications portent sur des éléments mentionnés dès l'origine dans la procédure

Gegenstände, die dem Beschwerdeverfahren von Anbeginn an zugrundegelegt wurden (vgl. den Antrag im Schriftsatz vom 31. März 1981 unter Ziffer IV), wenngleich zum Teil in umformulierter Form.

Anders verhält es sich mit dem Verwendungsanspruch 5, der mit der Erklärung im obengenannten Schriftsatz gleich zu Beginn des Verfahrens vor der Beschwerdeinstanz fallen gelassen wurde. Die Beschwerdeführerin ist auch im Laufe des knapp einjährigen Beschwerdeverfahrens nicht mehr auf diesen Anspruch zurückgekommen. Die Kammer mußte daher noch wenige Tage vor der mündlichen Verhandlung davon ausgehen, daß dieser Anspruch nicht wieder aufgegriffen und zum Gegenstand in der mündlichen Verhandlung und in der Entscheidung gemacht werden würde. Sie betrachtet es daher als angemessen, bei derartig verspätetem Vorbringen nicht unerheblicher Gegenstände die auf die Straffung des Verfahrens vor dem Europäischen Patentamt abzielende Regel 86(3) EPÜ anzuwenden, die sinngemäß auch für das Beschwerdeverfahren gilt (Regel 66(1) EPÜ). Das Wiederaufgreifen dieses Anspruchs wird daher nicht zugelassen.

3. Die geltende Fassung der Patentansprüche 1 bis 4 ist durch die Erstoffenbarung gedeckt (Anspruch 1: vgl. Anspruch 1 in Verbindung mit Beispiel 1; Ansprüche 2 und 3: vgl. Anspruch 1 in Verbindung mit Seite 2 Absatz 3; Anspruch 4: vgl. Anspruch 2) und aus diesen Gründen nicht zu beanstanden. Indes erübrigt es sich, in vorliegendem Fall darüber zu befinden, ob diese Ansprüche unter anderem den Anforderungen nach Artikel 84, sowie Regel 29 und 30 EPÜ genügen, weil die Beschwerde aus anderen Gründen erfolglos bleibt.

4. In der DE-A-2 333 354 (nachfolgend Entgegenhaltung genannt) werden Imidazolyl-O-, N-acetale einer in Anspruch 1 näher definierten allgemeinen Formel, sowie einzelne unter diese Formel fallenden Verbindungen beschrieben (vgl. Beispiele 1 bis 12). In Beispiel 3 ist auch 1 - (4 - Chlorphenoxy) - 1 - (1 - imidazolyl) - 3,3 - dimethyl - 2 - butanol genannt, das mit dem beanspruchten Stoff strukturell übereinstimmt.

Die genannte Verbindung besitzt zwei asymmetrische Kohlenstoffatome und kann daher in vier unterschiedlichen Raumformen auftreten, von denen je zwei spezielle Raumformen ein Enantiomerenpaar zweier diastereomeren Formen bilden, nämlich die sogenannte erythro- und die threo-Form (vgl. die Entgegenhaltung S. 2, Zeile 13—16 in Verbindung mit den Ausführungen der Beschwerdeführerin im Schriftsatz vom 1. Juli 1981). Aufgrund dieser sterischen Besonderheit erscheint es glaubhaft, daß die Verbindung nach Beispiel 3 der Entgegenhaltung mit dem Schmelzpunkt 145°—147°C nicht identisch ist mit

ment dated 31 March 1981 under point IV), although partly reworded.

The same cannot be said for use Claim 5, which was withdrawn in the aforementioned document right at the commencement of proceedings before the Board and was not adverted to by the appellant during those proceedings lasting just short of a year. A few days before the oral proceedings, the Board thus had every reason to believe that this claim would not be resurrected to be made an object of the oral proceedings and the decision. It therefore takes the view that Rule 86(3) EPC, which also applies to appeal proceedings (Rule 66(1) EPC) and which is intended to prevent the proceedings before the European Patent Office becoming unduly prolonged, should be applied where subject-matter is submitted late in this manner. It accordingly deems the reactivation of this claim to be inadmissible.

3. The present text of Claims 1 to 4 is covered by the original disclosure (Claim 1: cf. Claim 1 in conjunction with Example 1; Claims 2 and 3: cf. Claim 1 in conjunction with page 2, paragraph 3; Claim 4: cf. Claim 2) and there can thus be no objection to them on these grounds. The question whether the aforementioned claims comply *inter alia* with the requirements of Article 84 and Rules 29 and 30 EPC need not, however, be addressed in the present case, because the appeal fails anyway for other reasons.

4. DE-A-2 333 354 (hereinafter referred to as the "cited document") describes imidazolyl-O-, N-acetals having a general formula, stated more precisely in Claim 1, as well as a number of individual compounds covered by that formula (cf. Examples 1 to 12). Example 3 also mentions 1 - (4 - chlorophenoxy) - 1 - (1 - imidazolyl) - 3,3 - dimethyl - 2 - butanol, which is structurally identical to the claimed substance.

The compound mentioned has two asymmetric carbon atoms and can thus occur in four different spatial configurations, i.e. in two pairs of enantiomers having two diastereomeric configurations, viz. the so-called erythro and threo forms (cf. cited document, p. 2, lines 13 to 16 in conjunction with the applicant's observations in the document of 1 July 1981). This steric characteristic would seem to support the view that the compound according to Example 3 of the cited document having a melting point of 145°—147°C is not identical with the compound claimed, which has a melting point of 158°—159°C.

de recours (cf. point IV du mémoire du 31 mars 1981), bien que parfois sous une forme quelque peu différente.

Il en va autrement de la revendication 5 relative à l'utilisation, qui a été abandonnée dès le début de la procédure en deuxième instance par la déclaration contenue dans le mémoire mentionné ci-dessus. La requérante n'est plus revenue sur cette revendication au cours de toute la procédure de recours, qui a duré un an. Peu de jours encore avant la procédure orale, la Chambre pouvait donc à bon droit supposer que cette revendication ne serait pas reprise, qu'elle ne serait pas à nouveau évoquée lors des débats oraux et qu'elle ne donnerait plus matière à décision.

La Chambre considère comme approprié, étant donné le retard avec lequel des éléments non négligeables lui ont été soumis, d'appliquer la règle 86(3) de la CBE visant à rendre plus rigoureuse la procédure devant l'Office européen des brevets, cette règle étant également applicable par analogie à la procédure de recours (règle 66(1) de la CBE). La Chambre ne saurait donc permettre que cette revendication soit reprise.

3. La teneur des actuelles revendications 1 à 4 est recouverte par la première publication (revendication 1: voir la revendication 1 en liaison avec l'exemple 1; revendications 2 et 3: voir la revendication 1 en liaison avec la page 2, 3^e alinéa; revendication 4: voir la revendication 2) et ne soulève donc pas d'objections. Il est toutefois superflu de rechercher, dans le cas d'espèce, si ces revendications satisfont notamment aux exigences posées à l'article 84 ainsi qu'aux règles 29 et 30 de la CBE, le recours devant être rejeté pour d'autres raisons.

4. Le document DE-A-2 333 354 (ci-après dénommé "antériorité") décrit les imidazolyl-O-, N-acétals dont la formule générale est définie plus précisément dans la revendication 1, ainsi que quelques composés correspondant à cette formule (voir les exemples 1 à 12). L'exemple 3 cite même le 1 - (4 - chlorophénoxy) - 1 - imidazolyl)3,3 - diméthyl - 2 - butanol, lequel correspond, du point de vue de la structure, au produit revendiqué.

Le composé cité comporte deux atomes de carbone asymétriques et peut donc apparaître sous quatre formes spatiales différentes, lesquelles constituent deux couples énantiomères de deux formes diastéréoisomères, à savoir les formes dénommées érythro et threo (voir antériorité page 2, lignes 13 à 16 en liaison avec les explications fournies par la demanderesse dans le mémoire du 1^{er} juillet 1981). En raison de cette particularité stérique, il semble possible d'admettre que le composé selon l'exemple 3 de l'antériorité et présentant un point de fusion de 145°—147°C n'est pas identique au

der beanspruchten Verbindung, die einen Schmelzpunkt von 158° — 159°C aufweist.

5. Indes ist der Begriff der Neuheit nicht so eng auszulegen, daß nur das *expressis verbis* Vorbeschriebene neuheitsschädlich ist. Artikel 54(1) EPÜ verfolgt den Zweck, den Stand der Technik von der erneuten Patentierung auszuschließen. Den Stand der Technik bildet nach Artikel 54(2) EPÜ alles, was der Öffentlichkeit vor dem Anmeldetag in irgendeiner Weise, unter anderem auch durch schriftliche Beschreibung zugänglich gemacht worden ist. In der Chemie gibt es viele Möglichkeiten, einen Stoff zu beschreiben. Üblicherweise erfolgt dies durch Angabe seiner exakten wissenschaftlichen Bezeichnung. Diese steht nicht immer am Anmeldetag zur Verfügung. Auch die Beschwerdeführerin hat ursprünglich (November 1978) nicht diesen kürzesten und besten Weg der Beschreibung für ihre beanspruchte Verbindung gewählt, sondern erst im Beschwerdeverfahren (April 1981) klar gestellt, daß es sich bei ihrer Verbindung um die threo-Form handelt.

6. Wie die Beschwerdeführerin durch die Fassung der geltenden Ansprüche 1 bis 3 selbst zum Ausdruck bringt, sieht sie es als legal an, die in vorliegendem Fall nicht hinreichend exakte Strukturformel durch einen zusätzlichen Stoffparameter, wie Schmelzpunkt, Hydrophilie oder NMR-Kopplungskonstanten zu präzisieren. Außerdem wird in einer Reihe von Patentämtern die Praxis geübt, zur näheren Charakterisierung chemischer Stoffeigenschaften den Verfahrensparameter, in Form eines *product-by-process*-Anspruchs zuzulassen. Diese Praxis wird nach Kenntnis der Kammer auch im Europäischen Patentamt angewendet.

Die Patentierung chemischer Stoffeigenschaften, die durch derartige Ansprüche definiert sind, muß zur Folge haben, daß solche Patentdokumente, wenn sie zum Stande der Technik erwachsen, neuheitsschädliche Wirkung gegen solche Anmeldungen entfalten, die den gleichen Stoff nur in anderer, vielleicht besser definierten Form beanspruchen. Um einen solchen Fall handelt es sich hier.

7. Zum Inhalt der Lehre einer Entgegenhaltung gehört nicht nur das, was in den Ausführungsbeispielen detailliert angegeben ist, sondern jede für den Fachmann ausführbare Information aus dem Anspruchs- und Beschreibungsteil. Nun sind in der zitierten Entgegenhaltung zur Herstellung der dort beanspruchten Imidazolyl-O,N-acetale wahlweise 5 Reduktionsmethoden angegeben, deren gemeinsames Merkmal die Übertragung von Wasserstoff auf das entsprechende Ausgangsketon unter Bildung des sekundären Alkohols ist. Diese Methoden sind nicht nur recht allgemein (vgl. Anspruch 2) oder anhand eines Formelschemas (vgl. Seite 3 unten bis Seite 3

5. However, the concept of novelty must not be given such a narrow interpretation that only what has already been described in the same terms is prejudicial to it. The purpose of Article 54(1) EPC is to prevent the state of the art being patented again. Article 54(2) EPC defines the state of the art as comprising everything made available to the public before the date of filing in any way, including by written description. There are many ways of describing a substance in chemistry, and this is usually done by giving its precise scientific designation. But the latter is not always available on the date of filing, and indeed the applicant initially (November 1978) did not choose this, the most concise and best description, for the compound claimed but only made it clear at the appeal stage (April 1981) that the claim related to the threo form.

6. It is clear from the wording of present Claims 1 to 3 that the applicant himself considers it legitimate in the present case to enlarge on the insufficiently precise structural formula by specifying additional substance parameters such as melting point, hydrophilic nature or NMR coupling constants. Furthermore, it is the practice of a number of patent offices to accept the process parameter, in the form of a product-by-process claim, for closer characterisation of inventions relating to chemical substances. To the Board's knowledge this is also the practice at the European Patent Office.

If inventions relating to chemical substances defined by claims of this kind are patented, it necessarily follows that the resulting patent documents, once they enter the state of the art, will be prejudicial to the novelty of applications claiming the same substance although in a different and perhaps more closely defined form. This is the case with the present application.

7. The teaching of a cited document is not confined to the detailed information given in the examples of how the invention is carried out but embraces any information in the claims and description enabling a person skilled in the art to carry out the invention. The cited document gives 5 optional methods of reduction for preparing the imidazolyl-O,N-acetals, the common feature being the transfer of hydrogen to the corresponding starting ketone in forming the secondary alcohol. These methods are not only described in a very general way (cf. Claim 2) or using a graphic formula (cf. bottom of page 3 to bottom of page 5), but also in considerable detail (cf.

composé revendiqué, dont le point de fusion est 158° — 159°C.

5. Cependant, la notion de nouveauté ne doit pas s'interpréter de façon si restrictive que seul est considéré comme faisant obstacle à la nouveauté ce qui a été expressément décrit auparavant. L'article 54(2) de la CBE a pour but d'exclure l'état de la technique du domaine de la brevetabilité. Selon l'article 54(2) de la CBE, l'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt et de quelque façon que ce soit, notamment par une description écrite. Or, il est bien des manières de décrire un produit chimique. La méthode habituelle consiste à indiquer son nom scientifique exact, mais on ne dispose pas toujours de ce nom à la date du dépôt. La requérante elle-même n'a pas non plus choisi à l'origine (en novembre 1978) ce moyen, qui est le plus direct et le meilleur, pour désigner le composé par elle revendiqué. C'est seulement lors de la procédure de recours (en avril 1981) qu'elle a clairement signifié que son composé était de forme threo.

6. Ainsi que la requérante le déclare elle-même dans le texte des actuelles revendications 1 à 3, elle considère comme licite de préciser la formule de structure incomplète donnée dans ce cas à l'aide de paramètres supplémentaires caractéristiques du produit, à savoir le point de fusion, l'hydrophilie et les constantes de couplage RMN. En outre, un certain nombre d'offices de brevets ont adopté, en vue de mieux caractériser les inventions relatives à des produits chimiques, la pratique consistant à faire figurer le paramètre du procédé sous la forme d'une revendication "product-by-process". A la connaissance de la Chambre, cette pratique a également cours à l'Office européen des brevets.

La délivrance de brevets relatifs à des inventions de produits chimiques définies par de telles revendications doit avoir pour conséquence que ces brevets, une fois devenus partie de l'état de la technique, fassent obstacle à la nouveauté de demandes revendiquant le même produit sous une autre forme, peut-être mieux définie. On a affaire ici à un cas de ce genre.

7. L'enseignement qu'apporte une antériorité n'est pas seulement constitué par les détails fournis dans les exemples de réalisation mais par toute information tirée des revendications et de la description et reproductible par l'homme du métier. Or, l'antériorité citée indique, au choix, 5 méthodes de réduction pour préparer les imidazolyl-O,N-acétals qui font l'objet de la revendication, méthodes ayant pour caractéristique commune l'addition d'hydrogène sur la cétone de départ correspondante conduisant à la formation de l'alcool secondaire. Ces méthodes ne sont pas décrites seulement de façon très générale (voir la revendication 2) ou à

unten), sondern auch sehr detailliert beschrieben (vgl. Seite 8—10). Darunter befindet sich auch die Variante b, die — unstrittig — alle technischen Einzelheiten zur Herstellung der anmeldungsgemäßen Verbindung enthält (Aluminiumisopropylat in Isopropanol bei 20—120, besonders 50—100°C). Zudem befindet sich auf Seite 6 bis 7 der Beschreibung eine Liste von 20 Ausgangsketonen, darunter an vierter Stelle auch das Keton, das anmeldungsgemäß zur Herstellung der beanspruchten Verbindung eingesetzt wird.

8. In der Summe all dieser Informationen sieht die Kammer eine neuheitsschädliche Vorbeschreibung des beanspruchten Stoffes. Denn hierdurch erhält der Fachmann bezüglich des Ausgangsstoffes und der Reaktionsbedingungen alle erforderlichen Informationen um den beanspruchten Stoff herzustellen. Anders ausgedrückt erstreckt sich die Lehre der Entgegenhaltung auch auf den Stoff, der zwangsläufiges Resultat der Reduktion des p-Chlorphenoxyketons aus der oben genannten Liste und Beispiel 3 nach der Variante b ist.

9. Zur Neuheitsschädlichkeit einer solchen Vorveröffentlichung bedarf es auch keiner besonderen Hervorhebung des Ausgangsstoffes oder der Verfahrensvariante. Entscheidend ist nur, was der Fachmann hieraus beim Nacharbeiten entnehmen kann. Gleichwohl ist in der Entgegenhaltung eine gewisse Hervorhebung des p-Chlorphenoxyketons aus der Liste der nur beispielhaft aufgezählten 20 Ausgangsverbindungen dadurch erfolgt, daß sich eines der 12 Beispiele mit der Herstellung des entsprechenden sekundären Alkohols befaßt. Zwar wird in diesem Beispiel (3) die Variante c (fälschlich a und b bezeichnet) des Reduktionsverfahrens angewendet; durch die in der Beschreibung gegebene Lehre, daß alle 5 Varianten des Reduktionsverfahrens für die Herstellung der sekundären Alkohole zur Verfügung stehen, wird dem Fachmann in Zusammenhang mit Beispiel 3 auch der Stoff durch schriftliche Beschreibung zugänglich, der zwangsläufiges Ergebnis der Variante b ist.

10. Dabei ist es für die Neuheitsschädlichkeit ohne Bedeutung, daß das zu gewinnende Endprodukt nicht in allen Einzelheiten, sondern ausschlaggebend durch den Verfahrensparameter beschrieben ist.

Es kommt ferner auch nicht darauf an, ob der Fachmann — wie die Beschwerdeführerin behauptet — vom Ergebnis der Nacharbeitung überrascht wäre; denn die Feststellung, daß beim Nacharbeiten von Beispiel 3 der Entgegenhaltung unter Austausch der Reduktionsvariante c gegen die von b das Verhältnis zwischen threo- und erythro-Form sich von ca. 1:1 in 90:1 ändert, wäre nur als unerwartete Erkenntnis über ein bekanntes Verfahren zu werten. Dies ist für die Beurteilung der Neuheits-

pages 8—10). They include Variant b which — and this is not disputed — contains all the technical details for preparing the compound according to the application (aluminium isopropylate in isopropanol at 20°—120°, particularly 50° to 100°C). There is also a list of 20 starting ketones on pages 6 and 7 of the description, the fourth of which is the ketone used to prepare the claimed compound according to the application.

8. In the Board's view, this information taken as a whole constitutes a prior description of the claimed compound prejudicial to its novelty, because it supplies a person skilled in the art with all the information he needs regarding the starting substance and the reaction conditions for preparing the claimed substance. In other words, the teaching of the cited document also covers the substance which is the inevitable product of the reduction of the p-chlorophenoxy ketone in the abovementioned list and Example 3 in Variant b.

9. For such a prior publication to have prejudicial effect, moreover, it is not necessary for the starting compound or the process variant to be given special prominence. The essential point is what a person skilled in the art, carrying out the invention, could be expected to deduce from it. Furthermore the cited document does give a degree of prominence to the p-chlorophenoxy ketone, in the list of 20 starting compounds given only by way of example, in that one of the 12 examples deals with the preparation of the corresponding secondary alcohol. While Example 3 employs Variant c (erroneously indicated as a and b) of the reduction process, the teaching of the description, that all five variants of the reduction process can be used to prepare the secondary alcohols, in conjunction with Example 3 means that the substance inevitably resulting from Variant b is also made available by written description to the person skilled in the art.

10. It is immaterial for the purposes of prejudice to novelty that the end product is not described in full detail but chiefly by the process parameters.

Furthermore the question of whether a person skilled in the art carrying out the invention would — as the appellant asserts — be surprised at the results does not enter into it, since the finding that, if reduction Variant b is substituted for reduction Variant c in Example 3 of the cited document, the ratio between threo and erythro form changes from approx. 1:1 to 90:1 could only be regarded as an unexpected piece of knowledge about a known process and hence of no consequence for deter-

l'aide d'un schéma réactionnel (voir du bas de la page 3 à la fin de la page 5), mais également de façon très détaillée (voir pages 8 à 10). Parmi elles se trouve la variante b, qui contient indiscutablement toutes les particularités techniques concernant la préparation du composé selon la demande (isopropylate d'aluminium dans l'isopropanol à 20—120, en particulier 50—100°C). En outre, aux pages 6 et 7 de la description se trouve une liste de 20 cétones de départ, parmi lesquelles figure en quatrième position la cétone utilisée selon la demande pour préparer le composé revendiqué.

8. Dans l'ensemble de ces informations, la Chambre voit une description antérieure du produit revendiqué destructive de la nouveauté de l'invention. En effet, l'homme du métier peut y puiser toutes les informations nécessaires en ce qui concerne le produit de départ et les conditions réactionnelles pour préparer le produit. Autrement dit, l'enseignement de l'antériorité inclut également le produit qui est le résultat nécessaire, selon la variante b, de la réduction de la p-chlorophénoxy-cétone citée dans la liste mentionnée ci-dessus et dans l'exemple 3.

9. En outre, pour qu'une telle publication antérieure détruise la nouveauté de l'invention, il n'est nul besoin que le produit de départ ou la variante du procédé soit particulièrement mis en évidence. Seules sont déterminantes les informations que l'homme du métier peut en tirer lorsqu'il reproduit les essais. Néanmoins, l'antériorité fait en quelque sorte ressortir la p-chlorophénoxy-cétone dans la liste (limitée à 20 exemples) des produits de départ, par le fait que l'un des 12 exemples a trait à la préparation de l'alcool secondaire correspondant. C'est la variante c (improprement désignée par a et b) du procédé de réduction qui est utilisée dans l'exemple 3; grâce à l'enseignement fourni par la description, selon lequel on dispose des 5 variantes du procédé de réduction pour préparer les alcools secondaires correspondants et en relation avec l'exemple 3, l'homme du métier est également en mesure de préparer le produit qui est le résultat nécessaire de la variante b en partant de la description écrite.

10. Il est sans importance, pour ce qui a trait à l'atteinte à la nouveauté, que le produit final à obtenir ne soit pas décrit dans tous ses détails, dès lors qu'il est décrit de manière déterminante par le paramètre du procédé.

Il importe peu que l'homme du métier soit "étonné" par le résultat obtenu en reproduisant les essais, comme l'affirme la requérante; d'après elle en effet, la constatation selon laquelle, en reproduisant l'exemple 3 de l'antériorité et en remplaçant la variante de réduction c par la variante b, le rapport entre les formes threo et erythro passe d'environ 1:1 à 90:1 ne pourrait pas être considérée autrement que comme le résultat inattendu d'un procédé connu. Cela n'intervient pas, toutefois, pour

schädlichkeit einer Entgegenhaltung aber unbeachtlich.

11. Die Beschwerdeführerin macht demgegenüber Neuheit des Stoffes durch Auswahl geltend. Diese soll dadurch zustande kommen, daß — wie bei einer klassischen Auswahl — aus einer Reihe von über 20 Ausgangsstoffen einerseits und einer Reihe von 5 Verfahrensvarianten andererseits eine ganz bestimmte Kombination gewählt wird, nämlich die zwischen dem Chlorphenoxyketon Nr. 4 aus der Liste und der Verfahrensvariante b, und dabei ein überraschendes Ergebnis erzielt wird.

Dem kann nicht gefolgt werden. Die Stoffauswahl setzt begrifflich das Herausgreifen eines Teilbereichs aus einer Stoffgruppe voraus. So wäre natürlich der glückliche Griff nach der beanspruchten threo-Verbindung aus der Vielzahl der von Formel 1 der Entgegenhaltung umfaßten Stoffe eine echte Auswahl, wenn die Entgegenhaltung keine zusätzlichen Informationen liefern würde. Natürlich muß der Teilbereich selbst neu sein. Daran fehlt es hier, wie unter 7 und 8 ausgeführt.

12. Eine Stoffauswahl kann auf verschiedene Weise zustande kommen, z.B. dadurch, daß in einem vom Stande der Technik formelmäßig umfaßten Gebiet eine nicht erwähnte Verbindung oder Verbindungsgruppe aufgefunden wird, ohne daß ein Hinweis auf den oder die Ausgangsstoffe existiert. Um eine solche Auswahl in einem vom Stande der Technik zwar abgesteckten, trotzdem jungfräulichen Gebiet handelt es sich hier nicht.

13. Nennt jedoch die Entgegenhaltung neben dem Reaktionsweg auch den Ausgangsstoff ausdrücklich, so liegt regelmäßig eine Vorbeschreibung des Endprodukts vor; denn mit diesen Angaben liegt das Endprodukt unverrückbar fest. Sind hingegen zur Herstellung der Endprodukte zweierlei Klassen von Ausgangsstoffen notwendig und sind hierfür Beispiele für Einzelindividuen, jeweils in einer Auflistung gewissen Umfangs zusammengestellt, so kann gleichwohl ein Stoff, der durch Umsetzung eines speziellen Paares aus beiden Listen zustande kommt, als Auswahl im patentrechtlichen Sinne und damit als neu angesehen werden.

14. Die Beschwerdeführerin macht nun geltend, daß dieses Auswahlprinzip auch dann anwendbar sei, wenn es sich um die Kombination des Ausgangsstoffes aus einer Liste mit einer der alternativ angegebenen Verfahrensvarianten handele. Die Kammer teilt diese Auffassung nicht. Wie sich leicht zeigen läßt, liegt die Kombination zweier Ausgangsstoffe auf einer anderen Ebene als diejenige zwischen Ausgangsstoffen und Verfahrensvarianten und ist daher nicht vergleichbar.

14.1 Betrachtet man die Ausgangsstoffe im einfachsten Fall als Bruchstücke des

mining whether a cited document is prejudicial to novelty.

11. The appellant, however, asserts novelty of the substance by selection, on the grounds that — as in a typical selection — a very specific combination is chosen from an array of more than 20 alternative starting substances and 5 alternative processes, i.e. the chlorophenoxy ketone No. 4 from the list and process variant b, yielding a surprising result.

This argument cannot be accepted. The concept of substance selection presupposes the choosing of a single compound or a specific sub-group from a group of substances. Thus the felicitous choice of the claimed threo compound from among the multiplicity of substances covered by Formula 1 in the cited document would, of course, be a genuine selection if the cited document did not supply any further information. The compound or sub-group chosen must, of course, also be new; but that is not the case here, as shown under 7 and 8 above.

12. A substance selection can come about in various ways, e.g. if an unmentioned compound or group of compounds having a formula covered by the state of the art is found, in the absence of any information as to the starting substance or substances. The present subject-matter does not involve a selection of that kind in an area which, although marked out by the state of the art, is nonetheless virgin territory.

13. However, the disclosure by description in a cited document of the starting substance as well as the reaction process is always prejudicial to novelty because those data unalterably establish the end product. If on the other hand two classes of starting substances are required to prepare the end products and examples of individual entities in each class are given in two lists of some length, then a substance resulting from the reaction of a specific pair from the two lists can nevertheless be regarded for patent purposes as a selection and hence as new.

14. The appellant argues, however, that this selection principle also applies in cases where the starting substance from a list is combined with one of the alternative process variants. The Board does not share this view. It is readily shown that a combination of two starting substances is quite a different matter from a combination between starting substances and process variants and that they are thus not comparable.

14.1 At its simplest, if the starting substances are regarded as fragments of the

apprécier la nouveauté par rapport à une antériorité.

11. La requérante fait par ailleurs valoir la nouveauté par sélection que constituerait ce produit. La requérante aurait en effet, comme pour une sélection classique, choisi une combinaison très précise entre, d'une part, l'un des éléments d'une série de plus de 20 produits de départ et, d'autre part, l'un des éléments d'une série de 5 variantes de procédé, à savoir entre la chlorophenoxy-cétone n° 4 de la liste et la variante b du procédé, et elle aurait par là obtenu un résultat surprenant.

La Chambre ne peut suivre la requérante dans cette conclusion. La sélection d'un produit suppose théoriquement le choix d'un domaine limité parmi un groupe de produits. Si l'antériorité ne fournissait aucune indication supplémentaire, le choix heureux du composé threo revendiqué, opéré parmi les nombreux produits rassemblés sous la formule 1 de ladite antériorité, constituerait naturellement une authentique sélection. Bien entendu, le domaine considéré doit avoir lui-même un caractère de nouveauté. C'est précisément ce qui fait défaut en l'espèce, comme il est exposé aux points 7 et 8.

12. Une sélection de produit peut se faire de diverses façons, par exemple en découvrant dans un domaine décrit par une formule et appartenant à l'état de la technique un composé ou un groupe de composés dont il n'avait pas été fait mention, et ceci sans qu'il soit fait allusion au(x) produit(s) de départ. Dans le cas présent, nous n'avons pas affaire à une telle sélection dans un domaine délimité, mais encore inexploré de l'état de la technique.

13. Lorsque l'antériorité désigne expressément le produit de départ outre le processus réactionnel, on se trouve incontestablement en présence d'une description antérieure du produit final; en effet, grâce à ces données, le produit final est défini de façon immuable. Si par contre la préparation du produit final nécessite deux classes différentes de produits de départ et si des exemples en sont fournis sous forme de deux listes d'une longueur déterminée, on peut considérer qu'un produit obtenu par réaction d'un couple particulier de produits provenant des deux listes constitue une sélection au sens où l'entend le droit des brevets et peut donc être considéré comme nouveau.

14. La requérante allègue que ce principe de sélection s'applique également lorsqu'il s'agit de la combinaison d'un produit de départ choisi dans une liste et de l'une des différentes variantes de procédé indiquées. La Chambre ne partage pas cette opinion. Il est facile de démontrer que la combinaison de deux produits de départ se situe sur un autre plan que celle d'un produit de départ et d'une variante de procédé, et que les deux choses ne sont donc pas comparables.

14.1 Si dans le cas plus simple, on considère les produits de départ comme

Endprodukts, so bedeutet im erstgenannten Fall jede denkgesetzliche Kombination eines bestimmten Ausgangsstoffes aus der ersten Reihe der Liste mit jedem beliebigen Ausgangsstoff aus der separaten zweiten Auflistung der weiter erforderlichen Ausgangsstoffe eine echte stoffliche Modifikation dieses Ausgangsstoffes; denn dieser wird von Kombination zu Kombination jeweils durch das **unterschiedliche** Bruchstück des zweiten Ausgangsstoffes zum ständig wechselnden Endprodukt komplettiert. Jedes Endprodukt erweist sich somit als Resultat zweier variabler Parameter.

14.2 Stoffe, die durch solches Herausgreifen eines speziellen Ausgangsstoffpaares aus dem sich potenzierenden Bereich der Möglichkeiten zustande kommen, werden — ohne sonstigen zusätzlichen Informationen — zurecht regelmäßig als nicht vorbeschrieben, sondern als neue Auswahl angesehen. Das **neue Element**, ohne das eine neue Stoffauswahl patentrechtlich nicht denkbar ist, kommt nicht etwa durch den fehlenden Hinweis auf das Endprodukt, sondern dadurch herein, daß die aus dem umfänglichen Bereich des Möglichen konkret ausgewählte Kombination der Öffentlichkeit nicht bekannt geworden ist.

14.3 Die Beschwerdeführerin wendet den Begriff der Auswählerfindung zu Unrecht auf den vorliegenden Sachverhalt an, bei dem es um die Kombination eines bestimmten Ausgangsstoffes aus einer entsprechenden Liste mit einer der aufgezählten Herstellungsmethoden geht. Im Gegensatz zum vorangegangenen Fall wird bei solch einer Kombination keine echte stoffliche Modifikation des Ausgangsstoffes erreicht, sondern nur eine "identische" Modifikation; denn die Anwendung aller fünf näher beschriebenen Verfahren auf einen speziellen Ausgangsstoff hat zur Folge, daß stets dessen Hydrierungsprodukt entsteht, das sich vom Ausgangsketon durch den Mehrgehalt von zwei Wasserstoffatomen unterscheidet. Der Verfahrensparameter ist somit aus der Sicht des Endprodukts kein variabler Parameter, der zur Potenzierung des Bereichs der Möglichkeiten führen könnte, so daß sich in diesem Fall das Endprodukt gerade nicht als das Ergebnis zweier variabler Parameter erweist. Durch den Verfahrensparameter wird also kein — für die Auswählerfindung unverzichtbares — neues Element hereingebracht. Vielmehr ist die Lehre aus der Entgegnung, jedes der dort aufgezählten Ketone, auch das p-Chlorphenoxyketon den dort beschriebenen Reduktionsmethoden, auch der Methode b) zu unterwerfen, der Öffentlichkeit zugänglich geworden.

14.4 Zu keinem für die Beschwerdeführerin günstigerem Ergebnis würde man gelangen, wenn man anstelle der fünf Verfahrensvarianten die noch größere Zahl beschriebener Reduktionsmittel in einer Liste zusammenstellen und mit den aufgelisteten Ausgangsstof-

end product, then in the former case every conceivable combination of a given starting substance in the first list with any starting substance in a separate second list of additionally required starting substances involves a true substantive modification of the first starting substance, since in every combination it is supplemented by a **different** fragment of the second starting substance to become a **different** end product. Each end product is thus the result of **two** variable parameters.

14.2 Substances obtained in this way by selecting a specific pair of starting substances from the immense range of possibilities offered are in normal practice rightly regarded — in the absence of any additional information — as not having been anticipated by prior description but as being a new selection. The **new element** — indispensable if a substance selection is to be recognised as new for patent law purposes — is not attributable to the absence of a reference to the end product but to the fact that the combination actually selected from the wide range of possibilities has not been disclosed to the public.

14.3 The appellant is incorrect in applying the concept of the selection invention to the present subject-matter, which involves combining a given starting substance from a list of such substances with one of the methods of preparation given. In contrast to the case outlined above, such a combination does not result in a real substance alteration of the starting substance but only an "identical" alteration, since no matter which of the processes described in detail is used the end product is always the particular starting substance's hydrogenation product, which differs from the starting substance itself only in that it contains two additional hydrogen atoms. The process parameter is thus — seen in terms of the end product — not a variable parameter that would result in an immense widening of the range of possibilities, so that precisely in this case the end product is not the result of two variable parameters. The role of a new element — indispensable to a selection invention — cannot therefore be attributed to the process parameter. On the contrary, the teaching of the cited document, to the effect that each of the ketones listed in the document — including the p-chlorophenoxy ketone — is to be reduced by the methods described therein including method (b), has become available to the public.

14.4 Nor would the appellant have anything to gain from listing, instead of the five process variants, the even greater number of reducing agents described and combining them with the listed starting substances, since this likewise would not result in a more extended

étant des fragments du produit final, dans la première hypothèse citée, chaque combinaison possible d'un produit de départ déterminé provenant de la première liste avec successivement tous les produits de départ contenus dans la seconde liste constitue une modification matérielle véritable de ce produit de départ; en effet, de combinaison en combinaison, ce dernier est complété à chaque fois par le fragment **différent** correspondant au deuxième produit de départ de façon à donner un produit final sans cesse différent. Chaque produit final s'avère donc être le résultat de **deux** paramètres variables.

14.2 Les produits ainsi formés par sélection d'un couple particulier de produits de départ dans le domaine à croissance logarithmique des possibilités peuvent être à bon droit considérés, s'il n'existe aucune indication supplémentaire, comme n'ayant pas été décrits antérieurement et comme constituant une sélection originale. **L'élément nouveau**, sans lequel il n'y a pas sélection de produit nouvelle au sens où l'entend le droit des brevets, ne résulte pas du fait que le produit final n'a pas été indiqué, mais de ce que la combinaison concrète choisie dans l'éventail très large des possibilités offertes n'a pas été divulguée.

14.3 La requérante applique improprement la notion d'invention par sélection au cas d'espèce, qui concerne la combinaison d'un produit de départ déterminé provenant d'une liste appropriée et de l'une des méthodes de préparation énumérées. Contrairement au cas précédent, une telle combinaison n'apporte aucune modification matérielle véritable du produit de départ mais seulement une modification "identique"; en effet, l'application à un produit de départ déterminé de l'un quelconque des cinq procédés décrits de façon détaillée a toujours pour conséquence la formation du produit d'hydrogénation correspondant, lequel se distingue de la cétone de départ par deux atomes d'hydrogène supplémentaires. Du point de vue du produit final, le paramètre du procédé n'est donc pas un paramètre variable qui pourrait conduire à une croissance logarithmique du domaine des possibilités: il s'ensuit que, dans le cas présent, le produit final n'est absolument pas le résultat de deux paramètres variables. Le paramètre du procédé n'apporte donc pas l'élément nouveau indispensable à l'invention par sélection. C'est plutôt l'enseignement fourni par l'antériorité qui a été rendu accessible au public, à savoir que les méthodes de réduction qui y sont décrites, y compris la méthode b), peuvent être appliquées à chacune des cétones énumérées, y compris à la p-chlorophénoxycétone.

14.4 On n'obtiendrait pas un résultat plus favorable à la requérante si l'on rassemblait en une liste, à la place des cinq variantes de procédé, le nombre encore plus grand des agents de réduction décrits et si on les combinait avec la liste des produits de départ; en

fen kombinieren würde; denn auch hierbei entstünde kein potenziertes Bereich möglicher Endprodukte der über das hinausginge, was der einzig variable Parameter "Ausgangsstoff" aufgrund sterischer Gegebenheiten erwarten läßt.

14.5 Der Umstand, daß ausgerechnet p-Chlorphenoxyketon bei Anwendung der Reduktionsmethode b) die praktisch reine threo-Verbindung ergibt, während Methode c) zu einem Gemisch aus threo- und erythro-Form führt, d.h. die nachträgliche Entdeckung, daß die vorbeschriebene Reduktionsmethode b) einen stereospezifischen Einfluß auf das hier interessierende Endprodukt hat, ist — wie unter 10 bereits ausgeführt — nur als überraschende Erkenntnis über ein bekanntes Verfahren, nicht aber als Auswählerfindung zu bewerten; denn dies würde das Hereinbringen eines neuen Merkmals zusätzlich zum bekannten Ausgangsstoff p-Chlorphenoxyketon und der Methode b) voraussetzen.

15 Daraus folgt, daß mit der Beschreibung des Ausgangsketons aus der Entgegenhaltung automatisch die sekundären Alkohole im Sinne eines *product-by-process*-Anspruchs mitbeschrieben ist. Mit anderen Worten: Mit der Lehre aus der Entgegenhaltung, das Chlorphenoxyketon wahlweise mittels einer der fünf angegebenen Verfahrensvarianten zu reduzieren, ist das Verfahrensprodukt jeder dieser alternativen Reduktionsmethoden als der Öffentlichkeit durch schriftliche Beschreibung zugänglich anzusehen.

16. Dieses Prinzip gilt jedenfalls dann, wenn — wie hier — bei der strikten Nacharbeitung des Standes der Technik ein im strukturellen und konfigurativen Rahmen der Entgegenhaltung bleibendes Ergebnis erzielt wird, das sich von dem der konkreten Ausführungsbeispiele nur durch eine stärkere Verschiebung im threo-erythro-Verhältnis unterscheidet.

17. Bei der engen Verketzung zwischen Stoff und Verfahren im vorliegenden Fall, gelten die vorstehenden Überlegungen sinngemäß nicht nur für die Stoffansprüche 1 bis 3, sondern auch für den Verfahrensanspruch 4. Dieser enthält zwar kein spezifisch technisches Merkmal, sondern nur die Anweisung, das p-Chlorphenoxyketon "stereoselektiv" zu reduzieren. Was die Beschwerdeführerin hierunter versteht, ergibt sich aus Beispiel 1 der vorliegenden Anmeldung, worin — unstreitig — die Variante b der Reduktionsmethode aus der Entgegenhaltung angewendet wird. Demnach betrifft auch der Verfahrensanspruch keinen im Sinne von Artikel 54(1) EPÜ neuen Gegenstand.

Aus diesen Gründen

wird wie folgt entschieden:

Die Beschwerde gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 30. Dezember 1980 wird zurückgewiesen.

range of possible end products than could be expected on the basis of steric factors from the single variable parameter "starting substance".

14.5 The fact that of all the compounds concerned p-chlorophenoxy ketone in combination with reduction method (b) yields the virtually pure threo compound, whereas method (c) results in a mixture of the threo and erythro configuration, i.e. the *ex post facto* discovery that the prior art method (b) has a stereospecific influence on the particular end product involved, can be regarded merely — as already explained under 10 above — as a surprising piece of knowledge about a known process but not as a selection invention, since the latter would require the introduction of a new feature in addition to the known starting compound p-chlorophenoxy ketone and Method (b).

15. It follows that, where a cited document describes the starting ketone, it automatically co-describes the secondary alcohols in the sense of a *product-by-process* claim. In other words, by virtue of the teaching in the cited document that chlorophenoxy ketone is to be reduced optionally by any of the five process variants indicated, the product of the process according to each of these alternative reduction methods is to be regarded as having been made available to the public by written description.

16. At any rate this principle applies if — as in the present case — having meticulously followed the teaching in the state of the art, the result obtained is still, both in terms of structure and configuration, within the confines of the cited document and differs from the actual examples of how the invention is carried out only by a greater shift in the threo/erythro ratio.

17. Because substance and process are so closely intertwined in the present case, the foregoing considerations are essentially valid for process Claim 4 as well as for substance Claims 1 to 3. The former does not contain a specific technical feature, it is true, but simply directs that p-chlorophenoxy ketone be reduced "stereoselectively". What the applicant means by this emerges from Example 1 of the present application which — a point that is not in dispute — applies Variant b of the reduction method in the cited document. Thus the process claim likewise does not cover any new subject-matter within the meaning of Article 54(1) EPC.

For these reasons,

it is decided that:

The appeal against the decision of the Examining Division of the European Patent Office dated 30 December 1980 is dismissed.

effet, même dans ce cas, le nombre à croissance logarithmique des produits finals ne dépasserait pas celui que laisse espérer le paramètre variable unique "produit de départ" sur la base de données stériques.

14.5 Le fait que la p-chlorophénoxy-cétone donne précisément le composé threo pratiquement pur par la méthode de réduction b) alors que la méthode c) conduit à un mélange des formes threo et érythro, autrement dit la découverte faite a posteriori que la méthode de réduction b) décrite antérieurement a un effet stéréospécifique sur le produit final qui nous intéresse, peut être considéré, ainsi qu'il a été exposé au paragraphe 10, comme le résultat surprenant d'un procédé connu mais non comme une invention par sélection; en effet celle-ci supposerait que l'on ait apporté une caractéristique nouvelle au produit de départ connu qu'est la p-chlorophénoxy-cétone et à la méthode b).

15. Il s'ensuit que la description de la cétone de départ donnée dans l'antériorité comprend automatiquement les alcools secondaires au sens d'une revendication *product-by-process*. En d'autres termes: compte tenu de l'enseignement qui se dégage de l'antériorité, à savoir que l'on peut réduire la chlorophénoxy-cétone à l'aide de l'une au choix des 5 variantes de procédé indiquées, le produit de chacune de ces méthodes de réduction doit être considéré comme divulgué par une description écrite.

16. Ce principe s'applique dans chaque cas où — comme en l'espèce — en reproduisant strictement les essais faisant partie de l'état de la technique, on obtient un résultat qui reste dans le cadre des structures et des configurations définies par l'antériorité, ce résultat se distinguant de celui des exemples concrets de réalisation uniquement par une variation plus forte du rapport threo-érythro.

17. Etant donné la relation étroite existant dans le cas présent entre le produit et le procédé, les considérations qui précèdent s'appliquent à juste titre non seulement aux revendications de produit 1, 2 et 3, mais aussi à la revendication de procédé 4. En fait, cette dernière ne contient aucune caractéristique technique spécifique; elle indique seulement la réduction "stéréosélective" de la p-chlorophénoxy-cétone. Ce qu'entend par là la requérante ressort de l'exemple 1 de la demande, où c'est incontestablement la variante b de la méthode de réduction proposée par l'antériorité qui est employée. Par conséquent, la revendication de procédé ne porte pas sur un objet nouveau au sens de l'article 54(1) de la CBE.

Par ces motifs,

il est statué comme suit:

Le recours dirigé contre la décision de la Division d'examen de l'Office européen des brevets en date du 30 décembre 1980 est rejeté.

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.3.1 vom
29. April 1982
T 57/82**

Anmelderin: Bayer AG

Stichwort: "Copolykarbonate"

EPÜ Artikel 82
Regel 30

"Einheitlichkeit von Zwischenprodukt-
Endprodukt-Erfindungen"

Leitsatz

Ein auf neue chemische Endprodukte, Verfahren zu deren Herstellung sowie auf neue Zwischenprodukte für diese Endprodukte gerichteter Anmeldegegenstand ist jedenfalls dann im Sinne von Artikel 82 EPÜ einheitlich, wenn alle diese Gegenstände miteinander im technologischen Zusammenhang stehen und durch die Zielrichtung auf die Endprodukte zu einem einzigen Gesamtkonzept zusammengeschlossen sind. Als Zwischenprodukte in diesem Sinne gelten auch solche Ausgangsstoffe eines Verfahrens zur Herstellung der Endprodukte, die ihrerseits Erzeugnisse eines offenbarten, wenn auch nicht beanspruchten Herstellungsverfahrens sind.

Sachverhalt und Anträge

I. Die am 9. September 1980 eingegangene und am 1. April 1981 veröffentlichte europäische Patentanmeldung 80105385.1 mit der Veröffentlichungsnummer 0025937, für welche die Priorität der deutschen Voranmeldung vom 22. September 1979 in Anspruch genommen wird, wurde durch die Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 28. Januar 1982 auf der Grundlage der ursprünglichen 6 Patentansprüche zurückgewiesen.

II. Die Zurückweisung wird mit mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung begründet. Nach Auffassung der Patentabteilung enthielten zwar die auf Copolykarbonate (Anspruch 1), deren Herstellung (Ansprüche 2 und 3) sowie auf Gemische mit solchen Copolykarbonaten (Ansprüche 5 und 6) gerichteten Patentansprüche eine einzige erfinderische Idee, jedoch basiere der Bis-halogenkohlen säureester betreffende Anspruch 4 auf einer zweiten erfinderischen Idee. Wenngleich alternativ in den Bis-halogenkohlen säureestern nach Anspruch 4 und deren Verwendung in den Polykondensationsverfahren nach den Ansprüchen 2 und 3 eine einzige erfinderische Idee gesehen werden könne, so seien doch die Gegenstände der Ansprüche 1, 5 und 6 durch eine zweite erfinderische Idee miteinander verbunden, so daß für die Anmeldung insgesamt der Einwand der Nichteinheitlichkeit nach Artikel 82 EPÜ zu erheben sei. Das Argument der An-

**Decision of the Technical Board
of Appeal 3.3. 1 dated
29 April 1982
T 57/82 ***

Applicant: Bayer AG

Headword: "Copolycarbonates"

EPC Article 82
Rule 30

"Unity of inventions relating to
intermediate products and end
product"

Headnote

The subject-matter of an application relating to new chemical end products, processes for their preparation, and to new intermediates for these end products at all events has unity within the meaning of Article 82 EPC if all these subject-matters are technically interconnected and are integrated into a single overall concept by being oriented towards the end products. In this context, starting materials which are used in a process for preparing end products and which are themselves products of a disclosed, albeit unclaimed production process are also considered to be intermediates.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 80 105 385.1, filed on 9 September 1980 and published on 1 April 1981 under publication No. 0025937, claiming the priority of the German prior application of 22 September 1979, was refused by decision of the Examining Division of the European Patent Office dated 28 January 1982 on the basis of the original six claims.

II. The stated grounds for the refusal were that the invention lacked unity. The Examining Division considered that the claims concerning copolycarbonates (Claim 1), their preparation (Claims 2 and 3), and mixtures containing such copolycarbonates (Claims 5 and 6) did indeed relate to a single inventive concept, but that Claim 4 concerning dihalogenated carboxylic acid esters were based on a second inventive concept. Even though a single inventive concept can alternatively be seen in the dihalogenated carboxylic acid esters according to Claim 4 and their use in the polycondensation processes according to Claims 2 and 3, the subject-matters of Claims 1, 5 and 6 are nevertheless linked by a second inventive concept, so that the application as a whole has to be opposed on the grounds that it lacks unity under Article 82 EPC. The applicant's argument that the invention cannot be reproduced unless the dihalo-

* Translation

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.1 du
29 avril 1982
T 57/82***

Demandeur: Bayer AG

Référence: "Copolycarbonates"

Article 82.
règle 30 de la CBE

"Unité d'inventions portant sur un
produit intermédiaire et un produit
final"

Sommaire

Une pluralité d'inventions faisant l'objet d'une demande de brevet européen qui porte sur un produit chimique final nouveau, sur le procédé menant à l'obtention de ce produit, de même que sur un produit intermédiaire nouveau obtenu dans l'intervalle ne forment qu'un seul concept inventif général au sens de l'article 82 de la CBE que lorsque toutes ces inventions ont un lien technologique entre elles et tendent toutes à l'obtention du produit final. Sont également considérés comme "produits intermédiaires", au sens défini plus haut, les produits de départ utilisés lors de la mise en œuvre du procédé menant à l'obtention du produit final qui résultent d'un procédé de préparation connu, même si celui-ci n'est pas revendiqué.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 80 105 385.1, déposée le 9 septembre 1980 et publiée le 1^{er} avril 1981 sous le numéro 0025937, pour laquelle est revendiquée la priorité d'une demande antérieure allemande déposée le 22 septembre 1979, a été rejetée par décision de la Division d'examen de l'Office européen des brevets en date du 28 janvier 1982, fondée sur les 6 revendications initiales.

II. Le rejet est motivé par un manque d'unité de l'invention. Selon l'opinion de la Division d'examen, un seul concept inventif sous-tendrait, certes, les revendications ayant pour objet les copolycarbonates (revendication 1), leur préparation (revendications 2 et 3), ainsi que des mélanges comportant de tels copolycarbonates (revendications 5 et 6); mais la revendication 4 concernant les bis-halogéno esters d'acide carbonique reposerait sur un deuxième concept inventif. Même si l'on pouvait considérer que les bis-halogéno-esters d'acide carbonique selon la revendication 4 et leur application dans les procédés de polycondensation selon les revendications 2 et 3 répondent à un seul concept inventif, les objets des revendications 1, 5 et 6 seraient encore reliés entre eux par un deuxième concept inventif, de sorte qu'il faudrait soulever pour l'ensemble de la demande l'objection d'absence d'unité d'inven-

* Traduction

melderin, daß ohne die Offenbarung der Bis-halogenkohlen säureester die Ausführbarkeit der Erfindung nicht gegeben sei, betreffe die Offenbarung der Erfindung, nicht jedoch die Frage der Einheitlichkeit.

III. Am 1. März 1982 hat die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 24. Februar 1982 Beschwerde eingelegt und diese gleichzeitig im wesentlichen wie folgt begründet: Weder die Praktikabilität des Recherche- und Prüfungsverfahrens, noch der Gesetzestext und die einschlägigen Richtlinien sprächen gegen die Einheitlichkeit einer Erfindung, die neue Produkte mit wertvollen anwendungstechnischen Eigenschaften sowie Verfahren zu deren Herstellung einerseits und neue Vorprodukte, die bei deren Herstellung Anwendung fänden, andererseits enthielten.

Es sei anerkannte Rechtsmeinung, daß ein chemisches Verfahren durch Ausgangsstoffe, Verfahrensweise und Endstoffe gekennzeichnet sei. Damit gehörten die Ausgangsstoffe notwendigerweise zur Erfindung, unabhängig, ob diese neu oder bekannt seien. Seien die Ausgangsstoffe neu, so könne auf diese zusätzlich ein Anspruch gerichtet werden, weil diese durch die Weiterverarbeitung zu den Endprodukten im Sinne von Artikel 82 EPÜ zu einer einzigen Erfindung verbunden seien.

Die Beschwerdeführerin hat am 29. April 1982 neue Patentansprüche überreicht. Sie beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das nachgesuchte Patent zu erteilen. Die geltenden Patentansprüche lauten:

"1. Hochmolekulare, thermoplastische, heterocyclisch-aromatische Copolycarbonate, die

a) 95—50 Mol%, bezogen auf Gesamtmenge an Carbonatstruktureinheiten im Polycarbonatmolekül, Carbonatstruktureinheiten der Formel IV

worin —O—A—O— die Reste der eingesetzten Diphenole sind, und

b) 5—50 Mol%, bezogen auf Gesamtmenge an Carbonatstruktureinheiten im Polycarbonatmolekül, Carbonatstruktureinheiten aus Hexahydro-furo-(3,2-b)-furan-3,6-diolen gemäß Formel I

generated carboxylic acid ester are disclosed applies to the disclosure of the invention but not to the question of unity.

III. On 1 March 1982 the appellant lodged an appeal by letter of 24 February 1982, at the same time filing a Statement of Grounds, the substance of which was that neither search and examination practice nor the Convention and the relevant Guidelines opposed the unity of an invention which related, on the one hand, to new products whose applications constituted valuable properties and to processes for their preparation and, on the other, to new intermediates used in their preparation.

It is an accepted legal view that a chemical process is characterised by starting materials, method and end products. Accordingly, the starting materials necessarily belong to the invention irrespective of whether these are new or known. If the starting materials are new, an additional claim may be made in respect of them, since they are linked within the meaning of Article 82 EPC to form a single invention by being further processed into the end products.

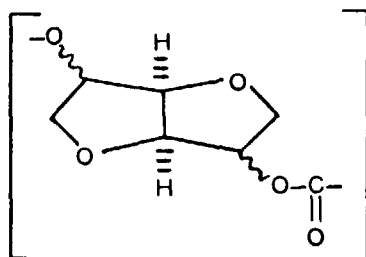
On 29 April 1982 the appellant filed new claims and requested that the decision under appeal be set aside and that the patent sought be granted. The present claims are as follows:

"1. High-molecular, thermoplastic, heterocyclic aromatic copolycarbonates containing:

(a) 95—50 mol%, based on the total quantity of carbonate structural units in the polycarbonate molecule, of carbonate structural units of formula IV

where —O—A—O— is the residue of the diphenols used, and

(b) 5—50 mol%, based on the total quantity of carbonate structural units in the polycarbonate molecule, of carbonate structural units of hexahydro-furo-(3,2-b)-furan-3,6-diols of the formula I



enthalten.

tion en vertu de l'article 82 de la CBE. L'argument de la demanderesse selon lequel la possibilité de réaliser l'invention ne serait pas donnée sans l'exposé relatif aux bis-halogéno-esters carboniques concerne l'exposé de l'invention et non pas la question de l'unité.

III. La requérante a formé un recours par lettre du 24 février 1982, reçue le 1^{er} mars 1982. Elle a simultanément motivé pour l'essentiel son recours comme suit ni l'éventuelle mise en oeuvre des procédures de recherche et d'examen, ni le texte légal, ni les directives correspondantes ne s'opposeraient à ce que soit reconnue l'unité d'une invention qui porterait, d'une part, sur de nouveaux produits ayant des propriétés d'application industrielle intéressantes et sur un procédé pour leur préparation, et, d'autre part, sur des produits intermédiaires nouveaux qui trouveraient une application dans leur préparation. La doctrine et la jurisprudence s'accorderaient sur le fait qu'un procédé chimique se caractérise par les produits de départ, la manière d'opérer et les produits finals. Ainsi, les produits de départ feraient nécessairement partie de l'invention, qu'ils soient nouveaux ou déjà connus. Si les produits de départ sont nouveaux, on pourrait en plus leur consacrer une revendication, car ils seraient liés, de par leur transformation ultérieure en produits finals, en une invention unique au sens de l'article 82 de la CBE.

La requérante a présenté de nouvelles revendications le 29 avril 1982. Elle demande l'annulation de la décision attaquée et la délivrance du brevet. Les revendications actuelles s'énoncent comme suit:

1. Copolycarbonates hétérocycliques-aromatiques, thermoplastiques, de masse moléculaire élevée, qui contiennent

a) 95—50% en moles, par rapport à la quantité totale de motifs carbonate dans la molécule de polycarbonate, de motifs carbonate de formule IV

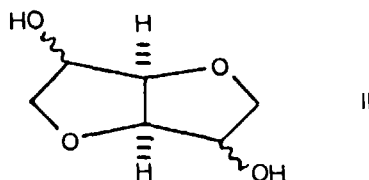
où —O—A—O— sont les restes des diphenols utilisés, et

b) 5—50% en moles, par rapport à la quantité totale de motifs carbonate dans la molécule de polycarbonate, de motifs carbonate provenant d'hexahydro-furo-(3,2-b)-furan-3,6-diols répondant à la formule I

2. Verfahren zur Herstellung der Copoly-carbonate des Anspruchs 1, dadurch gekennzeichnet, daß man 5 bis 50 Mol-%, bezogen auf Gesamtmolmenge aus Diphenolen und Bishalogenkohlen-säureestern der Dirole II,

2. Process for the preparation of copoly-carbonates according to Claim 1, characterised in that 5 to 50 mol%, based on the total molar quantity of diphenols and dihalogenated carboxylic acid esters of the diols II,

2. Procédé pour la préparation des co-polycarbonates de la revendication 1 caractérisé en ce qu'on fait réagir 5 à 50% en moles, par rapport à la quantité totale en moles de diphenols et de bis-halogéno-esters d'acide carbonique des diols II,



Dirole der Formel II in Form ihrer Bis-halogenkohlen-säureester mit 50—95 Mol-%, bezogen auf Gesamtmolmenge aus Diphenolen und Bishalogenkohlen-säureestern der Dirole II, an Diphenolen, gegebenenfalls in Gegenwart von Ket-tenabbrechern und gegebenenfalls unter Mitverwendung von Phosgen oder COBr_2 bei Temperaturen zwischen etwa 0°C und 80°C nach dem Phasengrenz-flächenverfahren umgesetzt.

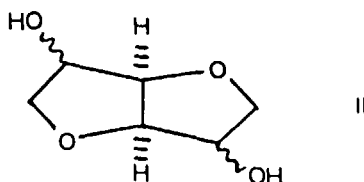
of diols of formula II in the form of their dihalogenated carboxylic acid esters with 50—95 mol%, based on the total molar quantity of diphenols and dihalo-genated carboxylic acid esters of the diols II, of diphenols are reacted, in a boundary phase process, optionally in the presence of chain breakers and optionally with the use of phosgene or COBr_2 at temperatures between approxi-mately 0°C and 80°C .

de diols de formule II sous forme de leurs bis-halogéno-esters d'acide carbonique avec 50—95% en moles, par rapport à la quantité totale en moles de diphenols et de bis-halogéno-esters d'acide car-bonique des diols II, de diphenols éven-tuellement en présence d'agents d'in-terruption des chaînes et éventuelle-ment avec emploi simultané de phos-gène ou de COBr_2 , à des températures d'environ 0°C à 80°C , par la technique de réaction à la surface de séparatio-n des phases.

3. Verfahren zur Herstellung der Copoly-carbonate des Anspruchs 1, dadurch gekennzeichnet, daß man 5 bis 50 Mol-%, bezogen auf Gesamtmolmenge aus Di-phenolen und Bishalogenkohlen-säureestern der Dirole II,

3. Process for the preparation of copoly-carbonates according to Claim 1, characterised in that 5 to 50 mol%, based on the total molar quantity of diphenols and dihalogenated carboxylic acid esters of the diols II,

3. Procédé pour la préparation des co-polycarbonates de la revendication 1 caractérisé en ce qu'on fait réagir 5 à 50% en moles, par rapport à la quantité totale en moles de diphenols et de bis-halogéno-esters d'acides carbonique des diols II,



Dirole der Formel II in Form ihrer Bis-halogenkohlen-säureester mit 50—95 Mol-%, bezogen auf Gesamtmolmenge aus Diphenolen und Bishalogenkohlen-säureestern der Dirole II, an Diphenolen, gegebenenfalls in Gegenwart von Ketten-abbrechern und gegebenenfalls unter Mitverwendung von Phosgen oder COBr_2 bei Temperaturen zwischen etwa -10° und $+120^\circ$ in homogener Lösung unter Zusatz von mindestens äquivalen-ten Mengen an tertiären organischen Basen umgesetzt.

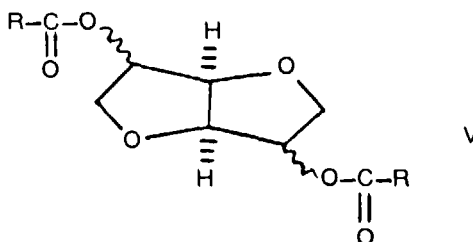
of diols of formula II in the form of their dihalogenated carboxylic acid esters with 50—95 mol%, based on the total molar quantity of diphenols and dihalo-genated carboxylic acid esters of the diols II, of diphenols are reacted, optionally in the presence of chain breakers and optionally with the use of phosgene or COBr_2 at temperatures between approximately -10° and $+120^\circ$ in homogeneous solution with the addition of at least equivalent amounts of tertiary organic bases.

de diols de formule II sous forme de leurs bis-halogéno-esters d'acide car-bonique avec 50—95% en moles, par rapport à la quantité totale en moles de diphenols et de bis-halogéno-esters d'acide carbonique des diols II, de di-phenols, éventuellement en présence d'agents d'interruption des chaînes et éventuellement avec emploi simultané de phosgène ou de COBr_2 , à des tem-pératures d'environ -10° à $+120^\circ$, en solution homogène, avec addition de quantités au moins équivalentes de bases organiques tertiaires.

4. Bishalogenkohlen-säureester von Hexa-hydro-furo-(3,2-b)-furan-3,6-diolen der Formel V,

4. Dihalogenated carboxylic acid esters of hexahydro-furo-(3,2-b)-furane-3,6-diols of the formula V,

4. Bis-halogéno-esters d'acide carbo-nique d'hexahydro-furo-(3,2-b)-furane-3,6-diols de formule V,



worin R Cl oder Br ist.

where R is Cl or Br.

dans laquelle R est Cl ou Br.

5. Abmischungen aus Copolycarbonaten des Anspruchs 1 mit anderen Thermo-plasten.

5. Mixtures of copolycarbonates according to Claim 1 with other thermo-plastics.

5. Mélanges de copolycarbonates de la revendication 1 avec d'autres matières thermoplastiques.

6. Abmischungen aus Copolycarbonaten des Anspruchs 1 mit anderen Polycarbonaten."

Entscheidungsgründe

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

2. Die geltende Anspruchsfassung ist in Formeller Hinsicht nicht zu beanstanden, weil sie in den ursprünglichen Unterlagen ihre ausreichende Stütze findet vgl. Ansprüche 1 bis 6 in Verbindung mit Seite 1 Absatz 1, Seite 3 Absatz 2, Seite 5 Absatz 2, Seite 8 Absatz 3 und Seite 12 Zeile 23 bis Seite 13 Zeile 1).

3. Die Prüfungsabteilung hat in ihrer Entscheidung die Zusammengehörigkeit der Zwischenprodukte und deren Verwendung in Polykondensationsverfahren 3nerkannt (Ansprüche 2 bis 4): sie hat daher offensichtlich Regel 30a, die der Auslegung von Artikel 82 EPÜ dient, so aufgefaßt, daß unter "Verwendung eines Erzeugnisses" auch dessen Weiterverarbeitung auf chemischem Wege zu verstehen ist. Diese Auslegung ist nicht zu beanstanden. Sie hat alternativ auch die Endprodukte einschließlich deren Abmischungen und die zu diesen Endprodukten führenden chemischen Herstellungsverfahren zutreffend als einheitlich beurteilt (Ansprüche 1 bis 3, 5 und 6). Sie hat jedoch diese beiden Gruppen von Gegenständen als separate Erfindungen angesehen. Dieser Beurteilung kann sich die Kammer nicht anschließen.

4. Artikel 82 EPÜ, auf den sich die Prüfungsabteilung bei ihrer Zurückweisung beruft, bestimmt, daß eine europäische Patentanmeldung nur eine einzige Erfindung oder eine Gruppe von Erfindungen enthalten darf, die untereinander in der Weise verbunden sind, daß sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen. Die zuletzt genannte Voraussetzung ist hier erfüllt. Die Zwischenprodukte nach Anspruch 4 werden nicht um ihrer selbst willen, sondern im Hinblick auf ihre Eigenschaft bereitgestellt, wertvolle neue Endprodukte nach Anspruch 1 bzw. deren Gemische nach den Ansprüchen 5 und 6 mittels der Verfahrensweise nach den Ansprüchen 2 und 3 zu liefern. Die Tatsache, daß die Zwischenprodukte notwendige Reaktionskomponenten zur Bereitung der Endprodukte darstellen, berührt nicht nur — wie die Prüfungsstelle meint — die Ausführbarkeit der Erfindung, sie schafft vielmehr auch die Grundlage für die Beurteilung der Einheitlichkeit der komplexen Zwischenprodukt - Endprodukt-Erfindung. Nach Überzeugung der Kammer darf die Zweckbestimmung der neuen Zwischenprodukte als Einbauelemente für Polycarbonate für die Bewertung des Einheitlichkeitskriteriums nicht außer Betracht bleiben. Die Zwischenprodukte und deren chemische Weiterverarbeitung zu den Endprodukten sowie die Endprodukte selbst nebst deren Abmischungen sind keine hetero-

6. Mixtures of copolycarbonates according to Claim 1 with other polycarbonates."

Reasons for the decision

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

2. There can be no objection to the present version of the claims on formal grounds, since it is adequately supported by the original documents (cf. Claims 1 to 6 in conjunction with page 1 paragraph 1, page 3 paragraph 2, page 5 paragraph 2, page 8 paragraph 3 and page 12 line 23 to page 13 line 1).

3. In its decision the Examining Division recognised the connection between the intermediates and their use in polycondensation processes (Claims 2 to 4). Therefore it obviously construed Rule 30(a), which serves to interpret Article 82 EPC, as meaning that by "use of a product" is to be understood its further processing by chemical means as well. There can be no objection to this interpretation. It alternatively correctly judged the end products, including their mixtures, and the chemical production processes resulting in these end products to be uniform as well (Claims 1 to 3, 5 and 6). However, it saw these two groups of subject-matters as separate inventions, an assessment which the Board is unable to share.

4. Article 82 EPC, which the Examining Division cites in its decision to refuse the application, stipulates that a European patent application may relate to one invention only or to a group of inventions so linked as to form a single general inventive concept. In the present case the last-named requirement is met. The intermediates according to Claim 4 are not prepared for their own sake but for their property of yielding valuable new end products according to Claim 1 and mixtures of the same according to Claims 5 and 6 by means of the processes according to Claims 2 and 3. The fact that the intermediates represent reaction components necessary for the preparation of the end products affects not just the reproducibility of the invention — as the Examining Division supposes — but in fact also provides the basis for assessing the unity of the complex intermediate/end product invention. The Board is of the view that the specific function of the new intermediates as elements of the polycarbonates should not be disregarded when assessing the unity criterion. The intermediates and their further processing by chemical means to end products as well as the end products themselves and their mixtures are not heterogeneous subject-matters but are technically interconnected and integrated into a single overall concept by being oriented towards the end

6. Mélanges de copolycarbonates de la revendication 1 avec d'autres polycarbonates.

Motifs de la décision

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

2. La version actuelle des revendications ne donne lieu à aucune objection du point de vue formel, car elle est suffisamment étayée par les documents initialement déposés (voir les revendications 1 à 6 en liaison avec: page 1 paragraphe 1, page 3 paragraphe 2, page 5 paragraphe 2, page 8 paragraphe 3 et de la page 12 ligne 23 à la page 13 ligne 1).

3. La Division d'examen a reconnu dans sa décision la parenté entre les produits intermédiaires et leur application dans des procédés de polycondensation (revendications 2 à 4); elle a donc, à l'évidence, interprété la règle 30(a), qui explicite l'article 82 de la CBE, comme englobant dans la notion d'"utilisation d'un produit" la transformation ultérieure de celui-ci par un processus chimique. Cette interprétation ne soulève pas d'objection. La Division d'examen a par ailleurs considéré avec raison également comme unitaires les produits finals, y compris leurs mélanges, et les procédés chimiques de préparation conduisant à ces produits finals (revendications 1 à 3, 5 et 6). Elle a cependant estimé que ces deux groupes d'objets constituent des inventions séparées. La Chambre ne saurait souscrire à cette appréciation.

4. L'article 82 de la CBE, sur lequel la Division d'examen appuie son rejet, spécifie qu'une demande de brevet européen ne peut concerner qu'une seule invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général. La condition mentionnée en dernier lieu est remplie en l'espèce. Les produits intermédiaires selon la revendication 4 ne constituent pas une fin en soi. Ils sont préparés eu égard à leur propriété de donner des produits finals nouveaux et intéressants selon la revendication 1 ou des mélanges de ceux-ci selon les revendications 5 et 6, au moyen des procédés selon les revendications 2 et 3. Le fait que les produits intermédiaires représentent des composants réactionnels nécessaires à la préparation des produits finals ne touche pas seulement — comme le pense la Division d'examen — à la possibilité de réalisation de l'invention; il fournit également une base d'appréciation en ce qui concerne l'unité de l'invention complexe produit intermédiaire-produit final. La Chambre est convaincue qu'on ne peut pas ne pas tenir compte de la destination des produits intermédiaires nouveaux en tant qu'éléments structuraux des polycarbonates pour apprécier l'unité de l'invention. Les produits intermédiaires et leur transformation chimique ultérieure en produits finals, ainsi que les produits

genen. Gegenstände, sondern stehen miteinander in technologischem Zusammenhang und sind durch die Zielsetzung auf die Endprodukte zu einem einzigen Gesamtkonzept zusammengeslossen. Dies rechtfertigt die gemeinsame Behandlung ihrer Teilkonzepte im Rahmen **einer** europäischen Patentanmeldung.

5. Der Umstand, daß im vorliegenden Fall die Verbindungen nach Anspruch 4 in der Tat Ausgangsstoffe für die Verfahrensweise nach den Ansprüchen 2 und 3 darstellen, ändert nichts an deren patentrechtlichen Beurteilung als "Zwischenprodukte". Sie sind ihrerseits Erzeugnisse eines in der Patentanmeldung offenbarten Herstellungsverfahrens (vgl. die Beschreibung Seite 13 ab Zeile 9 bis Seite 14 Zeile 7 und die Beispiele 1 und 2). Es kommt dabei nicht darauf an, ob diese Vorstufe eigens beansprucht oder — wie hier — nicht beansprucht ist.

6. Die Möglichkeit, daß in einer europäischen Patentanmeldung Zwischen- und Endprodukte sowie die Herstellung der Endprodukte nebeneinander beansprucht werden können, ist zwar in der zur Auslegung von Artikel 82 EPÜ bestimmten Regel 30 nicht ausdrücklich vorgesehen; jedoch handelt es sich bei den unter a, b und c aufgeführten Fallgestaltungen um keine erschöpfende Aufzählung von Beispielen einheitlicher Erfindungen, wie die Formulierung "insbesondere" (in particular, notamment) zeigt.

7. Nach alledem tragen die Zurückweisungsgründe die angefochtene Entscheidung nicht. Indes ist die Erteilung des nachgesuchten Patents derzeit nicht möglich, weil bisher weder eine vollständige Recherche durchgeführt (vgl. den Recherchenbericht), noch eine Bewertung der Zwischenprodukte auf die Patentierungsvoraussetzungen hin erstinstanzlich vorgenommen wurde.

Aus diesen Gründen

wird wie folgt entschieden:

1. Die Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 28. Januar 1982 wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die Vorinstanz zur weiteren Sachprüfung auf der Grundlage der unter III zitierten Patentansprüche zurückverwiesen.

products. This justifies the combined treatment of the constituent parts of the concept within a single European patent application.

5. The fact that in the present case the compounds according to Claim 4 are in fact starting materials for the processes according to Claims 2 and 3 does not affect the assessment of whether they are patentable as "intermediates". They are themselves products of a production process disclosed in the patent application (cf. the description from line 9 of page 13 to line 7 of page 14 and examples 1 and 2). Whether this preliminary stage is expressly claimed or — as here — is not claimed is irrelevant.

6. The possibility of claiming intermediates and end products as well as the preparation of the end products within a single European patent application is not in fact expressly provided for in Rule 30, which serves to interpret Article 82 EPC; however, the cases covered by (a), (b) and (c) do not constitute an exhaustive list of examples of unitary inventions, as is shown by the words "in particular" (insbesondere, notamment).

7. From the foregoing it follows that the decision under appeal is not supported by the grounds for refusal. However, the patent sought cannot be granted at present, because a full search has not so far been carried out (cf. the search report) and the first instance has not yet assessed whether the intermediates conform with the patentability requirements.

For these reasons.

it is decided that:

1. The decision of the Examining Division of the European Patent Office dated 28 January 1982 is set aside.
2. The case is remitted to the first instance for further substantive examination on the basis of the claims cited under III.

finals eux-mêmes, conjointement avec leurs mélanges, ne sont pas des objets hétérogènes; ils ont entre eux un lien technologique et ils sont associés en un concept général unique par le biais du but poursuivi, à savoir le produit final. Ainsi se trouve justifié le traitement de ces divers concepts partiels dans le cadre d'une **seule** demande de brevet européen.

5. Que dans le cas d'espèce, les composés selon la revendication 4 représentent en réalité des produits de départ pour les procédés selon les revendications 2 et 3 ne change rien au fait qu'ils sont des "produits intermédiaires" au regard du droit des brevets. Il s'agit des produits d'un procédé de préparation exposé dans la demande de brevet (voir la description, de la page 13 ligne 9 à la page 14 ligne 7 et les exemples 1 et 2). Il importe peu, dès lors, que cette étape préliminaire soit spécialement revendiquée ou — comme en l'occurrence — pas du tout.

6. La possibilité que soient revendiqués conjointement dans une demande de brevet européen des produits intermédiaires et des produits finals ainsi que le procédé de préparation des produits finals n'est certes pas expressément prévue à la règle 30 explicitant l'article 82 de la CBE; cependant, les cas envisagés sous a), b) et c) ne constituent pas une énumération exhaustive d'exemples d'inventions unitaires, comme le montre l'expression "notamment" (insbesondere, in particular).

7. Il découle de ce qui précède que la décision contestée n'est pas fondée. Toutefois, la délivrance du brevet demandé n'est pas possible en l'état, car il n'a pas été procédé jusqu'ici à une recherche exhaustive (voir le rapport de recherche), non plus qu'à une appréciation de la brevetabilité des produits intermédiaires par la première instance.

Par ces motifs,

il est statué comme suit:

1. La décision de la Division d'examen de l'Office européen des brevets du 28 janvier 1982 est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant la première instance pour que soit poursuivi l'examen quant au fond sur la base des revendications citées sous III.

MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 9. Juli 1982 über für die Anwendung von Regel 28 EPÜ anerkannte Hinterlegungsstellen für Mikroorganismen

1. Die folgende Hinterlegungsstelle erlangt am **31. August 1982** den Status einer internationalen Hinterlegungsstelle nach Artikel 7 des Budapester Vertrags über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren:

National Collection of Type Cultures
(NCTC)
Central Public Health Laboratory
175 Colindale Avenue
London, NW9 5HT
Vereinigtes Königreich

Die Hinterlegungsstelle erwirbt diesen Status aufgrund einer Mitteilung, die die Regierung des Vereinigten Königreichs am 9. Juni 1982 nach Artikel 7 des Budapester Vertrags vorgenommen hat. Diese Mitteilung ist in der Ausgabe vom Juli/August 1982 der Zeitschrift der Weltorganisation für geistiges Eigentum, *La Propriété industrielle*, S. 235 bzw. *Industrial Property*, S. 219 veröffentlicht.

Die Arten von Mikroorganismen, die von der NCTC zur Hinterlegung angenommen werden, sind zusammen mit weiteren technischen Informationen auf S. 322 dieses Amtsblatts unter der Rubrik *Internationale Verträge* aufgeführt.

2. Da die Europäische Patentorganisation am 26. August 1980 die Erklärung nach Artikel 9 des Budapester Vertrags abgegeben hat (vgl. ABI. 10/1980, S. 380), erkennt das EPA die bei der NCTC in ihrer Eigenschaft als internationale Hinterlegungsstelle vorgenommene Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke der Regeln 28 und 28a EPÜ an. Diese Anerkennung schließt die Anerkennung der Tatsache und des Zeitpunkts der Hinterlegung, wie sie von dieser Hinterlegungsstelle angegeben sind, sowie die Anerkennung der Tatsache ein, daß gelieferte Proben Proben des hinterlegten Mikroorganismus sind.

Beschluß des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 6. Juli 1982 über die Fest- setzung der Höhe der Prüfungs- gebühr für die europäische Eignungsprüfung

Gestützt auf Artikel 15 Absatz 1 der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für die beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter (Amtsblatt EPA 2/1978, S. 101 ff) hat

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Notice of the President of the European Patent Office dated 9 July 1982 concerning micro- organism depositary institutions recognised for the purpose of Rule 28 EPC

1. The following depositary institution will acquire the status of international depositary authority, as provided for in Article 7 of the Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure, as from **31 August 1982**:

National Collection of Type Cultures
(NCTC)
Central Public Health Laboratory
175 Colindale Avenue
London, NW9 5HT
United Kingdom

This depositary institution will have acquired the said status as a result of a communication made on 9 June 1982 by the Government of the United Kingdom pursuant to Article 7 of the Budapest Treaty. This communication is published in the *July/August 1982 issue of Industrial Property*, the review of the World Intellectual Property Organization, p. 219.

The kinds of micro-organisms accepted by the NCTC, together with other technical information, are specified in the announcement on p. 322 of this issue of the Official Journal under the heading *International Treaties*.

2. As a result of the European Patent Organisation having filed, on 26 August 1980, the declaration specified in Article 9 of the Budapest Treaty (see OJ 10/1980, p. 380), the EPO recognises, for the purposes of Rules 28 and 28a EPC, the deposit of micro-organisms with the NCTC in its capacity as international depositary authority. Such recognition includes the recognition of the fact and date of the deposit as indicated by this authority as well as the recognition of the fact that what is furnished as a sample is a sample of the deposited micro-organism.

Decision of the President of the European Patent Office dated 6 July 1982 fixing the amount of the fee for the European Qualifying Examination

Pursuant to Article 15(1) of the Regulation on the European Qualifying Examination for professional representatives before the European Patent Office (EPO Official Journal 2/1978, pp.

COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

Communiqué du Président de l'Office européen des brevets du 9 juillet 1982 relatif aux autorités de dépôt de micro- organismes habilitées aux fins de la règle 28 de la CBE

1. L'institution de dépôt suivante acquerra le statut d'autorité de dépôt internationale conformément à l'article 7 du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets à partir du **31 août 1982**:

National Collection of Type Cultures
(NCTC)
Central Public Health Laboratory
175 Colindale Avenue
London, NW9 5HT
Royaume-Uni

Cette institution de dépôt aura acquis ledit statut en vertu d'une communication effectuée le 9 juin 1982, par le Gouvernement du Royaume-Uni, conformément à l'article 7 du Traité de Budapest. Cette communication est publiée dans le numéro de juillet/août 1982 de la revue de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, *La Propriété industrielle*, p. 235.

Les types de micro-organismes acceptés par la NCTC ainsi que d'autres informations techniques sont indiqués dans la communication figurant p. 322 du présent numéro du Journal officiel, sous le titre *Traité internationaux*.

2. En vertu de la présentation par l'Organisation européenne des brevets, en date du 26 août 1980, de la déclaration prévue à l'article 9 du Traité de Budapest (cf. J.O. n° 10/1980, p. 380), l'OEB reconnaît, aux fins des règles 28 et 28bis de la CBE, le dépôt de micro-organismes effectué auprès de la NCTC en sa qualité d'autorité de dépôt internationale. Cette reconnaissance comprend la reconnaissance du fait et de la date du dépôt tels que les indique cette autorité ainsi que la reconnaissance du fait que ce qui est remis en tant qu'échantillon est un échantillon du micro-organisme déposé.

Décision du Président de l'Office européen des brevets du 6 juillet 1982 relative à la fixation du montant du droit d'examen perçu pour l'examen européen de qualification

Vu l'article 15, paragraphe 1 du règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés près l'Office européen des brevets (Journal Officiel de l'OEB n° 2/1978, p.

der Präsident des EPA nach Anhörung des Instituts der zugelassenen Vertreter die Prüfungsgebühr für die europäische Eignungsprüfung auf 600 DM festgesetzt. Dieser Beschluß tritt am 1. September 1982 in Kraft.

J. B. van Benthem
Präsident

101 et seq.), the President of the EPO has, after consultation of the Institute of Professional Representatives, fixed the fee for the European Qualifying Examination at DM 600. This decision takes effect from 1 September 1982.

J. B. van Benthem
President

101 s.), après consultation de l'Institut des mandataires agréés, le Président de l'OEB a fixé à 600 DM le droit d'examen perçu pour l'examen européen de qualification. Cette décision entre en vigueur le 1^{er} septembre 1982.

J. B. van Benthem
Président

Zugang zu den im Patentregister eingetragenen Angaben

1. Gemäß den Bestimmungen des Artikels 127 und der Regel 92 EPÜ kann jedermann in alle Registereintragungen zu veröffentlichten europäischen Anmeldungen und Patenten Einsicht nehmen.

2. Die Einsichtnahme in das Register ist derzeit auf folgendem Wege möglich:

2.1. durch persönliche Einsichtnahme in das Register bei den Auskunftsstellen in München und Den Haag während der normalen Öffnungszeiten;

2.2. durch telefonische Anfrage bei den Auskunftsstellen während der normalen Öffnungszeiten

2.3. durch schriftliche Anforderung eines gedruckten Auszugs aus dem Register;

2.4. durch Direktzugriff auf die EDV-Registerdatei über einen Terminal (durch direkte Wahlverbindung oder über EURONET).

3. Die Eintragungen im Register sind derzeit über die Anmelde- oder die Veröffentlichungsnummer zugänglich.

4. Die unter Nummer 2.1 und 2.2 genannten Dienstleistungen sind gebührenfrei.

5. Für die unter Nummer 2.3 genannten Dienstleistungen sind folgende Verwaltungsgebühren zu entrichten (Seite 8 der Beilage zum Amtsblatt 6/1982, Tabelle 2.1, Punkt 5):

Access to Register of Patents Information

1. Under the provisions of Article 127 and Rule 92 EPC an extensive list of register entries concerning published European applications and patents is open to public inspection.

2. Public inspection of the Register Information is currently possible by the following methods:

2.1. Personal inspection of the register information during normal office hours at the information desks at either Munich or The Hague;

2.2. Telephone enquiry during normal office hours to the information desks:—

München / Munich 089 - 2399 - 4538
Den Haag / The Hague / La Haye 070 - 90 - 67 - 89

2.3. Written enquiry requesting a printed extract from the Register;

2.4. Computer link — direct access by terminal to the EDP Register file (direct dial-up or EURONET).

3. Register information can currently be accessed either by application number or publication number.

4. The services mentioned in points 2.1, and 2.2 above are free.

5. The services mentioned in point 2.3 above are available against payment of the following administrative fees (page 8 of the Supplement to Official Journal 6/1982, table 2.1, point 5)

Accès aux informations contenues dans le Registre des brevets

1. Conformément aux dispositions de l'article 127 et de la règle 92 de la CBE, une liste détaillée des inscriptions au Registre concernant les demandes européennes publiées ainsi que les brevets européens est ouverte à l'inspection publique.

2. L'inspection publique des informations contenues dans le Registre s'effectue actuellement selon les modalités suivantes:

2.1. consultation sur place des informations contenues dans le Registre, pendant les heures normales d'ouverture des bureaux de renseignements de Munich ou de La Haye;

2.2. demande de renseignements par téléphone, pendant les heures normales d'ouverture des bureaux de renseignements :

2.3. demande d'extrait imprimé du Registre, présentée par écrit ;

2.4. liaison avec l'ordinateur — accès direct par terminal au fichier informatisé du Registre (en composant directement le numéro de téléphone ou en recourant à EURONET).

3. Actuellement, l'accès aux informations contenues dans le Registre s'effectue à partir du numéro de la demande ou du numéro de publication.

4. Les services mentionnés ci-dessus aux points 2.1 et 2.2 sont gratuits.

5. Les services mentionnés ci-dessus au point 2.3 sont fournis moyennant paiement des taxes d'administration suivantes (page 8 du supplément au Journal officiel n° 6/1982, tableau 2.1, point 5):

Auszug aus dem europäischen Patentregister Extract from the Register of European Patents Extrait du Registre européen des brevets								
DM	£	FF	sfr	hfl	skr	FB Belg./Lux.	Lit	S
30	7	85	25	35	75	600	17 000	215

6. Die unter Nummer 2.4 genannten Dienstleistungen stehen gegen folgende

6. The services mentioned in point 2.4 above are available against payment of

6. Les services indiqués ci-dessus au point 2.4 sont fournis moyennant paie-

Verwaltungsgebühren zur Verfügung (Seite 10 der Beilage zum Amtsblatt 6/1982, Tabelle 2.1, Punkt 12.1 und 12.2)

the following administrative fees (page 10 of the Supplement to Official Journal 6/1982, table 2.1, points 12.1 and 12.2)

ment des taxes d'administration suivantes (page 10 du supplément au Journal officiel n° 6/1982, tableau 2.1, points 12.1 et 12.2):

Gebühr für einen Direktanschluß an das europäische Patentregister über Euronet. Jahresgebühr: Fee for direct access to the Register of European Patents via Euronet. Annual subscription price: Taxe d'accès direct au Registre européen des brevets par Euronet. Prix de l'abonnement annuel:								
DM	£	FF	sfr	hfl	skr	FB Bel./Lux.	Lit	S
230	57	660	200	260	580	4 500	133 000	1 670
Gebühr pro Anfrage Fee per inquiry Taxe pour chaque demande de renseignement								
DM	£	FF	sfr	hfl	skr	FB Bel./Lux.	Lit	S
2.30	0,60	6,60	2	2,60	5,80	45	1 300	16,70

7. Ausführliche Informationen über die unter Nummer 2.4 genannten Dienstleistungen erhalten Sie bei Einsendung des ausgefüllten nachstehend abgedruckten Antragsformulars an das

7. Full information on the services available under point 2.4. above is available by filling out the subscription form printed below and sending it to:

7. Des informations complètes sur les services mentionnés ci-dessus au point 2.4 peuvent être obtenues en remplissant le formulaire d'inscription reproduit ci-dessous et en l'envoyant à l'adresse suivante:

Europäische Patentamt
Direktion 4.5
Erhardtstr. 27
D-8000 München 2

European Patent Office
Directorate 4.5
Erhardtstrasse 27
D-8000 Munich 2

Office européen des brevets
Direction 4.5
Erhardtstrasse 27
D-8000 Munich 2

8. Künftig sollen auch die nationalen Ämter für den gewerblichen Rechtsschutz in den einzelnen Vertragsstaaten den Zugriff zu den im Register eingetragenen Angaben ermöglichen; nähere Einzelheiten wird das EPA bekanntgeben, sobald die entsprechenden Leistungen uneingeschränkt zur Verfügung stehen.

8. Access to Register information is also to be made available by the national industrial property offices of the Contracting States and the EPO will, when these services are fully operational, be publishing details.

8. Il est également prévu de mettre en place des services d'accès aux informations du Registre dans les offices nationaux de brevets des Etats contractants, et l'OEB publiera des renseignements plus précis à ce sujet lorsque ces services seront devenus pleinement opérationnels.

Europäisches
PatentamtEuropean Patent
OfficeOffice européen
des brevets
**DIREKTZUGRIFF ZUM EPA-REGISTER/
EPO — DIRECT ACCESS REGISTER SERVICE/
OEB — SERVICE D'ACCES DIRECT AU REGISTRE**

 ANTRAGSFORMULAR
 SUBSCRIPTION FORM
 FORMULAIRE D'INSCRIPTION

 An: / Please return to: /
 A retourner à:

 EUROPÄISCHES PATENTAMT, Direktion 4.5
 Erhardtstr. 27
 D-8000 München 2

1. ANTRAGSTELLER/ORGANISATION/DEMANDEUR

Name/Nom
Anschrift/Address/Adresse
Stadt/City/Ville
Staat/Country/Pays

2. KONTAKTPERSON/CONTACT PERSON/PERSONNE COMPETENTE

Name/Nom
Funktion/Function/Fonction
Telefon/Telephone/Téléphone
Telex/Télex

 3. ART DES BEANTRAGTEN ANSCHLUSSES (bitte ankreuzen)/
 TYPE OF ACCESS REQUESTED (please cross where applicable)/
 MODE D'ACCES DEMANDE (cocher la case voulue)

über EURONET/through EURONET/par EURONET

 durch Wählverbindung über das
 öffentliche Fernsprechnetz/
 By dial-up access via
 public telephone
 par composition du numéro, au
 moyen du réseau téléphonique
 public
 4. GENEHMIGT (Unterschrift eines Bevollmächtigten)/
 ACCEPTED BY (To be signed by a duly authorised person)/
 APPROUVE PAR (doit être signé par une personne dûment autorisée)

Name/Nom
Unterschrift/Signature

Neues Bankkonto der Europäischen Patentorganisation in Italien

1. Europäischen Patentanmeldern aus Italien stand für Gebührenzahlungen an das Europäische Patentamt bisher nur ein sogenanntes Ausländerkonto ("estero lire") bei der Banca Nazionale del Lavoro in Rom zur Verfügung. Dies hat in der Vergangenheit wiederholt zu für die Beteiligten unangenehmen Verzögerungen und Komplikationen bei der Abwicklung von über dieses Konto vorgenommenen Zahlungen geführt. Das italienische Außenhandelsministerium hat daher das EPA ermächtigt, im Namen der Europäischen Patentorganisation ein Postscheckkonto und ein Inländer-Bankkonto ("lire interne") in Italien zu eröffnen. Damit ist die Grundlage für einen künftig reibungslosen, zügigen Zahlungsverkehr zwischen Italien und dem EPA geschaffen worden.

2. Für die Europäische Patentorganisation ist daher mit sofortiger Wirkung bei der

Banca Nazionale del Lavoro
Via Bissolati 2
I-00187 Roma

das Konto **Nr. 37527 "lire interne"** eröffnet worden.

In Italien ansässige Anmelder und ihre Vertreter werden im Hinblick auf die Bestimmungen der Art. 5 bis 8 der Gebührenordnung der EPO gebeten, die für europäische Patentanmeldungen anfallenden Gebühren und sonstigen Auslagen künftig über dieses neue Konto an das EPA zu entrichten. Das bisherige Ausländerkonto bei der Banca Nazionale del Lavoro Nr. 195386 C Estero lire wird bis zum 31. Dezember 1982 neben dem neuen Konto weitergeführt, um insbesondere die Abwicklung laufender Geschäftsvorgänge zu gewährleisten.

3. Die Eröffnung eines Postscheckkontos für die Europäische Patentorganisation ist in Kürze zu erwarten und wird unverzüglich im Amtsblatt bekanntgemacht werden.

New European Patent Organisation bank account in Italy

1. Until now European patent applicants in Italy could use only an "external" account ("estero lire") at the Banca Nazionale del Lavoro in Rome for making payments to the European Patent Office. On a number of occasions in the past, parties have experienced unfortunate delays and complications in connection with payments via that account. The Italian Foreign Trade Ministry has therefore authorised the EPO to open a giro account and an "internal" ("lire interne") bank account in Italy in the name of the European Patent Organisation. In future payments between Italy and the EPO should therefore be more rapid and free of complications.

2. **Account number 37527 "lire interne"** at the

Banca Nazionale del Lavoro
Via Bissolati 2
I-00187 Rome

has therefore been opened for the European Patent Organisation with immediate effect.

Having regard to Articles 5 to 8 of the EPO's Rules relating to Fees, applicants and their representatives resident in Italy are requested to pay all fees and other costs in respect of European patent applications to the EPO via this new account. The old "external" account No. 195386 C/Estero lire with the Banca Nazionale del Lavoro will be maintained alongside the new account until 31 December 1982 to allow current transactions to be concluded.

3. A giro account is shortly to be opened for the European Patent Organisation: as soon as it is available, notification will be published in the Official Journal.

Nouveau compte bancaire en Italie de l'Organisation européenne des brevets

1. Les demandeurs de brevets européens résidant en Italie ne pouvaient jusqu'à présent acquitter les taxes dues à l'Office européen des brevets qu'en créditant un "compte de non-résident" ("estero lire") ouvert dans les écritures de la Banca Nazionale del Lavoro à Rome. Il en est résulté à maintes reprises pour les intéressés des complications et des retards très gênants dans le déroulement des opérations de paiement effectuées par l'intermédiaire de ce compte. C'est pourquoi le ministère italien du commerce extérieur a autorisé l'OEB à ouvrir en Italie un compte chèque postal et un compte bancaire de résident ("lire interne") au nom de l'Organisation européenne des brevets. Les opérations de paiement entre l'Italie et l'OEB pourront ainsi s'effectuer à l'avenir dans les meilleurs délais, sans aucune complication.

2. En conséquence, le compte n° **37527 "lire interne"** a été ouvert avec effet immédiat au nom de l'Organisation européenne des brevets dans les écritures de la

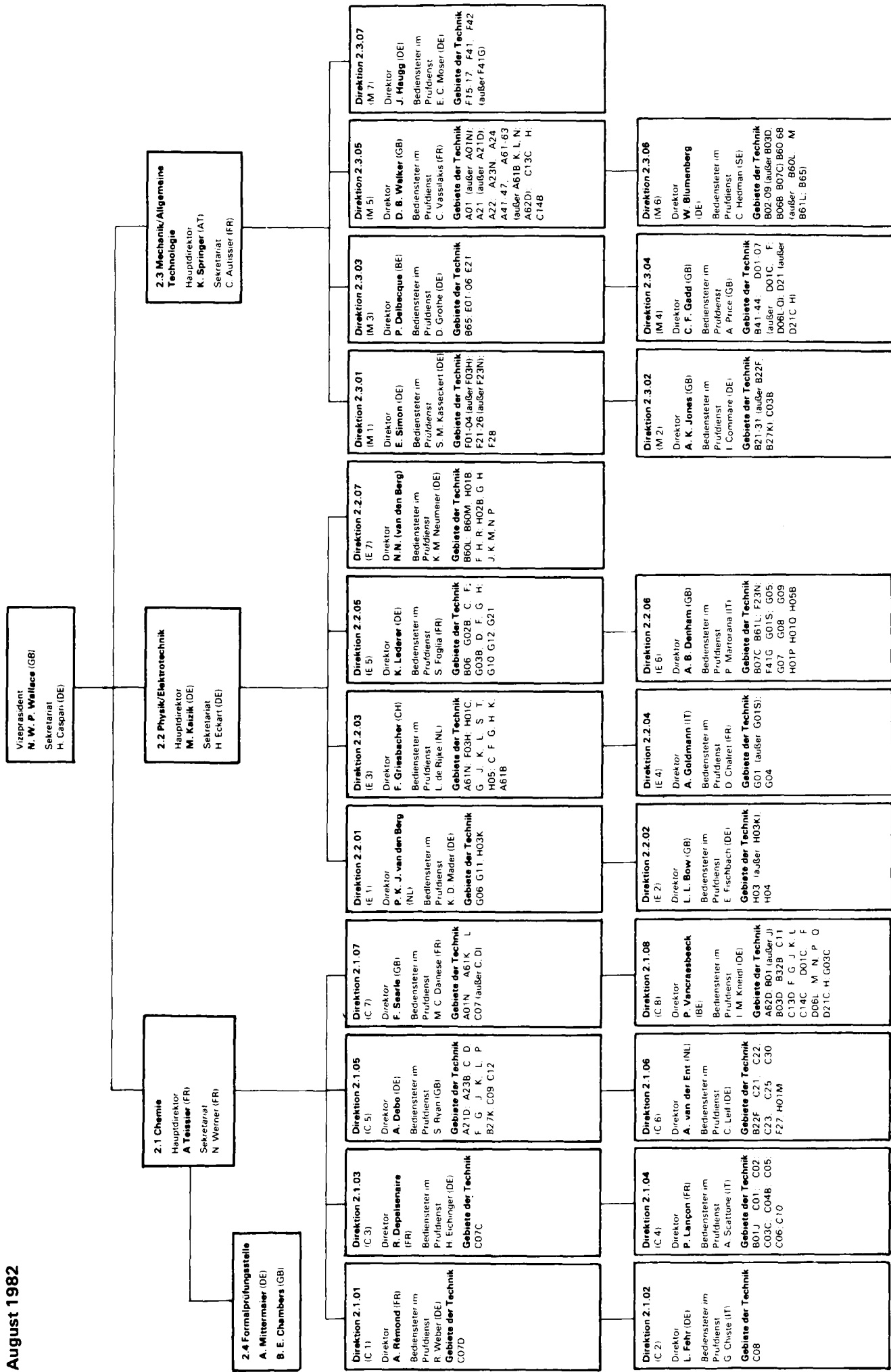
Banca Nazionale del Lavoro
Via Bissolati 2
I-00187 Rome.

Les demandeurs résidant en Italie ainsi que leurs représentants sont invités, pour l'application des dispositions des articles 5 à 8 du règlement de l'OEB relatif aux taxes, à utiliser dorénavant ce nouveau compte pour acquitter auprès de l'OEB les taxes et autres frais afférents à leurs demandes de brevet européen. Le compte de non-résident n° 195386 C/Estero lire ouvert jusqu'à dans les écritures de la Banca Nazionale del Lavoro continuera à fonctionner parallèlement au nouveau compte jusqu'au 31 décembre 1982 pour permettre notamment le déroulement normal des opérations en cours.

3. Un compte chèque postal sera ouvert prochainement au nom de l'Organisation européenne des brevets. L'ouverture de ce compte sera annoncée immédiatement au Journal officiel.

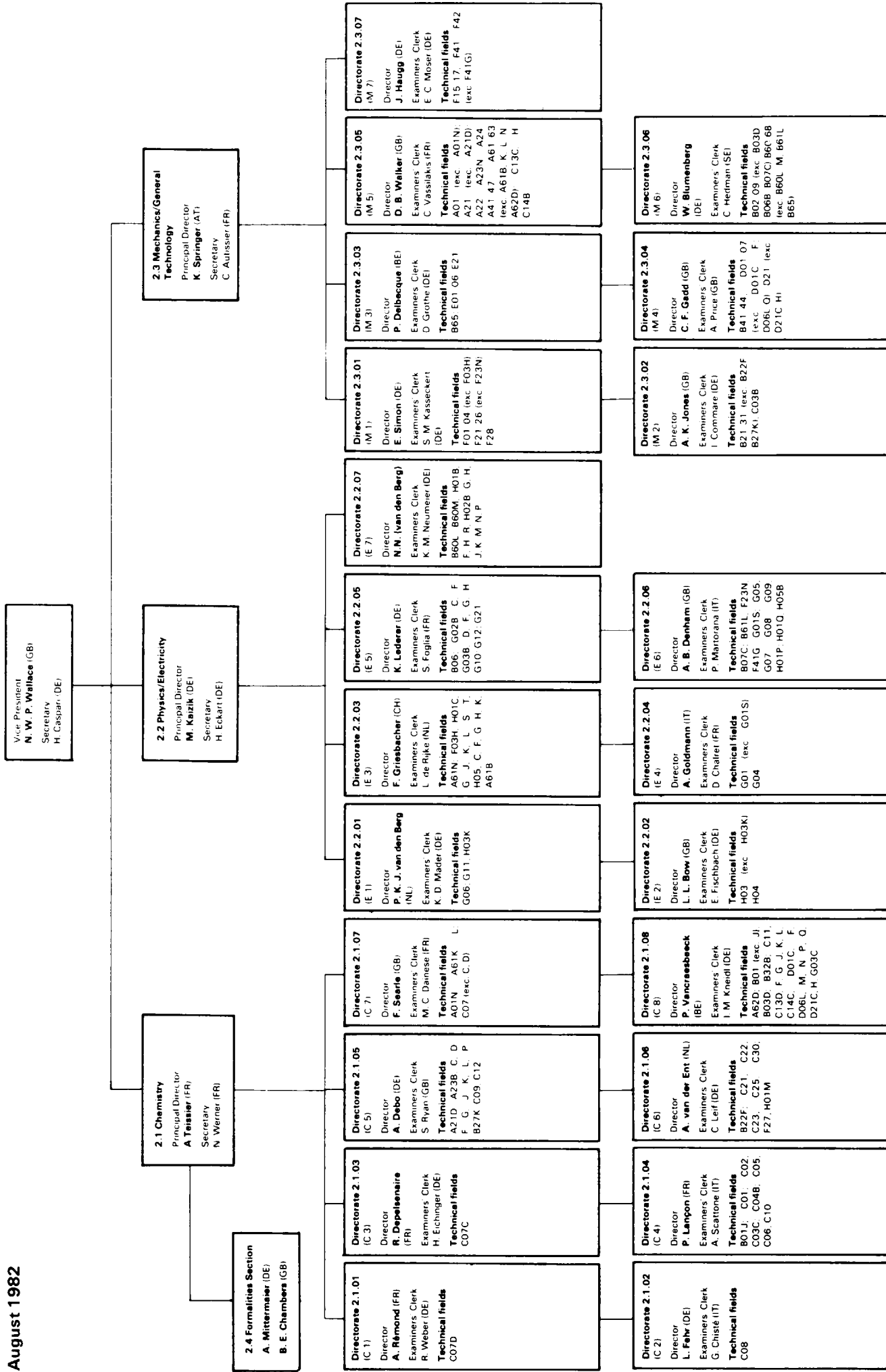
Organigramm der Generaldirektion 2 — Prüfung/Einspruch

August 1982

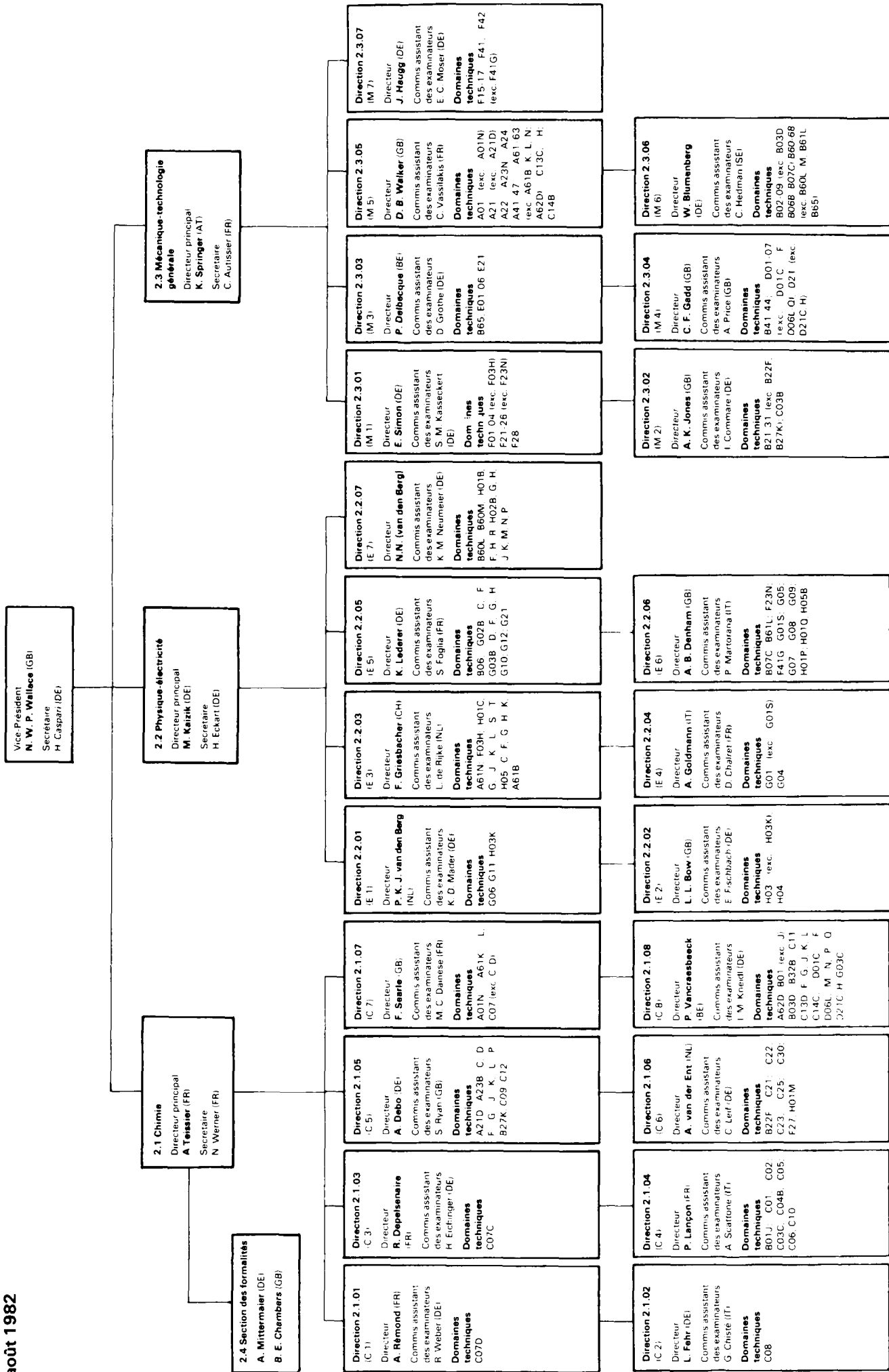


Organigram of Directorate General 2 — Examination/Opposition

August 1982



Organigramme de la Direction générale 2 — Examen/Opposition août 1982



VERTRETUNG**Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung**

1. Bisherbekanntgemachte Mitteilungen der Prüfungskommission

Siehe Amtsblätter EPA 1/1979, S. 27 f.; 3/1979, S. 95 f.; 6-7/1979, S. 298 ff.; 7/1980, S. 218 ff.; 5/1981, S. 147 ff.; 9/1981, S. 383 ff.; 11/1981, S. 520.

2. Mitglieder der Prüfungsausschüsse

Die Herren J. F. Léger (CH) und S. Smith (GB) sind Mitglieder mit Wirkung vom 1. Oktober 1981 auf die Dauer von zwei Jahren.

Die Herren J. P. Jolly (FR) und J. J. Laredo (GB) sind nicht mehr Mitglieder mit Ablauf des 30. September 1981.

Die Amtszeit von Herrn J. A. Strebel (DE) endete nach zwei Jahren am 30. Juni 1982; die Prüfungskommission hat Herrn J. A. Strebel mit Wirkung vom 1. Juli 1982 erneut auf die Dauer von zwei Jahren zum Mitglied berufen.

3. Vierte europäische Eignungsprüfung

3.1 Zeit und Prüfungsorte

Die vierte europäische Eignungsprüfung wird vom 4.-6. Mai 1983 im Europäischen Patentamt in München und in dessen Zweigstelle in Den Haag stattfinden.

Außerdem wird die Prüfung an einem oder mehreren der Orte abgehalten werden, die Sitz der nationalen Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Vertragsstaats des Europäischen Patentübereinkommens sind (mit Ausnahme der Bundesrepublik Deutschland und der Niederlande), sofern die folgenden zwei Voraussetzungen erfüllt sind: Für den jeweiligen Ort müssen sich mindestens 5 Bewerber anmelden und der Leiter der betreffenden nationalen Zentralbehörde muß bereit sein, die Prüfung zu dem genannten Termin am Sitz seiner Behörde durchzuführen. Für den Fall, daß sich die Voraussetzungen für die Durchführung der Prüfung an dem vom Bewerber gewünschten Ort nicht erfüllen, soll der Bewerber in der Anmeldung zur europäischen Eignungsprüfung angeben, ob er die Prüfung in München oder Den Haag ablegen möchte oder von der Prüfung zurücktritt. Die hilfsweise Angabe eines anderen Prüfungsorts als München oder Den Haag ist nicht zulässig.

3.2 Anmeldefrist

Anmeldungen zur Prüfung, die die Erfordernisse des Art. 16 der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung zu erfüllen haben (Amtsblatt 2/1978, S. 101 ff., 106; wegen Art. 16(2)d) siehe jedoch Rdn. 3.3 am Ende), können ab sofort beim Sekretariat der Prüfungskommission (Europäisches Patentamt München) eingereicht werden; sie müssen spätestens am 1. Februar 1983 beim

REPRESENTATION**Examination Board for the European Qualifying Examination**

1. Examination Board notices published to date

See EPO Official Journal 1/1979, p. 27 et seq.; 3/1979, p. 95 et seq.; 6-7/1979, p. 298 et seq.; 7/1980, p. 218 et seq.; 5/1981, p. 147 et seq.; 9/1981, p. 383 et seq.; 11/1981, p. 520.

2. Members of Examination Committees

Messrs J. F. Léger (CH) and S. Smith (GB) are members with effect from 1 October 1981 for a term of two years.

Messrs J. P. Jolly (FR) and J. J. Laredo (GB) ceased to be members on 30 September 1981.

The term of office of Mr. J. A. Strebel (DE) expired after two years on 30 June 1982; the Examination Board has re-appointed Mr. J. A. Strebel with effect from 1 July 1982 for a term of two years.

3. Fourth European Qualifying Examination

3.1 Date and centres

The fourth European Qualifying Examination will be held from 4 to 6 May 1983 at the European Patent Office, Munich, and at its branch in The Hague.

In addition, the examination will be held in one or more centres where the national central industrial property offices of Contracting States to the European Patent Convention are located (except in the case of the Federal Republic of Germany and The Netherlands), if the following two conditions are fulfilled: at least 5 candidates must opt for a given centre and the Head of the national central office in question must be agreeable to holding the examination on the above-mentioned date at his Office. In case the conditions for holding the examination at the centre chosen by the candidate cannot be met, the candidate should indicate in his application form for the European Qualifying Examination whether in that event he would wish to sit the examination in Munich or The Hague or withdraw from the examination. He is not permitted to indicate an alternative other than Munich or The Hague.

3.2 Period for submission of applications

Applications for enrolment, which must meet the requirements of Article 16 of the Regulation on the European Qualifying Examination (Official Journal 2/1978, pp. 101 et seq., 106; however, see end of point 3.3 regarding Art. 16(2) (d)), may be submitted as of now to the Secretariat of the Examination Board (European Patent Office, Munich); they must be received at the European Patent

REPRESENTATION**Jury d'examen pour l'examen européen de qualification**

1. Communications du jury publiées jusqu'à présent

Voir Journal officiel de l'OEB n° 1/1979, p. 27 s.; no 3/1979, p. 95 s.; n° 6-7/1979, p. 298 s.; n° 7/1980 p. 218 s.; n° 5/1981, p. 147 s.; n° 9/1981, p. 383 s.; n° 11/1981, p. 520.

2. Membres des commissions d'examen

MM. J. F. Léger (CH) et S. Smith (GB) ont été nommés membres pour deux ans, avec effet au 1^{er} octobre 1981.

MM. J. P. Jolly (FR) et J. J. Laredo (GB) ont cessé d'être membres le 30 septembre 1981.

Le mandat de M. J. A. Strebel (DE) a expiré au bout de deux ans, le 30 juin 1982; le jury d'examen a reconduit M. J. A. Strebel dans ses fonctions pour une durée de deux ans commençant à courir le 1^{er} juillet 1982.

3. Quatrième examen européen de qualification

3.1 Date et lieux

Le quatrième examen européen de qualification aura lieu du 4 au 6 mai 1983 à l'Office européen des brevets à Munich ainsi qu'à son département de La Haye.

En outre, les épreuves se dérouleront dans un ou plusieurs des lieux où se trouve le siège du service central national de la propriété industrielle d'un Etat partie à la Convention sur le brevet européen (à l'exception de la République fédérale d'Allemagne et des Pays-Bas), pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies: au moins cinq candidats doivent s'inscrire pour un même lieu et le directeur du service central national concerné doit être disposé à organiser l'examen à la date prévue, au lieu du siège de son administration. Il appartiendra aux candidats d'indiquer en s'inscrivant à l'examen si, dans le cas où ces conditions ne pourraient être réunies pour le lieu qu'ils désirent, ils sont disposés à passer les épreuves à Munich ou à La Haye ou bien optent pour le retrait de leur candidature. En l'occurrence, l'indication, à toutes fins utiles, d'un lieu d'examen autre que Munich ou La Haye n'est pas admise.

3.2 Délai d'inscription

Les demandes d'inscription à l'examen, qui doivent satisfaire aux dispositions de l'article 16 du règlement relatif à l'examen européen de qualification (Journal officiel n° 2/1978, p. 101 s., p. 106; voir toutefois la fin du point 3.3 en ce qui concerne l'article 16(2)d)), peuvent être adressées dès maintenant au secrétariat du jury d'examen (Office européen des brevets à Munich); elles

Europäischen Patentamt eingehen. Der Eingangsstempel des Europäischen Patentamts ist ausschlaggebend. Später eingegangene Anmeldungen zur Prüfung werden zurückgewiesen.

Es wird empfohlen, für die Anmeldung zur europäischen Eignungsprüfung ein Formblatt zu verwenden, das beim Sekretariat der Prüfungskommission erhältlich ist.

3.3 Prüfungsgebühr*

Die Prüfungsgebühr beträgt 600 DM (150 £, 1710 FF, 530 sfr, 680 hfl, 1520 skr, 11800 FB Belg./Lux., 347000 Lit, 4340 S).

Für die Entrichtung der Prüfungsgebühr sind Art. 5—9 der Gebührenordnung und die vom Präsidenten des Europäischen Patentamts dazu erlassenen Ausführungsvorschriften anzuwenden (siehe S. 311 f. dieses ABl.). Die Anmeldung zur Prüfung gilt erst in dem Zeitpunkt als eingegangen, zu dem die Gebühr nach Art. 8 der Gebührenordnung als eingegangen gilt. Liegt dieser Zeitpunkt nach dem 1. Februar 1983, so wird die Anmeldung zurückgewiesen. Die Prüfungskommission erhält die Quittungen über die Zahlung der Prüfungsgebühr (Art. 16(2)d) der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung) direkt vom Referat Kassen- und Rechnungswesen des Europäischen Patentamts.

4. Anweisungen an die Bewerber für die Anfertigung ihrer Arbeiten (Amtsblatt 6—7/1979, S. 299 ff.; 7/1980, S. 222; 5/1981, S. 148)

Am Ende von Punkt 13 (vor der Angabe der vom EPA bereitzustellenden Unterlagen) wird folgender Absatz hinzugefügt:

"Bei der Beantwortung aller Fragen sollte der Bewerber gegebenenfalls

- die rechtlichen Folgen des vorgegebenen Sachverhalts kurz darlegen;
- die Artikel, Regeln oder sonstigen rechtlichen Grundlagen angeben, die er seiner Antwort zugrunde legt.

Die Hälfte der verfügbaren Noten wird für die Antworten auf die Fragen, die andere Hälfte für die Rechtsauskunft vergeben."

Office not later than 1 February 1983. The European Patent Office stamp showing the date of receipt will constitute proof. Applications for enrolment received after that date will be refused.

It is recommended that a form be used for the application for enrolment for the European Qualifying Examination, forms are obtainable from the Secretariat of the Examination Board.

3.3 Examination fee*

The fee for sitting the examination is DM 600 (£ 150, FF 1710, sfr 530, hfl 680, skr 1520, FB Belg./Lux. 11800, Lit 347000, S 4340).

Articles 5 to 9 of the Rules relating to Fees and the Implementing Rules thereto enacted by the President of the European Patent Office (see p. 311 et seq. of this issue of the OJ) apply as regards payment of the fee. The application for enrolment will not be deemed to have been received until the date on which the payment of the fee is considered to have been made pursuant to Article 8 of the Rules relating to Fees. If that date is later than 1 February 1983 the application will be refused. The Examination Board will obtain receipts for the payment of the examination fee (Art. 16(2)(d) of the Regulation on the European Qualifying Examination) direct from the Cash and Accounts Department of the European Patent Office.

4. Instructions to candidates for preparing their answers (Official Journal 6—7/1979, pp. 299 et seq.; 7/1980, p. 222; 5/1981, p. 148)

The following paragraph shall be added to the end of point 13 (before the mention of the documents to be supplied by the EPO):

"When answering all questions, the candidate should:

- briefly explain any legal consequences of the situation postulated;
- cite any Articles, Rules or other legal basis for his answer.

Half the marks available are awarded for the questions, the other half for the legal advice."

doivent parvenir à l'Office européen des brevets au plus tard le 1^{er} février 1983. Le cachet à date apposé par l'Office européen des brevets fait foi. Les inscriptions reçues après cette date ne seront pas acceptées.

Pour l'inscription, il est recommandé d'utiliser le formulaire fourni sur demande par le secrétariat du jury d'examen.

3.3 Droit d'examen*

Le droit d'examen s'élève à 600 DM (150 £, 1710 FF, 530 sfr, 680 hfl, 1520 skr, 11800 FB Belg./Lux., 347000 Lit, 4340 S).

Ce droit doit être acquitté conformément aux articles 5 à 9 du règlement relatif aux taxes et aux mesures d'application arrêtées par le Président de l'Office européen des brevets (voir p. 311 et suiv. du présent numéro du J.O.). La demande d'inscription ne sera réputée reçue qu'à la date à laquelle le paiement du droit d'examen sera réputé effectué conformément à l'article 8 du règlement relatif aux taxes. Si cette date est postérieure au 1^{er} février 1983, la demande sera rejetée. Le jury d'examen recevra les justificatifs du paiement du droit d'examen (article 16(2)d) du règlement relatif à l'examen européen de qualification) directement du service "Caisse et comptabilité" de l'Office européen des brevets.

4. Instructions aux candidats pour la rédaction de leurs réponses (Journal officiel n° 6—7/1979, p. 299 et suiv.; n° 7/1980, p. 222; n° 5/1981, p. 148)

Ajouter le paragraphe suivant à la fin du point 13 (avant l'indication des documents qui seront fournis par l'OEB):

"En répondant aux questions, les candidats devraient, le cas échéant:

- préciser brièvement les conséquences juridiques des faits exposés;
- citer les articles, règles ou autres sources juridiques sur lesquels ils basent leur réponse.

La moitié des points constituant la note est consacrée aux questions et l'autre moitié à la consultation juridique."

* Die Mitteilung über die Prüfungsgebühr in ABl. 11/1981, S. 520, Rdn. 4 wird hierdurch ersetzt.

* Replaces the notice regarding the examination fee published in OJ. 11/1981, p. 520, point 4.

* Remplace la communication relative au droit d'examen publiée au J.O. n° 11/1981, p. 520 point 4.

VERTRETUNG

**Liste
der beim
Europäischen Patentamt
zugelassenen Vertreter**

REPRESENTATION

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

REPRESENTATION

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

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

Änderungen / Amendments / Modifications

Bardehle, Heinz (DE)
Bardehle-Pagenberg-Dost-Altenburg & Partner
Patent- und Rechtsanwälte
Galileiplatz 1
D—8000 München 80

Blum, Klaus-Dieter (DE)
Am Hohenstein 7 d
D—6233 Kelkheim/Ts.

Bühling, F. Joachim (DE)
Obere Hardtstrasse 4
D—5920 Bad Berleburg 13

Finke, Otto (DE)
Oberriederstrasse 9
D—7800 Freiburg

Kern, Ralf M. (DE)
Assenbucherstrasse 67
Postfach 56
D—8137 Berg 1 (bei München)

Neubauer, Hans-Jürgen (DE)
Fauststrasse 30
D—8070 Ingolstadt

Schulz, Rütger (DE)
Widenmayerstrasse 17
Postfach 22 03 45
D—8000 München 22

Schübel-Hopf, Ursula (DE)
Widenmayerstrasse 17
Postfach 22 03 45
D—8000 München 22

Strehl, Peter (DE)
Widenmayerstrasse 17
Postfach 22 03 45
D—8000 München 22

Wolff, Michael (DE)
Kirchheimer Strasse 69
D—7000 Stuttgart 75

Löschungen / Deletions / Radiations

Gronow, Sigurd (DE) — R. 102(1)
Elsenstrasse 62
D—1000 Berlin 44

Frankreich / France**Löschungen / Deletions / Radiations**

Chion, René Louis (FR) — R. 102(1)
BP No 4 à Moureillas
F—66400 Céret

Tuppin, Claude (FR) †
IRSID
185 rue Président Roosevelt
F—78105 Saint-Germain-en-Laye Cedex

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

Orlando, Giorgio (IT)
c/o Farmitalia Carlo Erba S.p.A.
Via C. Imbonati 24
I—20159 Milano

Niederlande / Netherlands / Pays-Bas**Änderungen / Amendments / Modifications**

Grever, Frederik (NL)
General Electric Plastics B.V.
Plasticslaan 1
P.B. 117
NL—4600 AC Bergen op Zoom

Löschungen / Deletions / Radiations

Philippens, Martin Hubert Johan Jacques (NL) — R. 102(1)
Octrooibureau DSM
P.O. Box 9
NL—6160 MA Geleen

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

Barbeaux, Bernard (FR)

ASUAG
Département Brevets et Licences
Faubourg du Lac 6
CH—2501 Bienne

de Montmollin, Henri (CH)

ASUAG
Département Brevets et Licences
Faubourg du Lac 6
CH—2501 Bienne

Dronne, Guy (FR)

ASUAG
Département Brevets et Licences
Faubourg du Lac 6
CH—2501 Bienne

Gresset, Jean (FR)

ASUAG
Département Brevets et Licences
Faubourg du Lac 6
CH—2501 Bienne

Grieskamp, Johannes Peter (DE)

Im Baumgarten 7
CH—8123 Ebmatingen**Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni****Löschungen / Deletions / Radiations**

Hunt, Anthony Edward (GB)—R. 102(1)

c/o B L Ltd
Patent & Trademark Department
Cowley Body Plant
Cowley
GB—OxfordOX4 5NL

Lingwood, Robert Nevil Garrod (GB) †

J. A. Kemp & Co.
14 South Square, Gray's Inn
GB—London WC1R 5EU

INTERNATIONALE VERTRÄGE**PCT****Bestimmung des EPA als Internationale Recherchenbehörde durch das US Patent- und Markenamt**

Mit Wirkung ab 1. Oktober 1982 hat das Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten von Amerika (USPTO) gemäß Artikel 16(2) PCT das Europäische Patentamt als weitere Internationale Recherchenbehörde neben dem USPTO bestimmt. Internationale Anmelder, die amerikanische Staatsangehörige sind oder ihren Wohnsitz oder Sitz in den USA haben, können daher für ihre ab 1. Oktober 1982 bei dem USPTO als Anmeldeamt eingereichten internationalen Anmeldungen beantragen, daß die internationale Recherche durch das EPA durchgeführt wird. Macht der Anmelder von dieser Möglichkeit Gebrauch, so ist die europäische Gebühr für die internationale Recherche in Höhe des vom Generaldirektor der WIPO auf US \$ 710 festgesetzten Gegenwerts an das USPTO zu entrichten (vgl. Regel 16 PCT).

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

Budapester Vertrag**Internationale Hinterlegungsstellen für Mikroorganismen****I. NATIONAL COLLECTION OF TYPE CULTURES**

Wie aus der Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 9. Juli 1982 auf Seite 311 dieses Amtsblatts hervorgeht, erlangt die *National Collection of Type Cultures (NCTC)* mit Wirkung ab **31. August 1982** den Status einer internationalen Hinterlegungsstelle nach Artikel 7 des Budapester Vertrags über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren.

Nachstehend sind die für das Verfahren nach dem Budapester Vertrag wichtigen Angaben, die in der Mitteilung des Vereinigten Königreichs nach Artikel 7 des Vertrags enthalten sind, sowie die Erfordernisse der Hinterlegungsstelle nach Regel 6.3 der Ausführungsordnung zum Vertrag¹⁾ wiedergegeben.

INTERNATIONAL TREATIES**PCT****Specification of the EPO as an International Searching Authority by the US Patent and Trademark Office**

With effect from 1 October 1982 the Patent and Trademark Office of the United States of America (USPTO) has specified the European Patent Office as an International Searching Authority in addition to the USPTO pursuant to Article 16(2) PCT. International applicants who are US residents or nationals can therefore request that the international search on international applications filed with the USPTO as Receiving Office as from 1 October 1982 be carried out by the EPO. Applicants using this option have to pay to the USPTO the equivalent of the EPO fee for the international search fixed by the Director General of WIPO at US \$ 710 (see Rule 16 PCT).

If the international search report has been drawn up by the EPO, no supplementary European search report will be drawn up and no search fee charged in the regional phase before the EPO as designated Office (see Decision of the Administrative Council of 21 December 1978, OJ 1/1979, p. 4).

Budapest Treaty**International micro-organism depositary authorities****I. NATIONAL COLLECTION OF TYPE CULTURES**

As specified in the notice of the President of the EPO dated 9 June 1982 appearing on page 311 of this issue of the Official Journal, the *National Collection of Type Cultures (NCTC)* will acquire, with effect from **31 August 1982**, the status of international depositary authority as provided for in Article 7 of the Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Micro-organisms for the Purposes of Patent Procedure.

The information relevant to the procedure under the Budapest Treaty contained in the communication of the Government of the United Kingdom made pursuant to Article 7 of that Treaty and the authority's requirements under Rule 6.3 of the Regulations under the Treaty¹⁾ are set out below.

TRAITES INTERNATIONAUX**PCT****Déclaration de l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis spécifiant que l'OEB est une administration chargée de la recherche internationale**

Avec effet au 1^{er} octobre 1982, l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis (USPTO) a spécifié que l'Office européen des brevets est également, avec l'USPTO, une administration chargée de la recherche internationale, en application de l'article 16.2) du PCT. En conséquence, les déposants de demandes internationales de nationalité américaine ou domiciliés aux Etats-Unis d'Amérique auront la possibilité de demander que pour les demandes internationales déposées à compter du 1^{er} octobre 1982 auprès de l'USPTO en tant qu'office récepteur, la recherche internationale soit effectuée par l'OEB. Ils devront dans ce cas acquitter à l'USPTO la taxe européenne de recherche internationale, d'un montant égal à la contre-valeur de 710 dollars des Etats-Unis, telle qu'établie par le Directeur général de l'OMPI (cf. règle 16 du PCT).

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

Traité de Budapest**Autorités de dépôt internationales de micro-organismes****I. NATIONAL COLLECTION OF TYPE CULTURES**

Comme l'indique le communiqué du Président de l'OEB du 9 juillet 1982 figurant à la page 311 du présent numéro du Journal officiel, la *National Collection of Type Cultures (NCTC)* acquerra avec effet à partir du **31 août 1982** le statut d'autorité de dépôt internationale conformément à l'article 7 du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets.

Sont indiquées ci-après les informations utiles en vue de la procédure conformément au Traité de Budapest, figurant dans la communication du gouvernement du Royaume-Uni effectuée en vertu de l'article 7 du Traité, ainsi que les exigences de l'autorité, posées en vertu de la règle 6.3 du Règlement d'exécution du Traité¹⁾.

¹⁾ Vgl. *La Propriété industrielle*, Juli/August 1982, S. 235. bzw. *Industrial Property*, Juli-August 1982, S. 219.

¹⁾ Cf. *Industrial Property*, Juli/August 1982, p. 219.

¹⁾ Cf. *La Propriété industrielle*, juillet/août 1982, p. 235.

1. Name und Anschrift

National Collection of Type Cultures (NCTC)
Central Public Health Laboratory
175 Colindale Avenue
London, NW9 5HT
Vereinigtes Königreich

1. Name and address

National Collection of Type Cultures (NCTC)
Central Public Health Laboratory
175 Colindale Avenue
London, NW9 5HT
United Kingdom

1. Nom et adresse

National Collection of Type Cultures (NCTC)
Central Public Health Laboratory
175 Colindale Avenue
London, NW9 5HT
Royaume-Uni

2. Arten von Mikroorganismen, die zur Hinterlegung angenommen werden

Bakterien, die ohne wesentliche Veränderung ihrer Eigenschaften durch Gefriertrocknung aufbewahrt werden können und die human- und/oder tier-pathogen sind.

2. Kinds of micro-organisms accepted

Bacteria that can be preserved without significant change to their properties by freeze-drying and which are pathogenic to man and/or animals.

2. Types de micro-organismes acceptés

Bactéries qui peuvent être conservées sans modification notable de leurs propriétés, par lyophilisation, et qui sont pathogènes pour l'homme et/ou l'animal.

3. Amtssprache

Englisch

Die NCTC wickelt ihre gesamte Geschäftstätigkeit in englischer Sprache ab.

3. Official language

English

The NCTC conducts all its business in English.

3. Langue officielle

Anglais

La NCTC accomplit tous ses travaux en anglais.

4. Gebühren / Fee schedule / Barème des taxes

	£
4.1 Aufbewahrung Storage Conservation	250
4.2 Ausstellung einer Lebensfähigkeitsbescheinigung Issuance of a viability statement Délivrance d'une déclaration sur la viabilité	25
4.3 Abgabe einer Probe Furnishing of a sample Remise d'un échantillon	40

Alle im Vereinigten Königreich gezahlten Gebühren unterliegen der Mehrwertsteuer zum jeweils geltenden Satz.

All charges paid within the United Kingdom are subject to Value Added Tax at the current rate.

Toutes les taxes acquittées au Royaume-Uni sont assujetties à la taxe à la valeur ajoutée, au taux en vigueur.

5. Erfordernisse nach Regel 6.3 der Ausführungsordnung zum Budapester Vertrag

5.1 Mikroorganismen sind in geeigneter Form und ausreichender Menge zu hinterlegen, damit die NCTC ihre Aufgaben nach der Ausführungsordnung ordnungsgemäß wahrnehmen kann,

5.2 Die von der NCTC für Verwaltungszwecke erstellten Aufnahmeformblätter sind auszufüllen.

5.3 Die schriftliche Erklärung nach Regel 6.1 Buchstabe a oder 6.2 Buchstabe a muß in englischer Sprache abgefaßt sein.

5.4 Die in Regel 12.1 Buchstabe a Ziffer i genannte Gebühr für die Aufbewahrung ist zu entrichten.

5.5 Der Hinterleger hat das Antragsformblatt der NCTC auszufüllen, durch das ein Vertrag mit der NCTC über die Bedingungen geschlossen wird, unter denen die Hinterlegung angenommen wird.

5. Requirements under Rule 6.3 of the Regulations under the Budapest Treaty

5.1 The deposit of a micro-organism should be in an appropriate form and adequate quantity to enable the NCTC to carry out properly its duties under the Regulations.

5.2 The Accession Forms established by the NCTC for the purpose of administrative procedures must be completed.

5.3 The written statement referred to in Rule 6.1(a) or 6.2(a) must be drafted in English.

5.4 The fee for storage referred to in Rule 12.1(a)(i) must be paid.

5.5 The depositor must complete the Application Form of the NCTC in entering into a contract with the NCTC establishing the terms and conditions on which deposit will be accepted.

5. Exigences posées en vertu de la règle 6.3 du Règlement d'exécution du Traité de Budapest

5.1 Le déposant est requis de déposer le micro-organisme sous la forme et dans la quantité qui sont nécessaires à la NCTC afin qu'elle puisse s'acquitter convenablement de ses fonctions en vertu du Règlement d'exécution.

5.2 Les formules de dépôt établies par la NCTC aux fins des procédures administratives doivent être remplies.

5.3 La déclaration écrite visée à la règle 6.1.a) ou 6.2.a) doit être rédigée en anglais.

5.4 La taxe de conservation visée à la règle 12.1.a)i) doit être payée.

5.5 Le déposant doit remplir la formule de demande de la NCTC en concluant avec celle-ci un contrat définissant les conditions d'acceptation du dépôt.

II. AMERICAN TYPE CULTURE COLLECTION

Änderung des Gebührenverzeichnisses

Im Anschluß an eine Mitteilung nach Regel 12.2 des Budapester Vertrags²⁾, die am 16. Juni 1982 vorgenommen worden ist, wird das im ABI. 4/1982, S. 165 abgedruckte Gebührenverzeichnis der *American Type Culture Collection (ATCC)* mit Wirkung ab **30. September 1982** in bezug auf die Gebühr für die Abgabe von Proben nach Regel 11.2 und 11.3 des Budapester Vertrags wie folgt geändert (Betrag je Probe):

II. AMERICAN TYPE CULTURE COLLECTION

Change in the fee schedule

Following a notification made on 16 June 1982 under Rule 12.2 of the Budapest Treaty²⁾, the fee schedule of the *American Type Culture Collection (ATCC)* as published in OJ 4/1982, p. 165, is changed, with effect from 30 September 1982, as follows in respect of the fee for the furnishing of a sample under Rules 11.2 and 11.3 of the Budapest Treaty (amount per sample):

II. AMERICAN TYPE CULTURE COLLECTION

Modification du barème des taxes

Suite à une notification effectuée le 16 juin 1982, en vertu de la règle 12.2 du Traité de Budapest²⁾, le barème des taxes de l'*American Type Culture Collection (ATCC)* tel que figurant au J.O. n° 4/1982, p. 165, est modifié comme suit, avec effet à partir du **30 septembre 1982**, en ce qui concerne la taxe pour la remise d'un échantillon en vertu des règles 11.2 et 11.3 du Traité de Budapest (montants par échantillon):

	US \$
— Ausgewählte Proben, die an höhere Schulen abgegeben werden Selected samples furnished to high schools Echantillons sélectionnés remis aux écoles secondaires	10.00*
— Gemeinnützige Einrichtungen in den Vereinigten Staaten von Amerika und Kanada: United States and Canadian non-profit institutions: Institutions des Etats-Unis d'Amérique et du Canada, sans but lucratif:	
— ausgewählte Proben für Unterrichtszwecke selected samples for educational use échantillons sélectionnés pour l'usage dans l'enseignement	21.50*
— sonstige Proben other samples autres échantillons	37.00*
Proben, die an sonstige Einrichtungen in den Vereinigten Staaten von Amerika und im Ausland abgegeben werden Samples furnished to other United States and foreign institutions Echantillons remis à d'autres institutions des Etats-Unis d'Amérique et étrangères	59.50*
ATCC PRECEPTROL-Proben, die an Einrichtungen in den Vereinigten Staaten von Amerika und im Ausland abgegeben werden ATCC PRECEPTROL samples furnished to United States and foreign institutions Echantillons ATCC PRECEPTROL, remis à des institutions des Etats-Unis d'Amérique et étrangères	12.00*

* Zuzüglich Versandkosten.

* Shipping charges are to be added to the fee itself.

* Il convient d'ajouter à la taxe proprement dite les frais d'expédition.

²⁾ Vgl. *La Propriété industrielle*, Juli/August 1982, S. 236. bzw. *Industrial Property*, Juli/August 1982, S. 220.

²⁾ Cf. *Industrial Property*, July/August 1982, p. 220.

²⁾ Cf. *La Propriété industrielle*, juillet/août 1982, p. 236.

4. Sonstige Mitteilungen über Gebühren

Gebührenpflichtige Patentansprüche bei Anmeldungen mit mehreren Anspruchsreihen: ABl. 6-7/79, S. 292; 3/81, S. 68.

Veröffentlichungen des Europäischen Patentamts und deren Bezugsbedingungen: ABl. 4/81, S. 104.

5. Hinweise für Euro-PCT-Anmeldungen (EPA als Bestimmungsamt bzw. ausgewähltes Amt)

Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als Bestimmungsamt bzw. ausgewähltem Amt: ABl. 3/79, S. 110; 11-12/79, S. 479; 9/80, S. 313.

Wegfall der europäischen Recherchegebühr, wenn der internationale Recherchenbericht vom EPA, vom Österreichischen Patentamt oder vom schwedischen Patentamt erstellt wurde: ABl. 1/79, S. 4; 6-7/79, S. 248.

Herabsetzung der europäischen Recherchegebühr, wenn der internationale Recherchenbericht vom Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten, vom japanischen Patentamt, vom Staatlichen Komitee der UdSSR für Erfindungen und Entdeckungen oder vom australischen Patentamt erstellt wurde: ABl. 9/79, S. 368; 1/81, S. 5.

Rückzahlung der Prüfungsgebühr bei Verbindung einer europäischen Patentanmeldung mit einer Euro-PCT-Anmeldung: ABl. 9/81, S. 349.

6. Hinweise für internationale Anmeldungen (EPA als Anmeldeamt, internationale Recherchenbehörde oder als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde)

Fälligkeit und Zahlung der Gebühren für internationale Anmeldungen: ABl. 6-7/79, S. 290; 10/79, S. 427.

Rückerstattung der internationalen Recherchegebühr: ABl. 5/80, S. 112.

Ein Auszug aus der Gebührenordnung, die bei Einreichung einer europäischen Patentanmeldung oder einer internationalen Anmeldung fällig werdenden Gebühren sowie einige andere der am häufigsten anfallenden Gebühren werden nachstehend wiedergegeben.

4. Other Notices concerning fees

Claims incurring fees where the application includes more than one set of claims: OJ 6-7/79, p. 292; 3/81, p. 68.

Publications of the European Patent Office and conditions governing their supply: OJ 4/81, p. 104.

5. Information concerning Euro-PCT applications (EPO as designated or elected Office)

Deadlines and procedural steps before the EPO as a designated or elected Office: OJ 3/79, p. 110; 11-12/79, p. 479; 9/80, p. 313.

European search fee waived, if the international search report has been drawn up by the EPO, the Austrian Patent Office or the Swedish Patent Office: OJ 1/79, p. 4; 2/79, p. 50; 6-7/79, p. 248.

Reduction of the European search fee if the international search report has been drawn up by the United States Patent and Trademark Office, the Japanese Patent Office, the USSR State Committee for Inventions and Discoveries, or the Australian Patent Office: OJ 9/79, p. 368; 1/81, p. 5.

Refund of the examination fee where a European patent application is consolidated with a Euro-PCT application: OJ 9/81, p. 349.

6. Guidance for international applications (EPO as receiving Office, International Searching Authority or International Preliminary Examining Authority)

Time and arrangements for payment of the fees for international applications: OJ 6-7/79, p. 290; 10/79, p. 427.

Refund of the international search fee: OJ 5/80, p. 112.

An extract from the Rules relating to Fees, the fees falling due when a European patent application or international application is filed and certain fees frequently arising are set out below.

4. Autres communications relatives aux taxes

Revendications donnant lieu au paiement de taxes lorsque la demande comprend plusieurs séries de revendications: J.O. nos 6-7/79, p. 292 et 3/81, p. 68.

Publications de l'Office européen des brevets et leurs modalités d'obtention: J.O. n° 4/81, p. 104.

5. Avis concernant les demandes euro-PCT (OEB en tant qu'office désigné ou élu)

Délais et actes de procédure effectués devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu: J.O. nos 3/79, p. 110, 11-12/79, p. 479 et 9/80, p. 313.

Suppression de la taxe de recherche européenne prévue dans le cas où le rapport de recherche internationale a été établi par l'OEB, l'Office autrichien des brevets ou l'Office suédois des brevets: J.O. nos 1/79, p. 4 et 6-7/79, p. 248.

Réduction de la taxe de recherche dans le cas où le rapport de recherche internationale a été établi par l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis, l'Office japonais des brevets, le Comité d'Etat de l'URSS pour les inventions et les découvertes ou l'Office australien des brevets: J.O. nos 9/79, p. 368 et 1/81, p. 5.

Remboursement de la taxe d'examen en cas de jonction d'une demande de brevet européen et d'une demande euro-PCT: J.O. n° 9/81, p. 349.

6. Avis concernant les demandes internationales (OEB en tant qu'office récepteur, administration chargée de la recherche internationale ou administration chargée de l'examen préliminaire international)

Exigibilité et paiement des taxes pour les demandes internationales: J.O. nos 6-7/79, p. 290 et 10/79, p. 427.

Remboursement de la taxe de recherche internationale: J.O. n° 5/80, p. 112.

Un extrait du règlement relatif aux taxes, les taxes exigibles lors du dépôt d'une demande de brevet européen ou d'une demande internationale ainsi que quelques autres taxes le plus fréquemment appliquées sont repris ci-après.

Auszug aus der Gebührenordnung**Extract from the Rules relating to Fees****Extrait du règlement relatif aux taxes****Artikel 5***Entrichtung der Gebühren*

(1) Vorbehaltlich Artikel 6 sind die an das Amt zu zahlenden Gebühren in Deutschen Mark oder einer frei in Deutsche Mark konvertierbaren Währung zu entrichten:

- a) durch Einzahlung oder Überweisung auf ein Bankkonto des Amtes.
- b) durch Einzahlung oder Überweisung auf ein Postscheckkonto des Amtes.
- c) durch Postanweisung.
- d) durch Übergabe oder Übersendung von Schecks, die an die Order des Amtes lauten, oder e) durch Barzahlung.

(2) Der Präsident des Amtes kann zulassen, daß die Gebühren auf andere Art als in Absatz 1 vor gesehen entrichtet werden, insbesondere durch Gehührenmarken oder mit Hilfe laufender Konten beim Amt.

Artikel 8*Maßgebender Zahlungstag*

(1) Als Tag des Eingangs einer Zahlung beim Amt gilt:

a) im Fall des Artikels 5 Absatz 1 Buchstaben a und b der Tag, an dem der eingezahlte oder über wiesene Betrag auf einem Bank- oder Postscheck konto des Amtes gutgeschrieben wird:

b) im Fall des Artikels 5 Absatz 1 Buchstaben c und e der Tag des Eingangs des Betrags der Postan weisung oder der Einzahlung des Bargeldbetrags oder der Tag, an dem der Betrag der Postan weisung auf einem Postscheckkonto des Amtes gut geschrieben wird:

c) im Fall des Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe d der Tag, an dem der Scheck beim Amt eingeht, sofern dieser Scheck eingelöst wird.

(2)* Laßt der Präsident des Amtes gemäß Artikel 5 Absatz 2 zu, daß die Gebühren auf andere Art als in Artikel 5 Absatz 1 vorgesehen entrichtet werden so bestimmt er auch den Tag, an dem diese Zahlung als eingegangen gilt.

(3)* Gilt eine Gebührensatzung gemäß den Absätzen 1 und 2 erst nach Ablauf der Frist als eingegangen, innerhalb der sie hätte erfolgen müssen, so gilt diese Frist als eingehalten, wenn dem Amt nachgewiesen wird, daß der Einzahler spätestens zehn Tage vor Ablauf der genannten Frist in einem Vertragsstaat:

die Zahlung des Betrags bei einem Bankinstitut der Postamt veranlaßt hat oder

in einen Auftrag zur Überweisung des zu entrich tenden Betrags einem Bankinstitut oder Post scheckamt formgerecht erteilt hat oder

dem Postamt einen an das Amt gerichteten Brief übergeben hat, in dem ein dem Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d entsprechender Scheck enthalten ist, sofern dieser Scheck eingelöst wird

Das Amt kann den Einzahler auffordern, innerhalb einer vom Amt zu bestimmenden Frist diesen Nachweis zu erbringen. Kommt der Einzahler dieser Aufforderung nicht nach oder ist der Nach weis ungenügend, so gilt die Zahlungsfrist als ver säumt.

Article 5*Payment of fees*

(1) Subject to the provisions of Article 6, the fees due to the Office shall be paid in Deutsche Mark or in a currency freely convertible into Deutsche Mark:

- (a) by payment or transfer to a bank account held by the Office.
- (b) by payment or transfer to a Giro account held by the Office.
- (c) by money order.
- (d) by delivery or remittance of cheques which are made payable to the Office or
- (e) by cash payment.

(2) The President of the Office may allow other methods of paying fees than those set out in para graph 1, in particular by means of fees vouchers or deposit accounts held with the European Patent Office.

Article 8*Date to be considered as the date on which payment is made*

(1) The date on which any payment shall be con sidered to have been made to the Office shall be as follows

(a) in the cases referred to in Article 5, paragraph 1(a) and (b): the date on which the amount of the payment or of the transfer is entered in a bank account or a Giro account held by the Office;

(b) in the cases referred to in Article 5, paragraph 1(c) and (e): the date of receipt of the amount of the money order or of the cash payment or the date on which the amount of the money order is entered in a Giro account held by the Office:

(c) in the case referred to in Article 5, paragraph 1(d) the date of receipt of the cheque at the Office, provided that the cheque is met.

(2)* Where the President of the Office allows, in accordance with the provisions of Article 5, para graph 2, other methods of paying fees than those set out in Article 5, paragraph 1, he shall also lay down the date on which such payments shall be considered to have been made.

(3)* Where under the provisions of paragraphs 1 and 2, payment of a fee is not considered to have been made until after the expiry of the period in which it should have been made, it shall be con sidered that this period has been observed if evidence is provided to the Office that the person who made the payment fulfilled one of the follow ing conditions in a Contracting State not later than ten days before the expiry of such period:

(a) he effected the payment through a banking establishment or a post office.

(b) he duly gave an order to a banking establish ment or a post office to transfer the amount of the payment:

(c) he dispatched at a post office a letter bearing the address of the Office and containing a cheque within the meaning of Article 5, paragraph 1(d), provided that the cheque is met

The Office may request the person who made the payment to produce such evidence within such period as it may specify. If he fails to comply with this request or if the evidence is insufficient, the period for payment shall be considered not to have been observed.

Article 5*Paiement des taxes*

(1) Sous réserve des dispositions de l'article 6, les taxes à payer à l'Office doivent être acquittées en Deutsche Mark ou en monnaie librement con vertible en Deutsche Mark.

- a) par versement ou virement à un compte bancaire de l'Office,
- b) par versement ou virement à Un compte de chèques postaux de l'Office, ci par mandat postal,
- d) par remise ou envoi de chèques établis à l'ordre de l'Office ou
- e) par paiement en espèces.

(2) Le Président de l'Office peut autoriser le paie ment des taxes par d'autres moyens que ceux prévus au paragraphe 1, notamment par timbres fiscaux et par comptes courants ouverts auprès de l'Office.

Article 8*Date à laquelle le paiement est réputé effectué*

(1) La date à laquelle tout paiement est réputé effectué auprès de l'Office est fixée comme suit:

a) dans les cas visés à l'article 5, paragraphe 1, lettres a) et b): date à laquelle le montant du verse ment ou du virement est porté au crédit d'un compte bancaire ou d'un compte de chèques postaux de l'Office ;

b) dans les cas visés à l'article 5, paragraphe 1, lettres c) et e): date de l'encaissement du mon tant du mandat postal ou des espèces, ou date à laquelle le montant du mandat postal est porté au crédit d'un compte de chèques postaux de l'Office:

c) dans le cas visé à l'article 5, paragraphe 1, lettre d): date de réception du chèque par l'Office sous réserve de l'encaissement de ce chèque.

(2)* Lorsque le Président de l'Office autorise, conformément aux dispositions de l'article 5, para graphe 2, le paiement des taxes par d'autres moyens que ceux prévus au paragraphe 1 dudit article, il fixe également la date à laquelle ce paiement est réputé effectué.

(3)* Lorsque, en vertu des dispositions des para graphes 1 et 2, le paiement d'une taxe n'est réputé effectué qu'après l'expiration du délai dans lequel il aurait dû intervenir, ce délai est considéré comme respecté si la preuve est apportée à l'Office que la personne qui a effectué le paiement dans un Etat contractant a rempli au plus tard dix jours avant l'expiration dudit délai l'une des con ditions ci après:

a) avoir effectué le paiement auprès d'un établisse ment bancaire ou d'un bureau de poste;

b) avoir donné un ordre de virement, en bonne et due forme, du montant du paiement à un éta blissement bancaire ou à un bureau de chèques postaux :

c) avoir déposé dans un bureau de poste une lettre portant l'adresse du siège de l'Office et contenant un chèque visé à l'article 5, paragraphe 1, lettre d), sous réserve de l'encaissement de ce chèque. L'Office peut inviter la personne qui a effectué le paiement à en apporter la preuve, dans le délai qu'il détermine. S'il n'est pas donné suite à cette invitation ou si la preuve apportée n'est pas suffisante, le délai de paiement est considéré comme n'ayant pas été respecté.

* Der Zahlungstag bei Abbuchung von einem laufenden Konto bestimmt sich nach Nr. 6.3 bis 6.10 der Vor schriften über das laufende Konto (ABl. 1/82, S. 16).

* The date of payment when debiting a deposit account is determined by points 6.3 to 6.10 of the Arrange ments for deposit accounts (OJ 1/82, p. 16).

* La date de paiement est déterminée, en cas de débit, d'un compte courant, selon les points 6.3 à 6.10 de la réglementation applicable aux comptes courants (J.O. n° 1/82, p. 16).

Wichtige Gebühren für europäische Patentanmeldungen **Important fees for European patent applications** **Taxes importantes pour les demandes de brevet européen**

	BETRAG / AMOUNT / MONTANT								
	DM	£	FF	sfr Suisse Liecht.	hfl	skr	FB Belgique Lux.	Lit	S
Anmeldegebühr Filing fee Taxe de dépôt	520	130	1 480	460	590	1 320	10 200	301 000	3 770
Recherchegebühr Search fee Taxe de recherche	1 670	417	4 760	1 470	1 890	4 230	32 900	965 000	12 090
Benennungsgebühr für jeden benannten Vertragsstaat und für die gemeinsame Benennung der Schweiz und Liechtensteins Designation fee for each Contracting State designated and for the joint designation of Switzerland and Liechtenstein Taxe de désignation pour chaque Etat contractant désigné et pour la désignation conjointe de la Suisse et du Liechtenstein	260	65	740	230	290	660	5 100	150 000	1 880
Zuschlagsgebühr zur Anmeldegebühr, zur Recherchegebühr oder zu einer Benennungsgebühr: 50% der betreffenden Gebühr oder Gebühren, höchstens jedoch insgesamt: Surcharge on the filing fee, the search fee or a designation fee: 50% of the relevant fee or fees, but not to exceed a total of: Surtaxe à la taxe de dépôt, à la taxe de recherche ou à une taxe de désignation: 50% de la taxe ou des taxes concernées, sans que le montant total puisse dépasser:	1035	258	2 950	910	1 170	2 620	20 400	598 000	7 500
Anspruchsgebühr für den elften und jeden weiteren Patentanspruch Claims fee for the eleventh and each subsequent claim Taxe pour chaque revendication à partir de la onzième	60	15	170	50	70	150	1 200	35 000	430
Pauschalgebühr für eine zusätzliche Abschrift der im europäischen Recherchenbericht aufgeführten Schriften ¹⁾ Flat-rate fee for an additional copy of the documents cited in the European search report ¹⁾ Taxe forfaitaire pour une copie supplémentaire des documents cités dans le rapport de recherche européenne ¹⁾	30	7	85	25	35	75	600	17 000	215

¹⁾ Die zusätzliche Abschrift wird zusammen mit dem Recherchenbericht übersandt, wenn sie im Erteilungsantrag (Feld XIII) angefordert und die Pauschalgebühr mit der Recherchegebühr entrichtet wird.

¹⁾ An additional copy will be sent together with the search report if requested in the Request for Grant (Part XIII) and if the flat rate fee is paid with the search fee.

¹⁾ Toute copie supplémentaire est envoyée conjointement avec le rapport de recherche dans le cas où elle est demandée dans la requête en délivrance (rubrique XIII) et où la taxe forfaitaire est acquittée en même temps que la taxe de recherche.

	BETRAG / AMOUNT / MONTANT								
	DM	£	FF	sfr Suisse Liecht.	hfl	skr	FB Belgique Lux.	Lit	S
Prüfungsgebühr Examination fee Taxe d'examen	1 980	494	5 640	1 740	2 240	5 010	39 000	1 145 000	14 340
Zuschlagsgebühr für die ver- spätete Stellung des Prüfungs- antrags (Regel 85b) Surcharge for late filing of the request for examination (Rule 85b) Surtaxe pour présentation tardive de la requête en examen (règle 85ter)	990	247	2 820	870	1 120	2 505	19 500	572 500	7 170
Erteilungsgebühr Fee for grant Taxe de délivrance du brevet	430	107	1 230	380	490	1 090	8 500	249 000	3 110
Druckkostengebühr für die euro- päische Patentschrift: für jede Seite der Anmeldung in der für die Veröffentlichung bestimmten Form Fee for printing the European patent specification: for each page of the application in the form in which it is to be printed Taxe d'impression du fascicule de brevet européen pour chaque page de la demande dans la forme dans laquelle elle sera imprimée	12	3	34	11	14	30	235	6 900	87
Beschwerdegebühr Fee for appeal Taxe de recours	630	157	1 790	550	710	1 590	12 400	364 000	4 560
Einspruchsgebühr Opposition fee Taxe d'opposition	520	130	1 480	460	590	1 320	10 200	301 000	3 770
Jahresgebühren für europäische Patentanmeldungen Renewal fees for European patent applications Taxes annuelles pour les demandes de brevet européen	Gebühren sind erstmals für das dritte Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an, zu zahlen. Die Beträge für die einzelnen Jahre und die Zuschlagsgebühren für verspätete Zahlungen ergeben sich aus dem Verzeichnis der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA. ²⁾ Fees first become payable in respect of the third year, calculated from the date of filing of the application. The amounts for each year and the additional fees for belated payment are shown in the schedule of fees, costs and prices of the EPO. ²⁾ Les taxes sont exigibles pour la première fois pour la troisième année calculée à compter de la date de dépôt de la demande. Les montants à acquitter pour les différentes années et les surtaxes pour retard de paiement figurent dans le barème des taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB. ²⁾								

²⁾ Beilage zum ABI 6/82 (siehe auch Berichtigung in ABI, 7/82, S. 266)

²⁾ Supplement to OJ 6/82 (see also Corrigendum in OJ 7/82, p. 266)

²⁾ Supplément au J.O n° 6/82 (voir également Rectificatif publié au J.O. n° 7/82, p. 266)

Gebühren für internationale
AnmeldungenFees for international
applicationsTaxes pour les demandes
internationales

	BETRAG / AMOUNT / MONTANT								
	DM	£	FF	sfr	hfl	skr	FB Belgique Lux.	Lit	S
I. EPA Anmeldeamt EPO Receiving Office OEB Office récepteur									
Übermittlungsgebühr ¹⁾ Transmittal Fee ¹⁾ Taxe de transmission ¹⁾ [R.14 PCT; Art. 152(3) EPÜ/ EPC/CBE]	170	42	480	150	190	430	3 300	98 000	1 230
Recherchegebühr ¹⁾²⁾ Search Fee ¹⁾²⁾ Taxe de recherche ¹⁾²⁾ [R.16 PCT; R.104 a/bis EPÜ/EPC/CBE]	1 700	424	4 840	1 500	1 920	4 300	33 500	983 000	12 310
Internationale Gebühr International Fee Taxe internationale (R.15 PCT)									
1a) Grundgebühr ¹⁾ Basic Fee ¹⁾ Taxe de base ¹⁾	625	149	1 730	527	695	1 510	12 550	³⁾	4 370
1b) Zusatzgebühr für jedes 30 Blätter übersteigende Blatt ¹⁾ Supplement for each sheet in excess of 30 sheets ¹⁾ Supplément par feuille à compter de la 31ème ¹⁾	13	3	36	11	14	31	260	³⁾	90
2 Bestimmungsgebühr ¹⁾ Designation Fee ¹⁾ Taxe de désignation ¹⁾	150	36	415	127	170	365	3 020	³⁾	1 050
Ausstellung einer beglaubigten Kopie einer europäischen Patentanmeldung oder einer internationalen Anmeldung (Prioritätsbeleg) Issue of a certified copy of a European patent application or an international application (priority document) Délivrance d'une copie certifiée conforme d'une demande de brevet européen ou d'une demande inter- nationale (document de priorité) [R.17.1(b) PCT; R.94(4) EPÜ/ EPC/CBE]	30	7	85	25	35	75	600	17 000	215

¹⁾ Wegen der Frist für die Zahlung dieser Gebühren vgl. ABl. 6-7/1979, S. 290.

²⁾ Die gleichen Beträge gelten für die zusätzliche Recherchegebühr.

³⁾ Aufgrund des derzeitigen Standes der Ratifizierung des PCT sind von der Versammlung des PCT-Verbands noch keine Gebührenbeträge fest gesetzt worden.

¹⁾ See OJ 6-7/1979, p. 290, regarding the time limit for payment of these fees

²⁾ The same amounts apply to the additional search fee

³⁾ Because of the current position regarding ratification of the PCT, the Assembly of the PCT Union has not yet fixed the amounts of these fees.

¹⁾ En ce qui concerne le délai de paiement de ces taxes. cf. J.O. n° 6-7/1979, p. 290.

²⁾ Les mêmes montants sont applicables à la taxe additionnelle de recherche.

³⁾ En raison de l'état actuel de la procédure de ratification du PCT, l'Assemblée de l'Union PCT n'a pas encore fixé les montants de ces taxes.

	BETRAG / AMOUNT / MONTANT								
	DM	£	FF	sfr	hfl	skr	FB Belgique Lux.	Lit	S
II. EPA Internationale vorläufige Prüfungsbehörde EPO International Preliminary Examining Authority OEB Administration chargée de l'examen préliminaire international									
Bearbeitungsgebühr ⁴⁾ Handling Fee ⁴⁾ Taxe de traitement ⁴⁾ [R.57 PCT]	190	46	530	162	210	465	3 860	³⁾	1 340
Gebühr für die vorläufige Prüfung ⁵⁾⁶⁾ Fee for the preliminary examination ⁵⁾⁶⁾ Taxe d'examen préliminaire ⁵⁾⁶⁾ [R.58 PCT; R.104a/bis EPÜ/ EPC/CBE]	1 150	287	3 280	1 010	1 300	2 910	22 600	665 000	8 330

⁴⁾ Der gleiche Betrag gilt für die zusätzliche Bearbeitungsgebühr.

Zu entrichten ist jeweils der angegebene Betrag, der sich für jede Sprache, in die der internationale vorläufige Prüfungsbericht vom Internationalen Büro der WIPO übersetzt werden muß, nochmals um den gleichen Betrag erhöht. Wegen der Frist für die Zahlung dieser Gebühr vgl. Regeln 57.3 und 57.4 PCT.

⁴⁾ The same amount applies to the supplement to the handling fee.

The amount payable in any particular case is the amount indicated, increased by the same amount for each language into which the international preliminary examination report must be translated by the International Bureau of WIPO. See Rules 57.3 and 57.4 PCT regarding the time limit for payment of this fee.

⁴⁾ Le même montant est applicable au supplément à la taxe de traitement.

Le montant à payer dans chaque cas particulier est le montant indiqué augmenté d'autant de fois ce montant qu'il y a de langues dans lesquelles le rapport d'examen préliminaire international doit être traduit par le Bureau international de l'OMPI. En ce qui concerne le délai de paiement de cette taxe. cf. les règles 57.3 et 57.4 du PCT.

⁵⁾ Die gleichen Beträge gelten für die zusätzliche Gebühr für die vorläufige Prüfung.

⁵⁾ The same amounts apply to the additional preliminary examination fee.

⁵⁾ Les mêmes montants sont applicables à la taxe additionnelle d'examen préliminaire.

⁶⁾ Wegen der Frist für die Zahlung dieser Gebühr vgl. ABI. 10/1979 S. 427.

⁶⁾ See OJ 10/1979, p. 427. regarding the time limit for payment of this fee.

⁶⁾ En ce qui concerne le délai de paiement de cette taxe. cf. J.O. n° 10/1970, p. 427.

Gebühren, die an das EPA für internationale Anmeldungen bei Eintritt in die "regionale Phase" zu entrichten sind (Euro-PCT-Anmeldungen) ¹⁾

Fees payable to the EPO for international applications upon commencement of the "regional phase" (Euro-PCT applications) ¹⁾

Taxes dues à l'OEB pour les demandes internationales lors du passage à la "phase régionale" (demandes euro-PCT) ¹⁾

	BETRAG / AMOUNT / MONTANT								
	DM	£	FF	sfr Suisse Liecht.	hfl	skr	FB Belgique Lux.	Lit	S
Nationale Gebühr / National Fee / Taxe nationale	520	130	1 480	460	590	1 320	10 200	301 000	3 770
Recherchegebühr ²⁾ / Search Fee ²⁾ / Taxe de recherche ²⁾	Beträge wie vorstehend für europäische Patentanmeldungen angegeben Amounts as indicated for European patent applications in the foregoing text Les montants sont les mêmes que ceux indiqués plus haut pour les demandes de brevet européen								
Benennungsgebühren / Designation Fees / Taxes de désignation									
Anspruchsgebühr für den elften und jeden weiteren Patentanspruch Claims fee for the eleventh and each subsequent claim Taxe pour chaque revendication à partir de la onzième									
Prüfungsgebühr ³⁾ / Examination Fee ³⁾ / Taxe d'examen ³⁾									
Pauschalgebühr für eine zusätz- liche Abschrift der im ergänzenden europäischen Recherchenbericht aufgeführten Schriften Flat-rate fee for an additional copy of the documents cited in the supplementary European search report Taxe forfaitaire pour une copie supplémentaire des documents cités dans le rapport complémen- taire de recherche européenne									
Jahresgebühr für das 3. Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an ⁴⁾ Renewal fee for the 3rd year, calculated from the date of filing ⁴⁾ Taxe annuelle pour la 3ème année calculée à compter du jour de dépôt de la demande ⁴⁾									
	430	107	1 230	380	490	1 090	8 500	249 000	3 110

¹⁾ Vgl. Regel 104b und Artikel 150 Absatz 2 EPÜ, wegen näherer Einzelheiten siehe Hinweise für PCT-Anmelder, veröffentlicht in ABI 3/79, S. 110, 11-12/79, S. 479 und 9/80, S. 313. Zahlungen sind unter Angabe der europäischen Anmeldenummer zu bewirken, die das EPA dem Anmelder spätestens im Anschluß an die Veröffentlichung der internationalen Anmeldung mitteilt und im Europäischen Patentblatt unter Abschnitt 12 bekanntmacht. Ist dem Einzahler diese Nummer bei der Zahlung noch nicht bekannt, so kann er das PCT-Aktenzeichen oder die PCT Veröffentlichungsnummer angeben.

²⁾ Die Recherchegebühr muß nicht entrichtet werden, wenn der internationale Recherchenbericht vom EPA, vom schwedischen Patentamt oder vom Österreichischen Patentamt erstellt worden ist. Im übrigen wird die in Artikel 157 Absatz 2 Buchstabe b des Übereinkommens vorgesehene Recherchegebühr für internationale Anmeldungen für die ein Recherchenbericht vom Patent und Markenamt der Vereinigten Staaten, vom japanischen Patentamt, vom Staatlichen Komitee der UdSSR für Erfindungen und Entdeckungen oder vom australischen Patentamt erstellt worden ist, um ein Fünftel herab gesetzt.

³⁾ Zum Zahlungstag der Prüfungsgebühr siehe Artikel 150 Absatz 2 EPÜ sowie die Hinweise für PCT-Anmelder, veröffentlicht in den oben unter Punkt 1 erwähnten Amtsblättern. Hat das EPA für die internationale Anmeldung einen vorläufigen Prüfungsbericht (Kapitel II PCT) erstellt, so wird die Prüfungsgebühr um 50 % ermäßigt (vgl. Regel 104b Absatz 5 EPU, Artikel 12 Absatz 2 Gebührenordnung).

⁴⁾ Diese Jahresgebühr ist zu entrichten, wenn der Eintritt in die "regionale Phase" unter den im Hinweis für PCT-Anmelder in ABI 11-12/79, S. 479 ff. genannten Voraussetzungen erfolgt; siehe Punkt D 7 dieses Hinweises.

¹⁾ See Rule 104b and Article 150, paragraph 2, EPC. for further details, see Information for PCT applicants, published in OJ 3/79, p. 110, 11-12/79, p. 479 and 9/80, p. 313. The European application number should be indicated when payments are being made; this number will be communicated to the applicant by the EPO subsequent to publication of the international application at the latest and will be published in the European Patent Bulletin under Section 12. If that number is not yet known to the applicant at the time of payment, he may indicate the PCT filing or publication number.

²⁾ No search fee is payable when the international search report has been drawn up by the EPO, the Swedish Patent Office or the Austrian Patent Office. Furthermore the search fee provided for in Article 157 paragraph 2(b) of the Convention is reduced by one fifth for international applications on which an international search report has been drawn up by the United States Patent and Trademark Office, the Japanese Patent Office, the USSR State Committee for Inventions and Discoveries, or the Australian Patent Office.

³⁾ See Article 150 paragraph 2, EPC regarding the due date for payment of the examination fee, as well as the information for PCT applicants, published in the OJ as mentioned above under point 1. If the EPO has drawn up an international preliminary examination report on the international application (Chapter II PCT) the examination fee is reduced by 50% (see Rule 104b, paragraph 5, EPC and Article 12, paragraph 2 Rules relating to Fees).

⁴⁾ This renewal fee is payable if the commencement of the "regional phase" takes place under the conditions referred to in the Information for PCT applicants published in OJ 11-12/79, p. 479 et seq.; see point D 7 of that information.

¹⁾ Cf. règle 104ter et article 150, paragraphe 2 de la CBE; pour plus de détails, se reporter aux avis aux déposants PCT publiés dans les J.O. nos 3/79, p. 110 (Corrigendum publié au J.O. n° 10/79, p. 443), 11-12/79, p. 479 et 9/80, p. 313. Les paiements doivent être faits en indiquant le numéro de dépôt européen que l'OEB communique au demandeur au plus tard à la suite de la publication de la demande internationale et publiée au Bulletin européen des brevets à la section 1.2. Si l'auteur du paiement ignore ce numéro au moment où il effectue ce paiement, il peut indiquer le numéro du dépôt PCT ou le numéro de publication PCT.

²⁾ Il n'y a pas lieu d'acquitter la taxe de recherche si le rapport de recherche internationale a été établi par l'OEB, par l'Office suédois des brevets ou par l'Office autrichien des brevets. Par ailleurs la taxe de recherche prévue à l'article 157, paragraphe 2, lettre b) de la Convention est réduite d'un cinquième en ce qui concerne les demandes internationales pour lesquelles un rapport de recherche internationale a été établi par l'Office des brevets et des marques des Etats Unis, l'Office japonais des brevets, le Comité d'Etat de l'URSS pour les inventions et les découvertes ou l'Office australien des brevets.

³⁾ En ce qui concerne la date de paiement de la taxe d'examen, voir l'article 150, paragraphe 2 de la CBE ainsi que les avis aux déposants PCT publiés aux J.O. mentionnés dans la note 1 et dessus. Si l'OEB a établi pour la demande internationale un rapport d'examen préliminaire international (chapitre II du PCT), la taxe d'examen est réduite de 50% (cf. règle 104ter, paragraphe 5 de la CBE et article 12, paragraphe 2 du règlement relatif aux taxes).

⁴⁾ Cette taxe annuelle est due lorsque le passage à la "phase régionale" est effectué dans les conditions visées dans l'avis aux déposants PCT, publié au J.O. n° 11-12/79, p. 479 s.; cf. point D 7 de cet avis.

TERMIN- KALENDER

I. TAGUNGEN IM RAHMEN DER EUROPÄISCHEN PATENT- ORGANISATION

Interimsausschuß für das
Gemeinschaftspatent: Ar
beitsgruppe III

Ständiger Beratender
Ausschuß beim
EPA (SACEPO)
Arbeitsgruppe "Statistik"

Haushalts und
Finanzausschuß

Arbeitsgruppe "Nationales
Recht"

Verwaltungsrat

II. SONSTIGE TAGUNGEN UND VERANSTALTUNGEN

WIPO
Vertrag über die inter
nationale Zusammenarbeit
auf dem Gebiet des
Patentwesens (PCT).
Verwaltungs und
Rechtsausschuß/
Versammlung

WIPO
Diplomatische Konferenz
zur Revision der Pariser
Verbandsübereinkunft
zum Schutz des
gewerblichen Eigentums

EPI
Rat des Europäischen
Patentinstitutes

WIPO
Führungsgremien (Koordi
merungsausschuß der
WIPO Exekutivausschuß
des Pariser Verbands und
Exekutivausschuß des
Berner Verbands)

WIPO
Ständiger Ausschuß für
Patentinformation (PCPI)
und Ausschuß für
technische Zusammenarbeit
des Vertrags über die
internationale Zusammen-
arbeit auf dem Gebiet des
Patentwesens (PCT/
CTC)

1983

EPI
Rat des Europäischen
Patentinstitutes

Internationale Vereinigung
für gewerblichen
Rechtsschutz (AIPPI):
Hundertjahrfeier der
Pariser Verbandsüberein
kunft zum Schutz des
gewerblichen Eigentums

CALENDAR OF EVENTS

I. MEETINGS IN THE CONTEXT OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION

Community Patent Interim
Committee: Working Party
III

Standing Advisory
Committee before the EPO
(SACEPO)
Working Party on Statistics

Budget and Finance
Committee

Working Party on National
Law

Administrative Council

II. OTHER MEETINGS AND EVENTS

WIPO
Patent Cooperation Treaty
(PCI): Committee for
Administrative and
Legal Matters/Assembly

WIPO
Diplomatic Conference on
the Revision of the Paris
Convention for the
Protection of Industrial
Property

EPI
Council of the European
Patent Institute

WIPO
Governing Bodies (WIPO
Coordination Committee,
Paris Union Executive
Committee and Berne
Union Executive
Committee)

WIPO
Permanent Committee for
Patent Information (PCPI)
and Patent Cooperation
Treaty Committee for
Technical Cooperation
(PCT/CTC)

EPI
Council of the European
Patent Institute

International Association
for the Protection of
Industrial Property
(AIPPI):
Celebration of the
Centenary of the Paris
Convention for the
Protection of Industrial
Property

CALENDRIER

I. REUNIONS DANS LE CADRE DE L'ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS

Comité intérimaire pour
le brevet communautaire:
Groupe de travail III

Comité consultatif
permanent auprès de
l'OEB (SACEPO)

Groupe de travail
"Statistiques"

Commission du budget et
des finances

Groupe de travail "Droit
national"

Conseil d'administration

II. AUTRES REUNIONS ET MANIFESTATIONS DIVERSES

OMPI
Traité de coopération
en matière de brevets
(PCT) Comité chargé
des questions administra
tives et juridiques/
Assemblée

OMPI
Conférence diplomatique
de révision de la
Convention de Paris pour
la protection de la
propriété industrielle

EPI
Conseil de l'Institut des
mandataires agréés

OMPI
Organes directeurs (Comité
de coordination de l'OMPI
Comité exécutif de l'Union
de Paris et Comité
exécutif de l'Union de
Berne)

OMPI
Comité permanent chargé
de l'information en
matière de brevets
(PCPI) et Comité de
coopération technique
(PCT/CTC) du Traité de
coopération en matière
de brevets

EPI
Conseil de l'Institut des
mandataires agréés

Association internationale
pour la protection de la
propriété industrielle
(AIPPI):
Célébration du centenaire
de la Convention de Paris
pour la protection de la
propriété industrielle

7. 8.9.1982 Brüssel/
Brussels/Bruxelles

25 26 10 1982 EPA/
EPO/OEBMünchen/
Munich

2.11.1982 EPA/
EPO/OEBMünchen/
Munich

2 5.11 1982 EPA/
EPO/OEBMünchen/
Munich

18. 19.11.1982 EPA/
EPO/OEBMünchen/
Munich

6. 10.12.1982 EPA/
EPO/OEB München/
Munich

6. 10.9.1982
Genf Geneva,
Genève

4 30.10 1982
Genf Geneva
Genève

18 19.10 1982
Vaduz

22 26.11.1982
Genf Geneva
Genève

29.11.-3.12.1982
Genf/Geneva/
Genève

14. - 15.4.1983
Brüssel/Brussels/
Bruxelles

22. 27.5.1983
Paris

Freie Planstellen

Vacancies

Vacances d'emplois

Bewerbungen mit Lebenslauf werden bis 5. Oktober 1982 an den Hauptdirektor Personal, Europäisches Patentamt, Erhardtstraße 27 D—8000 München 2, erbeten. Die Stellen stehen männlichen und weiblichen Bewerbern offen. Bei gleicher Eignung werden Schwerbehinderte bevorzugt eingestellt.

Der Bewerbung beizufügen bzw. umgehend nachzureichen ist ein vollständig ausgefüllter Bewerbungsbogen. Das Formblatt kann unter der angegebenen Anschrift oder fermündlich (089/23994318) angefordert werden.

Die Besoldungsgruppe des Dienstpostens entspricht dem System der Koordinierten Organisationen. Die drei Amtssprachen sind Deutsch, Englisch und Französisch.

Applications, together with curriculum vitae, should be sent to the Principal Director (Personnel), European Patent Office, Erhardtstraße 27, D—8000 München 2, by 5 October 1982. Posts are open to both men and women. Preferential treatment will be given to applications from disabled persons with equal qualifications.

An application form, obtainable from the above address or by telephone (089/2399 4314), must be completed and either enclosed with the application or submitted under separate cover immediately afterwards.

The post is graded in accordance with Coordinated Organisations system. The three official languages are English, French and German.

Les candidatures, accompagnées d'un curriculum vitae, doivent parvenir au Directeur principal du Personnel, Office européen des brevets, Erhardtstraße 27, D—8000 München 2, au plus tard le 5 octobre 1982. Les emplois sont ouverts aux candidats des deux sexes. A aptitudes égales, préférence sera donnée aux handicapés physiques.

Les candidatures doivent être accompagnées ou suivies sans délai de l'envoi du formulaire de candidature. Pour se procurer ce formulaire, prière d'écrire à l'adresse indiquée ci-dessus ou de téléphoner en composant le n° 089/2399 4316.

Le grade attribué au poste est en application du système des Organisations coordonnées. Les trois langues officielles sont l'allemand, l'anglais et le français.

1 Schreibkräfte (3113), München — Kennziffer: OJ 8/1

(Besoldungsgruppe B2). Ausführung verschiedener Schreibarbeiten nach handschriftlichen Angaben oder maschinengeschriebenen, berichtigten Entwürfen oder nach Banddiktat in einer Amtssprache oder bei einfacheren Texten in zwei Amtssprachen.

Voraussetzungen sind Realschulbildung, eine Ausbildung im Maschinenschreiben und mindestens 2 Jahre Erfahrung als Schreibkraft, aktive und passive Kenntnisse in einer Amtssprache und Verständnis einer weiteren Amtssprache.

2 Prüfer (1124/5), München — Kennziffer: OJ 8/2

(Besoldungsgruppe A2/A3). Der Prüfer in München führt die Sachprüfung europäischer Patentanmeldungen in den ihm zugewiesenen Gebieten der Technik durch. Diese Arbeit wird in Übereinstimmung mit dem Europäischen Patentübereinkommen durchgeführt und umfaßt den Dialog mit dem Anmelder oder dessen Vertreter sowie die Ausarbeitung von Empfehlungen für die aus drei Mitgliedern bestehende Prüfungsabteilung, ob auf die Anmeldung ein Patent erteilt werden soll oder ob sie zurückgewiesen werden soll. Seine Aufgaben umfassen ferner die Prüfung von Einsprüchen gegen europäische Patente.

Voraussetzungen: Abgeschlossenes naturwissenschaftliches Hochschulstudium (normalerweise Chemie, Physik oder Mathematik, aber auch Biologie) oder abgeschlossenes Hochschulstudium der Ingenieurwissenschaften, ausgezeichnete Kenntnis einer Amtssprache des Amtes und Verständnis der beiden anderen Amtssprachen. Erfahrung in der Bearbeitung von Patentanmeldungen und über die Mindestanforderungen hinausgehende Sprachkenntnisse sind von Vorteil.

Bewerber unter 40 Jahren sowie Staatsangehörige von Mitgliedsstaaten, die derzeit im Amt weniger vertreten sind (Frankreich, Niederlande, Österreich, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich) werden bevorzugt berücksichtigt.

Typists (3113), Munich —
Ref.: OJ 8/1

(Grade B2). The work involves the performance of various kinds of typing jobs from manuscripts, corrected typescript drafts or audio tapes in one language or in the case of less complex tests, in two official languages.

Applicants must have secondary education, training and at least two years' experience as a typist, an active and passive knowledge of one of the official languages and ability to understand another.

Dactylographes (3113), Munich —
code n° OJ 8/1

(Grade B2). Dactylographie de textes divers d'après des manuscrits, des projets dactylographiés et corrigés, ou d'après des enregistrements sur bandes dans une langue ou, dans le cas de textes plus simples, dans deux langues officielles.

Les candidats doivent avoir une instruction de niveau secondaire, une formation et au moins deux années d'expérience en tant que dactylographe. Ils doivent posséder une connaissance active et passive de l'une des langues officielles de l'Office et l'aptitude à en comprendre une autre.

Examiners (1124/5), Munich —
Ref.: OJ 8/2

(Grade A2/3). The examiner in Munich carries out the substantive examination of European patent applications in the technical fields assigned to him. This work, which is carried out in accordance with the European Patent Convention, comprises communicating with the applicant or his representative and making recommendation to a 3-member Examining Division on whether to grant or refuse the application. The duties also include the examination of oppositions to European patents.

Applicants must have a diploma of completed studies at university level in science (normally chemistry, physics or mathematics, but also biology) or engineering, excellent knowledge of one of the official languages of the Office and ability to understand the other two. Experience in prosecuting patent applications and/or language knowledge in excess of the minimum required would be an advantage.

Preference will be given to candidates who are less than forty years old and/or to nationals from member countries at present under-represented in the Office, in particular Austria, France, Netherlands, Sweden, Switzerland and United Kingdom.

Examineurs (1124/5), à Munich —
Réf.: OJ 8/2

(Grade A2/3). L'examineur de Munich effectue l'examen quant au fond des demandes de brevet européen dans les domaines techniques qui lui ont été affectés. Ces tâches, qu'il exécute conformément aux dispositions de la Convention sur le brevet européen, comprennent également les prises de contacts avec le demandeur ou son mandataire et la formulation de recommandations à une division d'examen composée de trois membres quant à l'admission ou au rejet de la demande. L'examen d'opposition aux brevets européens entre également dans ses attributions.

Les candidats doivent être titulaires d'un diplôme universitaire de sciences (en principe de chimie, de physique ou de mathématiques, mais il peut s'agir également d'un diplôme de biologie) ou d'un diplôme d'ingénieur. Ils doivent posséder une excellente connaissance d'une des langues officielles de l'Office et l'aptitude à comprendre les deux autres. L'expérience dans le traitement des demandes de brevet et/ou des connaissances linguistique supérieures au minimum requis constitueraient un avantage.

La préférence sera donnée aux candidats âgés de moins de quarante ans et/ou provenant des pays membres qui sont actuellement le moins représentés à l'Office, en particulier l'Autriche, la France, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse.

SEMINARE

SEMINARS

SEMINAIRES



CENTRE D'ÉTUDES INTERNATIONALES DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Wie jedes Jahr führt das C.E.I.P.I. auch im Studienjahr 1982/1983 Unterrichtskurse über den internationalen gewerblichen Rechtsschutz durch. Ein Teil des Unterrichtsprogramms ist dem Studium des europäischen Patentrechts gewidmet.

Voraussetzung für die Zulassung zu den Kursen ist ein abgeschlossenes naturwissenschaftlich-technisches oder rechtswissenschaftliches Hochschulstudium.

Unterrichtssprache ist Französisch.

Die Kurse finden vom 11. Oktober 1982 bis zum 30. Juni 1983 statt. Das Programm sieht fünf aufeinanderfolgende Seminare vor.

1. Seminar: Allgemeine Einführung in das Recht
2 Wochen

2. Seminar: Das europäische Patentrecht
9 Wochen

3. Seminar: Das nationale Patentrecht
8 Wochen

4. Seminar: Das Recht der Warenzeichen und
13 Wochen anderen Schutzzeichen; Verträge
über die Verwertung von gewerblichen
Schutzrechten; Wettbewerbsrecht

5. Seminar: Technologietransfer
1 Woche

Die fünf Seminare können einzeln oder insgesamt belegt werden.

Die Teilnehmer an den Seminaren 1, 2 und 3 können die Prüfung für das

Diplôme d'études internationales en brevets d'invention (Diplom über internationale Studien auf dem Gebiet des Patentwesens)

ablegen.

Die Teilnehmer an den Seminaren 1, 4 und 5 können die Prüfung für das

Diplôme d'études internationales en marques, dessins et modèles industriels (Diplom über internationale Studien auf dem Gebiet des Warenzeichen- und Muster-schutzes)

ablegen.

Wer an allen Seminaren teilgenommen hat, kann die beiden obengenannten Prüfungen ablegen, die zum

Diplôme d'études internationales en propriété industrielle (Diplom über internationale Studien auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes)

führen.

Hinweis:

Für Teilnehmer, die bereits über praktische Erfahrung auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes verfügen und sich noch weiter fortbilden wollen, gibt es außerdem einen Schnellkursus, der dieselben Themenkreise behandelt, aber zu drei Seminaren von je 12 Tagen zusammengefaßt ist. Für dieses Jahr sind keine Einschreibungen für den Schnellkursus mehr möglich.

Anfragen und Anmeldungen sind zu richten an:

Mme GUILLAUME, C.E.I.P.I., Université de STRASBOURG III, Place d'Athènes, F—67084 STRASBOURG CEDEX —
Tel.: (88) 61 56 04
(88) 61 18 18 Nebenstelle 230

In the coming 1982—1983 academic year, CEIPI will again be running a training programme in international industrial property. The study of European patent law will constitute a part of this programme.

Persons wishing to enrol must have a university degree in engineering or law.

The training programme will be conducted in French. It will start on 11 October 1982, end on 30 June 1983, and comprise 5 consecutive courses.

Course 1: General introduction to law
(2 weeks)

Course 2: European patent law
(9 weeks)

Course 3: National systems of patent law
(8 weeks)

Course 4: The law of trademarks and other distinctive marks; licensing agreements
(13 weeks) for industrial property rights; competition law

Course 5: Technology transfer
(1 week)

Students may attend any or all of the 5 courses.

Those who have attended courses 1, 2 and 3 may take an examination leading to the

Diploma of international studies in patents for invention

Those who have attended courses 1, 4 and 5 may take an examination leading to the

Diploma of international studies in trademarks and industrial designs

Those who have attended all the courses may take both the above examinations, which would lead to the

Diploma of international studies in industrial property

Note:

There is also an accelerated training programme comprising the same subjects but concentrated in three 12-day sessions. This is intended for those with some practical experience of industrial property which they wish to supplement. Unfortunately, however, it is no longer possible to enrol for this year's accelerated programme.

For further information and enrolment, please contact:

Mme GUILLAUME,
CEIPI,
Université de STRASBOURG III,
Place d'Athènes,
F—67084 STRASBOURG CEDEX
(Tel.: (88) 61 56 04 or (88) 61 18 18 ext. 230)

Le C.E.I.P.I., pour l'année universitaire 1982/1983, organise comme chaque année un enseignement en propriété industrielle internationale. Une partie de cet enseignement est réservée à l'étude du droit européen des brevets.

Peuvent être admises comme auditeurs les personnes ayant un diplôme universitaire d'ingénieur ou en droit.

L'enseignement se déroule en langue française.

L'enseignement a lieu du 11 octobre 1982 au 30 juin 1983.

Il se déroule sous forme de cinq modules consécutifs.

1^{er} module: Introduction générale au droit
(deux semaines)

2^e module: Le droit européen des brevets
(neuf semaines)

3^e module: Les droits nationaux des brevets
(huit semaines)

4^e module: Le droit des marques et autres
(treize semaines) signes distinctifs; les contrats d'exploitation des droits de propriété industrielle; droit de la concurrence.

5^e module: Les transferts de technologie
(une semaine)

Les auditeurs peuvent suivre l'un ou l'autre des cinq modules ou la totalité des cinq modules.

Les auditeurs qui ont suivi les modules 1, 2 et 3 peuvent se présenter à l'examen conduisant au

diplôme d'études internationales en brevets d'invention

Les auditeurs qui suivent les modules 1, 4 et 5 peuvent se présenter à l'examen conduisant au

diplôme d'études internationales en marques, dessins et modèles industriels

Les auditeurs qui ont suivi la totalité des modules peuvent se présenter aux deux examens précédents qui conduisent à l'obtention du

diplôme d'études internationales en propriété industrielle

Note:

Pour les auditeurs ayant déjà une expérience pratique de la propriété industrielle et qui souhaitent compléter leur formation, il existe également un enseignement accéléré qui comprend les mêmes thèmes mais qui est concentré sur trois sessions de 12 jours. Pour cette année, il n'est plus possible de présenter sa candidature pour l'enseignement accéléré.

Pour tous renseignements et inscription, s'adresser à:

Mme GUILLAUME, C.E.I.P.I., Université de STRASBOURG III
Place d'Athènes F — 67084 STRASBOURG CEDEX
Tél.: (88) 61 56 04
(88) 61 18 18 poste 230

SEMINAR

**Auswählerfindungen und
Äquivalente in der Chemiepatent-
Rechtsprechung**

Leitung: Dipl.-Chem. Dr. F. Hirsch,
Bundespatentgericht
München

Termin: 18. November 1982

Veranstaltungsort: Nürnberg,
Landesgewerbeanstalt

*Bitte das ausführliche Programm
anfordern beim*

**HAUS DER TECHNİK E.V.,
Hollestraße 1, 4300 Essen 1.
Telef. 0201/1803-1**

Anzeigen im Amtsblatt des Europäischen Patentamts

Zur Veröffentlichung im Amtsblatt werden Anzeigen angenommen, deren Inhalt im Zusammenhang mit dem europäischen Patentsystem steht, wie Hinweise auf Bücher, sonstige Veröffentlichungen und Seminare. Geschäftsanzeigen von zugelassenen Vertretern (mit Ausnahme von Stellenangeboten) und andere Werbeanzeigen können nicht angenommen werden.

Senden Sie Ihre Anzeigentexte bitte an:

Europäisches Patentamt
Referat 5.2.1
Erhardtstraße 27
D—8000 München 2
Tel.: (089) 2399-0
Telex: 523 656 epmu d

Der Preis pro 24stel Seite (kleinstmögliches Anzeigenfeld) beträgt DM 100,--.
Zahlung erfolgt gegen Rechnung.

Advertising in the Official Journal of the European Patent Office

Advertisements may be placed in the Official Journal concerning matters relating to the European patent system, such as announcements of books, publications or seminars. Advertisements for services from professional representatives or others cannot be accepted, with the exception of situations vacant.

Copy for publication may be sent to:

European Patent Office
Department 5.2.1
Erhardtstr. 27
D—8000 Munich 2
Tel.: (089) 2399-0
Telex: 523 656 epmu d

The price per twenty-fourth part of a page (the smallest box available) is DM 100, --. Payment to be made against invoice.

Insertion d'annonces dans le Journal officiel de l'Office européen des brevets

Il est possible d'insérer dans le Journal officiel de l'OEB des annonces relatives à des questions se rapportant au système du brevet européen, telles que parution de livres ou de publications, tenue de séminaires etc. Les annonces concernant les services proposés par des mandataires agréés ou par d'autres professionnels ne peuvent être acceptées, à l'exception de celles ayant trait à des offres d'emploi.

Les textes destinés à la publication doivent être envoyés à l'adresse suivante:

Office européen des brevets
Service 5.2.1
Erhardtstr. 27
D—8000 Munich 2
Tél. : (089) 2399-0
Telex: 523 656 epmu d

Le tarif pour un vingt-quatrième de page (encadré minimum) est de 100 DM. N'effectuer aucun règlement avant d'avoir reçu une facture.