



**Amtsblatt des
Europäischen
Patentamts**

28. November 1983
Jahrgang 6 / Heft 11
Seiten 441 -478

**Official Journal
of the European
Patent Office**

28 November 1983
Year 6 / Number 11
Pages 441 -478

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

28 novembre 1983
6^e année/ Numéro 11
pages 441 -478

**ENTSCHEIDUNGEN DER
BESCHWERDEKAMMERN**

**Entscheidung der Juristischen
Beschwerdekammer vom
18. Mai 1983
J 18/82 ***

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. Singer
Mitglied: M. Prélot
Mitglied: P. Ford

**Anmelderin: Cockerill Sambre S.A.
Stichwort: "Höhere Gewalt/
COCKERILL"**

**EPÜ Artikel 78(2), 79(2), 90(3),
122(5); Regel 85a**

**"Versäumung der Nachfrist" — "Zah-
lung der Gebühren (Anmeldegebühr,
Recherchegebühr, Benennungs-
gebühr)" — "keine Wiedereinsetzung
in den vorigen Stand"**

Leitsatz

I. Artikel 122(5) EPÜ schließt die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nicht nur bei Versäumung der Fristen aus, die in den dort ausdrücklich genannten Artikeln 78(2) und 79(2) festgesetzt sind, sondern auch bei Versäumung der Nachfrist nach Regel 85a, mit der die übliche Frist für die Zahlung der Anmelde-, Recherche- und Benennungsgebühren verlängert wird (zur Unmöglichkeit der Wiedereinsetzung bei Nichtbeachtung der Regel 85b siehe die Entscheidung J 12/82 vom 11. März 1983, ABI. 6/1983, S. 221).

II. Die Begründung des Wiedereinsetzungsantrages mit dem Vorliegen höherer Gewalt kann nur im Rahmen des Artikels 122 EPÜ in Betracht gezogen werden.

* Übersetzung.

**DECISIONS OF THE
BOARDS OF APPEAL**

**Decision of the Legal Board
of Appeal dated
18 May 1983
J 18/82 ***

Composition of the Board:

Chairman: R. Singer
Member: M. Prélot
Member: P. Ford

**Applicant: Cockerill Sambre S.A.
Headword: "Force majeure/
COCKERILL"**

**EPC Articles 78(2), 79(2), 90(3),
122(5); Rule 85a**

**"Non-observance of period of grace"
— "payment of fees (filing, search,
designation)" — "no restitutio in
integrum"**

Headnote

I. Article 122(5) EPC excludes "restitutio in integrum" not only where the time limits provided for in the specifically mentioned Articles 78(2) and 79(2) are not observed, but also where the period of grace laid down in Rule 85a, extending the normal period for payment of the filing, search and designation fees respectively, is not observed (see J 12/82 dated 11 March 1983, OJ(EPO) 6/1983, p. 221, regarding the impossibility of "restitutio in integrum" where Rule 85b is not observed).

II. An argument based on the existence of "force majeure" in order to seek a re-establishment of rights can be considered only within the terms of Article 122 EPC.

* Translation.

**DECISIONS DES CHAMBRES
DE RECOURS**

**Décision de la Chambre de
recours juridique du
18 mai 1983
J 18/82 ***

Composition de la Chambre:

Président: R. Singer
Membre: M. Prélot
Membre: P. Ford

**Demandeur: Cockerill Sambre S.A.
Référence: "Force majeure/
COCKERILL"**

**CBE Articles 78(2), 79(2), 90(3),
122(5). Règle 85bis.**

**"inobservation du délai supplé-
mentaire" — "paiement des taxes
(dépôt, recherche, désignation)" —
"impossibilité de la restitutio in
integrum"**

Sommaire

I. L'article 122(5) de la CBE exclut la "restitutio in integrum" non seulement en cas d'inobservation des délais prévus par les articles 78(2) et 79(2), expressement cités, mais également en cas d'inobservation du délai supplémentaire édicté par la règle 85 bis prolongeant le délai normal pour le paiement des taxes respectivement de dépôt, de recherche et de désignation. (cf. sur l'impossibilité de "la restitutio in integrum" en cas d'inobservation de la règle 85 ter voir J 12/82 du 11 mars 1983, JO de l'OEB n° 6/1983, p. 221.)

II. L'argument tiré de l'existence d'un cas de force majeure pour solliciter un rétablissement dans les droits ne saurait être pris en considération en dehors des prévisions de l'article 122 de la CRE.

* Texte officiel.

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung**, um die es im vorliegenden Fall geht, wurde am 29. Dezember 1981 unter Beanspruchung der Priorität einer nationalen Anmeldung vom 31. Dezember 1980 eingereicht. Nach Artikel 78(2) EPÜ hätten die Anmelde- und die Recherchegebühr in Höhe von 8 900 bzw. 28 700 bfrs "innerhalb eines Monats nach Einreichung der Anmeldung", also am 29. Januar 1982, entrichtet werden müssen. Bei Versäumung dieser Frist hätte die Zahlung noch "innerhalb einer Nachfrist von zwei Monaten nach Ablauf" der ersten Frist, also bis zum 29. März 1982, unter Entrichtung der in Regel 85a EPÜ vorgesehenen Zuschlagsgebühr wirksam erfolgen können. Die Benennungsgebühren in Höhe von 27 600 bfrs für sechs Länder hätten, nach Artikel 79(2) und Regel 85a EPÜ innerhalb derselben Fristen entrichtet werden müssen, da die Sonderfrist von 12 Monaten nach dem Prioritätstag bereits abgelaufen war.

Am 1. März 1982 wies die Eingangsstelle die Anmelderin darauf hin, daß sie die betreffenden Gebühren nicht innerhalb der in den Artikeln 78(2) und 79(2) EPÜ festgesetzten Frist entrichtet habe, die versäumte Handlung aber noch innerhalb einer Nachfrist von zwei Monaten, gerechnet vom 29. Januar 1982 an, nachholen könne; andernfalls gelte die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen. Am 2. März 1982 ging bei der Amtskasse eine Zahlung in Höhe von 35 900 bfrs ein, die jedoch zur Deckung der Anmeldegebühr, der Recherchegebühr und der Benennungsgebühren nicht ausreichte, selbst wenn man von der nach Regel 85a zu zahlenden Zuschlagsgebühr absieht.

II. In einem an die Eingangsstelle gerichteten Schreiben vom 26. April 1982 räumte die Anmelderin ein, daß sie sich bei der Berechnung der Gebühren geirrt habe; ein Arbeitskampf in ihrer Firma habe sie daran gehindert, den Mangel rechtzeitig zu beheben. Sie kündigte die Zahlung des fehlenden Betrags an, der der Kasse am 10. Mai 1982 zuzuging.

III. In ihrer Entscheidung vom 2. Juni 1982 vertrat die Eingangsstelle die Auffassung, daß die Gebühren für die Anmeldung nicht fristgerecht entrichtet worden seien und Regel 85(2) EPÜ, die bei einer allgemeinen Unterbrechung der Postzustellung eine Fristverlängerung vorsehe, im vorliegenden Fall keine Anwendung finde. Ihres Erachtens gelte die europäische Patentanmeldung daher aufgrund der Artikel 78(2), 79(2) und 90(3) EPÜ als zurückgenommen; die gezahlten Gebühren würden der Anmelderin zurückerstattet, sobald die Entscheidung rechtskräftig geworden sei.

IV. Am 11. Juni 1982 legte die Anmelderin gegen diese Entscheidung Be-

Summary of Facts and Submissions

I. The European patent application** in question was filed on 29 December 1981, claiming priority from a national application of 31 December 1980. According to Article 78(2) EPC, the filing and search fees — in the present case bfr 8 900 and bfr 28 700 respectively — should have been paid "within one month after the filing of the application", i.e. on or before 29 January 1982. In the event of this time limit not being observed payment could still be validly made, on condition that the surcharge provided for in Rule 85a EPC was paid "within a period of grace of two months after expiry" of the previous time limit, i.e. on or before 29 March 1982. Pursuant to Article 79(2) and Rule 85a EPC, the designation fees — amounting in the present case to bfr 27 600 for six countries — should have been paid within the same time limits, the special 12-month period after the date of priority having expired earlier.

On 1 March 1982 the Receiving Section drew the applicant's attention to the fact that he had not paid the fees in question before the expiry of the time limit provided for in Articles 78(2) and 79(2) EPC, but that he still had a period of grace of two months from 29 January 1982 within which to make good this omission, failing which the European patent application would be deemed to be withdrawn. In fact, on 2 March 1982, the Cash and Accounts Department recorded a payment of bfr. 35 900, which was not sufficient to cover the filing, search and designation fees and a *fortiori* the surcharge pursuant to Rule 85a EPC.

II. In a letter dated 26 April 1982, sent to the Receiving Section, the applicant conceded that he had made an error in calculating the amount of the fees and cited labour disputes within the applicant company as being responsible for the failure to correct the error in time. He announced that a further payment was on the way, and this in fact reached the Cash and Accounts Department on 10 May 1982.

III. In a decision dated 2 June 1982, the Receiving Section held that the fees relating to the application had not been paid within the time limits and that Rule 85(2) EPC, allowing an extension of time limits in the event of a general interruption in the delivery of mail, did not apply. The European patent application was consequently deemed to be withdrawn under Articles 78(2), 79(2) and 90(3) EPC, and the amount of fees paid would, the applicant was informed, be refunded as soon as the decision became final.

IV. In an appeal dated 11 June 1982, supported by a Statement of Grounds of

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen** dont il s'agit a été déposée le 29 décembre 1981 avec revendication d'une priorité résultant d'une demande nationale du 31 décembre 1980. Conformément aux dispositions de l'article 78(2) de la CBE, le montant des taxes de dépôt et de recherche, en l'espèce respectivement FB 8 900 et FB 28 700 aurait dû être réglé "au plus tard un mois après le dépôt de la demande", soit le 29 janvier 1982. En cas d'inobservation de ce délai, un paiement pouvait encore être valablement effectué moyennant acquittement de la surtaxe prévue par la règle 85bis de la CBE "dans un délai supplémentaire de deux mois à compter de l'expiration" du précédent, soit au plus tard le 29 mars 1982. Quant aux taxes de désignation, en l'espèce d'un montant de FB 27 600 pour six pays, elles auraient dû, en application de l'article 79(2) et de la règle 85bis de la CBE, être réglées dans les mêmes délais, le délai spécial de 12 mois à compter de la revendication expirant antérieurement.

Le 1^{er} mars 1982, la Section de dépôt attirait l'attention de la demanderesse sur le fait qu'elle n'avait pas payé les taxes dont il s'agit avant l'expiration du délai prévu par les articles 78(2) et 79(2) de la CBE, mais qu'elle disposait encore d'un délai supplémentaire de deux mois à compter du 29 janvier 1982 pour pallier cette omission, faute de quoi la demande de brevet européen serait réputée retirée. En fait, la caisse enregistrait à la date du 2 mars 1982 un paiement de FB 35 900, insuffisant pour couvrir les taxes de dépôt, de recherche et de désignation et a fortiori leur montant majoré en application de la règle 85bis.

II. Par lettre du 26 avril 1982 adressée à la Section de dépôt, la déposante reconnaissait qu'elle avait fait une erreur dans le calcul du montant des taxes et invoquait des troubles sociaux qui se seraient produits dans son entreprise et l'auraient empêchée d'y remédier en temps utile. Elle annonçait un complément de paiement qui devait effectivement parvenir à la caisse le 10 mai 1982.

III. Par décision du 2 juin 1982, la Section de dépôt estimait que les taxes afférentes à la demande n'avaient pas été payées dans les délais et que la règle 85(2) de la CBE accordant une prorogation des délais en cas d'interruption générale de la distribution du courrier ne s'appliquait pas en l'espèce. Elle considérait en conséquence que la demande de brevet européen était réputée retirée en application des articles 78(2), 79(2) et 90(3) de la CBE, et précisait en outre que le montant des taxes versées serait remboursé dès que la décision serait devenue exécutoire.

IV. Par recours du 11 juin 1982, motivé par mémoire du 28 septembre 1982, la

* Übersetzung.

** Patentanmeldung Nr. 81 870 054.4.

* Translation.

** Application No. 81 870 054.4.

* Texte officiel.

** Demande n° 81 870 054.4.

schwerde ein, die sie am 28. September 1982 begründete. In ihrer Beschwerde machte sie im wesentlichen folgendes geltend:

— Ihres Erachtens habe die Eingangsstelle zu Unrecht beanstandet, daß die Anmeldegebühr, die Recherchegebühr und die Benennungsgebühren am 1. März 1982 nicht entrichtet worden seien, da zu diesem Zeitpunkt nur noch die Recherchegebühr ausstanden sei.

— Die am 10. März am Bestimmungsort eingetragene Mitteilung vom 1. März 1982 sei ihr erst am 5. April 1982 ausgehändigt worden, da zwischen dem 23. Februar und dem 5. April 1982 ein "allgemeiner Streik alle Dienststellen des Unternehmens lahmgelegt" habe; ihres Erachtens liege damit höhere Gewalt vor.

— Wäre das Schreiben vom 1. März 1982 nicht erst einen Monat nach Ablauf der üblichen Frist, sondern schon früher an sie abgeschickt worden, so hätten die Gebühren noch vor Ausbruch des Streiks entrichtet werden können.

V. Auf die Aufforderung des Berichterstatters vom 25. Januar 1983, ihre Argumente insbesondere hinsichtlich des Ausmaßes des von ihr angeführten Streiks und der Anwendbarkeit der Regel 85(2) EPÜ (allgemeine Unterbrechung der Postzustellung am Tage eines Fristablaufs) näher zu erläutern, räumte die Beschwerdeführerin in ihrer Erwiderung vom 18. März 1983 ein, daß sie sich nicht in der in dieser Regel angesprochenen Lage befunden habe. Sie hielt jedoch an der Behauptung fest, daß ein auf ein Unternehmen beschränkter Streik während eines Teils einer Frist einen noch gravierenderen Fall von höherer Gewalt darstelle als eine Störung in der Postzustellung am Tag des Fristablaufs. Sie berief sich ferner auf Artikel 9(1) GebO, wonach das Amt "geringfügige Fehlbeträge der zu entrichtenden Gebühr" ohne Rechtsnachteil für den Einzahler unberücksichtigt lassen könne.

Entscheidungsgründe

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

2. Die Anmeldegebühr, die Recherchegebühr und die Benennungsgebühren sind nicht innerhalb der in den Artikeln 78(2) und 79(2) vorgesehenen Fristen, d. h. spätestens am 29. Januar 1982, entrichtet worden, was auch die Eingangsstelle in ihrer Mitteilung vom 1. März 1982 festgestellt hat.

Die Eingangsstelle hat das Datum vom 1. März, das für die Zahlung der Gebühren völlig belanglos ist, zu keinem Zeitpunkt in Betracht gezogen. Auf das erste Argument der Beschwerdeführerin braucht daher nicht eingegangen zu werden.

3. Die Mitteilung vom 1. März 1982 ist im wesentlichen ergangen, um die Be-

28 September 1982, the applicant duly contested the above decision, the substance of his arguments being as follows:

— the Receiving Section was wrong to claim that the filing, search and designation fees had not been paid at 1 March 1982; according to the applicant, only the search fee was outstanding at that date;

— the above-mentioned communication dated 1 March 1982, although arriving at destination on 10 March, was not in fact delivered to him until 5 April 1982, as a "general strike" had "brought the entire firm to a standstill" from 23 February until 5 April 1982; in its view, this constituted *force majeure*

— had the letter dated 1 March 1982 been sent to him sooner, and not one month after the expiry of the normal time limit, the fees could still have been paid before the strike.

V. Invited by the rapporteur on 25 January 1982 to amplify his arguments, in particular with regard to the extent of the strike cited and the possible application of Rule 85(2) EPC, which covers "a general interruption ... in the delivery of mail" on a day on which a time limit expires, the appellant, in a letter dated 18 March 1983, acknowledged that he had not been in the situation referred to in that text. However, he maintained that a strike confined to a firm during part of a time limit constituted greater *force majeure* than a dislocation in the delivery of mail on the day on which that time limit expired. He also invoked Article 9(1) of the Rules relating to Fees which allowed the Office to overlook "any small amounts lacking" that might be prejudicial to the rights of the person making the payment.

Reasons for the Decision

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

2. The filing, search and designation fees were not paid within the time limits laid down in Articles 78(2) and 79(2), i.e. on or before 29 January 1982, as established by the Receiving Section in its communication dated 1 March 1982.

At no stage did the Receiving Section take into consideration the date of 1 March, which was clearly of no relevance so far as the payment of the fees was concerned. There is therefore no need to dwell on this first argument of the appellant.

3. The primary purpose of the communication dated 1 March 1982 was to

demanderesse s'est pourvue régulièrement contre la décision ci-dessus. A l'appui de son recours, elle fait valoir essentiellement:

— que ce serait à tort que la Section de dépôt aurait fait état d'un défaut de paiement à la date du 1^{er} mars 1982 des taxes de dépôt, de recherche et de désignation, selon elle, seule la taxe de recherche n'ayant pas été payée à cette date;

— que la communication susvisée du 1^{er} mars 1982 parvenue à destination le 10 mars ne lui avait en fait été remise que le 5 avril 1982, une "grève générale" ayant "paralysé tous les services de l'entreprise" entre le 23 février et le 5 avril 1982; ce qui constituerait à ses yeux un cas de *force majeure*;

— que si la lettre du 1^{er} mars 1982 lui avait été adressée plus tôt, et non un mois après l'expiration du délai normal, les taxes auraient encore pu être payées avant le déclenchement de la grève.

V. Sur invitation du rapporteur, le 25 janvier 1983, à préciser ses arguments notamment quant à la portée de la grève invoquée et à l'application éventuelle de la règle 85(2) de la CBE qui concerne "une interruption générale de la distribution du courrier", le jour où expire un délai, la requérante par lettre du 18 mars 1983 a reconnu qu'elle ne s'était pas trouvée dans la situation prévue par ce texte. Elle a soutenu toutefois qu'une grève limitée à une entreprise pendant partie de la durée d'un délai constituait un cas de *force majeure* plus contraignant qu'une perturbation dans la distribution du courrier, le jour de l'échéance de ce délai. Elle a invoqué en outre les dispositions de l'article 9(1) du Règlement relatif aux taxes permettant à l'Office au regard des droits de la personne qui a effectué le paiement de ne pas tenir compte "des parties minimales non encore payées de la taxe".

Motifs de la décision

1. Le recours satisfait aux conditions énoncées par les articles 106 à 108 et par la règle 64 de la CBE. Il est donc recevable.

2. Les taxes de dépôt, de recherche et de désignation n'ont pas été acquittées dans les délais prévus par les articles 78(2) et 79(2), c'est-à-dire au plus tard le 29 janvier 1982 ainsi que l'a constaté la section de dépôt dans sa notification du 1^{er} mars 1982.

A aucun moment, la Section de dépôt n'a pris en considération la date du 1^{er} mars qui, au regard du paiement des taxes, était évidemment sans intérêt. Il n'y a donc pas lieu de s'arrêter à ce premier argument de la requérante.

3. La notification du 1^{er} mars 1982 a été faite dans le but essentiel d'attirer

schwerdeführerin darauf hinzuweisen, daß sie noch bis zum 29. März 1982 Zeit habe, die betreffenden Gebühren zugänglich einer Zuschlagsgebühr zu entrichten. Die Eingangsstelle war zu dieser Mitteilung nicht verpflichtet; es handelte sich vielmehr um eine Gefälligkeit gegenüber der Beschwerdeführerin, von der erwartet werden konnte, daß sie die einschlägigen Bestimmungen des EPÜ kennt.

Auch kann die betreffende Mitteilung nicht als zu spät erfolgt angesehen werden, da sie nach den eigenen Aussagen der Beschwerdeführerin am 10. März 1982, also 19 Tage vor Ablauf der Nachfrist, bei dem Postamt am Bestimmungsort eingetroffen ist.

4. Grundsätzlich kann der Anmelder, "der trotz Beachtung aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt verhindert worden ist, gegenüber dem Europäischen Patentamt eine Frist einzuhalten," nach Artikel 122(1) EPÜ, auf einen innerhalb einer bestimmten Frist einzureichenden Antrag und unter Zahlung einer besonderen Gebühr wieder in den vorigen Stand eingesetzt werden. Der von der Beschwerdeführerin geltend gemachte interne Streik, durch den es dem gesamten Personal einschließlich der leitenden Angestellten und der Direktion unmöglich gewesen sei, die Büroräume zu betreten, könnte die Inanspruchnahme des Wiedereinsetzungsverfahrens a priori rechtfertigen, wenn dies im Falle der Nichtzahlung der Anmeldegebühr, der Recherchegebühr und der Benennungsgebühren nicht ausdrücklich durch Artikel 122(5) ausgeschlossen wäre.

5. Dieses ausdrückliche Verbot der Wiedereinsetzung bei nicht fristgerechter Zahlung der genannten Gebühren gilt auch dann, wenn diese Gebühren nicht innerhalb der Nachfrist nach Regel 85a EPÜ entrichtet werden.

6. Würde man die Wiedereinsetzung bei Versäumung der in Regel 85a EPÜ vorgesehenen Frist zulassen, so würde damit das eindeutige Verbot des Artikels 122(5) umgangen; diese Auslegung stünde offensichtlich im Gegensatz zum Willen der Verfasser des Übereinkommens.

7. Auch wäre es unter dem Gesichtspunkt der Billigkeit paradox, sich demjenigen gegenüber, der eine Nachfrist nicht einhalten kann, nachsichtiger zu zeigen als demjenigen gegenüber, der unter den gleichen Umständen die normale Frist nicht einhalten kann.

8. Zudem ist es offensichtlich, daß der Verwaltungsrat der EPO mit der Annahme der Regel 85a nicht beabsichtigt hat, den Anmeldern eine Wiedereinsetzung in die Nachfrist zu ermöglichen, während ihnen eine Wiedereinsetzung in die normalen Fristen der Artikel 78 und 79 verwehrt ist. So heißt es in der Begründung, die dem Verwaltungsrat am 20. Oktober 1979 vom Präsidenten des EPA vorgelegt wurde, ausdrück-

draw the appellant's attention to the fact that he still had until 29 March 1982 to pay — together with a surcharge — the fees in suit. The Receiving Section was under no obligation to issue such a communication; rather it amounted to a service rendered to the appellant, who is supposed to be familiar with the relevant provisions of the EPC.

Furthermore, the communication in question could not be considered to be late since, according to the appellant himself, it reached the post office at destination on 10 March 1982, 19 days before the period of grace expired.

4. As a general rule, under Article 122(1) EPC, the applicant "who, in spite of all due care required by the circumstances having been taken, was unable to observe a time limit *vis-à-vis* the EPO" may have his rights re-established upon application filed within a fixed time limit, provided that a special fee is paid. The internal strike cited by the applicant which, it is claimed, rendered access to his offices impossible for all members of his staff, including supervisory and management personnel, might *a priori* justify the application of such a procedure, known as "*restitutio in integrum*", were this possibility not expressly excluded by Article 122(5) in the case of non-payment of the filing, search and designation fees.

5. This express exclusion formulated with regard to the non-payment of the above-mentioned fees within the normal time limit also applies in the event of their not being paid within the period of grace provided for in Rule 85a EPC.

6. In fact, to concede that *restitutio in integrum* applies to the non-observance of the period laid down in Rule 85a EPC would enable the unequivocal exclusion contained in Article 122(5) to be subverted. Such an interpretation would clearly be contrary to the intentions of the authors of the Convention.

7. Furthermore, it would in all fairness be paradoxical to appear to be more liberal towards somebody who has not been able to observe a period of grace than towards somebody who under the same conditions was unable to observe the normal time limit.

8. It is also clear that the Administrative Council of the European Patent Organisation, when adopting Rule 85a, did not intend extending to its beneficiaries the possibility of *restitutio in integrum* refused them within the normal periods provided for in Articles 78 and 79. This is specifically stated in the explanatory memorandum submitted to the Administrative Council on 20 October 1979 by the President of the

l'attention de la requérante sur le fait qu'elle disposait encore d'un délai jusqu'au 29 mars 1982 pour effectuer, moyennant surtaxe, le paiement des taxes litigieuses. Elle ne constituait pas une obligation pour la Section de dépôt, mais s'analyse en un service rendu à la requérante censée connaître elle-même les textes de la CBE applicables.

De surcroît, la notification litigieuse ne saurait être considérée en fait comme tardive puisque parvenue aux dires même de la requérante au bureau de poste destinataire le 10 mars 1982, soit 19 jours avant expiration du délai supplémentaire.

4. En principe, aux termes de l'article 122(1) de la CBE, le demandeur "qui, bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances n'a pas été en mesure d'observer un délai à l'égard de l'OEB" peut, sur requête présentée dans un délai déterminé et moyennant paiement d'une taxe spéciale, être rétabli dans ses droits. La grève interne invoquée par la demanderesse qui aurait rendu l'accès des bureaux impossible à tout le personnel même d'encadrement et de direction pourrait a priori justifier le bénéfice d'une telle procédure dite de "*restitutio in integrum*", si cette possibilité n'était clairement exclue par l'article 122(5) en cas de non-paiement des taxes de dépôt, de recherche et de désignation.

5. Cette prohibition explicitement formulée à propos du non-paiement des taxes susmentionnées dans le délai normal s'applique également en cas de leur non-paiement dans le délai supplémentaire résultant de la règle 85bis de la CBE.

6. En effet, admettre que la "*restitutio in integrum*" s'applique à l'inobservation du délai prévu par la règle 85bis de la CBE permettrait de tourner la prohibition fort claire de l'article 122(5), ce qui serait une interprétation manifestement contraire à la volonté des auteurs de la Convention.

7. D'autre part, il serait, en équité, paradoxal de se montrer plus libéral envers celui qui n'a pas été en mesure d'observer un délai supplémentaire qu'envers celui qui, dans les mêmes conditions, n'aurait pu observer le délai normal.

8. En outre, il est clair que le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets en adoptant la règle 85bis n'a pas envisagé d'étendre à ses bénéficiaires la possibilité de la "*restitutio in integrum*" qui leur était refusée à l'intérieur des délais normaux des articles 78 et 79. Ceci est expressément formulé dans l'exposé des motifs soumis au Conseil d'administration le 20 octobre 1979 par le Président de l'OEB:

* Übersetzung.

* Translation.

* Texte officiel.

lich: "Die Wiedereinsetzung in die verlängerte Frist bleibt ausgeschlossen" (Dok. CA/61/79, S. 2). Dieser Punkt lag offenbar so klar auf der Hand, daß er in den Erörterungen, die der Annahme des Rechtstextes vorausgingen, nicht zur Sprache kam; dies geht auch aus dem Protokoll über die 7. Tagung des Verwaltungsrats der EPO vom 26.—30. November 1979 hervor (Dok. CA/PV 7, Nr. 217—245).

9. Die Kammer hatte im übrigen schon einmal eine ähnliche Entscheidung zu treffen, in der aus denselben Gründen die Möglichkeit einer Wiedereinsetzung ausgeschlossen wurde; damals ging es um einen Prüfungsantrag, der weder innerhalb der normalen Frist nach Artikel 94(2) noch innerhalb der Nachfrist nach Regel 85b gestellt worden war (J 12/82 — ABI.EPA 6/1983, S. 221).

10. Am Rande sei noch bemerkt, daß im vorliegenden Fall innerhalb der vorgeschriebenen Frist keine Gebühr für die Wiedereinsetzung gezahlt worden ist, so daß die Beschwerdeführerin allein schon deshalb nicht in den vorigen Stand hätte wiedereingesetzt werden können.

11. Das Argument der höheren Gewalt kann außerhalb des Artikels 122 EPU nicht in Betracht gezogen werden. Höhere Gewalt wird gewöhnlich wie folgt definiert: ein von außen einwirkendes unvorhersehbares und unabwendbares Ereignis, das den Schuldner an der Erfüllung seiner Verpflichtung hindert (vgl. Guillien et Vincent, *Lexique des termes juridiques* Dalloz 1982). Dies trifft genau auf die Situation zu, die — wenn auch weniger drastisch formuliert — in Artikel 122 angesprochen wird. Aus den vorbereitenden Arbeiten zum EPU geht hervor, daß der frühere Artikel 121 (jetzt Artikel 122) höhere Gewalt als einzigen Verhinderungsgrund genannt hat, der eine Wiedereinsetzung ermöglicht. Erst auf Wunsch der interessierten Kreise ist der Begriff erweitert worden und hat der Artikel 122 seine derzeitige Fassung erhalten (vgl. Berichte der Münchner Diplomatischen Konferenz (1973), Rdnr. 549—583).

12. Wie die Beschwerdeführerin in ihrem Schreiben vom 18. März 1983 selbst zugibt, steht andererseits fest, daß die Regel 85(2) EPU, auf die sie sich beruft, hier nicht zutrifft, da dieser Text nur Fälle betrifft, bei denen eine Frist an einem Tag abläuft, "an dem die Postzustellung in einem Vertragsstaat oder zwischen einem Vertragsstaat und dem Europäischen Patentamt allgemein unterbrochen oder im Anschluß an eine solche Unterbrechung gestört ist". In vorliegendem Fall lag nach den Angaben der Beschwerdeführerin am 29. März 1982, dem Tag des Fristablaufs, nur ein allgemeiner Streik des Personals des Unternehmens vor, der vom 23. Februar bis 2. April 1982 dauerte.

13. Schließlich kann sich die Be-

EPO: "restitutio in integrum in respect of the extended time limit is still excluded" (CA/61/79, p. 2). This point was apparently so self-evident that it was not raised during discussions preceding the adoption of the Rule, as reflected in the Minutes of the 7th meeting of the Administrative Council of the EPO held in Munich from 26 to 30 November 1979 (CA/PV 7, points 217 to 245).

9. Moreover, the Board had to take a similar decision, excluding for identical reasons any possibility of *restitutio in integrum* where a request for examination had been submitted neither within the normal period stipulated in Article 94(2) nor within the period of grace under Rule 85b (J 12/82 — OJ (EPO) 6/1983, p. 221).

10. The fact that the appellant did not pay the fee for *restitutio in integrum* within the ruling time limit would preclude him in any case from having his rights re-established.

11. The argument based on *force majeure* can be considered only within the terms of Article 122 EPC. *Force majeure* is customarily defined as an external occurrence, neither foreseeable nor avoidable, preventing the debtor from fulfilling an obligation ("*un événement d'origine externe, imprévisible et insurmontable empêchant le débiteur d'exécuter son obligation*") — cf. Guillien et Vincent, *Lexique de termes juridiques* Dalloz 1982). This is precisely the situation to which Article 122 refers, though, it is true, with less severity. According to the *travaux préparatoires* of the EPC, what was originally Article 121, and now Article 122, cited *force majeure* as the sole cause of impediment allowing rights to be re-established. It was merely to satisfy a wish expressed by the interested circles that the concept was extended and Article 122 was given its present wording (cf. Minutes of the Munich Diplomatic Conference (1973), points 549 to 583).

12. Quite clearly, Rule 85(2) EPC invoked by the appellant does not apply here, as the latter concedes in his letter of 18 March 1983: the provision in question relates solely to a time limit expiring "on a day on which there is a general interruption or subsequent dislocation in the delivery of mail in a Contracting State or between a Contracting State and the European Patent Office". In the present case, it is plain from the attestation submitted by the appellant on 29 March 1982, the day on which the time limit expired, that what was involved was simply a general strike of the firm's employees from 23 February until 2 April 1982.

13. Finally, the appellant cannot seek

"La *restitutio in integrum*" reste exclue en ce qui concerne le délai prolongé" (CA/61/79 p. 2). Ce point était apparemment si évident qu'il n'a pas été discuté au cours de débats précédant l'adoption du texte, ainsi qu'il résulte de l'examen du procès-verbal de la 7^e session du Conseil d'administration de l'OEB qui s'est tenue à Munich du 26 au 30 novembre 1979 (CA/PV 7, nos 217 à 245).

9. La Chambre a du reste été amenée à rendre une semblable décision, excluant pour des motifs identiques toute possibilité de "*restitutio in integrum*" dans le cas où une requête en examen n'avait pas été présentée dans le délai normal de l'article 94(2) ni dans le délai supplémentaire de la règle 85ter (J 12/82 — JO de l'OEB n° 6/1983, p. 221).

10. De façon superflue il peut encore être observé qu'en l'espèce la taxe afférente à la "*restitutio in integrum*" n'a pas été payée dans le délai réglementaire, ce qui suffirait à priver la requérante de toute possibilité d'être restaurée dans ses droits.

11. Quant à l'argument tiré de la *force majeure*, il ne saurait être pris en considération en dehors des prévisions de l'article 122 de la CBE. La *force majeure* est habituellement définie: un événement d'origine externe, imprévisible et insurmontable empêchant le débiteur d'exécuter son obligation (cf. Guillien et Vincent, *Lexique des termes juridiques* Dalloz 1982). Or il s'agit exactement de la situation visée quoique sans doute avec moins de rigueur par l'article 122. En effet, il résulte des travaux préparatoires à la CBE que l'ancien article 121 — devenu l'article 122 — mentionnait la *force majeure* comme unique cause d'empêchement permettant une restauration des droits. Ce n'est que pour satisfaire au souhait, exprimé par les milieux intéressés, que la notion a été élargie et que l'article 122 a reçu sa rédaction actuelle (cf. Procès-Verbaux de la Conférence diplomatique de Munich (1973), numéros 549 à 583).

12. Il est certain d'autre part que la règle 85(2) de la CBE invoquée par la requérante n'est pas applicable ici, ainsi qu'elle le reconnaît elle-même dans sa lettre du 18 mars 1983, ce texte visant uniquement le cas de l'expiration d'un délai "soit un jour où se produit une interruption générale de la distribution du courrier, soit un jour de perturbation résultant de cette interruption dans un Etat contractant, ou entre un Etat contractant et l'Office européen des brevets". En l'espèce, ainsi qu'il résulte de l'attestation produite par la requérante, le 29 mars 1982, jour de l'expiration du délai, il ne s'agissait que d'une grève générale du personnel de l'entreprise, s'étant déroulée du 23 février au 2 avril 1982.

13. Enfin, la requérante ne saurait non

schwerdeführerin auch nicht auf Artikel 9(1) GebO berufen. Am 29. März 1982 hatte sie nämlich von dem fälligen Gesamtbetrag von 82 400 bfrs (Anmeldegebühr 8 900 + Recherchegebühr 28 700 + Benennungsgebühren 27 000 + 50%ige Zuschlagsgebühr, die jedoch nach Artikel 2 Nummer 3b GebO auf 17 800 bfrs begrenzt ist) nur 35 900 bfrs, also erheblich weniger als die Hälfte, gezahlt. Sie kann deshalb nicht ernstlich behaupten, daß es sich nur um einen "geringfügigen Fehlbetrag" gehandelt habe.

14. Die angefochtene Entscheidung ist daher in allen Punkten zu bestätigen.

Aus diesen Gründen

wird wie folgt entschieden:

Die Beschwerde gegen die Entscheidung der Eingangsstelle des Europäischen Patentamts vom 2. Juni 1982 wird zurückgewiesen.

* Übersetzung.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 16. Mai 1983 T 54/82*

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: D. Cadman
Mitglied: H. Robbers
Mitglied: L. Gotti Porcinari

Anmelderin: Mobil Oil Corporation

Stichwort: "Offenbarung/MOBIL"

EPÜ Artikel 123(2), Regel 86

"Offenbarung" — "Kombination verschiedener Merkmale"

Leitsatz

Änderungen, bei denen verschiedene Merkmale des ursprünglichen Gegenstands einer Erfindung kombiniert werden, haben nicht zwangsläufig einen Einwand nach Artikel 123(2) zur Folge. Bei der Beurteilung, ob verschiedene Teile der Beschreibung einer Anmeldung eigentlich im Zusammenhang gesehen werden müssen, kann auch der Stand der Technik herangezogen werden.

Sachverhalt und Anträge

I. Die am 27. September 1978 eingereichte und am 18. April 1979 unter der Veröffentlichungsnummer 0 001 492 veröffentlichte europäische Patentanmeldung 78 300 423.7, die die Priorität der amerikanischen Anmeldung Nr. 838591 vom 3. Oktober 1977 in Anspruch nimmt, wurde durch Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 26. Oktober 1981 zurückgewiesen. Der Entscheidung lagen die am 21. Mai 1980 eingegangenen Ansprüche 1 und 2 zugrunde.

Die Zurückweisung wurde damit be-

* Übersetzung.

application of Article 9(1) of the Rules relating to Fees either, for on 29 March 1982 he had paid only bfr 35 900 out of a total amount due of bfr 82 400 (filing fee bfr 8 900 + search fee bfr 28 700 + designation fees bfr 27 000 + 50% surcharge limited to bfr 17 800 pursuant to Article 2(3b.) of the Rules relating to Fees), in other words considerably less than half. Under these circumstances, he cannot seriously contend that "only a small amount" of the fees was outstanding.

14. All the provisions of the impugned decision should therefore be upheld.

For these reasons

it is decided that:

The appeal against the decision of the Receiving Section of the European Patent Office dated 2 June 1982 is dismissed.

* Translation.

Decision of the Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 16 May 1983 T54/82*

Composition of the Board:

Chairman: D. Cadman
Member: H. Robbers
Member: L. Gotti Porcinari

Applicant: Mobil Oil Corporation

Headword: "Disclosure/MOBIL"

EPC Article 123(2), Rule 86

"Disclosure" — "Combining separate features"

Headnote

An objection under Article 123(2) does not necessarily arise when an amendment is proposed which involves combining separate features of the original subject-matter of an application. When considering whether different parts of the description in an application may properly be read together, the state of the art may also be taken into account.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application 78 300 423.7, filed on 27 September 1978, published on 18 April 1979 (publication number 0 001 492) and claiming priority of 3 October 1977 on the basis of an American application Serial No. 838591, was refused by Decision of the Examining Division of the European Patent Office, dated 26 October 1981. That Decision was based on claims 1—2 received on 21 May 1980.

The ground for refusal was that the pro-

* Official text

plus se prévaloir des dispositions de l'article 9(1) du règlement relatif aux taxes. En effet, à la date du 29 mars 1982, elle n'avait payé que FB 35 900 sur un total exigible de FB 82 400 (taxe de dépôt 8 900 + taxe de recherche 28 700 + taxes de désignation 27 000 + majoration 50% limitée à la somme de 17 800 conformément à l'article 2(3b) du règlement relatif aux taxes), soit sensiblement moins de la moitié. Elle ne peut dans ces conditions sérieusement soutenir que "seule une partie minime" des taxes restait due.

14. Il y a lieu dès lors de confirmer dans toutes ses dispositions la décision attaquée.

Par ces motifs

il est statué comme suit:

Le recours formé contre la décision de la Section de dépôt de l'Office européen des brevets du 2 juin 1982 est rejeté.

* Texte officiel.

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1 du 16 mai 1983 T54/82*

Composition de la Chambre:

Président: D. Cadman
Membre: H. Robbers
Membre: L. Gotti Porcinari

Demanderesse: Mobil Oil Corporation

Référence: "Divulgarion/MOBIL"

CBE Article 123(2), règle 86

"Divulgarion" — "Combinaison de caractéristiques séparées"

Sommaire

Il n'y a pas nécessairement lieu de soulever une objection en vertu de l'article 123(2) si une modification proposée fait intervenir la combinaison de caractéristiques séparées de l'objet initial de la demande. L'état de la technique peut aussi entrer en ligne de compte lorsqu'on examine la question de savoir s'il est permis d'associer différentes parties de la description contenue dans la demande.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 78 300 423.7 déposée le 27 septembre 1978 et publiée le 18 avril 1979 sous le numéro 0 001 492, pour laquelle est revendiquée la priorité d'une demande de brevet US n° 838591 déposée le 3 octobre 1977, a été rejetée par décision de la Division d'examen de l'Office européen des brevets en date du 26 octobre 1981. Cette décision a été rendue sur la base des revendications 1 et 2 reçues le 21 mai 1980.

La Division d'examen a motivé le rejet

* Traduction.

gründet, daß die vorgeschlagene Änderung des Anspruchs 2 gegen Artikel 123(2) verstoße, da sie einen Sachverhalt einführe, der über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe.

II. Am 14. Dezember 1981 legte die Beschwerdeführerin gegen die Entscheidung Beschwerde ein. Am 10. Februar 1982 wurde die Beschwerdebegründung nachgereicht. Die Beschwerdegebühr wurde fristgerecht entrichtet.

Die am 21. Mai 1980 eingereichten Ansprüche und die am selben Tag geänderte ursprüngliche Beschreibung waren zum Zeitpunkt der Einlegung der Beschwerde noch immer gültig. Am 17. November 1982 nahm die Anmelderin auf Seite 1, Zeile 8 und Seite 5, Zeile 6 der Beschreibung sowie in Anspruch 1, Zeile 5 eine kleine Änderung vor; dabei wurden die Worte "ein C₁₈₋₂₄-dimeres Alkenylsuccinylmonooxazolin" durch "ein Alkenylsuccinylmonooxazolin, dessen Alkenylgruppe 18—24 Kohlenstoffatome enthält" ersetzt. Am 21. Februar 1983 wurde telefonisch vereinbart, die Änderung auf Seite 5, Zeile 6 rückgängig zu machen.

Die jetzigen Ansprüche lauten wie folgt:

1. Schmiermittelzusammensetzung bestehend aus einer größeren Menge eines Öles oder Fettes mit Schmierviskosität und einer kleineren Menge eines Oxazolinzusatzes, dadurch gekennzeichnet, daß der Oxazolinzusatz ein Alkenylsuccinylmonooxazolin oder ein Alkenylsuccinylbisoxazolin ist, dessen Alkenylgruppe 18—24 Kohlenstoffatome enthält und in einer belastungstragenden Menge vorhanden ist.

2. Zusammensetzung nach Anspruch 1, bei der der Zusatz ein Isooctadecenylsuccinylbisoxazolin ist.

Die ursprünglichen Ansprüche lauteten wie folgt:

1. Schmiermittelzusammensetzung, dadurch gekennzeichnet, daß sie aus einer größeren Menge eines Öles mit Schmierviskosität oder aus Fetten hiervon und einer belastungstragenden Menge eines aus der Gruppe Naphtenylloxazolin, Alkenylsuccinylmonooxazolin und Alkenylsuccinylbisoxazolin ausgewählten Zusatzes besteht.

2. Zusammensetzung nach Anspruch 1, bei der der Zusatz ein Naphtenylloxazolin ist.

3. Zusammensetzung nach Anspruch 1, bei der der Zusatz ein Isooctadecenylsuccinylbisoxazolin ist.

4. Zusammensetzung nach Anspruch 1, bei der der Zusatz ein C₁₈₋₂₄-dimeres Alkenylsuccinylmonooxazolin ist.

III. Die Beschwerdeführerin hat die Auf-

posed amendment in claim 2 offended against the terms of Article 123(2) in that it introduced subject-matter which extended beyond the content of the application as filed.

II. On 14 December 1981 the appellant lodged an appeal against the Decision. On 10 February 1982 the appellant submitted a Statement of Grounds. The appeal fee was duly paid.

The claims filed on 21 May 1980 and the original description as amended on that date were still effective at the date of lodging of the appeal. On 17 November 1982, a small amendment was made by the applicant on page 1, line 8 and page 5, line 6 of the description and in claim 1, line 5, to the effect that "a C₁₈₋₂₄ dimer alkenylsuccinic mono-oxazoline" was replaced by "an alkenylsuccinic mono-oxazoline in which the alkenyl group contains from 18—24 carbon atoms". By telephone call on 21 February 1983 it was agreed that the amendment on page 5, line 6 has to be reversed.

The present claims read as follows:

1. A lubricant composition comprising a major amount of an oil of lubricating viscosity or a grease of lubricating viscosity and a minor amount of an oxazoline additive characterized in that the oxazoline additive is an alkenylsuccinic mono-oxazoline or an alkenylsuccinic bis-oxazoline in which the alkenyl group contains from 18—24 carbon atoms, and is present in a load-carrying amount.

2. The composition of Claim 1 wherein the additive is an isooctadecenylsuccinyl bis-oxazoline.

The original claims were:

1. A lubricant composition comprising a major amount of an oil of lubricating viscosity or greases thereof and a load-carrying amount of an additive selected from the group consisting of a naphthenyl oxazoline, an alkenylsuccinic mono-oxazoline and an alkenylsuccinic bis-oxazoline.

2. The composition of Claim 1 wherein the additive is a naphthenyl oxazoline.

3. the composition of Claim 1 wherein the additive is an isooctadecenylsuccinyl bis-oxazoline.

4. The composition of Claim 1 wherein the additive is a C₁₈₋₂₄ dimer alkenylsuccinyl mono-oxazoline.

III. The appellant has requested that the

par le fait que la modification proposée en ce qui concerne la revendication 2 enfreint les dispositions de l'article 123(2) en ce sens qu'elle introduit des éléments nouveaux s'étendant au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.

II. Le 14 décembre 1981, la requérante a formé un recours contre cette décision et déposé un mémoire en exposant les motifs le 10 février 1982. La taxe de recours a dûment été acquittée.

Les revendications déposées la 21 mai 1980 et la description telle que modifiée à cette date étaient encore valables à la date à laquelle a été formé le recours. Le 17 novembre 1982, une modification mineure a été effectuée par la demanderesse à la page 1, ligne 8 et à la page 5, ligne 6 de la description, de même que dans la revendication 1, ligne 5, en vue de remplacer "une mono-oxazoline alcényl (C₁₈₋₂₄) succinique dimère" par "une mono-oxazoline alcényl-succinique dans laquelle le groupe alcényle contient de 18 à 24 atomes de carbone". Il a été convenu, lors d'une communication téléphonique le 21 février 1983, d'annuler la modification de la page 5, ligne 6.

Les revendications actuelles s'énoncent comme suit:

1. Composition lubrifiante comprenant une proportion prépondérante d'une huile ayant une viscosité adaptée à la lubrification ou d'une graisse ayant une viscosité adaptée à la lubrification et une moindre proportion d'une oxazoline en tant qu'additif, caractérisée en ce que l'additif de type oxazoline est une mono-oxazoline alcénylsuccinique ou une bis-oxazoline alcénylsuccinique dans laquelle le groupe alcényle contient de 18 à 24 atomes de carbone, et est présent en une quantité apte à supporter une charge.

2. Composition selon la revendication 1, caractérisée en ce que l'additif est une isooctadécénylsuccinyl bis-oxazoline.

Les revendications initiales se lisaient:

1. Composition lubrifiante comprenant une proportion prépondérante d'une huile ayant une viscosité adaptée à la lubrification ou de graisses de celle-ci et une quantité apte à supporter une charge d'un additif choisi parmi une naphtényl oxazoline, une mono-oxazoline alcénylsuccinique et une bis-oxazoline alcénylsuccinique.

2. Composition selon la revendication 1, caractérisée en ce que l'additif est une naphtényl oxazoline.

3. Composition selon la revendication 1, caractérisée en ce que l'additif est une isooctadécénylsuccinyl bis-oxazoline.

4. Composition selon la revendication 1, caractérisée en ce que l'additif est une alcényl (C₁₈₋₂₄) succinyl mono-oxazoline dimère.

III. La requérante demande l'annulation

hebung der Entscheidung der Prüfungsabteilung und die Rückzahlung der Beschwerdebüher beantragt.

Entscheidungsgründe

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

2. Die Entscheidung der Prüfungsabteilung beruht auf der Überlegung, daß es nicht zulässig sei, die Offenbarung auf Seite 1 der Beschreibung in der ursprünglich eingereichten Fassung — Herstellung der Oxazoline durch Umsetzung von einem Mol der Säure mit einem oder zwei Mol des Aminomethans — mit der Offenbarung in dem ursprünglichen Beispiel 3 — Verwendung einer C₁₈₋₂₄-Säure — zu kombinieren. Diese Überlegung geht von der Annahme aus, daß die Prüfung auf unzulässige Änderungen der Neuheitsprüfung entspricht und daß es bei der Beurteilung der Neuheit nicht zulässig ist, verschiedene Informationen, einschließlich verschiedener Teile desselben Dokuments, zu kombinieren.

Die Beschwerdeführerin ficht beide Annahmen an. In bestimmten Fällen, so ihre Argumentation, sollte es zulässig sein, verschiedene Informationen zu kombinieren, auch wenn sie aus verschiedenen Dokumenten stammen. Die Auslegung, daß es nicht zulässig sei, verschiedene Teile desselben Dokuments zu kombinieren, werde durch das Übereinkommen nicht gestützt und stehe im Gegensatz zu den für die Auslegung von Dokumenten geltenden Grundsätzen; dazu gehöre auch, daß ein Dokument unvoreingenommen und als Ganzes betrachtet werden müsse.

3. Die Beschwerdekammer stimmt mit der Beschwerdeführerin darin überein, daß das Übereinkommen keine Bestimmung enthält, die es unter allen Umständen verbietet, verschiedene Teile desselben Dokuments im Zusammenhang zu sehen. Die Prüfungsabteilung selbst hat ja in ihrer Entscheidung folgende Feststellung getroffen (Seite 2, Zeile 22—27):

"Eine Änderung wird als Einbringen von Sachverhalten, die über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen, angesehen, wenn die Gesamtveränderung des Inhalts der Anmeldung dazu führt, daß der Fachmann andere Angaben erhält als die zuvor durch die Beschreibung vermittelten." Dies bedeutet zwangsläufig, daß es von der Betrachtungsweise des Fachmanns abhängt, ob es zulässig ist, die Offenbarung zweier verschiedener Teile der Beschreibung zu kombinieren. Aus der obengenannten Feststellung kann daher kein absolutes Verbot einer solchen Kombination abgeleitet werden.

4. Der kennzeichnende Teil des vorliegenden Anspruchs 1 besagt, daß eine Schmiermittelzusammensetzung ein

decision of the Examining Division be cancelled and the appeal fee refunded.

Reasons for the Decision

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

2. The Decision of the Examining Division is based upon the consideration that it is not permissible to combine the disclosure at page 1 of the specification as initially filed, that the oxazolines were made by reacting one mole of the acid with one or two moles of the aminomethane, and the disclosure in original example 3 of the use of a C₁₈₋₂₄ acid. This consideration is based on the assumption that the test for additional subject-matter corresponds to the test for novelty and that in considering novelty, it is not permissible to combine separate items of information, including separate parts of the same document.

The appellant contests both assumptions. In certain circumstances, he argues, it should be permissible to combine separate items of information, even if originating from different documents. The interpretation that it would not be permissible to combine separate parts of the same document is not countenanced by the Convention and is contrary to the basic rules for the interpretation of documents, which rules include that documents must be read fairly and as a whole.

3. The Board of Appeal agrees with the appellant that there is nothing in the Convention which prohibits in all circumstances the reading together of different parts of a single document. Indeed the Examining Division itself stated in its decision (page 2, lines 22—27):

"An amendment is regarded as introducing subject-matter which extends beyond the content of the application as filed if the overall change in the content of the application results in the skilled person being presented with information which differs from that previously presented in the specification". This necessarily means that it depends upon the view of the skilled person whether or not it would be permissible to combine the disclosure of two separate parts of the specification. An absolute prohibition of such a combination therefore cannot be seen as a consequence of the aforementioned statement.

4. The characterising part of the pending claim 1 is that a C₁₈₋₂₄ alkenylsuccinic *mono*-oxazoline or a C₁₈₋₂₄

de la décision de la Division d'examen et la remboursement de la taxe de recours.

Motifs de la décision

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

2. La considération qui sous-tend la décision de la Division d'examen est qu'il n'est pas permis de combiner l'indication figurant à la page 1 de la description telle qu'initialement déposée, à savoir que les oxazolines sont préparées par réaction d'une mole de l'acide avec une ou deux moles d'aminométhane, et l'indication, figurant dans l'exemple 3 originaire, de l'utilisation d'un acide en C₁₈₋₂₄. Cette considération se fonde sur la double hypothèse que la mise à l'épreuve du critère relatif à l'extension du contenu de la demande correspond à l'examen de la nouveauté et que, dans ce dernier cas, il n'est pas permis de combiner des éléments d'information séparés inclus dans des parties distinctes du même document.

La requérante conteste les deux hypothèses. Elle allègue que, dans certaines circonstances, il devrait être permis de combiner des éléments d'information séparés, quand bien même ils proviendraient de documents différents. L'interprétation selon laquelle il ne serait pas permis de combiner des parties distinctes du même document ne serait pas étayée par la Convention et irait à l'encontre de règles essentielles pour l'interprétation de documents, qui veulent que ceux-ci soient lus de façon objective et comme formant un tout.

3. Rien dans la Convention — la Chambre l'accorde à la requérante — n'interdit d'associer en tout état de cause différentes parties d'un même document. Au reste, la Division d'examen l'a elle-même déclaré dans sa décision (page 2, lignes 22—27). "Une modification est considérée comme introduisant des éléments qui étendent le contenu de la demande telle qu'elle a été déposée, si le changement global apparu dans la teneur de la demande a pour effet que les informations présentées à l'homme du métier diffèrent de celles qui étaient précédemment divulguées dans la description". Cela signifie indiscutablement que c'est le point de vue de l'homme du métier qui permet de trancher la question de savoir s'il est permis ou non de combiner ce que divulguent deux parties distinctes de la description. Par conséquent, on ne saurait déduire de la déclaration susdite l'interdiction absolue d'une telle combinaison.

4. La partie caractérisante de la revendication 1 actuelle indique qu'une *mono*-oxazoline alcényl (C₁₈₋₂₄) succini-

* Übersetzung.

* Official text

* Traduction.

C_{18-24} -Alkenylsuccinylmonooxazolin oder ein C_{18-24} -Alkenylsuccinylbisoxazolin enthält. Hier geht es um das C_{18-24} -Alkenylsuccinylbisoxazolin.

In der ursprünglichen Beschreibung werden sowohl Alkenylsuccinylmonooxazoline als auch Alkenylsuccinylbisoxazoline allgemein offenbart. Entsprechend Seite 1, Zeile 13—16 werden sie durch Umsetzung von einem Mol einer C_{10-50} -Alkenylbernsteinsäure mit einem Mol Tris-(hydroxymethyl)aminomethan (oder THAM) (wodurch ein Monooxazolin entsteht) oder zwei Mol THAM (wodurch ein Bisoxazolin entsteht) hergestellt.

Im ursprünglichen Beispiel 2 (jetzt Beispiel 1) und im ursprünglichen Anspruch 3 (jetzt Anspruch 2) wird Isooctadecenylsuccinylbisoxazolin, ein C_{18} -Alkenylsuccinylbisoxazolin, besonders erwähnt. In Beispiel 3 (jetzt Beispiel 2) wird die Umsetzung von einem Mol C_{18-24} -dimeres Alkenylbernsteinsäureanhydrid mit einem Mol THAM erwähnt, wodurch ein C_{18-24} -dimeres Alkenylsuccinylmonooxazolin entsteht. Nach Seite 1, Zeile 13—16 des Schreibens der Beschwerdeführerin vom 17. November 1982 ist dieses Produkt ein Gemisch aus einzelnen C_{18-24} -Verbindungen, wobei der C_{18-24} -Anteil aus einem im Handel erhältlichen Gemisch stammt und das Wort "dimer" dessen Ursprung angibt. In Anspruch 1 wird ein C_{18-24} -Alkenylsuccinylmonooxazolin beansprucht, das alle enthaltenen C_{18-24} -Verbindungen sowie deren Gemische einschließt. Beispiel 3 (jetzt Beispiel 2) wird als tragfähige Grundlage für diesen Teil des Anspruchs angesehen. Bei der Beantwortung der Frage, ob die Offenbarung eines C_{18-24} -Alkenylsuccinylmonooxazolins in diesem Fall die Offenbarung eines C_{18-24} -Alkenylsuccinylbisoxazolins einschließt, ist zu berücksichtigen, ob zwischen Mono- und Bisoxazolin unterschieden worden ist. In der Beschreibung in der ursprünglich eingereichten Fassung ist eine solche Unterscheidung nicht festzustellen.

5. In ihrer Beschwerdebegündung gibt die Beschwerdeführerin — zu Recht, wie die Kammer meint — an, daß zur Beantwortung dieser Frage auch der Stand der Technik herangezogen werden könne. Dem Stand der Technik ist nur zu entnehmen, daß Alkenylsuccinylmono- und -bisoxazoline Hand in Hand gehen. In der französischen Patentschrift Nr. 2 281 423 wird die Umsetzung von einem Mol Alkenylsuccinylanhydrid und einem Mol THAM zu Monooxazolin (Beispiel 2) und mit 2 Mol THAM zu Bisoxazolin (Beispiel 3) beschrieben. Nach Seite 2, Zeile 27—28 kann die Menge des THAM sogar zwischen 0,05 und 5 Mol liegen. Die US-Patentschrift Nr. 4 035 309 erwähnt die Herstellung von Mono- und Bisoxazolin (Anspruch 1, Spalte 3, Zeile 55—59). Ein aus THAM abgeleitetes Monooxazolin (Spalte 3,

alkenylsuccinic bis-oxazoline is present in a lubricant composition. The argument is about the C_{18-24} alkenylsuccinic bis-oxazoline.

In the original specification alkenylsuccinic mono-oxazolines as well as alkenylsuccinic bis-oxazolines are disclosed in general. According to page 1, lines 13—16, they are prepared by reacting one mole of a C_{10-50} alkenylsuccinic acid with one mole (which gives rise to a mono-oxazoline) or two moles (which gives rise to a bis-oxazoline) of tris(hydroxymethyl)aminomethane (or THAM).

There is a specific disclosure of isooctadecenyl succinic bis-oxazoline, a C_{18} alkenylsuccinic bis-oxazoline, in the original example 2 (now example 1) and the original claim 3 (now claim 2). In example 3 (now example 2) the reaction of 1 mole C_{18-24} dimer alkenylsuccinic anhydride with 1 mol THAM is disclosed, which leads to a C_{18-24} dimer alkenylsuccinic mono-oxazoline. According to page 1, lines 13—16, of the appellant's letter of 17 November 1982, this product is a mixture of individual C_{18-24} compounds, the C_{18-24} moiety originating from a commercially available mixture and the term "dimer" denoting the source thereof. In claim 1 a C_{18-24} alkenylsuccinic mono-oxazoline is claimed, which includes all individual C_{18-24} members involved as well as mixtures thereof. Example 3 (now example 2) is considered to be a sound basis for this part of the claim. The question whether or not the disclosure of a C_{18-24} alkenylsuccinic mono-oxazoline implicitly discloses a C_{18-24} alkenylsuccinic bis-oxazoline in this case should be answered taking into account whether or not a distinction was made between the mono- and bis-oxazolines. On the basis of the original specification, such a distinction cannot be said to exist.

5. In his Statement of Grounds, the appellant, rightly in the view of the Board, states that in answering the aforementioned question, the state of the art may be taken into account, too. From this state of the art, the only conclusion that can be drawn is that alkenylsuccinic mono- and bis-oxazolines go hand in hand. French patent specification No. 2 281 423 discloses the reaction of one mole of an alkenylsuccinic anhydride and one mole of THAM to provide a mono-oxazoline in example 2, and with two moles of THAM to provide a bis-oxazoline in example 3. According to page 2 lines 27—28, the quantity of THAM can even vary from 0.05 to 5 moles. US patent specification No. 4 035 309 discloses the preparation of a mono- and bis-oxazoline (claim 1, column 3, lines 55—59). A

que ou une bis-oxazoline alcényl (C_{18-24}) succinique est présente dans une composition lubrifiante. La discussion porte sur la bis-oxazoline alcényl (C_{18-24}) succinique.

Dans la description d'origine sont décrites de manière générale des mono-oxazolines alcénylsucciniques ainsi que des bis-oxazolines alcénylsucciniques. Conformément à la page 1, lignes 13—16, elles sont préparées par réaction d'une mole d'un acide alcényl (C_{10-50}) succinique avec une mole (ce qui donne une mono-oxazoline) ou deux moles (ce qui donne une bis-oxazoline) de tris (hydroxyméthyl)aminométhane (ou THAM).

Il y figure une description spécifique de la bis-oxazoline isooctadécényl succinique, qui est une bis-oxazoline alcényl (C_{18}) succinique, dans l'exemple 2 d'origine (actuellement exemple 1) et dans la revendication 3 d'origine (maintenant revendication 2). Dans l'exemple 3 (maintenant exemple 2) est décrite la réaction de 1 mole d'anhydride alcényl (C_{18-24}) succinique dimère avec 1 mole de THAM, conduisant à une mono-oxazoline alcényl (C_{18-24}) succinique dimère. Selon la page 1 lignes 13—16 de la lettre de la requérante du 17 novembre 1982, ce produit est un mélange de composés particuliers en C_{18-24} la fraction en C_{18-24} provenant d'un mélange disponible dans le commerce et le terme "dimère" en indiquant la source. Dans la revendication 1 est revendiquée une mono-oxazoline alcényl (C_{18-24}) succinique, ce qui inclut tous les membres individuels en C_{18-24} concernés, ainsi que leurs mélanges. L'exemple 3 (maintenant exemple 2) est considéré comme une base solide pour cette partie de la revendication. Pour répondre à la question de savoir si la description d'une mono-oxazoline alcényl (C_{18-24}) succinique décrit ou non implicitement en l'espèce une bis-oxazoline alcényl (C_{18-24}) succinique, il faut se demander si une distinction a été établie entre les mono et les bis-oxazolines. Or, on ne peut pas affirmer, sur la base de la description d'origine, qu'une telle distinction ait été faite.

5. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la requérante allègue - à juste titre selon la Chambre - que, lorsqu'on essaie de résoudre la question susmentionnée, il est permis de prendre également en compte l'état de la technique. D'après l'état de la technique considéré, la seule conclusion qu'on puisse tirer est que les mono- et les bis-oxazolines alcénylsucciniques vont de concert. Le document F-A-2 281 423 décrit la réaction d'une mole d'un anhydride alcénylsuccinique et d'une mole de THAM pour fournir une mono-oxazoline dans l'exemple 2, et avec deux moles de THAM pour fournir une bis-oxazoline dans l'exemple 3. D'après la page 2, lignes 27-28, la quantité de THAM peut même varier de 0,05 à 5 moles. Le document US-A-4 035 309 décrit la préparation d'une mono- et

* Übersetzung.

* Official text

* Traduction.

Zeile 49—59) wird in Anspruch 8 (siehe auch Spalte 5, Zeile 16 bis 20) und ein äquivalentes Bisoxazolin in den Ansprüchen 2, 6 und 10 offenbart.

6. Nur das Argument der Beschwerdeführerin, daß die Offenbarung von C₁₀₋₅₀ auch die Offenbarung von C₁₈₋₂₄ einschließt, ist nicht stichhaltig. Die Offenbarung von C₁₀₋₅₀ enthält zwar alle Glieder der Reihe C₁₀ ... C₁₁ ... C₅₀. Der Unterschied liegt jedoch darin, daß C₁₈₋₂₄ alle Glieder der Reihe C₁₈ ... C₁₉ ... C₂₄ unter Ausschuß der außerhalb dieser Reihe liegenden Verbindungen offenbart, während C₁₀₋₅₀ alle Glieder dieser Reihe ohne Ausnahme offenbart.

7. Tatsächlich ist Anspruch 1 weiter gefaßt als der Anspruch 1, der zum Zeitpunkt der Einlegung der Beschwerde gültig war, da bei dem Begriff "ein C₁₈₋₂₄-dimeres Alkenylsuccinylmono-oxazolin" nunmehr das Wort "dimeres" gestrichen worden ist. Dies wird von der Kammer als zulässige Berichtigung eines offensichtlichen Fehlers zugelassen. Wie in dem Schreiben der Beschwerdeführerin vom 27. November 1982 auf Seite 1, Zeile 13—16 angegeben, deutet der Begriff "dimer" auf die Ableitung des Gemisches und nicht auf seine Endstruktur hin. Da Mono- und Bisoxazoline Hand in Hand gehen, ist eine derartige Unterscheidung zwischen beiden nicht logisch.

8. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr kann angeordnet werden, wenn der Beschwerde durch die Beschwerdekammer stattgegeben wird und die Rückzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht (R. 67 EPÜ). Da die Entscheidung der Prüfungsabteilung nur auf einer unrichtigen Annahme beruht, kann nicht von einem Verfahrensfehler gesprochen werden. Der in der Beschwerdebegründung vom 10. Februar 1982 gestellte Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr muß daher zurückgewiesen werden.

Die Kammer ist zu der Auffassung gelangt, daß die Änderung des Anspruchs 1 keine Verletzung des Artikels 123(2) EPÜ darstellt und der Beschwerde stattzugeben ist.

Aus diesen Gründen

wird wie folgt entschieden:

1. Die Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 26. Oktober 1981 wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage zurückverwiesen, eine neue Entscheidung auf der Grundlage der Entscheidung der Beschwerdekammer zu treffen. Als gültige Unterlagen sind dabei anzusehen:

mono-oxazoline derived from THAM (column 3, lines 49—50) is disclosed in claim 8 (see also column 5, lines 16—20), and an equivalent bis-oxazoline in claims 2, 6 and 10.

6. Only the appellant's argument that disclosure of C₁₀₋₅₀ implicitly discloses C₁₈₋₂₄ fails. Disclosure of C₁₀₋₅₀ discloses a summation of all individual members C₁₀ ... C₁₁ ... C₅₀ indeed. However, the difference is that C₁₈₋₂₄ discloses a summation of the members C₁₈ ... C₁₉ ... C₂₄ *disregarding* all members outside this area whereas C₁₀₋₅₀ discloses a summation of all individual members comprised *without disregarding* any of them.

7. As a matter of fact claim 1 is broader than the claim 1 effective at the date of lodging of the appeal since the term "dimer" in "a C₁₈₋₂₄ dimer alkenylsuccinic mono-oxazoline" is deleted. This is accepted by the Board as an admissible correction of an obvious error. As stated in the appellant's letter of 27 November 1982, page 1, lines 13—16, the term "dimer" denotes the composition's derivation rather than its final structure. Since the mono- and bis-oxazolines go hand in hand, a distinction of this kind between them is not logical.

8. Reimbursement of appeal fees may be ordered where a Board of Appeal deems an appeal to be allowable, if such reimbursement is equitable by reason of a substantial procedural violation: Rule 67 EPC. Since the Decision of the Examining Division is based only upon an incorrect consideration such a violation cannot be said to exist. It follows that the request for reimbursement of the appeal fee made in the Statement of Grounds of 10 February 1982 must be rejected.

The Board rules that the amendment in Claim 1 does not violate Article 123(2) EPC and considers the appeal allowable.

For these reasons,

it is decided that:

1. The Decision of the Examining Division of the European Patent Office dated 26 October 1981 is set aside.
2. The case is remitted to the first instance, with the order to reconsider it on the basis of the Decision of the Board. The documents to be valid are:

d'une bis-oxazoline (revendication 1, colonne 3, lignes 55—59). Une mono-oxazoline dérivée de THAM (colonne 3, lignes 49—50) est décrite dans la revendication 8 (voir également colonne 5, lignes 16—20) et une bis-oxazoline équivalente dans les revendications 2, 6 et 10.

6. Or, l'argument de la requérante selon lequel la description de C₁₀₋₅₀ décrit implicitement C₁₈₋₂₄ n'est pas valable. La description de C₁₀₋₅₀ concerne certes une somme d'éléments individuels C₁₀ ... C₁₁ ... C₅₀. La différence réside toutefois en ce que C₁₈₋₂₄ décrit la somme des éléments C₁₈ ... C₁₉ ... C₂₄, *abstraction faite* de tous les éléments extérieurs à ce domaine, alors que C₁₀₋₅₀ décrit la somme de tous les éléments individuels inclus dans ce domaine, *sans qu'il soit fait abstraction* de l'un quelconque d'entre eux.

7. En fait, la revendication 1 est plus large que la revendication 1 valable à la date à laquelle le recours a été introduit, étant donné que le terme "dimère" dans l'expression "une mono-oxazoline alcényl (C₁₈₋₂₄) succinique dimère" est supprimé. La Chambre admet cette correction d'une erreur manifeste. En effet, comme l'expose la requérante dans sa lettre du 27 novembre 1982, page 1, lignes 13—16, le terme "dimère" désigne l'origine de la composition plutôt que sa structure finale. Etant donné que les mono et les bis-oxazolines vont de pair, une distinction de ce type entre elles n'est pas logique.

8. Le remboursement de la taxe de recours est ordonné lorsqu'il est fait droit au recours par la chambre saisie, si le remboursement est équitable en raison d'un vice substantiel de procédure (règle 67 de la CBE). La décision de la Division d'examen se fonde simplement sur une considération inexacte, on ne peut pas dire qu'il y ait vice de procédure. Il s'ensuit que la requête aux fins de remboursement de la taxe de recours formulée dans le mémoire exposant les motifs du recours du 10 février 1982 doit être rejetée.

La Chambre dit que la modification apportée à la revendication 1 n'enfreint pas l'article 123(2) de la CBE et déclare le recours recevable.

Par ces motifs,

il est statué comme suit:

1. La décision de la Division d'examen de l'Office européen des brevets en date du 26 octobre 1981 est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant la première instance pour réexamen compte tenu de la présente décision. Les documents à prendre en compte sont:

die am 19. November 1982 eingereichten Seiten 1 und 5, die am 21. Mai 1980 eingereichten Seiten 2—4 mit der Maßgabe, daß der Ausdruck "dimeres" auf Seite 5, Zeile 6 wieder eingefügt werden muß.

3. Der in der Beschwerdebegründung der Beschwerdeführerin vom 10. Februar 1982 gestellte Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

* Übersetzung.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 18. März 1983

T 84/82*

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: D. Cadman
Mitglied: G. Szabo
Mitglied: L. Gotti Porcinari

Anmelderin: Macarthys Pharmaceuticals Limited

Stichwort: "Chloralderivate/MACARTHYS"

**EPÜ Art. 56, 96(2)
"Erfinderische Tätigkeit" —
"Prüfungsverfahren"**

Leitsatz

I. Gelingt es dem Anmelder nicht, die im ersten Bescheid dargelegte Auffassung der Prüfungsabteilung, daß die Erfindung nicht patentfähig ist, auch nur ansatzweise zu widerlegen, und erscheint ein solches Bemühen aufgrund der Sachlage auch bei Vornahme von Änderungen aussichtslos, so liegt es nach Artikel 96(2) EPÜ im Ermessen der Prüfungsabteilung, das Vorbringen des Anmelders als vollständig und endgültig anzusehen und deshalb davon auszugehen, daß es nicht sinnvoll wäre, ihm Gelegenheit zu weiteren Stellungnahmen zu geben; die Prüfungsabteilung kann die Anmeldung unter diesen Umständen im zweiten Bescheid zurückweisen.

II. Es ist das erklärte Ziel des Europäischen Patentamts, die Sachprüfung gründlich, rationell und zügig durchzuführen; dies setzt allerdings bei den Anmeldern Bereitschaft zur Mitarbeit voraus. Weitere Stellungnahmen sind nur so lange erforderlich, wie das Vorbringen des Anmelders noch Aussicht auf Erteilung eines Patents erkennen läßt.

Sachverhalt und Anträge

I. Die am 11. Mai 1979 eingereichte und am 23. Januar 1980 unter der Veröffentlichungsnummer 0 007 159 veröffentlichte europäische Patentanmeldung Nr. 79 300 813.7, die die Priorität einer Anmeldung im Vereinigten Königreich vom 11. Juli 1978 in Anspruch nimmt, wurde durch Entschei-

* Übersetzung.

pages 1 and 5 filed on 19 November 1982, pages 2—4 filed on 21 May 1980, with the one and only difference that the term "dimer" on page 5, line 6 has to be restored.

3. The request for reimbursement of the appeal fee made in the appellant's Statement of Grounds of 10 February 1982 is rejected.

* Official text.

Decision of the Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 18 March 1983

T 84/82*

Composition of the Board:

Chairman: D. Cadman
Member: G. Szabo
Member: L. Gotti Porcinari

Applicant: Macarthys Pharmaceuticals Limited

Headword: "Chloral Derivatives/MACARTHYS"

**EPC Articles 56, 96(2)
"Inventive step" — "Examination procedure"**

Headnote

I. If the applicant fails to make any real progress towards the refutation of the presumption of invalidity properly established in the first communication by the Examining Division, or no such progress appears to be possible even with amendments on the face of information available, it is within the discretion of the Examining Division according to Article 96(2) EPC, to interpret the submissions on behalf of the applicant as complete and final, and to assume, in consequence, that no useful purpose would be served by the provision of further opportunities for filing observations, and to reject the application in the second communication, when this is justified by the above circumstances.

II. It is the declared aim of the European Patent Office to carry out the substantive examination thoroughly, efficiently and expeditiously, but this requires also a proper collaboration from the applicants, and good faith. The necessity for filing further observations prevails as long as progress towards grant can be envisaged in the light of submissions made.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 79 300 813.7, filed on 11 May 1979 and published on 23 January 1980 (publication No. 0 007 159) claiming the priority of the application in the United Kingdom of 11 July 1978, was refused by Decision of the Examining Division of the European Patent Office dated 5

* Official text

les pages 1 et 5 déposées le 19 novembre 1980, les pages 2—4 déposées le 21 mai 1980, avec pour seule différence le rétablissement du terme "dimère" à la page 5, ligne 6.

3. La requête aux fins de remboursement de la taxe de recours présentée par la requérante dans son mémoire du 10 février 1982 est rejetée.

* Traduction.

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1 du 18 mars 1983

T 84/82*

Composition de la Chambre:

Président: D. Cadman
Membre: G. Szabo
Membre: L. Gotti Porcinari

Demanderesse: Macarthys Pharmaceuticals Limited

Référence: "Dérivés du chloral/MACARTHYS"

**Articles 56 et 96(2) de la CBE
"Activité inventive" — "Procédure d'examen"**

Sommaire

I. Si le demandeur ne parvient pas réellement à réfuter l'objection solidement argumentée soulevée dans la première notification de la Division d'examen à propos de la brevetabilité de l'invention, ou si, à en juger par les informations disponibles, l'objection paraît pas pouvoir être réfutée, même en effectuant des modifications, la Division d'examen est en droit, en vertu de l'article 96(2) de la CBE, de considérer que la réponse présentée au nom du demandeur est complète et définitive; elle peut donc estimer qu'il n'est pas utile de ménager de nouvelles possibilités de présenter des observations et rejeter la demande à la deuxième notification, lorsque les circonstances susmentionnées justifient cette mesure.

II. L'Office européen des brevets exprime pour mission de mener l'examen quant au fond avec soin, compétence et célérité, mais pour qu'il puisse atteindre cet objectif il faut également qu'il puisse compter sur la coopération et la bonne foi des demandeurs. De nouvelles observations doivent pouvoir être présentées tant que les arguments invoqués dans la réponse permettent encore d'envisager la possibilité d'aboutir à la délivrance du brevet.

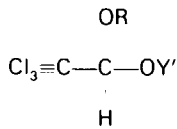
Exposés des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 79 300 813.7, déposée le 11 mai 1979 et publiée le 23 janvier 1980 (sous le n° 0 007 159), pour laquelle est revendiquée la priorité de la demande déposée au Royaume-Uni le 11 juillet 1978, a été rejetée le 5 janvier 1982 par décision de la Division d'examen d'

* Traduction.

derung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 5. Januar 1982 zurückgewiesen. Der Entscheidung lagen vier Ansprüche für pharmazeutische Gemische mit hypnotischer Wirkung zugrunde. Der Hauptanspruch lautete wie folgt:

1. Ein pharmazeutisches Gemisch mit hypnotischer Wirkung, das ein Chloralderivat der allgemeinen Formel



enthält, wobei Y' ein Polysaccharid ist, das aus einer Kette von Anhydroglucose-, substituierten Anhydroglucose- oder Uronsäureeinheiten als Substituentengruppen besteht, und R—COCH₂OH, —[(CH₂)_nO]_x—H (wobei n eine Zahl von 2 bis 5 und x eine Zahl von 1 bis 7 ist), —CH₂OSO₂X' oder —CH₂COOX' (wobei X' NH₄ oder ein Erdalkalimetallkation ist), (CH₂)_nH (wobei n eine Zahl von 1 bis 7 ist) oder —(CH₂)_n(OH)_xY (wobei Y —H oder —CH₃, n eine Zahl von 1 bis 7 und x eine Zahl von 1 bis 12 ist und die OH-Gruppen an die Kohlenstoffatome angehängt sind) sein kann; ist Y' eine Kette unmodifizierter Anhydroglucoseeinheiten, so haben diese folgende Konfigurationen:

α-D-Glucopyranosyleinheiten vorwiegend mit 1-4fachbindung,

β-D-Glucopyranosyleinheiten vorwiegend mit 1-4fachbindung oder

β-D-Glucopyranosyleinheiten vorwiegend mit 1-4fachbindung, wenn C₆ eine Carboxylgruppe ist,

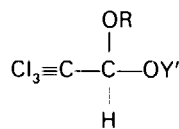
sowie ein pharmazeutisch geeigneter Träger.

II. Als Grund für die Zurückweisung wurde angegeben, daß die Erfindung gegenüber der Offenbarung in der Druckschrift US-A-3 615 649 keine erfinderische Tätigkeit aufweise. Die Herstellung von chloral-substituierten Polysacchariden als Futterzusatz für Wiederkäuer sei demnach bekannt; damit solle der Geschmack des Chlorals überdeckt und erreicht werden, daß das Chloral erst im Tiermagen freigesetzt wird. Chloral sei ein bekanntes hypnotisch wirksames Mittel; die Aufgabe habe darin bestanden, es in geschmackskorrigierter und hydrolysierbarer Form als pharmazeutisches Gemisch für die Humanmedizin verwendbar zu machen. Es sei naheliegend gewesen, ein Polysaccharid oder eines seiner Derivate zu benutzen und für den erfindungsgemäßen Zweck durch Chloral zu substituieren.

III. Die Anmelderin legte am 23. Februar 1982 gegen diese Entscheidung Beschwerde ein, entrichtete die Beschwerdegebühr und reichte am 27. April 1982 eine Beschwerdebegründung nach. Die Beschwerdeführerin führte

January 1982. The Decision was concerned with 4 claims relating to pharmaceutical hypnotic compositions. The main claim had the following wording:

1. A pharmaceutical hypnotic composition comprising a chloral derivative having the general formula:



in which Y' is a polysaccharide consisting of a chain of anhydroglucose, substituted anhydroglucose or uronic acid units as substituent groups and in which R is selected from —COCH₂OH, —(CH₂)_nO/_x—H in which n is 2 to 5 and x is 1 to 7; —CH₂OSO₂X' or —CH₂COOX' in which X' is NH₄ or an alkaline earth metal cation, (CH₂)_nH where n is 1 to 7, —(CH₂)_n(OH)_xY where Y is —H or —CH₃, n is 1 to 7, x is 1 to 12 and the —OH groups are attached to the carbon atoms and wherein when Y' is a chain of unmodified anhydroglucose units, those units have the following configurations:

-D-glucopyranosyl units having a predominantly 1-4 linkage,

-D-glucopyranosyl units having a predominantly 1-4 linkage or

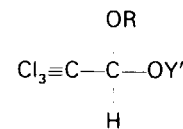
-D-glucopyranosyl units having a predominantly 1-4 linkage when C₆ is a carboxylic acid group, and a pharmaceutically acceptable excipient therefor.

II. The stated ground for the refusal was that the invention lacked an inventive step, having regard to the disclosure in US-A-3 615 649. It was, accordingly, known to prepare chloral-substituted polysaccharides as feed additives for ruminants in order to mask the taste of chloral and to provide a release of chloral in the stomach of the animal. Chloral was a well-established hypnotic drug, and the problem was to make it available in a taste-masked and hydrolysable form in a pharmaceutical composition for humans. It was obvious to take any of the polysaccharides or their derivatives and substitute them with chloral to achieve such purposes

III. On 23 February 1982 the applicant lodged an appeal against the decision, paid the appeal fee, and submitted a Statement of Grounds on 27 April 1982. The appellants argued that the refusal had been in contravention of applicants'

l'Office européen des brevets. Cette décision portait sur quatre revendications concernant des compositions pharmaceutiques hypnotiques. La teneur de la revendication principale était la suivante:

1. Composition pharmaceutique hypnotique comprenant un dérivé du chloral de formule générale:



dans laquelle le groupe substituant Y' est un polysaccharide constitué d'une chaîne d'unités anhydroglucose, anhydroglucose substitué ou acide uronique, et dans laquelle R est choisi parmi —COCH₂OH, —[(CH₂)_nO]_x—H dans lequel n prend la valeur 2 à 5 et x la valeur 1 à 7, —CH₂OSO₂X' ou —CH₂COOX' dans lequel X' est NH₄ ou un cation de métal alcalino-terreux, (CH₂)_nH dans lequel n prend la valeur 1 à 7, —(CH₂)_n(OH)_xY, dans lequel Y est —H ou —CH₃, et n prend la valeur 1 à 7, x prend la valeur 1 à 12 et les groupes —OH sont portés par les atomes de carbone, et dans lequel lorsque Y' est une chaîne d'unités anhydroglucose non modifiés, ces unités ont les configurations suivantes:

unités α-D-glucopyranosyle comportant en majorité des liaisons 1-4,

unités β-D-glucopyranosyle comportant en majorité des liaisons 1-4 ou

unités β-D-glucopyranosyle comportant en majorité des liaisons 1-4, lorsque C₆ est un groupe carboxyle,

le composé étant accompagné d'un excipient pharmaceutiquement acceptable.

II. La demande a été rejetée au motif que l'objet des revendications n'impliquait pas d'activité inventive par rapport à l'invention exposée dans le document US A 3 615 649. A en juger par ce document, l'homme du métier connaissait la possibilité de produire des polysaccharides substitués par le chloral, pour les utiliser comme additifs dans les aliments pour ruminants, en vue de masquer le goût du chloral et d'assurer sa libération dans l'estomac de l'animal. Le chloral est un médicament hypnotique bien connu, et le problème consistait à le faire entrer sous une forme hydrolysable et au goût masqué dans une composition pharmaceutique destinée à l'homme. Il était évident pour l'homme du métier d'utiliser à cette fin l'un quelconque des polysaccharides ou de leurs dérivés pour le substituer par le chloral.

III. Le 23 février 1982, les demandeurs ont formé un recours contre cette décision et ont acquitté la taxe correspondante, puis, le 27 avril 1982, ils ont présenté un mémoire exposant les motifs du recours. Les requérants ont

aus, die Zurückweisung sei unter Verletzung der Rechte des Anmelders nach Artikel 97 und 96(2) EPÜ erfolgt und die von der Prüfungsabteilung angegebene Begründung sei technisch unrichtig. Gleichzeitig wurde eine geänderte Fassung der Beschreibung eingereicht.

IV. Auf die Beanstandung der zum damaligen Zeitpunkt gültigen Ansprüche durch die Beschwerdekammer reichte die Beschwerdeführerin weitere Änderungen und Argumente ein und verzichtete schließlich auf alle Erzeugnisansprüche. Die Verfahrensansprüche wurden in der mündlichen Verhandlung vom 18. März 1983 auf bestimmte Polysaccharidderivate beschränkt. Die nunmehr gültigen Ansprüche lauten wie folgt:

1. Verfahren für die Herstellung eines Chloralderivats eines Polysaccharids, bei dem Chloral oder Chloralalkoholat mit einer Verbindung, die Hydroxypropylmethylcellulose, Hydroxypropylcellulose, Hydroxyethylmethylcellulose, Hydroxyethylethylcellulose, Hydroxyethylcellulose, Hydroxymethylcellulose, Hydroxyalkylstärke oder ein Alginsäureester sein kann, in einem inerten, nichtwässrigen Lösungsmittel bei hoher Temperatur unter Umrühren umgesetzt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem das Polysaccharid Hydroxyethylcellulose oder Hydroxypropylmethylcellulose sein kann.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei dem das inerte Lösungsmittel Kohlenstofftetrachlorid, Chloroform oder Dimethylsulfoxid sein kann.

4. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, bei dem das Reaktionsprodukt durch Waschen mit einem Lösungsmittel gereinigt wird.

5. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, bei dem die Reaktion bei hoher Temperatur unter Rückfluß durchgeführt wird.

6. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, bei dem das Reaktionsprodukt durch fraktionierte Umkristallisation noch weiter gereinigt wird.

7. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, bei dem das Reaktionsprodukt einem pharmazeutisch geeigneten Träger beigemischt wird.

8. Verfahren nach Anspruch 7, bei dem die Trägersubstanz eine Flüssigkeit oder ein Feststoff ist und das Derivat als Suspension vorliegt bzw. das Gemisch die Form von Tabletten, Kapseln, Granulaten oder Pastillen hat.

V. Die Beschwerdeführerin machte geltend, mit dem beanspruchten Verfahren lasse sich auf rationelle Weise ein hoher

rights under Articles 97 and 96(2) EPC, and that the reasons given by the Examining Division had been technically incorrect. An amended text of the specification was submitted.

IV. In reply to the objections to the then effective claims raised by the Board of Appeal, the appellants lodged further amendments and arguments, and finally abandoned all product claims. The method claims were restricted to specific polysaccharide derivatives during the course of oral proceedings on 18 March 1983. The wording of the presently effective claims is as follows:

1. A method for the production of a chloral derivative of a polysaccharide which comprises reacting chloral or chloral alcoholate with a compound selected from one or more of hydroxypropylmethyl cellulose, hydroxypropyl cellulose, hydroxyethylmethyl cellulose, hydroxyethylethyl cellulose, hydroxyethyl cellulose, hydroxymethyl cellulose, hydroxyalkyl starch and alginic acid esters, in the presence of an inert non-aqueous solvent at an elevated temperature with stirring.

2. A method according to Claim 1 wherein the polysaccharide is selected from hydroxyethyl cellulose, or hydroxypropyl methyl cellulose.

3. A method as claimed in either of Claims 1 or 2 wherein the inert solvent is selected from carbon tetrachloride, chloroform and dimethylsulfoxide.

4. A method as claimed in any preceding claim wherein the reaction product is purified by washing with a solvent.

5. A method as claimed in any preceding claim wherein the reaction at elevated temperature is effected under reflux.

6. A method as claimed in any preceding claim wherein the reaction product is further purified by fractional recrystallisation.

7. A method as claimed in any preceding claim wherein the reaction product is admixed with a pharmaceutically acceptable excipient.

8. A method as claimed in Claim 7 wherein the excipient is liquid and the derivative is present in the form of a suspension, or is a solid and the composition is in the form of tablets, capsules, granules or lozenges.

V. The appellants argued that the claimed methods represent an effective way to provide a high degree of

allégué que leur demande avait été rejetée en violation des droits reconnus aux demandeurs par les articles 96(2) et 97 de la CBE, et que les motifs invoqués par la Division d'examen étaient erronés du point de vue technique. Un texte modifié de la demande a été produit.

IV. En réponse aux objections formulées par la Chambre de recours à l'encontre du texte des revendications qui lui était soumis, les requérants ont présenté d'autres modifications et de nouveaux arguments, pour finalement abandonner toutes les revendications de produit. Au cours de la procédure orale du 18 mars 1983, les revendications de procédé ont été limitées à certains dérivés des polysaccharides. La teneur actuelle des revendications est la suivante:

1. Procédé d'obtention d'un polysaccharide substitué par le chloral, comprenant une étape de réaction du chloral ou de l'alcoolate du chloral avec un ou plusieurs composés choisis parmi l'hydroxypropylmethylcellulose, l'hydroxypropylcellulose, l'hydroxyethylmethylcellulose, l'hydroxyéthyléthylcellulose, l'hydroxyéthylcellulose, l'hydroxyméthylcellulose, l'hydroxyalkylamidon et les esters de l'acide alginique, en présence d'un solvant inerte non aqueux à une température élevée, sous agitation.

2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel le polysaccharide est soit l'hydroxyéthylcellulose, soit l'hydroxypropylmethylcellulose.

3. Procédé, tel que revendiqué dans la revendication 1 ou 2, dans lequel le solvant inerte est soit le tétrachlorure de carbone, soit le chloroforme, soit le diméthylsulfoxyde.

4. Procédé, tel que revendiqué dans l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le produit de la réaction est purifié par lavage avec un solvant.

5. Procédé, tel que revendiqué dans l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel la réaction à température élevée s'effectue au reflux.

6. Procédé, tel que revendiqué dans l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le produit de la réaction est soumis ensuite à une purification par cristallisation fractionnée.

7. Procédé, tel que revendiqué dans l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le produit de la réaction est mélangé avec un excipient pharmaceutiquement acceptable.

8. Procédé, tel que revendiqué dans la revendication 7, dans lequel l'excipient est liquide et le dérivé se présente sous la forme d'une suspension, ou dans lequel l'excipient est un solide et la composition se présente sous la forme de comprimés, de capsules, de granules ou de pastilles.

V. Les requérants ont allégué que les procédés revendiqués constituent un moyen efficace d'obtenir un degré élevé

Chloralgehalt des Polysaccharid-Trägermoleküls erzielen. Die ausgewählten Polysaccharidderivate, die der Erfindung zufolge für diesen Zweck verwendet würden, wiesen eine oder mehrere Alkylketten an den Zuckereinheiten auf, die jeweils eine reaktionsfähige Hydroxy-Endgruppe besaßen. Aus bestimmten Gründen, etwa weil keine sterische Hinderung vorliege, reagierten die Hydroxy-Endgruppen in einem inerten, nichtwässrigen Lösungsmittel vorzugsweise mit Chloral (siehe Seite 9, Zeile 17 bis 21 der Beschreibung in der ursprünglich eingereichten Fassung), so daß ein höherer Substitutionsgrad als erwartet erzielt werde. Dies gelte wohl auch für Alginsäureester. In Anbetracht der unerwarteten Vorteile, die das Verfahren mit einer besonders ausgewählten Gruppe von Polysaccharidderivaten aufweise, sei die Erfindung als hochwirksames neues Verfahren schutzwürdig.

VI. Zu dem Vorbringen, daß die Zurückweisung der Anmeldung im Widerspruch zu dem im Übereinkommen verankerten Recht des Anmelders stehe, führte die Beschwerdeführerin aus, daß die Prüfungsabteilung nach Artikel 96(2) EPÜ den Anmelder "so oft wie erforderlich" auffordern müsse, eine Stellungnahme einzureichen. Ferner heiße es in den Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt (C-VI, 4.3), der Prüfer müsse abwägen, ob die Einwände durch einen weiteren Bescheid behoben werden könnten, wenn sich bei einer erneuten Prüfung der Erwiderng des Anmelders zeige, daß dieser einen ernstzunehmenden Versuch gemacht habe, sich mit den Einwänden auseinanderzusetzen. Nur wenn ein solcher Versuch nicht erfolgt sei, sollte die Anmeldung unverzüglich zurückgewiesen werden. Die Beschwerdeführerin machte geltend, sie habe ernsthaft versucht, sich mit den Einwänden auseinanderzusetzen, und drei Seiten mit Ausführungen sowie geänderte Ansprüche eingereicht.

VII. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines Patents auf der Grundlage der obengenannten Fassung der Ansprüche.

Entscheidungsgründe

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

2. Bei den zur Zeit gültigen Ansprüchen handelt es sich um eine nochmals geänderte Fassung der Ansprüche, die am 13. Februar 1983 eingereicht und von der Kammer vor der mündlichen Verhandlung geprüft worden waren. Sie stützt sich auf die Ansprüche 8 bis 11 und andere Teile der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung (z. B. Seite 2, Zeile 32 bis Seite 3, Zeile 34; Seite 9, Zeile 17 bis

incorporation of chloral into the polysaccharide carrier molecule. The selected derivatives of polysaccharides, which would be used according to the invention for such purposes, carried one or more alkyl chains on the sugar units, each with a reactive terminal hydroxy group. In the absence of steric hindrances, or for any other reasons, the terminal hydroxy groups preferentially react with chloral (see page 9, lines 17—21 of the specification as originally filed) in an inert, non-aqueous solvent, and provide a higher degree of chloral substitution than otherwise expected. The same should apply to alginic acid esters. In view of the unexpected advantages of the technique with a particularly selected group of polysaccharide derivatives, the invention deserves protection as a highly efficient new method.

VI. Regarding the submission that the refusal of grant was in contravention of the applicant's right under the Convention, the appellants argued that Article 96(2) EPC required the Examining Division to invite the applicant to file his observations "as often as necessary." Furthermore, the Guidelines for Examination in the European Patent Office (C-VI, 4.3) suggested that the Examiner must consider whether or not the objections could be resolved by further action, if the re-examination of the applicant's reply showed that a serious attempt had been made to meet the objections. Only in the absence of any real effort should the application be refused at the first re-examination. The appellants further argued that they had made a serious attempt to overcome the objections by filing three pages of argument and amended claims.

VII. The appellants asked the Board that the appeal decision be set aside accordingly, and the patent be granted on the basis of the above version of the claims.

Reasons for the Decision

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

2. The presently effective claims are further amended versions of those which had been submitted on 13 February 1983 and were considered by the Board before the oral proceedings. They derive support from Claims 8 to 11 as well as from other passages of the application, as originally filed (e.g. page 2, line 32 to page 3, line 34; page 9, lines 17 to 22; page 10, lines 3 to 18, and lines 24 to 29).

d'incorporation du chloral dans la molécule de polysaccharide servant de substrat. Les dérivés de polysaccharides choisis, que l'on utilise à ces fins selon l'invention, portent une ou plusieurs chaînes alcoyle sur les motifs glucosidiques, chacune portant un groupe terminal hydroxyle réactif. En l'absence d'empêchements stériques, ou pour toute autre raison, les groupes hydroxyles situés en bout de chaîne réagissent de préférence avec le chloral (cf. page 9, lignes 17 à 21 de la demande, telle que déposée initialement) dans un solvant inerte non aqueux, et conduisent à un degré de substitution par le chloral plus élevé que celui que l'on obtiendrait autrement. Il devrait en aller de même des esters d'acide alginique. Etant donné les avantages inattendus offerts par cette technique, qui fait intervenir un groupe particulier de dérivés des polysaccharides, l'invention mérite d'être protégée, du fait qu'elle constitue un procédé nouveau, hautement efficace.

VI. Pour faire valoir que la demande avait été rejetée en violation du droit reconnu au demandeur par la Convention, les requérants ont affirmé que, aux termes de l'article 96(2) de la CBE, la Division d'examen est tenue d'inviter le demandeur, "aussi souvent qu'il est nécessaire", à présenter ses observations. En outre, les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets (C-VI, 4.3) prévoient que l'examineur doit se poser la question de savoir s'il y a lieu d'écrire une nouvelle fois au demandeur pour lui permettre de réfuter les objections, dans le cas où le nouvel examen de la réponse du demandeur montre que celui-ci s'est réellement efforcé de tenir compte des objections. C'est seulement si le demandeur n'avait fait aucun effort que la demande devrait être rejetée immédiatement, au premier réexamen. Les requérants ont également fait valoir qu'ils s'étaient réellement efforcés de réfuter les objections en présentant trois pages d'argumentation et en modifiant le texte des revendications.

VII. En conséquence, les requérants ont demandé à la Chambre d'annuler la décision entreprise et de délivrer le brevet sur la base des revendications telles qu'énoncées ci-dessus.

Motifs de la décision

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

2. Le texte actuel des revendications comporte de nouvelles modifications par rapport au texte des revendications qui avaient été déposées le 13 février 1983 et examinées par la Chambre avant la procédure orale. Elles se fondent sur les revendications 8, 9, 10 et 11, ainsi que sur d'autres passages de la demande telle que déposée initialement (par ex. passage allant de la page 2, ligne 32 à la page 3, ligne 34; page 9, lignes 17 à 22;

* Übersetzung.

* Official Text

* Traduction.

22; Seite 10, Zeile 3 bis 18 und 24 bis 29).

3. Die Substitution von Zuckern, Dextran oder hochmolekularen Polysacchariden durch Chloral ist aus dem Stand der Technik bekannt. Die unmittelbare Umsetzung von Chloral mit Dextran, Stärke oder Celluloseprodukten dürfte jedoch weniger wirksam sein als in der Literatur behauptet (GB-A-1 046 612(1) und US-A-3 615 649(2)). Die Anmelderin hatte dies anhand eines Vergleichsbeispiels in der Beschreibung, bei dem sie Dextran entsprechend dem Verfahren nach Druckschrift 1 verwendet hatte, bereits nachgewiesen; im Beschwerdeverfahren legte sie außerdem Beweismaterial dafür vor, daß der Substitutionsgrad in Stärke oder Cellulose nach dem Verfahren gemäß Dokument 2 erheblich niedriger als erwartet ist. Bei der in der Druckschrift US-A-3 753 976(3) beschriebenen Umsetzung wird ein wäßriges Medium benutzt, um einen hohen Chloralgehalt zu erzielen; das Produkt läßt sich jedoch nicht direkt, sondern erst nach dem vollständigen Verdampfen des Wassers und des nicht umgesetzten Chlorals aus dem Reaktionsmedium isolieren. Obwohl gesagt wird, daß alle diese Verfahren auf verschiedene Polysaccharidderivate anwendbar sind, gibt es keinen spezifischen Hinweis auf die Chloralsubstitution der Polysaccharidderivate, die in dem anmeldungsgemäßen Verfahren verwendet werden. Diese Produkte können deshalb ebenso wie das beanspruchte Verfahren zu ihrer Herstellung als neu angesehen werden.

4. Zwar bestand bekanntermaßen der Wunsch nach einer hochgradigen Chloralsubstitution von Polysacchariden oder deren Derivaten, doch schienen diese Produkte als Chloralträger, die dieses bekannte Mittel erst im Magen freisetzen, im Hinblick auf ihre Verwendung in der Veterinär- oder Humanmedizin keine unerwarteten Eigenschaften aufzuweisen. Zum Prioritätszeitpunkt der vorliegenden Anmeldung war auch keineswegs ersichtlich, wie dies direkt und rationell erzielt werden könnte. Es war zwar bekannt, daß Celluloseacetale in Gegenwart von chlorierten Lösungsmitteln mit Chloral reagieren; diese Produkte hatten jedoch nur etwa 12% Chloringehalt, was einem Chloralgehalt von 18% entspricht (*Chem. Abstr.* 1970, 72, 56858q und 1973, 78, 73823r). Es ist jedoch auch bedeutsam, daß dasselbe Verfahren mit Cellulose in Kohlenstofftetrachlorid nur einen Chloralhydratgehalt von 4,58% erbringt (vgl. Beschreibung in der ursprünglich eingereichten Fassung, Seite 13, Vergleichsbeispiel 4). Nach Auffassung der Kammer war es aufgrund der Offenbarung in den im Recherchenbericht aufgeführten Dokumenten nicht vorherzusehen, daß sich mit Derivaten, die eine Hydroxy-Endgruppe an einem Alkylsubstituenten aufweisen, oder mit Alginsäureestern unter ähnlichen Bedingungen, d. h. in inerten,

3. The substitution of sugars, dextran or high molecular weight polysaccharides with chloral is known in the state of the art. However, the direct reaction of chloral with dextran, starch or cellulose products appears to be less effective than alleged in the literature (GB-A-1 046 612(1) or US-A-3 615 649(2)). The applicants demonstrated this in a comparative example in the specification by using dextran according to the method of document (1), and as appellants submitted evidence suggesting that the actual incorporation of chloral in starch or cellulose according to document (2) had been substantially lower than expected. The reaction described in US-A-3 753 976(3) uses an aqueous medium in order to obtain a high chloral content, but the product cannot be directly isolated from the reaction medium and requires a complete evaporation of the water and the unreacted chloral. Although all these techniques are stated to be applicable to various polysaccharide derivatives, there is no specific disclosure of the chloral substitution of the polysaccharide derivatives which are provided by the method of the application presently under appeal. These products can, therefore, be taken to be novel and so must be the claimed method of their preparation.

4. Whilst it was a known desideratum to obtain a high chloral substitution of a polysaccharide or of a derivative thereof, such products seem to possess no unexpected property with regard to their use in veterinary practice or human medicine, as carriers of chloral for the release of this known agent in the stomach. It was, however, by no means clear at the priority date of the present application how this could be directly and efficiently achieved. Although it was known that cellulose acetals reacted with chloral in the presence of chlorinated solvents, these products had, in consequence, only about 12% chlorine content, as equivalent of 18% chloral incorporation (*Chem. Abstr.* 1970, 72, 56858q and 1973, 78, 73823r). It is, however, also relevant that the same technique yielded only a 4.58% chloral hydrate content with cellulose in carbon tetrachloride (cf. page 13, (comparative) Example 4, present specification as originally filed). It is the Board's view that the improved results under similar conditions, i.e. in inert non-aqueous solvents, with derivatives having a terminal hydroxy group on an alkyl substituent or with alginic acid esters were not predictable on the basis of the disclosure in the documents cited in the search report. Since the Claims are now restricted to such reactants, the methods

page 10, lignes 3 à 18 et lignes 24 à 29).

3. La substitution par le chloral de sucres, de dextrane ou de polysaccharides macromoléculaires est connue dans l'état de la technique. Toutefois, la réaction directe du chloral sur le dextrane, l'amidon ou des produits celluloseux paraît moins efficace que ne le prétend la littérature (document (1): GB-A-1 046 612 ou document (2): US-A-3 615 649). Les demandeurs en ont fait la démonstration dans la demande en citant à titre de comparaison un exemple dans lequel le dextrane est utilisé suivant le procédé décrit dans le document (1); lorsqu'ils ont formé leur recours, ils ont établi un certain nombre de faits qui tendraient à prouver que dans la réalité le degré d'incorporation du chloral dans l'amidon ou la cellulose suivant le procédé décrit dans le document (2) est très inférieur à celui que l'on attendait. La réaction décrite dans le document (3); US-A-3 753 976 utilise un milieu aqueux en vue d'obtenir une teneur élevée en chloral, mais le produit ne peut pas être directement isolé du milieu réactionnel et il nécessite une évaporation complète de l'eau et du chloral n'ayant pas réagi. Ces procédés sont tous présentés comme étant applicables à divers dérivés des polysaccharides, mais nulle part n'est divulguée plus particulièrement la substitution par le chloral des dérivés de polysaccharides obtenus par le procédé exposé dans la demande faisant l'objet du présent recours. Ces produits peuvent donc être considérés comme nouveaux, de même que le procédé revendiqué qui permet de les préparer.

4. Même si l'homme du métier savait qu'il était souhaitable de pouvoir obtenir un degré élevé de substitution par le chloral d'un polysaccharide ou d'un dérivé de polysaccharide, il ne semble pas que ces produits possèdent une propriété inattendue en ce qui concerne leur utilisation en médecine vétérinaire ou humaine comme substrats du chloral destinés à libérer cette substance connue au niveau gastrique. Toutefois, le procédé permettant d'obtenir ce résultat de manière directe et efficace était loin d'être évident à la date de priorité de la demande en cause. Même si l'on savait que les acétals de cellulose réagissent avec le chloral en présence de solvants chlorés, les produits obtenus par cette réaction ne contiennent que 12% de chlore environ, ce qui équivaut à 18% de chloral (*Chem. Abstr.* 1970, 72, 56858q et 1973, 78, 73823r). Cependant, il y a lieu également de noter que la même méthode ne permettait d'obtenir qu'un taux d'hydrate de chloral de 4,58% avec la cellulose lorsque la réaction était mise en oeuvre dans le tétrachlorure de carbone (cf. exemple n° 4 cité à titre de comparaison, page 13 de la demande en cause, telle que déposée initialement). La Chambre estime qu'en se fondant sur ce qui est exposé dans les documents cités dans le rapport de recherche, il n'était pas possible de

* Übersetzung.

* Official Text.

* Traduction.

nichtwässrigen Lösungsmitteln, bessere Ergebnisse erzielen lassen. Da die Ansprüche nunmehr auf diese Reaktanten beschränkt sind, müssen die in den Ansprüchen beschriebenen Verfahren als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend angesehen werden.

5. Die Kammer kann sich der Behauptung, die Prüfungsabteilung habe gegen die Bestimmungen des Übereinkommens verstoßen und die Anmelderin ungerecht behandelt, nicht anschließen. Die Prüfungsabteilung hat im ersten Bescheid vom 17. Juli 1981 klar zum Ausdruck gebracht, daß auch die in der Anmeldung genannten chloralsubstituierten Derivate, die im Stand der Technik nicht besonders offenbart gewesen waren, wegen ihrer bekannten und vorhersehbaren Eigenschaften für die Lösung der erfindungsgemäßen Aufgabe naheliegend waren. Dasselbe gilt für therapeutische Gemische dieser Derivate. In den mit der Erwiderung der Anmelderin vom 30. Juli 1981 eingereichten Änderungen wurden die vom Stand der Technik direkt vorweggenommenen Varianten aus der Definition der Chloralderivate herausgenommen, ohne daß erläutert wurde, wie dadurch der Einwand der Offensichtlichkeit ausgeräumt werden sollte. Im wesentlichen wurde argumentiert, daß die Beschränkung auf die therapeutische Anwendung nach Artikel 54(5) EPU an sich bereits impliziere, daß die Gemische auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen. Das zusätzliche Argument, die Angabe in der Druckschrift US-A-3 878 298(4), daß die Menge des Futterzusatzes (chloralsubstituiertes Polysaccharid) unter der pharmakodynamischen wirksamen Grenze liegen sollte, führe von der beanspruchten Erfindung weg, war für die Prüfungsabteilung völlig unerheblich, da aus der Offenbarung hervorgeht, daß diese Wirkung bei Überschreitung dieser Grenze erwartungsgemäß eintritt. Auf der Grundlage der vorgebrachten Argumente und Änderungen war an eine Erteilung nicht ernsthaft zu denken.

6. Die Erwiderung der Anmelderin geht nicht nur von einer völlig falschen Auslegung des Übereinkommens aus und bringt keine überzeugenden Argumente, sie liefert auch keinerlei Hinweise auf weitere Unterlagen oder Beweismittel, denen zu entnehmen wäre, daß das Herstellungsverfahren möglicherweise erfinderischen Charakter aufweist. Da mit der Erwiderung die Einwände nicht aus-

defined therein must be regarded as involving an inventive step.

5. Regarding the plea that the applicants were, in contravention of the provisions of the Convention, unfairly treated by the Examining Division, the Board cannot agree to this allegation. The Examining Division made it clear in the first communication of 17 July 1981 that even those chloral substituted derivatives in the application which were not specifically disclosed in the prior art were obvious in view of their known and predictable properties with regard to the problem to be solved by the invention. The same applied to therapeutic compositions thereof. In the amendments submitted with the reply of 30 July 1981 on behalf of the applicants, the directly anticipated varieties were removed from the definition of the chloral derivatives without any explanation as to how this would meet the objection of obviousness. In essence, it was argued that the limitation to therapeutic usage according to the provisions of Article 54(5) EPC should itself imply an inventive step for the compositions. The further argument that a cited statement from US-A-3 878 298(4), i.e. the amount of (chloral substituted polysaccharide) feed additive should be kept below a pharmacodynamically effective quantity, is pointing away from the claimed invention, could not have carried weight with the Examining Division, since the disclosure implies that above such levels the effect would, as expected, be provided. No grant could have been seriously contemplated on the basis of the arguments and amendments.

6. Not only was the interpretation of the Convention by the reply submitted on behalf of the applicants fundamentally erroneous and the arguments unconvincing, but there was also no hint whatsoever as to submissions or further evidence which would have been indicative of the possible inventive character of the method of preparation. Because the reply failed to overcome the

prévoir l'amélioration des résultats obtenus dans des conditions analogues, c'est-à-dire en présence de solvants inertes non aqueux, avec des éthers-sels d'acide alginique ou des dérivés portant un groupe hydroxyle en bout de chaîne sur un substituant alcoyle. Les revendications étant dorénavant limitées à de tels réactifs, il convient de considérer que les procédés décrits dans ces revendications impliquent une activité inventive.

5. La Chambre ne saurait donner raison aux demandeurs lorsque ceux-ci prétendent que la Division d'examen, en violation des dispositions de la Convention, ne les a pas traités de manière équitable. Dans sa première notification en date du 17 juillet 1981, la Division d'examen a clairement indiqué que dans la demande, même ceux des dérivés substitués par le chloral qui n'avaient pas donné lieu à une divulgation particulière dans l'état de la technique découlaient à l'évidence de l'état de la technique, étant donné leurs propriétés connues et prévisibles, en ce qui concerne le problème à résoudre par l'invention. Il en allait de même des compositions pharmaceutiques dans lesquelles entraient ces dérivés. Dans le texte des modifications remis avec la réponse du 30 juillet 1981, présentée au nom des demandeurs, les composés qui se heurtaient directement à des antériorités avaient été supprimés de la définition des dérivés du chloral, mais on n'expliquait pas en quoi cette suppression permettrait de réfuter l'objection d'évidence.

Il était allégué en substance que la limitation des revendications à l'utilisation thérapeutique conformément aux dispositions de l'article 54(5) de la CBE supposait en soi que les compositions impliquent une activité inventive. La Division d'examen n'aurait pu être convaincue par l'autre argument invoqué dans la réponse, dans laquelle était cité un passage du document (4): US-A-3 878 298 dont on affirmait qu'il indiquait une voie différente de celle exposée dans l'invention, du fait qu'il y était précisé que la dose d'additif alimentaire (c.-à-d. de polysaccharide substitué par le chloral) devait demeurer inférieure à la dose produisant un effet pharmaco-dynamique; en effet il découle dudit document que l'on obtiendrait l'effet pharmaco-dynamique, comme prévu, à une dose supérieure. La Division d'examen n'aurait pu sérieusement envisager de délivrer un brevet sur la base des arguments invoqués et des modifications proposées.

6. Non seulement la réponse faite au nom des demandeurs donne une interprétation de la Convention qui est fondamentalement erronée et repose sur des arguments peu convaincants, mais encore les arguments invoqués dans cette réponse et les autres preuves produites ne permettent en aucune façon de conclure que le procédé d'obtention pouvait présenter un

* Übersetzung.

* Official Text.

* Traduction.

geräumt wurden und kein Grund zu der Annahme bestand, daß weitere Änderungen das Problem lösen könnten, war die Prüfungsabteilung zu Recht der Auffassung, daß der Mangel nicht beseitigt werden könne und eine Zurückweisung angebracht sei. Da sich die Tatbestände, die für die Gewährbarkeit bestimmter Verfahrensansprüche sprechen, erst später im Laufe des Beschwerdeverfahrens ergeben haben, ist die Anmelderin für die Folgen, die sich aus der Verzögerung ergeben, selbst verantwortlich. Die Prüfungsabteilung konnte ohne Zutun der Anmelderin unmöglich auf den Gedanken kommen, daß die Erfindung auch unter einem völlig anderen Gesichtspunkt gesehen werden kann.

7. Gelingt es dem Anmelder nicht, die im ersten Bescheid dargelegte Auffassung der Prüfungsabteilung, daß die Erfindung nicht patentfähig ist, auch nur ansatzweise zu widerlegen, und erscheint ein solches Bemühen aufgrund der Sachlage auch bei Vornahme von Änderungen aussichtslos, so liegt es nach Artikel 96(2) EPÜ im Ermessen der Prüfungsabteilung, das Vorbringen des Anmelders als vollständig und endgültig anzusehen und deshalb davon auszugehen, daß es nicht sinnvoll wäre, ihm Gelegenheit zu weiteren Stellungnahmen zu geben; die Prüfungsabteilung kann die Anmeldung unter diesen Umständen im zweiten Bescheid zurückweisen. Es ist das erklärte Ziel des Europäischen Patentamts, die Sachprüfung gründlich, rationell und zügig durchzuführen; dies setzt allerdings bei den Anmeldern Bereitschaft zur Mitarbeit voraus. Weitere Stellungnahmen sind nur so lange erforderlich, wie das Vorbringen des Anmelders noch Aussicht auf Erteilung eines Patents erkennen läßt.

8. In der Entscheidung der Prüfungsabteilung (Seite 2, letzter Absatz) ist der Beschwerdekammer aufgefallen, daß die Prüfungsabteilung an dieser Stelle erstmals folgende Andeutung gemacht hat: Hätte die Prüfungsabteilung einen Einwand wegen mangelnder Neuheit gegen den ursprünglichen Anspruch auf ein therapeutisches Gemisch erhoben, was sie de facto nicht getan hat, so wäre jeder Versuch der Anmelderin, diesen Einwand unter Hinweis auf die Sonderbestimmung des Artikels 54(5) EPÜ (Neuheit von Stoffgemischen für therapeutische Zwecke) auszuräumen, aufgrund des im Verfahren genannten Stands der Technik zum Scheitern verurteilt gewesen.

Hierzu möchte die Kammer unabhängig vom Ausgang des Beschwerdeverfahrens folgendes bemerken: Stellt die Prüfungs-

objections and there was no reason to believe that a further amendment might resolve the problem, the Examination Division was justified in its conclusion that the deficiency was incurable and a rejection was proper. Since the relevant facts in support of the patentability of certain method claims only emerged later on in the appeal procedure, the applicants must bear the responsibility for the consequences of the delay. The Examining Division was in no position to envisage the possibility of a radical re-interpretation of the nature of the invention, without the assistance of the applicants.

7. If the applicant fails to make any real progress towards the refutation of the presumption of invalidity properly established in the first communication by the Examining Division, or no such progress appears to be possible even with amendments on the face of information available, it is within the discretion of the Examining Division, according to Article 96(2) EPC, to interpret the submissions on behalf of the applicant as complete and final, and to assume, in consequence, that no useful purpose would be served by the provision of further opportunities for filing observations, and to reject the application in the second communication, when this is justified by the above circumstances. It is the declared aim of the European Patent Office to carry out the substantive examination thoroughly, efficiently and expeditiously, but this requires also a proper collaboration from the applicants, and good faith. The necessity for filing further observations prevails as long as progress towards grant can be envisaged in the light of submissions made.

8. Finally, as far as the Decision of the Examining Division is concerned, the Board has noted that in the last paragraph on page 2 of the Decision the Division has suggested, for the first time in the examination proceedings, that had it made an objection against the original claim to a therapeutic composition on the ground of lack of novelty, which in fact it did not, an attempt by the applicant to overcome the objection by invoking the special provision of Article 54(5) relating to the novelty of compositions having therapeutical application would not have succeeded, having regard to the art cited in the proceedings.

On this, and notwithstanding the outcome of the appeal, the Board points out that if an Examining Division

caractère inventif. Les demandeurs n'étant pas parvenus dans leur réponse à réfuter les objections, comme il n'y avait aucune raison de croire qu'une nouvelle modification pourrait résoudre le problème, la Division d'examen était en droit de conclure que les insuffisances reprochées étaient irrémédiables et qu'un rejet de la demande s'imposait. Les faits pertinents qui militaient en faveur de la brevetabilité de certains procédés revendiqués n'ayant été invoqués qu'ultérieurement, pendant la procédure de recours, les demandeurs doivent supporter les conséquences d'un retard dont ils sont responsables. Sans l'aide des demandeurs, la Division d'examen n'était pas en mesure d'envisager la possibilité d'une nouvelle interprétation de la nature de l'invention, radicalement différente de l'interprétation initiale.

7. Si le demandeur ne parvient pas réellement à réfuter l'objection solidement argumentée soulevée dans la première notification de la Division d'examen à propos de la brevetabilité de l'invention, ou si, à en juger par les informations disponibles, l'objection ne paraît pas pouvoir être réfutée, même en procédant à des modifications, la Division d'examen est en droit, en vertu de l'article 96(2) de la CBE, de considérer que la réponse présentée au nom du demandeur est complète et définitive; elle peut donc estimer qu'il n'est pas utile de ménager de nouvelles possibilités de présenter des observations, et rejeter la demande à la deuxième notification, lorsque les circonstances susmentionnées justifient cette mesure. L'Office européen des brevets a expressément pour mission de mener l'examen quant au fond avec soin, compétence et célérité, mais pour qu'il puisse atteindre cet objectif, il faut également qu'il puisse compter sur la coopération et la bonne foi des demandeurs. De nouvelles observations doivent pouvoir être présentées tant que les arguments invoqués dans la réponse permettent d'envisager la possibilité d'aboutir à la délivrance du brevet.

8. A propos enfin de la décision de la Division d'examen, la Chambre a constaté que dans le dernier paragraphe de la page 2 de ladite décision, la Division avait laissé entendre, et cela pour la première fois au cours de la procédure d'examen, que si elle avait objecté ce qui n'est pas le cas — que la composition thérapeutique mentionnée dans la revendication initiale était dénuée de nouveauté, les demandeurs n'auraient pas réussi à réfuter cette objection en invoquant la disposition particulière de l'article 54(5) relative à la nouveauté d'une composition comportant une application thérapeutique, étant donné l'état de la technique mentionné au cours de la procédure.

A cet égard, et indépendamment de la suite donnée au recours, la Chambre fait observer que si une division d'examen se

abteilung in einer Entscheidung Vermutungen über den Ausgang eines Einwands an, den sie nicht erhoben hat, so wird dem Anmelder jede Möglichkeit genommen, die angedeutete Nichtgewährbarkeit seines Anspruchs zu widerlegen, die dann zum Gegenstand eines anderen Verfahrens gemacht werden könnte.

9. Es wurde ein Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ gestellt. Damit die Beschwerdegebühr nach dieser Regel zurückgezahlt werden kann, muß ein wesentlicher Verfahrensmangel vorliegen. Nach Ansicht der Kammer rechtfertigt der Sachverhalt in diesem Falle eine solche Maßnahme nicht.

Aus diesen Gründen

wird wie folgt entschieden:

1. Die Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 5. Januar 1982 wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage zurückverwiesen, auf der Grundlage der geänderten Beschreibung und der am 18. März 1983 in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Ansprüche ein europäisches Patent zu erteilen.

* Übersetzung.

speculates in a decision on the likely outcome of an objection which was never made, the applicant is denied the opportunity of rebutting here, if he can, a suggestion of invalidity of a claim which could be the subject of proceedings in other jurisdictions.

9. An application was made for the reimbursement of the appeal fee in accordance with Rule 67 EPC. For an appeal fee to be reimbursed pursuant to this Rule, there has to have been a substantial procedural violation. It is the opinion of the Board that 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 of the European Patent Office dated 5 January 1982 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 amended specification and claims submitted on 18 March 1983 at the oral proceedings.

* Official Text.

livre dans une décision à des spéculations au sujet des conséquences que pourrait avoir une objection qui n'a jamais été soulevée, le demandeur se voit refuser la possibilité dans ce cas de réfuter, s'il le peut, une assertion qui tend à mettre en cause la brevetabilité de l'objet d'une revendication et par là pourrait donner matière à des procédures devant d'autres juridictions.

9. Une requête en remboursement de la taxe de recours conformément aux dispositions de la règle 67 de la CBE a été présentée. Aux termes de ces dispositions, pour qu'une taxe de recours puisse être remboursée, il doit y avoir eu vice substantiel de procédure. La Chambre estime que les faits de la cause ne justifient pas le remboursement.

Par ces motifs,

il est statué comme suit:

1. La décision de la Division d'examen de l'Office européen des brevets en date du 5 janvier 1982 est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant la première instance pour délivrance d'un brevet européen sur la base du texte modifié de la description et des revendications, telles qu'elles ont été présentées le 18 mars 1983 lors de la procédure orale.

* Traduction.

MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 14. Oktober 1983 über die Eintragung bestimmter Angaben in das europäische Patentregister

1. Gemäß Regel 92 Absatz 2 EPÜ wird hiermit bestimmt, das mit Wirkung ab **4. Januar 1984** zu Patenten, für die die Einspruchsfrist abgelaufen ist, ohne daß Einspruch erhoben wurde, folgende Angabe in das europäische Patentregister eingetragen wird:

"Kein Einspruch eingelegt"

2. Ebenfalls mit Wirkung ab **4. Januar 1984** wird bei Berichtigung von Fehlern in der europäischen Patentschrift folgender Hinweis in das europäische Patentregister aufgenommen:

"Patentschrift berichtigt am (Datum)".

J. B. van Benthem
Präsident

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Notice of the President of the European Patent Office dated 14 October 1983 concerning the recording of certain information in the Register of European Patents

1. Under Rule 92(2) EPC, it is hereby decided that with effect from **4 January 1984** the following entry will be made in the Register of European Patents in respect of patents for which the period for opposition has expired without notice of opposition having been filed:

"No opposition filed".

2. Likewise with effect from **4 January 1984**, the following entry will be made in the Register of European Patents in the event of rectification of errors in the European patent specification:

"Patent specification rectified on (date)".

J. B. van Benthem
President

COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

Communiqué du Président de l'Office européen des brevets du 14 octobre 1983 relatif à l'inscription de certaines mentions dans le Registre européen des brevets

1. En application de la règle 92(2) CBE, il est décidé qu'à compter du **4 janvier 1984**, il conviendra, dans le cas des brevets pour lesquels le délai d'opposition est arrivé à expiration sans qu'une opposition ait été formée, d'inscrire dans le Registre européen des brevets la mention suivante:

"Il n'a pas été fait opposition".

2. De même, à compter du **4 janvier 1984** une correction d'erreur dans le fascicule de brevet européen entraînera l'inscription de la mention suivante dans le Registre:

"Fascicule de brevet modifié le (date)".

J. B. van Benthem
Président

Änderungen und Ergänzungen im Europäischen Patentblatt

Im Europäischen Patentblatt werden ab der 1. Veröffentlichungswoche 1984 (Erscheinungstag: **4. Januar 1984**) folgende Änderungen und Ergänzungen vorgenommen:

1. "Abschnitt 1.2" wird unter Beibehaltung der Überschrift und der bibliographischen Daten in "Abschnitt 1.2(1)" geändert.

2. Es wird ein neuer "Abschnitt 1.2(2)" mit folgender Überschrift und nachstehenden bibliographischen Daten aufgenommen:

"Dem Europäischen Patentamt nicht in einer seiner Amtssprachen zugeleitete internationale Anmeldungen (Artikel 158(2) Satz 1), geordnet nach PCT-Veröffentlichungsnummern

(87) PCT-Veröffentlichungsnummer

(51) Internationale Patentklassifikation

(86) PCT-Aktenzeichen

(87) Nummer und Datum der PCT Gazette

(21) (Europäische) Anmeldenummer"

3. "Abschnitt II.6" wird unter Beibehaltung der Überschrift und der bibliographischen Daten in "Abschnitt II.6(1)" geändert.

4. Es wird ein neuer "Abschnitt II.6(2)" mit folgender Überschrift und nachstehenden bibliographischen Daten aufgenommen:

"Kein Einspruch eingelegt

(11) Veröffentlichungsnummer

(51) Internationale Patentklassifikation

(45) Veröffentlichungstag der Patentschrift"

5. In Abschnitt II.12 wird folgende Ergänzung aufgenommen:

"Berichtigung von Patentschriften

(11) Veröffentlichungsnummer

(51) Internationale Patentklassifikation

(45) Veröffentlichungstag der Patentschrift

Tag der Entscheidung über die Berichtigung"

Changes in the European Patent Bulletin

With effect from the first weekly issue in 1984 (date of publication: **4 January 1984**), the following changes will be made in the European Patent Bulletin:

1. "Section 1.2" will become "Section 1.2(1)"; its heading and the bibliographic data given will remain the same as at present.

2. There will be a new "Section 1.2(2)" consisting of the following heading and bibliographic data:

"International applications not supplied to the European Patent Office in one of its official languages (Article 158(2), 1st sentence), arranged by PCT publication number

(87) PCT publication number

(51) International patent classification

(86) PCT application number

(87) PCT Gazette issue number and date

(21) (European) application number".

3. "Section II.6" will become "Section II.6(1)"; its heading and the bibliographic data given will remain the same as at present.

4. There will be a new "Section II.6(2)" consisting of the following heading and bibliographic data:

"No opposition filed

(11) Publication number

(51) International patent classification

(45) Date of publication of the patent specification".

5. Section II.12 will be supplemented as follows:

"Rectification of patent specifications

(11) Publication number

(51) International patent classification

(45) Date of publication of the patent specification

Date of decision on rectification".

Modifications et adjonctions au Bulletin européen des brevets

Le Bulletin européen des brevets comportera à compter de la 1^{ère} semaine de l'année 1984 (date de publication le **4 janvier 1984**) les modifications et adjonctions suivantes:

1. La "section 1.2" devient la "section 1.2(1)", tout en conservant son titre et les données bibliographiques y figurant jusqu'à présent.

2. Il est ajouté une nouvelle "section 1.2(2)" dont le titre est le suivant et qui comportera les indications bibliographiques ci-après:

"Demandes internationales non remises à l'Office européen des brevets dans l'une de ses langues officielles (article 158(2), 1^{ère} phrase), classées selon les numéros de publication PCT.

(87) numéro de publication PCT

(51) classification internationale des brevets

(86) numéro de dépôt PCT

(87) numéro et date de la gazette PCT

(21) numéro de dépôt (européen)"

3. La "section II.6" devient la "section II.6(1)", tout en conservant son titre et les données bibliographiques y figurant jusqu'à présent.

4. Il est ajouté une nouvelle "section II.6(2)" dont le titre est le suivant et qui comportera les indications bibliographiques ci-après:

"Il n'a pas été fait opposition

(11) numéro de publication

(51) classification internationale des brevets

(45) date de publication du fascicule du brevet".

5. La section II.12 sera complétée comme suit:

"Modification de fascicules de brevets

(11) numéro de publication

(51) classification internationale des brevets

(45) date de publication du fascicule du brevet

date de la décision portant la modification"

VERTRETUNG	REPRESENTATION	REPRESENTATION
Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung	Examination Board for the European Qualifying Examination	Jury d'examen pour l'examen européen de qualification
1. Bisher bekanntgemachte Mitteilungen der Prüfungskommission	1. Examination Board notices published to date	1. Communications du jury publiées jusqu'à présent
Siehe ABl. 1/1979, S. 27 ff.; 3/1979, S. 95 ff.; 6-7/1979, S. 298 ff.; 7/1980, S. 218 ff.; 5/1981, S. 147 ff.; 9/1981, S. 383 ff.; 11/1981, S. 520; 8/1982, S. 319 ff.; 11/1982, S. 426; 1/1983, S. 24; 3/1983, S. 104; 7/1983, S. 290 ff.	See OJ 1/1979, p. 27 et seq.; 3/1979, p. 95 et seq.; 6-7/1979, p. 298 et seq.; 7/1980, p. 218 et seq.; 5/1981, p. 147 et seq.; 9/1981, p. 383 et seq.; 11/1981, p. 520; 8/1982, p. 319 et seq.; 11/1982, p. 426; 1/1983, p. 24; 3/1983, p. 104; 7/1983, p. 290 et seq.	Voir JO n° 1/1979, p. 27 s.; n° 3/1979, p. 95 s.; n° 6-7/1979, p. 298 s.; n° 7/1980, p. 218 s.; n° 5/1981, p. 147 s.; n° 9/1981, p. 383 s.; n° 11/1981, p. 520; n° 8/1982, p. 319 s.; n° 11/1982, p. 426; n° 1/1983, p. 24; n° 3/1983, p. 104; n° 7/1983, p. 290 s.
2. Prüfungsergebnisse	2. Examination Results	2. Résultats de l'examen
Die vom 4.-6. Mai 1983 durchgeführte vierte europäische Eignungsprüfung ist von den folgenden Bewerbern bestanden worden:	In the fourth European Qualifying Examination, which took place from 4-6 May 1983, the following candidates were successful:	Les candidats suivants ont été reçus au quatrième examen européen de qualification qui a eu lieu du 4 au 6 mai 1983:
Ackroyd, Dr. Robert Aldag, Wolfgang Barthelt, Hans-Peter Bratel, Gérard Burt, Roger James Cardwell, Stuart Clanet dit Lamanit, Denis Connelly, Michael Däweritz, Dr. Albrecht Denerley, Dr. Paul Field, Dr. Howard John Fouquet, Dr. Herbert Güthlein, Dr. Paul Hafner, Dr. Dieter Härle, Dr. Horst Hudson, Peter Isenbruck, Dr. Günter Jeser, Jean-Pierre Kinkeldey, Dr. Ursula Klein, Thomas	Kohn, Philippe Kolb, Dr. Bernd Mey, Dr. Klaus-Peter Meyer, Dr. Hans Neidl-Stippler, Dr. Cornelia Neubauer, Dr. Hans-Joachim Neumann, Ernst Nierhaus, Florian Pechhold, Eberhard Peter, Catherine Powell, Stephen David Reinhardt, Dieter Rupp, Dr. Herbert Sherrard-Smith, Hugh Steiling, Dr. Lothar Tapping, Kenneth Weise, Reinhard Weiss, Dr. Peter Wolf, Dr. Ulrich Zimmermann, Hans	
3. Mitglieder eines Prüfungsausschusses Nach Ablauf ihrer Amtszeit sind die Herren J.-F. Leger (CH) und S. Smith (GB) mit Wirkung vom 1. Oktober 1983 für eine erneute Amtszeit von zwei Jahren berufen worden.	3. Members of an Examination Committee Upon expiry of their terms of office, Messrs. J.-F. Leger (CH) and S. Smith (GB) have been reappointed for a term of two years with effect from 1 October 1983.	3. Membres d'une commission d'examen MM. J.-F. Leger (CH) et S. Smith (GB) ont vu leur mandat prolongé de deux ans à compter du 1 ^{er} octobre 1983.

**Liste
der beim
Europäischen Patentamt
zugelassenen Vertreter**

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

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

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

Änderungen/ Amendments/ Modifications

Hrabal, Ulrich (DE)
Widenmayerstrasse 48
D—8000 München 86

Koch, Theodor (DE)
Colmantstrasse 20
D—5300 Bonn 1

Moersch, Kurt (DE)
Finsterwalder Strasse 44
D—8000 München 50

Ritter und Edler von Fischern, Bernhard (DE)
Arabellastrasse 4
8. Stock
D—8000 München 81

Spies, Johannes (DE)
Geiseltasteigstrasse 100
D—8000 München 90

Vièl, Georg (DE)
Patentanwalt Dipl.-Ing. Georg Vièl
Am Zimmerplatz 16
D—6606 Saarbrücken-Gersweiler

Löschungen/ Deletions/ Radiations

Grämkow, Werner (DE)t
Seelbergstrasse 23/25
D—7000 Stuttgart 50

Horn, Helmut (DE)—R. 102(1)
Theodor-Heuss-Strasse 3
D—7505 Ettlingen

Frankreich / France

Änderungen/ Amendments/ Modifications

Fruchard, Guy (FR)
Cabinet Bouju
38, avenue de la Grande Armée
F—7501 7 Paris

Michardière, Bernard (FR)
c/o Cabinet Peuscet
3, square de Maubeuge
F—75009 Paris

Poupon, Michel (FR)
Société Générale
des Eaux Minérales de Vittel
F—88800 Vittel

Ravina, Bernard (FR)
24, boulevard Riquet
F—31000 Toulouse

Thébault, Jean-Louis (FR)
Cabinet Jean-Louis Thébault
50, Cours de Verdun
F—33000 Bordeaux

Löschungen/ Deletions/ Radiations

Le Ray, Pierre (FR)—R. 102(1)
35, rue Charles Lafitte
F—92200 Neuilly

Weiss, Frédéric (FR)t
Michelin & Cie
Service K. Brevets
F—63040 Clermont-Ferrand Cedex

Italien / Italy / Italie

Änderungen/ Amendments/ Modifications

Santostefano, Alfredo (IT)
c/o Studio Ing. C. Gregorj s.r.l.
Via Sallustiana 1/A
I—00187 Roma

Löschungen/ Deletions/ Radiations

Gandolfi, Giancarla (IT)—R. 102(1)
Piazzale Brescia 16
I—20149 Milano

Niederlande / Netherlands/ Pays-Bas

Änderungen/ Amendments/ Modifications

Mommaerts, Johan H. (NL)
Willem-Witsenplein 3—4
NL—2596 BK Den Haag

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

Ebrard, Rudolf (CH)
Buchholzstrasse 133
CH—8053 Zürich

Köver, François (FR)
c/o Egli Patentanwälte
Horneggstrasse 4
CH—8008 Zürich

Ryffel, Rolf (CH)
c/o Hepp Ryffel AG
Bahnhofstrasse 58
CH—8001 Zürich

Löschungen/ Deletions/ Radiations

Spalinger, Hans (CH)—R. 102(1)
Luwa AG
Anemonenstrasse 40
CH—8047 Zürich

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

Sundqvist, Hans (SE)
Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA
Kungsgatan 33
S—111 56 Stockholm

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

Battison, Adrian David (GB)
2 Lutley Close
GB—Wolverhampton, West Midlands

Beckham, Robert William (GB)
Procurement Executive
Ministry of Defence
Room 2016
Empress State Building
Lillie Road
GB—London SW6 1TR

Middlemist, Ian Alastair (GB)
I. A. Middlemist & Co.
26 Lockside
Marple
GB—Stockport SK6 6BN

Pepper, John Herbert (GB)
Patents & Trade Marks Department
Kodak Limited
190 High Holborn
GB—London WC1V 7EA

Robinson, Frederick Robert (GB)
Witchings
11 Monks Well
Moor Park
GB—Farnham, Surrey GU10 1RH

Smart, Peter John (GB)
W. H. Beck, Greener & Co.
7 Lincolns Inn
GB—London WC2A 3SZ

Löschungen/ Deletions / Radiations

Michel, Paul Edward (GB)—R. 102(1)
Frank B. Dehn & Co.
15—19 Kingsway
GB—London WC2B 6UZ

AUS DEN VERTRAGSSTAATEN**Vereinigtes Königreich****Registrierung europäischer Patente (UK) in Singapur**

Die im ABI. 12/1982, S. 481 veröffentlichte Mitteilung wird wie folgt ergänzt:

1. Der *Registrar of Patents* von Singapur hat mitgeteilt, daß für die Registrierung europäischer Patente (UK) in Singapur eine beglaubigte Kopie der Patentschrift sowie eine Bescheinigung des *Comptroller of Patents* mit allen Angaben über die Erteilung und den Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens im Vereinigten Königreich vorzulegen ist.

2. Ist die Patentschrift nicht in englischer Sprache abgefaßt, so ist eine beglaubigte Übersetzung vorzulegen. Das Registrierungsgesuch muß innerhalb von drei Jahren nach Erteilung des Patents gestellt werden; die Übersetzung kann später nachgereicht werden. Der *Registrar* stellt eine Registrierungsbescheinigung erst nach Eingang der beglaubigten Übersetzung aus.

INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES**United Kingdom****Registration of European patents (UK) in Singapore**

The communication published in OJ 12/1982, p. 481 is supplemented as follows:

1. The Registrar of Patents in Singapore has informed us that, for the purposes of registering European patents (UK) in Singapore, a certified copy of the specification must be submitted with a certificate of the Comptroller of Patents giving full particulars of the grant and its date of taking effect in the United Kingdom.

2. If the specification is not in English, a certified translation must be furnished. The application for registration must be filed within three years from grant, but the translation may be filed later. The Registrar will not issue a registration certificate until the certified translation has been filed.

INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS**Royaume-Uni****Enregistrement de brevets européens (UK) sur le territoire de Singapour**

Il y a lieu de compléter comme suit la communication publiée au JO 12/1982, p. 481:

1. Le *Registrar of Patents* de Singapour a annoncé qu'aux fins d'enregistrement de brevets européens (UK) à Singapour, une copie certifiée conforme du fascicule doit être produite, en même temps qu'une attestation du *Comptroller of Patents* donnant toutes précisions sur la délivrance et sur sa date de prise d'effet au Royaume-Uni.

2. Si le fascicule n'est pas rédigé en langue anglaise, une traduction certifiée du fascicule doit être produite. La demande d'enregistrement doit être déposée dans un délai de trois ans à compter de la date de délivrance, mais la traduction peut être déposée plus tard. Le *Registrar* ne délivrera pas de certificat d'enregistrement avant que n'ait été effectué le dépôt de la traduction certifiée.

Schweiz/Liechtenstein**Gesetzgebung****I. Änderung der Gebührenordnung**

Der Schweizerische Bundesrat hat am 14. September 1983 eine Änderung der Verordnung über die Gebühren des Bundesamtes für geistiges Eigentum (Gebührenverordnung) beschlossen*.

Die revidierte Gebührenverordnung tritt am **1. Januar 1984** in Kraft. Sie sieht unter anderem eine Erhöhung der Gebührensätze, eine Ermäßigung für bestimmte Gebühren, sofern die Gebührensatzung mit einem vom Bundesamt für geistiges Eigentum (BAGE) ausgestellten speziellen Einzahlungsschein erfolgt, und eine Änderung der Bestimmungen über den maßgebenden Zahlungstag bei Überweisungen auf das Postscheckkonto des BAGE vor.

Die neuen Beträge sind auf Gebühren anwendbar, die ab **2. Januar 1984** fällig werden.

Die neuen Gebühren und Bestimmungen sind, soweit sie auch für europäische Patentanmeldungen und Patente maßgebend sind, nachstehend im einzelnen wiedergegeben.

I.1 Jahresgebühren

3. Jahr	sfr 100
4. Jahr	sfr 110
5. Jahr	sfr 130
6. Jahr	sfr 150
7. Jahr	sfr 170
8. Jahr	sfr 200
9. Jahr	sfr 230
10. Jahr	sfr 260
11. Jahr	sfr 300
12. Jahr	sfr 340
13. Jahr	sfr 390
14. Jahr	sfr 440
15. Jahr	sfr 490
16. Jahr	sfr 540
17. Jahr	sfr 600
18. Jahr	sfr 660
19. Jahr	sfr 730
20. Jahr	sfr 800

Ermäßigung für jede Jahresgebühr (bei Zahlung auf das Postscheckkonto des BAGE mittels Einzahlungsschein mit Referenznummer (VESR))

sfr 15

Zuschlagsgebühr	sfr 100
-----------------	---------

I.2 Umwandlung europäischer Patentanmeldungen oder Patente in nationale Patentanmeldungen oder Patente

Anmeldegebühr	sfr 100
---------------	---------

Switzerland/Liechtenstein**Legislation****I. Amendment to Fees Regulation**

On 14 September 1983 the Swiss Federal Council passed an amendment to the Regulation on the Fees of the Federal Intellectual Property Office (Fees Regulation)*.

The revised Fees Regulation will enter into force on **1 January 1984**. It provides for an increase in the amounts of fees, a reduction in certain fees if payment is made with a special payment voucher issued by the Federal Intellectual Property Office (FIPO), and an amendment to the provisions concerning the effective date of payment in the case of transfers to the Giro account held by the FIPO.

The new rates are applicable in relation to fees falling due on or after **2 January 1984**.

Details of those new fees and provisions which also apply to European patent applications and patents are set out below.

I.1 Renewal fees

3rd year	sfr 100
4th year	sfr 110
5th year	sfr 130
6th year	sfr 150
7th year	sfr 170
8th year	sfr 200
9th year	sfr 230
10th year	sfr 260
11th year	sfr 300
12th year	sfr 340
13th year	sfr 390
14th year	sfr 440
15th year	sfr 490
16th year	sfr 540
17th year	sfr 600
18th year	sfr 660
19th year	sfr 730
20th year	sfr 800

Reduction for each renewal fee (if payment is made to the Giro account held by the FIPO using the VESR payment voucher with reference number)

sfr 15

Surcharge	sfr 100
-----------	---------

I.2 Conversion of European patent applications or patents into national patent applications or patents

Filing fee	sfr 100
------------	---------

Suisse/Liechtenstein**Législation****I. Modification de l'ordonnance sur les taxes**

Le Conseil fédéral suisse a arrêté le 14 septembre 1983 une modification de l'ordonnance sur les taxes de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle (Ordonnance sur les taxes)*.

La version modifiée de l'ordonnance sur les taxes entrera en vigueur le **1^{er} janvier 1984**. Elle prévoit notamment un relèvement des montants des taxes, une réduction de certaines taxes lorsque le paiement est effectué au moyen d'un bulletin spécial de versement établi par l'Office fédéral de la propriété intellectuelle (OFPI), et une modification des dispositions relatives au jour réputé être celui du paiement dans le cas où les taxes sont acquittées par virement au compte de chèques postaux de l'OFPI.

Les nouveaux montants s'appliquent aux taxes venant à échéance à partir du **2 janvier 1984**.

Les nouveaux montants et les nouvelles dispositions sont repris ci-après en détail, dans la mesure où ils s'appliquent également aux demandes de brevet et aux brevets européens.

I.1 Taxes annuelles

Année	
3 ^e	sfr 100
4 ^e	sfr 110
5 ^e	sfr 130
6 ^e	sfr 150
7 ^e	sfr 170
8 ^e	sfr 200
9 ^e	sfr 230
10 ^e	sfr 260
11 ^e	sfr 300
12 ^e	sfr 340
13 ^e	sfr 390
14 ^e	sfr 440
15 ^e	sfr 490
16 ^e	sfr 540
17 ^e	sfr 600
18 ^e	sfr 660
19 ^e	sfr 730
20 ^e	sfr 800

Réduction pour chaque annuité (lorsque le paiement est effectué au moyen d'un bulletin de versement avec numéro de référence (BVR) au compte de chèques postaux de l'OFPI)

sfr 15

Surtaxe	sfr 100
---------	---------

I.2 Transformation de demandes de brevet ou de brevets européens en demandes de brevet ou en brevets nationaux

Taxe de dépôt	sfr 100
---------------	---------

* Schweizerisches Patent-, Muster- und Markenblatt 1983. S. 61.

* Schweizerisches Patent- Muster und Markenblatt (Swiss Patent, Design and Trademark Journal) 1983. p. 61.

* Feuille suisse des brevets. dessins et marques 1983. p. 61.

Anspruchsgebühr für den elften und jeden weiteren Patentanspruch sfr 40

Claims fee for the 11th and each subsequent claim sfr 40

Taxe de revendication pour chaque revendication à partir de la onzième sfr 40

1.3 Maßgebender Zahlungstag bei Überweisungen auf das Postscheckkonto des BAGE

1.3 Effective date of payment in the case of transfers to the Giro account held by the FIPO

1.3 Jour réputé être celui du paiement, dans le cas où les taxes sont acquittées par virement au compte de chèques postaux de l'OFPI.

Werden Gebühren durch Überweisung auf das Postscheckkonto des BAGE entrichtet, so gilt als Zahlungstag

If fees are paid by transfer to the Giro account held by the FIPO, the effective date of payment will be:

Si les taxes sont acquittées par virement au compte de chèques postaux de l'OFPI, est réputé jour du paiement:

a. der Tag der Gutschrift auf dem Konto des Amtes, sofern nicht das Datum der Verarbeitung durch die schweizerische Post oder der Tag der Aufgabe des Überweisungsauftrags an diese nachgewiesen wird;

a. the date on which the amount is entered in the account held by that Office, unless evidence is supplied of the date of processing by the Swiss Post Office or the date on which the transfer order was made to that Post Office;

a. le jour où le compte de l'Office a été crédité, à moins que ne soit prouvée la date de traitement de l'ordre de virement par la poste suisse ou la date de sa remise à celle-ci;

b. bei Überweisungsaufträgen mit Valutadatum in jedem Fall der Tag der Gutschrift auf dem Konto des Amtes;

b. in the case of transfer orders with value date, always the date on which the amount is entered in the account held by the Office;

b. si l'ordre de virement porte une date de valeur, le jour où le compte de l'Office a été crédité;

c. bei Zahlungen aus dem Ausland der Tag, an dem der erste schweizerische Poststempel auf der Gutschriftsanzeige angebracht wurde, sofern nicht ein früheres Datum des Eingangs der Überweisungsanzeige bei einer schweizerischen Poststelle nachgewiesen wird.

c. in the case of payments from abroad, the date on which the first Swiss postmark was stamped on the credit advice, unless evidence is supplied that the transfer advice was received at an earlier date by a Swiss post office.

c. si le paiement provient de l'étranger, le jour où le premier timbre postal suisse a été apposé sur l'avis de virement, à moins qu'il ne soit prouvé qu'un bureau de poste suisse a reçu cet avis à une date antérieure.

II. Berichtigung der Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ" (3. Auflage)

Bezieher der Informationsbroschüre des EPA "Nationales Recht zum EPÜ" werden gebeten, die in den Tabellen VI, Spalten 1 und 3, VII, Spalte 2a) und VIII, Spalte 4 zu 3a) genannten Gebührensätze und Textstellen entsprechend zu berichtigen.

II. Corrigendum to the information brochure "National law relating to the EPC" (3rd edition)

Users of the EPO information brochure "National law relating to the EPC" are asked to make the appropriate corrections to the amounts of fees and passages of text shown in Tables VI, columns 1 and 3, VII, column 2(a) and VIII, column 4 re 3(a).

II. Rectificatif à la brochure d'information "Droit national relatif à la CBE" (3^e édition)

Les détenteurs de la brochure d'information de l'OEB "Droit national relatif à la CBE" sont invités à modifier en conséquence les montants des taxes et les indications figurant aux tableaux suivants: VI, colonnes 1 et 3; VII, colonne 2, point a); VIII, colonne 4 ad 3a).

Frankreich Gesetzgebung

I. Einreichung europäischer Patentanmeldungen und anderer Unterlagen bei der regionalen Dienststelle Rennes

Aufgrund des Erlasses des Ministers für Industrie und Forschung vom 16. September 1983¹⁾ können europäische Patentanmeldungen mit Wirkung ab **3. Oktober 1983** bei der regionalen Dienststelle Rennes des *Institut national de la propriété industrielle* eingereicht werden.

Durch Beschluß Nr. 83—425²⁾ des Direktors des *Institut national de la propriété industrielle* ist diese Dienststelle darüber hinaus ermächtigt worden, ebenfalls mit Wirkung ab **3. Oktober 1983** Übersetzungen der europäischen Patentschrift und der Ansprüche europäischer Patentanmeldungen, sowie Anträge auf Umwandlung europäischer Patentanmeldungen in französische Patentanmeldungen entgegenzunehmen.

¹⁾ Journal officiel 1983, S. 8807.

²⁾ Propriété industrielle Bulletin documentaire 1983 I—81.

France Legislation

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

By virtue of the Order of the Minister for Industry and Research dated 16 September 1983⁽¹⁾, European patent applications may be filed as of **3 October 1983** at the Rennes branch office of the *Institut national de la propriété industrielle*.

By Decision No. 83-425 ⁽²⁾ of the Director of the *Institut national de la propriété industrielle* the Rennes office has also been empowered, likewise as from **3 October 1983** to receive translations of European patent specifications and the claims of European patent applications as well as requests for conversion of European patent applications into French patent applications.

⁽¹⁾ Journal officiel 1983, p. 8807.

⁽²⁾ Propriété industrielle Bulletin documentaire 1983 I 81.

France Législation

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

Par arrêté du ministre de l'industrie et de la recherche en date du 16 septembre 1983⁽¹⁾, les demandes de brevet européen peuvent être déposées auprès du centre régional de Rennes de l'*Institut national de la propriété industrielle* à compter du **3 octobre 1983**.

En outre, par décision n° 83-425⁽²⁾ du Directeur de l'*Institut national de la propriété industrielle* le centre de Rennes est habilité à recevoir, également à compter du **3 octobre 1983**, la traduction du texte des brevets européens ou des revendications des demandes de brevet européen ainsi que les requêtes en transformation des demandes de brevet européen en demandes de brevet français.

⁽¹⁾ Journal officiel 1983, p. 8807.

⁽²⁾ Propriété industrielle Bulletin documentaire 1983 I—81.

Die Anschrift der Dienststelle lautet:

Centre régional de Rennes
de l'Institut national de la propriété
industrielle
201 b, avenue de Général Patton
35000 Rennes

The address of the branch office is:

Centre régional de Rennes
de l'Institut national de la propriété
industrielle
201 b, avenue du Général Patton
35000 Rennes

L'adresse de ce centre est la suivante:

Centre régional de Rennes
de l'Institut national de la propriété
industrielle
201 b, avenue du Général Patton
35000 Rennes

II. Ergänzung der Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ"

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

II. Supplementing the information brochure "National law relating to the EPC"

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

II. Compléments à apporter à la brochure d'information "Droit national relatif à la CBE".

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

Berichtigung

(betrifft nur den englischen Text)

Corrigendum

Amendment of the Agreement on co-operation between the European Patent Organisation and the Swedish Patent Office

The English version of paragraph 2, p. 238, OJ 6/1983 should have read as follows:

By virtue of the co-operation agreement as amended, the European Patent Office will, in cases where for a European patent application the priority of a national application is claimed and this application has been subjected to an international-type search within the meaning of Article 15(5) PCT carried out by the Swedish Office, entrust the European search of the European patent application to the Swedish Office, **provided that the national application** has been filed by a national or resident of Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden or of a developing country.

Rectificatif

(ne concerne que le texte anglais)

INTERNATIONAL VERTRÄGE PCT

Anwendung auf die Isle of Man

Der Generaldirektor der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) ist von der Regierung des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland durch eine am 27. Juli 1983 eingegangene Notifikation nach Artikel 62(3) des am 19. Juni 1970 in Washington unterzeichneten Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) davon in Kenntnis gesetzt worden, daß der Vertrag auf die Isle of Man Anwendung findet.

Die Notifikation ist am **29. Oktober 1983** wirksam geworden.

INTERNATIONAL TREATIES PCT

Application to the Isle of Man

The Director General of the World Intellectual Property Organisation (WIPO) has been informed by the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, by a notification received on 27 July 1983, referring to Article 62(3) of the Patent Cooperation Treaty (PCT) done at Washington on 19 June 1970, that the said Treaty shall be applicable to the Isle of Man.

The said notification took effect on **29 October 1983**.

TRAITES INTERNATIONAUX PCT

Application à l'île de Man

Le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a été informé par le Gouvernement du Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, par une notification reçue le 27 juillet 1983 se référant à l'article 62(3) du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) fait à Washington le 19 juin 1970, que ledit Traité est applicable à l'île de Man.

Ladite notification a pris effet le **29 octobre 1983**.

HINWEISE AUF LITERATUR ZUM EUROPÄISCHEN PATENTRECHT

Unter dieser Rubrik werden in regelmäßigen Abständen bibliographische Hinweise auf dem Europäischen Patentamt bekannt gewordene Literatur zum europäischen Patentrecht und zum "europäisierten" nationalen Patentrecht der Vertragsstaaten veröffentlicht.

Diese Hinweise erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind nicht als Empfehlung der aufgeführten Bücher oder Zeitschriftenaufsätze durch das EPA zu verstehen. Sie dienen ausschließlich der Information der am europäischen Patentrecht Interessierten und bedeuten nicht, daß das EPA mit in den aufgeführten Werken vertretenen Auffassungen übereinstimmt.

Literaturbestellungen nimmt die Bibliothek des EPA nicht entgegen, da sie keine öffentliche Bibliothek ist. Bücher sind über den Fachbuchhandel zu beziehen und Zeitschriftenaufsätze können in öffentlichen Fachbibliotheken angefordert werden.

INFORMATION CONCERNING LITERATURE ON EUROPEAN PATENT LAW

Under this heading, bibliographical data concerning literature on European patent law and "Europeanised" national patent law of the Contracting States which has come to the attention of the European Patent Office are published at regular intervals.

This information does not claim to be comprehensive and should not be understood as recommendation by the EPO of the books or periodical articles listed. Its sole purpose is to keep those interested in European patent law informed and it in no way implies endorsement by the EPO of the views expressed in the works listed.

The library of the European Patent Office does not accept orders for literature since it is not a public library. Books should be obtained from specialist booksellers. Articles appearing in periodicals can be ordered from specialist public libraries.

RENSEIGNEMENTS BIBLIO- GRAPHIQUES RELATIFS AU DROIT EUROPEEN DES BREVETS

Sous cette rubrique paraissent régulièrement des renseignements bibliographiques sur la littérature relative au droit européen et à l' "euro-droit" des brevets des Etats contractants dont l'OEB aura eu connaissance.

Ces renseignements ne prétendent pas être exhaustifs. Ils n'impliquent pas davantage une quelconque recommandation de la part de l'Office à propos des ouvrages ou articles de revue mentionnés. Ils sont exclusivement destinés à informer les milieux intéressés. Les opinions exprimées dans ces ouvrages ou articles n'engagent que leurs auteurs.

N'étant pas une bibliothèque publique, la bibliothèque de l'OEB n'accepte pas de commandes d'ouvrages ou de revues. Les livres sont en vente dans les librairies spécialisées et il est possible de se procurer les articles de publications auprès des bibliothèques publiques spécialisées.

Abkürzungen / Abbreviations / Abréviations

CBI	— Informations de la Compagnie des conseils en brevets d'invention (FR)
CIPA	— The Journal of the Chartered Institute of Patent Agents (GB)
EIPR	— European Intellectual Property Review (GB)
GRUR	— Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (DE)
GRUR Int.	— Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil (DE)
IIC	— International Review of Industrial Property and Copyright Law (DE)
Mitt.	— Mitteilungen der deutschen Patentanwälte (DE)
NIR	— Nordisk Immateriellt Rättsskydd (SE)
Prop. Ind.	— Propriété industrielle (CH)
Riv. dir. ind.	— Rivista di diritto industriale (IT)

1. Bücher / Books / Livres

EEC (Hrs. / ed. / éd.)

Evolution of patent filing activities in the EEC. A contribution to the study and assessment of the technology trends developing in the EEC from 1969 to 1975, based on statistical analysis of patents. Brussels, Luxembourg, 1980, 368.

EEC (Hrs. / ed. / éd.)

Records of the Luxembourg Conference on the Community Patent 1973. Luxembourg, 1982, 334.

2. Zeitschriftenaufsätze / Articles

Assanti, A. M.

Profile della brevettabilità dei microorganismi. Riv. dir. ind., 1983, 35—64.

Assarsson, L. D.

Observations on European Patent Practice in the Chemical Field with Particular Regard to Swedish Practice and Tradition. NIR, 1983, 327—367.

Borggård, G.

The Swedish Patent Office and the second patent revolution. IIC, 1983, 214—228.

Cadman, D.

Inventive step in European patent law. CIPA, 1983, 274—281.

Dellinger, M.

L'informatique juridique documentaire à l'Institut national de la propriété industrielle. Prop. Ind., 1976, 146—150.

Dellinger, M.

L'informatique et le droit de la propriété industrielle. CBI, Informations, 1982, 24—26.

Fernandez-Novoa, C.

Die Berichtigung von Fehlern in der europäischen Patentanmeldung. GRUR Int., 1983, 157—161.

Gall, G.

The patent grant at the interface between the European and the national phase. IIC, 1983, 229—249.

Gotti Porcinari, L.

Sulla deontologia professionale degli agenti di brevetti europei. Riv. dir. ind., 1983, 65—76.

Jacobsson, M.

1983 årsändringar i den svenska patentlagstiftningen.
NIR, 1983, 368—388.

Kern, W.

Fremdsprachige europäische Patente mit deutschem Anteil.
Mitt., 1983, 187.

Langballe, P. O.

Prior Rights within a Common Market Patent System.
IIC, 1982, 209—210.

Lawrence, P. R. B.

Community Patent Convention — some outstanding problems.
CIPA, 1983, 186—191.

Maier, K. M.

Europäische oder nationale Patentanmeldungen?
Wien, Radex Rundschau 4/1982, S. 7.

Ploughmann, O.

Patentkrav — omfang og fortolkning under Europapatentkonventionen og nordiske patentlove.
NIR, 1982, 216—229.

Schick, C.

Die erfinderische Tätigkeit gemäß den Richtlinien des Europäischen Patentamts.
Mitt., 1983, 181—186.

Schmid, R. K.

Die Neuregelung des Änderungsrechts im schweizerischen Patenterteilungsverfahren; neuere Rechtssprechung und Amtspraxis.
Schweizerische Mitteilungen über gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 1, 1983, 29—35.

Teschemacher, R.

Anmeldetag und Priorität im europäischen Patentrecht.
GRURInt., 1983, 695—702.

Völcker, E.

Zur Begründungspflicht des Werturteils über die Erfindungshöhe.
GRUR, 1983, 83—91.

von Fürer, A.

Europäisch noch — national wieder?
Mitt., 1983, 188—189.

Wallace, N. W. P.

Practice before the European Patent Office — Examination and Opposition.
EIPR, 1983, 36—40.

White, A. W.

Transitional provisions — the UK Patents Act 1977.
EIPR, 1983, 5—9.

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 Patent-übereinkommen* (2. Auflage Juni 1981) sowie im Amtsblatt 9/1981, 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 ABl. 3/1983 veröffentlicht.

2. Wichtige Ausführungsvorschriften zur Gebührenordnung

Neue Beträge der in Artikel 2 der Gebührenordnung vorgesehenen Gebühren: ABl. 7/1981, S. 201.

Gegenwerte der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise in den Währungen bestimmter Vertragsstaaten: Beilage zum ABl. 2/1983 und 3/1983.

Vorschriften über das laufende Konto: ABl. 1/1982, 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: ABl. 9/1980, S. 303.

Rückerstattung der europäischen Recherchegebühr: ABl. 5/1980, S. 112; 5/1983, S. 189; 6/1983, S. 219/238.

Teilweise Rückerstattung des Pauschalpreises für eine Standardrecherche zu einer türkischen Patentanmeldung: ABl. 2/1983, S. 62.

Zahlung und Rückerstattung der Prüfungsgebühr: ABl. 2/1979, S. 61; 9/1981, S. 349.

Zahlung von Jahresgebühren für europäische Patentanmeldungen und Patente: ABl. 4/1980, S. 100; 1/1982, S. 21; 5/1982, S. 199.

Neues Bank- und Postscheckkonto der

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

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 9/1981, 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 3/1983.

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 7/1981, p. 201.

Equivalents of the fees, costs and prices in the currencies of some Contracting States: supplement to OJ 2/1983 and OJ 3/1983.

Arrangements for deposit accounts: OJ 1/1982, 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 9/1980, p. 303.

Refund of the European search fee: OJ 5/1980, p. 112; 5/1983, p. 189; 6/1983, p. 219/238.

Partial refund of the contractual fee paid for a standard search on a Turkish patent application: OJ 2/1983, p. 62.

Payment and refund of the examination fee: OJ 2/1979, p. 61; 9/1981, p. 349.

Paying renewal fees for European patent applications and patents: OJ 4/1980, p. 101; 1/1982, p. 21; 5/1982, p. 199.

New EPO bank and giro accounts in

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

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 JO n° 9/1981, p. 419. L'attention est tout particulièrement attirée sur les dispositions des articles 5 à 8 du règlement relatif aux taxes.

La *barème* complet actuellement en vigueur des taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB figure dans le supplément au JO n°3/1983.

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

Nouveaux montants des taxes prévues à l'article 2 du règlement relatif aux taxes: JO n°7/1981, p. 201.

Contre-valeurs des taxes, frais et tarifs de vente dans les monnaies de certains Etats contractants: supplément au JO n° 2/1983 et ou JO n° 3/1983.

Réglementation applicable aux comptes courants: JO n° 1/1982, 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: JO n° 9/1980, p. 303.

Remboursement de la taxe de recherche européenne: JO n°s 5/1980, p. 112; 5/1983, p. 189; 6/1983, p. 219/238.

Remboursement partiel de la redevance forfaitaire acquittée au titre d'une recherche standard relative à une demande de brevet turque: JO n° 2/1983, p. 62.

Paiement et remboursement de la taxe d'examen: JO n°s 2/1979, p. 61 et 9/1981, p. 349.

Paiement des taxes annuelles pour les demandes de brevet européen et pour les brevets européens: JO n°s 4/1980, p. 102 et 1/1982, p. 21; 5/1982, p. 199.

Nouveau compte bancaire et nouveau

* 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.

EPO in Italien: ABI. 8/1982, S. 315 und 11/1982, S. 425.

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

4. Sonstige Mitteilungen über Gebühren und Verkaufspreise

Gebührenpflichtige Patentansprüche bei Anmeldungen mit mehreren Anspruchsreihen: ABI. 6-7/1979, S. 292; 3/1981, S. 68.

Veröffentlichungen des Europäischen Patentamts: Informationsblatt des EPA, 4. Auflage Mai 1983 (kostenlos beim EPA erhältlich).

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

Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als Bestimmungsamt bzw. ausgewähltem Amt: ABI. 3/1979, S. 110; 11-12/1979, S. 479; 9/1980, S. 313.

Wegfall der europäischen Recherchegebühr, wenn der internationale Recherchenbericht vom EPA, vom Österreichischen Patentamt oder vom schwedischen Patentamt erstellt wurde: ABI. 1/1979, S. 4; 6-7/1979, 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. 9/1979, S. 368; 1/1981, S. 5.

Rückzahlung der Prüfungsgebühr bei Verbindung einer europäischen Patentanmeldung mit einer Euro-PCT-Anmeldung: ABI. 9/1981, 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. 6-7/1979, S. 290; 10/1979, S. 427.

Rückerstattung der internationalen Recherchegebühr: ABI. 5/1980, S. 112; 5/1983, S. 189.

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.

Italy: OJ 8/1982, p. 315 and 11/1982, p. 425.

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.

4. Other Notices concerning fees and prices

Claims incurring fees where the application includes more than one set of claims: OJ 6-7/1979, p. 292; 3/1981, p. 68.

Publications of the European Patent Office: European Patent Office Information brochure, 4th. edition, May 1983 (available free of charge from the EPO).

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 3/1979, p. 110; 11-12/1979, p. 479; 9/1980, 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 1/1979, p. 4; 2/1979, p. 50; 6-7/1979, 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 9/1979, p. 368; 1/1981, p. 5.

Refund of the examination fee where a European patent application is consolidated with a Euro-PCT application: OJ 9/1981, p. 349.

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

Time and arrangements for payment of the fees for international applications: OJ 6-7/1979, p. 290; 10/1979, p. 427.

Refund of the international search fee: OJ 5/1980, p. 112; 5/1983, p. 189.

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.

compte chèque postal en Italie de l'OEB: JO n° 8/1982, p. 315 et 11/1982, p. 425.

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.

4. Autres communications relatives aux taxes et tarifs de vente

Revendications donnant lieu au paiement de taxes lorsque la demande comprend plusieurs séries de revendications: JO nos 6-7/1979, p. 292 et 3/1981, p. 68.

Publications de l'Office européen des brevets: Brochure d'information de l'office européen des brevets, 4^e édition mai 1983 (peut être obtenue gratuitement auprès de l'OEB).

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: JO nos 3/1979, p. 110, 11-12/1979, p. 479 et 9/1980, 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: JO nos 1/1979, p. 4 et 6-7/1979 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: JO nos 9/1979, p. 368 et 1/1981, p. 5.

Remboursement de la taxe d'examen en cas de jonction d'une demande de brevet européen et d'une demande euro-PCT: JO n° 9/1981, 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: JO nos 6-7/1979, p. 290 et 10/1979, p. 427.

Remboursement de la taxe de recherche internationale: JO nos 5/1980, p. 112; 5/1983, p. 189.

Un extrait du règlement relatif aux taxes, la liste des taxes exigibles lors du dépôt d'une demande de brevet européen ou d'une demande internationale ainsi que la liste de 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)* Läßt 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 Gebührensatzung gemäß den Absätzen 1 und 2 erst nach Ablauf der Frist als eingegangen, innerhalb der sie hätte erfolgen müssen, so gilt diese Frist als eingehalten, wenn dem Amt nachgewiesen wird, daß der Einzahler spätestens zehn Tage vor Ablauf der genannten Frist in einem Vertragsstaat:

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.

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.

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 établis 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 timbres fiscaux et par comptes courants ouverts auprès de l'Office.

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

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

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

b) dans les cas visés à l'article 5, paragraphe 1, lettres c) et e): date de l'encaissement du 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 ce 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 ci-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 et contenant un chèque visé à l'article 5, paragraphe 1 lettre d) sous réserve de l'encaissement de ce chèque.

L'Office peut inviter la personne qui a effectué le paiement à en apporter la preuve, dans le délai qu'il détermine. S'il n'est pas donné suite à cette invitation ou si la preuve apportée n'est pas suffisante, le délai de paiement est considéré comme n'ayant pas été respecté.

* Der Zahlungstag bei Abbuchung von einem laufenden Konto bestimmt sich nach Nr 6.3 bis 6.10 der Vorschriften über das laufende Konto (ABI. 1/1982. S. 16),

* 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 1/1982, p. 16).

* La date de paiement est déterminée, en cas de débit d'un compte courant, selon les points 6.3 à 6.10 de la réglementation applicable aux comptes courants (JO n° 1/1982, 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	öS
Anmeldegebühr Filing fee Taxe de dépôt	520	151	1 600	460	600	1 660	10 600	319 000	3 760
Recherchegebühr Search fee Taxe de recherche	1 670	486	5 150	1 460	1 920	5 330	33 900	1 025 000	12 070
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	76	800	230	300	830	5 300	160 000	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:	1 035	301	3 190	910	1 190	3 300	21 000	635 000	7 480
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	17	180	50	70	190	1 200	37 000	430
Pauschalgebühr für eine zusätzliche Abschrift der im europäischen Recherchenbericht aufgeführten Schriften ¹⁾ Flat-rate 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	9	90	25	35	95	600	18 000	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	öS
Prüfungsgebühr Examination fee Taxe d'examen	1 980	576	6 100	1 730	2 280	6 320	40 200	1 215 000	14 310
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	288	3 050	865	1 140	3 160	20 100	607 500	7 155
Erteilungsgebühr Fee for grant Taxe de délivrance du brevet	430	125	1 330	380	500	1 370	8 700	264 000	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	3,50	37	11	14	38	245	7 400	87
Beschwerdegebühr Fee for appeal Taxe de recours	630	183	1 940	550	730	2 010	12 800	387 000	4 550
Einspruchsgebühr Opposition fee Taxe d'opposition	520	151	1 600	460	600	1 660	10 600	319 000	3 760
Jahresgebühren für europäische Patentanmeldungen Renewal fees for European patent applications Taxcs annuelles pour les demandes de brevet européen	Gebühren sind erstmals für das dritte Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an, zu zahlen. Die Beträge für die einzelnen Jahre und die Zuschlagsgebühren für verspätete Zahlungen ergeben sich aus dem Verzeichnis der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA. ²⁾ Fees first become payable in respect of the third year, calculated from the date of filing of the application. The amounts for each year and the additional fees for belated payment are shown in the schedule of fees, costs and prices of the EPO. ²⁾ Les taxes sont exigibles pour la première fois pour la troisième année calculée à compter de la date de dépôt de la demande. Les montants à acquitter pour les différentes années et les surtaxes pour retard de paiement figurent dans le barème des taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB. ²⁾								

²⁾ Beilage zum ABI. 3/1983.

²⁾ Supplement to OJ 3/1983.

²⁾ Supplément au JO n° 3/1983.

Gebühren für internationale
AnmeldungenFees for international
applicationsTaxes pour les demandes
internationales

	BETRAG/AMOUNT/MONTANT*								
	DM	£	FF	sfr	hfl	skr	FB Belgique Lux.	Lit	öS
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	49	520	150	200	540	3 500	104 000	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	495	5 240	1 490	1 960	5 420	34 600	1 043 000	12 280
Internationale Gebühr International Fee Taxe internationale (R.15 PCT)									
1a) Grundgebühr ¹⁾ Basic Fee ¹⁾ Taxe de base ¹⁾	660 (775)	183 (195)	2 150 (2 360)	566 (623)	725 (865)	1 925 (2 310)	12 900 (15 700)	³⁾	4 660 (5450)
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⁾	14 (16)	3,90 (4)	45 (50)	12 (13)	15 (18)	40 (48)	270 (330)	³⁾	100 (115)
2 Bestimmungsgebühr ¹⁾ Designation Fee ¹⁾ Taxe de désignation ¹⁾	160 (185)	44 (47)	515 (570)	136 (150)	175 (208)	460 (555)	3 100 (3 790)	³⁾	1 120 (1 310)
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	9	90	25	35	95	600	18 000	215

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

²⁾ Die gleichen Beträge gelten für die zusätzliche Recherchegebühr.

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

* Die neuen in Klammern angegebenen Beträge sind für Zahlungen ab **1. Januar 1984** verbindlich (vgl. PCT-Blatt Nr 25/1983, S. 2757).

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

²⁾ The same amounts apply to the additional search fee.

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

* The new amounts shown in brackets are binding on payments made on or after **1 January 1984** (cf. PCT Gazette No. 25/1983, p. 2757).

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

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

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

* Les nouveaux montants figurant entre parenthèses sont applicables aux paiements effectués à compter du **1er janvier 1984** (cf. Gazette du PCT n° 25/1983, p. 2771).

	BETRAG / AMOUNT / MONTANT*								
	DM	£	FF	sfr	hfl	skr	FB Belgique Lux.	Lit	öS
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)	205 (240)	56 (60)	660 (720)	174 (191)	220 (265)	580 (710)	4 000 (4 820)	³⁾	1 430 (1 670)
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	335	3 540	1 010	1 330	3 670	23 400	706 000	8 310

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. ABl. 10/1979, S. 427.

* Die neuen in Klammern angegebenen Beträge sind für Zahlungen ab **1. Januar 1984** verbindlich (vgl. PCT-Blatt Nr. 25/1983, S. 2757).

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.

* The new amounts shown in brackets are binding on payments made on or after **1 January 1984** (cf. PCT Gazette No. 25/1983, p. 2757).

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.

* Les nouveaux montants figurant entre parenthèses sont applicables aux paiements effectués à compter du **1er janvier 1984** (cf. Gazette du PCT n° 25/1983, p. 2771).

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	öS
Nationale Gebühr / National Fee / Taxe nationale	520	151	1 600	460	600	1 660	10 600	319 000	3 760
Recherchegebühr ²⁾ / Search Fee ²⁾ / Taxe de recherche ²⁾									
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 complémentaire de recherche européenne	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								
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	125	1 330	380	500	1 370	8 700	264 000	3 110

¹⁾ Vgl. Regel 104b und Artikel 150 Absatz 2 EPÜ; wegen näherer Einzelheiten siehe Hinweise für PCT Anmelder, veröffentlicht in ABI, 3/1979, S. 110, 11-12/1979, S. 479 und 9/1980, 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 1.2 bekanntmacht. Ist dem Einzahler diese Nummer bei der Zahlung noch nicht bekannt, so kann er das PCT-Aktenzeichen oder die PCT-Veröffentlichungsnummer angeben.

²⁾ Die Recherchegebühr muß nicht entrichtet werden, wenn der internationale Recherchenbericht vom EPA vom schwedischen Patentamt oder vom Österreichischen Patentamt erstellt worden ist. Im übrigen wird die in Artikel 157(2)(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.

³⁾ Zum Zahlungstag der Prüfungsgebühr siehe Artikel 150(12) EPU 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(5) EPÜ, Artikel 12(12) Gebührenordnung).

⁴⁾ Diese Jahresgebühr ist zu entrichten, wenn der Eintritt in die "regionale Phase" unter den im Hinweis für PCT Anmelder in ABI, 11/12/1979, S. 479 ff. genannten Voraussetzungen erfolgt; siehe Punkt D 7 dieses Hinweises.

¹⁾ See Rule 104b and Article 150(2) EPC; for further details, see Information for PCT applicants, published in OJ 3/1979, p. 110, 11-12/1979, p. 479 and 9/1980, 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.

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(2)(b) of the Convention is reduced by one fifth for international applications on which an international search report has been drawn up by the United States Patent and Trademark Office, the Japanese Patent Office, the USSR State Committee for Inventions and Discoveries, or the Australian Patent Office.

³⁾ See Article 150(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(5) EPC and Article 12(2). Rules relating to Fees).

⁴⁾ This renewal fee is payable if the commencement of the "regional phase" takes place under the conditions referred to in the information for PCT applicants published in OJ 11-12/1979, p. 479 et seq.; see point D7 of that information.

¹⁾ Cf. règle 104ter et article 150, paragraphe 2 de la CBE; pour plus de détails, se reporter aux avis aux déposants PCT publiés dans les JO n° 3/1979, p. 110 (Corrigendum publié au JO n° 10/1979, p. 443), 11-12/1979, p. 479 et 9/1980, p. 313. Les paiements doivent être faits en indiquant le numéro de dépôt européen, que l'OEB communique au demandeur au plus tard à la suite de la publication de la demande internationale et publiée au Bulletin européen des brevets à la section 1.2. Si l'auteur du paiement ignore ce numéro au moment où il effectue ce paiement, il peut indiquer le numéro du dépôt PCT ou le numéro de publication PCT.

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

³⁾ En ce qui concerne la date de paiement de la taxe d'examen, voir l'article 150(2) de la CBE ainsi que les avis aux déposants PCT publiés aux JO 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(5) de la CBE et article 12(2) du règlement relatif aux taxes).

⁴⁾ Cette taxe annuelle est due lorsque le passage à la "phase régionale" est effectué dans les conditions visées dans l'avis aux déposants PCT, publié au JO n° 11-12/1979, p. 479, s.: cf. point D7 de cet avis.

Freie Planstelle

Vacancy

Vacance d'emploi

Die folgende Planstelle wird voraussichtlich zu besetzen sein

Bewerbungen mit Lebenslauf werden bis 4. Januar 1984 an den Hauptdirektor Personal, Europäisches Patentamt Erhardtstraße 27, D—8000 München 2, erbeten. Die Stelle steht männlichen und weiblichen Bewerbern offen. Bei gleicher Eignung werden Schwerbehinderte bevorzugt eingestellt.

Der Bewerbung beizufügen bzw. umgehend nachzureichen ist ein vollständig ausgefüllter Bewerbungsbogen. Das Formblatt kann unter der angegebenen Anschrift oder fernmündlich (089/2399 4318) angefordert werden.

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

The following vacancy is expected to arise

Applications, together with curriculum vitae, should be sent to the Principal Director (Personnel), European Patent Office, Erhardtstraße 27, D—8000 München 2, by 4 January 1984. The post is open to both men and women. Preferential treatment will be given to applications from disabled persons with equal qualifications.

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

The post is graded in accordance with the Co-ordinated Organisations system. The three official languages are English, French and German.

Le poste suivant sera probablement à pouvoir

Les candidatures, accompagnées d'un curriculum vitae, doivent parvenir au Directeur principal du Personnel, Office européen des brevets, Erhardtstraße 27, D—8000 München 2, au plus tard le 4 janvier 1984. Cet emploi est ouvert aux candidats des deux sexes. A aptitudes égales, préférence sera donnée aux handicapés physiques.

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

Le grade attribué au poste est conforme au système des organisations coordonnées. Les trois langues officielles sont l'allemand, l'anglais et le français.

Formalsachbearbeiter (1143), München —

Kennziffer: OJ 11/1

(Besoldungsgruppe B4). Dieser Bedienstete prüft, ob die Anmeldung den Erfordernissen des Übereinkommens und der Ausführungsordnung entspricht, ob die einschlägigen Gebühren entrichtet worden sind und ob die erforderlichen Übersetzungen eingereicht worden sind. Er überprüft die Verfahren im Zusammenhang mit der Einreichung von Prüfungsanträgen; er prüft ferner, ob den Formerfordernissen in Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren entsprochen worden ist und ob die erforderlichen Verfahren in Verbindung mit der Veröffentlichung von Anmeldungen, Recherchenberichten, Zusammenfassungen und Patentschriften durchgeführt worden sind. Er übermittelt die Entscheidungen an alle Beteiligten.

Die Bewerber müssen eine abgeschlossene höhere Schulbildung und 8 Jahre vergleichbare Verwaltungserfahrung nachweisen, sie müssen für die Tätigkeit ausreichende (aktive und passive) Kenntnisse in einer Amtssprache haben und eine weitere Amtssprache verstehen.

Die Auswahl erfolgt aufgrund eines persönlichen Gesprächs und einer schriftlichen Prüfung, die das Entwerfen von Briefen umfaßt. Beide Teile der Prüfung werden mit jeweils bis zu 50 Punkten bewertet.

Formalities Officer (1143), Munich —

Ref.: OJ 11/1

(Grade B4). This officer conducts the examination required to ascertain that patent applications comply with the formalities laid down in the European Patent Convention and the Implementing Regulations thereto, that the relevant fees have been paid and that any prescribed translations have been filed. He monitors procedures in connection with the filing of requests for examination, checks that the formal requirements in opposition or appeal proceedings are satisfied and that the necessary procedures in connection with the publication of applications, search reports, abstracts and granted specifications are carried out. He communicates decisions to all interested parties as appropriate.

Applicants must have a complete secondary education, 8 years' similar administrative experience: a working knowledge (active and passive) of one of the official languages and the ability to understand a second.

Selection will be on the basis of an interview and a written test which will involve the drafting of correspondence. Marks up to a maximum of 50 will be awarded to each of the two elements of the competition.

Assistant au Bureau des formalités (1143), Munich —

Référence: OJ 11/1

(Grade B4). Ce fonctionnaire effectue l'examen nécessaire pour déterminer si la demande satisfait aux exigences de la Convention et aux dispositions correspondantes de son règlement d'exécution; il vérifie si les taxes prévues ont été acquittées et, le cas échéant, si les traductions nécessaires ont été remises. Il contrôle les procédures afférentes au dépôt des requêtes en examen, vérifie si les conditions de forme prévues pour les procédures d'opposition ou de recours sont remplies et contrôle le déroulement des procédures afférentes à la publication des demandes, des rapports de recherche, des abrégés et des fascicules de brevets délivrés. Il notifie les décisions à toutes les parties concernées.

Les candidats doivent avoir une instruction complète de niveau secondaire et huit ans d'expérience dans des fonctions administratives similaires; ils doivent posséder une pratique (active et passive) de l'une des langues officielles de l'Office et l'aptitude à en comprendre une autre.

Le choix des candidats s'effectuera sur la base d'une interview et d'épreuves comprenant la rédaction de lettres. Un maximum de 50 points sera attribué à chacune des deux parties de l'examen.

TERMIN- KALENDER	CALENDAR OF EVENTS	CALENDRIER	
I. TAGUNGEN IM RAHMEN DER EUROPÄISCHEN PATENT- ORGANISATION	I. EUROPEAN PATENT ORGANISATION MEETINGS	I. REUNIONS DANS LE CADRE DE L'ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS	
Haushalts- und Finanzausschuß (außerordentliche Sitzung)	Budget and Finance Committee (extraordinary meeting)	Commission du budget et des finances (session extraordinaire)	5.12.1983 EPA/EPO/OEB München/Munich
Verwaltungsrat	Administrative Council	Conseil d'administration	5.-9. 12. 1983 EPA/EPO/OEB München/Munich
Arbeitsgruppe "Statistik"	Working Party on Statistics	Groupe de travail "Statistiques"	9.4.1984 EPA/EPO/OEB
Haushalts- und Finanzausschuß	Budget and Finance Committee	Commission du budget et des finances	10.- 13.4.1984 EPA/EPO/OEB
EPI Rat des Europäischen Patentinstituts	EPI Council of the European Patent Institute	EPI Conseil de l'Institut des mandataires agréés	12.-13.4.1984 Cambridge
Verwaltungsrat	Administrative Council	Conseil d'administration	5.-8.6.1984 4.-7.12.1984 EPA/EPO/OEB
II. SONSTIGE TAGUNGEN UND VERANSTALTUNGEN	II. OTHER MEETINGS AND EVENTS	II. AUTRES REUNIONS ET MANIFESTATIONS DIVERSES	
CEIPI EPÜ-Seminar	CEIPI EPC Course	CEIPI Séminaire CBE	12.-16.12.1983 Straßburg/ Strasbourg
WIPO Vertrag über die interna- tionale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patent- wesens (PCT): Versamm- lung (außerordentliche Sitzung)	WIPO Patent Cooperation Treaty (PCT): Assembly (Extra- ordinary Session)	OMPI Traité de Coopération en matière de brevets (PCT): Assemblée (session extra- ordinaire)	30.1.-3.2.1984 Genf/Geneva/ Genève
Schwedisches Königliches Patent- und Registrierungs- amt: Hundertjähriges Bestehen des schwedischen Patentsystems	Swedish Royal Patent and Registration Office: Centenary of the Swedish Patent System	Office royal suédois des brevets et de l'enregistrement: Centenaire du système suédois	13.-15.6.1984 Stockholm