



**Amtsblatt des
Europäischen
Patentamts**

**Official Journal
of the European
Patent Office**

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

26. Oktober 1982
Jahrgang 5 / Heft 10

26 October 1982
Year 5/ Number 10

26 octobre 1982
5^e année / Numéro 10

**ENTSCHEIDUNGEN DER
BESCHWERDEKAMMERN**

Entscheidung der Juristischen
Beschwerdekammer vom
21. Juli 1982
J 04/82*

Anmelderin: Yoshida Kogyo K.K.

Stichwort: "Prioritätserklärung/
Yoshida"

EPÜ Artikel 88(1), Regel 38(1), 41(2),
(3), 67, 88
PVÜ Artikel 4 D(1), (2)

"Berichtigung von Unrichtigkeiten" —
"Prioritätserklärung" — "Interesse
der Öffentlichkeit" — "wesentlicher
Verfahrensmangel" — "Rückzahlung
der Beschwerdegebühr"

Leitsatz

I. Eine Unrichtigkeit einer Prioritätserklärung kann entsprechend Regel 88 EPU berichtigt werden, sofern der Berichtigungsantrag so rechtzeitig gestellt wird, daß in die Veröffentlichung der Anmeldung ein entsprechender Hinweis aufgenommen werden kann.

II. Wird eine Stelle des EPA vom Vertreter eines Anmelders davon in Kenntnis gesetzt, daß Angaben und Beweismittel zur Begründung eines Berichtigungsantrags nach Regel 88 EPÜ so bald wie möglich vorgelegt werden, so kann es ein wesentlicher Verfahrensmangel sein, wenn die Stelle eine Entscheidung erläßt ohne eine Frist für die Vorlage gesetzt oder angemessene Zeit gewartet zu haben.

**DECISIONS OF THE BOARDS
OF APPEAL**

Decision of the Legal Board
of Appeal dated
21 July 1982
J 04/82*

Applicant: Yoshida Kogyo K.K.

Headword: "Priority declaration/
Yoshida"

EPC Article 88(1); Rules 38(1), 41(2),
(3), 67, 88
Paris Convention Article 4 D(1), (2)

"Correction of mistakes" — "Declara-
tion of priority" — "Public interest" —
"Substantial procedural violation" —
"Reimbursement of appeal fee"

Headnote

I. If a mistake is made in a declaration of priority it may be corrected in accordance with Rule 88 EPC, provided that a request has been made for correction sufficiently early for a warning to be included in the publication of the application.

II. Where a department of the EPO is informed by an applicant's representative that information and evidence will be submitted in support of an application for correction under Rule 88 EPC as soon as it is available, the department may commit a substantial procedural violation if it issues a decision without having fixed a time limit for the submission or having waited for a reasonable time.

**DECISIONS DES CHAMBRES
DE RECOURS**

Décision de la Chambre de
recours juridique du
21 juillet 1982
J 04/82*

Demandeur: Yoshida Kogyo K.K.

Référence: "Déclaration de priorité/
Yoshida"

Article 88(1); règles 38(1), 41(2) et
(3), 67 et 88 de la CBE
Article 4 D-1) et 2) de la Convention
de Paris

"Correction d'erreurs" — "Déclara-
tion de priorité" — "Intérêt des
tiers" — "Vice substantiel de pro-
cédure" — "Remboursement de la
taxe de recours"

Sommaire

I. Si une erreur a été commise dans un déclaration de priorité, elle peut être rectifiée en application de la règle 88 de la CBE, à condition qu'une requête en rectification ait été présentée suffisamment tôt pour être signalée dans la publication de la demande.

II. Lorsqu'une instance de l'OEB est informée par le représentant d'un demandeur que des précisions et des preuves seront fournies dès que possible à l'appui d'une requête en rectification présentée en application de la règle 88 de la CBE, il peut y avoir vice substantiel de procédure si cette instance prend une décision sans avoir imparti de délai pour fournir lesdits éléments ou sans avoir sursis à sa décision pendant un laps de temps raisonnable.

Sachverhalt und Anträge

I. Am 18. Dezember 1981 reichte eine in England tätige Sozietät zugelassener Vertreter auf schriftliche Anweisung der japanischen Patentanwälte der Anmelderin im Namen der Anmelderin eine europäische Patentanmeldung mit der Nummer 81305982.3 ein. Entsprechend diesen Anweisungen wurde die Priorität einer einzigen am 25. Dezember 1980 in Japan eingereichten nationalen Patentanmeldung in Anspruch genommen.

II. In den Anweisungen der japanischen Patentanwälte an die zugelassenen Vertreter war versehentlich nicht angegeben worden, daß die Anmelderin verlangt hatte, daß auch die Priorität einer zweiten nationalen Patentanmeldung, die am 5. Januar 1981 in Japan eingereicht worden war, in Anspruch genommen werden sollte.

III. Nachdem das Versehen entdeckt worden war, setzten die japanischen Patentanwälte die zugelassenen Vertreter mit Fernschreiben vom 28. Januar 1982 unverzüglich davon in Kenntnis. Am 1. Februar 1982 fragten diese schriftlich bei der Eingangsstelle des EPA an, ob ein zweiter Prioritätstag in Anspruch genommen werden könne, machten dabei jedoch nicht geltend, daß ein Fehler vorgelegen habe. Entsprechend einem Aktenvermerk vom 5. Februar 1982 wurde den zugelassenen Vertretern von der Eingangsstelle telefonisch mitgeteilt, daß eine zweite Priorität nicht hinzugefügt werden könne.

IV. Am 10. März 1982 übermittelten die zugelassenen Vertreter der Eingangsstelle beglaubigte Abschriften beider Prioritätsunterlagen und erklärten in einem Begleitschreiben, daß sie auf ihr Schreiben vom 1. Februar 1982 keine Antwort erhalten hätten: sie gaben ferner an, die japanischen Patentanwälte hätten ihnen mitgeteilt, daß die zweite Priorität nur versehentlich nicht angegeben worden sei und derzeit diesbezüglich Beweismaterial zusammengetragen werde. Die zugelassenen Vertreter erklärten, daß sie weitere Angaben und Beweismittel liefern würden, sobald diese vorlägen, damit die Unrichtigkeit gemäß Regel 88 EPÜ berichtigt werden könne.

V. Am 30. März 1982 erließ die Eingangsstelle die angefochtene Entscheidung, mit der der Antrag auf Berichtigung mit der Begründung zurückgewiesen wurde, daß zum Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung kein Hinweis auf mehrere Prioritätsansprüche vorgelegen habe.

VI. Die zugelassenen Vertreter leichten mit Schreiben vom 11. Mai 1982 eine Beschwerde mit einer Begründung und Beweismittel in Form von eidesstattlichen Erklärungen ein. Die Beschwerdegebühr wurde fristgerecht entrichtet.

VII. In ihrer Beschwerdeschrift bean-

Summary of Facts and Submissions

I. On 18 December 1981, a firm of professional representatives, practising in England, filed European patent application No. 81305982.3 on behalf of the appellants, acting on the written instructions of the appellants' Japanese patent attorneys. Priority was claimed, in accordance with these instructions, from a single national patent application filed in Japan on 25 December 1980.

II. By oversight, the Japanese patent attorneys' instructions to the professional representatives omitted to state that the appellants had ordered that priority should be claimed also from a second national patent application filed in Japan on 5 January 1981.

III. On 28 January 1982, the Japanese patent attorneys, having discovered the omission, immediately notified the professional representatives by telex. On 1 February 1982, the professional representatives wrote to the Receiving Section of the EPO asking whether it would be possible to claim a second priority date, but not alleging that any mistake had been made. According to a note in the file, on 5 January 1982 the professional representatives were informed by the Receiving Section, by telephone, that it was not possible to add a second priority.

IV. On 10 March 1982, the professional representatives sent to the Receiving Section certified copies of both sets of priority documents, alleging, in their accompanying letter, that they had not received a reply to their letter of 1 February 1982 and stating that they were informed by the Japanese patent attorneys that the second priority had been omitted purely as a result of a mistake and that evidence was being assembled to prove this. The professional representatives stated that they would supply further information and evidence as soon as it was available, so that the mistake could be corrected in accordance with Rule 88 EPC.

V. On 30 March 1982, the Receiving Section issued the decision under appeal, rejecting the request for correction on the ground that there was no reference to more than one claim of priority at the time of filing the application.

VI. Under cover of a letter dated 11 May 1982, the professional representatives filed a notice of appeal and a statement of grounds of appeal and evidence in the form of affidavits. The appeal fee was duly paid.

VII. In their notice of appeal, the

Exposé des faits et conclusions

I. Le 18 décembre 1981, un cabinet de mandataires agréés exerçant en Angleterre a déposé pour le compte des requérants la demande de brevet européen n° 81 305 962.3, agissant en l'occurrence d'après les instructions écrites des conseils en brevets japonais des requérants. Conformément à ces instructions, il a été revendiqué une priorité fondée sur un seule demande nationale de brevet déposée au Japon le 25 décembre 1980.

II. Les conseils en brevets japonais ont par inadvertance omis d'indiquer dans leurs instructions aux mandataires agréés que les requérants avaient demandé de revendiquer également la priorité d'une deuxième demande nationale de brevet déposée au Japon le 5 janvier 1981.

III. Le 28 janvier 1982, ayant constaté cette omission, les conseils en brevets japonais ont averti immédiatement par télex les mandataires agréés. Le 1^{er} février 1982, les mandataires agréés ont écrit à la Section de dépôt de l'Office européen des brevets pour lui demander s'il était possible de revendiquer une deuxième date de priorité, sans toutefois faire valoir qu'une erreur avait été commise. Une note au dossier indique que, le 5 février 1982, les mandataires agréés ont été informés par téléphone par la Section de dépôt qu'il n'était pas possible d'ajouter une deuxième date de priorité.

IV. Le 10 mars 1982, les mandataires agréés ont adressé à la Section de dépôt des copies certifiées conformes des deux jeux de documents de priorité, accompagnées d'une lettre dans laquelle ils alléguaient qu'ils n'avaient pas reçu de réponse à leur lettre du 1^{er} février 1982 et qu'ils avaient été informés par les conseils en brevets japonais que la deuxième priorité avait été omise par simple erreur et que l'on s'occupait présentement de réunir les preuves nécessaires. Les mandataires agréés ont également déclaré qu'ils fourniraient dès que possible de nouvelles précisions ainsi que d'autres preuves, afin que l'erreur puisse être rectifiée conformément à la règle 88 de la CBE.

V. Le 30 mars 1982, la Section de dépôt a rendu la décision attaquée, par laquelle elle rejetait la requête en rectification au motif qu'il n'avait pas été revendiqué plus d'une priorité à la date de dépôt de la demande.

VI. Par lettre du 11 mai 1982, les mandataires agréés ont formé un recours contre cette décision, en déposant un mémoire exposant les motifs du recours et en produisant des preuves sous forme d'affidavits. La taxe de recours a été dûment acquittée.

VII. Dans l'acte de recours, les

tragte die Beschwerdeführerin die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, die Stattgabe des Berichtigungsantrags und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

VIII. In ihrer Begründung gab die Beschwerdeführerin an, der Umstand, daß die zugelassenen Vertreter nicht angewiesen worden seien, die zweite Priorität zu beanspruchen, sei auf ein Versehen in der Kanzlei der japanischen Patentanwälte zurückzuführen, was auch aus den beiliegenden eidesstattlichen Erklärungen hervorgehe. Die diesbezüglichen Aktenaufzeichnungen seien nicht entsprechend einer von der Beschwerdeführerin im November 1981 schriftlich erteilten Anweisung zur Inanspruchnahme der zweiten Priorität geändert worden; diese Anweisung sei nicht an die Sekretärin weitergegeben worden, die mit der Abfassung des Schreibens an die zugelassenen Vertreter beauftragt gewesen sei und sich dabei nach den Aktenaufzeichnungen gerichtet habe; der Anwalt, der das Schreiben unterzeichnet habe, habe die Unterlassung nicht bemerkt. Die Beschwerdeführerin machte geltend, daß sie bemüht gewesen sei, den Fehler unverzüglich noch vor Veröffentlichung der Anmeldung zu berichtigen. Sie wies außerdem darauf hin, daß sie bei den entsprechenden nationalen Anmeldungen in Australien, Kanada und den USA die zweite Priorität hinzufügen dürfe.

IX. Aus der eidesstattlichen Erklärung des betreffenden japanischen Patentanwalts, der die dazugehörigen Unterlagen mit beglaubigten Übersetzungen beiliegen, geht hervor, daß ihm die Beschwerdeführerin tatsächlich die Anweisung gegeben hat, das Versehen in seiner Kanzlei vorgekommen ist und er erst am 28. Januar 1982, als er die schriftliche Anweisung der Beschwerdeführerin vom November 1981 unter den Papieren auf seinem Schreibtisch, nicht aber in der betreffenden Akte fand, festgestellt hat, daß die zweite Priorität nicht in Anspruch genommen worden war. Die Beweisstücke enthalten ferner die fernschriftliche Korrespondenz mit den zugelassenen Vertretern und den Patentanwälten, die die entsprechenden nationalen Anmeldungen in Australien, Kanada und den USA bearbeiten.

Entscheidungsgründe

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

2. Die Juristische Beschwerdekammer mußte sich im vorliegenden Fall erstmals mit einem Antrag auf Berichtigung einer Prioritätserklärung befassen. Regel 88, Satz 1 EPU sieht in sehr allgemeinen Worten die Möglichkeit vor, auf Antrag Unrichtigkeiten in beim Europäischen Patentamt eingereichten Unterlagen zu

appellants requested cancellation of the decision under appeal, allowance of the request for correction and refund of the appeal fee.

VIII. In their statement of grounds the appellants alleged that, as was stated in the accompanying affidavits, the omission to instruct the professional representatives to claim the second priority was due to mistakes in the office of the Japanese patent attorneys. The relevant file record had not been amended to conform with written instructions to claim the second priority received from the appellants in November 1981; these instructions had not been given to the secretary who had to prepare the relevant letter of instructions to the professional representatives, which she had written according to the file record; and the attorney who had signed that letter had failed to spot the omission. The appellants contended that they had applied to correct the error promptly and before publication of the application. They also drew attention to the fact that they would be allowed to add the second priority for corresponding national applications in Australia, Canada and the USA.

IX. The affidavit evidence of the Japanese patent attorney concerned, which is accompanied by relevant documents and sworn translations thereof, establishes the facts as to the instructions given to him by the appellants and the making of the mistake in his office and that he only became aware of the failure to claim the second priority on 28 January 1982, when he found the appellants written instructions of November 1981 amongst papers on his desk and not in the relevant file. The evidence also includes exchanges of telex messages with the professional representatives and with patent attorneys handling the corresponding national applications in Australia, Canada and the USA.

Reasons for the decision

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

2. This is the first case in which the Legal Board of Appeal has had to consider a request for correction of a declaration of priority. Rule 88 EPC, first sentence, provides in very general terms for correction on request of mistakes in any document filed with the European Patent Office. A declaration claiming the priority

requérants ont demandé que la décision attaquée soit annulée, qu'il soit fait droit à la requête en rectification et que la taxe de recours soit remboursée.

VIII. Dans leur mémoire exposant les motifs du recours, les requérants ont allégué que, s'ils avaient omis de charger les mandataires agréés de revendiquer la deuxième priorité, cette omission, ainsi qu'il ressortait des *affidavits* joints au mémoire, était due à des erreurs commises par le cabinet des conseils en brevets japonais. Ils ont fait valoir que les indications figurant dans le dossier correspondant détenu par ce cabinet n'avaient pas été modifiées pour tenir compte des instructions écrites en vue de la revendication de la deuxième priorité, reçues des requérants en novembre 1981. Ces instructions n'avaient pas été transmises à la secrétaire qui devait préparer la lettre d'instructions destinée aux mandataires agréés, lettre que cette secrétaire avait rédigée conformément aux indications figurant dans le dossier. Enfin, l'omission en cause avait échappé à l'attention du conseil en brevets qui avait signé la lettre. Les requérants ont prétendu qu'ils avaient demandé immédiatement la rectification de l'erreur, et ce, avant la publication de la demande. Ils ont également fait observer qu'ils avaient le droit d'ajouter une deuxième priorité pour les demandes nationales correspondantes déposées en Australie, au Canada et aux Etats-Unis.

IX. Dans son *affidavit*, qui est accompagné des documents pertinents et de leur traduction par des traducteurs assermentés, le conseil en brevets japonais concerné prouve qu'effectivement des instructions lui ont été données par les requérants et qu'une erreur a été commise par son cabinet: il prouve également que ce n'est que le 28 janvier 1982, lorsqu'il a découvert sur son bureau, parmi d'autres papiers, des instructions écrites données par les requérants en novembre 1981, qui auraient dû normalement se trouver dans le dossier, qu'il s'est aperçu que l'on avait omis de revendiquer la deuxième priorité. Parmi les preuves figurent également des échanges de messages par télex avec les mandataires agréés ainsi qu'avec les conseils en brevets chargés des demandes nationales correspondantes en Australie, au Canada et aux Etats-Unis.

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. Il s'agit du premier cas dans lequel la Chambre de recours juridique est saisie d'une requête en rectification d'une déclaration de priorité. La règle 88, 1ère phrase de la CBE prévoit en termes très généraux la rectification, sur requête, d'erreurs contenues dans toute pièce soumise à l'Office européen des brevets.

berichtigen. Wird die Priorität einer früheren Anmeldung in Anspruch genommen, so muß der Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents eine entsprechende Erklärung enthalten (vgl. Regel 26(2)(g) EPÜ). Die Berichtigung eines Fehlers im Erteilungsantrag braucht nicht offensichtlich im Sinne von Regel 88, Satz 2 EPÜ zu sein, da es sich nicht um die Beschreibung, die Patentansprüche oder die Zeichnungen handelt. Daraus ergibt sich, daß eine Unrichtigkeit, die eine Prioritätserklärung betrifft, nach Regel 88, Satz 1 EPÜ berichtigt werden kann, sofern dem keine anderslautenden Bestimmungen des EPÜ oder übergeordneten Grundsätze entgegenstehen.

3. Das EPÜ enthält keine Bestimmung, die die Berichtigung von Fehlern bei Beanspruchung einer Priorität ausdrücklich verbietet.

Regel 41(2) EPÜ entbindet die Eingangsstelle des EPA von der Verpflichtung, den Anmelder zu unterrichten und ihm die Möglichkeit zur Beseitigung der Mängel zu geben, wenn die Formalprüfung ergibt, daß der Anmelder, der eine Priorität in Anspruch nimmt, den Tag oder Staat der früheren Anmeldung nicht angegeben hat. Auf der Münchner Diplomatischen Konferenz antwortete der Vorsitzende des Hauptausschusses I auf eine Frage der Delegation der FICPI, daß die unrichtige Angabe des Tags oder Staats der Erstanmeldung nach Regel 88 EPÜ berichtigt werden könne. Er wies darauf hin, daß der Hauptausschuß diese Ansicht teile (s. Berichte der Münchner Diplomatischen Konferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens, S. 97, M/PR/I. Rdnr. 2242-43).

Nach Regel 41(3) EPÜ ist die Eingangsstelle des EPA verpflichtet, den Anmelder zu unterrichten und ihm Gelegenheit zur Berichtigung zu geben, wenn die Prüfung ergibt, daß der bei Einreichung der europäischen Patentanmeldung genannte erste Anmeldetag um mehr als ein Jahr vor dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung liegt.

Daraus ergibt sich, daß die Sonderbestimmungen der Regel 41 EPÜ nicht dahingehend ausgelegt werden können, daß sie die Berichtigung von Unrichtigkeiten bei der Inanspruchnahme von Prioritäten ausschließen. Es gibt keine anderen Bestimmungen des EPÜ, die für diesen Sachverhalt in irgendeiner Weise maßgeblich wären.

4. Es stellt sich die Frage, ob die Pariser Verbandsübereinkunft, wenn sie auch hier nicht unmittelbar angewandt werden kann (vgl. Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer J 15/80 vom 11. Juni 1981, Amtsblatt EPA 1981, S. 213), indirekt maßgebende Fristen für die Inanspruchnahme von Prioritäten vorschreibt. Artikel 4 D(1) PVÜ schreibt vor, daß jedes Land

of an earlier application has to be included in the request for grant of a European patent (cf. Rule 26(2)(g) EPC). Correcting a mistake in the request for grant does not have to be obvious within the meaning of Rule 88 EPC, second sentence, since it does not concern a description, claims or drawings. It follows that a mistake concerning a declaration of priority may be corrected under Rule 88 EPC, first sentence, unless there are any other provisions of the EPC or any overriding principles which exclude such correction.

3. Nothing in the EPC expressly prohibits correction of mistakes made when claiming priority.

Rule 41(2) EPC relieves the Receiving Section of the EPO of any obligation to inform the applicant, and to give him the opportunity to remedy the deficiencies, if the examination as to formal requirements reveals that the applicant, while claiming priority, has omitted to indicate the date or State of first filing. At the Munich Diplomatic Conference, the Chairman of Main Committee I, in answer to a question put by the FICPI delegation, said that an incorrect indication of the date or State of first filing could be corrected in accordance with Rule 88 EPC. He pointed out that the Main Committee shared this view: Minutes of the Munich Diplomatic Conference for the Setting-up of a European System for the Grant of Patents, page 92, M/PR/I, paras 2242-3.

Rule 41(3) EPC obliges the Receiving Section of the EPO to inform an applicant, and gives an opportunity for correction, if the examination reveals that the date of first filing given on filing the European patent application precedes the date of filing by more than one year.

It follows that the special provisions of Rule 41 EPC cannot be interpreted as excluding correction of mistakes made when claiming priority. No other provisions of the EPC appear to be relevant to the matter in any way.

4. The question arises whether, even though the Paris Convention may not be applied directly (cf. decision of the Legal Board of Appeal of 11 June 1981 in Case No. J 15/80, Official Journal EPO 1981, 230), it has the indirect effect of imposing relevant time limits on claiming priority. Article 4 D(1) of that Convention prescribes that each country shall determine the latest date on which

La requête en délivrance d'un brevet européen doit contenir une déclaration revendiquant la priorité d'une demande antérieure (cf. règle 26(2)(g) CBE). Du fait que la rectification d'une erreur dans la requête en délivrance ne porte ni sur la description, ni sur les revendications, ni sur les dessins, elle ne doit pas s'imposer à l'évidence au sens de la règle 88, 2ème phrase de la CBE. Il s'ensuit qu'une erreur relative à une déclaration de priorité peut être rectifiée en application de la règle 88, 1ère phrase de la CBE, sauf disposition contraire de la CBE ou primauté de principes absolus excluant une telle rectification.

3. Rien dans la CBE n'interdit expressément la rectification d'erreurs commises dans une déclaration de priorité.

La règle 41, paragraphe 2 de la CBE dispose que la Section de dépôt de l'Office européen des brevets n'est pas tenue de signaler au demandeur les irrégularités constatées et de lui donner la possibilité d'y remédier, si l'examen quant à certaines irrégularités fait apparaître que le demandeur qui revendique la priorité a omis d'indiquer la date ou le pays du premier dépôt. Lors de la Conférence diplomatique de Munich, le Président du Comité principal I a précisé, en réponse à une question posée par la délégation de la FICPI, qu'une erreur concernant la date ou le pays du premier dépôt pouvait être rectifiée conformément à la règle 88 de la CBE. Il a constaté que le Comité principal partageait son point de vue: cf. procès-verbaux de la Conférence diplomatique de Munich pour l'institution d'un système européen de délivrance des brevets, p. 100, Doc. M/PR/I, points 2242 et 2243.

La règle 41, paragraphe 3 de la CBE fait obligation à la Section de dépôt de l'Office européen des brevets d'informer le demandeur et de lui donner la possibilité de procéder à une rectification, si l'examen fait apparaître que la date du premier dépôt indiquée lors du dépôt de la demande de brevet européen est antérieure de plus d'un an à la date de dépôt de cette demande.

Il s'ensuit que les dispositions particulières de la règle 41 de la CBE ne peuvent pas être interprétées comme excluant la rectification d'erreurs commises dans la déclaration de priorité. Il ne semble pas qu'il existe dans la CBE d'autres dispositions susceptibles de s'appliquer à ce cas de quelque manière que ce soit.

4. La question se pose de savoir si la Convention de Paris, tout en n'étant pas applicable directement (cf. décision de la Chambre de recours juridique du 11 juin 1981, n° J 15/80, Journal officiel de l'OEB n° 7/1981, p. 213) a pour effet indirect d'imposer des délais pour la revendication de priorité. L'article 4 D-1) de cette convention dispose que chaque pays déterminera à quel moment, au

bestimmt, bis wann die Prioritäts-erklärung spätestens abgegeben werden muß: Artikel 4 D(2) schreibt vor, daß die Angaben zu der Erklärung in die Veröffentlichungen der zuständigen Behörde, insbesondere in die Patenturkunden und die zugehörigen Beschreibungen, aufzunehmen sind. Bodenhausen hat darauf hingewiesen, daß "das Unterbleiben dieser Veröffentlichung das Prioritätsrecht jedoch nicht aufhebt (Actes de Washington, S. 307)" (s. *Bodenhausen*, Guide to the Application of the Paris Convention, BIRPI 1968, S.49, Buchst. f).

Einige Länder lassen es zu, daß die Prioritätserklärung nach dem Tag der Einreichung der Anmeldung, auf die sie sich bezieht, gemacht wird. Es gibt also in der Pariser Verbandsübereinkunft keinen übergeordneten Grundsatz im Sinne einer Frist, der bei Prioritätserklärungen einer nachträglichen Berichtigung gemäß Regel 88 EPÜ entgegensteht.

5. Entsprechend der Auffassung, die die Juristische Beschwerdekammer in der Sache J 08/80 (Amtsblatt des EPA 1980, S. 293) vertreten hat, liegt für die Zwecke der Regel 88 EPÜ bei einer beim Europäischen Patentamt eingereichten Unterlage eine Unrichtigkeit vor, wenn die Unterlage nicht die wahre Absicht desjenigen wiedergibt, in dessen Namen sie eingereicht worden ist. Eine Berichtigung kann auch in Form einer Hinzufügung erfolgen.

6. Bevor jedoch das Amt einem Antrag auf Berichtigung stattgeben kann, muß es sich davon überzeugen, daß eine Unrichtigkeit vorliegt, worin diese besteht und wie die Berichtigung aussehen sollte. In Fällen wie diesem, in denen die Unrichtigkeit nicht klar auf der Hand liegt, ist die Beweisführung schwierig. Im vorliegenden Fall jedoch ist die Beweisführung ausführlich und eindeutig und durch Unterlagen belegt. Die Juristische Beschwerdekammer hält sie für überzeugend.

7. Im vorliegenden Fall geht die Absicht der Anmelderin, auch die zweite Priorität in Anspruch zu nehmen, aus den schriftlichen Anweisungen an die japanischen Patentanwälte vom 9. November 1981, die laut Eingangsstempel am folgenden Tag dort eingegangen sind, klar hervor. Die Anweisungen sind in den umfassenden Unterlagen enthalten, die zusammen mit den eidesstattlichen Erklärungen eingereicht worden sind.

8. Wie es in der Kanzlei der japanischen Patentanwälte zu dem Versehen gekommen ist, wird einleuchtend erklärt. Es geht ferner klar hervor, daß die Beschwerdeführerin, die japanischen Patentanwälte und die zugelassenen Vertreter unverzüglich tätig geworden sind, um die Unrichtigkeit zu berichtigen.

the declaration of priority must be made and Article 4 D(2) provides that particulars of the declaration shall be published in the publications of the competent authority, in particular in the patent specification. *Bodenhausen* has pointed out that "lack of such publication will not, however, invalidate the right of priority (Actes de Washington, page 307)": *Bodenhausen*, Guide to the Application of the Paris Convention, BIRPI 1968, 49, para. (f).

Some countries do in fact permit a declaration of priority to be made after the date of filing of the application to which it relates. It is clear, therefore, that there is no overriding principle of a time limit in the Paris Convention which might conflict with retrospective correction under Rule 88 EPC of a mistake in a declaration of priority.

5. As the Legal Board of Appeal has previously held in Case No. J 08/80 (Official Journal EPO, 1980, 293), for the purposes of Rule 88 EPC, a mistake may be said to exist in a document filed with the European Patent Office if the document does not express the true intention of the person on whose behalf it was filed. Correction can take the form of adding omitted matter.

6. However, before the Office can accede to a request for correction of a mistake it must be satisfied that a mistake was made, what the mistake was and what the correction should be. In cases, such as the present, where the making of the alleged mistake is not self-evident, the burden of proving the facts is a heavy one. The evidence in this case is detailed and clear and well supported by documents. The Legal Board of Appeal finds it convincing.

7. In the present case, the applicants' intention to claim the second priority is clear from the written instructions to the Japanese patent attorneys dated 9 November 1981 and stamped as having been received by them on the following day. These instructions are included in the comprehensive documentation which accompanies the affidavit evidence filed.

8. The way in which the mistake was made in the Japanese patent attorneys' office is clearly explained. It is also evident that the appellants, the Japanese patent attorneys and the professional representatives all acted promptly to rectify the mistake.

plus tard, la déclaration de priorité devra être effectuée, et l'article 4 D-2) que les indications figurant dans la déclaration de priorité seront mentionnées dans les publications émanant de l'administration compétente, notamment sur les brevets et les descriptions y relatives. *Bodenhausen* a souligné que "l'absence d'une telle publication" (c'est-à-dire de la mention de ces indications) "n'invalidera toutefois pas le droit de priorité (Actes de Washington, page 307)": *Bodenhausen*, Guide d'application de la Convention de Paris, BIRPI 1968, p. 49, paragraphe (f).

En fait, certains pays autorisent parfaitement qu'une déclaration de priorité soit faite après la date de dépôt de la demande à laquelle elle se rapporte. Il est clair par conséquent que la Convention de Paris n'édicte en matière de délai aucun principe absolu qui excluerait la possibilité de rectifier rétroactivement une erreur dans une déclaration de priorité, en application de la règle 88 de la CBE.

5. Ainsi que la Chambre de recours juridique l'a antérieurement fait ressortir dans l'affaire n° J 08/80 (Journal officiel de l'OEB n° 9/1980, p. 293), il devrait au sens de la règle 88 de la CBE y avoir une erreur dans une pièce soumise à l'Office européen des brevets lorsque cette pièce ne reproduit pas la véritable intention de la personne au nom de laquelle elle a été déposée. La rectification peut consister à ajouter ce qui a été omis.

6. Mais avant de pouvoir donner suite à une requête en rectification d'une erreur, l'Office doit s'être assuré qu'il y a effectivement erreur, et savoir en quoi consiste l'erreur et comment la rectification doit être faite. Lorsque, comme dans le cas d'espèce, l'erreur alléguée n'est pas évidente, les exigences les plus grandes sont posées en ce qui concerne la charge de la preuve. Or, dans le cas d'espèce, les preuves apportées sont claires et précises, et bien étayées par les documents fournis à l'appui. La Chambre de recours juridique estime que ces preuves sont convaincantes.

7. Dans le cas d'espèce, l'intention des demandeurs, qui était de revendiquer une deuxième priorité, ressort à l'évidence des instructions écrites qu'ils ont adressées aux conseils en brevets japonais le 9 novembre 1981 et sur lesquelles la date de réception au cabinet, en l'occurrence la date du jour suivant, a été apposée au tampon. Ces instructions font partie de la documentation détaillée accompagnant les preuves produites sous forme d'affidavits.

8. Des explications claires sont fournies sur la manière dont l'erreur a été commise au cabinet des conseils en brevets japonais. Il est en outre évident que les requérants, les conseils en brevets japonais et les mandataires agréés ont tous agi immédiatement pour rectifier l'erreur.

9. Das Interesse der Öffentlichkeit ist nicht gefährdet, wenn die Berichtigung der Unrichtigkeit zugelassen wird. Die Anmeldung wurde zwar am 14. Juli 1982 veröffentlicht, die Druckschrift enthält jedoch auf dem Deckblatt einen Hinweis darauf, daß ein Antrag auf Berichtigung nach Regel 88 EPÜ im Hinblick auf die Hinzufügung eines zweiten Prioritätsanspruchs gestellt worden sei. Eine entsprechende Mitteilung wurde auch auf einem Einlegeblatt zusammen mit dem Europäischen Patentblatt Nummer 82-28 vom 14. Juli 1982 veröffentlicht. Auch der Recherchenbericht kann nicht als irreführend angesehen werden, weil der zweite Prioritätsanspruch zeitlich nach dem ersten Anspruch liegt.

10. Die angefochtene Entscheidung ist getroffen worden, ohne die Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer zur Berichtigung von Unrichtigkeiten nach Regel 88 EPÜ bei der Benennung von Staaten (Sachen J 08/80, Amtsblatt des EPA 1980, S. 293; J 04/80, Amtsblatt des EPA 1980, S. 351; J 12/80, Amtsblatt des EPA 1981, S. 143; J 03/81, Amtsblatt des EPA 1982, S. 100) zu berücksichtigen. Sie hat die Erfordernisse der Regel 88 EPÜ nicht in Betracht gezogen und muß daher aufgehoben werden.

11. Die zugelassenen Vertreter hatten in ihrem Schreiben vom 10. März 1982 angegeben, daß sie zur Stützung ihres Antrags auf Berichtigung nach Regel 88 EPÜ Angaben und Beweismittel vorlegen würden. Die angefochtene Entscheidung erging am 30. März 1982, also noch bevor die Beschwerdeführerin hinreichend Gelegenheit gehabt hatte, die Angaben und Beweismittel vorzulegen, die in diesem Fall aus Japan übermittelt werden mußten. Artikel 114(2) EPÜ stellt es dem EPA anheim, Tatsachen und Beweismittel, die verspätet vorgebracht werden, nicht zu berücksichtigen. Rechtzeitig vorgelegte Tatsachen und Beweismittel müssen jedoch berücksichtigt werden. Im vorliegenden Fall war die Eingangsstelle davon unterrichtet worden, daß Angaben und Beweismittel vorgelegt würden, sobald sie zur Verfügung stünden. Die Eingangsstelle hätte entweder eine Frist für die Vorlage festsetzen oder angemessene Zeit warten können. Sie hat weder das eine noch das andere getan; die angefochtene Entscheidung war also verfrüht. Demnach liegt ein wesentlicher Verfahrensmangel im Sinne der Regel 67 EPÜ vor, so daß es der Billigkeit entspricht, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Aus diesen Gründen

wird wie folgt entschieden:

1. Die Entscheidung der Eingangsstelle

9. There can be no danger to the public interest if correction of the mistake is allowed. Although the application was published on 14 July 1982, the specification included on its front page a warning that a request had been made for correction under Rule 88 EPC for the purpose of adding the second priority claim. The same information was published as an annex to the European Patent Bulletin No. 82-28 dated 14 July 1982. Furthermore, the search report cannot be regarded as misleading, because the second priority claim is of later date than the first.

10. The decision under appeal was made without any reference to the established case law of the Legal Board of Appeal relating to correction of mistakes under Rule 88 EPC in designation of Contracting States (Cases Nos. J 08/80, Official Journal EPO 1980, 293; J 04/80, Official Journal EPO 1980, 351; J 12/80, Official Journal EPO 1981, 143; J 03/81, Official Journal EPO 1982, 100). It did not take into consideration the requirements of Rule 88 EPC and, therefore, it must be set aside.

11. The professional representatives indicated in their letter of 10 March 1982 that they would be submitting information and evidence in support of their request for correction of a mistake under Rule 88 EPC. The decision under appeal was given on 30 March 1982 before the appellants had had a reasonable opportunity to submit the information and evidence, which, in the circumstances, had to be sent from Japan. Article 114(2) EPC gives the EPO a discretion to disregard facts or evidence which are not submitted in due time. However, facts or evidence which are submitted in due time must be considered. In the present case, the Receiving Section had been informed that information and evidence would be submitted as soon as it was available. The Receiving Section could either have fixed a time limit for the submission or waited for a reasonable time. It did neither and, therefore, the decision under appeal was issued prematurely. It follows that there was a substantial procedural violation, within the meaning of Rule 67 EPC, which makes it equitable to order reimbursement of the appeal fee.

For these reasons,

it is decided that:

1. The Decision of the Receiving Section

9. L'intérêt des tiers ne pourrait être mis en danger si la rectification de l'erreur était autorisée. Bien que la demande ait été publiée le 14 juillet 1982, il n'était pas moins signalé sur la première page de la publication qu'une requête en rectification avait été présentée et application de la règle 88 de la CBE, et vue d'ajouter la deuxième revendication de priorité. La même information a fait l'objet d'une annexe encartée dans le Bulletin européen des brevets n° 82-28 en date du 14 juillet 1982. En outre, le rapport de recherche ne peut être considéré comme faussé, étant donné que la deuxième revendication de priorité porte sur une demande postérieure à celle sur laquelle se fonde la première revendication de priorité.

10. La décision attaquée a été rendue sans aucune référence à la jurisprudence constante de la Chambre de recours juridique relative à la correction d'erreurs, en application de la règle 88 de la CBE, dans la désignation des Etats contractants (voir les décisions rendues dans les affaires n°s J 08/80, J 04/80, J 12/80 et J 03/81 et respectivement publiées au Journal officiel de l'OEB n°s 9/1980, p. 293, 10/1980, p. 351, 5/1981, p. 143 et 3/1982, p. 100). La décision n'a pas tenu compte des conditions énoncées à la règle 88 de la CBE elle doit donc être annulée.

11. Les mandataires agréés ont indiqué dans leur lettre du 10 mars 1982 qu'ils avaient l'intention de fournir des informations et de produire des preuves à l'appui de leur requête en rectification d'une erreur présentée en application de la règle 88 de la CBE. La décision attaquée a été rendue le 30 mars 1982, avant que les requérants aient eu la possibilité véritable de fournir ces informations et de produire ces preuves qui, en l'espèce, devaient être envoyées du Japon. L'article 114, paragraphe 2 de la CBE dispose que l'Office européen des brevets peut ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile. Par contre, les faits invoqués ou les preuves produites en temps utile doivent être pris en considération. Dans le cas d'espèce, il avait été indiqué à la Section de dépôt que les informations et les preuves en cause lui seraient fournies dès qu'elles seraient disponibles. La Section de dépôt aurait pu soit impartir un délai pour la production de ces éléments, soit surseoir à sa décision pendant un laps de temps raisonnable. Du fait qu'il n'a été fait usage d'aucune de ces deux possibilités, la Chambre considère que la décision attaquée a été rendue prématurément. Il s'ensuit qu'il y a eu vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 de la CBE, en raison de quoi il est équitable d'ordonner le remboursement de la taxe de recours.

Par ces motifs,

il est statué comme suit:

1. La décision de la Section de dépôt de

des Europäischen Patentamts vom 30. März 1982 wird aufgehoben.

2. Es wird angeordnet, daß der mit der europäischen Patentanmeldung Nummer 81305962.3 eingereichte Erteilungsantrag in der Weise berichtigt wird, daß ein Hinweis auf die japanische Patentanmeldung Nr. 4 vom 5. Januar 1981 in Feld VII auf Seite 2 des Erteilungsantrags hinzugefügt wird.

3. Es wird angeordnet, daß die Beschwerdegebühr an die Beschwerdeführerin zurückgezahlt wird.

**Entscheidung der Juristischen
Beschwerdekammer vom
23. Juli 1982
J 07/82***

Anmelder: Cataldo, T. R.

Stichwort: "Wegfall des Hindernisses/Cataldo"

EPÜ Artikel 113(1), 114(1), 122;
Regeln 67, 78(2)
PCT Artikel 22(1)

"Wiedereinsetzung in den vorigen Stand" — "Wegfall des Hindernisses" — "Stützung der Entscheidung auf einen Grund, zu dem sich die Beteiligten nicht äußern konnten" — "wesentlicher Verfahrensmangel" — "Rückzahlung der Beschwerdegebühr"

Leitsatz

I. Regel 78(2) letzter Satz EPÜ, wonach die Zustellung mit der Aufgabe zur Post als bewirkt angesehen wird, ist für die Zwecke des Artikels 122 EPÜ nicht auf Fälle anzuwenden, in denen der Eingang einer Mitteilung nach Regel 69(1) EPU zur Bestimmung des Zeitpunkts maßgeblich ist, zu dem ein der Einhaltung einer Frist entgegenstehendes Hindernis weggefallen ist. In diesen Fällen ist der Zeitpunkt des tatsächlichen Eingangs beim Anmelder maßgeblich.

II. Wenn eine Entscheidung das Vorbringen eines Beteiligten nicht berücksichtigt und auf einen Grund gestützt wird, zu dem sich der Beteiligte nicht äußern konnte, liegt ein wesentlicher Verfahrensmangel vor.

III. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr kann nach Regel 67 EPÜ auch dann angeordnet werden, wenn sie nicht beantragt worden ist, sofern die in dieser Regel dafür genannten Bedingungen erfüllt sind.

Sachverhalt und Anträge

I. Am 6. September 1979 reichte der Beschwerdeführer in den Vereinigten Staaten von Amerika die internationale Anmeldung Nr. 79901231.5 nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Pa-

of the European Patent Office dated 30 March 1982 is set aside.

2. It is ordered that the request for grant form filed on European Patent Application No. 81305962.3 is to be corrected by adding a reference to Japanese Patent Application No. 4 of 5 January 1981 in field VII of page 2 thereof.

3. It is ordered that the appeal fee be reimbursed to the appellants.

**Decision of the Legal Board
of Appeal dated
23 July 1982
J 07/82***

Applicant: Cataldo, T. R.

Headword: "Cause of non-compliance/Cataldo"

EPC Articles 113(1), 114(1), 122;
Rules 67, 78(2)
PCT Article 22(1)

"Re-establishment of rights" — "cause of non-compliance with the time limit" — "Decision based on ground on which party had no opportunity to present his comments" — "Substantial procedural violation" — "Reimbursement of appeal fee"

Headnote

I. The provisions of Rule 78(2) EPC, last sentence, which deem postal notifications to have been made when despatch has taken place, do not apply in a case in which the receipt of a notification under Rule 69(1) EPC is relevant to the question when the cause of non-compliance with a time limit has been removed, for the purposes of Article 122 EPC. In such a case, the significant date is the date of actual receipt by the applicant.

II. If a decision does not take into account arguments submitted by a party and is based on a ground on which the party had no opportunity to present his comments, this is a substantial procedural violation.

III. Reimbursement of the appeal fee may be ordered pursuant to Rule 67 EPC, even though reimbursement has not been applied for, if the conditions laid down in that rule are fulfilled.

Summary of Facts and Submissions

I. On 6 September 1979, the appellant filed International Application No. 79901231.5 under the Patent Cooperation Treaty in the United States of America, claiming priority from an application for a US national patent filed on 6

l'Office européen des brevets en date du 30 mars 1982 est annulée.

2. Il est ordonné que la requête en délivrance déposée pour la demande de brevet européen n° 81 305 962.3 sera rectifiée par adjonction d'une référence à la demande de brevet japonais n° 4 du 5 janvier 1981, sous la rubrique VII, page 2 du formulaire de requête en délivrance.

3. La taxe de recours sera remboursée aux requérants.

**Decision de la Chambre de
recours juridique du
23 juillet 1982
J 07/82***

Demandeur: Cataldo, T. R.

Référence: "Inobservation d'un délai pour cause d'empêchement-Cataldo"

Articles 113(1), 114(1), 122; règles 67 et 78(2) de la CBE
Article 22.1) du PCT

"Restitutio in integrum" — "Inobservation d'un délai pour cause d'empêchement" — "Décision fondée sur un motif au sujet duquel la partie concernée n'a pu prendre position" — "Vice substantiel de procédure" — "Remboursement de la taxe de recours"

Sommaire

I. Les dispositions de la règle 78(2), dernière phrase de la CBE qui prévoient que les significations sont réputées faites dès lors que la remise à la poste a eu lieu ne s'appliquent pas dans le cas où la date de réception d'une notification prévue à la règle 69(1) de la CBE est décisive pour la question de savoir, aux fins de l'article 122 de la CBE, à quel moment l'empêchement d'observer un délai a cessé. Dans un tel cas, la date déterminante est celle de la réception effective par le demandeur.

II. Il y a vice substantiel de procédure lorsqu'une décision ne prend pas en considération les arguments avancés par une partie et est fondée sur un motif au sujet duquel la partie concernée n'a pu prendre position.

III. Le remboursement de la taxe de recours peut être ordonné en application de la règle 67 de la CBE, même lorsque ce remboursement n'a pas été demandé, si les conditions énoncées dans cette règle sont réunies.

Exposé des faits et conclusions

I. Le 6 septembre 1979, le requérant a déposé aux Etats-Unis au titre du PCT la demande internationale n° 79 901 23 1.5 dans laquelle il revendiquait la priorité d'une demande de brevet national américain déposée le 6

tentwesens ein: er nahm dabei die Priorität einer am 6. September 1978 eingereichten US-Patentanmeldung in Anspruch und benannte 8 Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens, in denen ein europäisches Patent begehrt wurde.

II. Die nationale Gebühr, die Recherchengebühr und die Benennungsgebühren wurden nicht innerhalb der in Artikel 22(1) (3) PCT und in Regel 104b(1) EPU vorgeschriebenen Fristen, die am 6. Juni 1980 abliefen, entrichtet.

III. In einer Mitteilung vom 5. August 1980 unterrichtete die Eingangsstelle des EPA den Beschwerdeführer nach Regel 69(1) EPÜ davon, daß die Anmeldung als zurückgenommen gelte, da diese Gebühren nicht innerhalb eines Monats nach Ablauf der Frist nach Artikel 22(1) PCT gezahlt worden seien.

IV. Der Beschwerdeführer beantragte keine Entscheidung nach Regel 69(2) EPÜ; hingegen beantragte sein europäischer zugelassener Vertreter am 9. Juni 1981 die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 EPU, nachdem am 5. Juni 1981 die bis dahin unbezahlten Gebühren und eine Wiedereinsetzungsgebühr entrichtet worden waren. Die Frist für den Wiedereinsetzungsantrag nach Artikel 122(2) Satz 3 EPÜ wäre normalerweise am 6. Juni 1981 abgelaufen, wurde jedoch aufgrund der Regel 85(1) EPÜ bis zum nächstfolgenden Arbeitstag, nämlich dem 9. Juni 1981, verlängert.

V. Der Beschwerdeführer brachte zur Begründung des Wiedereinsetzungsantrags vor, daß er die Frist zur Zahlung der nationalen Gebühr, der Recherchengebühr und der Benennungsgebühren nicht habe einhalten können, weil er nicht in der Lage gewesen sei, die erforderlichen finanziellen Mittel aufzubringen. Er habe später das Geld von den US-Patentanwälten geliehen, die versuchten, ihm bei der Finanzierung der Entwicklung und Vermarktung seiner Erfindung zu helfen, indem sie der Öffentlichkeit Anteile an seinem Unternehmen zum Kauf anböten. Für den vorliegenden Zweck kann darauf verzichtet werden, das sonstige Vorbringen des Beschwerdeführers und die übrigen zur Begründung des Wiedereinsetzungsantrags abgegebenen Erklärungen zusammenzufassen.

VI. In der angefochtenen Entscheidung der Eingangsstelle des EPA vom 29. Dezember 1981 wurde die Auffassung vertreten, daß der Antrag auf Wiedereinsetzung unzulässig sei. Als Begründung dafür wurde angegeben, daß er bis zum 6. Oktober 1980 hätte eingereicht werden müssen, da nach Ansicht der Eingangsstelle bei der Berechnung der in Artikel 122(2) Satz 1 EPU vorgeschriebenen Frist von 2 Monaten nach Wegfall des Hindernisses von dem Datum der Mitteilung nach Regel 69(1) EPÜ ausgegangen werden mußte.

September 1978 and designating eight Contracting States of the European Patent Convention as States for which a European patent was desired.

II. The national fee, the search fee and the designation fees were not paid within the periods prescribed by Article 22(1) 3 PCT and Rule 104 b(1) EPC, which expired on 6 June 1980.

III. By a communication dated 5 August 1980, the Receiving Section of the EPO informed the appellant, pursuant to Rule 69(1) EPC, that the application was deemed to have been withdrawn on account of failure to pay those fees within one month after expiry of the time limit laid down in Article 22(1) PCT.

IV. The appellant did not ask for a decision under Rule 69(2) EPC but, on 9 June 1981, the appellant's European professional representative applied under Article 122 EPC for re-establishment of the appellant's rights, after paying the amount of the unpaid fees and the fee for re-establishment of rights on 5 June 1981. The time limit for the application for re-establishment of rights in accordance with Article 122(2) EPC, third sentence, would ordinarily have expired on 6 June 1981, but was extended by virtue of Rule 85(1) EPC to the next business day 9 June 1981.

V. The appellant's Statement of Case in support of the application for re-establishment of rights alleged that he had been unable to observe the time limit for payment of the national fee, the search fee and the designation fees because he had been unable to obtain the necessary financial resources. He had subsequently been lent the money by the firm of US attorneys who were seeking to help him to finance the development and marketing of his invention by offering shares in his company to the public. For present purposes it is not necessary to summarize the appellant's other submissions or the contents of the declarations filed in support of the application for re-establishment of rights.

VI. By the decision under appeal, given by the Receiving Section of the EPO on 29 December 1981, it was held that the application for re-establishment of rights was inadmissible on the ground that it should have been filed at the latest on 6 October 1980, since, in the opinion of the Receiving Section, the period of two months from the removal of the cause of non-compliance with the time limit prescribed by Article 122(2) EPC, first sentence, had to be calculated from the date of the communication given pursuant to Rule 69(1) EPC.

septembre 1978 et désignait huit Etats contractants de la Convention sur le brevet européen comme Etats pour lesquels un brevet européen était demandé.

II. La taxe nationale, la taxe de recherche et les taxes de désignation n'ont pas été acquittées dans les délais prévus par l'article 22.1) à 3) du PCT et par la règle 104 ter (1) de la CBE; ces délais sont venus à expiration le 6 juin 1980.

III. Par une notification en date du 5 août 1980, la Section de dépôt de l'OEB a informé le requérant, conformément à la règle 69(1) de la CBE, que sa demande était réputée retirée, lesdites taxes n'ayant pas été acquittées dans le mois suivant l'expiration du délai fixé à l'article 22.1) du PCT.

IV. Le requérant n'a pas requis de décision en l'espèce, comme la règle 69(2) de la CBE lui en donnait la possibilité. Toutefois, le 9 juin 1981, le mandataire agréé près l'OEB du requérant a demandé, conformément à l'article 122 de la CBE, que le requérant soit rétabli dans ses droits, les taxes restant dues et la taxe de restitutio in integrum ayant été acquittées le 5 juin 1981. En vertu de l'article 122(2), 3ème phrase de la CBE, le délai de présentation de la requête en restitutio in integrum aurait dû normalement venir à expiration le 6 juin 1981, mais en vertu de la règle 85(1) de la CBE, ce délai a été prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, à savoir le 9 juin 1981.

V. Dans le mémoire exposant les motifs de sa requête en restitutio in integrum, le requérant a allégué que, n'ayant pu se procurer les ressources financières nécessaires, il n'avait pas été en mesure d'observer le délai de paiement de la taxe nationale, de la taxe de recherche et des taxes de désignation. Il avait par la suite obtenu des prêts consentis par le cabinet de conseils en brevets américains qui cherchaient à l'aider à financer le développement et la commercialisation de son invention en offrant au public des actions dans sa société. Il n'est pas nécessaire, en l'espèce, de résumer les autres moyens invoqués par le requérant ni la teneur des déclarations produites à l'appui de la requête en restitutio in integrum.

VI. Par la décision attaquée, qu'elle a rendue le 29 décembre 1981, la Section de dépôt a considéré que la requête en restitutio in integrum était irrecevable, au motif qu'elle aurait dû être présentée le 6 octobre 1980 au plus tard. En effet, la Section de dépôt a estimé que le délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement prescrit par l'article 122(2). 1ère phrase de la CBE devait être calculé à compter de la date de la notification faite en application de la règle 69(1) de la CBE.

VII. Am 4. März 1982 legte der Vertreter des Beschwerdeführers Beschwerde gegen die Entscheidung der Eingangsstelle mit der Begründung ein, daß die Entscheidung rechtlich falsch sei, gegen die Bestimmungen des EPÜ verstoße und der Grund für die Nichteinhaltung der Frist nach Artikel 122(2) EPÜ in den fehlenden Mitteln des Beschwerdeführers gelegen habe; dieses Hindernis sei erst im Juni 1981 weggefallen. Der Beschwerdeführer sei deshalb der Ansicht, daß der Wiedereinsetzungsantrag zulässig sei und von der Sache her beurteilt werden müsse. Die Beschwerdegebühr wurde fristgerecht entrichtet.

VIII. Am 19. April 1982 reichte der Vertreter des Beschwerdeführers eine Beschwerdebegründung ein, der Kopien Tier zur Begründung des Wiedereinsetzungsantrags abgegebenen Erklärungen beigefügt waren. In der Begründung wiederholte der Beschwerdeführer, daß das der fristgerechten Zahlung der Gebühren entgegenstehende Hindernis Geldmangel und nicht, wie offensichtlich von der Eingangsstelle angenommen, Unkenntnis der Frist gewesen sei. Er gab zu bedenken, daß der Beschwerdeführer sich größte Mühe gegeben habe, die entsprechenden Mittel aufzutreiben, und daß er den Wiedereinsetzungsantrag aus Gründen, die er nicht zu vertreten habe, erst im Juni 1981 habe stellen können.

VII. On 4 March 1982, the appellant's representative filed a Notice of Appeal against the decision of the Receiving Section, submitting that the decision was wrong in law and contrary to the provisions of the EPC and that the cause of non-compliance with the time-limit prescribed by Article 122(2) EPC was the appellant's lack of funds, which cause had not been removed until June 1981. Accordingly, the appellant submitted that the application for re-establishment of rights was admissible and should be considered on its merits. The appeal fee was duly paid.

VIII. On 19 April 1982, the appellant's representative filed Grounds of Appeal, accompanied by copies of the declarations previously submitted in support of the application for re-establishment of rights. In the Grounds of Appeal, the appellant repeated that the cause of non-compliance with the time-limit for payment of fees had been lack of funds and not, as had been apparently assumed by the Receiving Section, ignorance of the time-limit. It was submitted that the appellant had been extremely diligent in seeking to obtain adequate finance and that for reasons beyond his control he had been unable to make the application for re-establishment of rights until June 1981.

VII. Le 4 mars 1982, le mandataire du requérant a formé un recours contre la décision de la Section de dépôt, alléguant que la décision était erronée en droit, qu'elle allait à l'encontre des dispositions de la CBE et que c'était le manque de ressources financières du requérant qui l'avait empêché d'observer le délai prévu à l'article 122(2) de la CBE, empêchement qui n'a cessé qu'en juin 1981. Le requérant a en conséquence soutenu que la requête en restitutio in integrum était recevable et qu'elle devait être examinée au fond. La taxe de recours a été dûment acquittée.

VIII. Le 19 avril 1982, le mandataire du requérant a déposé un mémoire exposant les motifs du recours, accompagné de copies des déclarations produites précédemment à l'appui de la requête en restitutio in integrum. Dans son mémoire, le requérant a réaffirmé que le motif pour lequel il avait été empêché d'observer le délai de paiement des taxes tenait à un manque de ressources financières et non, comme la Section de dépôt semblait l'avoir admis, à l'ignorance du délai. Il a été allégué que le requérant avait fait preuve d'une très grande diligence en cherchant à réunir les fonds nécessaires, et que s'il n'avait pu présenter la requête en restitutio in integrum avant juin 1981, c'était pour des raisons indépendantes de sa volonté.

Entscheidungsgründe

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

2. Nach dem Vorbringen des Anmelders lag der Grund für die Nichteinhaltung der Frist nach Artikel 122(2) Satz 1 EPÜ in den ihm fehlenden Mitteln. Die Eingangsstelle entschied, daß das Erfordernis des Artikels 122(2) Satz 1 EPÜ nicht erfüllt sei, ohne auf das Vorbringen des Beschwerdeführers einzugehen.

3. Aus welchen Gründen eine Frist nicht eingehalten worden ist, kann nur entschieden werden, wenn die jeweiligen Umstände berücksichtigt werden. Es kommt sicher häufig vor, daß eine Frist aus Unkenntnis oder Unachtsamkeit versäumt wird, so daß davon ausgegangen werden kann, daß das Hindernis durch eine Mitteilung nach Regel 69(1) EPÜ beseitigt wird; der vorliegende Fall ist jedoch anders gelagert.

4. Es ist zu bedenken, daß in den Fällen, in denen eine Mitteilung nach Regel 69(1) EPÜ für die Zwecke von Artikel 122(2) EPÜ maßgebend ist, vom tatsächlichen Eingang der Mitteilung beim Beschwerdeführer und nicht, wie im vorliegenden Falle, von der Absendung der Mitteilung durch das EPA ausgegangen werden muß.

Reasons for the decision

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

2. According to the appellant's submission, the cause of non-compliance with the time limit referred to in Article 122(2) EPC, first sentence, was his lack of funds. The Receiving Section decided that the requirement of Article 122(2) EPC, first sentence, had not been fulfilled, without any reference to the appellant's submission.

3. It is impossible to decide what is the cause of non-compliance with a time limit without considering the facts of each case. In many cases it may well be the fact that a time limit is not complied with through ignorance of it, or inadvertence, so that receipt of a notification under Rule 69(1) EPC can be regarded as removal of the cause of non-compliance but, in the present case, this was not so.

4. It should be observed that in a case in which receipt of a notification under Rule 69(1) EPC is relevant, for the purpose of Article 122(2) EPC, it is the fact of actual receipt by the applicant which is significant, not, as was considered in this case, the fact of despatch of the notification by the EPO.

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. Selon les moyens invoqués par le requérant, le motif pour lequel il avait été empêché d'observer le délai visé à l'article 122(2), 1ère phrase de la CBE tenait à son manque de ressources financières. La Section de dépôt a décidé que les conditions énoncées à l'article 122(2), 1ère phrase de la CBE n'étaient pas remplies, sans tenir compte des moyens invoqués par le requérant.

3. On ne saurait déterminer le motif de l'inobservation d'un délai sans prendre en considération les faits de l'espèce. Dans bien des cas, l'inobservation d'un délai peut effectivement être due à l'ignorance ou à l'inadvertance, de sorte que la réception de la notification prévue à la règle 69(1) de la CBE peut être considérée comme la cessation de l'empêchement, ce qui, en l'espèce, n'était toutefois pas le cas.

4. Il convient d'observer que lorsque la réception de la notification prévue à la règle 69(1) de la CBE est déterminante aux fins de l'article 122(2) de la CBE, c'est la réception effective par le demandeur qui est décisive, et non, comme il avait été considéré en l'espèce, l'envoi de la notification par l'OEB.

5. Daraus ergibt sich, daß die angefochtene Entscheidung aufzuheben und der Antrag an die Eingangsstelle zur Sachentscheidung zurückzuverweisen ist.

6. Da die angefochtene Entscheidung keines der vom Beschwerdeführer vorgebrachten Argumente berücksichtigt und sich auf einen Grund gestützt hat, zu dem er sich nicht hatte äußern können (vgl. Artikel 113(1) EPÜ), entspricht es nur der Billigkeit, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ anzuordnen. Obwohl der Beschwerdeführer keinen entsprechenden Antrag gestellt hat, kann die Juristische Beschwerdekammer die Rückzahlung anordnen, da sie nicht auf die Anträge der Beteiligten beschränkt ist: Vgl. Artikel 114(1) EPÜ.

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

1. Die Entscheidung der Eingangsstelle des Europäischen Patentamts vom 29. Dezember 1981, daß ein Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand in der europäischen Patentanmeldung Nr. 79901231.5 nicht zulässig ist, wird aufgehoben und der Antrag an die Eingangsstelle zur Sachentscheidung zurückverwiesen.

2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.3.1 vom
1. Juli 1982
T 02/81***

Anmelderin: **Mobay Chemical Corporation**

Stichwort: "Methylen-bis-(phenylisocyanat)"

EPÜ Artikel 52(1), 56 und 84

"Erfinderische Tätigkeit" — "Mosaikierung" — "Offenbarung" — "Stützung durch Beschreibung"

Leitsätze

I. Es ist zwar unzulässig, nicht zueinander in Beziehung stehende oder einander widersprechende Dokumente mosaikartig zu kombinieren, um die erfinderische Tätigkeit zu verneinen; es ist jedoch erlaubt, verschiedene Veröffentlichungen und Kenntnisse zusammen zu betrachten, um ein Vorurteil oder eine von der Erfindung wegweisende allgemeine Tendenz in der Technik zu belegen.

II. Die Offenbarung eines quantitativen Wertbereiches (z.B. von Konzentrationen oder Temperaturen) zusammen mit einem eingeschlossenen bevorzugten engeren Bereich offenbart unmittelbar auch die möglichen zwei Teilbereiche,

5. It follows that the decision under appeal must be set aside and that the case must be remitted to the Receiving Section for a decision on its merits.

6. As the decision under appeal did not take into account any of the arguments submitted by the appellant and was based on a ground on which the appellant had had no opportunity to present his comments (cf. Article 113(1) EPC), it is clearly equitable to order reimbursement of the appeal fee, pursuant to Rule 67 EPC. Even though the appellant has not made application therefor, the Legal Board of Appeal can order reimbursement, as it is not restricted by the relief sought: cf. Article 114(1) EPC.

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

1. The decision of the Receiving Section of the European Patent Office dated 29 December 1981 that an application for re-establishment of rights in European patent application No. 79901231.5 was inadmissible is set aside and the case is remitted to the Receiving Section to be considered on its merits.

2. Reimbursement of the appeal fee is ordered.

**Decision of the Technical
Board of Appeal 3.3.1 dated
1 July 1982
T 02/81***

Applicant: **Mobay Chemical Corporation**

Headword: "Methylenebis(phenylisocyanate)"

EPC Articles 52(1), 56 and 84

"Inventive Step" — "Mosaicking" — "Disclosure" — "Support by Description"

Headnote

1. While it is inadmissible to combine unrelated or conflicting documents mosaically in order to deny inventive step, it is indeed permissible to consider various publications and information jointly to prove a prejudice or a general trend in the art pointing away from the invention.

2. The disclosure of a quantitative range of values (e.g. for concentrations or temperatures) together with an included preferred narrower range also directly discloses the two possible part-ranges lying within the overall range on either

5. Il s'ensuit que la décision attaquée doit être annulée et que l'affaire doit être renvoyée à la Section de dépôt pour qu'une décision soit prise sur le fond.

6. Puisque aucun des arguments avancés par la requérante n'a été retenu dans la décision attaquée et que celle-ci est fondée sur un motif au sujet duquel la requérante n'a pas pu prendre position (cf. article 113(1) de la CBE), il est à l'évidence équitable d'ordonner, conformément à la règle 67 de la CBE, le remboursement de la taxe de recours. Même si la requérante n'a pas présenté de requête en ce sens, la Chambre de recours juridique peut ordonner le remboursement, puisque son examen des faits n'est pas limité aux demandes présentées par les parties (cf. article 114(1) de la CBE).

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

1. La décision du 29 décembre 1981 par laquelle la Section de dépôt de l'Office européen des brevets rejette comme irrecevable une requête en restitutio in integrum présentée pour la demande de brevet européen n° 79 901 231.5 est annulée et l'affaire est renvoyée à la Section de dépôt pour examen au fond.

2. Le remboursement de la taxe de recours est ordonné.

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.1 du
1^{er} juillet 1982
T 02/81***

Demandresse: **Mobay Chemical Corporation**

Référence: "Méthylène-bis-(phénylisocyanate)"

Articles 52(1), 56 et 84 de la CBE

"Activité inventive" — "Recours à une mosaïque" — "Exposé de l'invention" — "La description, fondement des revendications"

Sommaire

1. S'il n'est pas admissible de combiner à la façon d'une mosaïque, aux fins de dénier l'activité inventive, des documents qui n'ont pas de rapport entre eux ou qui se contredisent, il est permis de considérer conjointement différentes publications et résultats pour justifier d'un préjugé ou d'une tendance générale de la technique dont l'invention se démarque.

2. L'énoncé d'un domaine de valeurs quantitatives (par exemple de concentrations ou de températures) en même temps que celui d'un domaine préféré plus étroit inclus dans le précédent révèle immédiatement deux domaines

* Amtlicher Text

* Translation

* Traduction

die vor und nach dem engeren Bereich innerhalb des Ganzen liegen. Folglich ist eine einfache Kombination des bevorzugten engeren Bereichs und eines jener Teilbereiche auch eindeutig herleitbar und wird gestützt durch die Offenbarung.

side of the narrower range. Hence a simple combination of the preferred narrower range and one of these part-ranges is also unequivocally derivable and is supported by the disclosure.

partiels possibles qui se situent, en deçà et au delà du domaine plus étroit, à l'intérieur de l'ensemble. Il s'ensuit qu'une simple combinaison du domaine plus étroit préféré avec l'un de ces domaines partiels peut être déduite sans ambiguïté de l'exposé de l'invention et qu'elle est étayée par ce dernier.

Sachverhalt und Anträge

I. Die am 25. April 1979 eingegangene und am 14. November 1979 veröffentlichte Patentanmeldung 79 101 243.8 mit der Veröffentlichungsnummer 0 005 223, für welche die Priorität der Voranmeldung in den Vereinigten Staaten von Amerika vom 5. Mai 1978 in Anspruch genommen wird, wurde durch die Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 19. November 1980 zurückgewiesen. Der Entscheidung lagen neue Patentansprüche 1 bis 7 (eingereicht mit Schreiben vom 21. Februar 1980) bzw. Hilfsansprüche 1 bis 7 (eingereicht am 15. Juli 1980) zugrunde.

Der Hauptanspruch hatte folgenden Wortlaut:

"Verfahren zur Herstellung von flüssigem, lagerstabilem Methylen-bis-(phenylisocyanat) durch Erhitzen von Methylen-bis-(phenylisocyanat) in Gegenwart von Phosphorinnoxid, dadurch gekennzeichnet, daß man Methylen-bis-(phenylisocyanat) in Gegenwart von 1 ppb bis 10 ppm eines Phosphorinnoxids auf 150°C bis 300°C erhitzt und das Reaktionsgemisch nach Erreichen des gewünschten Isocyanatgehalts auf 100°C oder eine niedrigere Temperatur abschreckt."

II. Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß der Gegenstand der Ansprüche nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Die drei neuen Maßnahmen des Verfahrens — nämlich (1) geringe Katalysatormengen, (2) die relative erhöhte Temperatur und (3) das Abschrecken des Reaktionsgemisches — seien für den Fachmann im Hinblick auf den Stand der Technik nahelegend gewesen. Es sei erforderlich, möglichst kleine Katalysatormengen zu benutzen, um das Produkt von unerwünschten Begleitprodukten freizuhalten. Es ergebe sich aus dem Stand der Technik, daß man dann höhere Arbeitstemperaturen anwenden müsse. Der Ersatz der Methode des Abkühlens durch die schnellere des Abschreckens gehöre zur Routinearbeit des Fachmanns, weil man so Seitenreaktionen offensichtlich vermeiden könne. Die Entdeckung, daß sich diese Katalysatoren bei höheren Temperaturen zersetzen, sei eine automatische Folgerung der auf der Hand liegenden Kombination der Bedingungen.

III. Gegen die Entscheidung vom 19. November 1980 hat die Anmelderin am 5. Januar 1981 unter Zahlung der Gebühr Beschwerde erhoben und diese — unter Vorlage von vier neuen Vergleichsversuchen — gleichzeitig begründet.

IV. Auf die Aufforderung des Berichterstatters, weitere Erläuterungen des

Summary of Facts and Submissions

I. The patent application 79 101 243.8, received on 25 April 1979 and published on 14 November 1979 with the publication number 0 005 223, for which the priority of the prior application in the United States of America dated 5 May 1978 is claimed, was refused by the decision of the Examining Division of the European Patent Office dated 19 November 1980. The decision was based on new patent claims 1 to 7 (submitted by letter of 21 February 1980) and alternative claims 1 to 7 (submitted on 15 July 1980).

The main claim was worded as follows:

"Process for the production of liquid, storage stable methylenebis(phenyl isocyanate) by heating methylenebis(phenyl isocyanate) in the presence of phosphorine oxide, characterised in that methylenebis(phenyl isocyanate) is heated to 150°C to 300°C in the presence of 1 ppb to 10 ppm of a phosphorine oxide and that the reaction mixture is quenched to 100°C or a lower temperature once the desired isocyanate content has been reached."

II. The reason given for the refusal was that the subject-matter of the claims did not involve an inventive step. The three new measures of the process, — (1) small amounts of catalyst, (2) the relatively elevated temperature and (3) the quenching of the reaction mixture — were in view of the state of the art obvious to a person skilled in the art. It was necessary to use the smallest possible amounts of catalyst in order to keep the product free from undesirable concomitant products. It followed from the prior art that one would then have to apply higher working temperatures. Replacing the method of cooling by the more rapid method of quenching was routine to the skilled person, since side-reactions could obviously be avoided in this manner. The discovery that these catalysts decompose at higher temperatures followed automatically from the combination of conditions obtaining.

III. The applicant lodged an appeal against the decision of 19 November 1980 on 5 January 1981, with payment of the fee, and at the same time set out the grounds of appeal, submitting four new comparative experiments.

IV. The appellant replied in due time to the rapporteur's request for further ex-

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 79 101 243.8, déposée le 25 avril 1979 et publiée le 14 novembre 1979 sous le numéro 0 005 223, pour laquelle est revendiquée une priorité du 5 mai 1978 fondée sur un dépôt antérieur aux Etats-Unis d'Amérique, a été rejetée par décision de la Division d'examen de l'Office européen des brevets en date du 19 novembre 1980. Cette décision se fondait sur les nouvelles revendications 1 à 7 (déposées par correspondance du 21 février 1980) et sur les sous-revendications 1 à 7 (déposées le 15 juillet 1980).

La revendication principale s'énonçait comme suit:

"Procédé d'obtention de méthylène-bis-(phénylisocyanate) liquide, stable au stockage, par chauffage de méthylène-bis-(phénylisocyanate) en présence d'oxyde de phosphorine, caractérisé en ce que l'on chauffe du méthylène-bis-(phénylisocyanate) à 150°C— 300°C en présence de 1 ppb à 10 ppm d'un oxyde de phosphorine et que l'on refroidit brusquement le mélange réactionnel, après que la teneur souhaitée en isocyanate air été atteinte, à 100°C ou à une température inférieure."

II. La demande a été rejetée au motif que l'objet des revendications n'implique pas une activité inventive. Les trois mesures nouvelles du procédé, — à savoir 1) de faibles quantités de catalyseur, 2) la température relative élevée et 3) le refroidissement brusque du mélange réactionnel, — sont évidentes pour l'homme du métier eu égard à l'état de la technique. Il est nécessaire d'employer des quantités de catalyseur aussi faibles que possible pour garder le produit exempt d'impuretés indésirables. Or, il résulte de l'état de la technique que l'on doit alors utiliser des températures de travail élevées. Le remplacement de la méthode de refroidissement par celle plus rapide de la trempe fait partie du travail de routine de l'homme du métier, parce qu'on peut ainsi à l'évidence éviter des réactions secondaires. Le fait que ces catalyseurs se décomposent à des températures élevées est une conséquence automatique de la combinaison évidente des conditions opératoires.

III. La demanderesse a formé un recours le 5 janvier 1981 contre la décision du 19 novembre 1980, en acquittant la taxe. Elle a simultanément motivé ce recours et présenté quatre nouveaux essais comparatifs —.

IV. Le rapporteur ayant invité la requérante à fournir des explications complé-

Sachverhalts zu geben und die Ansprüche entsprechend zu beschränken, hat die Beschwerdeführerin fristgerecht geantwortet. Zusätzliche Vergleichsversuche und die folgenden enger gefaßten Ansprüche wurden vorgelegt:

1. Verfahren zur Herstellung von flüssigem, lagerstabilem, teilweise carbodiimidisiertem Methylen-bis-(phenylisocyanat) durch Erhitzen von Methylen-bis-(phenylisocyanat) in Gegenwart von Phospholinoxid, dadurch gekennzeichnet, daß man Methylen-bis-(phenylisocyanat) in Gegenwart von 0,05 bis 10 ppm eines Phospholinoxids auf 180°C bis 300°C erhitzt und das Reaktionsgemisch nach Erreichen des gewünschten Isocyanatgehalts auf 100°C oder eine niedrigere Temperatur abschreckt.

2. Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man als Phospholinoxid ein p-Methyl-phospholinoxid-Isomergemisch verwendet.

3. Verfahren gemäß Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß man die Umsetzung im Temperaturbereich von 180°C bis 240°C durchführt.

4. Verfahren gemäß Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß man die Umsetzung im Temperaturbereich von 190 bis 210°C durchführt.

5. Verfahren gemäß Anspruch 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß man die Umsetzung durch Abschrecken auf 10 bis 60°C abbricht.

6. Verwendung des gemäß Anspruch 1 bis 5 erhaltenen Methylen-bis-(phenylisocyanats) als Isocyanatkomponente bei der Durchführung des Isocyanat-Polyadditionsverfahrens.

Die Beschwerdeführerin beantragt, die Entscheidung über die Zurückweisung der Anmeldung aufzuheben und das Patent auf der Grundlage dieser Patentansprüche zu erteilen.

V. Zur Begründung führte die Beschwerdeführerin letztlich folgendes aus:

Was die Änderung des Hauptanspruchs betreffe, müsse anerkannt werden, daß "Abschreckung" gemäß der ursprünglichen Beschreibung als bevorzugte Maßnahme herausgestellt worden sei. Die Anmelderin habe ein Recht, sich auf den bevorzugten Bereich zurückzuziehen. Wie die Beispiele und die eingereichten Vergleichsversuche zeigten, sei dieses Merkmal wesentlich, weil die Reinheit und Lagerstabilität auch von dieser Bedingung günstig beeinflusst würden.

Zur Frage der erfinderischen Tätigkeit bestätigte die Beschwerdeführerin, daß Aufgabe der Erfindung die Verbesserung des bekannten Verfahrens zur Herstellung von flüssigem und lagerstabilem Methylen-bis-(phenylisocyanat) (abgekürzt MBP) durch dessen Erhitzen in Gegenwart eines Phospholinoxid-Katalysators (PO) gewesen sei. Dabei habe man beabsichtigt, eine Steuerung des

planations on the facts of the case and corresponding restriction of the claims. Additional comparative experiments and the following narrower claims were submitted.

1. Process for the preparation of liquid, storage stable, partially carbodiimidized methylenebis(phenyl isocyanate) by heating methylenebis(phenyl isocyanate) in the presence of phospholine oxide, characterised in that methylenebis(phenyl isocyanate) is heated to 180°C to 300°C in the presence of 0.05 to 10 ppm of a phospholine oxide and that the reaction mixture is quenched to 100°C or a lower temperature once the desired isocyanate content has been reached.

2. Process according to Claim 1, characterised in that an isomer mixture of p-methyl phospholine oxide is used as phospholine oxide.

3. Process according to Claims 1 and 2, characterised in that the reaction is conducted within the temperature range 180°C to 240°C.

4. Process according to Claims 1 to 3, characterised in that the reaction is conducted within the temperature range 190 to 210°C.

5. Process according to Claims 1 to 4, characterised in that the reaction is terminated by quenching to from 10 to 60°C.

6. Use of the methylenebis (phenyl isocyanate), obtained according to Claims 1 to 5, as an isocyanate component in the isocyanate polyaddition process.

The appellant requested that the decision refusing the application be set aside and that a patent be granted on the basis of these claims.

V. The appellant finally submitted the following in support of the appeal:

With regard to the change in the main claim it had to be recognised that "quenching" in accordance with the original description had been presented as a preferred measure. The applicant had a right to retract to the preferred range. The examples and the comparative experiments submitted showed that this feature was essential, because the purity and storage stability were also favourably influenced by this condition.

With respect to inventive step, the appellant confirmed that the task of the invention was to improve the known process for producing liquid and storage stable methylenebis(phenyl isocyanate) (MBP) by heating the latter in the presence of a phospholine oxide catalyst (PO). The intention here was to effect control of the degree of carbodiimidisation without the usual employ-

mentaires sur les faits et à limiter en conséquence les revendications, celle-ci s'est exécutée dans les délais. Des exemples comparatifs supplémentaires et les revendications suivantes, plus limitées, ont été présentés:

1. Procédé de production de méthylène-bis-(phénylisocyanate) liquide, stable au stockage, partiellement carbodiimidisé par chauffage de méthylène-bis-(phénylisocyanate) en présence d'oxyde de phospholine, caractérisé en ce que l'on chauffe du méthylène-bis-(phénylisocyanate) à 180°C— 300°C en présence de 0,05 à 10 ppm d'un oxyde de phospholine et que l'on refroidit brusquement le mélange réactionnel, après que la teneur souhaitée en isocyanate air été atteinte, à 100°C ou à une température inférieure,

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on utilise comme oxyde de phospholine un mélange d'isomères de p-méthyle et d'oxyde de phospholine.

3. Procédé selon les revendications 1 et 2, caractérisé en ce que l'on provoque la réaction dans un domaine de température de 180° à 240°C.

4. Procédé selon les revendications 1, 2 et 3, caractérisé en ce que l'on provoque la réaction dans un domaine de température de 190 à 210°C.

5. Procédé selon les revendications 1 à 4, caractérisé en ce que l'on interrompt la réaction par un refroidissement brusque à une température de 10 à 60°C.

6. Utilisation du méthylène-bis-(phénylisocyanate), obtenu selon les revendications 1 à 5, comme composant isocyanate pour l'exécution du procédé de polyaddition d'isocyanates.

La requérante demande l'annulation de la décision de rejet et la délivrance du brevet sur la base des revendications qui précèdent.

V. Enfin, la requérante a ainsi motivé son recours:

En ce qui concerne la modification de la revendication principale, il conviendrait de reconnaître que le "refroidissement brusque" selon la description initiale a été présenté comme mesure préférée. La requérante avait le droit de se rabattre sur le domaine préféré. Comme l'auraient montré les exemples et les essais comparatifs présentés, cette caractéristique serait essentielle car cette condition influencerait elle aussi favorablement sur la pureté et la stabilité au stockage.

En ce qui concerne l'activité inventive, la requérante a confirmé que le problème que l'invention se propose de résoudre est l'amélioration du procédé connu de préparation de méthylène-bis-(phénylisocyanate) liquide et stable au stockage, (abrégié en MBP), par chauffage de ce composé en présence d'un oxyde de phospholine (OP) comme catalyseur. Ce faisant, on aurait cherché à réaliser

Carbodiimidisierungsgrads ohne die übliche Benutzung eines Katalysatorgifts zu verwirklichen und unerwünschte Begleitprodukte, wie die Reste des Katalysators selbst oder bestimmte schwerlösliche Uretonine als Nebenprodukte zu vermeiden, Diese Aufgabe werde durch die o.g. wesentlichen Maßnahmen gelöst, nämlich durch die relative verminderte Katalysatormenge, die Erhöhung der Reaktionstemperatur und die plötzliche Abschreckung des Reaktionsgemisches statt bloße Abkühlung.

Die Kombination dieser Bedingungen sei neu und erfinderisch. Die angezogenen üblichen Methoden mit einem PO-Katalysator bedienten sich niedriger Temperaturen und verschiedener Katalysatorgifte. Verzichtet man auf einen Katalysator, so müsse man bei hohen Temperaturen arbeiten und mit Qualitätsverlust rechnen. Keines dieser Verfahren wende Abschreckung an. Nur durch die Erkenntnis, daß der Katalysator in erhöhtem Temperaturbereich völlig zerfällt, sei die erwünschte Kontrolle und die Vermeidung der Katalysatorgifte möglich geworden. Auch sei es unerwartet, daß die Abschreckung die Reinheit und Stabilität weiter verbessere. Die Versuchsergebnisse zeigten, daß ohne Katalysator und Abschreckung starke Verfärbung oder Trübung, Bodenbelag und Kristallisation aufträten. Nach dem Stand der Technik könnte man sogar mit Überschuß an Katalysatorgiften keine zufriedenstellende Lagerstabilität erreichen.

Entscheidungsgründe

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

2.1 Alle Ansprüche sind auf ein Abschrecken des Reaktionsgemisches nach Erreichen des gewünschten Isocyanatgehalts eingeschränkt. Bereits in den Erstunterlagen war diese Maßnahme als bevorzugte Art des Abkühlens hervorgehoben. Alle Beispiele, die das Gesamtverfahren erläutern, sind unter solchen Bedingungen durchgeführt worden. Die Anmelderin hat ein Recht, die Ansprüche und die Beschreibung auf solche Gegenstände zu beschränken, die begrifflich deutlich und in Kombination mit anderen Merkmalen durch die Beschreibung gestützt sind. Die Beschwerdeführerin hat mit weiteren Erläuterungen die Grenzen des Ausdrucks gemäß dem allgemeinen Fachwissen klargestellt. In formeller Hinsicht ist die Änderung daher zulässig.

2.2 Die Prüfungsabteilung kann natürlich, gestützt auf Unterlagen, Literatur oder allgemeines Fachwissen, die Änderung oder Einfügung eines Merkmals als tatsächlich technisch relevant bezweifeln, besonders dann, wenn eine solche Berichtigung des Anspruchs für Neuheit oder erfinderische Tätigkeit kri-

ment of a catalyst poison and to avoid undesirable concomitant products such as residues of the catalyst itself or certain poorly soluble uretonines as side-products. This problem was solved by the above-mentioned essential measures, namely by the relatively reduced amount of catalyst, the elevation of the reaction temperature, and the abrupt quench-cooling of the reaction mixture instead of simple cooling.

The combination of these conditions was novel and inventive. The conventional methods quoted with a PO catalyst employed lower temperatures and various catalyst poisons. If a catalyst were dispensed with, higher temperatures would have to be applied and a loss of quality had to be expected. None of these processes utilised quenching. It was only the discovery that the catalyst decomposes completely in the elevated temperature range that had made the desired control of the process and avoidance of catalyst poisons possible. It was moreover surprising that quenching further improved the purity and stability. The comparative experiments showed that without catalyst and quenching, severe discolouration or turbidity, sediment and crystallization occurred.

In the prior art it was not possible to achieve a satisfactory storage stability even with an excess of catalyst poisons.

Reasons for the decision

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

2.1 All the claims have been restricted to a quenching of the reaction mixture once the desired isocyanate content has been reached. This measure was already emphasised as preferred type of cooling in the first documents. All examples illustrating the overall process were performed under such conditions. The applicant has a right to restrict the claims and the description to those subject-matters which are conceptually clear and supported by the description in combination with other features. By means of further illustrations the appellant has clarified the scope of the term "quenching" in accordance with the generally available specialist knowledge. From the formal point of view the amendment is therefore admissible.

2.2 Supported by documents, literature or generally available specialist knowledge, the Examining Division can of course doubt whether the amendment or introduction of a feature is actually technically relevant, particularly when such a correction of the claim should be critical for novelty or inventive step. The burden

un ajustement du degré de carbodiimidisation sans l'utilisation classique d'un poison de catalyseur, de même qu'à éviter des sous-produits indésirables, comme les résidus du catalyseur lui-même ou des urétonines difficilement solubles. Ce problème aurait été résolu par les principales mesures susmentionnées, à savoir une diminution de la quantité relative de catalyseur, l'élévation de la température de réaction et le refroidissement brusque du mélange réactionnel au lieu d'un simple refroidissement.

La combinaison de ces conditions serait nouvelle est impliquerait une activité inventive. Les méthodes classiques mentionnées, avec un catalyseur à base d'OP, feraient appel à des températures peu élevées et à différents poisons de catalyseur. Si l'on renonce à un catalyseur, on doit travailler à des températures élevées et compter avec une baisse de qualité. Aucun de ces procédés ne prévoit un refroidissement brusque. Ce n'est que lorsqu'on s'est rendu compte que le catalyseur se décomposait complètement dans un domaine de température plus élevé qu'on a pu parvenir à l'ajustement souhaité et à la suppression des poisons de catalyseur. Il serait également inattendu que le refroidissement brusque améliore encore la pureté et la stabilité. Les résultats des essais auraient montré que, sans catalyseur et sans refroidissement brusque, il se produisait un changement marqué de couleur ou un trouble, un dépôt et une cristallisation. D'après l'état de la technique, on ne pourrait pas obtenir une stabilité satisfaisante au stockage, même avec un excès en poisons de catalyseur.

Motifs de la décision

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

2.1 Toutes les revendications sont limitées à un refroidissement brusque du mélange réactionnel après qu'air été atteinte la teneur souhaitée en isocyanate. Dans les documents initiaux, cette mesure était déjà soulignée comme mode préféré de refroidissement. Tous les exemples qui illustrent l'ensemble du procédé ont été réalisés dans de telles conditions. La demanderesse a le droit de limiter les revendications et la description à tels objets qui sont clairement exposés dans la description et étayés par cette dernière en combinaison avec d'autres caractéristiques. La requérante a clairement délimité, au moyen d'explications complémentaires, le concept en cause conformément aux connaissances générales de l'homme du métier. Du point de vue formel, la modification est donc admissible.

2.2 La Division d'examen peut naturellement, en s'appuyant sur des pièces, des références bibliographiques ou les connaissances générales de l'homme du métier, douter que la modification ou l'introduction d'une caractéristique soit effectivement importante au point de vue technique, en particulier lorsqu'une

tisch sein sollte. Die Beweislast liegt dann bei der Anmelderin, die Zweifel auszuräumen und das Gegenteil glaubhaft zu machen. Dem ist im vorliegenden Fall im Beschwerdeverfahren durch Vorlage von Vergleichsversuchen mit Abschrecken gegenüber Abkühlen entsprochen worden. Der Sachverhalt stützt das Argument, daß diese Maßnahme wesentlich sei.

3. Der geltende Hauptanspruch wurde auch im Hinblick auf die PO-Konzentration und Reaktionstemperatur eingeschränkt. Der beanspruchte Bereich (von 0,05 bis 10 ppm) findet seine Stütze in der Beschreibung (Seite 7, Zeilen 28 und 29). Obwohl dort ein allgemeiner Bereich "von 1 ppb bis 10 ppm, vorzugsweise von 0,05 bis 5 ppm" angegeben ist, kann der nunmehr beanspruchte Teilbereich als offenbart betrachtet werden. Die Endpunkte sind spezifisch genannt, und dem Fachmann waren auch die außerhalb des bevorzugten Gebiets liegenden beiden Teilbereiche des allgemeinen Bereichs eindeutig und unmittelbar erkennbar. Die beanspruchte einfache Unterkombination dieser Teilbereiche der Konzentrationswerte würde als eine "Auswahl" keine Neuheit genießen, so daß die Beschränkung keinen neuen Gegenstand im Sinne des Artikels 123(2) bedeutet. Dasselbe gilt für den nunmehr beanspruchten Temperaturbereich von 180 bis 300°C, der ähnlicherweise unmittelbar herleitbar ist durch Kombination des allgemeinen Bereichs von 150 bis 300°C mit dem bevorzugten Temperaturbereich von 180 bis 240°C (Originaltext Seite 6, Zeile 26). Die Änderungen des Anspruchs sind daher zulässig. Die übrigen Patentansprüche stimmen bis auf die zulässige Änderung von Abkühlen in Abschrecken mit der Originalfassung überein und sind gleichfalls nicht zu beanstanden.

3.1 Die Neuheit des Anmeldegegenstandes gegenüber den fünf zitierten Patentschriften wurde durch die Vorinstanz anerkannt. Diese Dokumente weisen auch auf andere Patentschriften hin, und die Anmelderin hat selbst weitere Veröffentlichungen, die den Stand der Technik charakterisieren, eingeführt. Alle diese Dokumente geben keine Veranlassung, die Neuheit des Anmeldegegenstandes in Frage zu stellen.

3.2 Für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit des Anmeldegegenstandes ist die Entwicklung des Standes der Technik von Bedeutung. Es war wohlbekannt, daß MBP durch teilweise Carbodiimidisierung in ein flüssiges Gemisch mit einem gegenüber reinem MBP niedrigeren Schmelzpunkt übergeführt werden kann. Das Gemisch kann jedoch für alle üblichen Polykondensationsreaktionen als Ersatz für das reine Material eingesetzt werden, ohne daß vorher die Flüssigkeit filtriert oder vor-

of proof then lies with the applicant for clearing the doubts and substantiating the converse. In the present case this requirement has been met in the appeal proceedings by submission of comparative experiments with quenching as against cooling. The facts of the matter support the argument that this measure is essential.

3. The present main claim has also been restricted in regard of the PO concentration and reaction temperature. The range claimed (from 0.05 to 10 ppm) is supported by the description (page 7, lines 28 and 29). Although a general range "from 1 ppb to 10 ppm, preferably from 0.05 to 5 ppm" is stated there, the part-range now claimed may be regarded as disclosed. The end-points are specifically named, and the two part-ranges of the general range lying outside the preferred range would be unequivocally and immediately apparent to the person skilled in the art. The simple sub-combination of these part-ranges of the concentration values as claimed would not merit novelty as "selection", so that the restriction does not represent any new subject-matter within the meaning of Article 123(2). The same applies to the temperature range from 180 to 300°C now claimed, which is similarly directly derivable by combination of the general range from 150 to 300°C with the preferred temperature range from 180 to 240°C (original text page 6, line 26). The amendments in the claim are therefore admissible. The remaining patent claims agree with the original version except for the admissible change from cooling to quenching, and are likewise not open to objection.

3.1 The first instance recognised the novelty of the subject-matter of the application in relation to the five prior publications cited. The latter also refer to other documents and the applicant himself included further publications characterising the state of the art. None of these documents gives cause to call into question the novelty of the subject-matter of the application.

3.2 For the assessment of the inventive step of the subject-matter of the application the development of the state of the art is of importance. It was indeed known that MBP can be converted by partial carbodiimidisation into a liquid mixture having a lower melting point than pure MBP. But the mixture can be employed as substitute for the pure material in all conventional polycondensation reactions without the liquid first having to be filtered or pre-heated. The art has made great efforts to produce

telle rectification de la revendication est jugée cruciale pour l'appréciation de la nouveauté ou de l'activité inventive. C'est alors à la demanderesse qu'incombe la charge de dissiper les doutes et de rendre crédible le contraire, ce qu'elle a fait en l'espèce lors de la procédure de recours en présentant des essais comparatifs confrontant la trempe et le refroidissement. L'argument selon lequel cette mesure est essentielle se trouve corroboré par les faits.

3. L'actuelle revendication principale a été également limitée en ce qui concerne la concentration en OP et la température de réaction. Le domaine revendiqué (de 0,05 à 10 ppm) est étayé par la description (page 7, lignes 28 et 29). Bien qu'un domaine général "de 1 ppb à 10 ppm, de préférence de 0,05 à 5 ppm" y soit indiqué, on peut considérer comme révélé le domaine partiel maintenant revendiqué. Les points limites sont spécifiquement désignés et l'homme du métier peut aussi manifestement discerner immédiatement les deux domaines partiels faisant partie du domaine général et se situant en dehors du domaine préféré. La sous-combinaison simple revendiquée de ces domaines partiels de valeurs de concentration ne constitue pas une nouveauté en tant que "sélection", si bien que la limitation n'est pas un objet nouveau au sens de l'article 123(2) de la CBE. Il en va de même pour le domaine de température de 180 à 300°C maintenant revendiqué et qui peut de manière analogue être directement déduit par combinaison du domaine général de 150 à 300°C avec le domaine de température préféré de 180 à 240°C (cf. texte original, page 6, ligne 26). Il s'ensuit que les modifications de la revendication sont admissibles. Les autres revendications concordent avec la version originale, sauf pour ce qui concerne la modification — admissible — du refroidissement simple en refroidissement brusque et ne soulèvent pas non plus d'objections.

3.1 La première instance a reconnu la nouveauté de l'objet de la demande par rapport aux cinq antériorités citées. Celles-ci mentionnent d'autres documents de brevet et la demanderesse a elle-même versé au dossier d'autres publications caractérisant l'état de la technique. L'ensemble de ces documents ne donne pas lieu de contester le caractère nouveau de l'objet de la demande.

3.2 L'évolution de l'état de la technique est importante lorsqu'il s'agit d'apprécier l'activité inventive. Il est bien connu que le MBP peut être transformé par carbodiimidisation partielle en un mélange liquide ayant un point de fusion inférieur à celui du MBP pur. Le mélange peut être utilisé pour toutes les réactions classiques de polycondensation en remplacement du produit pur, sans qu'on doive au préalable filtrer ou préchauffer le liquide. Les efforts de la technique ont tendu à produire de tels dérivés

erwärmt werden muß. Die Technik war stark bemüht, solche MBP-Derivate in guter Qualität zu erzeugen. Die US-A-3 152 162(1) verwendet hohe Temperaturen (150° bis 300°C, vorzugsweise 180° bis 220°C) für einen längeren Zeitraum (10 bis 15 Stunden), um die gewünschte Carbodiimidisierung ohne Katalysator zu erreichen. Die Reaktion wurde durch Kühlen abgebrochen. Das Erzeugnis war flüssig im Falle von Isomerenmischungen, kristallisierte aber, wenn reines MBP benutzt worden war (Beispiel 3). Dieses Beispiel zielte auf einen höheren Umwandlungsgrad, anscheinend wurde aber kein annehmbares Produkt erhalten, wie auch Versuche der Beschwerdeführerin zeigen (s. Anlage zur Beschwerdebeurteilung).

3.3 Die Weiterentwicklung der Carbodiimidisierung wendet sich dann der Beschleunigung der Reaktion mittels eines Katalysators zu. Hierfür wurden wesentliche Katalysatormengen (3—5%), z.B. Triethylphosphat oder Biuret, bei Temperaturen über 150°C verwendet (s. DE-A-1 593 619(2) oder DE-A-1 668 083 (3)). Die zuletzt genannte Patentschrift betont die Notwendigkeit, einen Katalysator einzusetzen, der bei Zimmertemperatur vollständig unwirksam ist, und bedient sich der Methode des Abschreckens, um die Bildung der Dimeren zu vermeiden.

3.4 Es ist bedeutungsvoll, daß man nach der ersten Phase der Arbeitsweise bei hohen Temperaturen ohne oder mit einem verhältnismäßig unwirksamen Katalysator zu den hochwirksamen Phosphorinnoxiden (PO) überging. Die Absicht war, die Reaktionstemperatur unter 150°C, bes. unter 100°C zu senken. Die Verfahren nach der FR-A-2 306 197(4), der FR-A-2 322 129(5) und der FR-A-2 341 605(6) verwenden alle PO in Kombination mit verschiedenen Katalysatorgiften, um die weitere Wirksamkeit des Katalysators während der Lagerung bei Zimmertemperatur zu vermeiden. Die einzige alternative Lösung hierzu war die Umwandlung des permanent wirkenden PO-Katalysators in einen unlöslichen und abtrennbaren Zustand, d.h. in einen heterogenen Katalysator-Komplex (FR-A-229 353(7)).

3.5 Aus den Bemerkungen in den o.g. Dokumenten des Standes der Technik und aus entsprechenden Querweisungen in Patentschriften schließt die Kammer, daß bestimmte Tatsachen in diesem Spezialfeld der Technologie allgemein erkennbar waren. Erstens, der Katalysator entspricht entweder dem Typ, der wegen seiner vergleichsweise viel geringeren Wirksamkeit nur bei höheren Temperaturen aktiv ist, oder er stellt ein hochwirksames PO dar, das (a) als ein homogener Katalysator bei niedrigen Temperaturen und (b) in Verbindung mit einem Gift zu benutzen ist, wenn es nicht in einer unlöslichen und leicht trennbaren Form eingesetzt wird.

such MBP derivatives in good quality. The US-A-3 152 162(1) uses high temperatures (150° to 300°C, preferably 180° to 220°C) for a longer period (10 to 15 hours) in order to achieve the desired carbodiimidisation without catalyst. The reaction was terminated by cooling. The product was liquid in the case of isomer mixtures, but crystallised when pure MBP had been used (Example 3). This example was aimed at a higher degree of conversion, but apparently no acceptable product was obtained, as is also shown by the appellant's experiments (see Appendix to the Statement of Grounds of the appeal).

3.3 The further development of carbodiimidisation then turns to acceleration of the reaction by means of a catalyst. For this purpose significant amounts of catalyst (3—5%), e.g., triethyl phosphate or biuret, are employed at temperatures above 150°C (see DE-A-1 593 619(2) or DE-A-1 668 083(3)). The last-named patent specification emphasises the necessity of employing a catalyst which is completely inactive at room temperature, and utilises the method of quenching to prevent the formation of dimers.

3.4 It is significant that after the first phase of processing at high temperature with or without a comparatively inactive catalyst recourse was had to the highly active phosphorine oxides (PO). The intention was to reduce the reaction temperature to below 150°C, and particularly below 100°C. The processes according to FR-A-2 306 197(4), FR-A-2 322 129(5) and FR-A-2 341 605(6) all use PO in combination with various catalyst poisons in order to prevent further activity on the part of the catalyst during storage at room temperature. The only alternative solution to this was conversion of the permanently active PO catalyst to an insoluble and separable state, i.e., to a heterogeneous catalyst complex (FR-A-229 353(7)).

3.5 From the remarks in the above-mentioned documents of the prior art and from corresponding cross-references in patent specifications the Board concludes that certain facts in this special field of technology were generally perceivable. Firstly, the catalyst corresponds either to the type which because of its comparatively much lower activity is only active at higher temperatures, or it represents a highly active PO which is to be used (a) as a homogeneous catalyst at low temperatures and (b) in conjunction with a poison when it is not employed in an insoluble and easily separable form. Secondly, the first-mentioned type has

de MBP qui soient de bonne qualité. Le document US-A-3 152 162(1) utilise des températures élevées (150° à 300°C, de préférence 180° à 220°C) et une durée plus longue (10 à 15 heures), afin de parvenir à la carbodiimidisation souhaitée sans catalyseur. La réaction est arrêtée par refroidissement. Le produit est liquide dans le cas de mélanges d'isomères, mais cristallise lorsqu'on utilise du MBP pur (exemple 3). Cet exemple vise un degré supérieur de transformation, mais apparemment aucun produit acceptable n'est obtenu, comme le montrent aussi des expériences effectuées par la requérante (voir annexe à l'exposé des motifs du recours).

3.3 Le développement ultérieur de la carbodiimidisation s'est ensuite orienté vers l'accélération de la réaction au moyen d'un catalyseur. On a pour cela utilisé des quantités importantes de catalyseur, (3 à 5%), comme par exemple le phosphate de triéthyle ou du biuret, à des températures dépassant 150°C (voir les documents DE-A-1 593 619 (2) ou DE-A-1 668 083 (3)). Le dernier document cité souligne la nécessité d'employer un catalyseur qui soit totalement inactif à la température ambiante, et se sert de la méthode de refroidissement brusque pour éviter la formation des dimères.

3.4 Il est significatif qu'après la première phase de la technique opératoire faisant appel à des températures élevées et en présence ou en l'absence d'un catalyseur relativement inactif, l'on soit passé aux oxydes de phosphorines (OP) hautement actifs. L'objectif était d'abaisser la température de réaction au-dessous de 150°C, et en particulier au-dessous de 100°C. Les procédés selon les documents FR-A-2 306 197 (4), FR-A-2 322 129 (5) et FR-A-2 341 605 (6) emploient tous de l'OP en combinaison avec différents poisons de catalyseur, pour empêcher que le catalyseur continue à être actif pendant le stockage à température ambiante. La seule solution de rechange à cet effet consistait à faire passer le catalyseur à base d'OP, actif en permanence, à un état insoluble et séparable, c'est-à-dire à l'état de complexe catalytique hétérogène (document FR-A-229 353 (7)).

3.5 Des observations contenues dans les antériorités susmentionnées, et par recoupement avec des citations correspondantes figurant dans des fascicules de brevet, la Chambre conclut que certains faits étaient en général discernables dans ce domaine particulier de la technologie. Premièrement, ou bien le catalyseur correspond au type qui, à cause de son activité comparativement beaucoup plus faible n'est actif qu'à des températures élevées, ou bien c'est un OP hautement actif qu'il faut utiliser (a) comme catalyseur homogène à de basses températures et (b) en combinaison avec un poison, quand on ne l'utilise pas sous une forme insoluble

Zweitens, der ersterwähnte Typ muß durch Kühlung oder Abschrecken (3) inaktiviert werden, während dagegen der letztere keine künstliche Kühlung erfordert (4,5 und 6).

3.6 Die dritte Folgerung betrifft die ungünstige Qualität der Umwandlungsprodukte, denn kein oder weniger Katalysator erfordern eine höhere Temperatur oder eine längere Reaktionszeit (1,4 usw.). Es wurden auch Zweifel über die Wirksamkeit dieser Gifte zum Ausdruck gebracht und sogar auch über die vollständige Inaktivität des Katalysators des ersterwähnten Typs bei Zimmertemperaturen. All diese Tatsachen waren auf diesem Gebiet technisches Allgemeinut.

4.1 Die Beschwerdeführerin sieht im wesentlichen drei Merkmale zur Lösung der o.g. Aufgabe als erfindungswesentlich an: (1) kleine PO-Mengen, (2) erhöhte Temperaturen und (3) Abschrecken statt Abkühlen. Es ist durch Vergleich mit dem relevanten Stand der Technik auch erkennbar, daß die Abwesenheit des Katalysatorgifts ein wichtiges zusätzliches Charakteristikum sein könnte. Eigentlich ist die Verwendung von verminderten PO-Mengen an sich nicht neu, wenngleich der anmeldungsgemäß bevorzugte Konzentrationsbereich etwas niedriger ist als der nach dem Stand der Technik. Vorher wurden niedrigere Temperaturen vorgezogen und Katalysatorgift war unvermeidbar. Die früheren PO-Verfahren stellten eine Abkehr von der Hochtemperatur-Technik mit Katalysatoren dar, die durch Abkühlung wesentlich inaktiviert werden konnten. Man war sich bewußt, daß unter solchen Bedingungen mit dunkleren Produkten zu rechnen war. Die Entwicklungstendenz ging in die Richtung immer besserer Gifte (4, 5 und 6), oder der Komplex-Bildung (7). Sie zielte aber gerade nicht auf das Weglassen des Katalysatorgiftes.

4.2 Die anmeldungsgemäß gefundene Lösung basiert auf der Entdeckung, daß PO bei erhöhten Temperaturen stufenweise **vollständig** eliminiert wird; denn ohne diese reproduzierbare und kontrollierbare Zersetzung des Katalysators wäre die Lösung der Aufgabe, d.h. eine verbesserte Lagerstabilität nicht möglich. Es gab schon Zweifel über die Zuverlässigkeit des Reaktionsabbruchs mit Gift, aber keinesfalls hätte man das Reaktionsgemisch ohne Gift gelassen. Die Versuchsergebnisse der Anmelderin (s. mit Schreiben vom 21. Febr. 1980) zeigen, daß sich bei der Nacharbeitung der Verfahren nach (4) und (5) mit einem Überschuß an Giften nur eine zweifelhafte langfristige Stabilität einstellt.

4.3 Ohne die Erkenntnis, daß sich PO bei höheren Temperaturen vollständig eliminieren läßt, würde die Anwendung des

to be inactivated by cooling or quenching (3), whereas the last-named does not require any artificial cooling (4, 5 and 6).

3.6 The third conclusion concerns the unfavourable quality of the conversion products, since in the case of no or little catalyst a higher temperature or a longer reaction time is required (1, 4 etc.). Doubt was also expressed as to the efficacy of these poisons, and also even about the complete inactivity of the catalyst of the first-named type at room temperatures. All these facts were common technical knowledge in this field.

4.1 The appellant essentially regards three features for the solution of the above-mentioned problem as being essential to the invention: (1) small amounts of PO, (2) elevated temperatures and (3) quenching instead of cooling. It is also recognisable from comparison with the background art that the absence of the catalyst poison could be an important additional characteristic. The use of reduced amounts of PO is actually not new per se, although the preferred range of concentration according to the application is somewhat lower than it is in the prior art. Previously, low temperatures were preferred and catalyst poison was indispensable. The earlier PO processes represented a departure from the high-temperature technique with catalysts which could be largely inactivated by cooling. It was accepted that darker products were to be expected under these conditions. The development trend was towards increasingly better poisons (4, 5 and 6) or complex formation (7). But it was specifically not aimed at dispensing with the catalyst poison.

4.2 The solution found according to the application is based on the discovery that PO is **completely** eliminated stepwise at elevated temperatures: for without this reproducible and controllable decomposition of the catalyst the solution of the task, i.e., an improved storage stability, would not be possible. There were indeed some doubts about the reliability of terminating the reaction with poison, but under no circumstances would one have omitted the poison from the reaction mixture. The applicant's experimental results (see with letter dated 21 February 1980) show that, on reworking the processes according to (4) and (5) with an excess of poisons, only a dubious long-term stability develops.

4.3 Without the discovery that PO may be completely eliminated at higher temperatures, the employment of the

et aisément séparable. Deuxièmement, le type mentionné en premier doit être désactivé par refroidissement ou par refroidissement brusque (3), tandis que le second ne nécessite aucun refroidissement artificiel (4, 5 et 6).

3.6 La troisième conclusion concerne la qualité défectueuse des produits de transformation, car l'absence de catalyseur ou un catalyseur moins actif rend nécessaire une température plus élevée ou une plus longue durée de réaction (1, 4, etc.). Des doutes ont également été exprimés quant à l'activité de ces poisons et même quant à l'inactivité totale du catalyseur du type mentionné en premier lieu aux températures ambiantes. Tous ces faits correspondent à des notions techniques générales communément admises dans ce domaine.

4.1 La requérante considère en substance comme essentielles à l'invention trois caractéristiques devant concourir à la solution du problème mentionné: 1) de faibles quantités d'OP; 2) des températures élevées et 3) le refroidissement brusque au lieu d'un refroidissement normal. On peut également remarquer, par comparaison avec l'état le plus proche de la technique, que l'absence de poison de catalyseur peut être une caractéristique supplémentaire importante. A vrai dire, l'emploi de quantités réduites d'OP n'est pas nouveau en soi, même si le domaine de concentration préféré conformément à la demande est un peu plus bas que celui qui fait partie de l'état de la technique. Auparavant, on préférait des températures plus faibles et le poison de catalyseur était inévitable. Les anciens procédés à l'OP correspondaient à un abandon de la technique à haute température avec catalyseurs, ces derniers pouvant être sensiblement désactivés par refroidissement. On avait conscience de ce que, dans de telles conditions, il fallait s'attendre à des produits foncés. L'évolution se faisait dans le sens de poisons toujours meilleurs (4, 5 et 6), ou de la formation de complexes (7). Elle ne tendait toutefois pas à la suppression du poison de catalyseur.

4.2 La solution conformément à la demande se fonde sur la découverte de ce que l'OP est **complètement** éliminé, par étapes, à des températures élevées; car sans cette décomposition reproductible et contrôlable du catalyseur la solution du problème, c'est-à-dire une stabilité au stockage améliorée, ne serait pas possible. Il existait déjà un doute sur la fiabilité de l'interruption de la réaction avec un poison, mais en aucun cas on n'aurait laissé le mélange réactionnel sans poison. Les résultats d'essais de la demanderesse (voir annexe à la lettre du 21 février 1980) montrent que lorsqu'on reproduit le procédé selon (4) et (5) avec un excès de poisons, on n'obtient qu'une stabilité aléatoire à long terme.

4.3 Si l'on ne s'était pas rendu compte que l'OP s'élimine totalement à des températures élevées, l'utilisation du

Giftes noch immer die beste Lösung geblieben sein. Durch Temperaturerhöhung konnte man nur Nachteile erwarten, so daß kein Anreiz in dieser Richtung — auch nicht unter dem Gesichtspunkt der Optimierung — bestand. Dem Argument der Prüfungsabteilung, daß ein Bedürfnis zur Verringerung der PO-Konzentration existierte, woraus die Temperaturerhöhung automatisch folgte, kann nicht zugestimmt werden. Hierbei handelt es sich um eine unzulässige *ex-post-Betrachtung*. Vielmehr ergibt sich aufgrund der oben gemachten Ausführungen, daß gegen die Verringerung der Katalysatormenge mit gleichzeitiger Temperaturerhöhung eher ein Vorurteil bestand.

5.1 Während die Verbesserung der langfristigen Stabilität als Hauptaufgabe durch die vollständige Zerstörung des Katalysators gelöst wird, stellt das Abschrecken gegenüber dem viel langsameren Abkühlen selbst die Lösung einer weiteren Teilaufgabe mit sofortigen Vorteilen dar. Die Vergleichsversuche wurden unter sonst identischen Bedingungen durchgeführt, so daß die Abwesenheit von Trübung und Verbräunung der Geschwindigkeit des Abkühlens zugeschrieben werden muß.

5.2 Keine der drei PO-Methoden des Standes der Technik deuten die Notwendigkeit einer künstlichen Abkühlung an, geschweige denn Abschrecken. Die Patentschrift (6) erwähnt (3) als den Stand der Technik, und das letztere Dokument empfiehlt Abschrecken, um Nebenreaktionen zu vermeiden. Dieses Verfahren wendet jedoch keinen PO-Katalysator, sondern einen Katalysator des o.g. Typs an (s.3.3) mit ganz anderen Eigenschaften und Wirkungen. Das konnte auch für die Richtung und Art der Nebenreaktionen von Bedeutung sein. Es war bekannt, daß einerseits die PO-Verfahren und andererseits die früheren katalytischen Methoden einander gegenseitig ausschließende Bedingungen anwenden. Daher ist es nicht gerechtfertigt, eine Kombination dieser Dokumente, d.h. (6) mit (3) vorzunehmen. Der vorteilhafte Effekt liefert daher einen Beitrag zur erfindersischen Tätigkeit des Gesamtverfahrens.

6. Zusammenfassend ergibt sich, daß angesichts der Aufgabenstellung weder die Methoden des Standes der Technik im einzelnen, noch ihre Kombination jeweils zusammen mit dem allgemeinen Fachwissen die erfindungsgemäße Lösung mit den erzielten vorteilhaften Effekten vorhersehbar machten. Obwohl es unzulässig ist, nicht rückbezogene oder einander widersprechende Dokumente miteinander zu kombinieren, um die erfindersische Tätigkeit zu verneinen, ist jedoch erlaubt, verschiedene Dokumente mosaikartig zusammen zu betrachten, um ein Vorurteil oder eine von der Erfindung wegweisende allgemeine Tendenz zu belegen. Die Idee, von dem

poison would have continued to remain the best solution. Temperature elevation could not be expected to bring anything but disadvantages, so that there was no incentive to take this route — not even from the viewpoint of optimisation. The argument of the Examining Division, that a need for reduction of the PO concentration existed and that the temperature elevation automatically followed from this, is one with which the Board cannot concur. This represents an inadmissible *ex post facto* approach. The foregoing exposition in fact leads to the conclusion that, if anything, there was a prejudice against reduction in the amount of catalyst with simultaneous elevation of the temperature.

5.1 Whereas the main task of improvement in the long-term stability is solved by the complete decomposition of the catalyst, the quenching as against the much slower cooling in itself represents the solution of another partial task, with immediate advantages. The comparative experiments were performed under otherwise identical conditions, so that the absence of turbidity and browning must be ascribed to the speed of cooling.

5.2 None of the three PO methods in the prior art point to the necessity for artificial cooling, let alone quenching. The patent specification (6) mentions (3) as prior art, and the latter document recommends quenching to prevent side-reactions. However, this process does not use any PO catalyst, but a catalyst of the above-mentioned type (see 3.3) having entirely different properties and effects. This could also be of importance for the direction and nature of the side-reactions. It was known that the PO processes on the one hand and the earlier catalytic methods on the other employ mutually exclusive conditions. It is therefore not justified to combine these documents, i.e. (6) with (3). The advantageous effect therefore provides a contribution to the inventive step of the complete process.

6. In summary it is clear that, given the problem to be solved, neither the methods of the prior art individually, nor their respective combination with the generally available specialist knowledge, would make the solution according to the invention with the advantageous effects achieved foreseeable. While it is inadmissible to combine unrelated or conflicting documents in order to deny inventive step, it is indeed permissible to consider various documents together mosaically in order to prove a prejudice or a general trend pointing away from the invention. The idea of departing from the catalyst poison regarded as indispensable, in conjunction with the

poison serait encore restée la meilleure solution. Par une élévation de température, on ne pouvait s'attendre qu'à des inconvénients, si bien que l'on n'était aucunement encouragé à aller dans cette direction — pas même du point de vue de l'optimisation. La Chambre ne saurait souscrire à l'argument de la Division d'examen selon lequel la nécessité de réduire la concentration en OP étant apparue, l'élévation de la température en découlait automatiquement. Il s'agit là d'une considération gratuite et inadmissible. Il ressort des développements qui précèdent qu'il existait plutôt un préjugé contre l'abaissement de la quantité du catalyseur avec élévation simultanée de la température.

5.1 Tandis que le problème principal qui consiste à améliorer la stabilité à long terme est résolu par la destruction complète du catalyseur, le refroidissement brusque représente lui-même, par rapport au refroidissement normal, la solution d'un autre problème partiel, et comporte des avantages immédiats. Les essais comparatifs ont été effectués dans des conditions par ailleurs identiques, si bien que l'absence de trouble et de brunissement doit être attribuée à la rapidité du refroidissement.

5.2 Aucune des trois méthodes utilisant l'OP qui font partie de la technique antérieure ne laisse entendre la nécessité d'un refroidissement artificiel, et encore moins d'un refroidissement brusque. Le document de brevet (6) mentionne le document (3) comme état de la technique et ce dernier document recommande un refroidissement brusque pour éviter des réactions secondaires. Ce procédé n'utilise toutefois aucun catalyseur à base d'OP, mais un catalyseur du type indiqué plus haut (voir 3.3), qui a des propriétés et des effets tout à fait différents. Cela pouvait aussi avoir une importance pour le sens et la nature des réactions secondaires. On savait que, d'une part, les procédés utilisant de l'OP et, d'autre part, les méthodes catalytiques antérieures utilisent respectivement des conditions qui s'excluent mutuellement. Il n'était par conséquent pas justifié de se livrer à une combinaison de ces documents, à savoir (6) et (3). L'effet avantageux contribue donc à l'activité inventive impliquée dans l'ensemble du procédé.

6. En résumé, il apparaît que, face au problème posé, ni les méthodes de l'état de la technique prises isolément, ni leur combinaison alliée aux connaissances générales de l'homme du métier ne rendaient prévisible la solution conforme à l'invention, avec les effets avantageux ainsi obtenus. S'il n'est pas admissible de combiner, en vue de dénier l'activité inventive, des documents qui n'ont pas de rapport entre eux ou qui se contredisent, il est en revanche permis d'établir un lien entre différents documents utilisés à la manière d'une mosaïque pour justifier de l'existence d'un préjugé ou d'une tendance générale dont l'invention se démarque. L'idée d'abandonner

als unverzichtbar angesehenen Katalysatorgift abzugehen, stellt in Verbindung mit der Lehre, die PO-Katalysatoren bei höherer Temperatur zu zersetzen, eine wertvolle Vereinfachung der Technik dar, die nicht ohne erfinderische Tätigkeit aufgefunden werden konnte.

7. Die Beschwerdeführerin hat den Wortlaut der Ansprüche mit Schreiben vom 29. März 1982 gebührend eingeschränkt. Die beanspruchten Varianten sind durch die Beispiele und die vorgelegten Versuchsergebnisse glaubhaft gestützt und erscheinen für die Lösung der gestellten Aufgabe entsprechend geeignet. Die Abwesenheit des Katalysatorgifts ist zwar nicht anspruchsgemäß erwähnt. Sie schien der Kammer als Negativ-Merkmal auch nicht notwendig.

8. Aus den dargelegten Gründen hält die Kammer die Beschwerde für begründet.

9. Es ist kein Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ gestellt worden. Da entscheidendes Beweismaterial erst im Beschwerdeverfahren vorgelegt wurde, würde der hier vorliegende Sachverhalt eine solche Maßnahme nicht rechtfertigen.

Aus diesen Gründen wird wie folgt entschieden:

1. Die Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 19. Nov. 1980 wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die Vorinstanz zurückverwiesen mit der Auflage, ein europäisches Patent aufgrund der folgenden Unterlagen zu erteilen :...

teaching that the PO catalysts decompose at higher temperature, represents a valuable simplification of the state of the art which could not have been found without an inventive step.

7. The appellant has appropriately restricted the wording of the claims by letter of 29 March 1982. The variants claimed are credibly supported by the examples and the experimental results submitted, and appear correspondingly suitable for solution of the task set. While the absence of the catalyst poison is not mentioned in the claim as filed, the Board did not regard this as necessary, being a negative feature.

8. For the reasons given the Board holds the appeal to be well founded.

9. No application has been made for reimbursement of the appeal fee in accordance with Rule 67 EPC. As crucial evidence was not submitted until the appeal proceedings the facts of the case would not justify such a measure.

For these reasons, it is decided that:

1. The decision of the Examining Division dated 19 November 1980 is set aside.
2. The case is remitted to the first instance with the order to grant a European patent on the basis of the following documents :...

le poison de catalyseur jusque là considéré comme indispensable représente, conjointement avec l'enseignement selon lequel on peut décomposer les catalyseurs à base d'OP à des températures plus élevées, une simplification intéressante de la technique, qu'on ne pouvait trouver sans faire preuve d'activité inventive.

7. La requérante a dûment limité le libellé des revendications par une correspondance du 29 mars 1982. Les variantes revendiquées sont valablement appuyées par les exemples et les résultats d'essais présentés, et contribuent à fournir une réponse appropriée au problème posé. Sans doute l'absence du poison de catalyseur n'est elle pas mentionnée dans les revendications. Il est toutefois apparu à la Chambre que, s'agissant d'une caractéristique négative, une telle mention ne s'imposait pas.

8. Au vu des motifs présentés, la Chambre considère le recours comme fondé.

9. Il n'a pas été présenté de requête en remboursement de la taxe de recours en vertu de la règle 67 de la CBE. Des moyens de preuve déterminants ayant été présentés lors de la procédure de recours, les faits de la cause ne justifieraient pas, du reste, une telle mesure.

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision de la Division d'examen 004 en date du 19 novembre 1980 est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant la première instance pour délivrance d'un brevet européen sur la base des pièces suivantes :...

MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 1. Oktober 1982 über für die Anwendung von Regel 28 EPÜ anerkannte Hinterlegungsstellen für Mikroorganismen

1. Die folgende Hinterlegungsstelle hat am **30. September 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 erlangt:

Culture Centre of Algae and Protozoa (CCAP)
36 Storey's Way
Cambridge, CB3 ODT
Vereinigtes Königreich

Die Hinterlegungsstelle hat diesen Status aufgrund einer Mitteilung erworben, die die Regierung des Vereinigten Königreichs am 26. Juli 1982 nach Artikel 7 des Budapester Vertrags vorgenommen hat. Diese Mitteilung ist in der Ausgabe vom September 1982 der Zeitschrift der Weltorganisation für geistiges Eigentum, *La Propriété industrielle*, S. 261 bzw. *Industrial Property*, S. 239 veröffentlicht.

Die Arten von Mikroorganismen, die von der CCAP zur Hinterlegung angenommen werden, sind zusammen mit weiteren technischen Informationen auf S. 406 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. ABl. 10/1980, S. 380), erkennt das EPA die bei der CCAP 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.

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Notice of the President of the European Patent Office dated 1 October 1982 concerning micro-organism depository institutions recognised for the purpose of Rule 28 EPC

1. The following depository institution acquired the status of international depository 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 **30 September 1982**:

Culture Centre of Algae and Protozoa (CCAP)
36 Storey's Way
Cambridge, CB3 ODT
United Kingdom

This depository institution acquired the said status as a result of a communication made on 26 July 1982 by the Government of the United Kingdom pursuant to Article 7 of the Budapest Treaty. This communication is published in the September 1982 issue of *Industrial Property*, the review of the World Intellectual Property Organization, p. 239.

The kinds of micro-organisms accepted by the CCAP together with other technical information, are specified in the announcement on p. 406 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 CCAP in its capacity as international depository 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.

COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

Communiqué du Président de l'Office européen des brevets du 1^{er} octobre 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 a acquis 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 **30 septembre 1982**:

Culture Centre of Algae and Protozoa (CCAP)
36 Storey's Way
Cambridge, CB3 ODT
Royaume-Uni

Cette institution de dépôt a acquis ledit statut en vertu d'une communication effectuée le 26 juillet 1982 par le Gouvernement du Royaume-Uni, conformément à l'article 7 du Traité de Budapest. Cette communication est publiée dans le numéro de septembre 1982 de la revue de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, *La Propriété industrielle*, p. 261.

Les types de micro-organismes acceptés par le CCAP ainsi que d'autres informations techniques sont indiqués dans la communication figurant p. 406 du présent numéro du Journal officiel, sous le titre *Traités 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. JO 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 du CCAP 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.

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**

Belgien / Belgium / Belgique**Löschungen / Deletions / Radiations**

Bercovici, Léon (BE) †
127, avenue Winston Churchill
B—1180 Bruxelles

Bercovici, Mary Elizabeth (BE) †
127, avenue Winston Churchill
B—1180 Bruxelles

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

Änderungen / Amendments / Modifications

Camp, Hans-Peter (DE)
Adalbert-Stifter-Strasse 14
D—6450 Hanau/Main 1

Schickle, Gerhard (DE)
AEG-TELEFUNKEN Nachrichtentechnik GmbH
K1 E7
Gerberstrasse 33
D—7150 Backnang

Drewes, Bernhard (DE)
Radeckestrasse 43
D—8000 München 60

Thömen, Uwe (DE)
Patentanwalt U. Thömen
Zeppelinstrasse 5
D—3000 Hannover 1

Einsele, Rolf (DE)
Frankfurter Strasse 145
Postfach 11 20
D—6242 Kronberg/Taunus

Wiechmann, Manfred (DE)
AEG-TELEFUNKEN Nachrichtentechnik GmbH
Postfach 11 20
D—7150 Backnang

Frankreich / France**Änderungen / Amendments / Modifications**

Bouvy, Aline (FR)
Rhône Poulenc Recherches
RP/RD/CRF (C)
85, Avenue des Frères Perret
F—69 190 Saint-Fons

Chambon, Gérard (FR)
Cabinet Chambon
6 et 8 avenue Salvador Allende
F—93804 Epinay S/Seine Cedex

Chambon, Georges (FR)
Cabinet Chambon
6 et 8 avenue Salvador Allende
F—93804 Epinay S/Seine Cedex

Chichery, Guy (FR)
Rhône Poulenc Recherches
RP/RD/CRF (C)
85, Avenue des Frères Perret
F—69190 Saint-Fons

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

Busca, Luciano (IT)
c/o Industrie Zanussi S.p.A.
Servizio Brevetti e Documentazione
Via Giardini Cattaneo, 3
I—33170 Pordenone

Dalla Rosa, Adriano (IT)
c/o Industrie Zanussi S.p.A.
Servizio Brevetti e Documentazione
Via Giardini Cattaneo, 3
I—33170 Pordenone

Giugni, Valter (IT)
c/o Industrie Zanussi S.p.A.
Servizio Brevetti e Documentazione
Via Giardini Cattaneo, 3
I—33170 Pordenone

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

Hepp, Dieter (DE)
Hepp & Partner AG
Marktgasse 18
CH—9500 Wil

Wenger, René (CH)
Hepp & Partner AG
Marktgasse 18
CH—9500 Wil

Schweden / Sweden / Suède**Änderungen / Amendments / Modifications**

Gyllenhammar, Claes (SE)
Inter Innovation AB
Box 43009
S—100 72 Stockholm

Westerlund, Stig Örjan Tage (SE)
Alfa-Laval AB
Box 500
S—147 00 Tumba

Löschungen / Deletions / Radiations

Bergensträhle, Ivar (SE) — R. 102(1)
Bergensträhle & Lindvall AB
Svartensgatan 6
S—116 20 Stockholm

Elger, Herbert (SE) †
H. Albihns Patentbyrå AB
Box 7664
S—103 94 Stockholm

Laurell, Lars-Gustaf (SE) — R. 102(1)
ESAB AB
Fack
S—402 70 Göteborg

Tobert, Sven Eskil (SE) — R. 102(1)
H. Albihns Patentbyrå AB
Box 7664
S—103 94 Stockholm

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

Adams, Thomas (GB)
Northern Telecom (U.K.) Ltd.
Langton House
Market Street
GB—Maidenhead, Berkshire SL6 8BE

Bowtell, Peter Lloyd (GB)
4 Spring Place
Church Lane
GB—Romsey, Hampshire SO5 8EF

Caldwell, Arthur Noel (GB)
Laporte Industries Ltd.
Group Patent Department
P.O. Box 2
Moorfield Road
GB—Widnes, Cheshire WA8 0JU

Dearing-Lambert, Peter Richard (GB)
18 Main Street
Market Bosworth
GB—Nuneaton, Warwickshire CV13 0JW

French-Lynch, Cecil (GB)
Laporte Industries Ltd.
Group Patent Department
P.O. Box 2
Moorfield Road
GB—Widnes, Cheshire WA8 0JU

Flavel, Sidney John Alexander (GB)
Enoxy Chemical Ltd.
Hythe
GB—Southampton S04 6YY

Hind, Raymond Stenton (GB)
Mathisen, Macara & Co.
First Floor
South Wing
Lyon House
Lyon Road
GB—Harrow, Middlesex HA1 2ET

Jukes, Herbert Lewis (GB)
c/o Swann, Elt & Company
31 Beaumont Street
GB—Oxford OX1 2NP

Pearce, Timothy (GB)
Laporte Industries Ltd.
Group Patent Department
P.O. Box 2
Moorfield Road
GB—Widnes, Cheshire WA8 0JU

Shaw, Laurence (GB)
George House
George Road
GB—Birmingham B15 1PG

Singleton, Jeffrey (GB)
Messrs. Eric Potter & Clarkson
5 Market Way
Broad Street
GB—Reading, Berkshire RG1 2BN

Löschungen / Deletions / Radiations

Asquith, Anthony (GB) — R. 102(1)
c/o Lucas-Girling Ltd.
Abelson House
2297 Coventry Road
Sheldon
GB—Birmingham

Brown, Michael Stanley (GB) — R. 102(1)
Wilmot Breeden Limited
Fordhouse Lane
GB—Birmingham B30 3BW

AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

INFORMATION FROM THE
CONTRACTING STATESINFORMATIONS RELATIVES
AUX ETATS CONTRACTANTS

Vereinigtes Königreich

United Kingdom

Royaume-Uni

Registrierung europäischer Patente
(UK) in AnguillaRegistration of European patents (UK)
in AnguillaEnregistrement de brevets européens
(UK) sur le territoire d'Anguilla

1. Das Department of Trade, London, hat dem Europäischen Patentamt mitgeteilt, daß **Anguilla** durch die "Verordnung 1980 über die Registrierung von Patenten des Vereinigten Königreichs und europäischen Patenten (UK)" seine früheren patentrechtlichen Bestimmungen geändert hat.

1. The Department of Trade in London has informed the European Patent Office that **Anguilla** has amended its patent laws by the "Registration of United Kingdom and European (UK) Patents Ordinance, 1980".

1. Le ministère du commerce à Londres a informé l'Office européen des brevets qu'**Anguilla** a modifié son ancienne législation en matière de brevets en adoptant le "règlement de 1980 relatif à l'enregistrement de brevets britanniques et de brevets européens (UK)".

2. Aufgrund dieser Verordnung, die am 4. November 1980 in Kraft getreten ist, kann die Registrierung europäischer Patente (UK) innerhalb von 3 Jahren von dem Zeitpunkt an beantragt werden, zu dem das europäische Patent nach Artikel 77 des UK Patentgesetzes 1977 im Vereinigten Königreich wirksam wird.

2. Under this Ordinance, which entered into force on 4 November 1980, registration of European patents (UK) may be requested up to 3 years from the date on which the European patent becomes effective in the United Kingdom under Article 77 of the UK Patents Act 1977.

2. En vertu de ce règlement, qui est entré en vigueur le 4 novembre 1980, l'enregistrement de brevets européens (UK) peut être demandé dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le brevet européen, conformément à l'article 77 de la loi britannique de 1977 sur les brevets, prend effet au Royaume-Uni.

3. Zu den im Amtsblatt 7/1982, S. 282 zusammen mit Anguilla aufgeführten Gebieten **St. Christopher und Nevis**, die nunmehr jedoch gesondert verwaltet werden, liegen weiterhin keine Informationen über die Registrierung europäischer Patente (UK) vor.

3. No information is yet available as to the intentions in this regard of the territories **St. Christopher and Nevis**, listed with Anguilla in OJ 7/82, p. 282 but now administered separately.

3. En ce qui concerne les territoires de **Saint-Christophe-et-Nièves**, cités dans la liste publiée au JO n° 7/1982, p. 282, comme étant rattachés à Anguilla, mais qui sont désormais administrés de manière indépendante, nous ne disposons toujours d'aucune information sur l'enregistrement des brevets européens (UK).

INTERNATIONALE VERTRÄGE

INTERNATIONAL TREATIES

TRAITES INTERNATIONAUX

Budapester Vertrag

Budapest Treaty

Traité de Budapest

Internationale Hinterlegungsstellen für Mikroorganismen

International micro-organism
depository authorities

Autorités de dépôt internationales de micro-organismes

I. CULTURE CENTRE OF ALGAE AND
PROTOZOAI. CULTURE CENTRE OF ALGAE AND
PROTOZOAI. CULTURE CENTRE OF ALGAE AND
PROTOZOA

Wie aus der Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 1. Oktober 1982 auf Seite 403 dieses Amtsblatts hervorgeht, hat das *Culture Centre of Algae and Protozoa (CCAP)* mit Wirkung ab **30. September 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 erlangt.

As specified in the notice of the President of the EPO dated 1 October 1982 appearing on page 403 of this issue of the Official Journal, the *Culture Centre of Algae and Protozoa (CCAP)* acquired with effect from **30 September 1982**, the status of international depository 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.

Comme l'indique le communiqué du Président de l'OEB du 1^{er} octobre 1982, figurant à la page 403 du présent numéro du Journal officiel, le *Culture Centre or Algae and Protozoa (CCAP)* a acquis, avec effet au **30 septembre 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.

Nachstehend sind die für das Verfahren nach dem Budapester Vertrag wichtigen Angaben, die in der Mitteilung des Vereinigten Königreichs nach Artikel 7 des Vertrags enthalten¹⁾ sind, wiedergegeben.

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 Treaty¹⁾ are set out below.

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 Traité¹⁾.

¹⁾ Vgl. *La Propriété industrielle*, September 1982, S. 261 bzw. *Industrial Property*, September 1982, S.239.

¹⁾ Cf. *Industrial Property*, September 1982, p. 239.

¹⁾ Cf. *La Propriété industrielle*, septembre 1982, p.261.

1. Name und Anschrift:

Culture Centre of Algae and Protozoa (CCAP)
36 Storey's Way
Cambridge, CB3 ODT
Vereinigtes Königreich

1. Name and address:

Culture Centre of Algae and Protozoa (CCAP)
36 Storey's Way
Cambridge, CB3 ODT
United Kingdom

1. Nom et adresse:

Culture Centre of Algae and Protozoa (CCAP)
36 Storey's Way
Cambridge, CB3 ODT
Royaume-Uni

2. Arten von Mikroorganismen, die zur Hinterlegung angenommen werden:

- a) Algen, ausgenommen große Meeresalgen;
b) freilebende Protozoen;
c) parasitäre Protozoen, die nicht humanpathogen oder für Haustiere pathogen sind und als *in-vitro*-Kulturen aufbewahrt werden können

2. Kinds of micro-organisms accepted:

- a. algae, other than large seaweeds;
b. free living protozoa; and
c. parasitic protozoa not pathogenic to man or domestic animals, which can be maintained by *in vitro* culture.

2. Types de micro-organismes acceptés:

- a. algues autres que les grandes algues marines;
b. protozoaires non parasites; et
c. protozoaires parasites qui ne sont pas pathogènes pour l'homme ou les animaux domestiques et qui peuvent être conservés par culture *in vitro*.

3. Amtssprache:

Englisch

Das CCAP wickelt seine Geschäftstätigkeit in bezug auf Hinterlegungen nach dem Vertrag und alle damit zusammenhängenden Angelegenheiten in englischer Sprache ab.

3. Official language:

English

The CCAP conducts its business in English as regards deposits and all associated matters under the Treaty.

3. Langue officielle:

l'anglais

Le CCAP accomplit ses travaux en anglais en ce qui concerne les dépôts et toutes les questions qui s'y rapportent en vertu du Traité.

4. Gebühren / Fee schedule / Barème des taxes:

- 4.1 Aufbewahrung
Storage
Conservation

£

275

- 4.2 Ausstellung einer Lebensfähigkeitsbescheinigung
Issuance or a viability statement
Délivrance d'une déclaration sur la viabilité

50

- 4.3 Abgabe einer Probe
Furnishing or a sample
Remise d'un échantillon

10

zuzüglich Versandkosten
plus the actual cost or carriage
plus les frais de port

- 4.4 Ausstellung einer Bestätigung nach Regel 8.2 der Ausführungsordnung zum Vertrag
Delivering an attestation in accordance with Rule 8.2 or the Regulations under the Treaty
Délivrance d'une attestation conformément à la règle 8.2 du Règlement d'exécution du Traité

10

5. Erfordernisse nach Regel 6.3 der Ausführungsordnung zum Budapester Vertrag:

Zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Nummer des Amtsblatts hatte das CCAP noch keine Erfordernisse der Hinterlegungsstelle nach Regel 6.3 der Ausführungsordnung zum Budapester Vertrag mitgeteilt.

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

At the time of going to press, the CCAP had not communicated any requirements under Rule 6.3 of the Regulations under the Budapest Treaty.

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

A la date de mise à l'impression du présent numéro du Journal officiel, le CCAP n'avait pas communiqué d'exigences de l'autorité en vertu de la règle 6.3 du Règlement d'exécution du Traité de Budapest.

GEBÜHREN**Hinweise für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen*****1. Geltende Fassung der Gebührenordnung und des Gebührenverzeichnisses**

Die ab 1. November 1981 geltende Fassung der *Gebührenordnung* ist in der Textausgabe "Europäisches Patentübereinkommen" (2. Auflage Juni 1981) sowie im Amtsblatt 9/81, S. 419 abgedruckt. Auf die Vorschriften der Artikel 5 bis 8 GebO wird besonders hingewiesen.

Das derzeit geltende vollständige *Verzeichnis der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA* ist in der Beilage zum ABI. 6/82 veröffentlicht (siehe auch Berichtigung in ABI. 7/82, S. 266).

2. Wichtige Ausführungsvorschriften zur Gebührenordnung

Neue Beträge der in Artikel 2 der Gebührenordnung vorgesehenen Gebühren: ABI. 7/81, S. 201.

Gegenwerte der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise in den Währungen bestimmter Vertragsstaaten: ABI. 10/81, S. 471; 3/82, S. 119; Beilage zum ABI. 6/82.

Vorschriften über das laufende Konto: ABI. 1/82, S. 15.

3. Zahlung und Rückerstattung von Gebühren und Auslagen

Es wird empfohlen, bei jeder Zahlung das *EPA-Formblatt für die Zahlung von Gebühren oder Auslagen (Form 1010)* zu verwenden, das beim EPA und den Patentbehörden der Vertragsstaaten kostenlos erhältlich ist. Es ist ferner im "Leitfaden für Anmelder" abgedruckt und kann daraus kopiert werden.

Zur Zahlung von Gebühren berechnete Personen: ABI. 9/80, S. 303.

Rückerstattung der europäischen Recherchegebühr: ABI. 5/80, S. 112.

Zahlung und Rückerstattung der Prüfungsgebühr: ABI. 2/79, S. 61; 9/81, S. 349.

Zahlung von Jahresgebühren für europäische Patentanmeldungen und Patente: ABI. 4/80, S. 100; 1/82, S. 21; 5/82, S. 199.

Neues Bankkonto der Europäischen Patentorganisation in Italien: ABI. 8/82, S. 315.

Das Verzeichnis der für die EPO eröffneten Bank- und Postscheckkonten sowie der entsprechenden Zahlungswährungen ist auf der dritten Umschlagseite dieses Heftes abgedruckt.

FEES**Guidance for the payment of fees, costs and prices*****1. Effective version of the Rules relating to Fees and the fees schedule**

The Rules relating to Fees in the version effective as from 1 November 1981 are reproduced in the 2nd edition (June 1981) of the "European Patent Convention" and in OJ 9/81, p. 419. Attention is drawn in particular to Articles 5 to 8 of the Rules relating to Fees.

The full *schedule of fees, costs and prices of the EPO* now in force is published in the supplement to OJ 6/82 (see also Corrigendum in OJ 7/82 p.266).

2. Important Implementing Rules to the Rules relating to Fees

New amounts of the fees provided for in Article 2 of the Rules relating to Fees: OJ 7/81, p. 201.

Equivalents of the fees, costs and prices in the currencies of some Contracting States: OJ 10/81, p. 471; 3/82, p. 119; supplement to OJ 6/82.

Arrangements for deposit accounts: OJ 1/82, p. 15.

3. Payment and refund of fees and costs

It is recommended that the *EPO form for the settlement of fees or costs (Form 1010)*, obtainable free of charge from the EPO and the patent authorities of the Contracting States, be used for each payment. It is also reproduced in and can be copied from the "Guide for applicants".

Persons entitled to make payment of fees: OJ 9/80, p. 303.

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

Payment and refund of the examination fee: OJ 2/79, p. 61; 9/81, p. 349.

Paying renewal fees for European patent applications and patents: OJ 4/80, p. 101; 1/82, p. 21; 5/82, p. 199.

New European Patent Organisation bank account in Italy: OJ 8/82, p.315.

The "List of bank and giro accounts opened in the name of the European Patent Organisation and corresponding currencies for payment" is printed on the inside back cover of this issue.

TAXES**Avis concernant le paiement des taxes, frais et tarifs de vente*****1. Version applicable du règlement relatif aux taxes et du barème des taxes**

Le texte du *règlement relatif aux taxes* dans sa version applicable à compter du 1^{er} novembre 1981 figure dans la 2^e édition (juin 1981) de la "Convention sur le brevet européen" de même que dans le J.O. n° 9/81, p. 419. L'attention est tout particulièrement attirée sur les dispositions des articles 5 à 8 du règlement relatif aux taxes.

Le *barème* complet actuellement en vigueur des taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB figure dans le supplément au J.O. n° 6/82 (voir également Rectificatif publié au J.O. n° 7/82, p. 266).

2. Mesures d'application importantes du règlement relatif aux taxes

Nouveaux montants des taxes prévues à l'article 2 du règlement relatif aux taxes: J.O. n° 7/81, p. 201.

Contre-valeurs des taxes, frais et tarifs de vente dans les monnaies de certains Etats contractants: J.O. nos 10/81 p. 471 et 3/82, p. 119; supplément au J.O. n° 6/82.

Réglementation applicable aux comptes courants: J.O. n° 1/82, p. 15.

3. Règlement et remboursement des taxes et frais

Il est recommandé d'utiliser pour tout paiement le *bordereau de règlement de taxes ou de frais (OEB Form 1010)* qui peut être obtenu gratuitement auprès de l'OEB et des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants. Ce bordereau est par ailleurs reproduit dans le "Guide du déposant" et peut servir d'original à une copie.

Personnes habilitées à acquitter les taxes: J.O. n° 9/80, p. 303.

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

Paiement et remboursement de la taxe d'examen: J.O. nos 2/79, p. 61 et 9/81, p. 349.

Paiement des taxes annuelles pour les demandes de brevet européen et pour les brevets européens: J.O. nos 4/80, p. 102 et 1/82, p. 21; 5/82, p. 199.

Nouveau compte bancaire en Italie de l'Organisation européenne des brevets. JO n° 8/82, p. 315.

La liste des comptes bancaires et de chèques postaux ouverts au nom de l'Organisation européenne des brevets ainsi que des monnaies de paiement correspondantes est reproduite en troisième page de couverture de ce numéro.

* Änderungen und Ergänzungen gegenüber dem im vorangehenden Amtsblatt veröffentlichten Gebührenhinweis sind durch eine senkrechte Linie gekennzeichnet.

* Amendments and additions to the fees guidance published in the previous Official Journal are indicated by a vertical line alongside.

* Les modifications et les compléments apportés par rapport à l'avis concernant les taxes publié au Journal officiel précédent sont indiqués par un trait vertical.

4. Sonstige Mitteilungen über Gebühren

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

Veröffentlichungen des Europäischen Patentamts und deren Bezugsbedingungen: ABI. 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: ABI. 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: ABI. 1/79, S. 4; 6/79, 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: ABI. 9/79, S. 368; 1/81, S. 5.

Rückzahlung der Prüfungsgebühr bei Verbindung einer europäischen Patentanmeldung mit einer Euro-PCT-Anmeldung: ABI. 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: ABI. 6-7/79, S. 290; 10/79, S. 427.

Rückerstattung der internationalen Recherchegebühr: ABI. 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; 6/79, 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 6/79, 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 6/79, 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 Amts.
- b) durch Einzahlung oder Überweisung auf ein Postscheckkonto des Amts.
- c) durch Postanweisung.
- d) durch Übergabe oder Übersendung von Schecks, die an die Order des Amts lauten, oder
- e) durch Barzahlung.

(2) Der Präsident des Amts kann zulassen daß die Gebühren auf andere Art als in Absatz 1 vorgesehen entrichtet werden, insbesondere durch Gebührenmarken 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 überwiesene Betrag auf einem Bank oder Postscheckkonto des Amts gutgeschrieben wird:

b) im Fall des Artikels 5 Absatz 1 Buchstaben c und e der Tag des Eingangs des Betrags der Postanweisung oder der Einzahlung des Bargeldbetrags oder der Tag, an dem der Betrag der Postanweisung auf einem Postscheckkonto des Amts gutgeschrieben 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 Amts 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 Gebührenzahlung 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

a) die Zahlung des Betrags bei einem Bankinstitut oder Postamt veranlaßt hat oder

b) einen Auftrag zur Überweisung des zu entrichtenden Betrags einem Bankinstitut oder Postscheckamt formgerecht erteilt hat oder

c) 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 Nachweis ungenügend, so gilt die Zahlungsfrist als versäumt.

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

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 paragraph 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 considered 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 paragraph 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 considered that this period has been observed if evidence is provided to the Office that the person who made the payment fulfilled one of the following 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 establishment 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.

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

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 convertible 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.
- c) par mandat postal.
- d) par remise ou envoi de chèques établie à l'ordre de l'Office ou
- e) par paiement en espèces

(2) Le Président de l'Office peut autoriser le paiement des taxes par d'autres moyens que ceux prévus au paragraphe 1, notamment par timbre 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 lettres a) et b): date à laquelle le montant du versement ou du virement est porté au crédit du compte bancaire ou d'un compte de chèques postaux de l'Office;

b) dans les cas visés à l'article 5, paragraphe lettres c) et e): date de l'encaissement du montant 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, paragraphe 2, le paiement des taxes par d'autres moyens que ceux prévus au paragraphe 1 dudit article, il fixe également la date à laquelle le paiement est réputé effectué.

(3)* Lorsque, en vertu des dispositions des paragraphes 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 conditions et après

a) avoir effectué le paiement auprès d'un établissement 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 établissement 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 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.

* 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. 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 verspätete Stellung des Prüfungsantrags (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 europäische 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	<p>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⁾</p> <p>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⁾</p> <p>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⁾</p>								

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 31 ^{ème} 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. ABI 6 7 1979 S. 290

¹⁾ See OJ 6 7 1919 p. 290 regarding the time limit for payment 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⁾ Die gleichen Beträge gelten für die zusätzliche Recherchegebühr

²⁾ The same amounts apply to the additional search fee

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

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

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

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.

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

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

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.

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

⁶⁾ See OJ 10/1979, p. 427, 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⁾ Les mêmes montants sont applicables à la taxe additionnelle d'examen préliminaire.

⁶⁾ En ce qui concerne le délai de paiement de cette taxe, cf. JO n° 10/1979, 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.

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 1.2. If that number is not yet known to the applicant at the time of payment, he may indicate the PCT filing or publication number.

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. n°s 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⁾ 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 herabgesetzt.

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.

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⁾ 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 EPÜ Artikel 12 Absatz 2 Gebührenordnung).

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).

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 ci-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 axes).

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.

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.

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	CALENDAR OF EVENTS	CALENDRIER	
I. TAGUNGEN IM RAHMEN DER EUROPÄISCHEN PATENT- ORGANISATION	I. MEETINGS OF THE CONTEXT OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION	I. REUNIONS DANS LE CADRE DE L'ORGANISATION EUROPEENNEDES BREVETS	
Arbeitsgruppe "Statistik"	Working Party on Statistics	Groupe de travail "Statistiques"	2.11.1982 EPA/ EPO/OEB München/ Munich
Haushalts- und Finanzausschuß	Budget and Finance Committee	Commission du budget et des finances	2.-5.11.1982 EPA/ EPO/OEB München/ Munich
Arbeitsgruppe "Nationales Recht"	Working Party on National Law	Groupe de travail "Droit national"	18.-19.11.1982 EPA/ EPO/OEB München/ Munich
Verwaltungsrat	Administrative Council	Conseil d'administration	6.-10.12.1982 EPA/ EPO/OEB München/ Munich
II. SONSTIGE TAGUNGEN UND VERANSTALTUNGEN	II. OTHER MEETINGS AND EVENTS	II. AUTRES REUNIONS ET MANIFESTATIONS DIVERSES	
WIPO Führungsgremien (Koordinierungsausschuß der WIPO, Exekutivausschuß des Pariser Verbands und Exekutivausschuß des Berner Verbands)	WIPO Governing Bodies (WIPO Coordination Committee, Paris Union Executive Committee and Berne Union Executive Committee)	OMPI Organesdirecteurs (Comité de coordination de l'OMPI, Comité exécutif de l'Union de Paris et Comité exécutif de l'Union de Berne)	22.-26.11.1982 Genf/Geneva/ Genève
WIPO Ständiger Ausschuß für Patentinformation (PCPI) und Ausschuß für technische Zusammenarbeit des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT/CTC)	WIPO Permanent Committee for Patent Information (PCPI) and Patent Cooperation Treaty Committee for Technical Cooperation (PCT/CTC)	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	29.11.-3.12.1982 Genf/Geneva/ Genève
1983 EPI Rat des Europäischen Patentinstituts	EPI Council of the European Patent Institute	EPI Conseil de l'Institut des mandataires agréés	14.-15.4.1983 Brüssel/Brussels/ Bruxelles
Internationale Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz (AIPPI): Hundertjahrfeier der Pariser Verbandsübergang zum Schutz des gewerblichen Eigentums	International Association for the Protection of Industrial Property (AIPPI): Celebration of the Centenary of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property	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	22.-27.5.1983 Paris

SEMINARE

SEMINARS

SEMINAIRES

Benescience Foundation

ABFASSUNG UND AUSLEGUNG VON PATENTANSPRÜCHEN EUROPÄISCHE KONFERENZ

Die im EPÜ und in den neuen nationalen Patentgesetzen niedergelegten Regeln über die Patentierbarkeitsvoraussetzungen und den Schutzbereich der Patentansprüche lassen eine von Land zu Land unterschiedliche Auslegung zu. Damit stellt sich die Aufgabe Patentansprüche so abzufassen, daß sie optimale Gewähr für Rechtsbeständigkeit und größtmöglichen Schutz gegen Verletzungen bieten, und die Bedeutung der Ansprüche von Wettbewerbern in den einzelnen Ländern richtig einzuschätzen. Dies ist gerade beim europäischen Patent wichtig, weil dort ein Satz von Patentansprüchen für mehrere Länder genügen muß.

Ziel dieser Konferenz ist es, verlässliche Richtlinien bereit zu stellen. Dabei sollen die auf einer ähnlichen Konferenz im Mai 1982 in London vorgelegten Informationen und Rechtsauffassungen weiterentwickelt werden und besonders schwierige Probleme, die seinerzeit oder danach hervorgetreten sind, im Mittelpunkt stehen. Diese Fragen sollen vom Standpunkt der Industrie, der Patentanwälte, der Patentämter und der Gerichte aus untersucht werden.

Als Redner werden namhafte Fachleute aus dem EPA, dem Vereinigten Königreich, Frankreich und der Bundesrepublik Deutschland zu Wort kommen. Die Konferenz wird auch von den Erkenntnissen profitieren können, die die Patentrichter auf ihrem Symposium im Oktober 1982 in München gewinnen.

Auf dieser wichtigen Konferenz haben die Teilnehmer außerdem die einzigartige Gelegenheit, Richtern, leitenden Beamten der Patentämter und Rechts- und Patentanwälten Fragen zu stellen.

Für Simultanübersetzung ins Englische, Französische und Deutsche ist gesorgt. Die Konferenzunterlagen werden in der Originalsprache mit Zusammenfassungen in den anderen beiden Sprachen verteilt.

ORGANISATORISCHE ANGABEN

Termin: Mittwoch, den 27. April—Freitag, den 29. April 1983
Ort: Europäisches Patentamt, Erhardtstraße 27, D—8000 München 2

Weitere Auskünfte sind erhältlich über:

Legal Studies and Services Ltd. Bath House, 56 Holborn Viaduct, GB London EC1A 2EX, England, Telefon 01-236 4080; Telex 888870

CLAIM DRAFTING AND INTERPRETATION EUROPEAN CONFERENCE

The definitions of the conditions of validity of patent claims and of their scope of protection, as they appear in the EPC and the new national patent laws, allow considerable variations of interpretation from country to country. The problem exists of how best to draft claims to maximise their validity and the protection they afford against infringement and how to assess the significance in each country of competitors' claims. This is of particular importance for the European patent, where one set of claims has to suffice for several countries.

This conference aims to give the most authoritative guidance available. It will update information and opinion expressed at a similar conference in London in May 1981 and will focus on particularly difficult questions highlighted at, or since, that event. These problems will be examined from the points of view of industry, patent attorneys, Patent Offices and the courts.

The panel of eminent speakers is drawn from the EPO and from the United Kingdom, France and Germany and it is hoped that the judges will be able to give the conference the benefit of deliberations at a patent judges' conference held in Munich in October 1982.

This important conference will give delegates a unique opportunity to question judges and senior Patent Office officials as well as lawyers and patent attorneys.

Please note that simultaneous interpretation facilities in English, French and German will be available. Conference documentation will be provided in the original language of each speaker together with summaries in the other two languages.

ADMINISTRATIVE DETAILS

Date: Wednesday 27 April Friday 29 April 1983
Place: European Patent Office, Erhardtstraße 27 D 8000 Munich 2

Further details may be obtained from:

Legal Studies and Services Ltd., Bath House, 56 Holborn Viaduct, GB—London EC1A 2EX, England, Telephone 01-2364080 Telex 888870

LA REDACTION DES REVENDEICATIONS ET LEUR INTERPRETATION CONFERENCE EUROPEENNE

Les critères concernant la validité des revendications de brevets et l'étendue de la protection qu'elles confèrent, tels qu'ils sont définis dans la Convention sur le brevet européen et dans les nouvelles législations nationales relatives aux brevets, permettent des interprétations qui varient considérablement d'un pays à l'autre. Le problème se pose dès lors de déterminer la manière la plus appropriée de rédiger les revendications afin d'optimiser leur validité et la protection qu'elles offrent contre les contrefaçons, ainsi que la manière d'interpréter dans chaque pays les revendications des concurrents. Ce problème revêt une importance toute particulière pour les brevets européens, où un seul jeu de revendications doit convenir pour plusieurs pays.

Cette conférence a pour objet de définir les lignes de conduite les plus appropriées. Elle complétera les informations et avis recueillis lors d'une conférence semblable qui s'est tenue à Londres en Mai 1981 et s'attachera plus particulièrement à des questions très délicates mises en lumière lors de cette conférence ou par la suite. Ces questions seront examinées tant du point de vue de l'industrie, que de celui des conseils en brevets, des offices de brevets et des tribunaux.

La conférence sera animée par d'éminents orateurs venus de l'Office Européen, du Royaume-Uni, de France et d'Allemagne et nous espérons que les juges seront en mesure de faire bénéficier la conférence des réflexions d'un colloque qui les a réunis à Munich en octobre 1982.

Cette importante conférence donnera aux participants l'occasion unique d'interroger des juges, de hauts fonctionnaires des offices de brevets, ainsi que des avocats et conseils en brevets.

Les participants disposeront de services de traduction simultanée en anglais, en français et en allemand. La documentation sera disponible dans la langue de chacun des orateurs avec résumés dans les deux autres langues.

INDICATIONS D'ORDRE PRATIQUE

Date: du Mercredi 27 avril au Vendredi 29 avril 1983
Lieu: Office européen des brevets, Erhardtstraße 27, D—8000 Munich 2

Pour de plus amples détails, s'adresser à:

Legal Studies and Services Ltd., Bath House, 56 Holborn Viaduct, GB—London EC1A 2EX, Angleterre, Téléphone 01-236 4080; Téléc 888870

**SOCIETE NATIONALE D'ETUDE ET DE
CONSTRUCTION DE MOTEURS D'AVIATION
"S.N.E.C.M.A."
Région parisienne**

recherche

INGENIEUR BREVETS

- Forte culture technique centrée sur la mécanique, la physique et l'électronique
- Anglais et allemand courants
- Expérience d'une dizaine d'années dans un Service de Brevets de l'industrie ou dans un Cabinet
- Mandataire agréé auprès de l'O.E.B.

Adresser candidature et CV à l'attention de

**M. J. CAGNEAUX
S.N.E.C.M.A.
B.P. 84
F—91003 EVRY CEDEX**