



**Amtsblatt des
Europäischen
Patentamts**

**Official Journal
of the European
Patent Office**

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

31. Juli 1986
Jahrgang 9/Heft 7
Seiten 199-246

31 July 1986
Year 9/Number 7
Pages 199-246

31 juillet 1986
9^e année/numéro 7
Pages 199-246



**EUROPÄISCHE
PATENTORGANISATION**

**Griechenland und Spanien
ab 1. Oktober 1986
Vertragsstaaten des
Europäischen
Patentübereinkommens**

1. Am 24. Juli 1986 haben die Regierungen der Griechischen Republik und des Königreichs Spanien bei der Regie-

**EUROPEAN PATENT
ORGANISATION**

**Greece and Spain as
Contracting States to the
European Patent Convention
from 1 October 1986**

1. On 24 July 1986 the governments of the Hellenic Republic and the Kingdom of Spain deposited with the gov-

**ORGANISATION
EUROPEENNE
DES BREVETS**

**La Grèce et l'Espagne, Etats
contractants de la
Convention sur le brevet
européen à compter du
1^{er} octobre 1986**

1. Le 24 juillet 1986, les gouvernements de la République hellénique et du Royaume d'Espagne ont respective-

rung der Bundesrepublik Deutschland in Bonn die Urkunden über die Ratifikation des Europäischen Patentübereinkommens vom 5. Oktober 1973 bzw. über den Beitritt zu diesem Übereinkommen hinterlegt.

Gemäß Artikel 169 Absatz 2 EPÜ wird das Europäische Patentübereinkommen damit für beide Staaten am 1. Oktober 1986 wirksam werden. Griechenland und Spanien können daher in europäischen Patentanmeldungen, die **ab 1. Oktober 1986** eingereicht werden, als Vertragsstaaten, für die die Erteilung eines europäischen Patents beantragt wird, benannt werden*.

Der Europäischen Patentorganisation gehören ab 1. Oktober 1986 die folgenden 13 Vertragsstaaten an :

Belgien, Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Griechenland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien, Vereinigtes Königreich.

2. Bei Hinterlegung der Ratifikations- bzw. Beitrittsurkunde haben Griechenland und Spanien Vorbehalte gemäß Artikel 167 Absatz 2 Buchstabe a EPÜ erklärt.

— Aufgrund des Vorbehalts der Griechischen Republik sind europäische Patente in Griechenland unwirksam, soweit sie Schutz für **Arzneimittel als solche** gewähren.

— Aufgrund des Vorbehalts des Königreichs Spanien sind europäische Patente in Spanien unwirksam, soweit sie Schutz für **chemische Erzeugnisse als solche** oder für **Arzneimittel als solche** gewähren.

3. Weitere Einzelheiten über die Auswirkungen der Ratifikation des EPÜ bzw. des Beitritts zum EPÜ durch Griechenland und Spanien werden in späteren Ausgaben des Amtsblatts veröffentlicht.

ment of the Federal Republic of Germany in Bonn their instruments of ratification of the European Patent Convention of 5 October 1973 and of accession to that Convention respectively.

Under Article 169(2) EPC the European Patent Convention thus takes effect for these two States on 1 October 1986. Accordingly, Greece and Spain can be designated in European patent applications filed from **1 October 1986** onwards as Contracting States for which the grant of a European patent is requested*.

From 1 October 1986 the following thirteen Contracting States will be members of the European Patent Organisation:

Austria, Belgium, Federal Republic of Germany, France, Greece, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, the Netherlands, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom.

2. When depositing their instruments of ratification and accession respectively, Greece and Spain entered reservations under Article 167(2)(a) EPC.

— By virtue of the reservation entered by the Hellenic Republic, European patents are ineffective in Greece in so far as they confer protection on **pharmaceutical products as such**.

— By virtue of the reservation entered by the Kingdom of Spain, European patents are ineffective in Spain in so far as they confer protection on **chemical products as such** or on **pharmaceutical products as such**.

3. Further details of the implications of ratification of the EPC and accession to the EPC by Greece and Spain respectively will be published in subsequent issues of the Official Journal.

ment déposé, auprès du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne à Bonn, leurs instruments de ratification de la Convention sur le brevet européen en date du 5 octobre 1973 et d'adhésion à cette Convention.

Conformément à l'article 169, paragraphe 2 de la CBE, la Convention sur le brevet européen entrera ainsi en vigueur à l'égard de ces deux Etats le 1^{er} octobre 1986. Dans les demandes de brevet européen qui seront déposées **à compter du 1^{er} octobre 1986**, la Grèce et l'Espagne pourront donc être désignées comme Etats contractants pour lesquels sera demandée la délivrance d'un brevet européen*.

A partir du 1^{er} octobre 1986, les 13 Etats contractants suivants feront partie de l'Organisation européenne des brevets :

Allemagne (République fédérale d'), Autriche, Belgique, Espagne, France, Grèce, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Suisse.

2. Lors du dépôt de leurs instruments de ratification et d'adhésion, la Grèce et l'Espagne ont fait des réserves prévues à l'article 167, paragraphe 2, lettre a) de la CBE.

— En vertu de la réserve faite par la République hellénique, les brevets européens sont sans effet en Grèce, dans la mesure où ils confèrent la protection à des **produits pharmaceutiques en tant que tels**.

— En vertu de la réserve faite par le Royaume d'Espagne, les brevets européens sont sans effet en Espagne, dans la mesure où ils confèrent la protection à des **produits chimiques en tant que tels** ou à des **produits pharmaceutiques en tant que tels**.

3. D'autres détails sur les effets de la ratification de la CBE par la Grèce et de l'adhésion de l'Espagne à la CBE seront publiés ultérieurement dans le Journal officiel.

* Eine nachträgliche Benennung dieser Staaten in europäischen Patentanmeldungen, die **vor dem 1. Oktober 1986** eingereicht worden sind, ist nicht möglich.

* Subsequent designation of these States in European patent applications filed **before 1 October 1986** is not possible.

* La désignation ultérieure de ces Etats dans les demandes de brevet européen déposées **avant le 1^{er} octobre 1986** n'est pas possible.

VERWALTUNGSRAT**Bericht über die 24. Tagung des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation (3. - 5. Juni 1986)**

Der Verwaltungsrat hat vom 3. bis 5. Juni in München seine 24. Tagung unter dem Vorsitz seines Präsidenten, Herrn Otto Leberls (Österreich), und teilweise seines Vizepräsidenten, Herrn Jean-Pierre Hoffmanns (Luxemburg), abgehalten.

Erstmals teilgenommen haben als Delegationsleiter der neue Präsident des niederländischen Patentamts, Herr Max A.J. Engels, und der Inspecteur Principal im luxemburgischen Patentamt, Herr Fernand Schlessler.

Der Präsident des Europäischen Patentamts, Paul Braendli, legte dem Rat den Jahresbericht des EPA für 1985 vor. In seinem mündlichen Bericht über die Tätigkeit des Amtes seit der 23. Tagung des Rats stellte er u.a. fest, daß das Europäische Patentamt für 1986 mit etwa 39 600 und für 1987 mit 40 200 Anmeldungen (einschließlich der in die regionale Phase eintretenden Euro-PCT-Anmeldungen) rechne. Hinsichtlich der Entwicklung des DATIMTEX-Systems berichtete er dem Rat, daß mittlerweile etwa 8% der Anmeldungen in maschinenlesbarer Form eingegangen sind (5% auf Diskette und 3% in OCR-B) und daß das Amt bei den Anmeldern verstärkt auf die Verwendung maschinenlesbarer Datenträger hinwirken werde.

Zur Bewältigung des wachsenden Recherchenrückstands, der sich in der Generaldirektion 1 angestaut hat, werden derzeit verschiedene Sondermaßnahmen geplant. So sind einige Sachprüfer vorübergehend von der Generaldirektion 2 in München in die Generaldirektion 1 in Den Haag entsandt worden. Geplante Versetzungen von der GD 1 in die GD 2 sind aufgeschoben worden. Das Amt prüft weitere Maßnahmen, namentlich die Notwendigkeit verstärkter Neueinstellungen von Recherchenprüfern.

Als ersten Schritt zur Straffung der Prüfungs- und Einspruchsphase europäischer Anmeldungen hat das EPA außerdem die Neuorganisation und Straffung der administrativen Unterstützungsdienste für die Generaldirektion 2 begonnen.

Der Präsident des EPA berichtete ferner über das vom EPA am 6. und 7. Mai in München veranstaltete Symposium "Patentinformation im Zeitalter der Elektronik". Dieses hat den Teilnehmern Gelegenheit zur Erörterung der Probleme gegeben, denen sich die Hersteller, Vermittler und Benutzer von Informationen auf dem Gebiet der Patentinformation gegenübersehen.

ADMINISTRATIVE COUNCIL**Report on the 24th meeting of the Administrative Council of the European Patent Organisation (3-5 June 1986)**

The Administrative Council held its 24th meeting from 3 to 5 June in Munich under the chairmanship of Mr Otto Leberl (Austria), and, for part of the proceedings, of the Deputy Chairman, Mr Jean-Pierre Hoffmann (Luxembourg).

Attending for the first time as heads of delegation were Mr Max A.J. Engels, the new President of the Netherlands Patent Office, and Mr Fernand Schlessler, Principal Inspector of the Luxembourg Industrial Property Service.

Paul Braendli, President of the European Patent Office, submitted to the Council the annual report of the EPO for 1985. Outlining the activities of the Office since the 23rd meeting of the Council, the President said among other things that the European Patent Office was expecting to receive about 39600 applications in 1986 and 40200 in 1987, including Euro-PCT applications entering the regional phase. Concerning progress made with the DATIMTEX system he reported to the Council that approximately 8% of applications were now being received in machine-readable form (5% on diskette and 3% in OCR-B) and that the Office would be stepping up its efforts to encourage the use of machine-readable storage media by applicants.

Special measures are being planned to deal with the growing backlog of search work in Directorate-General 1. Some substantive examiners have been sent as a temporary measure from Directorate-General 2 in Munich to Directorate-General 1, The Hague, and personnel transfers planned from DG 1 to DG 2 have been postponed. Other measures, particularly increased recruitment of search staff, are being studied by the Office.

The EPO has also begun re-organising the administrative support services of Directorate-General 2 as a first step in streamlining the treatment of European applications at the examination and opposition stages.

The President of the EPO then reported on the symposium on "Patent Information in the Electronic Age" organised by the EPO on 6 and 7 May in Munich.

CONSEIL D'ADMINISTRATION**Compte rendu de la 24^e session du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets (du 3 au 5 juin 1986)**

Le Conseil d'administration a tenu sa 24^e session du 3 au 5 juin à Munich. Les débats ont été présidés par le Président du Conseil, M. Otto Leberl (Autriche) et en partie par le Vice-Président, M. Jean-Pierre Hoffmann (Luxembourg).

Assistaient pour la première fois au Conseil en tant que chefs de délégation M. Max A.J. Engels, nouveau Président de l'Office néerlandais des brevets et M. F. Schlessler, Inspecteur principal, Directeur du Service de la propriété intellectuelle du Luxembourg.

M. Paul Braendli, Président de l'Office européen des brevets, a présenté au Conseil le rapport annuel de l'OEB pour 1985. Dans son rapport oral sur les activités de l'Office depuis la 23^e session du Conseil, il a notamment indiqué que selon les estimations actuelles, le nombre total de demandes reçues par l'Office européen des brevets serait probablement de 39 600 pour 1986 et de 40 200 pour 1987, estimations qui incluent les demandes euro-PCT entrant dans la phase régionale. En ce qui concerne les progrès réalisés par le système DATIMTEX, le Président a informé le Conseil que 8% des demandes environ étaient maintenant déposées sous forme lisible par machine (5% sur disquettes, 3% en caractères ROC-B), et que l'Office multiplierait ses efforts pour encourager l'utilisation par les demandeurs de supports lisibles par machine.

Des mesures spéciales ont été prévues pour faire face à l'augmentation de l'arriéré de recherche qui s'est accumulé à la direction générale 1. Un certain nombre d'agents de la direction générale 2 à Munich ont été temporairement détachés à la direction générale 1 à La Haye, et les mutations de la DG1 à la DG2 qui étaient prévues ont été différées. L'Office étudie actuellement d'autres mesures, en particulier les besoins en personnel supplémentaire pour la recherche.

En outre, la réorganisation des services de soutien de la direction générale 2 a commencé, en tant que première étape d'une rationalisation du traitement des demandes de brevet européen aux stades de l'examen et de l'opposition.

Le Président de l'OEB a ensuite présenté un rapport relatif au symposium sur "l'information brevets à l'ère électronique", organisé par l'OEB les 6 et 7 mai à Munich.

Das Symposium hat das Interesse der drei betroffenen Gruppen an einer engen Zusammenarbeit bestätigt. Das Amt entwickelt nun ein Konzept für eine Patentinformationspolitik, die nicht nur den Erfordernissen der Patentämter in den Vertragsstaaten, sondern auch den europäischen Patentinformationsbenutzern und ihren Lieferanten gerecht wird; dieses Konzept soll dem Rat dann auf einer seiner nächsten Tagungen vorgelegt werden.

Auf Einladung des Generaldirektors des chinesischen Patentamts, Huang Kunyi, hat eine Delegation des EPA unter Leitung seines Präsidenten dem chinesischen Patentamt im April einen offiziellen Besuch abgestattet. Dabei ist vereinbart worden, daß das EPA für Bedienstete des chinesischen Patentamts Ausbildungskurse auf dem Gebiet der Klassifikation, Dokumentation, Recherche, Prüfung und im EDV-Bereich organisiert. Der Besuch hat der europäischen Delegation im Rahmen des Gemischten Ausschusses (EPA/CPO) auch Gelegenheit gegeben, die Probleme zu erörtern, die das neue chinesische Patentgesetz für die Benutzer des europäischen Patent-systems mit sich bringt.

Abgesehen von einigen routinemäßigen Verwaltungsentscheidungen befaßte sich der Rat mit einer Reihe von Ernennungen: So ernannte er Herrn Jacques Marie Michel, zur Zeit Direktor von Télésystèmes Questel, Paris, zum Vizepräsidenten der Generaldirektion 1 als Nachfolger von Herrn Jacques Delorme, der Ende dieses Jahres in den Ruhestand tritt. Herr Delorme wird auf der Ratstagung im Dezember dieses Jahres verabschiedet werden. Ferner ernannte der Rat 3 neue Vorsitzende der Beschwerdekammern sowie 9 neue Mitglieder dieser Kammern.

Der Rat genehmigte den Entwurf eines Abkommens zwischen dem EPA und Belgien über die Durchführung von Recherchen zu belgischen nationalen Anmeldungen durch das EPA. Es entspricht weitgehend bereits bestehenden Abkommen für französische, niederländische und schweizerische nationale Anmeldungen. Der Rat ließ sich ferner über den Stand des Beitritts- bzw. Ratifikationsverfahrens in Spanien und Griechenland unterrichten.

Unter dem Punkt "Finanzen" genehmigte der Rat die Vergabe des Auftrags zur Erfassung des gesamten in der Recherchedokumentation des EPA enthaltenen europäischen PCT-Mindestprüfstoffs ("BACON"-Projekt/backfile conversion; Projekt zur Umstellung des Altbestands). Beauftragt wird ein aus drei Firmen bestehendes Konsortium. Die Arbeiten für die Digitalisierung und Erfassung des vollständigen Altbestands des EPA von ca. 65 Millionen Seiten sollen anfangs

The symposium had given participants the chance to discuss problems faced by information producers, distributors and users in the patent information field and confirmed the wish for close consultation between the three interested groups. The Office had begun work on formulating an overall policy in the field of patent data which would satisfy the needs not only of the patent offices in the Contracting States but also of European consumers of patent information and their suppliers. A report would be submitted to the Council at a future meeting.

An official visit had been paid to the Chinese Patent Office in April, at the invitation of the Director-General Mr. Huang Kunyi, by a delegation from the EPO headed by its President. As a result of the visit agreement had been reached on EPO training courses for personnel of the Chinese Office in matters such as classification, documentation, search, examination and EDP matters. The visit had also given the European delegation, within the context of the EPO-CPO joint committee, the opportunity of discussing problems which users of the European system had encountered with the new Chinese Patent Law.

Apart from a number of routine administrative matters the Council also dealt with various personnel appointments. It appointed Mr Jacques Marie Michel, at present General Manager of Télésystèmes Questel, Paris, as Vice-President, Directorate-General 1 in succession to Mr Jacques Delorme, who retires at the end of this year. The Council will bid farewell to Mr Delorme at its meeting in December. It also appointed three new chairmen and nine new members of Boards of Appeal.

The Council approved the draft agreement between the EPO and Belgium on the search of Belgian national applications by the EPO. This agreement is similar to existing ones for French, Dutch and Swiss national applications. The Council also heard reports on the progress of accession and ratification procedures involving Spain and Greece.

In the financial field the Council approved the award of a contract for the capture of the complete European PCT minimum documentation contained in the EPO search collection (the BACON or backfile conversion project) to a consortium of three firms. Digitisation and capture of the complete EPO backfile of 65 million pages is due to commence early in 1987 and should take about three years to complete. The EPO would make the backfile data available to the national Offices of Con-

Ce symposium a donné aux participants - producteurs d'information, distributeurs et utilisateurs de l'information brevets - la possibilité de discuter des problèmes qu'ils rencontrent, et a confirmé la volonté d'une étroite coopération entre les trois groupes intéressés. L'Office a commencé à élaborer une politique globale en matière d'information brevets, qui répondra non seulement aux besoins des offices de brevets des Etats contractants mais également à ceux des utilisateurs européens de l'information brevets et de leurs fournisseurs, et la soumettra au Conseil lors d'une prochaine session.

Une délégation de l'OEB conduite par son Président, M. Braendli, s'est rendue au mois d'avril en visite officielle auprès de l'Office chinois des brevets sur l'invitation de son Directeur général, M. Huang Kunyi. La visite s'est conclue par un accord prévoyant que l'OEB s'occupera de la formation d'agents de l'Office chinois dans différents domaines, par exemple en matière de classification, de documentation, de recherche et d'examen ainsi qu'en informatique. Cette visite a donné également à la délégation européenne la possibilité de discuter, dans le cadre du comité de liaison OEB-OCB, des problèmes que les utilisateurs du système européen rencontrent avec la nouvelle loi chinoise sur les brevets.

En dehors de quelques questions administratives de routine qui lui incombent, le Conseil a examiné un certain nombre de nominations de personnel. En premier lieu, il a nommé M. Jacques Marie Michel, actuellement Directeur de Télésystèmes Questel à Paris aux fonctions de Vice-Président chargé de la direction générale 1, en remplacement de M. J. Delorme, qui prend sa retraite à la fin de 1986. M. Delorme fera ses adieux au Conseil lors de la session qui aura lieu en décembre de cette année. Le Conseil a également nommé 3 nouveaux présidents et 9 nouveaux membres de chambres de recours.

Le Conseil a approuvé le projet d'accord entre l'OEB et la Belgique relatif aux recherches afférentes aux demandes nationales belges à effectuer pour l'OEB. Cet accord est analogue à ceux conclus pour les demandes nationales françaises, néerlandaises et helvétiques. Le Conseil a également entendu des rapports sur l'état d'avancement des procédures d'adhésion et de ratification concernant l'Espagne et la Grèce.

En ce qui concerne les questions financières, le Conseil a approuvé l'attribution à un consortium composé de trois sociétés, du marché relatif à la numérisation de l'ensemble de la documentation minimale du PCT contenue dans la documentation de recherche de l'OEB (projet "BACON" - Backfile conversion). Ce contrat prévoit la saisie et la numérisation de la totalité du fonds brevets de l'OEB, soit 65 millions de pages; les travaux commenceront au début de l'année 1987 et devraient

1987 begonnen werden und voraussichtlich nach etwa drei Jahren abgeschlossen sein. Das EPA wird den nationalen Ämtern der Vertragsstaaten die Daten des Altbestands für den internen Gebrauch und die Information der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen.

Der Rat setzte ferner die Gebühr für die Erstattung technischer Gutachten durch das EPA nach Artikel 25 EPU fest (DM 6360). Es handelt sich um Gutachten auf Ersuchen nationaler Gerichte, die mit Verletzungs- oder Nichtigkeitsklagen zu europäischen Patenten befaßt sind. Einzelheiten des Verfahrens zur Anforderung technischer Gutachten werden in einer späteren Ausgabe des Amtsblatts veröffentlicht.

Für seine nächsten Tagungen hat der Rat folgende Termine festgesetzt:

- 25. Tagung: 1. - 5. Dezember 1986
- 26. Tagung: 1. - 5. Juni 1987 (Wien)
- 27. Tagung: 7. - 11. Dezember 1987

Der Rat wird im Herbst 1987 eine außerordentliche Tagung zur Feier des 10. Jahrestages des Inkrafttretens des Europäischen Patentübereinkommens (7. Oktober 1977) abhalten. Als vorläufiger Termin wurde der 7. Oktober 1987 in Aussicht genommen.

tracting States for their internal use and for public information.

The Council then set at DM 6 360 the fee to be charged by the EPO for the supply, under Article 25 EPC, of technical opinions requested by national courts hearing infringement or revocation actions concerning European patents. Details of the procedure for requesting technical opinions will be published in a later edition of the Official Journal.

The Council fixed the following dates for its forthcoming meetings:

- 25th meeting: 1-5 December 1986
- 26th meeting: 1-5 June 1987 (Vienna)
- 27th meeting: 7-11 December 1987

The Council will hold an extraordinary meeting in autumn 1987 to mark the 10th anniversary of the entry into force of the European Patent Convention on 7 October 1977. The provisional date chosen was 7 October 1987.

durer environ trois ans - L'OEB mettra gratuitement les données du fonds brevets à la disposition des offices nationaux des États contractants pour leur usage interne et pour leurs services d'information du public.

Le Conseil a fixé la redevance (6 360 DM) à acquitter à l'OEB pour la délivrance, en vertu de l'article 25, d'avis techniques, à la requête de tribunaux nationaux saisis d'actions en contrefaçon ou en nullité concernant des brevets européens. De plus amples informations sur la procédure à suivre pour demander un avis technique seront publiées dans une prochaine édition du Journal officiel.

Le Conseil a fixé les dates de ses prochaines sessions comme suit:

- 25^e session, du 1^{er} au 5 décembre 1986
- 26^e session, du 1^{er} au 5 juin 1987 (à Vienne)
- 27^e session, du 7 au 11 décembre 1987

Le Conseil a provisoirement fixé au 7 octobre 1987 une session extraordinaire du Conseil en vue de célébrer le 10^e anniversaire de l'entrée en vigueur de la Convention sur le brevet européen (le 7 octobre 1977).

Zusammensetzung des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation

Composition of the Administrative Council of the European Patent Organisation

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

Président — Chairman — Président

O. LEBERL, Président, Österreichisches Patentamt

Vizepräsident — Deputy Chairman — Vice-président

J. P. HOFFMANN, Directeur honoraire du Service de la Propriété intellectuelle, ministère de l'Économie et des Classes moyennes

Belgien — Belgium — Belgique

Vertreter/Representative/Représentant :
R. RAUX, Directeur général, ministère des Affaires économiques
Stellvertreter/Alternative representative/Suppléant :
L. WUYTS, Directeur, Office de la propriété industrielle auprès du ministère des Affaires économiques

Bundesrepublik Deutschland — Fédéral Republic of Germany — République fédérale d'Allemagne

Vertreter/Representative/Représentant :
A. KRIEGER, Ministerialdirektor, Bundesministerium der Justiz
W. ROLLAND, Ministerialdirektor, Bundesministerium der Justiz
Stellvertreter/Alternative representative/Suppléant :
E. HAEUSSER, Président des Deutschen Patentamts

Frankreich — France — France

Vertreter/Representative/Représentant :
J. C. COMBALDIEU, Directeur, Institut national de la Propriété industrielle
Stellvertreter/Alternative representative/Suppléant :
M^{me} M. HIANCE, Directeur adjoint, Institut national de la Propriété industrielle

Italien — Italy — Italie

Vertreter/Representative/Représentant :
M. M. FORTINI, Ministre Plénipotentiaire, ministère des Affaires étrangères
Stellvertreter/Alternative representative/Suppléant :
M^{me} M. G. DEL GALLO ROSSONI, Directeur de l'Office des brevets, ministère de l'Industrie

Liechtenstein

Vertreter/Representative/Représentant :
R. MARXER, Leiter des Amtes für Internationale Beziehungen

Luxemburg — Luxembourg — Luxembourg

Vertreter/Representative/Représentant :
M. F. SCHLESSER, Inspecteur principal, ministère de l'Économie et des Classes moyennes
Stellvertreter/Alternative representative/Suppléant :
J. P. HOFFMANN, Directeur honoraire du Service de la Propriété intellectuelle, ministère de l'Économie et des Classes moyennes

Niederlande — Netherlande — Pays-Bas

Vertreter/Representative/Représentant :
A. J. ENGELS, President, Patent Office, Ministry of Economic Affairs
Stellvertreter/Alternative representative/Suppléant :
J. W. WECK, Deputy Secretary-General, Ministry of Economic Affairs

Österreich — Austria — Autriche

Vertreter/Representative/Représentant :
O. LEBERL, Präsident, Österreichisches Patentamt
Stellvertreter/Alternative representative/Suppléant :
J. FICHTE, Vizepräsident, Österreichisches Patentamt

Schweiz — Switzerland — Suisse

Vertreter/Representative/Représentant :
J. L. COMTE, Direktor, Bundesamt für geistiges Eigentum
Stellvertreter/Alternative representative/Suppléant :
R. GROSSENBACHER, Stellvertretender Direktor, Bundesamt für geistiges Eigentum

Schweden — Sweden — Suède

Vertreter/Representative/Représentant :
S. NIKLASSON, Director General, Royal Swedish Patent Office
Stellvertreter/Alternative representative/Suppléant :
P. NYQVIST, Under-Secretary for Legal Affairs, Ministry of Industry

Vereinigtes Königreich — United Kingdom — Royaume-Uni

Vertreter/Representative/Représentant :
P. J. COOPER, Comptroller-General, Patent Office, Department of Trade
Stellvertreter/Alternative representative/Suppléant :
V. TARNOFSKY, Assistant Comptroller, Patent Office, Department of Trade

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der
Juristischen
Beschwerdekammer vom 28.
Februar 1986
J 04/85***

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Ford
Mitglieder: C. Payraudeau
O. Bossung

**Anmelder:
Etat français**

**Stichwort:
Berichtigung der Zeichnungen/Etat
français**

**Artikel 16, 114 (1), 123 (2); Regeln 43,
88 EPÜ**

**Artikel 15 der Verfahrensordnung
der Beschwerdekammern**

**"Berichtigung falscher
Zeichnungen" - "Berücksichtigung
der Prioritätsunterlagen" -
"Unzuständigkeit der Eingangsstelle
für die technische Prüfung" - "von
einer früheren Entscheidung
abweichende Auslegung des EPÜ"**

Leitsätze

1. Ein auf Regel 88 EPÜ gestützter Antrag auf Berichtigung durch Austausch falscher Zeichnungen gegen einen neuen Zeichnungssatz hat zur Folge, daß der ursprüngliche Offenbarungsgehalt der europäischen Patentanmeldung infolge der Rückwirkung der Berichtigung in Frage gestellt wird. Deshalb kann die Mitteilung nach Regel 43 EPÜ erst dann wirksam ergehen, wenn über den Berichtigungsantrag entschieden worden ist.

II. Bei der Anwendung der Regel 88 EPÜ müssen unbedingt alle Tatsachen und Beweismittel berücksichtigt werden, aus denen zum Zeitpunkt der Prüfung des Berichtigungsantrags die Absicht des Anmelders sofort erkennbar ist; die Prüfung darf sich nicht auf die eigentliche Patentanmeldung und die mit ihr zusammen eingereichten Unterlagen beschränken.

Die Prioritätsunterlage ist für die Ermittlung der Absicht des Anmelders wichtig und muß berücksichtigt werden, auch wenn sie nicht zusammen mit der europäischen Patentanmeldung eingereicht worden ist.

III. Die technische Prüfung der Akte gehört nicht zum Aufgabenbereich der Eingangsstelle; sie darf daher nicht über einen Berichtigungsantrag entscheiden, der eine solche Prüfung erforderlich macht, sondern muß diese Entscheidung aussetzen, bis die Akte an die Prüfungsabteilung weitergeleitet worden ist.

IV. Mit ihrer Entscheidung, daß die Regel 43 EPÜ gegenüber der Regel 88 keine Lex specialis darstellt, ist die Kammer von der Auslegung des Übereinkommens in der früheren Entscheidung J 01/82 abgewichen; da Berichti-

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Legal Board
of Appeal dated 28 February
1986
J 04/85***

Composition of the Board:

Chairman: P. Ford
Members: C. Payraudeau
O. Bossung

**Applicants:
Etat français**

**Headword:/Correction
of drawings "Etat Français"**

**Articles 16, 114(1), 123(2); Rules 43,
88 EPC**

**Article 15 of the Rules of Procedure
of the Boards of Appeal**

**"Correction of drawings" - "Use of
priority documents" - "Receiving
Section not competent to carry out
technical examination" - "Different
interpretation of the EPC to that given
in a previous decision"**

Headnote

I. A request for correction under Rule 88 EPC with a view to substituting a new set of drawings for incorrect drawings calls into question the initial content of the European patent application owing to the retroactive nature of the correction. Accordingly, the applicant cannot be validly informed in accordance with Rule 43EPC until a decision on the request for correction has been given.

II. In applying Rule 88 EPC, it is necessary to take account of all the facts and evidence enabling the applicant's intention to be established immediately when the request for correction is examined, and not to limit the examination to the patent application proper and to the documents filed with it.

The priority document is an important element in establishing the applicant's intention and must be taken into consideration even if it was not filed with the European patent application.

III. The duties of the Receiving Section do not include a technical examination of the file; it should not, therefore, take a decision on a request for correction necessitating such an examination, but should leave the request in abeyance until the file has been transferred to the Examining Division.

IV. In deciding that Rule 43 EPC did not constitute a lex specialis as compared with the dispositions of Rule 88, the Board has departed from the interpretation of the Convention given in a previous decision (J 01/82) since it

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours juridique du 28
février 1986
J 04/85***

Composition de la Chambre:

Président: P. Ford
Membres: C. Payraudeau
O. Bossung

**Demandeur:
Etat français**

**Référence: /Correction
des dessins "Etat français"**

**Article(s): 16, 114(1), 123(2) ;
Règle(s) 43, 88 de la CBE**

**Article 15 du Règlement de
procédure des Chambres de recours**

**"Correction de dessins erronés-
Utilisation des documents de priorité-
Incompétence de la Section de dépôt
en matière d'examen technique-
Interprétation de la CBE s'écartant de
celle donnée dans une décision
antérieure"**

Sommaire

I. Une demande de correction, basée sur la règle 88 de la CBE, visant à substituer à des dessins erronés un nouveau jeu de dessins, a pour effet de remettre en cause le contenu initial de la demande de brevet européen par suite du caractère rétroactif de la correction. De ce fait, la notification prévue par la règle 43 de la CBE ne peut être valablement émise qu'après rendu de la décision sur la demande de correction.

II. Pour l'application de la règle 88 de la CBE, il est indispensable de tenir compte de tous les faits et preuves qui permettent d'établir immédiatement, au moment de l'examen de la demande de correction, l'intention du demandeur et de ne pas limiter l'examen à la demande de brevet proprement dite et aux documents déposés avec elle.

Le document de priorité est un élément important pour l'établissement de l'intention du demandeur et doit être pris en considération même s'il n'a pas été déposé avec la demande de brevet européen.

III. Les attributions de la Section de dépôt ne comportent pas un examen technique du dossier; elle ne devrait donc pas statuer sur une demande de correction qui nécessite un tel examen mais laisser la demande de correction en suspens jusqu'au transfert du dossier à la division d'examen.

IV. En décidant que la règle 43 de la CBE n'était pas exorbitante des dispositions de la règle 88, la Chambre s'est écartée de l'interprétation de la Convention donnée dans la décision antérieure J 01/82, car elle a estimé,

gungen, die nach Regel 88 vorgenommen werden, rückwirkend sind, hätte nach Ansicht der Kammer die Mitteilung nach Regel 43 erst nach einer Ablehnung der beantragten Berichtigungen ergehen dürfen.

Sachverhalt und Anträge

I. Der Beschwerdeführer hat am 9. Dezember 1983 unter der Nummer 83402385.5 beim Institut national de la propriété industrielle in Paris (Frankreich) eine europäische Patentanmeldung mit vier Zeichnungsblättern eingereicht, die die Priorität einer am 10. Dezember 1982 in Frankreich unter der Nummer 8220695 eingereichten Voranmeldung in Anspruch nimmt.

II. Mit Schreiben vom 19. Dezember 1983, das am 21. Dezember 1983 beim EPA einging, reichte die Vertreterin des Beschwerdeführers drei neue, aus je vier Zeichnungsblättern bestehende Zeichnungssätze mit der Bitte ein, sie gegen die ursprünglich eingereichten Zeichnungen auszutauschen, da "infolge eines Versehens die (der Anmeldung) beigefügten Zeichnungen nicht der Beschreibung entsprechen". Diesem Schreiben war ferner die Prioritätsunterlage beigefügt, deren Zeichnungen mit den neuen identisch sind.

III. Mit Einschreiben vom 6. Februar 1984 teilte die Eingangsstelle dem Beschwerdeführer unter Hinweis auf Regel 43 und die in dem beigefügten Formblatt EPA 1114 erläuterten Bedingungen für ihre Anwendung mit, daß es nicht zulässig sei, Zeichnungen nachzureichen. Sie wies ferner darauf hin, daß die zusammen mit der Anmeldung eingereichten Zeichnungen mit deren Gegenstand nichts zu tun hätten und deshalb nicht veröffentlicht würden, wenn der Beschwerdeführer nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist einen entsprechenden Antrag stelle.

IV. Der Beschwerdeführer erklärte sich mit Schreiben vom 24. Februar 1984, das am 28. Februar 1984 beim Amt einging, damit einverstanden, daß die falschen Zeichnungen nicht veröffentlicht werden; er hielt jedoch gleichzeitig seinen Berichtigungsantrag aufrecht und gab zu dessen Begründung an, daß er am 9. Dezember 1983 beim Institut national de la propriété industrielle (INPI) eine amtliche Abschrift der französischen Patentanmeldung Nr. 8220695 angefordert und die entsprechende Gebühr entrichtet habe; damit gelte die Prioritätsunterlage als am Tag der Einreichung der europäischen Patentanmeldung, in jedem Falle aber als innerhalb der wegen Schließung des INPI am 12. Dezember 1983 abgelaufenen Prioritätsfrist beim EPA eingereicht. Er fügte hinzu: "Ich bitte Sie daher, die Verwendung der Zeichnungen der ursprünglichen Prioritätsunterlage als Berichtigung eines Mangels nach Regel 88 der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen zu betrachten."

considered that, corrections made under Rule 88 being retroactive, the applicant could not be informed in accordance with Rule 43 unless the requested corrections were refused.

Summary of Facts and Submissions

I. On 9 December 1983 the appellants filed with the French Patent Office under No. 83 402 385.5 a European patent application including four pages of drawings and claiming the priority of a previous patent application filed in France on 10 December 1982 under No. 82 206 95.

II. In a letter dated 19 December 1983 and received at the EPO on 21 December 1983 the appellants' professional representative sent the European Patent Office three new sets of four pages of drawings, requesting that they be substituted for the drawings filed initially on the grounds that "owing to an error, the drawings which were attached (to the application) do not correspond to the description". The priority document including drawings identical to the new drawings provided was also enclosed with this letter.

III. In a registered letter dated 6 February 1984 the Receiving Section informed the appellants that it was not admissible to file drawings subsequently and drew their attention to Rule 43 and to its applicability as explained in EPO Form 1114 attached to that letter. It further pointed out that, since the drawings filed with the application bore no relation to the subject-matter of the application, it would not publish them unless requested to do so by the appellants within the stipulated time limit.

IV. In a letter dated 24 February 1984 and received at the EPO on 28 February 1984 the appellants agreed that the incorrect drawings should not be published and maintained their request for correction, pointing out that they had on 9 December 1983 requested from the French Patent Office an official copy of French patent application No. 82 206 95 and paid the appropriate fee, so that the priority document ought therefore to be considered as having been filed with the EPO on the date of filing of the European patent application and, at all events, within the priority period, which, taking account of the closure of the French Patent Office, expired on 12 December 1983. They further added: "We therefore ask you to regard the use of the drawings in the initial priority document as a correction of a substantive error in accordance with Rule 88 of the Implementing Regulations to the European Patent Convention".

que les corrections effectuées en application de la règle 88 étant rétroactives, la notification de la règle 43 ne pouvait être émise qu'après un éventuel refus des corrections demandées.

Exposé des faits et conclusions

I. Le requérant a déposé auprès de l'Institut national de la Propriété Industrielle à Paris (France), le 9 décembre 1983, sous le numéro 83402385.5, une demande de brevet européen comportant 4 planches de dessins et revendiquant la priorité d'une demande de brevet antérieure déposée en France le 10 décembre 1982 sous le numéro 8220695.

II. Par lettre du 19 décembre 1983, reçue à l'OEB le 21 décembre 1983, la mandataire du requérant a adressé à l'Office européen des brevets trois nouveaux jeux de 4 planches de dessin en demandant leur substitution aux dessins initialement déposés du fait que "par suite d'une erreur, les dessins qui ont été joints (à la demande) ne correspondent pas à la description". Le document de priorité comportant des dessins identiques aux nouveaux dessins fournis était également joint à cette lettre.

III. Par lettre recommandée du 6 février 1984, la section de dépôt informait le requérant qu'il n'était pas permis de déposer des dessins ultérieurement et attirait son attention sur la règle 43 et sur ses conditions d'application explicitées dans le formulaire OEB1114 annexé à cette lettre. Elle indiquait également que les dessins déposés avec la demande n'ayant aucun rapport avec l'objet de la demande, elle ne les publierait pas sauf avis contraire du requérant dans le délai prescrit.

IV. Par lettre du 24 février 1984, reçue à l'OEB le 28 février 1984, le requérant donnait son accord à la non publication des dessins erronés tout en maintenant sa demande de correction, en invoquant, à l'appui de cette demande, le fait qu'il avait, le 9 décembre 1983, demandé à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) une copie officielle de la demande de brevet français n° 8220695 et payé la taxe correspondante et en arguant que, de ce fait, le document de priorité devait être considéré comme déposé auprès de l'OEB à la date de dépôt de la demande de brevet européen et, en tout cas, dans le délai de priorité qui, compte tenu de la fermeture de l'INPI, expirait le 12 décembre 1983. Il ajoutait en outre "Je vous prie donc de bien vouloir considérer l'emploi des dessins du document de priorité initial comme une rectification d'erreur matérielle selon la règle 88 du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen".

V. Auf die Mitteilung des EPA vom 8. März 1984, die der Mitteilung vom 6. Februar vom Wortlaut her entsprach, brachte der Beschwerdeführer mit Schreiben vom 9. März 1984 das neue Argument vor, "daß eine andere amtliche Abschrift derselben prioritätsbegründenden Anmeldung, die bereits am 6. Dezember 1983 beantragt worden war, am 9. Dezember 1983 bei einer Dienststelle des Institut national de la propriété industrielle (INPI) abgeholt und noch am selben Tag der für europäische Anmeldungen zuständigen Dienststelle übergeben worden ist". Dem Schreiben lag eine Bescheinigung vom 6. Dezember 1983 über die Beantragung einer amtlichen Abschrift bei, in der als Bestimmungsland "internationale Anmeldung" angegeben war. Der Beschwerdeführer führte weiter aus:

"Unser Schreiben vom 24. Februar 1984 war eine Erwiderung auf die Mitteilung vom 6. Februar. Wir wünschten keine Neufestsetzung des Anmeldetags der europäischen Patentanmeldung auf einen späteren Zeitpunkt, sondern eine Berichtigung eines Mangels nach Regel 88 der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen ..."

VI. Die europäische Patentanmeldung wurde am 4. Juli 1984 unter der Nummer 0112761 ohne Zeichnungen veröffentlicht; am 5. November 1984 stellte der Beschwerdeführer den Prüfungsantrag.

VII. Die Eingangsstelle traf am 8. Oktober 1984 eine Entscheidung, mit der erstens der Berichtigungsantrag nach Regel 88 EPU zurückgewiesen und zweitens dem Beschwerdeführer aufgrund der Regel 43 (1) EPU mitgeteilt wurde, daß die Bezugnahmen auf die Zeichnungen in der Patentanmeldung als gestrichen gelten.

VIII. Der Beschwerdeführer legte unter Zahlung der Beschwerdegebühr Beschwerde ein, die am 27. November 1984 beim EPA einging.

In der am 1. Februar 1985 beim EPA eingegangenen Beschwerdebegründung wiederholte der Beschwerdeführer sein Vorbringen vor der Eingangsstelle in ausführlicherer Form; er macht als Hauptargument geltend, daß ein Antrag auf Ausstellung einer amtlichen Abschrift beim INPI und die Aushängung einer Quittung durch das INPI, in der als Bestimmungsland das EPA genannt sei, der Einreichung der amtlichen Abschrift beim EPA zum Quittungszeitpunkt gleichzustellen seien und die Zeichnungen der amtlichen Abschrift deshalb als diejenigen der europäischen Anmeldung betrachtet werden könnten. Der Beschwerdeführer behauptet ferner hilfsweise, er habe am 9. Dezember 1983, also am Tag der Einreichung der europäischen Patentanmeldung, den Beamten, die für die Weiterleitung der EPA- und der PCT-Akten an die betreffenden internationalen Organisationen zuständig seien, eine zweite Abschrift der prioritätsbegründenden französischen Patentan-

V. In a letter to the EPO dated 9 March 1984 in reply to a communication from the latter dated 8 March 1984 which adhered to the terms of the communication of 6 February, the appellants invoked by way of a new argument the fact "that another official copy of the same request for priority, which had been requested on 6 December 1983, was withdrawn from one of the departments of the French Patent Office on 9 December 1983 and submitted the same day to the department responsible for European applications". A request slip for an official copy dated 6 December 1983 and indicating "International application" as the country of destination was attached to this letter. In addition, the appellants made the following statement:

"Our letter of 24 February 1984 was a reply to the communication of 6 February. We wanted the European patent application not to be re-dated. On the contrary, we request correction under Rule 88 of the Implementing Regulations to the European Patent Convention of a substantive error ..."

VI. The European patent application was published without drawings on 4 July 1984 under publication No. 01 127 61 and the appellants filed a request for examination on 5 November 1984.

VII. On 8 October 1984 the Receiving Section gave a decision rejecting the request for correction under Rule 88 EPC and finding, under Rule 43(1) EPC, that the references to the drawings in the patent application were deemed to be deleted.

VIII. The appellants filed an appeal in a letter received at the EPO on 27 November 1984, paying the appeal fee at the same time.

In their statement of appeal received at the EPO on 1 February 1985 the appellants reverted to and developed the arguments put to the Receiving Section: in the first place, the filing of a request for an official copy with the French Patent Office and the furnishing by the latter of a receipt designating the EPO as the country of destination was equivalent to sending the EPO the official copy on the date of the receipt and, accordingly, it ought to be possible to consider the drawings in the official copy as those belonging to the European application. The appellants further submit, subsidiarily, that on 9 December 1983, the date of filing of the European patent application, they supplied the department responsible for transferring EPO and PCT files to the competent international authorities with another official copy of the French patent application whose priority was claimed and which was filed in connection with a PCT application. "Therefore, since the drawings in the

V. Dans une lettre du 9 mars 1984 adressée à l'OEB en réponse à une communication de l'OEB du 8 mars 1984, qui maintenait les termes de la communication du 6 février, le requérant invoquait, à titre d'argument nouveau, le fait "qu'une autre copie officielle de la même demande de priorité, qui avait été requise dès le 6 décembre 1983, a été retirée de l'un des services de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) le 9 décembre 1983, et remise le jour même au service chargé des demandes européennes". Un bordereau de demande de copie officielle daté du 6 décembre 1983 et indiquant comme pays de destination "Demande internationale" était joint à cette lettre. Par ailleurs, le requérant précisait:

"Notre lettre du 24 février 1984 constituait une réponse à la notification du 6 février. Nous entendions que la date de dépôt de la demande de brevet européen ne soit pas reportée. Par contre, nous sollicitons une correction d'erreur matérielle, selon la règle 88 du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen...".

VI. La demande de brevet européen a été publiée sans dessin le 4 juillet 1984, sous le numéro de publication 0112761 et le requérant a déposé une requête en examen le 5 novembre 1984.

VII. La section de dépôt a rendu le 8 octobre 1984 une décision rejetant, en premier lieu, la demande de correction selon la règle 88 CBE et décidant, en second lieu, en application de la règle 43(1) CBE, que les références aux dessins dans la demande de brevet étaient réputées supprimées.

VIII. Par lettre reçue à l'OEB le 27 novembre 1984, le requérant a formé un recours tout en payant simultanément la taxe de recours.

Dans son mémoire de recours reçu à l'OEB le 1er février 1985, le requérant a repris et développé les arguments qu'il avait présentés devant la section de dépôt, à savoir, dans un premier moyen, que le dépôt d'une demande de copie officielle à l'INPI et la remise par l'INPI d'un récépissé désignant comme pays de destination l'OEB, équivalaient à la remise à l'OEB de la copie officielle à la date du récépissé et que, de ce fait, les dessins de la copie officielle devraient pouvoir être considérés comme ceux de la demande européenne. Le requérant soutient, en outre, à titre subsidiaire, qu'il aurait remis le 9 décembre 1983, jour du dépôt de la demande de brevet européen, une autre copie officielle de la demande de brevet français dont la priorité a été revendiquée, destinée à un dépôt PCT, entre les mains des responsables du transfert des dossiers OEB et PCT aux organismes internationaux compétents. "A partir de là, les dessins de la copie officielle faisant

meldung für eine PCT-Anmeldung übergeben. "Da die Zeichnungen der amtlichen Abschrift von diesem Zeitpunkt an Bestandteil der Anmeldung gewesen sind, beantragt die Vertreterin nochmals die Anwendung der Regel 88 ..."

IX. Für den Fall, daß die beiden oben genannten Anträge von der Beschwerdekammer zurückgewiesen werden, beantragt der Beschwerdeführer hilfsweise die Vornahme von Berichtigungen in der Beschreibung aufgrund der Regel 88 sowie nach Genehmigung dieser Berichtigungen die Aufnahme neuer Zeichnungen aufgrund des Artikels 123 und der Regel 86.

X. Als letzten Hilfsantrag schließlich beantragt der Beschwerdeführer im Falle der Zurückweisung aller übrigen Anträge die Wiedereinsetzung in die in der Mitteilung vom 6. Februar 1984 angegebene Möglichkeit, die neuen Zeichnungen unter Neufestsetzung des Anmeldetags auf den Tag ihrer Einreichung beim EPA in die europäische Patentanmeldung aufzunehmen.

Der Beschwerdeführer zahlte die Wiedereinsetzungsgebühr am 1. Februar 1985.

Entscheidungsgründe

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

2. Die Beschwerdekammer hat den Sachverhalt von Amts wegen zu prüfen und ist dabei weder auf das Vorbringen noch auf die Anträge des Beschwerdeführers beschränkt (Art. 114(1) EPU). Demnach kann die Juristische Beschwerdekammer die angefochtene Entscheidung aufheben, obwohl der Beschwerdeführer dies nicht beantragt hat, wenn sie der Auffassung ist, daß das Europäische Patentübereinkommen darin falsch ausgelegt worden ist.

3. Nachdem die Vertreterin des Beschwerdeführers am 21. Dezember 1983 einen Antrag auf Berichtigung eines Fehlers eingereicht hatte, war die Eingangsstelle nach Ansicht der Kammer verpflichtet, die Mitteilung nach Regel 43 (1) EPU auszusetzen, bis über den Berichtigungsantrag abschließend entschieden war. Die Berichtigung eines Fehlers bewirkt nämlich, daß die Anmeldung in der Form wiederhergestellt wird, in der der Anmelder sie offensichtlich einzureichen beabsichtigte; die Berichtigung wirkt somit zum Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung zurück.

4. Der Umstand, daß der Anmelder in seinem Antrag vom 21. Dezember 1983 nicht angegeben hat, daß er seinen Berichtigungsantrag auf Regel 88 EPU stützt, ist unerheblich, da aus seinem Schreiben eindeutig hervorgeht, daß dies seine Absicht war.

official copy form part of the application, the representative requests, as previously, that Rule 88 be applied ...

IX. In the event of the two above-mentioned requests being rejected by the Board of Appeal, the appellants ask in the alternative that corrections be made to the description under Rule 88 and, when these corrections have been accepted, that new drawings be added under Article 123 and Rule 86.

X. In a final subsidiary request submitted in the event of all the others being rejected, the appellants apply for restitutio in integrum in respect of the opportunity offered by the communication of 6 February 1984 to add the drawings to the European patent application by requesting that it be re-dated to the date on which the new drawings were received at the EPO.

The appellants paid the fee for restitutio in integrum on 1 February 1985.

Reasons for the Decision

1. The appeal complies with Articles 106, 107 and 108 and Rule 64 EPC and is therefore admissible.

2. A Board of Appeal must examine the facts of its own motion and is not restricted to the facts, evidence and arguments provided by the appellants and the relief sought (Article 114(1) EPC). If the Legal Board of Appeal considers that the contested decision interpreted the European Patent Convention incorrectly, therefore, it can annul the contested decision even if the appellants have not entered such a claim.

3. The Board considers that, since the request for correction of a substantive error had been submitted by the appellants' representative on 21 December 1983, the Receiving Section was obliged to defer the communication relating to Rule 43(1) EPC until a final decision had been taken on the request for correction of the error. The correction of an error restores the application to the form in which it has been established that the applicant intended to file it, the correction thus taking effect "retroactively" on the date on which the application was filed.

4. The fact that the applicants did not specify in their request of 21 December 1983 that they were basing their request for correction on Rule 88 EPC is immaterial since the letter makes it clear that this was their intention.

partie du dépôt, le mandataire requiert, comme précédemment, l'application de la règle 88..."

IX. Dans une requête subsidiaire, présentée pour le cas où les deux requêtes ci-dessus seraient rejetées par la Chambre de recours, le requérant demande l'apport de corrections à la description en vertu de la règle 88 et, après acceptation de ces corrections, l'addition de nouveaux dessins en vertu de l'article 123 et de la règle 86.

X. Enfin, dans une dernière requête présentée à titre subsidiaire, en cas de rejet de toutes les autres requêtes, le requérant demande la restitutio in integrum à l'égard de la possibilité offerte par la communication du 6 février 1984 d'ajouter les dessins à la demande de brevet européen en demandant le report de la date de dépôt à la date de réception des nouveaux dessins à l'OEB.

Le requérant a payé la taxe de restitutio in integrum le 1er février 1985.

Motifs de la décision

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

2. Une Chambre de recours doit procéder à l'examen d'office des faits et elle n'est limitée ni aux moyens invoqués ni aux demandes présentées par le requérant (article 114(1) CBE). Par conséquent, si la Chambre de recours juridique considère que la décision attaquée a interprété la Convention sur le brevet européen d'une manière incorrecte, elle peut, même si le requérant n'a pas invoqué un tel moyen, infirmer la décision attaquée.

3. La Chambre considère qu'en présence de la demande de correction d'erreur matérielle présentée le 21 décembre 1983 par le mandataire du requérant, la Section de dépôt se trouvait dans l'obligation de surseoir à l'émission de la notification relative à la règle 43 (1) de la CBE jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue sur la demande de correction d'erreur. En effet, la correction d'une erreur a pour résultat de rétablir la demande sous la forme dans laquelle il a été déterminé que le demandeur avait eu l'intention de la déposer, la correction prenant ainsi effet "rétroactivement" à la date du dépôt de la demande.

4. Le fait que le demandeur n'ait pas spécifié, dans sa requête du 21 décembre 1983, qu'il appuyait sa demande de correction sur la règle 88 de la CBE, est sans importance étant donné qu'il résultait clairement des termes de cette lettre que telle était son intention.

5. Es ist darauf hinzuweisen, daß ein Aufschub bei der Anwendung der Regel 43 EPÜ den normalen Ablauf der bei der Prüfung von europäischen Patentanmeldungen vorgesehenen Verfahrensschritte nicht verzögert, die - wie die Veröffentlichung der Anmeldung (Art. 93 EPÜ) - zu einem bestimmten, ab dem Anmelde- oder Prioritätstag berechneten Zeitpunkt vorgenommen werden müssen; solange nämlich keine Entscheidung nach Regel 43 ergangen ist, ist nur der ursprüngliche Anmelde- oder Prioritätstag zu berücksichtigen.

6. Die angefochtene Entscheidung, mit der der am 28. Februar 1984 eingereichte Antrag auf Berichtigung der europäischen Patentanmeldung nach Regel 88 EPÜ durch Nachreichung von fünf Abbildungen mit der Begründung zurückgewiesen wurde, "daß aus den zum **Zeitpunkt der Einreichung der europäischen Patentanmeldung** vorliegenden Unterlagen nicht sofort erkennbar ist, daß es sich bei den ausgelassenen Zeichnungen zweifelsfrei um die am 21. Dezember 1983 eingereichten handelt", beruht nach Ansicht der Kammer außerdem auf einer falschen Auslegung des Übereinkommens.

7. Regel 88 Satz 2 EPÜ macht die Zulassung eines Berichtigungsantrags, der die Beschreibung, die Ansprüche oder die Zeichnungen betrifft, davon abhängig, daß sofort erkennbar sein muß, daß nichts anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wird.

Mit der Forderung, daß die Berichtigung aus den "zum Zeitpunkt der Einreichung der europäischen Patentanmeldung vorliegenden" Unterlagen erkennbar sein muß, fügt die angefochtene Entscheidung den in Regel 88 EPÜ genannten Bedingungen eine weitere hinzu, für die sich im EPÜ keine Rechtfertigung findet.

Die Juristische Beschwerdekammer ist immer der Auffassung gewesen, daß es bei der Anwendung der Regel 88 EPÜ unbedingt erforderlich ist, alle Tatsachen und Beweismittel zu berücksichtigen, die zum Zeitpunkt der Prüfung des Berichtigungsantrags die Absicht des Anmelders sofort zweifelsfrei erkennen lassen, und die Prüfung nicht auf die eigentliche Anmeldung und die mit ihr eingereichten Unterlagen zu beschränken. Die Prioritätsunterlage ist für die Ermittlung der Absicht des Anmelders überaus wichtig, und die Entscheidung, sie nicht zu berücksichtigen, weil sie nicht gleichzeitig mit der europäischen Patentanmeldung eingereicht worden ist, widerspricht der ständigen Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer (J 08/80, ABI. EPA 1980, 293 - 298; J 04/80, ABI. EPA 1980, 351 - 354; J 19/80, ABI. EPA 1981, 65 - 68; J 04/82, ABI. EPA 1983, 121 - 126).

8. So hat die Kammer zum Beispiel in der Sache J 19/80 die Berichtigung einer Zeichnung, von der ein Teil fehlte,

5. It has to be borne in mind that the mere fact of various stages in the examination of European patent applications such as their publication (Article 93 EPC) having to be completed at a given time calculated from the filing or priority date does not mean that their normal progress is affected by a delay in applying Rule 43 EPC; pending a decision under Rule 43 the only relevant date is the initial filing or priority date.

6. The Board further considers that in rejecting the request filed on 28 February 1984 for correction under Rule 88 EPC of the European patent application by the subsequent filing of five figures on the grounds "that it is not immediately apparent from all the documents available on the **date of filing of the European patent application** that the missing drawings were indisputably those filed on 21 December 1983", the contested decision interpreted the Convention incorrectly.

7. Rule 88 EPC, second sentence, lays down as a condition for acceptance of a request for correction concerning a description, claims or drawings that a correction must be obvious in the sense that it is immediately evident that nothing else would have been intended than what is offered as the correction.

In requiring that the correction be obvious in the light of the documents "available on the date of filing of the European patent application", the contested decision adds to the express conditions set out in Rule 88 EPC a requirement which is not justified by any EPC provision.

The Legal Board of Appeal has always considered it absolutely necessary when applying Rule 88 EPC to take account of all the facts and evidence enabling the applicant's intention to be established immediately at the time when the request for correction is being examined, and without the least shadow of doubt, and not to limit the examination to the application proper and the documents filed with it. The priority document is an extremely important element when it comes to establishing the applicant's intention and the refusal to take account of it because of its not having been filed at the same time as the European patent application conflicts with the constant case law of the Legal Board of Appeal (J 08/80, OJ 9/1980, pp. 293-298; J 04/80, OJ 10/1980, pp. 351-354; J 19/80, OJ 3/1981, pp. 65-68; and J 04/82, OJ 4/1983, pp. 121-126).

8. In case J 19/80, for example, the Board authorised the correction of a drawing, of which part was missing, on

5. Il y a lieu de noter qu'un retard dans l'application de la règle 43 de la CBE ne peut provoquer de retard dans la poursuite normale des autres étapes de la procédure d'examen de la demande de brevet européen, telles que la publication de la demande (article 93 de la CBE), dans la mesure où ces dernières doivent être effectuées à un moment donné calculé à partir de la date de dépôt ou de priorité puisque, tant qu'une décision en application de la règle 43 n'a pas été rendue, la seule date à prendre en considération est la date initiale de dépôt ou de priorité.

6. La Chambre considère également qu'en rejetant la requête déposée le 28 février 1984 en vue de la correction selon la règle 88 CBE de la demande de brevet européen par le dépôt ultérieur de cinq figures, au motif "qu'il n'apparaît pas immédiatement de la totalité des documents disponibles à la **date de dépôt de la demande de brevet européen** que les dessins omis étaient indiscutablement ceux qui ont été déposés le 21 décembre 1983", la décision attaquée a fait une interprétation erronée de la Convention.

7. La règle 88 de la CBE, deuxième phrase, met comme condition à l'acceptation d'une demande de rectification portant sur la description, les revendications ou les dessins que la rectification doit s'imposer à l'évidence en ce sens qu'il apparaît immédiatement qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'a pu être envisagé par le demandeur.

En exigeant que la rectification soit évidente au vu des documents "disponibles à la date de dépôt de la demande de brevet européen", la décision attaquée ajoute aux conditions expresses de la règle 88 de la CBE une exigence qui n'est justifiée par aucune disposition de la CBE.

La Chambre de recours juridique a toujours considéré qu'il était indispensable pour l'application de la règle 88 de la CBE de tenir compte de tous les faits et preuves qui permettent d'établir immédiatement, au moment de l'examen de la demande de correction, sans que le plus faible doute soit possible, l'intention du demandeur et de ne pas limiter l'examen à la demande proprement dite et aux documents déposés simultanément. Le document de priorité est un élément extrêmement important pour l'établissement de l'intention du demandeur et le refus de le prendre en considération du fait qu'il n'avait pas été déposé en même temps que la demande de brevet européen est contraire à la jurisprudence constante de la Chambre de recours juridique (J 08/80 J.O. de l'OEB 1980, 293-298; J 04/80 J.O. de l'OEB 1980, 351-354; J 19/80 J.O. de l'OEB 1981, 65-68; et J 04/82 J.O. de l'OEB 1983, 121-126).

8. C'est ainsi, par exemple, que dans l'affaire J 19/80, la Chambre a autorisé la correction d'un dessin dont une

zugelassen, weil der entsprechende Teil der Beschreibung mit der als Berichtigung vorgeschlagenen Zeichnung übereinstimmte und ein Vergleich mit der Prioritätsunterlage, die zu einem späteren Zeitpunkt als dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung eingereicht worden war, eindeutig ergab, daß der Anmelder keine andere Zeichnung als die vorgeschlagene gemeint haben konnte.

9. Andererseits hat die Eingangsstelle den Berichtigungsantrag nach Regel 88 Satz 2 EPÜ mit folgender Begründung zurückgewiesen: "Obwohl aus Seite 3 der Beschreibung hervorgeht, daß die Patentanmeldung fünf Abbildungen enthalten muß, und klar erkennbar ist, daß die zusammen mit der Patentanmeldung eingereichten Zeichnungen mit deren Inhalt nichts zu tun haben, ist nicht ohne weiteres erkennbar, daß die ausgelassenen Zeichnungen zweifelsfrei die am 21. Dezember 1983 eingereichten sind" und damit eine technische Prüfung der Akte vorgenommen, die normalerweise nicht zu den jhr nach den Artikeln 16, 90 und 91 EPÜ übertragenen Aufgaben gehört. Sie hätte also im vorliegenden Fall bis zur Weiterleitung der Akte an die Prüfungsabteilung nicht über den Berichtigungsantrag entscheiden dürfen.

10. Da die Angelegenheit zur Entscheidung über den am 21. Dezember 1983 eingereichten Berichtigungsantrag an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen werden muß, braucht der auf Artikel 123 (1) und Regel 86 EPÜ gestützte Änderungsantrag, den der Beschwerdeführer in der Beschwerdebegründung gestellt hat, nicht geprüft zu werden.

11. Ebenso ist der Antrag auf Wiedereinsetzung in die in der Mitteilung vom 6. Februar 1984 angegebene Möglichkeit der Neufestsetzung des Anmeldetags der europäischen Patentanmeldung auf den Tag der Einreichung der Zeichnungen, also den 21. Dezember 1983, gegenstandslos, da diese Mitteilung als nicht erfolgt anzusehen ist.

12. Mit der Entscheidung, daß ein Antrag auf Berichtigung durch Aufnahme der bei der Anmeldung vergessenen Zeichnungen in die europäische Patentanmeldung auf Regel 88 EPÜ gestützt werden kann und daß deshalb der Berichtigungsantrag geprüft werden muß, bevor eine Entscheidung aufgrund der Regel 43 EPÜ getroffen werden kann, ist die Kammer von der Auslegung des Übereinkommens in ihrer früheren Entscheidung J 01/82 vom 7. April 1982 (ABl. EPA 1982, 293 - 295) abgewichen; in dieser Entscheidung war ein solcher Berichtigungsantrag mit der Begründung zurückgewiesen worden, daß Regel 43 EPÜ, die in Übereinstimmung mit Artikel 123 (2) EPÜ die Einführung neuer Sachverhalte in die Anmeldung verhindern solle, gegenüber den allgemeineren Bestimmungen der Regel 88 eine Lex specialis darstelle und deshalb in dem genannten Fall anzuwenden sei.

the grounds that the relevant part of the description corresponded to the drawing proposed as a correction and that a comparison with the priority document filed after the European patent application showed clearly that no other drawing than that proposed could have been envisaged by the applicant.

9. At the same time, in deciding to refuse the request for correction under Rule 88, second sentence, EPC on the grounds that "although page 3 of the description shows that the patent application must include five figures and although it is obvious that the drawings filed with the patent application bear no relation to the content of the application, it is not immediately apparent that the missing drawings were indisputably those filed on 21 December 1983", the Receiving Section based that decision on the result of a technical examination of the file, which does not normally form part of its duties under Articles 16, 90 and 91 EPC. It should, therefore, in the present case have left the request for correction in abeyance until the file had been transferred to the Examining Division.

10. Given that the case has to be remitted to the Examining Division for a decision on the request for correction submitted on 21 December 1983, there is no point in examining the request for amendment under Article 123(1) and Rule 86 EPC submitted by the appellants in their statement of appeal.

11. Similarly the request for restitutio in integrum with respect to the opportunity afforded by the communication of 6 February 1984 to re-date the European patent application to 21 December 1983, the date on which the drawings belonging to the application were filed, is inapplicable since that communication has to be considered null and void.

12. In concluding that Rule 88 EPC could be invoked to request corrections consisting in adding to the European patent application drawings omitted at the time of filing and in ruling accordingly that such requests for correction had to be examined first of all before a decision under Rule 43 EPC could be taken, the present decision departs from the interpretation of the Convention given in the previous decision, J 01/82 of 7 April 1982 (OJ 8/1982, pp. 293-295). In the latter case a similar request for correction was refused on the grounds that Rule 43 EPC, which is intended to prevent the addition of new subject-matter to the application in accordance with Article 123 (2) EPC, constituted a *lex specialis* as compared with the general dispositions of Rule 88 EPC and the former alone was to be applied in the case in question.

partie manquait du fait que la partie pertinente de la description correspondait au dessin proposé à titre de correction et qu'il résultait clairement d'une comparaison avec le document de priorité, déposé à une date postérieure à la date de dépôt de la demande de brevet européen, qu'aucun autre dessin que celui proposé n'avait pu être envisagé par le demandeur.

9. D'autre part, en décidant le rejet de la demande de correction fondée sur la Règle 88, 2ème phrase de la CBE, au motif que "bien qu'il ressorte de la page 3 de la description que la demande de brevet doit comporter cinq figures et qu'il soit évident que les dessins déposés avec la demande de brevet n'ont aucun rapport avec le contenu de la demande, il n'apparaît pas immédiatement que les dessins omis étaient indiscutablement ceux qui ont été déposés le 21 décembre 1983", la Section de dépôt a basé sa décision de rejet sur le résultat d'un examen technique du dossier qui n'entre pas normalement dans les limites des compétences qui lui sont conférées par les articles 16, 90 et 91 de la CBE. Elle aurait donc dû laisser, dans le présent cas, la demande de correction en suspens jusqu'au transfert du dossier à la Division d'examen.

10. Etant donné que l'affaire doit être renvoyée à la Division d'examen pour qu'elle statue sur la requête en correction présentée le 21 décembre 1983, il est inutile d'examiner la demande de modification basée sur l'article 123(1) et sur la règle 86 de la CBE présentée par le requérant dans son mémoire de recours.

11. De même, la demande de restitutio in integrum, eu égard à la possibilité offerte par la notification du 6 février 1984 de reporter la date de dépôt de la demande de brevet européen au 21 décembre 1983, date de dépôt des dessins de la demande, est sans objet étant donné que cette notification doit être considérée comme non avenue.

12. En décidant que la règle 88 de la CBE pouvait être invoquée pour demander l'apport de corrections visant à ajouter à la demande de brevet européen des dessins omis lors du dépôt, et en décidant, par conséquent, qu'une telle requête en correction devait être examinée avant qu'une décision en application de la règle 43 de la CBE puisse être rendue, la présente décision s'est écartée de l'interprétation de la Convention donnée dans la décision antérieure J 01/82 du 7 avril 1982 (J.O. de l'OEB 1982, 293-295) qui avait refusé une telle demande de correction en déclarant que la règle 43 de la CBE qui vise à empêcher l'introduction d'éléments nouveaux dans la demande, conformément à l'article 123 (2) de la CBE, était exorbitante des dispositions générales de la règle 88 et devait seule s'appliquer dans ce cas.

13. Die Kammer ist der Auffassung, daß in dieser früheren Entscheidung das Übereinkommen falsch ausgelegt worden ist. Ihres Erachtens steht die Anwendung der Regel 88 Satz 2 EPÜ keinesfalls im Widerspruch zu Artikel 123 (2), da bei Anwendung dieser Regel die Anmeldung so wiederhergestellt wird, wie sie am Anmeldetag gewesen wäre, wenn der Fehler nicht begangen worden wäre. Die Regel 43 ist somit keine Lex specialis zur Regel 88, sondern ergänzt diese nur.

14. Es ist kein Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ gestellt worden; sie wäre unter den gegebenen Umständen auch nicht gerechtfertigt.

13. The Board holds that this previous decision interpreted the Convention incorrectly. It considers that it is not possible for the application of Rule 88, second sentence, EPC to be at variance with Article 123(2), given that Rule 88 has the effect of restoring the application to the form which it should have taken on the filing date if the error had not been committed. Rule 43, therefore, does not constitute a lex specialis as compared with Rule 88 EPC, but merely complements its provisions.

14. No request for reimbursement of the appeal fee under Rule 67 EPC has been filed and the circumstances do not justify such reimbursement.

13. La Chambre a en effet considéré que cette décision antérieure avait fait une analyse erronée de la Convention. Elle estime que l'application des dispositions de la règle 88, 2ème phrase de la CBE ne peut en aucun cas contrevenir aux dispositions de l'article 123(2) étant donné que l'application de cette règle 88 a pour effet de rétablir la demande sous la forme qu'elle aurait dû avoir, si l'erreur n'avait pas été commise, au jour du dépôt. La règle 43 n'est donc pas exorbitante mais simplement complémentaire des dispositions de la règle 88.

14. Aucune demande de remboursement de la taxe de recours basée sur la règle 67 de la CBE n'a été déposée et les circonstances ne justifient pas un tel remboursement.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen

wird entschieden:

1. Die Entscheidung der Eingangsstelle des Europäischen Patentamts vom 8. Oktober 1984 wird aufgehoben.
2. Die Rückzahlung der Wiedereinsetzungsgebühr wird angeordnet.
3. Die Angelegenheit wird zur weiteren Entscheidung über den am 21. Dezember 1983 eingereichten Antrag auf Berichtigung durch Austausch der irrtümlich eingereichten ursprünglichen Zeichnungen gegen einen anderen, dem Antrag beiliegenden Zeichnungssatz an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.

ORDER

For these reasons,

It is decided that:

1. The decision of 8 October 1984 by the Receiving Section of the European Patent Office is set aside.
2. Reimbursement of the fee for restitutio in integrum is ordered.
3. The case is remitted to the Examining Division for further examination of the request for correction submitted on 21 December 1983 with a view to replacing the drawings initially filed in error by another set of drawings attached to that request for correction.

DISPOSITIF

Par ces motifs,

Il est statué comme suit:

1. La décision en date du 8 octobre 1984 de la Section de dépôt de l'Office européen des brevets est **annulée**.
2. Le remboursement de la taxe de restitutio in integrum est **ordonné**.
3. L'affaire est **renvoyée** à la Division d'examen pour la poursuite de l'examen de la demande de correction présentée le 21 décembre 1983 en vue de remplacer les dessins initialement déposés par erreur par un autre jeu de dessins joint à cette demande de correction.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 26. November 1985 T 219/83*

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn
Mitglieder: G. Szabo
F. Antony
O. Bossung
P. Ford

Patentinhaber Beschwerdegegner:

BASF

Einsprechender Beschwerdeführer:
Mobil Oil

Stichwort: "Zeolithe/BASF"

EPÜ Artikel 112, 114

Regel(n) 58(4), 66(1)

"Mitteilung nach R. 58(4) Im Beschwerdeverfahren" - "Befassung der Großen Beschwerdekammer"

Leitsätze

1. Stellen die Beteiligten in einem Einspruchsverfahren entgegengesetzte

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 26 November 1985 T 219/83*

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn
Members: G. Szabo
F. Antony
O. Bossung
P. Ford

Patent proprietors/Respondents:

BASF

Opponents/Appellants: Mobil Oil

Headword: Zeolites/BASF

Articles 112, 114;

Rules 58(4), 66(1) EPC

"Onus of proof In opposition proceedings" - "Communication under Rule 58(4) In appeal proceedings" - "Referral to the Enlarged Board of Appeal"

Headnote

1. If the parties to opposition proceedings make contrary assertions which

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 26 novembre 1985 T 219/83*

Composition de la Chambre:

Président: K. Jahn
Membres: G. Szabo
F. Antony
R. Schulte
P. Ford

Titulaire du brevet/intimée:

BASF

Opposante/requérante: Mobil Oil Corporation

Référence: "Zéolites/BASF"

Articles 112 et 114;

Règles 58 (4) et 66 (1) de la CBE

"Charge de la preuve dans la procédure d'opposition" - "Notification en application de la règle 58 (4), établie durant la procédure de recours" "Saisine de la Grande Chambre de recours"

Sommaire

1. Si les parties à une procédure d'opposition donnent des faits une ver-

Tatsachenbehauptungen auf, ohne sie belegen zu können, und kann das EPA den Sachverhalt von Amts wegen nicht ermitteln, so geht dieser Nachteil zu Lasten des Einsprechenden.

II. Eine Mitteilung und Aufforderung nach Regel 58(4) EPÜ, innerhalb eines Monats zur Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang Stellung zu nehmen, ist in einem Einspruchsbeschwerdeverfahren nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung nur dann erforderlich, wenn den Beteiligten in der mündlichen Verhandlung eine abschließende sachliche Stellungnahme zu der Änderung des europäischen Patents nicht zuzumuten ist.

Sachverhalt und Anträge

I. Auf die europäische Patentanmeldung 79 102 315.3, die am 09. Juli 1979 unter Inanspruchnahme der Priorität aus der Voranmeldung vom 13. Juli 1978 (DE-2 830 787) angemeldet worden war, ist am 11. November 1981 das europäische Patent 7081 mit 10 Ansprüchen erteilt worden. Ansprüche 1, 4, 5 und 6 lauteten:

"1. Verfahren zur Herstellung von stickstoffhaltigen kristallinen Metallsilikaten mit Zeolithstruktur aus Siliziumdioxid und Metalloxiden und/oder Metallhydroxiden, dadurch gekennzeichnet, daß man die Kristallisation in Abwesenheit von Alkali in einer wäßrigen Lösung von Hexamethylen-diamin vornimmt.

4. Aluminiumsilikatzeolithe, hergestellt nach Anspruch 1 bis 3.

5. Borosilikatzeolithe, hergestellt nach Anspruch 1 bis 3.

6. Metallsilikatzeolithe, hergestellt durch Kalzinieren der aminhaltigen Form aus Zeolithen gemäß Anspruch 4 und 5."

II. Gegen diese Erteilung des europäischen Patents hat die Einsprechende am 11. August 1982 Einspruch eingelegt und den Widerruf des Patents wegen mangelnder Neuheit beantragt. Die Begründung wurde unter anderem auf neue Entgegenhaltungen gestützt.

III. Durch Entscheidung vom 13. Oktober 1983 hat die Einspruchsabteilung den Einspruch zurückgewiesen. Die Zurückweisung wurde im wesentlichen damit begründet, daß der Gegenstand des Patentanspruchs 1 sich in zwei wichtigen Merkmalen von dem relevanten Stand der Technik, d. h. DE-A-2 442 240 (1) und US-A-4 016 245 (6) unterscheidet und daher neu sei. Es gebe auch im Stand der Technik keine Anhaltspunkte, die die Verwendung von Hexamethylen-diamin bei der Herstellung von Zeolithen naheliegender er-

they cannot substantiate and the European Patent Office is unable to establish the facts of its own motion, the patent proprietor is given the benefit of the doubt.

II. After oral appeal proceedings in connection with an opposition, the parties must be informed and invited to state their observations concerning the maintenance of the European patent in the amended form within a period of one month in accordance with Rule 58(4) EPC only if they cannot reasonably be expected to do so definitively during the oral proceedings.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent No. 7081 containing ten claims was granted on 11 November 1981 on the basis of European patent application No. 79 102 315.3 filed on 9 July 1979 claiming priority of the earlier application of 13 July 1978 (DE-2 830 787). Claims 1, 4, 5 and 6 read as follows:

"1. A process for the manufacture of a nitrogen-containing crystalline metal silicate having a zeolite structure from silicon dioxide and metal oxides and/or metal hydroxides, characterized in that the crystallization is carried out in the absence of an alkali metal, in an aqueous solution of hexamethylenediamine.

4. An aluminum silicate zeolite manufactured as claimed in claims 1 to 3.

5. A borosilicate zeolite manufactured as claimed in claims 1 to 3.

6. A metal silicate zeolite manufactured by calcining the amine-containing form of a zeolite as claimed in claim 4 or 5."

II. The opponents filed opposition to the grant of the European patent on 11 August 1982, requesting that the patent be revoked owing to lack of novelty. The grounds referred among other things to new citations.

III. The Opposition Division rejected the opposition on 13 October 1983, arguing essentially that the subject-matter of Claim 1 differed in two important respects from the relevant state of the art, i.e. DE-A-2 442 240 (1) and US-A-4 016 245 (6), and was therefore new. Nor did the state of the art suggest any obvious reason for using hexamethylenediamine in the preparation of zeolites. It was surprising that an alkali-free zeolite could be prepared direct by the process according to the contested patent. The other citations

sion opposée, sans fournir de preuves, et si l'OEB n'est pas en mesure d'établir les faits en procédant à un examen d'office, c'est l'opposant qui doit subir les désavantages de cette situation.

II. Dans une procédure de recours engagée à l'encontre d'une décision rendue sur opposition, il n'y a lieu, après la tenue d'une procédure orale, de signifier aux parties, conformément à la règle 58(4) de la CBE, une notification les invitant à présenter dans le délai d'un mois leurs observations au sujet du maintien du brevet dans sa forme modifiée que si lesdites parties ne pouvaient raisonnablement, lors de cette procédure orale, prendre position de manière objective et définitive au sujet de la modification du texte du brevet européen.

Exposé des faits et conclusions

I. A la suite du dépôt, le 9 juillet 1979, d'une demande de brevet européen n° 79 102 315.3, revendiquant la priorité d'une demande antérieure allemande n° 2 830 787, déposée le 13 juillet 1978, il a été délivré le 11 novembre 1981 sous le n° 7081 un brevet européen comportant dix revendications. Les revendications 1, 4, 5 et 6 s'énonçaient comme suit:

1. Procédé pour la préparation de silicates métalliques cristallins azotés à structure zéolitique à partir de bioxyde de silicium et d'oxydes métalliques et/ou d'hydroxydes métalliques, caractérisé en ce qu'on procède à la cristallisation en l'absence d'alcali dans une solution aqueuse d'hexaméthylènediamine.

4. Zéolites de silicate d'aluminium, préparées selon l'une quelconque des revendications 1 à 3.

5. Zéolites de silicate de bore, préparées selon l'une quelconque des revendications 1 à 3.

6. Zéolites de silicate métallique, préparées par calcination de la forme aminée de zéolites selon la revendication 4 ou 5**.

II. Le 11 août 1982, la requérante a fait opposition à ce brevet européen, et en a demandé la révocation pour défaut de nouveauté, en faisant valoir notamment de nouvelles antériorités.

III. Par décision en date du 13 octobre 1983, la Division d'opposition a rejeté l'opposition, au motif essentiellement que l'objet de la revendication 1 présentait deux caractéristiques importantes qui n'étaient pas contenues dans l'état pertinent de la technique, à savoir en l'occurrence dans le document allemand A-24 42 240 (document (1)) et dans le document américain A-4 016 245 (document (6)), et devait par conséquent être considéré comme nouveau. Rien dans l'état de la technique ne permettait d'affirmer que l'utilisation

* Amtlicher Text.

* Translation.

* Traduction.

* N.d.t.: Traduction des revendications présentée par le titulaire du brevet.

scheinen lassen. Es sei als überraschend anzusehen, daß durch das Verfahren des Streitpatents direkt ein alkalifreier Zeolith hergestellt werden kann. Die anderen Entgegenhaltungen seien im Prioritätsintervall veröffentlicht und daher — da die Priorität zu Recht beansprucht sei — nicht zu berücksichtigen; denn Prioritätsverlust trete nicht dadurch ein, daß die Analyseergebnisse in den Beispielen der Patentschrift einerseits und den Prioritätsunterlagen andererseits nicht identisch seien. Es bestehe kein Grundsatz, wonach die prioritätsbegründende Anmeldung und die Nachanmeldung im Wortlaut völlig übereinstimmen müßten. Das Patent wurde in geändertem Umfang mit dem folgenden und nach wie vor geltenden Anspruch 1 aufrechterhalten:

"1. Verfahren zur Herstellung von stickstoffhaltigen kristallinen Silikaten dreiwertiger Metalle mit Zeolithstruktur aus Siliziumdioxid und Metalloxiden und/oder Metallhydroxiden, dadurch gekennzeichnet, daß man die Kristallisation in Abwesenheit von Alkali in einer wäßrigen Lösung von Hexamethylenediamin vornimmt."

IV. Gegen diese Entscheidung hat die Einsprechende am 12. Dezember 1983 Beschwerde erhoben und diese am 12. Februar 1984 begründet. Nach einem Bescheid der Kammer vom 11. Februar 1985, in welchem die Gewährbarkeit der Ansprüche 4 bis 6 und der Verwendungsansprüche 7 bis 10 sachlich in Frage gestellt worden war, fand eine mündliche Verhandlung am 26. November 1985 statt.

V. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin läßt sich etwa wie folgt zusammenfassen:

a) Ein Patent könne keinen Bestand haben, dessen anspruchsgemäße Kernaussage im Widerspruch zu der zugehörigen Patentbeschreibung stehe, indem der Patentanspruch die Abwesenheit von Alkali fordere, die Beispiele aber gerade das Arbeiten in Gegenwart von Alkali belegen. Dies werde auch durch die übrige Beschreibung bestätigt, wonach die Verwendung natriumarmer, das heißt natriumhaltiger Chemikalien für die Zeolithherstellung empfohlen und festgestellt werde, daß Natriumspuren die Kristallisation beschleunigen.

b) Insbesondere habe die Patentinhaberin die prioritätstragenden Natriumwerte in den Beispielen des Streitpatents gegenüber denen der Voranmeldung um eine ganze Zehnerpotenz nach unten verschoben. Hierbei handle es sich nicht um die Korrektur von Schreibfehlern, sondern um eine durch die Offenbarung aus der Voranmeldung nicht gestützte wesent-

had been published in the priority period and, since the claim to priority was valid, had to be disregarded; priority was not forfeited merely because the results of the analyses in the patent specification examples and in the priority documents were not identical. The application on which priority was based did not need to be identical in its wording with the subsequent application. The patent was maintained as amended with Claim 1 as follows still valid:

"1. A process for the manufacture of a nitrogen-containing crystalline silicate of trivalent metals having a zeolite structure from silicon dioxide and metal oxides and/or metal hydroxides, characterized in that the crystallization is carried out in the absence of an alkali metal, in an aqueous solution of hexamethylenediamine."

IV. The opponents filed an appeal against this decision on 12 December 1983, submitting grounds on 12 February 1984. Following a communication from the Board dated 11 February 1985 questioning the substantive allowability of Claims 4 to 6 and of Claims 7 to 10 (use claims), oral proceedings were held on 26 November 1985.

V. The appellants' submission may be summarised approximately as follows:

(a) A patent could not be valid if the essence of what was claimed conflicted with the relevant part of the description in as much as the claim required the absence of alkali, whereas the examples demonstrated the presence of alkali. This was borne out by the rest of the description, where the use of chemicals with a low sodium content, i.e. containing sodium, was recommended for the preparation of zeolites and it was stated that traces of sodium accelerate crystallisation.

(b) In particular, the patent proprietors had reduced by a whole power of ten the sodium values in the examples in the contested patent, i.e. the values on which priority was based, compared with those in the prior application. This was not a matter of correcting typing errors, but of making a significant correction to the technical content which was not supported by the disclosure

d'hexaméthylènediamine dans la préparation de zéolites s'imposait à l'évidence. Le procédé revendiqué dans le brevet en litige permettait de préparer directement une zéolite sans alcali, possibilité qui devait être considérée comme inattendue. Les autres antériorités avaient été publiées durant le délai de priorité, et ne pouvaient donc être prises en considération, puisque la priorité avait été revendiquée à juste titre; en effet, le fait que les résultats d'analyses ne soient pas identiques dans les exemples du fascicule de brevet d'une part et dans le texte du document de priorité d'autre part n'entraînait pas la perte du droit de priorité. Il n'est exigé nulle part que le texte de la demande sur laquelle se fonde le droit de priorité soit parfaitement identique à celui de la demande déposée ultérieurement. Le brevet a été maintenu dans sa forme modifiée, y compris la revendication 1, dont le texte est désormais le suivant:

"1. Procédé pour la préparation de silicates cristallins azotés de métaux trivalents, à structure zéolitique, à partir de bioxyde de silicium et d'oxydes métalliques et/ou d'hydroxydes métalliques, caractérisé en ce qu'on procède à la cristallisation en l'absence d'alcali dans une solution aqueuse d'hexaméthylènediamine."

IV. Le 12 décembre 1983, l'opposante a formé recours contre cette décision, et produit le 12 février 1984 le mémoire exposant les motifs du recours. A la suite d'une notification en date du 11 février 1985, dans laquelle la Chambre avait contesté la brevetabilité de l'objet des revendications 4, 5 et 6 et des revendications d'application 7, 8, 9, 10, une procédure orale s'est tenue le 26 novembre 1985.

V. Les arguments développés par la requérante peuvent en gros se résumer comme suit:

a) Un brevet ne peut être considéré comme valable si l'enseignement essentiel de ses revendications est en contradiction avec la description s'y rapportant. La revendication du brevet exige en l'occurrence l'absence d'alcali, alors que les exemples montrent au contraire que l'on opère en présence d'alcali, ce que confirme également le reste de la description, où il est recommandé d'utiliser des produits chimiques pauvres en sodium, donc contenant du sodium, pour la préparation des zéolites, et constaté que des traces de sodium accélèrent la cristallisation.

b) La titulaire du brevet a en particulier, dans les exemples cités dans le brevet en litige, abaissé de toute une puissance de dix, par rapport aux chiffres cités dans la demande antérieure, les valeurs relatives à la teneur en sodium retenues dans le document sur lequel se fonde la priorité. Il ne s'agit pas là d'une rectification d'erreurs de frappe, mais d'une correction impor-

liche Korrektur eines technischen Sachverhalts; denn zu einer chemischen Anmeldung gehören stets die den Patentgegenstand belegenden Ausführungsbeispiele, die eben hier unrichtig und nicht nachträglich korrigierbar seien. All dies müsse den Prioritätsverlust für das Streitpatent nach sich ziehen.

c) Eindeutige und ohne weiteres verständliche Begriffe im Anspruch ließen keine widersprüchliche Auslegung aufgrund abweichender Definitionen in der Patentschrift zu. Unter den gegebenen Umständen sei die Nacharbeitbarkeit des beanspruchten Gegenstandes nicht gegeben und das Patent offenbare keine für den Fachmann ausführbare Lehre.

d) Der Prioritätsverlust habe zur Folge, daß die DE-A-2 817 576 (2) und DE-A-2 817 577 (3), die die Verwendung von Hexamethylen-diamin ausdrücklich erwähnen, das Streitpatent neuheitsschädlich treffen. Zudem seien das beanspruchte Verfahren und die Produkte nicht erfinderisch, weil sie im Vergleich zu den Ergebnissen nach (1) keine wesentliche Verbesserung erzielen. Eine weitere Verringerung des Alkaligehalts, unter 0,01 Gew %, habe bei Erhöhung des Amingehalts aufgrund einer Extrapolation der Angaben in den Beispielen von (1) erwartet werden können.

e) Wegen der Unklarheiten bezüglich des wirklichen Alkaligehaltes der Zeolithe in den Beispielen seien die Vorteile der dort mitgeteilten Ergebnisse zweifelhaft und nicht zu berücksichtigen. Obwohl es bekannt sei, daß die Verringerung des Alkaligehalts der Zeolithe mittels Ionenaustausch und Kalzinierung zu asymptotischer Annäherung an einen Grenzwert ("Plateau") führe, werde bestritten, daß die Erzeugnisse des Streitpatents mit niedrigem Alkaligehalt nicht auch nach üblichen Methoden erhalten werden könnten.

VI. Die Beschwerdegegnerin tritt diesem Vorbringen entgegen. Der Fachmann verstehe den Begriff "Abwesenheit" von Alkali ohne Zweifel als "im wesentlichen frei" von solchen Ionen, denn ein absoluter Ausschluß von Natrium lasse sich wegen dessen weiter Verbreitung als Verunreinigung in der Natur, und damit in den natürlichen Ausgangsstoffen für die Zeolithherstellung technisch nicht realisieren. Diese Interpretation ergebe sich auch

in the prior application; a chemical application always included embodiments illustrating the subject-matter of the patent, which in this case were incorrect and could not be corrected subsequently. The contested patent could not therefore validly claim priority.

(c) Clear and readily comprehensible terms used in the claim ruled out a different interpretation based on other definitions in the specification. Accordingly, the claimed subject-matter could not be reproduced and the patent did not disclose a teaching which could be implemented by the skilled person.

(d) The loss of priority meant that DE-A-2 817 576 (2) and DE-A-2 817 577 (3), which expressly mentioned the use of hexamethylenediamine, prejudiced the novelty of the contested patent. Moreover the claimed process and the products did not involve an inventive step because they did not bring about a substantial improvement compared with the results according to (1). An extrapolation from the information given in the examples in (1) would have pointed to a further reduction in the alkali content below 0.01% by weight if the amine content were increased.

(e) In view of the uncertainty about the actual alkali content in the zeolites in the examples, the advantages of the results set out in them were dubious and ought not to be taken into consideration. Although it was known that a reduction in the alkali content of zeolites by ion exchange and calcination resulted in an asymptotic approximation to an extreme value ("plateau"), it was denied that the products in the contested patent with a low alkali content could not also be obtained by conventional methods.

VI. The respondents disagree. The skilled person undoubtedly interpreted "absence" of alkali as meaning "essentially free" of such ions; after all, it was not technically feasible to exclude sodium entirely owing to its widespread presence as an impurity in the environment and therefore in the natural starting materials for the preparation of zeolites. This interpretation was also indicated by the description, in which "absence of" was defined in

tante apportée au contenu technique de la demande antérieure, qui n'est pas fondée sur l'exposé de celle-ci; dans le domaine de la chimie, les exemples de réalisation de l'invention fournis à l'appui de la revendication de l'objet du brevet font en effet toujours partie de la demande; or les exemples fournis en l'occurrence sont inexacts et ne peuvent être corrigés a posteriori, ce qui devrait normalement entraîner la perte du droit de priorité revendiqué pour le brevet en litige.

c) Lorsque les termes utilisés dans la revendication sont parfaitement clairs et immédiatement compréhensibles, il n'est pas possible d'en donner une interprétation contraire en faisant valoir les définitions divergentes figurant dans la description. Dans ce cas précis l'objet revendiqué n'est pas reproductible, et l'on ne peut tirer du brevet un enseignement qui permettrait la mise en oeuvre de l'invention par l'homme du métier.

d) La demande perdant ainsi son droit de priorité, les demandes allemandes 28 17 576 (document (2)) et 28 17 577 (document (3)), qui mentionnent expressément l'utilisation d'hexaméthylènediamine, portent atteinte à la nouveauté du brevet en litige. En outre le procédé revendiqué n'implique pas d'activité inventive, pas plus que les produits obtenus, car ils ne permettent pas d'améliorer sensiblement les résultats par rapport à ceux obtenus selon le document (1). Il était possible de prévoir par extrapolation des données fournies dans les exemples du document (1) que la teneur en alcali diminue encore, jusqu'à tomber au-dessous de 0,01 % en poids, dans le cas où l'on élève la teneur en amines.

e) La teneur réelle en alcali des zéolites n'étant pas clairement indiquée dans les exemples, l'on peut douter des résultats avantageux qui auraient été obtenus, à en croire ces exemples, et on ne doit par conséquent pas en tenir compte. Bien qu'il soit connu que l'abaissement par échange d'ions et calcination de la teneur en alcali des zéolites tendent selon une asymptote vers une valeur limite ("plateau"), la requérante conteste l'affirmation selon laquelle il n'était pas possible, par les méthodes classiques, d'obtenir également les produits à faible teneur en alcali revendiqués dans le brevet en litige.

VI. L'intimée réfute ces arguments en faisant valoir que pour l'homme du métier, il ne fait aucun doute que l'expression "absence d'alcali" signifie "pratiquement exempt" de tels ions; car il est impossible techniquement d'éliminer totalement le sodium, du fait que celui-ci est largement répandu en tant qu'impureté dans la nature, et par conséquent dans les matières premières naturelles utilisées pour la préparation des zéolites. Cette interprétation

aus der Beschreibung. Dort werde "Abwesenheit von" sinngemäß als "im wesentlichen frei von" definiert (S. 3, Z. 11-12). Das bedeute, daß der Fachmann einfach möglichst alkaliarme Chemikalien verwenden solle (S. 3, Z. 19-20). Dieselbe Interpretation sei auch von einem Gericht in den Vereinigten Staaten anerkannt worden. Demgemäß sei das Verfahren ausführbar und führe zu wesentlich verbesserten Produkten, wie sie nach bekannten Methoden nicht herstellbar seien.

VII. Die Beschwerdeführerin beantragt

die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents.

Hilfsweise beantragt sie, die Große Beschwerdekammer mit folgenden Rechtsfragen zu befassen:

1. Ist ein Anspruchsbegehren mit einer bestimmten technischen Aussage (hier: Abwesenheit von Alkali) haltbar, wenn die Beschreibung der Patentschrift durchgehend gegenläufige technische Anweisungen (hier: Anwesenheit von Alkali, bzw. Natrium) gibt, also deutlich nicht der Stützung des Anspruchsbegehrens dient?

2. Ist eine für das Anspruchsbegehren (im kennzeichnenden Teil des Hauptanspruchs) wesentliche technische Kernaussage durch die Priorität der Ursprungsanmeldung noch gedeckt, wenn diese Kernaussage gegenüber der Ursprungsanmeldung beträchtlich verändert (hier: Zehnerpotenz) worden ist?

VIII. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen und das Patent mit den von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Ansprüchen 1-5 mit der Maßgabe aufrechtzuerhalten, daß der erste Satz in der Beschreibung auf Seite 3, Absatz 3, Zeilen 27 bis 28, durch den folgenden Absatz ersetzt wird: "Die erfindungsgemäß hergestellten Zeolithe sind als Katalysatoren zur Umwandlung von Kohlenwasserstoffen, z. B. Crack- und Hydrocrackverfahren, Oligomerisierung von Olefinen, Isomerisierungs- und Alkylierungsreaktionen und für die Umsetzung von Methanol und/oder Dimethyläther zu ungesättigten Kohlenwasserstoffen durch Spaltung bei erhöhter Temperatur geeignet."

effect as "essentially free of" (p. 3, lines 11-12). This meant that the skilled person was simply expected to use chemicals containing as little alkali as possible (p. 3, lines 19-20). That interpretation had also been recognised by a court in the United States. Accordingly, the process was practicable and resulted in substantially improved products which could not be obtained by known methods.

VII. The appellants request

that the contested decision be set aside and the European patent revoked.

They request in the alternative that the following points of law be referred to the Enlarged Board of Appeal:

1. Is a claim postulating a specific technical requirement (in this case, absence of alkali) valid if the description gives contradictory technical instructions throughout (in this case, presence of alkali or sodium), in other words clearly does not support the claim?

2. Is a basic technical point which is essential to the claim (in the characterising portion of the main claim) still covered by the priority of the original application if this basic point has been substantially amended vis-à-vis the original application (in this case, by a power of ten)?

VIII. The respondents (patent proprietors) request

that the appeal be dismissed and the patent maintained with Claims 1 to 5 as maintained by the Opposition Division subject to the first sentence of the description on page 3, paragraph 3, lines 27 to 28, being replaced by the following paragraph: "The zeolites manufactured according to the invention are suitable as catalysts for the conversion of hydrocarbons, e.g. in cracking and hydrocracking processes, for the oligomerization of olefins and in isomerization and alkylation reactions, and for converting methanol and/or dimethylether into unsaturated hydrocarbons by splitting at a high temperature."

découle également de la description, dans laquelle l'expression "Abwesenheit von" ("absence de") est définie comme signifiant "im wesentlichen frei von" ("pratiquement exempt de") (p.3, lignes 11 et 12): autrement dit l'homme du métier doit simplement utiliser des produits chimiques contenant le moins d'alcali possible (p.3, lignes 19 à 20). Aux USA, un tribunal a également admis cette interprétation. Le procédé peut donc être mis en oeuvre et permet d'obtenir des produits considérablement améliorés, qu'il n'est pas possible de préparer par les méthodes connues.

VII. La requérante conclut

à l'annulation de la décision attaquée et à la révocation du brevet européen.

A titre subsidiaire, elle demande de soumettre à la Grande Chambre de recours les questions de droit suivantes:

1. Peut-on admettre une revendication fournissant une information technique déterminée (en l'occurrence: absence d'alcali), lorsque dans toute la description du fascicule de brevet l'on ne trouve que des indications allant dans le sens contraire (à savoir présence d'alcali ou de sodium), et que de ce fait, la revendication n'est manifestement pas fondée sur la description?

2. La priorité de la demande initiale couvre-t-elle encore l'exposé d'éléments techniques fondamentaux, d'une importance essentielle pour la protection demandée (dans la partie caractérisante de la revendication principale), si une modification importante (en l'occurrence: abaissement d'une puissance de 10) est apportée à cet exposé par rapport à la demande initiale?

VIII. L'intimée (titulaire du brevet) conclut

pour sa part au rejet du recours et au maintien du brevet avec les revendications 1 à 5 maintenues par la Division d'opposition, en demandant de remplacer la première phrase de la description, page 3, 3^e alinéa, lignes 27 et 28, par l'alinéa suivant: "Die erfindungsgemäß hergestellten Zeolithe sind als Katalysatoren zur Umwandlung von Kohlenwasserstoffen, z. B. Crack- und Hydrocrackverfahren, Oligomerisierung von Olefinen, Isomerisierungs- und Alkylierungsreaktionen und für die Umsetzung von Methanol und/oder Dimethyläther zu ungesättigten Kohlenwasserstoffen durch Spaltung bei erhöhter Temperatur geeignet." (Les zéolites préparées selon l'invention peuvent servir de catalyseurs pour la transformation d'hydrocarbures, par exemple dans les techniques de craquage et d'hydrocraquage, dans l'oligomérisation d'oléfinés, dans les réactions d'isomérisation et d'alkylation, ainsi que pour la transformation de méthanol et/ou d'éther diméthyle en hydrocarbures insaturés par craquage à haute température).

Hilfsweise beantragt sie, das Patent mit der weiteren Einschränkung aufrechtzuerhalten, daß Ansprüche 4 und 5 gestrichen werden.

They request in the alternative that the patent be maintained with the further limitation that Claims 4 and 5 be deleted.

A titre subsidiaire, elle demande le maintien du brevet avec une nouvelle limitation, à savoir la suppression des revendications 4 et 5.

Entscheidungsgründe

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

2. Der Einwand, der Hauptanspruch sei nicht klar, ist unbegründet; denn der patentgemäße Vorschlag, das Verfahren in Abwesenheit von Alkali durchzuführen, richtet sich an den Fachmann, der nicht am Wortlaut haftet, sondern sehr wohl weiß, daß es natriumfreie Chemikalien, wie sie in der Technik zum Einsatz kommen, nicht gibt. Die Lehre nach Anspruch 1 kann daher objektiv nur in dem Sinne verstanden werden, bei der Zeolithherstellung für weitestgehenden Ausschluß von Alkali dadurch zu sorgen, daß das Ausmaß der Alkaliverunreinigungen der zu verwendenden Ausgangsstoffe möglichst niedrig gehalten wird. Da nach Auffassung der Kammer jeder Fachmann die technische Lehre der Ansprüche in dieser Weise versteht, war eine dementsprechende Klarstellung des Anspruchswortlauts entbehrlich.

3. Sollte ein Fachmann gleichwohl durch den Anspruchswortlaut nicht hinreichend informiert sein, so würden seine etwaigen Zweifel durch die Beschreibung ausgeräumt. Dort wird ausgeführt, daß "alkalifrei" im Sinne der Erfindung "im wesentlichen frei von Natriumionen" bedeutet (vgl. Seite 3, Zeilen 11-12). In diesem Zusammenhang wird eigens darauf verwiesen, daß der Restalkaligehalt der hergestellten Zeolithe grundsätzlich nur durch Verunreinigungen der als Einsatzstoffe verwendeten Chemikalien verursacht wird und daß ganz allgemein Na-arme Chemikalien bevorzugt werden (vgl. Seite 3, Zeilen 12-21). Die Tatsache, daß Na-Spuren auch die Kristallisation der Zeolithe beschleunigen können (vgl. Seite 3, Zeilen 17-18), widerspricht dieser Empfehlung nicht, weil man eben möglichst nur Na-Spuren zulassen möchte. Nach Auffassung der Kammer stehen die Lehre nach dem Wortlaut des Anspruchs 1 des Streitpatents einerseits und die Beschreibung andererseits nicht im Widerspruch zueinander, sondern ergänzen sich für das Verständnis des Fachmanns zwanglos, weil ihm sein Fachwissen diese Auslegung nahelegt. Daher liegen die Voraussetzungen für die von der Beschwerdeführerin formulierte Rechtsfrage Nr. 1 nicht vor. Unter diesen Umständen kann die Ausführbarkeit des Verfahrens nicht in Frage

Reasons for the Decision

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

2. The objection that the main claim is unclear is without substance; the proposal according to the patent that the process be carried out in the absence of alkali is addressed to the skilled person, who does not rely solely on the literal meaning of the text but is quite well aware that chemicals used for technical purposes are never entirely sodium-free. Accordingly, the teaching of Claim 1 considered objectively can only be taken to mean that in the preparation of zeolites it is necessary to exclude alkali as far as possible by keeping to a minimum the amount of alkali impurities in the starting materials used. The Board takes the view that any skilled person would interpret the technical teaching of the claims in this way, so there was no need to clarify the wording.

3. Any doubts that might nonetheless occur to the mind of a skilled person would be removed by the description. Here it is stated that "alkali-free" as used in relation to the invention means "essentially free from sodium ions" (cf. page 3, lines 11-12). It is expressly pointed out in this connection that the residual alkali content in the resulting zeolites is caused solely by impurities in the chemicals used as starting materials and that chemicals with a low Na content are generally preferred (cf. page 3, lines 12-21). The fact that Na traces can also accelerate zeolite crystallisation (cf. page 3, lines 17-18) does not conflict with this recommendation since the intention is as far as possible to allow only traces of Na. The Board considers that the teaching according to Claim 1 of the contested patent is not inconsistent with the description and that the interpretation which would naturally suggest itself to the skilled person is that the two readily complement each other. Consequently, the first point of law raised by the appellants is devoid of any basis. Under these circumstances, since the availability of such "alkali-free", i.e. largely alkali-free, chemicals is beyond doubt, the feasibility of the process is beyond doubt too (cf. the description, page 3, lines 14-24). The invention is therefore disclosed in a manner sufficiently clear

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. C'est à tort qu'il a été objecté que la revendication principale n'est pas claire; en effet la recommandation donnée dans le brevet, à savoir qu'il convient d'appliquer le procédé en l'absence d'alcali, s'adresse à l'homme du métier, qui ne s'en tient pas à la lettre du texte, mais sait très bien que tels qu'on les utilise dans les techniques industrielles, les produits chimiques ne sont jamais totalement exempts de sodium. Par conséquent l'enseignement à retirer de la revendication 1 ne peut objectivement recevoir qu'une seule interprétation, à savoir que dans la préparation des zéolites, il convient de veiller à réduire au strict minimum la teneur en impuretés d'alcali des matières premières utilisées. La Chambre considérant que tout homme du métier comprend de cette manière l'enseignement technique des revendications, il n'y avait pas lieu d'apporter des précisions à ce sujet dans le texte de la revendication.

3. Si néanmoins le libellé des revendications n'était pas suffisamment explicite pour éclairer l'homme du métier, les doutes qu'il pourrait encore avoir seraient dissipés par la description. Il est précisé en effet dans celle-ci que l'expression "alkalifrei" (exempt d'alcali) au sens où l'entend l'invention signifie "im wesentlichen frei von Natriumionen" (pratiquement exempt d'ions sodium) (cf. page 3, lignes 11 et 12). Il est signalé expressément à ce propos que la teneur en alcali résiduel des zéolites ainsi obtenues ne provient que des impuretés des produits chimiques utilisés dans la réaction, et que d'une manière tout à fait générale il est préférable d'utiliser des produits chimiques à faible teneur en sodium (cf. page 3, lignes 12 à 21). Le fait que des traces de sodium peuvent également accélérer la cristallisation des zéolites (cf. page 3, lignes 17 et 18) n'est pas en contradiction avec cette recommandation, car il est conseillé précisément de ne laisser subsister dans toute la mesure du possible que de simples traces de sodium. Pour la Chambre, il n'y a pas contradiction entre les enseignements se dégageant du libellé de la revendication 1 du brevet en litige d'une part, et de la description s'y rapportant d'autre part, au contraire ces enseignements se complètent dans l'esprit de l'homme du métier, ses

gestellt werden; denn die Verfügbarkeit solcher "alkalifreier", sprich weitgehend alkalifreier Chemikalien steht außer Frage (vgl. auch Patentbeschreibung Seite 3, Zeilen 14-24). Die Erfindung ist daher so deutlich und vollständig offenbart, daß ein Fachmann sie ausführen kann.

4. Gleichfalls ins Leere geht der Einwand, daß dem vorliegenden Patent das beanspruchte Prioritätsrecht nicht zukomme. Die Betrachtungsweise der Beschwerdeführerin, wonach die Korrektur des Natriumgehalts der nach einigen Beispielen der Voranmeldung hergestellten Zeolithe um eine Zehnerpotenz zum Prioritätsverlust führen müsse, verkennt zunächst, daß die Priorität für das Merkmal der alkalifreien Zeolithherstellung im vorliegenden Fall nicht durch diese Beispiele, sondern durch die breitere Offenbarung aus Anspruch 1 und Seite 6 der Voranmeldung getragen wird.

Aber selbst wenn es auf das Ausmaß der Alkalifreiheit der Zeolithe entscheidend ankommen sollte, so sieht die Kammer keinen Anlaß, die Richtigkeit der gegenüber der Voranmeldung korrigierten Werte in Frage zu stellen; denn die Verfahrensmaßnahmen, die das Verfahrensergebnis zwangsläufig festlegen, sind unverändert geblieben. Zudem hat die beweispflichtige Einsprechende und Beschwerdeführerin weder behauptet, noch glaubhaft gemacht, daß die korrigierten Werte tatsächlich nicht erhalten werden. Die gerügten Beispiele haben daher den Rahmen ihrer ursprünglichen Offenbarung nicht verlassen, sondern sind — derzeit unwiderlegbar — lediglich bezüglich eines einzigen Analysenwertes, gemessen am Verfahrensprodukt, berichtigt worden. Dies hat zur Folge, daß das vorliegende Patent in allen seinen hier zur Debatte stehenden Ausführungsformen den Altersrang der Voranmeldung genießt.

Nebenbei sei darauf hingewiesen, daß trotz Korrektur des Na_2O -Werts um eine Zehnerpotenz die korrigierten Werte (0,002 oder 0,0035 %) nicht wesentlich unter dem unverändert gebliebenen Natriumgehalt von 0,004 Gew.-% aus Beispiel 1 der europäischen Patentanmeldung liegen, das mit dem der Voranmeldung inhaltsgleich ist.

5. Bei dieser klaren Sachlage konnte auch dem Antrag der Beschwerdeführerin, die Rechtsfrage Nr. 2 zur Prio-

and complete for it to be carried out by a person skilled in the art.

4. Nor is there any substance to the objection that the present patent does not qualify for the claimed right of priority. The appellants' view that correcting by a power of ten the sodium content of the zeolites prepared in accordance with some of the examples in the prior application must result in loss of priority disregards the fact that the priority for alkali-free zeolite preparation is based in the present case not on these examples but on the broader disclosure in Claim 1 and on page 6 of the prior application.

However, even if the extent to which the zeolites are free of alkali were a decisive factor, the Board sees no reason for questioning the values corrected vis-à-vis the prior application; after all, the process inevitably producing the given result has remained unchanged. Moreover the opponents and appellants, with whom the onus of proof rests, have neither claimed nor shown convincingly that the corrected values are not in fact obtained. The examples called into question do not therefore go beyond the scope of the original disclosure, but have merely been corrected - and this cannot at present be refuted - in respect of a single value measured on the product of the process. This means that the patent in question enjoys the priority claimed in all those of its embodiments relevant in the present context.

It should perhaps be noted in passing that, although the Na_2O value has been corrected by a power of ten, the corrected values (0,002 or 0,0035%) are not substantially below the unchanged sodium content of 0.004% by weight from Example 1 in the European patent application, which is identical in content with that in the prior application.

5. Given this clear-cut situation it was not possible to accede to the appellants' request that the second

connaissances techniques le conduisant sans effort à adopter une telle interprétation. La première question de droit soulevée par la requérante n'a donc pas lieu d'être posée. Dans ces conditions, la possibilité de mettre en oeuvre le procédé ne peut être contestée, car il ne fait aucun doute qu'il existe effectivement des produits chimiques "sans alcali", c'est-à-dire pratiquement exempts d'alcali (cf. également la description du brevet, page 3, lignes 14 à 24). L'invention est donc exposée de manière suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.

4. De même, la Chambre ne saurait suivre la requérante lorsque celle-ci objecte que le brevet en cause ne devrait pas bénéficier du droit de priorité revendiqué. En affirmant que la correction apportée aux chiffres indiqués dans certains exemples de la demande antérieure pour la teneur en sodium des zéolites obtenues (abaissement d'une puissance de dix) devrait entraîner la perte du droit de priorité, la requérante méconnaît tout d'abord que ce n'est pas sur ces exemples, mais sur l'exposé plus général figurant dans la revendication 1 et à la page 6 de la demande antérieure que se fonde en l'occurrence la priorité revendiquée pour la caractéristique que constitue la préparation de zéolites exemptes d'alcali.

Mais même si la proportion dans laquelle les zéolites sont exemptes d'alcali devait revêtir une importance décisive, la Chambre considère qu'elle n'a aucune raison de contester les rectifications apportées par rapport aux valeurs indiquées dans la demande antérieure; en effet le mode et les conditions opératoires, qui sont déterminants pour le résultat obtenu par le procédé revendiqué, sont demeurés inchangés. En outre l'opposante et requérante, à qui incombe la charge de la preuve, n'a ni affirmé, ni montré que les valeurs corrigées ne peuvent en réalité être obtenues. Les exemples mis en cause par la requérante ne sortent donc pas du cadre de l'exposé donné dans la demande initiale, ils ont en effet - ce que l'on ne peut contester actuellement - été simplement rectifiés pour une valeur isolée de l'analyse, mesurée sur le produit préparé par le procédé revendiqué. Il en résulte que le présent brevet bénéficie, pour tous les modes de réalisation de l'invention considérés ici, du droit de priorité conféré par la demande antérieure.

Il convient de rappeler en passant que bien que la valeur de la teneur en Na_2O ait été abaissée d'une puissance de dix, les valeurs rectifiées (0,002 ou 0,0035 %) ne sont pas sensiblement inférieures à la valeur de la teneur en sodium (0,004 % en poids), demeurée inchangée dans l'exemple 1 de la demande de brevet européen, identique pour le fond à l'exemple figurant dans la demande antérieure.

5. Les faits étant clairs, il n'est pas possible là non plus de donner satisfaction à la requérante, qui avait demandé

rität der Großen Beschwerdekammer vorzulegen, nicht entsprochen werden.

6. Von den beiden Entgegenhaltungen, die vor dem Prioritätstag des Streitpatents veröffentlicht wurden, kommt (1) dem Patentgegenstand am nächsten. Dieses Dokument beschreibt ein Verfahren zur Herstellung kristalliner, stickstoffhaltiger Zeolithe in Gegenwart primärer Amine, wie z.B. Propylamin. Die so hergestellten synthetischen Zeolithe sollen bereits einen verringerten Alkaligehalt, und zwar nicht mehr als 0,2 %, aufweisen. Obwohl in Gegenwart von beträchtlichen Mengen von Natrium gearbeitet wird (bis zu einem Drittel im Verhältnis zum angewandten Siliziumdioxid; siehe Beispiele 1, 13, 15 und 23), schwanken die besten Ergebnisse mit n-Propylamin zwischen 0,01 und 0,07 % Na₂O (mit Isopropylamin und Äthylamin zum Teil "weniger" als 0,01 %; siehe Zahlenwerte für Beispiele 8 und 12 in Tabellen I, Seite 16, und II, Seite 17). Der Alkaligehalt steigt im Falle höherer Amine (Tabelle II, Beispiele 13 bis 26). Die Produkte sollen "direkt als Katalysator(en) ohne zwischengeschaltete Vorkalziniierung und Kationenaustausch verwendet werden" können (S. 3, Z. 17-19). Doch zeigt das einzige relevante Verwendungsbeispiel nur die Verwendung eines Zeoliths, das zuvor einem Ionenaustausch mit Ammoniumchlorid unterworfen und dann kalziniert wurde (S. 17, letzter Absatz, und S. 18, Z. 1-4).

7. Gegenüber diesem Stand der Technik bestand die technische Aufgabe, ein Verfahren zur Herstellung von Zeolithen bereitzustellen, das in einem Zuge, d.h. ohne komplizierten Ionenaustausch zu Zeolithen mit weiter verringertem Alkaligehalt führt. Zur Lösung dieser Aufgabe wird vorgeschlagen, die Kristallisation des Zeoliths (im wesentlichen) in Abwesenheit von Alkali in einer wäßrigen Lösung von Hexamethyldiamin durchzuführen. Die durch Kalziniierung erhaltenen Weiterverarbeitungsprodukte zeigen ohne Ionenaustausch einen Natriumgehalt von 0,002 bis 0,004 Gew % bei Zusatz von Aluminiumsilikat (Beispiele 5 und 1) und einen solchen von 0,0035 bis 0,008 Gew % bei Zusatz von Boro- bzw. Arsensilikat (Beispiele 7 bzw. 9). Aufgrund dieser Resultate erscheint es glaubhaft, daß die bestehende Aufgabe auch tatsächlich gelöst wird.

8. Keines der hier vorgeschlagenen beiden Lösungsmerkmale ist in den relevanten Entgegenhaltungen offenbart. Der Gegenstand von Anspruch 1 ist daher neu.

9. Es ist daher zu prüfen, ob die vorgeschlagene Lösung auf erfinderischer Tätigkeit beruht.

9.1 Hierfür ist von Bedeutung, daß der Stand der Technik die Anwendung beträchtlicher Mengen von Na₂O vor-

point of law raised by them, concerning priority, be submitted to the Enlarged Board of Appeal.

6. Of the two citations published before the priority date of the contested patent, (1) is closest to the subject-matter of the patent. This document describes a process for preparing crystalline, nitrogen-containing zeolites in the presence of primary amines such as propylamine. The synthetic zeolites prepared in this way are already meant to have a reduced alkali content of not more than 0.2%. Although the operation is carried out in the presence of substantial quantities of sodium (up to one third in relation to the silicon dioxide used, see Examples 1, 13, 15 and 23), the best results with N-propylamine fluctuate between 0.01 and 0.07% of Na₂O (occasionally with "less" than 0.01% in the case of isopropylamine and ethylamine, see the figures for Examples 8 and 12 in Tables I, page 16, and II, page 17). With higher amines the alkali content increases (Table II, Examples 13 to 26). It must be possible to use the products "direct as a catalyst without intermediate precalcination or cation exchange" (page 3, lines 17-19). However, the only relevant example of use merely concerns the use of a zeolite previously subjected to ion exchange with ammonium chloride and then calcined (page 17, last paragraph, and page 18, lines 1-4).

7. Given this state of the art, the technical problem consisted in providing a process for preparing zeolites with a yet lower alkali content in one stage, i.e. without complex ion exchange. To solve this problem it is proposed that crystallisation of the zeolite be carried out (essentially) without alkali in an aqueous solution of hexamethylenediamine. Without ion exchange, the subsequent products obtained by calcination have a sodium content of 0.002 to 0.004% by weight when aluminosilicate is added (Examples 5 and 1) and of 0.0035 to 0.008% by weight when borosilicate or arsenic silicate is added (Examples 7 and 9 respectively). These results suggest that the problem is indeed solved.

8. Neither of the two proposed features of the solution is disclosed in the relevant citations. The subject-matter of Claim 1 is thus new.

9. It therefore has to be established whether the proposed solution involves an inventive step.

9.1 It is significant that the state of the art describes the use of considerable quantities of Na₂O, for example in

que l'on soumette le second point de droit, à savoir la question de la priorité, à la Grande Chambre de recours.

6. Des deux antériorités publiées avant la date de priorité du brevet en litige, c'est le document (1) dont l'objet est le plus proche de l'objet du brevet. Ce document décrit un procédé de préparation de zéolites cristallines azotées en présence d'amines primaires, comme par exemple la propylamine. Les zéolites synthétiques préparés par ce procédé auraient déjà une teneur réduite en alcali, ne dépassant pas 0,2 %. Bien que l'on opère en présence de quantités importantes de sodium (jusqu'à un tiers par rapport au bioxyde de silicium utilisé, cf. exemples 1, 13, 15 et 23), les meilleurs résultats obtenus en présence de n-propylamine varient entre 0,01 et 0,07 % de Na₂O (en présence d'isopropylamine et d'éthylamine, cette teneur est dans certains cas "inférieure" à 0,01 %; cf. les chiffres indiqués pour les exemples 8 et 12 dans les tableaux I, page 16, et II, page 17). La teneur en alcali augmente en présence d'amines supérieures (tableau II, exemples 13 à 26). Il est affirmé que les produits obtenus peuvent servir "directement de catalyseur(s) sans que l'on ait à intercaler une calcination préalable et un échange de cations" (page 3, lignes 17 à 19). Toutefois l'unique exemple d'application pertinent ne porte que sur l'utilisation d'une zéolite qui a été soumise au préalable à un échange d'ions avec du chlorure d'ammonium, puis calcinée (p. 17, dernier paragraphe, et p. 18, lignes 1 à 4).

7. Par rapport à cet état de la technique, le problème technique que se proposait de résoudre l'invention consiste à trouver un procédé de préparation des zéolites qui permette d'obtenir directement, c'est-à-dire sans échange d'ions compliqué, des zéolites ayant une teneur en alcali encore abaissée. Il est proposé à cet effet de faire cristalliser la zéolite en l'absence (pratiquement) d'alcali, dans une solution aqueuse d'hexaméthylènediamine. Les produits plus élaborés obtenus ensuite par calcination ont sans échange d'ions une teneur en sodium de 0,002 à 0,004 % en poids dans le cas où l'on ajoute du silicate d'aluminium (exemples 5 et 1), et de 0,0035 à 0,008 % en poids si l'on ajoute du silicate de bore ou du silicate d'arsenic (exemples 7 et 9, respectivement). Ces résultats tendent à montrer que le problème posé est effectivement résolu par l'invention.

8. Aucune des deux caractéristiques proposées en l'occurrence pour la résolution du problème ne figure dans les antériorités entrant en ligne de compte. L'objet de la revendication 1 est donc nouveau.

9. Reste par conséquent à examiner si la solution proposée implique une activité inventive.

9.1 Il mérite à cet égard d'être noté qu'il est recommandé dans l'état de la technique d'utiliser des quantités

schreibt, beispielsweise in Form von Natriumaluminat oder von Natriumsilikat, um das SiO_2 in Lösung zu bringen und die Kristallisation zu fördern. So verwendet Entgegenhaltung (1) in allen Beispielen Na_2O -Mengen von bis zu einem Drittel der SiO_2 -Mengen. Auch Entgegenhaltung (6) folgt dieser Herstellungsweise, die der Bildung der Zeolithe in der Natur nachgebildet ist. Diese Besonderheit des gesamten Standes der Technik wird von der Beschwerdeführerin nicht bestritten. Demgegenüber stellt die Verfahrensweise nach dem vorliegenden Patent eine Abkehr vom bekannten Konzept der jahrzehntelang im großen Umfang ausgeübten und diesbezüglich unverändert gebliebenen Zeolith-Herstellung dar, was schon insofern ein Wagnis bedeutet, als zumindest ungewiß war, ob und unter welchen Bedingungen auf die Rolle des als Lösungsvermittlers für die zeolithbildenden Oxide und gleichzeitig als Kristallisationsbeschleuniger wirkenden Natriumoxids verzichtet werden könnte.

9.2 Aber selbst wenn man unterstellen wollte, daß der Fachmann im Hinblick auf die aufgabengemäß anvisierte Verringerung des Alkaligehalts der Zeolithe an dessen Reduzierung bereits in den Ausgangsstoffen gedacht und die schwerwiegenden Bedenken bezüglich der Doppelrolle des Alkalis beiseite gestellt hätte, wäre er aufgrund des Standes der Technik nicht zu der Erkenntnis nach dem Streitpatent gelangt, daß es hierzu gerade des gleichzeitigen Einsatzes von Hexamethylen-diamin bedarf; denn hierzu gibt der Stand der Technik keine Anregung. Zwar war die Herstellung von Zeolithen in Gegenwart von Aminen in allgemeiner Form (allerdings in Gegenwart wesentlicher Alkalimengen) bekannt, doch konnten die bei Verwendung gerade von Hexamethylen-diamin unstreitig auftretenden und aufgabengemäß anvisierten Vorteile nicht erwartet werden. Entgegenhaltung (1) zeigt, daß die Verlängerung der Methylenkette die Ergebnisse verschlechtert (vgl. Beispiele 13-26 in Verbindung mit Tabelle II, S. 17). Entgegenhaltung (6) verwendet Athylen-diamin mit dem Ergebnis eines Gehaltes von mehr als 0,02 Gew % Natrium (dies entspricht 0,01 Mol% Na_2O , bezogen auf Al_2O_3 , gemäß Tabelle 2A, Spalte 11, wie man dem Vergleich von Spalte 9, Zeilen 18 und 22, entnehmen kann). Die Werte mit diesem Diamin sind also viel schlechter als die mit dem entsprechenden Monoamin nach Beispiel 12 von (1). Der Fachmann hatte daher keinen Anlaß, bei Verwendung längerkettiger Diamine im Vergleich zu (1) günstigere Ergebnisse zu erwarten.

the form of sodium aluminate or sodium silicate, in order to dissolve the SiO_2 and promote crystallisation. For example, citation (1) uses quantities of Na_2O amounting to up to one third of the quantities of SiO_2 in every example. Citation (6), too, adopts this method of preparation, which emulates the formation of zeolites under natural circumstances. The appellants do not dispute this characteristic, which is found throughout the state of the art. By contrast, the procedure according to the patent in question represents a departure from the known method of zeolite preparation as practised on a large scale and without any change in this respect for many decades. This involved a risk in so far as, at the least, it was uncertain whether and under what circumstances it was possible to dispense with sodium oxide acting as a solubiliser for the zeolite-forming oxides and at the same time as a crystallisation accelerator.

9.2 But even assuming that the skilled person intent on reducing the alkali content in the zeolites had thought of effecting this reduction in the starting materials themselves and had dismissed the grave misgiving about the dual role of the alkali, the state of the art would not have suggested the simultaneous use of hexamethylenediamine prescribed in the contested patent; no hint at this is contained in the state of the art. Although it was known that zeolites could be prepared in the presence of amines in a general form (albeit in the presence of substantial quantities of alkali), there could have been no predicting the advantages which indisputably occur when hexamethylenediamine is used and which the solution to the problem in question was meant to provide. Citation (1) shows that extension of the methylene chain impairs the results (cf. Examples 13-26 in conjunction with Table II, page 17). Citation (6) uses ethylenediamine, giving a content of over 0.02% by weight of sodium (equivalent to 0.01 mol% of Na_2O relative to Al_2O_3 in accordance with Table 2A, column 11, as can be seen by comparing column 9, lines 18 and 22). The values with this diamine are thus much worse than with the corresponding monoamine in Example 12 of (1). Accordingly, the skilled person had no reason to expect better results than those in (1) by using diamines with a longer chain.

importantes de Na_2O , par exemple sous forme d'aluminat de sodium ou de silicate de sodium, pour amener SiO_2 en solution et favoriser la cristallisation. C'est ainsi que dans tous les exemples du document (1) il est utilisé des quantités de Na_2O pouvant représenter jusqu'à un tiers des quantités de SiO_2 . Dans le document (6) on retrouve là encore ce mode de préparation, calqué sur la formation des zéolites dans la nature. La requérante ne conteste pas que cette caractéristique particulière se retrouve dans tous les documents de l'état de la technique. A l'opposé, le mode opératoire selon le brevet en cause correspond à un abandon complet de la méthode connue de préparation des zéolites, appliquée à grande échelle pendant des dizaines d'années et demeurée inchangée sur ce point, ce qui était déjà un coup d'audace, étant donné qu'il était pas du tout sûr, pour le moins, que l'on puisse renoncer à utiliser l'oxyde de sodium pour permettre la solubilisation des oxydes formant des zéolites et accélérer en même temps la cristallisation, et que les conditions dans lesquelles cela pourrait être réalisé demeureraient très incertaines.

9.2 Même à supposer que l'homme du métier, examinant la possibilité de diminuer la teneur en alcali des zéolites, problème que l'invention se propose de résoudre, aurait pensé à réduire cette teneur déjà dans les matières premières, en faisant fi des sérieuses réserves qui auraient pu être formulées en raison du double rôle de l'alcali, cet homme du métier n'aurait pu, en se fondant sur le seul état de la technique, découvrir comme l'a fait le titulaire du brevet en cause que pour cela il lui fallait précisément introduire en même temps de l'hexaméthylènediamine; l'état de la technique ne lui fournissait en effet aucune indication allant dans ce sens. Certes l'on connaissait déjà le mode général de préparation des zéolites en présence d'amines (avec toutefois la présence d'importantes quantités d'alcali), mais il n'était pas possible de prévoir les avantages que l'utilisation précisément d'hexaméthylènediamine permet sans contester d'obtenir, et qui constituent l'objectif visé par l'invention. Le document (1) montre que l'allongement de la chaîne méthylène donne des résultats moins bons (cf. exemples 13 à 26, à rapprocher du tableau II, p. 17). Le document (6) préconise l'utilisation d'éthylenediamine, qui conduit à une teneur en sodium de plus de 0,02 % en poids (ce qui correspond à 0,001 % de Na_2O en moles de Na_2O , par rapport à Al_2O_3 , d'après le tableau 2A, colonne 11, à rapprocher de la colonne 9, lignes 18 et 22). Les résultats obtenus avec cette diamine sont donc nettement moins bons que ceux obtenus avec la monoamine correspondante, dans l'exemple 12 du document (1). L'homme du métier n'avait donc aucune raison d'espérer une amélioration des résultats par rapport à ceux indiqués dans le document (1) s'il utilisait des diamines à chaîne plus longue.

9.3 Der Gegenstand des Anspruchs 1 und der darauf rückbezogenen Unteransprüche 2 und 3 beruht folglich auf erfinderischer Tätigkeit.

10. Die unmittelbaren Erzeugnisse des beanspruchten Verfahrens enthalten Hexamethylen-diamin in den intrakristallinen Poren eingelagert (Seite 3, Zeilen 41-42). Zwei spezifische Varianten, die Aluminium- und die Borosilikatzéolithe sind ausdrücklich in Anspruch genommen (Ansprüche 4 und 5). Sie sind daher ebenso wie die zu ihrer Herstellung verwendeten Verfahren nach Anspruch 1 neu. Definition durch Verfahrensparameter ("product-by-process") ist gerechtfertigt, weil die genaue Struktur dieser Zeolithe unbekannt ist.

Solche Ansprüche müssen allerdings in einem absoluten, d. h. verfahrensunabhängigen Sinne interpretiert werden. Wenn, wie im vorliegenden Fall, die Gegenstände solcher Ansprüche als solche neu sind, so sind sie doch nicht schon deswegen erfinderisch, weil ihr Herstellungsverfahren erfinderisch ist (vgl. "Anspruchskategorien /IFF" T 150/82, ABI 7/1984, 309 sowie Entscheidung in T 248/85 vom 21. Januar 1986, wird veröffentlicht); vielmehr muß das beanspruchte Erzeugnis, um patentfähig zu sein, als solches eine gegenüber dem Stand der Technik nicht naheliegende Lösung einer eigenen technischen Aufgabe sein.

11. Nächstkommender Stand der Technik hinsichtlich der Zeolithe der Ansprüche 4 und 5 ist wiederum (1), worin kristalline, stickstoffhaltige Zeolithe mit einem verringerten Alkaligehalt offenbart sind, die nach Kalzinierung als Katalysatoren dienen können. Die technische Aufgabe gegenüber diesem Stand der Technik besteht darin, hinsichtlich ihres Alkaligehalts weiter verbesserte Vorprodukte für solche Katalysatoren bereitzustellen. Diese Aufgabe wird gemäß den beiden Stoffansprüchen dadurch gelöst, daß neue Vorläufer ("precursors") für kalzinierte Endprodukte geschaffen werden. Diese Vorläufer unterscheiden sich von den Erzeugnissen nach (1) außer der Art der eingelagerten Amine besonders hinsichtlich der Höhe ihres Alkaligehalts.

12. Die Beschwerdegegnerin hat vorgebracht, daß Zeolithe, die als Katalysatoren oder Vorläufer von solchen bekannt waren, bisher nicht in dieser Qualität, d. h. mit so niedrigem Alkaligehalt, zur Verfügung standen (vgl. Patentschrift S. 2, Z. 22-25). Ferner wurde auf ihre erfolglosen Bemühungen hingewiesen, bekannte Zeolithe mit höherem Alkaligehalt durch wiederholten Ionenaustausch und anschließende Kalzination von Restalkali zu befreien. Auch im allgemeinen Fach-

9.3 The subject-matter of Claim 1 and of the dependent Sub-claims 2 and 3 therefore involves an inventive step.

10. The direct products of the claimed process contain hexamethylenediamine incorporated in the intracrystalline pores (page 3, lines 41-42). Two specific variants, aluminosilicate and borosilicate zeolites, are expressly claimed (Claims 4 and 5). They are therefore new, together with the processes used to prepare them according to Claim 1. Defining them by product-by-process parameters is justified because the precise structure of these zeolites is unknown.

Such claims, however, have to be interpreted in an absolute sense, i.e. independently of the process. If, as in the present case, their subject-matters as such are new, they still do not involve an inventive step merely because the process for their preparation does so (cf. "Claim Categories/IFF" T 150/82, OJ 7/1984, p. 309 and Decision T 248/85 of 21 January 1986 to be published); in order to be patentable, the claimed product as such must be a solution to a separate technical problem which is not obvious in the light of the state of the art.

11. The closest state of the art with regard to the zeolites in Claims 4 and 5 is again (1), which discloses crystalline, nitrogen-containing zeolites with a reduced alkali content which can be used as catalysts after calcination. The technical problem vis-à-vis this state of the art consists in providing primary products, further improved with regard to their alkali content, for such catalysts. This problem is solved according to the two substance claims by producing new precursors for calcined zeolites. These precursors differ from the products according to (1) not only in the type of incorporated amines but particularly in respect of their alkali content.

12. The respondents stated that zeolites known as catalysts or precursors thereof had not so far been available in this quality, i.e. with such a low alkali content (cf. the patent specification, page 2, lines 22-25). They further drew attention to their unsuccessful attempts to remove residual alkali from known zeolites with a higher alkali content by repeated ion exchange followed by calcination. Nor did either the general knowledge of the skilled person or the relevant literature point to any known

9.3 L'objet de la revendication 1 et des sous-revendications 2 et 3 qui lui sont rattachées implique donc une activité inventive.

10. Les produits obtenus directement par le procédé revendiqué contiennent de l'hexaméthylènediamine incorporée dans les pores intracrystallins (page 3, lignes 41 et 42). Deux variantes spécifiques, les zéolites de silicate d'aluminium et les zéolites de silicate de bore sont expressément revendiquées à cet égard (revendications 4 et 5). Elles sont donc nouvelles, tout comme les procédés selon la revendication 1 utilisés pour leur préparation, et peuvent à bon droit être définies par les paramètres de leur procédé d'obtention ("product-by-process": produits caractérisés par leur procédé d'obtention), la structure exacte de ces zéolites étant inconnue.

Il convient toutefois d'interpréter de telles revendications dans un sens absolu, c'est-à-dire sans tenir compte du procédé d'obtention des produits revendiqués. Si les objets de ces revendications sont nouveaux en tant que tels, comme c'est le cas en l'espèce, ils n'impliquent pas nécessairement une activité inventive du seul fait que leur procédé d'obtention implique une activité inventive (cf. décision T 150/82 "catégories de revendications/IFF", publiée au JO de l'OEB n° 7/1984, p. 309, ainsi que la décision T 248/85 du 21 janvier 1986, publiée dans le JO de l'OEB n° 6/1986); pour que le produit revendiqué soit brevetable, il faut en effet qu'il constitue en tant que tel une solution évidente, par rapport à l'état de la technique, d'un problème technique propre à l'invention.

11. En ce qui concerne les zéolites faisant l'objet des revendications 4 et 5, l'état de la technique le plus proche est là encore le document (1), dont l'exposé porte sur des zéolites cristallines azotées à teneur réduite en alcali, pouvant après calcination être utilisées comme catalyseurs. Par rapport à cet état de la technique, le problème technique à résoudre par l'invention consistait à préparer des produits intermédiaires encore améliorés du point de vue de leur teneur en alcali, en vue de l'obtention de tels catalyseurs. Dans les deux revendications de produits, ce problème est résolu par la création de nouveaux "précurseurs" (precursors) des zéolites calcinées. Ce qui distingue tout particulièrement ces précurseurs des produits selon le document (1), c'est, outre la nature des amines incorporées, le niveau atteint par la teneur en alcali.

12. L'intimée a fait valoir que les zéolites connues jusqu'ici comme catalyseurs ou comme précurseurs de catalyseurs n'étaient pas de cette qualité, c'est-à-dire n'avaient pas une teneur en alcali aussi réduite (cf. fascicule de brevet, p. 2, lignes 22 à 25). Elle a rappelé en outre que c'est en vain qu'elle avait soumis des zéolites connues, à teneur plus élevée en alcali, à des traitements répétés par échange d'ions, puis calcination, pour tenter d'éliminer l'alcali résiduel. De plus, ni

wissen oder in der Literatur sei keine Methode bekannt, die so niedrige Alkaliewerte wie diejenigen des Streitpatents liefere.

Die Beschwerdeführerin hat zwar eingeräumt, daß die üblichen Methoden, d. h. Ionenaustausch und Kalzinierung nur asymptotisch zu einem "Plateau", d. h. einem Grenzwert des Natriumgehalts, führen (vgl. (1), S. 7, Z. 17-21), sie bestreitet allerdings, daß keinerlei Möglichkeit zur Entfernung des Restalkalis bestanden habe. Sie war aber nicht in der Lage, eine konkrete hierfür geeignete Methode zu nennen oder mindestens in den Grundzügen zu entwerfen.

Die Kammer vermag sich aus eigener Sachkunde weder die Behauptung der Beschwerdeführerin noch die Behauptung der Beschwerdegegnerin zu eigen zu machen. Immerhin neigt die Kammer mehr der Auffassung der Beschwerdegegnerin zu, denn wenn bereits der Stand der Technik in der Lage gewesen sein sollte, Zeolithe mit einem so niedrigen Alkaligehalt herzustellen, wie sie nach der Lehre des Streitpatents erhalten werden, so hätte dieses Wissen sicher seinen Niederschlag in der Fachliteratur oder in einem belegbaren Fachwissen gefunden. Aus der Tatsache, daß dieses nicht der Fall ist, glaubt die Kammer schließen zu können, daß erstmals die Lehre nach dem europäischen Patent 7 081 Zeolithe in der erwünschten Qualität herstellbar machte.

Aber unabhängig hiervon reicht es in einem Einspruchsverfahren nicht aus, wenn der Einsprechende ein erteiltes Patent mit einer nicht belegbaren Behauptung angreift. Es ist zwar richtig, daß gemäß Artikel 114 (1) EPÜ in den Verfahren vor dem Europäischen Patentamt das Europäische Patentamt den Sachverhalt von Amts wegen ermittelt, wobei es weder auf das Vorbringen noch auf die Anträge der Beteiligten beschränkt ist. Wenn aber das Europäische Patentamt nicht in der Lage ist, den Sachverhalt im Wege der Amtsermittlung festzustellen, so trifft dieser Nachteil den Beteiligten, der sich auf die betreffende Tatsachenbehauptung stützt.

So liegt es im vorliegenden Fall. Beide Parteien stellen hinsichtlich des Erreichens der gewünschten Alkalifreiheit entgegengesetzte Behauptungen auf. In einem solchen Fall geht es zu Lasten des angreifenden Einsprechenden, wenn er seine Behauptung, die die erfinderische Tätigkeit erschüttern könnte, nicht zu belegen vermag. Es wäre Aufgabe der Einsprechenden gewesen, eine Methode des Standes der Technik zu benennen, nach der es vor dem Anmeldetag möglich gewesen ist, Zeolithe mit der gleichen Alkalifreiheit wie nach dem vorliegenden Patent auf einem anderen Wege herzustellen. Eine

method of obtaining such low alkali values as those in the contested patent.

The appellants have conceded that the usual methods, i.e. ion exchange and calcination, result only asymptotically in a "plateau", i.e. an extreme sodium content value (cf. (1), page 7, lines 17-21). Although they nevertheless dispute the contention that there was no way of removing the residual alkali they have not been able to indicate a specific method suited to this purpose or even to suggest the bare outlines of such a method.

The Board is unable on the strength of its own specialised knowledge to espouse the assertions of either the appellants or the respondents. It is more inclined to take the respondents' view, however, for if the state of the art had been capable of delivering zeolites with such a low alkali content as those obtained according to the teaching of the contested patent, this fact would certainly have been reflected in the technical literature or in technical knowledge in some other form capable of being substantiated. This not being the case, the Board believes that the teaching according to European patent No. 7 081 made it possible for the first time to prepare zeolites of the required quality.

Regardless of that, however, it is not sufficient in opposition proceedings for the opponent to impugn a granted patent with an assertion which cannot be substantiated. It is true that under Article 114(1) EPC the European Patent Office, in proceedings before it, examines the facts of its own motion and is not restricted in this examination to the facts, evidence and arguments provided by the parties and the relief sought. But if the European Patent Office is unable to establish the facts of its own motion, it is the party whose argument rests on these alleged facts who loses thereby.

This is the situation here. The two parties have made contrary assertions concerning the desired elimination of alkali. In such cases the ruling goes against the opponent as appellant if he is unable to substantiate an assertion which could disprove the existence of an inventive step. It was up to the opponents to name a method in the state of the art whereby it was possible prior to the filing date to prepare by other means zeolites free of alkali to the same degree as those in the patent in question. The opponents were unable to name any such method; nor is the Board aware of one. Accordingly,

les connaissances générales de l'homme du métier, ni la littérature existant dans ce domaine ne permettent selon elle de conclure qu'il existait déjà une méthode connue conduisant pour la teneur en alcali à des valeurs aussi basses que celles indiquées dans le brevet en litige.

La requérante a reconnu il est vrai que les méthodes classiques par échange d'ions et calcination permettent simplement de se rapprocher selon une asymptote d'un "plateau" correspondant à une valeur limite de la teneur en sodium (cf. document (1), p. 7, lignes 17 à 21), mais n'a pu admettre pour autant qu'il était impossible jusque là d'éliminer l'alcali résiduel. Elle n'a cependant pas été en mesure de citer nommément ou au moins d'indiquer en gros une méthode permettant d'obtenir ce résultat.

Quelles que soient ses compétences en la matière, la Chambre ne saurait prendre parti ni pour la requérante, ni pour l'intimée. Elle penche néanmoins plutôt pour la thèse défendue par l'intimée, car s'il était déjà possible dans l'état de la technique de préparer des zéolites ayant une teneur en alcali aussi faible que celle obtenue selon le brevet en litige, la littérature spécialisée l'aurait certainement mentionné, ou l'on pourrait prouver que l'homme du métier connaissait cette possibilité. Or tel n'est pas le cas en l'espèce, par conséquent la Chambre estime pouvoir en conclure que c'est dans le brevet européen n° 7081 qu'a été enseignée pour la première fois la possibilité de préparer des zéolites de la qualité voulue.

Même sans invoquer cet argument, il faut bien constater que pour pouvoir attaquer valablement au cours d'une procédure d'opposition un brevet déjà délivré, il ne suffit pas d'avancer des affirmations sans preuve. Certes, aux termes de l'article 114 (1) de la CBE, l'Office européen des brevets procède au cours de la procédure à l'examen d'office des faits, examen qui n'est limité ni aux moyens invoqués ni aux demandes présentées par les parties. Mais dans le cas où l'Office européen n'est pas en mesure d'établir les faits en procédant à cet examen d'office, c'est la partie qui a fondé son argumentation sur cette version non prouvée des faits qui doit subir les désavantages de cette situation.

C'est ainsi qu'il convient de trancher en la présente espèce : les affirmations avancées par chacune des parties en ce qui concerne la possibilité d'éliminer l'alcali sont en contradiction l'une avec l'autre. Dans ces conditions, c'est tant pis pour l'opposante qui attaque le brevet si elle n'est pas en mesure de prouver ce qu'elle a avancé pour contester l'activité inventive. C'est elle qui aurait dû citer nommément dans l'état de la technique une méthode différente qui aurait permis avant la date de dépôt de préparer des zéolites d'une teneur en alcali aussi réduite que celle des zéolites selon le brevet en

solche geeignete Methode konnte die Einsprechende nicht nennen; sie ist auch für die Kammer nicht ersichtlich. Daher kann die Behauptung der Einsprechenden nur als eine unbewiesene Vermutung behandelt werden, die der Annahme nicht entgegenstehen kann, daß das erteilte europäische Patent auf erfinderischer Tätigkeit beruht.

13. Die Kammer hat davon abgesehen, den Beteiligten eine Mitteilung gemäß Regel 58 (4) EPÜ zuzustellen. Nach dieser Bestimmung, die gemäß Regel 66 (1) EPÜ im Beschwerdeverfahren entsprechend anzuwenden ist, hat die Beschwerdekammer, bevor sie die Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang beschließt, den Beteiligten mitzuteilen, in welchem Umfang sie das Patent aufrechtzuerhalten beabsichtigt, und die Beteiligten aufzufordern, innerhalb eines Monats Stellung zu nehmen, wenn sie mit der Fassung, in der das Patent aufrechterhalten werden soll, nicht einverstanden sind.

Die Kammer hat das Patent im Umfang der Ansprüche 1 bis 5 sowie mit zwei geringfügigen Änderungen in der Beschreibung aufrechterhalten, während die Einspruchsabteilung das Patent im Umfang der Ansprüche 1 bis 10 aufrechterhalten hatte. Geht man von dem reinen Wortlaut der Regel 58 (4) EPÜ aus, so wäre zweifellos auch im vorliegenden Fall eine Mitteilung nach Regel 58 EPÜ an die Beteiligten erforderlich gewesen, da der Umfang des Patents durch Streichung der Ansprüche 6-10 — nämlich eines Stoffanspruchs und sämtlicher Verwendungsansprüche und durch eine — wenn auch geringfügige — Änderung der Beschreibung geändert worden ist.

14. Die Kammer ist jedoch der Ansicht, daß Regel 58 (4) nicht nur gemäß ihrem Wortlaut, sondern entsprechend ihrem Sinn und Zweck im Einspruchsbeschwerdeverfahren anzuwenden ist.

Die Kammer hat bereits Zweifel, ob Regel 58 (4) EPÜ auch dann immer anzuwenden ist, wenn vor der Kammer eine mündliche Verhandlung stattgefunden hat. Diese Zweifel hat die Kammer, weil nach ihrer Auffassung durch Regel 58 (4) EPÜ sichergestellt werden soll, daß im Einspruchsverfahren dem Grundsatz des rechtlichen Gehörs, der in Artikel 113 EPÜ niedergelegt ist, Rechnung getragen wird.

Die Kammer erkennt an, daß die Bestimmung der Regel 58 (4) EPÜ ihre generelle Berechtigung hat, wenn keine mündliche Verhandlung stattgefunden hat, das Patent vielmehr im schriftlichen Verfahren in geändertem Umfang aufrechterhalten werden soll. Im schriftlichen Verfahren erscheint es der Kammer generell erforderlich zu sein, die Parteien schriftlich über eine beabsichtigte Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang zu unterrichten.

the opponents' assertion can only be treated as an unproven supposition which cannot counter the assumption that the granted European patent involves an inventive step.

13. The Board did not inform the parties in accordance with Rule 58(4) EPC. Under that provision, which by virtue of Rule 66(1) EPC is applicable to appeal proceedings *mutatis mutandis*, the Board of Appeal must, before deciding on the maintenance of the European patent in the amended form, inform the parties that it intends to maintain the patent as amended and invite them to state their observations within a period of one month if they disapprove of the text in which it is intended to maintain the patent.

The Board maintained the patent with Claims 1 to 5 and with two minor amendments in the description, whereas the Opposition Division had maintained it with Claims 1 to 10. If the wording of Rule 58(4) EPC were taken literally, it would no doubt have been necessary to follow the procedure in accordance with Rule 58 EPC since the extent of the patent had been altered by the deletion of Claims 6 to 10 (one substance claim and all the use claims) and by an amendment — albeit minor — to the description.

14. However, the Board takes the view that it is as much the intent and purpose as the literal wording of Rule 58(4) that have to be observed in opposition appeal proceedings.

The Board in fact doubts whether Rule 58(4) EPC always applies when oral proceedings have taken place before it. In the Board's view, Rule 58(4) EPC is intended to ensure that due account is taken in opposition proceedings of the principles of due process set out in Article 113 EPC.

The Board recognises the general justification of Rule 58(4) EPC where no oral proceedings have taken place and it is intended that the patent be maintained in the amended form by the written procedure. Generally speaking, the Board considers it necessary in the written procedure to inform the parties in writing of the intention to maintain the patent in the amended form.

cause. Or elle n'a pu citer une telle méthode; la Chambre n'en connaît pas elle non plus. Par conséquent, il convient de considérer que l'opposante s'est bornée à avancer des affirmations sans preuve, qui ne peuvent ébranler la thèse retenue auparavant, à savoir que le brevet européen qui a été délivré implique une activité inventive.

13. La Chambre a renoncé à envoyer aux parties la notification visée à la règle 58 (4) de la CBE. Cette disposition, qui aux termes de la règle 66 (1) de la CBE est également applicable à la procédure de recours, prévoit qu'avant de prendre la décision de maintenir le brevet européen dans sa forme modifiée, la chambre de recours notifie aux parties qu'elle envisage le maintien du brevet ainsi modifié, et les invite à présenter leurs observations dans le délai d'un mois si elles ne sont pas d'accord sur le texte dans lequel elle a l'intention de maintenir le brevet.

La Chambre a maintenu le brevet dans le texte des revendications 1 à 5, en apportant également deux modifications minimes à la description, alors que la Division d'opposition avait maintenu le brevet dans le texte des revendications 1 à 10. A s'en tenir à la lettre de la règle 58 (4) de la CBE, il aurait sans conteste été nécessaire en l'occurrence de signifier également aux parties la notification visée par la règle 58 de la CBE, le texte du brevet ayant été modifié du fait de la suppression des revendications 6 à 10 — c'est-à-dire de la suppression d'une revendication de produit et de toutes les revendications d'utilisation — et de la modification, si minime soit-elle, apportée à la description.

14. La Chambre estime néanmoins que dans une procédure de recours engagée à l'encontre d'une décision rendue sur opposition, la règle 58 (4) ne doit pas uniquement s'appliquer à la lettre, mais qu'il peut également en être fait une application qui tienne compte de la signification qu'elle revêt et de la finalité qu'elle poursuit.

La Chambre se demande déjà s'il convient bien de toujours appliquer la règle 58(4) de la CBE, même dans le cas où une procédure orale s'est tenue devant la Chambre. Si la Chambre se pose cette question, c'est parce qu'elle considère que la règle 58 (4) vise à garantir le respect durant la procédure d'opposition du droit des parties à être entendues (principe du contradictoire, posé à l'article 113 de la CBE).

La Chambre reconnaît que la règle 58 (4) trouve d'une manière générale sa justification lorsqu'il n'y a pas eu procédure orale, la décision de maintenir le brevet dans sa forme modifiée devant être prise dans le cadre d'une procédure purement écrite. Dans ce cas, la Chambre juge qu'il est nécessaire d'une manière générale d'informer par écrit les parties de l'intention de l'Office de maintenir le brevet dans sa forme modifiée.

Diese offensichtliche Notwendigkeit einer Mitteilung nach Regel 58 (4) EPU besteht dagegen in einem Verfahren mit mündlicher Verhandlung nicht in gleichem Maße; denn in einer mündlichen Verhandlung wird der Gegenstand des Verfahrens mit den Parteien ausführlich erörtert. Die mündliche Verhandlung ist daher die beste Form, das rechtliche Gehör den Parteien zu gewähren. Findet eine mündliche Verhandlung nicht statt, so müssen andere Garantien geschaffen werden, die sicherstellen, daß den Parteien das rechtliche Gehör in ausreichendem Maße gewährt wird. Eine solche Garantie im schriftlichen Verfahren stellt die Mitteilung nach Regel 58 (4) EPU dar. Sie erscheint daher im schriftlichen Verfahren unabweisbar notwendig, so daß in einem schriftlichen Verfahren eine Mitteilung nach Regel 58 (4) EPU immer zu erfolgen hat.

15. In einem Verfahren mit mündlicher Verhandlung besteht dagegen diese unabweisbare Notwendigkeit nicht generell, da die Parteien in der mündlichen Verhandlung ausreichend Gelegenheit haben, zu einem Vorschlag der Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geänderterem Umfang Stellung zu nehmen. Nur in den Fällen, in denen es den Parteien nicht zuzumuten ist, eine endgültige Stellungnahme zur Aufrechterhaltung in geänderterem Umfang bereits in der mündlichen Verhandlung abzugeben, etwa weil die Änderungen so tiefgreifend oder so zahlreich sind, daß ihre Tragweite nicht sofort übersehen werden kann, wäre zur Gewährung eines ausreichenden rechtlichen Gehörs auch nach einer mündlichen Verhandlung eine Mitteilung nach Regel 58 (4) EPU erforderlich. Handelt es sich dagegen um Änderungen, deren Bedeutung von der Partei oder ihrem sachkundigen Vertreter - notfalls nach einer Unterbrechung der mündlichen Verhandlung zum Zwecke der parteiinternen Beratung - überblickt werden können, so erübrigt sich die Zustellung einer Mitteilung nach Regel 58 (4) EPU. Das Gleiche gilt, wenn die beabsichtigte Änderung zwar sehr weitreichend oder umfangreich ist, die Kammer aber diese Änderung den Parteien vor der mündlichen Verhandlung durch eine Zwischenverfügung bekannt gegeben hatte. In allen diesen Fällen kann nach Ansicht der Kammer auf eine Zustellung der Mitteilung nach Regel 58 (4) EPU verzichtet werden, weil ihrem Sinn und Zweck bereits in geeigneter Weise Rechnung getragen ist.

16. Nach Auffassung der Kammer ist somit eine Mitteilung nach Regel 58 (4) EPU nur dann erforderlich, wenn ohne diese Mitteilung den Parteien das rechtliche Gehör nicht ausreichend gewährt würde. Es bedarf daher in jedem Einzelfall der Prüfung, ob eine Mitteilung nach Regel 58 (4) EPU geboten ist oder nicht. Diese Prüfung muß mit großer Sorgfalt erfolgen, da der Grundsatz der

By contrast, this obvious need to inform the parties under Rule 58(4) EPC does not apply to the same extent in a case involving oral proceedings since the subject-matter is discussed in detail with the parties anyway. Oral proceedings therefore represent the best way of ensuring that decisions are based on grounds or evidence on which the parties concerned have had an opportunity to present their comments. If oral proceedings are not held, other guarantees must be provided to ensure that this requirement is adequately catered for. In the written procedure, the guarantee consists in the fact that the parties are always informed in accordance with Rule 58(4) EPC. As regards the written procedure, therefore, the need for the parties to be informed in accordance with Rule 58(4) EPC is incontrovertible and mandatory.

15. Oral proceedings, on the other hand, generally afford the parties an adequate opportunity to comment on a proposal to maintain the European patent in the amended form. Only when the parties cannot reasonably be expected to state their definitive observations on maintenance in the amended form during oral proceedings - for example, because the amendments are so fundamental or numerous that their significance cannot immediately be appreciated - would it be necessary even after oral proceedings to inform the parties in accordance with Rule 58(4) EPC in order to ensure that the principles governing the basis of decisions are properly observed. If, on the other hand, the amendments are such that the party or his professional representative can appreciate their significance - if necessary, after the oral proceedings have been interrupted so that the parties can confer among themselves - there will be no need to inform the parties in accordance with Rule 58(4) EPC. The same applies if the intended amendment, although very far-reaching or extensive, has been made known to the parties by the Board under an interim order prior to the oral proceedings. The Board considers it unnecessary in all these cases to inform the parties in accordance with Rule 58(4) EPC because due regard has already been had to the intent and purpose of this provision.

16. The Board therefore believes the parties should be informed in accordance with Rule 58(4) EPC if they would not otherwise have an adequate opportunity to present their comments. Accordingly, it has to be considered in each individual case whether or not the parties ought to be informed in accordance with Rule 58(4) EPC. Great care needs to be exercised in considering

En revanche, lorsque la procédure comporte la tenue d'une procédure orale, la nécessité d'informer les parties par l'envoi de la notification prévue à la règle 58 (4) de la CBE n'apparaît plus aussi évidente, car dans une procédure orale il est amplement débattu avec les parties de l'objet sur lequel porte la procédure. La procédure orale constitue par conséquent la meilleure façon de garantir le droit des parties à être entendues. S'il n'est pas organisé de procédure orale, il faut prévoir d'autres garanties pour que les parties puissent être assurées qu'elles seront suffisamment entendues. La notification visée à la règle 58 (4) de la CBE constitue une telle garantie, absolument indispensable lorsque la procédure est purement écrite; elle doit donc toujours être établie dans ce cas.

15. Lorsque la procédure comporte une procédure orale, la nécessité impérieuse de l'envoi de cette notification n'existe plus dans tous les cas, les parties ayant suffisamment la possibilité au cours de la procédure orale de prendre position à l'égard de la proposition que leur est faite de maintenir le brevet européen dans sa forme modifiée. Ce n'est que dans les cas où les parties ne peuvent raisonnablement se prononcer de manière définitive dès le stade de la procédure orale sur la question du maintien du brevet dans sa forme modifiée, du fait par exemple que les modifications apportées sont si nombreuses ou si importantes qu'elles ne peuvent en apprécier immédiatement toute la portée, qu'il serait nécessaire, même après la tenue de cette procédure orale, d'adresser aux parties la notification visée par la règle 58 (4) de la CBE, afin de leur donner des possibilités suffisantes de se faire entendre. En revanche, si la portée des modifications peut être appréciée par la partie concernée ou par le mandataire de celle-ci, en raison de sa compétence en la matière - au besoin après une interruption de la procédure orale pour permettre à la partie concernée de procéder aux consultations nécessaires - il n'y a plus lieu de signifier aux parties la notification visée par la règle 58 (4). Il en va de même lorsque les modifications envisagées, bien que nombreuses ou de grande portée, avaient été portées par la chambre à la connaissance des parties par une notification qu'elle leur avait signifiée avant la procédure orale. Dans tous ces cas, la Chambre estime qu'il est possible de renoncer à signifier la notification visée par la règle 58 (4), l'esprit de cette règle ayant déjà été respecté.

16. La Chambre considère par conséquent qu'il n'y a lieu d'établir la notification visée à la règle 58 (4) de la CBE que dans le cas où sinon le droit des parties à être entendues ne serait pas suffisamment garanti. Il convient donc d'examiner dans chaque cas si cette notification s'impose ou non. Cet examen doit être effectué avec beaucoup de soin, car le respect du principe du

Gewährung des rechtlichen Gehörs eines der wesentlichsten Prinzipien für ein gerechtes Verfahren darstellt. Für diese Prüfung ist die Kammer vom Europäischen Patentübereinkommen in besonderem Maße befähigt; denn anders als die in erster Instanz entscheidende Einspruchsabteilung ist die Richterbank der Kammer immer mit mindestens einem rechtskundigen Mitglied besetzt (vgl. Artikel 19 (2) und 21 (4) EPÜ). Diese Zusammensetzung der Kammer garantiert in denkbar hohem Maße, daß in einem Einspruchsbeschwerdeverfahren den Parteien das rechtliche Gehör ausreichend gewährt wird. Der Unterschied in der Besetzung von Einspruchsabteilung und Kammer rechtfertigt daher eine unterschiedliche Anwendung der Regel 58 (4) EPÜ. Vor einer Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang sollte daher im Verfahren vor der Einspruchsabteilung regelmäßig auch dann eine Mitteilung nach Regel 58 (4) EPÜ den Parteien zugestellt werden, wenn eine mündliche Verhandlung stattgefunden hat; während im Einspruchsbeschwerdeverfahren die Kammer von Fall zu Fall entscheidet, ob die Zustellung einer Mitteilung nach Regel 58 (4) EPÜ notwendig erscheint oder nicht. In Zweifelsfällen wird auch die Kammer der Zustellung einer Mitteilung nach Regel 58 (4) immer den Vorzug geben, damit sichergestellt ist, daß das rechtliche Gehör den Parteien in jedem Falle ausreichend gewährt wird.

Diese unterschiedliche Anwendung der Regel 58 (4) EPÜ vor Einspruchsabteilung und Kammer steht auch mit dem Text des Übereinkommens in Einklang; denn Regel 66 (1) EPÜ schreibt nicht vor, daß Regel 58 (4) EPÜ im Beschwerdeverfahren anzuwenden sei, sondern bestimmt, daß die für die erste Instanz geltenden Vorschriften im Beschwerdeverfahren "entsprechend" anzuwenden sind. Das bedeutet, daß bei der Anwendung der gleichen Verfahrensvorschriften die dargelegten Unterschiede in der Besetzung der rechtsprechenden Organe berücksichtigt werden müssen.

17. Wendet man die vorstehend dargelegten Grundsätze auf den vorliegenden Fall an, so konnte die Kammer auf die Zustellung einer Mitteilung nach Regel 58 (4) EPÜ verzichten. Die Änderung des Umfangs des Patents bestand lediglich in der ersatzlosen Streichung der Ansprüche 6 - 10, wobei der wesentliche Inhalt der Verwendungsansprüche 7 - 10 fast wortgleich in die Beschreibung aufgenommen wurde. Diese Änderung ist in ihren Auswirkungen auf den Schutzbereich des Patents sehr leicht zu überblicken, so daß die mündliche Erörterung

this question as it is a matter of due process and hence fundamental to equitable proceedings. Under the European Patent Convention the Board is particularly well equipped for this purpose because, unlike the Opposition Division which decides on the case at first instance, at least one legally qualified member always sits on the bench of the Board of Appeal (cf. Articles 19(2) and 21(4) EPC). This composition guarantees as far as possible that the parties have an adequate opportunity to present their comments in opposition appeal proceedings. The difference in the memberships of Opposition Division and Board of Appeal thus justifies applying Rule 58(4) EPC in different ways. Before the European patent is maintained in the amended form in proceedings before the Opposition Division, therefore, the parties should always be informed in accordance with Rule 58(4) EPC even if oral proceedings have been held; whereas in opposition appeal proceedings the Board decides from case to case whether or not this is necessary. When in doubt, the Board too will always favour informing the parties in accordance with Rule 58(4) to ensure that they have an adequate opportunity to present their comments.

This differing application of Rule 58(4) EPC before Opposition Division and Board of Appeal is also in line with the text of the Convention: Rule 66(1) EPC stipulates not that Rule 58(4) EPC has to be applied in appeal proceedings, but that the provisions relating to proceedings before the department of first instance are applicable to appeal proceedings *mutatis mutandis*. This means that, when the same procedural provisions are applied, the above-mentioned differences in the memberships of the deciding bodies are to be taken into account.

17. Applying the principles elucidated above to the present case, the Board was able to dispense with informing the parties in accordance with Rule 58(4) EPC. The extent of the patent was amended only in so far as Claims 6 to 10 were deleted completely, the essential content of the Use Claims 7 to 10 being incorporated almost verbatim into the description. The effects of this amendment on the scope of the protection afforded by the patent are very easy to perceive, so that a discussion during oral proceedings was quite sufficient to ensure that the parties had

contradictoire est essentiel pour assurer l'équité de la procédure. En vertu de la Convention sur le brevet européen, la chambre de recours a compétence particulière pour effectuer cet examen, car à la différence de la division d'opposition chargée de statuer en première instance, la chambre de recours compte toujours au moins un membre juriste (cf. articles 19 (2) et 21 (4) de la CBE). Cette composition de la chambre de recours est une garantie particulièrement efficace du respect du principe de contradictoire, dans le cas d'une procédure de recours engagée à l'encontre d'une décision rendue sur opposition. La différence existant entre la composition de la division d'opposition d'une part et de la chambre d'autre part justifie par conséquent une application différente de la règle 58 (4) de la CBE. Avant de prendre la décision de maintenir le brevet européen dans sa forme modifiée, il convient donc, dans une procédure engagée devant la division d'opposition, de signifier dans tous les cas aux parties une notification établie conformément à la règle 58 (4) de la CBE, même lorsqu'il s'est tenu une procédure orale, alors que dans la procédure de recours engagée à l'encontre d'une décision rendue sur opposition, la chambre décide cas par cas s'il y a lieu ou non de signifier aux parties la notification visée par la règle 58 (4) de la CBE. En cas de doute, la chambre se prononcera toujours pour la signification de cette notification, afin de garantir dans tous les cas que les parties auront des possibilités suffisantes de se faire entendre.

Cette différence dans l'application de la règle 58 (4) de la CBE suivant que la procédure se déroule devant la division d'opposition ou devant la chambre de recours est également conforme à la lettre de la Convention, car le texte allemand de la règle 66 (1) de la CBE prévoit, non pas que la règle 58 (4) de la CBE est applicable à la procédure de recours, mais que les dispositions applicables en première instance s'appliquent *entsprechend* (par analogie)* à la procédure de recours. Ceci signifie qu'il convient, lorsqu'on applique les mêmes dispositions dans des procédures différentes, de tenir compte de la différence de composition susmentionnée des organes chargés de statuer.

17. Si maintenant l'on applique dans la présente espèce les principes qui viennent d'être exposés, l'on doit constater que la Chambre pouvait se dispenser de signifier aux parties la notification visée par la règle 58 (4) de la CBE. La modification apportée au texte du brevet consistait uniquement en la suppression pure et simple des revendications 6 à 10, l'essentiel du contenu des revendications d'utilisation 7 à 10 ayant toutefois été repris presque mot pour mot dans la description. Il est très facile d'apprécier les effets de cette modification sur l'éten-

* Amtlicher Text.

* Translation.

* *N.d.t.*: Dans le texte français de la règle 66 (1), il n'y a pas de terme correspondant à l'allemand "entsprechend" ou à l'anglais "mutatis mutandis".

zung dieser Änderung in der mündlichen Verhandlung für die Gewährung des rechtlichen Gehörs ohne weiteres ausreicht. Auch die Parteien haben in der mündlichen Verhandlung nicht zu erkennen gegeben, daß sie zur Prüfung dieser Änderung eine längere Bedenkzeit - etwa eine Unterbrechung der mündlichen Verhandlung oder gar eine Frist zur Stellungnahme - benötigten. Eine solche Notwendigkeit war auch für die Kammer nicht ersichtlich. Von der Zustellung einer Mitteilung nach Regel 58 (4) EPÜ ist daher zu Recht abgesehen worden.

18. Nach Artikel 112 (1) EPÜ befaßt die Beschwerdekammer von Amts wegen oder auf Antrag eines Beteiligten die Große Beschwerdekammer, wenn sie deren Entscheidung für erforderlich hält. Es ist bereits oben unter 3. bis 5. des Näheren dargelegt, daß die Kammer eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer für die von der Beschwerdeführerin formulierten Fragen nicht für erforderlich hält. Darüber hinaus liegen aber die generellen Voraussetzungen für eine Vorlage an die Große Beschwerdekammer nicht vor, denn die Große Beschwerdekammer kann nur zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung befaßt werden oder wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt. Beide Voraussetzungen liegen hier nicht vor, da die Rechtsanwendung im vorliegenden Fall im Rahmen einer bestehenden Rechtsprechung zur Frage des Verständnisses des Durchschnittsfachmannes erfolgt. Die Kammer weicht dabei nicht von der Rechtsprechung einer anderen Kammer ab, noch entscheidet sie eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, an deren Beantwortung ein allgemeines Interesse für die Zukunft bestünde. Die Kammer wendet vielmehr bewährte Rechtsgrundsätze auf einen einzelnen Fall an. Daher kommt eine Befassung der Großen Beschwerdekammer nicht in Betracht.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen

wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird im Umfang der Ansprüche 1 bis 5, wie beantragt, sowie mit den folgenden Änderungen, aufrechterhalten:
 - a) In der Beschreibung, S. 3, Absatz 3 ist Satz 1, Z. 27 - 28, zu streichen und durch den unter VIII erwähnten Absatz zu ersetzen.

adequate opportunity to present their comments. The parties gave no indication during the oral proceedings that they needed more time - for instance, an interruption of the oral proceedings or even a period in which to present their comments - in order to examine this amendment. Nor did the Board see any such need. The Board's decision not to inform the parties under Rule 58(4) EPC was therefore correct.

18. Under Article 112(1) EPC the Board of Appeal refers any question to the Enlarged Board of Appeal of its own motion or at the request of a party if it considers the Enlarged Board's decision necessary. As already explained in some detail under 3. to 5. above, the Board sees no need for a decision by the Enlarged Board of Appeal with regard to the questions formulated by the appellants. Quite apart from that the general prerequisites for a referral to the Enlarged Board of Appeal are not fulfilled, given that questions may only be referred to the Enlarged Board in order to ensure uniform application of the law or if an important point of law arises. Neither of these requirements is met in the present case since the law is applied within the framework of existing case law concerning the understanding of the average skilled person. The Board is not departing from the case law laid down by another Board nor is it deciding an important point of law whose resolution would be of general interest for the future. The Board is merely applying proven principles of law to an individual case. There is therefore no question of referring the matter to the Enlarged Board of Appeal.

ORDER

For these reasons,

it is decided that:

1. The contested decision is set aside.
2. The patent is maintained with Claims 1 to 5, as requested, and with the following amendments:
 - (a) In the description, the first sentence of paragraph 3 on page 3, lines 27 - 28, is to be deleted and replaced by the paragraph indicated under VIII.

due de la protection conférée par le brevet, si bien qu'il suffit que les parties aient discuté de cette modification au cours de la procédure orale pour que l'on puisse considérer que leur droit à être entendues a été suffisamment garanti. Par ailleurs, les parties n'ont pas fait savoir au cours de la procédure orale qu'elle devaient prendre le temps de la réflexion pour examiner cette modification - alors qu'elles auraient pu demander par exemple à la Chambre d'interrompre la procédure orale ou même de leur accorder un délai pour présenter leurs observations. La Chambre elle non plus n'a pas jugé nécessaire de leur accorder un temps de réflexion. C'est donc à juste titre qu'elle a renoncé à signifier aux parties la notification visée par la règle 58 (4) de la CBE.

18. Aux termes de l'article 112 (1) de la CBE, la chambre de recours, soit d'office, soit à la requête de l'une des parties, saisit la Grande Chambre de recours lorsqu'une décision de celle-ci est nécessaire. Or il a déjà été précisé ci-dessus, aux points 3 à 5, que la Chambre n'estime pas qu'une décision de la Grande Chambre de recours soit nécessaire pour trancher les questions soulevées par la requérante. En outre, les conditions générales requises pour la saisine de la Grande Chambre de recours ne sont pas réunies, la Grande Chambre de recours ne pouvant être saisie qu'afin d'assurer une application uniforme du droit ou que si une question de droit d'importance fondamentale se pose, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence, puisque l'application du droit qui est faite en l'espèce reste dans le cadre de la jurisprudence existante, concernant la question de ce que peut raisonnablement comprendre l'homme du métier de compétence moyenne. Le point de vue défendu par la Chambre en l'occurrence n'est pas en désaccord avec la jurisprudence d'une autre chambre; et il ne s'agit pas davantage d'une question de droit d'importance fondamentale, appelant dans l'intérêt général une réponse pour l'avenir. La Chambre ne fait au contraire qu'appliquer à un cas particulier des principes de droit bien établis. Il n'y a pas lieu par conséquent de saisir la Grande Chambre de recours.

DISPOSITIF

Par ces motifs,

il est statué comme suit:

1. La décision attaquée est annulée.
2. Le brevet est maintenu dans le texte des revendications 1 à 5, conformément à ce qui a été demandé, avec également les modifications suivantes:
 - a) Dans la description, page 3, alinéa 3, il convient de supprimer la 1^{re} phrase, lignes 27 et 28, pour la remplacer par le texte figurant ci-dessus au point VIII.

b) Auf S. 3, Absatz 4, Zeile 43, ist hinter dem Wort "Vertrennen" einzufügen: "(Kalzinieren)".

3. Der Antrag, die Große Beschwerdekammer mit den von der Beschwerdeführerin vorgelegten Rechtsfragen zu befassen, wird abgelehnt.

(b) On page 3, paragraph 4, line 43, "(calcination)" is to be added after "burning".

3. The request that the points of law submitted by the appellants be referred to the Enlarged Board of Appeal is refused.

b) A la page 3, 4^e alinéa, ligne 43, il convient d'insérer "(Kalzinieren)" "(calcination)" après le mot "Verbrennen".

3. La requête présentée en vue d'obtenir que la Grande Chambre de recours soit saisie des questions de droit soulevées par la requérante est rejetée.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.5.1 vom 19. März 1986 T 51/84*

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. Korsakoff
Mitglieder: W. Oettinger
O. Bossung

Anmelder:

Stockburger, Hermann

Patentinhaber: Winderlich, Hans-Georg

Stichwort: "Kodierte
Kennzeichnung/Stockburger"

EPÜ Artikel 52 (2) c), 52 (3)

"Patentfähigkeit - Ausschuß"

"Gedankliche Tätigkeiten"

Leitsätze

I. Die Verfahrensschritte, auf einem Gegenstand eine kodierte Kennzeichnung aufzubringen, den Gegenstand mit Kenndaten zu versehen und die Kennzeichnung durch Verschlüsselung der Kenndaten zu bilden, können von einer Person auf beliebige Weise durchgeführt werden.

II. Richtet sich ein Patentanspruch nur auf solche Verfahrensschritte, ohne technische Mittel zu ihrer Durchführung anzugeben oder voraussetzen, so fällt ein solches Verfahren unter die durch Art. 52 Abs. 2 Buchst. c) und Abs. 3 EPÜ von der Patentfähigkeit ausgeschlossenen Sachverhalte und ist deshalb nicht als Erfindung im Sinne von Art. 52 Abs. 1 EPÜ anzusehen.

Sachverhalt und Anträge

I. Die unter Inanspruchnahme der Priorität vom 06.06.1979 einer Patentanmeldung in der Bundesrepublik Deutschland als internationale Anmeldung nach dem Patentszusammenarbeitsvertrag (PCT) am 30.05.1980 eingereichte, unter der Nummer WO 80/02 757 veröffentlichte europäische Patentanmeldung 80 901 066.3 wurde durch Entscheidung der Prüfungsabteilung 066 des Europäischen Patentamts vom 27.09.1983 zurückgewiesen.

Der Entscheidung lagen die am 29.09.1982 eingegangenen unabhängigen Patentansprüche 1, 6 und 7 zugrunde, welche ein Verfahren zur Sicherung von Tonträgern, deren Etiketten und/oder Verpackung gegen Nachahmung, eine Beschriftungsvor-

Decision of Technical Board of Appeal 3.5.1 dated 19 March 1986 T 51/84*

Composition of the Board:

Chairman: G. Korsakoff
Members: W. Oettinger
O. Bossung

Applicant:

Stockburger, Hermann

Patent proprietor: Winderlich, Hans-Georg

Headword: "Coded distinctive
mark/Stockburger"

Articles 52 (2)(c), 52 (3) EPC

"Patentability - Exclusion"

"Mental acts"

Headnote

I. Procedural steps involved in applying a coded distinctive mark to an object, providing the object with characteristic data and forming the distinctive mark by coding the characteristic data, may be carried out in any desired manner.

II. If a claim focuses solely on such procedural steps without indicating or presupposing technical means for carrying them out, a process of this kind will come under the heading of matter excluded from patentability by Article 52 (2)(c) and (3) EPC and will not therefore be regarded as an invention within the meaning of Article 52(1) EPC.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 80 901 066.3 filed on 30 May 1980 as an international application under the Patent Cooperation Treaty (PCT) claiming the priority of a patent application in the Federal Republic of Germany of 6 June 1979 and published under No. WO 80/02 757 was refused by decision of the Examining Division of the European Patent Office on 27 September 1983.

The decision was based on independent Claims 1, 6 and 7, received on 29 September 1982, relating to a process for protecting sound-recording carriers and the labels and/or packages thereof against counterfeiting, a marking device for marking sound-recording car-

Décision de la Chambre de recours technique 3.5.1 en date du 19 mars 1986 T 51/84*

Composition de la Chambre:

Président: G. Korsakoff
Membres: W. Oettinger
O. Bossung

Demandeurs:

Stockburger, Hermann et al.

Titulaire du brevet: Winderlich, Hans-Georg

Référence: "Marquage
codé/Stockburger"

Article 52 (2)(c) et (3) CBE

"Brevetabilité - exclusion"

"Activités intellectuelles"

Sommaire

I. Toute personne peut mettre en œuvre de la manière qui lui convient les étapes d'un procédé qui consistent à apposer un marquage codé sur un objet, à munir cet objet de données d'identification et à établir le marquage en codant ces données.

II. Si une revendication de brevet ne porte que sur ces étapes du procédé, sans indiquer ou prévoir les moyens nécessaires à leur mise en œuvre, un tel procédé constitue un élément exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 52 (2)(c) et (3) CBE et ne peut donc pas être considéré comme une invention au sens de l'article 52, paragraphe 1 CBE.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 80 901 066.3, publiée sous le numéro WO 80/02 757, qui avait été déposée le 30.5.1980 en tant que demande internationale au sens du Traité de Coopération en matière de brevets (PCT), et qui revendiquait la priorité d'une demande de brevet déposée en République fédérale d'Allemagne le 6.6.1979, a été rejetée le 27.9.1983 par décision de la Division d'examen 066 de l'Office européen des brevets.

Cette décision a été rendue sur la base des revendications indépendantes 1, 6 et 7 déposées le 29.9.1982 qui avaient pour objet un procédé de protection de supports d'enregistrement du son, de leurs étiquettes et/ou de leurs emballages contre l'imitation, un

* Amtlicher Text.

* Translation.

* Traduction.

richtung zur Beschriftung von Tonträgern, deren Etiketten und/oder Verpackung zur Durchführung des genannten Verfahrens und eine Prüfvorrichtung zur Überprüfung von Tonträgern, deren Etiketten und/oder Verpackungen zur Durchführung desselben Verfahrens betreffen.

II. Zuvor hatte der beauftragte Prüfer in einem Bescheid vom 15.06.1982 Bedenken gegen den ursprünglichen Anspruch 1 wegen mangelnder Patentierbarkeit des beanspruchten Verfahrens gemäß Artikel 52 (2) Buchst. c) EPÜ geäußert. Auf Gegenargumente in der Eingabe vom 22.09.1982 hin hat er diese Bedenken stillschweigend fallengelassen.

III. Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe, da er sich für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem durch die Entgegenhaltungen US-A- 3 990 558 und DE-A- (irrtümlich mit DE-B bezeichnet) 2 545 580 gegebenen Stand der Technik ergäbe. Der Gegenstand der Ansprüche 6 und 7 beruhe ebenfalls gegenüber der genannten US-Entgegenhaltung nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

IV. Gegen diese Entscheidung richtet sich die am 28.11.1983 eingelegte Beschwerde der Anmelder. Die Beschwerdegebühr wurde gleichzeitig gezahlt und eine Beschwerdebegründung am 27.01.1984 eingereicht.

V. In der Beschwerdebegründung wurde der Auffassung der Prüfungsabteilung, die Lehre der US-Entgegenhaltung könne auf Gegenstände nach Art der DE-Entgegenhaltung übertragen werden, mit dem Hinweis auf grundsätzlich unterschiedliche Situationen auf den Fachgebieten, denen diese Entgegenhaltungen zuzuordnen sind, widersprochen.

VI. Der noch aufrechterhaltene Anspruch 1, eingegangen, am 29.09.1982 lautet:

"Verfahren zur Sicherung von Tonträgern, deren Etiketten und/oder Verpackung gegen Nachahmung, bei welchem auf dem Etikett, der Verpackung und/oder den Tonträgern eine codierte Kennzeichnung aufgezeichnet wird, dadurch gekennzeichnet, daß die Tonträger, die Verpackung und/oder das Etikett zusätzlich zur Kennzeichnung mit individuellen, von Tonträger zu Tonträger verschiedenen Kenndaten des Tonträgers versehen werden und daß die Kennzeichnung durch Verschlüsselung dieser individuellen Kenndaten des Tonträgers gebildet wird".

VII. In einem Bescheid vom 28.08.1985 erhob auch der Berichterstatter Bedenken wegen mangelnder Patentierbarkeit gemäß Artikel 52 (2) Buchst. c) EPU gegen den Verfahrensanspruch. Die Frage, ob die

riers, the labels and/or packages thereof for the purpose of carrying out said process and a testing device for checking sound- recording carriers and the labels and/or packages thereof for the purpose of carrying out said process.

II. Previously, in a communication dated 15 June 1982, the primary examiner had raised objections to the original Claim 1 on the grounds of insufficient patentability of the claimed process according to Article 52 (2)(c) EPC. Faced with counter-arguments communicated on 22 September 1982 he tacitly dropped these objections.

III. The application was refused on the grounds that the subject-matter of Claim 1 did not involve an inventive step since it was obvious to a person skilled in the art from citations US-A-3 990 558 and DE-A- (erroneously given as DE-B-) 2 545 580. Given the foregoing US citation, the subject-matter of Claims 6 and 7 likewise did not involve an inventive step.

IV. The applicants appealed against this decision on 28 November 1983, at the same time paying the appropriate fee, and on 27 January 1984 filed a statement of grounds.

V. In this they contested the Examining Division's view that the teaching of the US citation could be applied to subject-matters of the type covered by the DE citation, on the grounds that fundamentally different situations were involved in the specialist fields to which these citations related.

VI. Claim 1, which was received on 29 September 1982 and which the applicants continued to maintain, reads as follows:

"Process for protecting sound-recording carriers and the labels and/or packages thereof against counterfeiting, in which a coded distinctive mark is recorded on the label, the package and/or the sound-recording carriers, characterised in that in addition to the distinctive mark the sound-recording carriers and the packages and/or labels thereof are provided with individual characteristic data of the sound-recording carrier that vary from carrier to carrier and in that the distinctive mark is formed by coding these individual characteristic data of the sound-recording carrier".

VII. In a communication dated 28 August 1985 the rapporteur likewise raised objections on the grounds of insufficient patentability according to Article 52 (2)(c) EPC to the process claim. He left open the question of

dispositif de marquage destiné à marquer des supports d'enregistrement du son, leurs étiquettes et/ou emballages aux fins de la mise en œuvre du procédé précité, et un dispositif de contrôle destiné à vérifier lesdits supports, leurs étiquettes et/ou emballages aux fins de la mise en œuvre de ce même procédé.

II. Auparavant, dans une notification en date du 15.6.1982, l'examinateur chargé du dossier avait formulé des réserves à l'encontre de la revendication initiale 1, estimant que le procédé revendiqué n'était pas brevetable en vertu de l'article 52 (2)(c) CBE. Au vu des arguments présentés le 22.9.1982 en réponse à cette notification, il avait tacitement renoncé à ces réserves.

III. Le motif du rejet est que l'objet de la revendication n'implique pas d'activité inventive puisque, pour l'homme du métier, il découle de manière évidente de l'état de la technique tel qu'exposé dans les antériorités US-A- 3 990 558 et DE-A- (désignée par erreur sous le sigle DE-B) 2 545 580. L'objet des revendications 6 et 7 n'implique pas non plus d'activité inventive par rapport au document US précité.

IV. Le 28.11.1983, les demandeurs ont formé un recours contre cette décision et acquitté la taxe correspondante. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 27.1.1984.

V. Dans leur mémoire, les demandeurs contestent le point de vue de la Division d'examen selon lequel le contenu du document US pourrait s'appliquer mutatis mutandis aux objets du type de ceux décrits dans le document DE, et font observer que les situations dans les domaines techniques auxquels se rapportent ces documents sont fondamentalement différentes.

VI. L'actuelle revendication 1, qui a été déposée le 29.9.1982, s'énonce comme suit :

"Procédé de protection de supports d'enregistrement du son, de leurs étiquettes et/ou emballages contre l'imitation, consistant à apposer sur l'étiquette, l'emballage et/ou les supports d'enregistrement du son un marquage codé, caractérisé en ce que les supports d'enregistrement du son, l'emballage et/ou l'étiquette comportent, outre le marquage, des données individuelles d'identification du support d'enregistrement du son, différentes d'un support à l'autre, et que le marquage est établi en codant ces données individuelles d'identification".

VII. Dans une notification en date du 28.8.1985, le rapporteur a lui aussi formulé des réserves à l'encontre de cette revendication de procédé, estimant qu'elle n'était pas brevetable en vertu de l'article 52 (2)(c) CBE. Il a

Anmeldung einen auf erfinderischer Tätigkeit beruhenden Gegenstand enthält, stellte er zurück.

VIII. Ohne sachlich auf die genannten Bedenken einzugehen, reichten die Beschwerdeführer am 19.09.1985 einen Antrag auf Entscheidung nach Aktenlage ein.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht Artikel 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ und ist daher zulässig.

2. Patentanspruch 1 ist als zulässig im Sinne von Artikel 123 (2) EPÜ anzusehen.

Zwar fehlen in diesem Anspruch Merkmale, die der ursprüngliche Anspruch 1 enthielt. Bei diesen Merkmalen handelte es sich um die Art und Weise, in welcher in den Verkehr gebrachte Tonträger oder deren Verpackungen oder Etiketten daraufhin überprüft werden, ob es sich um vom Erzeuger entsprechend der Lehre der Anmeldung gekennzeichnete Originalware oder um nachgeahmte Ware handelt. Aus den übrigen Anmeldeunterlagen, z.B. dem ursprünglichen Anspruch 4, in dem entsprechende Merkmale ebenfalls fehlten, geht jedoch hervor, daß das Verfahren nur mit dem vom Erzeuger durchzuführenden Sicherungsmaßnahmen als eigenständiges, einen unabhängigen Anspruch rechtfertigendes Verfahren anzusehen ist.

3. Das Verfahren nach dem Anspruch 1 betrifft eine nach Artikel 52 (2) Buchst. c) EPÜ nicht patentfähige Tätigkeit und zwar die Tätigkeit als solche i.S.v. Artikel 52 (3) EPÜ. Es ist daher nicht als Erfindung im Sinne von Artikel 52 (1) EPÜ anzusehen.

Der Anspruch kennzeichnet keinerlei technische Mittel zur Durchführung der beanspruchten Verfahrensschritte. Tonträger-individuelle Kenndaten können von einer Person ausgedacht werden. Diese Person kann die Ware ohne oder jedenfalls mit beliebigen, auch nichttechnischen Mitteln mit Kenndaten "versehen". Die Verschlüsselung der Kenndaten kann gedanklich erfolgen und die so gebildete Kennzeichnung kann wieder ohne oder jedenfalls mit beliebigen, auch nichttechnischen Mitteln auf der Ware aufgebracht werden. Mittel der in der am 29.09.1982 eingegangenen Eingabe genannten Art, z.B. ein Drucker, werden nicht vorausgesetzt; eine "physikalische Veränderung" ist auch anders denkbar.

Im Ergebnis muß daher die angefochtene Entscheidung, wenn auch aus einem völlig anderen Grund, bestätigt werden.

4. Die Kammer hat sich gemäß Artikel 113 (2) EPÜ an die von den Anmeldern vorgelegte Fassung zu halten.

whether the application contained subject-matter involving inventive step.

VIII. Without going into the substance of the objections raised, the appellant requested a decision based on the file on 19 September 1985.

Reasons for the Decision

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

2. Claim 1 is to be regarded as admissible within the meaning of Article 123 (2) EPC.

This claim admittedly lacks features contained in the original Claim 1 which related to the manner of checking whether sound-recording carriers placed on the market or the packages or labels thereof were original goods marked by the producer in accordance with the teaching of the application or were counterfeits. However, from the other application documents, e.g. the original Claim 4 which likewise lacked corresponding features, it emerges that the process is to be regarded as separate and justifying an independent claim only if it includes the protective measures to be put in train by the producer.

3. The process according to Claim 1 concerns an act which under Article 52(2)(c) is not patentable, namely the activity as such referred to in Article 52(3) EPC. It cannot therefore be regarded as an invention within the meaning of Article 52(1) EPC.

The claim identifies no technical means for carrying out the claimed procedural steps. A person may conceive characteristic data specific to the sound-recording carrier and may "provide" the goods with characteristic data without or at any rate with any desired means whatsoever, whether technical or otherwise. The coding of the characteristic data may take place cerebrally and the distinctive mark thus formed may be applied to the goods again without or at any rate with any desired means whatsoever, whether technical or otherwise. The use of means such as those mentioned in the communication received on 29 September 1982, e.g. a printer, is not presupposed; a "physical change" may be conceived as taking another form.

In the final analysis the contested decision must therefore be upheld, even if for a completely different reason.

4. Under Article 113(2) EPC the Board must go by the text submitted by the applicants. Since, in requesting a

ajourné l'examen de la question de savoir si l'objet de la demande implique une activité inventive.

VIII. Sans répliquer quant au fond en ce qui concerne les réserves précitées, les requérants ont demandé le 19.9.1985 qu'une décision soit rendue en l'état du dossier.

Motifs de la décision

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

2. La revendication 1 doit être considérée comme admissible au sens de l'article 123(2) CBE.

Certes, il manque à cette revendication des caractéristiques que contenait la revendication 1 initiale et qui indiquaient la façon de vérifier les supports d'enregistrement du son mis sur le marché ou leurs emballages ou étiquettes, afin de déterminer s'il s'agit d'un produit d'origine marqué par le fabricant conformément au contenu de l'invention ou d'un produit contrefait. Toutefois, il ressort des autres pièces de la demande, par exemple de la revendication 4 initiale, où ne figuraient pas non plus les caractéristiques correspondantes, que le procédé ne peut être considéré comme un procédé autonome justifiant une revendication indépendante que s'il comporte les mesures de protection que doit prendre le fabricant.

3. Le procédé selon la revendication 1 concerne une activité non brevetable en vertu de l'article 52(2)c) CBE, à savoir une activité considérée en tant que telle au sens de l'article 52(3) CBE. En conséquence, il ne peut être considéré comme une invention au sens de l'article 52(1) CBE.

La revendication ne décrit aucun moyen technique permettant de mettre en œuvre les étapes du procédé revendiqué. Toute personne peut concevoir des données individuelles d'identification pour un support d'enregistrement du son. Elle peut avoir recours ou non à n'importe quel moyen, y compris des moyens non techniques, pour "munir" le produit de données d'identification. Le codage de ces données d'identification peut résulter d'une opération intellectuelle, et pour apposer sur le produit le marquage ainsi établi, il est également possible d'avoir recours ou non à n'importe quel moyen, y compris des moyens non techniques. Aucun moyen du type de ceux cités dans les pièces déposées le 29.9.1982, par exemple une imprimante, n'est prévu; une "transformation physique" se conçoit également d'une autre manière.

Par conséquent, et bien que pour un tout autre motif, il y a lieu en définitive de confirmer la décision attaquée.

4. Conformément à l'article 113(2) CBE, la Chambre doit s'en tenir au texte proposé par les demandeurs. En

Da die Anmelder mit ihrem Antrag auf Entscheidung nach Aktenlage zu erkennen geben, daß sie nicht gewillt sind, den Anspruch 1 zu ändern oder zu streichen oder aber die vorgebrachten Bedenken zu widerlegen, muß über die Beschwerde aufgrund der genannten Gründe entschieden und die Patentfähigkeit des Anspruchs 1 verneint werden. Dies gilt unabhängig davon, daß auch Ansprüche vorliegen, auf die diese Bedenken nicht zutreffen.

Bei dieser Sachlage bleibt auch kein Raum für eine Prüfung, ob in der Anmeldung eine Lehre offenbart ist, die auf erfinderischer Tätigkeit beruht (Artikel 56).

decision based on the file, the applicants indicated that they were unwilling to amend or delete Claim 1 or to refute the objections made, the appeal must be decided on the basis of the grounds given and the patentability of Claim 1 must be rejected, notwithstanding the existence of claims to which these objections do not apply.

Given these facts there is, furthermore, no scope for examining whether the application discloses a teaching which involves inventive step (Article 56 EPC).

sollicitant une décision en l'état du dossier, les demandeurs ont signifié qu'ils n'étaient pas disposés à modifier ou à supprimer la revendication 1, ni même à réfuter les réserves formulées ; il convient donc de statuer en se fondant sur les motifs cités et d'exclure de la brevetabilité la revendication 1, cela indépendamment du fait que la demande contient d'autres revendications auxquelles ne s'appliquent pas ces réserves.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu non plus d'examiner si l'enseignement divulgué dans la demande implique une activité inventive (article 56).

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen

wird wie folgt entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

ORDER

For these reasons,

it is decided that:

The appeal is dismissed.

DISPOSITIF

Par ces motifs,

il est statué comme suit:

Le recours est rejeté.

MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 20. Juni 1986 über anerkannte Hinterlegungsstellen für Mikroorganismen: MIMG

1. Die folgende Hinterlegungsstelle hat am **1. Juni 1986** den Status einer internationalen Hinterlegungsstelle nach Artikel 7 des Budapester Vertrags über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren erlangt:

Mezőgazdasági es Ipari
Mikroorganizmusok
Magyar Nemzeti Gyűjteménye
(MIMG)¹⁾
Kertészeti Egyetem, Mikrobiológiai
Tanszék²⁾
Somlói ut 14-16
H-1118 Budapest

Die Hinterlegungsstelle hat diesen Status aufgrund einer Mitteilung nach Artikel 7 des Budapester Vertrags erworben. Diese Mitteilung ist in der Ausgabe vom Mai 1986 der Zeitschrift der Weltorganisation für geistiges Eigentum, *Industrial Property*, S. 203 bzw. *La Propriété industrielle*, S. 222 veröffentlicht.

Die Arten von Mikroorganismen, die von der MIMG zur Hinterlegung angenommen werden, sind zusammen mit weiteren technischen Informationen auf Seite 244 dieses Amtsblatts unter der Rubrik **Internationale Verträge** aufgeführt.

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

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Notice of the President of the EPO dated 20 June 1986 concerning recognised micro-organism depository institutions: MIMG

1. The following depository institution has, as from **1 June 1986**, acquired the status of international depository authority, as provided for in Article 7 of the Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure:

Mezőgazdasági es Ipari
Mikroorganizmusok
Magyar Nemzeti Gyűjteménye
(MIMG)¹⁾
Kertészeti Egyetem, Mikrobiológiai
Tanszék²⁾
Somlói ut 14-16
H-1118 Budapest.

This depository institution has acquired its new status as a result of a communication made pursuant to Article 7 of the Budapest Treaty and published on p. 203 of the May 1986 issue of *Industrial Property*, the review of the World Intellectual Property Organization.

The kinds of micro-organisms accepted by the MIMG, together with other technical information, are specified in the announcement on p. 244 of this issue of the Official Journal under the heading **International Treaties**.

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

COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

Communiqué du Président de l'Office européen des brevets du 20 juin 1986 relatif aux autorités de dépôt de micro-organismes habilitées: MIMG

1. L'institution de dépôt suivante a acquis le statut d'autorité de dépôt internationale conformément à l'article 7 du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, à partir du **1^{er} juin 1986**:

Mezőgazdasági es Ipari
Mikroorganizmusok
Magyar Nemzeti Gyűjteménye
(MIMG)¹⁾
Kertészeti Egyetem, Mikrobiológiai
Tanszék²⁾
Somlói ut 14-16
H-1118 Budapest.

Cette institution de dépôt a acquis ledit statut en vertu d'une communication effectuée conformément à l'article 7 du Traité de Budapest. Cette communication est publiée dans le numéro de mai 1986 de la revue de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, *La Propriété industrielle*, p. 222.

Les types de micro-organismes acceptés par la MIMG ainsi que d'autres informations techniques sont indiqués dans la communication figurant à la p. 244 du présent numéro du Journal officiel, sous le titre **Traité internationaux**.

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

¹⁾ Auf deutsch: Ungarische nationale Sammlung landwirtschaftlicher und industrieller Mikroorganismen.

²⁾ Auf deutsch: Abteilung für Mikrobiologie der Universität für Gartenbau.

¹⁾ In English: Hungarian National Collection of Agricultural and Industrial Microorganisms.

²⁾ In English: Department of Microbiology, University of Horticulture.

¹⁾ En français: Collection nationale de micro-organismes agricoles et industriels.

²⁾ En français: Département de microbiologie, Université d'horticulture.

**Mitteilung über die
Verteilung der Geschäfte
unter den beiden
Technischen
Beschwerdekammern
« Chemie »**

1. Mit Wirkung vom 1. Juli 1986 ist eine zweite Beschwerdekammer "Chemie" geschaffen worden. Dies machte eine Änderung des Geschäftsverteilungsplans der Technischen Beschwerdekammern für das Geschäftsjahr 1986 erforderlich. Nach diesem geänderten Plan sind die Kammern für folgende Hauptklassen (gem. der IPK) zuständig :

Beschwerdekammer 3.3.1:

A01N; A21D; A23 (ausg. N); A24B^{15/00}; A61 K, L; A62D; C01-02; C03 (ausg. B); C04-06; C07B-C; C08B-H; C10; C21-23; C30.

Beschwerdekammer 3.3.2:

B01F, J; B03D; B22F; B27K; B32; C07D-K; C08J-L; C09; C11; C12; C13 (ausg. C); C14 (ausg. B); D01C, F; D06L-Q; D21C, H; F27; G03C.

2. Unberührt von der Neuverteilung innerhalb der Beschwerdekammern 3.3.1 und 3.3.2 bleiben die Verfahren, in denen bereits votiert worden ist, ein Bescheid ergangen ist oder eine mündliche Verhandlung anberaumt worden ist. Insoweit bleibt oder wird diejenige Kammer zuständig, der der bisherige Berichtersteller angehört.

**Notice concerning the
allocation of cases to the two
Technical Boards of Appeal
for Chemistry**

1. A second Board of Appeal (Chemistry) has been set up with effect from 1 July 1986 which has necessitated a change in the 1986 business distribution scheme for the Technical Boards of Appeal. As a result the Boards are now responsible for the following IPC main classes:

Board of Appeal 3.3.1:

A01N; A21D; A23 (exc. N); A24B^{15/00}; A61K, L; A62D; C01-02; C03 (exc. B); C04-06; C07B-C; C08B-H; C10; C21-23; C30.

Board of Appeal 3.3.2:

B01F, J; B03D; B22F; B27K; B32; C07D-K; C08J-L; C09; C11; C12; C13 (exc. C); C14 (exc. B); D01C, F; D06L-Q; D21C, H; F27; G03C.

2. Cases, in which a vote has already been taken, a communication has been sent out, or oral proceedings have been fixed, shall not be affected by the new distribution scheme between the Boards of Appeal 3.3.1 and 3.3.2. The Board to which the previously appointed rapporteur belongs, shall be responsible in such cases.

**Communiqué relatif à la
répartition des affaires entre
les deux Chambres de
recours techniques
« Chimie »**

1. Une deuxième Chambre de recours « Chimie » a été créée avec effet à compter du 1^{er} juillet 1986, ce qui a nécessité une modification du plan de répartition des affaires des Chambres de recours techniques pour l'exercice 1986. Conformément à ce plan modifié, les Chambres sont compétentes pour les classes principales (suivant la classification internationale des brevets) énumérées ci-après:

Chambre de recours 3.3.1:

A01N; A21D; A23 (sauf N); A24B^{15/00}; A61K, L; A62D; C01-02; C03 (sauf B); C04-06; C07B-C; C08B-H; C10; C21-23; C30.

Chambre de recours 3.3.2:

B01F, J; B03D; B22F; B27K; B32; C07D-K; C08J-L; C09; C11; C12; C13 (sauf C); C14 (sauf B); D01C, F; D06L-Q; D21C, H; F27; G03C.

2. Les affaires déjà entamées, qui ont donné lieu à une opinion, une notification ou à une convocation à procédure orale, font exception au schéma de répartition entre les Chambres 3.3.1 et 3.3.2; elles relèvent, en conséquence, de la Chambre à laquelle le rapporteur est affecté.

Mitteilung über die Besetzung der Großen Beschwerdekammer und der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts ab 1. Juli 1986

Die Aufteilung der Beschwerden auf die einzelnen Beschwerdekammern und die Bestimmung der Mitglieder und deren Vertreter, die in den einzelnen Kammern tätig werden können, erfolgen nach einem vom Präsidium der Beschwerdekammern aufgestellten Geschäftsverteilungsplan (Regel 10 (1) EPU und Artikel 1 der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer bzw. Artikel 1 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern).

a) Große Beschwerdekammer

Vorsitzender:

P. Gori (IT)

Ständige Mitglieder:

P. Ford (GB)
 M. Huttner (bis 31.8.86) (CH)
 K. Jahn (DE)
 G. Korsakoff (bis 31.8.86) (FR)
 F. Antony (AT)
 J. Arbouw (NL)
 F. Benussi (IT)
 O. Bossung (DE)
 P. Delbecque (BE)
 P. Lançon (FR)
 M. Liscourt (FR)
 C. Maus (DE)
 W. Oettinger (DE)
 G. Paterson (GB)
 C. Payraudeau (FR)
 J. Roscoe (GB)
 R. Schulte (DE)
 G. Szabo (GB)
 J. van Voorthuizen (NL)
 P. van den Berg (NL)
 C. Wilson (GB)
 R. Andrews (ab 1.10.86) (GB)
 C. Gérardin (FR)
 F. Gumbel (ab 1.10.86) (DE)
 K. Lederer (DE)
 A. Nuss (LU)
 S. Schödel (DE)
 H. Seidenschwarz (ab 1.10.86) (DE)
 E. Turrini (IT)
 E. Persson (ab 1.10.86) (SE)

b) Juristische Beschwerdekammer

Vorsitzender:

P. Ford (GB)

Ständige Mitglieder:

P. Gori (IT)
 O. Bossung (DE)
 F. Benussi (IT)
 C. Payraudeau (FR)
 G. Paterson (GB)
 R. Schulte (DE)
 E. Persson (ab 1.10.86) (SE)

Notice concerning the composition of the Enlarged Board of Appeal and the Boards of Appeal of the European Patent Office as from 1st July 1986

The distribution of the appeals among the individual Boards of Appeal and the designation of the members who may serve on each Board and their respective alternates take place in accordance with a business distribution scheme drawn up by the Presidential Council of the Boards of Appeal (Rule 10 (1) EPC and Article 1 of the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal or Article 1 of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal, as appropriate).

a) Enlarged Board of Appeal

Chairman:

P. Gori (IT)

Permanent Members:

P. Ford (GB)
 M. Huttner (to 31.8.86) (CH)
 K. Jahn (DE)
 G. Korsakoff (to 31.8.86) (FR)
 F. Antony (AT)
 J. Arbouw (NL)
 F. Benussi (IT)
 O. Bossung (DE)
 P. Delbecque (BE)
 P. Lançon (FR)
 M. Liscourt (FR)
 C. Maus (DE)
 W. Oettinger (DE)
 G. Paterson (GB)
 C. Payraudeau (FR)
 J. Roscoe (GB)
 R. Schulte (DE)
 G. Szabo (GB)
 J. van Voorthuizen (NL)
 P. van den Berg (NL)
 C. Wilson (GB)
 R. Andrews (as from 1.10.86) (GB)
 C. Gérardin (FR)
 F. Gumbel (as from 1.10.86) (DE)
 K. Lederer (DE)
 A. Nuss (LU)
 S. Schödel (DE)
 H. Seidenschwarz (as from 1.10.86) (DE)
 E. Turrini (IT)
 E. Persson (as from 1.10.86) (SE)

b) Legal Board of Appeal

Chairman:

P. Ford (GB)

Permanent Members:

P. Gori (IT)
 O. Bossung (DE)
 F. Benussi (IT)
 C. Payraudeau (FR)
 G. Paterson (GB)
 R. Schulte (DE)
 E. Persson (as from 1.10.86) (SE)

Communiqué relatif à la composition de la Grande Chambre de recours et des chambres de recours de l'Office européen des brevets à compter du 1^{er} juillet 1986

La répartition des recours entre les différentes chambres de recours et la désignation des membres appelés à siéger dans chaque chambre, ainsi que celle de leurs suppléants, s'effectuent conformément à un plan de répartition des affaires établi par le conseil de présidence des chambres de recours (règle 10 (1) de la CBE et, suivant le cas, l'article premier du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours ou l'article premier du règlement de procédure des chambres de recours).

a) Grande Chambre de recours

Président:

P. Gori (IT)

Membres permanents:

P. Ford (GB)
 M. Huttner (jusqu'au 31.8.86) (CH)
 K. Jahn (DE)
 G. Korsakoff (jusqu'au 31.8.86) (FR)
 F. Antony (AT)
 J. Arbouw (NL)
 F. Benussi (IT)
 O. Bossung (DE)
 P. Delbecque (BE)
 P. Lançon (FR)
 M. Liscourt (FR)
 C. Maus (DE)
 W. Oettinger (DE)
 G. Paterson (GB)
 C. Payraudeau (FR)
 J. Roscoe (GB)
 R. Schulte (DE)
 G. Szabo (GB)
 J. van Voorthuizen (NL)
 P. van den Berg (NL)
 C. Wilson (GB)
 R. Andrews (à compter du 1.10.86) (GB)
 C. Gérardin (FR)
 F. Gumbel (à compter du 1.10.86) (DE)
 K. Lederer (DE)
 A. Nuss (LU)
 S. Schödel (DE)
 H. Seidenschwarz (à compter du 1.10.86) (DE)
 E. Turrini (IT)
 E. Persson (à compter du 1.10.86) (SE)

b) Chambre de recours juridique

Président:

P. Ford (GB)

Membres permanents:

P. Gori (IT)
 O. Bossung (DE)
 F. Benussi (IT)
 C. Payraudeau (FR)
 G. Paterson (GB)
 R. Schulte (DE)
 E. Persson (à compter du 1.10.86) (SE)

c) Technische 3.2.1 (Mechanik)	Beschwerdekammer	c) Technical Board of Appeal 3.2.1 (Mechanics)	c) Chambre de recours technique 3.2.1 (Mécanique)
Vorsitzender:		Chairman:	Président:
M. Huttner (bis 31.8.86) (CH)		M. Huttner (to 31.8.86) (CH)	M. Huttner (jusqu'au 31.8.86) (CH)
P. Delbecque (ab 1.9.86) (BE)		P. Delbecque (as from 1.9.86) (BE)	P. Delbecque (à compter du 1.9.86) (BE)
Ständige Mitglieder:		Permanent Members:	Membres permanents:
M. Liscourt (FR)		M. Liscourt (FR)	M. Liscourt (FR)
C. Maus (DE)		C. Maus (DE)	C. Maus (DE)
C. Wilson (GB)		C. Wilson (GB)	C. Wilson (GB)
P. Delbecque (bis 31.8.86) (BE)		P. Delbecque (to 31.8.86) (BE)	P. Delbecque (jusqu'au 31.8.86) (BE)
F. Gumbel (ab 1.10.86) (DE)		F. Gumbel (as from 1.10.86) (DE)	F. Gumbel (à compter du 1.10.86) (DE)
H. Seidenschwarz (ab 1.10.86) (DE)		H. Seidenschwarz (as from 1.10.86) (DE)	H. Seidenschwarz (à compter du 1.10.86) (DE)
Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:		Members appointed under Article 160 (2) EPC:	Membres nommés en application de l'article 160, paragraphe 2 de la CBE:
H. Samsegger (AT)		H. Samsegger (AT)	H. Samsegger (AT)
E. Caussignac (CH)		E. Caussignac (CH)	E. Caussignac (CH)
W. Theren (DE)		W. Theren (DE)	W. Theren (DE)
J. Weitzmann (DE)		J. Weitzmann (DE)	J. Weitzmann (DE)
V. Zeiler (DE)		V. Zeiler (DE)	V. Zeiler (DE)
F. Siegers (NL)		F. Siegers (NL)	F. Siegers (NL)
d) Technische 3.3.1 (Chemie)	Beschwerdekammer	d) Technical Board of Appeal 3.3.1 (Chemistry)	d) Chambre de recours technique 3.3.1 (Chimie)
Vorsitzender:		Chairman:	Président:
K. Jahn (DE)		K. Jahn (DE)	K. Jahn (DE)
Ständige Mitglieder:		Permanent Members:	Membres permanents:
F. Antony (AT)		F. Antony (AT)	F. Antony (AT)
J. Arbouw (NL)		J. Arbouw (NL)	J. Arbouw (NL)
R. Andrews (ab 1.10.86) (GB)		R. Andrews (as from 1.10.86) (GB)	R. Andrews (à compter du 1.10.86) (GB)
C. Gérardin (FR)		C. Gérardin (FR)	C. Gérardin (FR)
Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:		Members appointed under Article 160 (2) EPC:	Membres nommés en application de l'article 160 paragraphe 2 de la CBE:
W. Kaltenegger (AT)		W. Kaltenegger (AT)	W. Kaltenegger (AT)
F. Bauriedel (DE)		F. Bauriedel (DE)	F. Bauriedel (DE)
A. Needs (GB)		A. Needs (GB)	A. Needs (GB)
M. Carro Sciamanna (IT)		M. Carro Sciamanna (IT)	M. Carro Sciamanna (IT)
T. Oredsson (SE)		T. Oredsson (SE)	T. Oredsson (SE)
e) Technische 3.3.2 (Chemie)	Beschwerdekammer	e) Technical Board of Appeal 3.3.2 (Chemistry)	e) Chambre de recours technique 3.3.2 (Chimie)
Vorsitzender:		Chairman:	Président:
P. Lançon (FR)		P. Lançon (FR)	P. Lançon (FR)
Ständige Mitglieder:		Permanent Members:	Membres permanents:
G. Szabo (GB)		G. Szabo (GB)	G. Szabo (GB)
A. Nuss (LU)		A. Nuss (LU)	A. Nuss (LU)
S. Schödel (DE)		S. Schödel (DE)	S. Schödel (DE)
Mitglieder nach Artikel 160(2) EPÜ:		Members appointed under Article 160 (2) EPC:	Membres nommés en application de l'article 160, paragraphe 2 de la CBE:
W. Kaltenegger (AT)		W. Kaltenegger (AT)	W. Kaltenegger (AT)
F. Bauriedel (DE)		F. Bauriedel (DE)	F. Bauriedel (DE)
A. Needs (GB)		A. Needs (GB)	A. Needs (GB)
M. Carro Sciamanna (IT)		M. Carro Sciamanna (IT)	M. Carro Sciamanna (IT)
T. Oredsson (SE)		T. Oredsson (SE)	T. Oredsson (SE)
f) Technische 3.4.1 (Physik)	Beschwerdekammer	f) Technical Board of Appeal 3.4.1 (Physics)	f) Chambre de recours technique 3.4.1 (Physique)
Vorsitzender:		Chairman:	Président:
(vakant)		(vacant)	(vacant)
Ständige Mitglieder:		Permanent Members:	Membres permanents:
K. Lederer (DE)		K. Lederer (DE)	K. Lederer (DE)
J. Roscoe (GB)		J. Roscoe (GB)	J. Roscoe (GB)
E. Turrini (IT)		E. Turrini (IT)	E. Turrini (IT)
Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:		Members appointed under Article 160 (2) EPC:	Membres nommés en application de l'article 160, paragraphe 2 de la CBE:
R. Egli (CH)		R. Egli (CH)	R. Egli (CH)
H. Beyer (DE)		H. Beyer (DE)	H. Beyer (DE)
H. Erbe (DE)		H. Erbe (DE)	H. Erbe (DE)
D. von Joeden (DE)		D. von Joeden (DE)	D. von Joeden (DE)
W. Schedelbeck (DE)		W. Schedelbeck (DE)	W. Schedelbeck (DE)
H. Witzgall (DE)		H. Witzgall (DE)	H. Witzgall (DE)

g) Technische Beschwerdekammer
3.5.1 (Elektrotechnik)

Vorsitzender:

G. Korsakoff (bis 31.8.86) (FR)
P. van den Berg (ab 1.9.86) (NL)

Ständige Mitglieder:

J. van Voorthuizen (NL)
P. van den Berg (bis 31.8.86) (NL)
W. Oettinger (DE)

Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:

H. Irsigler (AT)
A. Kutzelnigg (AT)
J. Borloz (CH)
R. Fremwall (SE)
L. Törnroth (SE)

Jedes Mitglied der Juristischen Beschwerdekammer ist Mitglied aller Technischen Beschwerdekammern.

Falls erforderlich, kann ein technisch vorgebildetes Mitglied auch zum Mitglied einer anderen Kammer als der, der es an sich angehört, bestimmt werden.

h) Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten*

1. Vorsitzender:

P. Gori, Vizepräsident des Europäischen Patentamts und Leiter der Generaldirektion 3 (Beschwerde) in München

2. Mitglieder aus dem Europäischen Patentamt:

P. Ford, O. Bossung, F. Benussi, C. Payraudeau, R. Schulte, G. Paterson, E. Persson (ab 1.10.86)

3. Mitglieder aus den Reihen der zugelassenen Vertreter:

R. Kropveld, E. Bokelmann, W. Weston, C. Bertschinger, E. Klausner und A. Armangaud Aîné

g) Technical Board of Appeal 3.5.1
(Electricity)

Chairman:

G. Korsakoff (to 31.8.86) (FR)
P. van den Berg (as from 1.9.86) (NL)

Permanent Members:

J. van Voorthuizen (NL)
P. van den Berg (to 31.8.86) (NL)
W. Oettinger (DE)

Members appointed under Article 160 (2) EPC:

H. Irsigler (AT)
A. Kutzelnigg (AT)
J. Borloz (CH)
R. Fremwall (SE)
L. Törnroth (SE)

Each member of the Legal Board of Appeal is likewise a member of each Technical Board of Appeal.

Where necessary, a technically qualified member may also be designated as a member of a Board other than the one to which he has been appointed.

h) Disciplinary Board of Appeal*

1. Chairman:

P. Gori, Vice-President of the European Patent Office and head of Directorate-General 3 (Appeals) in Munich.

2. Members from the European Patent Office:

P. Ford, O. Bossung, F. Benussi, C. Payraudeau, R. Schulte, G. Paterson, E. Persson (as from 1.10.86).

3. Members from among the professional representatives:

R. Kropveld, E. Bokelmann, W. Weston, C. Bertschinger, E. Klausner and A. Armangaud Aîné.

g) Chambre de recours technique 3.5.1
(Electricité)

Président:

G. Korsakoff (jusqu'au 31.8.86) (FR)
P. van den Berg (à compter du 1.9.86) (NL)

Membres permanents:

J. van Voorthuizen (NL)
P. van den Berg (jusqu'au 31.8.86) (NL)
W. Oettinger (DE)

Membres nommés en application de l'article 160, paragraphe 2 de la CBE:

H. Irsigler (AT)
A. Kutzelnigg (AT)
J. Borloz (CH)
R. Fremwall (SE)
L. Törnroth (SE)

Chaque membre de la chambre de recours juridique est également membre de toutes les chambres de recours techniques.

Un membre technicien d'une chambre de recours technique peut, en tant que de besoin, être également désigné comme membre d'une autre chambre.

h) Chambre de recours statuant en matière disciplinaire*

1. Président:

P. Gori, Vice-Président de l'Office européen des brevets chargé de la direction générale 3 (Recours), à Munich.

2. Membres choisis parmi les agents de l'Office européen des brevets:

P. Ford, O. Bossung, F. Benussi, C. Payraudeau, R. Schulte, G. Paterson, E. Persson (à compter du 1.10.86).

3. Membres choisis parmi les mandataires agréés:

R. Kropveld, E. Bokelmann, W. Weston, C. Bertschinger, E. Klausner et A. Armangaud Aîné.

* Für die Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten stellt gemäß Artikel 1 der ergänzenden Verfahrensordnung dieser Kammer der Vorsitzende den Geschäftsverteilungsplan auf.

* The Disciplinary Board of Appeal's business distribution scheme is drawn up by its Chairman pursuant to Article 1 of the Additional Rules of Procedure of the Board.

* En ce qui concerne la chambre de recours statuant en matière disciplinaire, le plan de répartition des affaires est établi, selon l'article 1^{er} du règlement de procédure additionnel de cette chambre, par le Président de la chambre.

Mitteilung über die Änderung der Zusammensetzung des in Regel 10 Absatz 2 der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen erwähnten Präsidiums im Geschäftsjahr 1986

Notice concerning a change in composition for 1986 of the authority referred to in Rule 10, paragraph 2, of the Implementing Regulations to the European Patent Convention

Communiqué relatif à la modification de la composition de l'instance visée à la règle 10 paragraphe 2 du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen pour l'année d'activité 1986

Das in Regel 10 Absatz 2 der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen erwähnte Präsidium der Beschwerdekammern setzt sich wie folgt zusammen:

The composition of the above-mentioned authority will be as follows:

Le conseil de présidence des chambres de recours visé à la règle 10, paragraphe 2 du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen se compose des membres dont le nom figure ci-après:

Ab 1. Juli 1986:

As from 1 July 1986:

A compter du 1^{er} juillet 1986:

Präsident des Europäischen Patentamts, Vorsitzender P. Braendli	Pa- (CH)	President of the European Patent Office, Chairman P. Braendli	(CH)	Président de l'Office européen des brevets, président P. Braendli	(CH)
Vizepräsident GD 3 P. Gori	(IT)	Vice-President DG 3 P. Gori	(IT)	Vice-Président chargé de la DG 3 P. Gori	(IT)
Vorsitzender der Juristischen Beschwerdekammer P. Ford	Be- (UK)	Chairman of the Legal Board of Appeal P. Ford	(UK)	Président de la Chambre de Recours juridique P. Ford	(UK)
Vorsitzende der Technischen Beschwerdekammern G. Korsakoff (bis 31.08.86) K. Jahn M. Huttner (bis 31.08.86) P. Lançon	Be- (FR) (DE) (CH) (FR)	Chairmen of the Technical Boards of Appeal G. Korsakoff (to 31.8.86) K. Jahn M. Huttner (to 31.8.86) P. Lançon	(FR) (DE) (CH) (FR)	Présidents des Chambres de Recours techniques G. Korsakoff (jusqu'au 31 août 1986) K. Jahn M. Huttner (jusqu'au 31 août 1986) P. Lançon	(FR) (DE) (CH) (FR)
Gewählte Mitglieder P. Delbecque G. Szabo R. Schulte	(BE) (UK) (DE)	Elected members P. Delbecque G. Szabo R. Schulte	(BE) (UK) (DE)	Membres élus P. Delbecque G. Szabo R. Schulte	(BE) (UK) (DE)

Ab 1. September 1986:

As from 1 September 1986:

A compter du 1^{er} Septembre 1986:

Präsident des Europäischen Patentamts, Vorsitzender P. Braendli	Pa- (CH)	President of the European Patent Office, Chairman P. Braendli	(CH)	Président de l'Office européen des brevets, président P. Braendli	(CH)
Vizepräsident GD 3 P. Gori	(IT)	Vice-President DG 3 P. Gori	(IT)	Vice-Président chargé de la DG 3 P. Gori	(IT)
Vorsitzender der Juristischen Beschwerdekammer P. Ford	Be- (UK)	Chairman of the Legal Board of Appeal P. Ford	(UK)	Président de la Chambre de Recours juridique P. Ford	(UK)
Vorsitzende der Technischen Beschwerdekammern K. Jahn P. Lançon P. Delbecque P. van den Berg	Be- (DE) (FR) (BE) (NL)	Chairmen of the Technical Boards of Appeal K. Jahn P. Lançon P. Delbecque P. van den Berg	(DE) (FR) (BE) (NL)	Présidents des Chambres de Recours techniques K. Jahn P. Lançon P. Delbecque P. van den Berg	(DE) (FR) (BE) (NL)
Gewählte Mitglieder G. Szabo R. Schulte J. van Voorthuizen	(UK) (DE) (NL)	Elected members G. Szabo R. Schulte J. van Voorthuizen	(UK) (DE) (NL)	Membres élus G. Szabo R. Schulte J. van Voorthuizen	(UK) (DE) (NL)

Zugang zu den im Patentregister eingetragenen Angaben

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

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

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

2.2 durch telefonische Anfrage bei den Auskunftsstellen während der normalen Öffnungszeiten

München 089-2399-4538
den Haag 070-40-3254

2.3 durch schriftliche Anforderung eines gedruckten Auszugs aus dem Register

2.4 durch Direktzugriff auf die EDV-Registerdatei über einen Terminal (durch direkte Wahlverbindung oder über das nationale paketvermittelte Datennetz)

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

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

5. Für die unter Nummer 2.3 genannten Dienstleistungen sind folgende Verwaltungsgebühren zu entrichten (Seite 8 der Beilage zum Amtsblatt 7/1986, Tabelle 2.1, Punkt 5).

Access to Register of Patents Information

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

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

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

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

Munich 089-2399-4538
The Hague 070-40-3254

2.3 Written enquiry requesting a printed extract from the Register

2.4 Computer link - direct access by terminal to the EDP Register file (direct dial-up or the national packet switching network)

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

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

5. The services mentioned in point 2.3 above are available against payment of the following administrative fees (page 8 of the Supplement to Official Journal 7/1986, table 2.1, point 5).

Accès aux informations contenues dans le Registre des brevets

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

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

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

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

Munich 089-2399-4538
La Haye 070-40-3254

2.3. Demande d'extrait imprimé ou Registre, présentée par écrit:

2.4. liaison avec l'ordinateur - accès direct par terminal au fichier informatisé du Registre (en composant: directement le numéro de téléphone ou en recourant au réseau national de transmission par paquet).

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

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

5. Les services mentionnés ci-dessus au point 2.3 sont fournis moyennant paiement des taxes d'administration suivantes (page 8 du supplément au Journal officiel n° 7/1986, tableau 2.1, point 5):

Auszug aus dem europäischen Patentregister Extract from the Register of European Patents Extrait du Registre européen des brevets								
DM	£	FF	sfr	hfl	skr	FB Belg./Lux.	Lit	öS
32	11	105	25	35	110	675	23 000	230

6. Die unter Nummer 2.4 genannten Dienstleistungen stehen gegen folgende Verwaltungsgebühren zur Verfügung (Seite 10 der Beilage zum Amtsblatt 7/1986, Tabelle 2.1, Punkt 12.1 und 12.2):

6. The services mentioned in point 2.4 above are available against payment of the following administrative fees (page 10 of the Supplement to Official Journal 7/1986, table 2.1., points 12.1 and 12.2):

6. Les services indiqués ci-dessus au point 2.4 sont fournis moyennant paiement des taxes d'administration suivantes (page 8 du supplément au Journal officiel n° 7/1986, tableau 2.1., point 5):

Gebühr für einen Direktanschluß an das europäische Patentregister. Jahresgebühr: Fee for direct access to the Register of European Patents. Annual subscription price: Taxe d'accès direct au Registre européen des brevets. Prix de l'abonnement annuel:								
DM	£	FF	sfr	hfl	skr	FB Belg./Lux.	Lit	öS
250	83	830	210	290	860	5 200	178 000	1 810
Gebühr pro Anfrage (ab der 21. Anfrage pro Kalenderjahr) Fee per inquiry (from the 21st inquiry per calendar year) Taxe pour chaque demande de renseignement (à partir de la 21 ^e demande de renseignements par année civile)								
DM	£	FF	sfr	hfl	skr	FB Belg./Lux.	Lit	öS
2,50	0,80	8,30	2,10	2,90	8,60	50	1 800	18,10

7. Ausführliche Informationen über die unter Nummer 2.4 genannten Dienstleistungen erhalten Sie beim

7. Full information on the services available under point 2.4. above is available from

7. Des informations complètes sur les services mentionnés ci-dessus au point 2.4 peuvent être obtenues auprès de l'

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

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

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

Wer von der Möglichkeit des Direktzugriffs Gebrauch machen will, wird gebeten, das nachstehend abgedruckte Antragsformular an das EPA zu senden. Das EPA übermittelt dann dem künftigen Benutzer ein ausführliches Handbuch und teilt ihm eine Kennzahl und ein Kennwort zu, über die er Zugang zum Register erhält.

To make use of the direct access service the request form printed below should be sent to the EPO. The EPO will transmit to the user a more detailed information manual and will communicate a user identification number and a password to allow access.

Pour pouvoir faire usage du service d'accès direct, il y a lieu d'envoyer à l'OEB le formulaire d'inscription reproduit plus loin. Ce dernier enverra à l'utilisateur un manuel d'information plus détaillé et il lui indiquera un numéro d'identification d'utilisateur et un mot de passe permettant l'accès au registre.

Bei Benutzung des nationalen Datennetzes sollte der Benutzer den Anschluß auch bei der zuständigen nationalen Postbehörde beantragen.

If the national data net is used the customer should also send a subscription to the competent national telecommunications authority.

Pour utiliser le réseau national, il y a lieu d'envoyer également une demande d'inscription au service compétent des PTT nationaux.

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

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

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

Europäisches
PatentamtEuropean Patent
OfficeOffice européen
des brevets

**DIREKTZUGRIFF ZUM EPA-REGISTER/
EPO — DIRECT ACCESS REGISTER SERVICE/
OEB — SERVICE D'ACCES DIRECT AU REGISTRE**

ANTRAGSFORMULAR
SUBSCRIPTION FORM
FORMULAIRE D'INSCRIPTION

An:/Please return to:/
A retourner à:

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

1. ANTRAGSTELLER/ORGANISATION/DEMANDEUR

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

2. KONTAKTPERSON/CONTACT PERSON/PERSONNE COMPETENTE

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

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

über das nationale paketvermittelte Datennetz*/
through the national packet switching network*/
par le réseau national de transmission par paquet*

durch Wählverbindung über das
öffentliche Fernsprechnetz/
By dial-up access via
public telephone
par composition du numéro, au
moyen du réseau téléphonique
public

4. GENEHMIGT (Unterschrift eines Bevollmächtigten)/
ACCEPTED BY (To be signed by a duly authorised person)/
APPROUVE PAR (doit être signé par une personne dûment autorisée)

Name/Nom
Unterschrift/Signature

* Bei Benutzung des nationalen Datennetzes sollte der Benutzer den Anschluß auch bei der zuständigen nationalen Postbehörde beantragen.

* If the national data net is used the customer should also send a subscription to the competent national telecommunications authority.

* Pour utiliser le réseau national, il y a lieu d'envoyer également une demande d'inscription au service compétent des PTT nationaux.

Bedingungen für den Direktzugriff zum Europäischen Patentregister

1. Der Benutzer hat über eine Wahlverbindung mit teletyp-kompatiblen Terminal, die den örtlichen Postbestimmungen und, soweit anwendbar, den nationalen Datennetz-Bestimmungen entspricht, Zugang zur Datei des europäischen Patentregisters.

2. Das System ist ohne Gewähr in der Zeit von 9 bis 16 Uhr, ausgenommen an Samstagen, Sonntagen und bestimmten anderen Tagen, die vom EPA festgelegt werden, zugänglich.

3. Das EPA teilt dem Benutzer ein Kennwort zu. Der Benutzer ist dafür verantwortlich, daß dieses Kennwort nicht von Unbefugten benutzt wird.

4. Der Zugang zur Datei des europäischen Patentregisters wird gegen Entrichtung einer Gebühr unter den vom EPA festgelegten Bedingungen gewährt. Diese Gebühr, die im voraus zu entrichten ist, kann vom EPA jährlich angepaßt werden.

Erfolgt der Anschluß an das System während des Jahres, so ist nur eine anteilige Gebühr zu entrichten (die Berechnung erfolgt nach Vierteljahren; Teile eines Vierteljahres gelten als ganzes Vierteljahr).

5. Die Vereinbarung kann von beiden Parteien unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat gekündigt werden.

Bei Kündigung durch das EPA werden bereits entrichtete Gebühren für den verbleibenden Zeitraum zurückgezahlt. Bei Kündigung durch den Benutzer erfolgt keine Rückzahlung.

6. Das EPA übernimmt keine Haftung für mittelbare oder unmittelbare Schäden aller Art, die durch die Inanspruchnahme des Dienstes entstehen. Das EPA übernimmt insbesondere keine Haftung für etwaige Schäden, die daraus entstehen, daß dem Benutzer unrichtige oder unvollständige Angaben übermittelt worden sind.

7. Das EPA behält sich das Recht vor, diese Vereinbarung mit einmonatiger Vorankündigung zu ändern.

Conditions for direct access service to the Register of European patents

1. The customer may have access to the Register of European patents by use of a dial-up terminal, teletype compatible, complying with the local telecommunications authority's regulations and, if applicable, regulations of the national packet switching network.

2. The system shall be available on a non-guaranteed basis between 9 and 16 hours except on Saturdays, Sundays and on other days which will be determined by the EPO.

3. The EPO will allocate a password to the customer. It is the customer's responsibility to ensure that the password is not used by unauthorised persons.

4. Access to the Register of European Patents file is made available against the payment of a fee under conditions determined by the EPO. This fee may be revised every year by the EPO and must be paid in advance.

In case of a subscription made during the course of the year only the corresponding remaining part has to be paid (this is calculated in quarters, a fraction of a quarter being counted as an entire one).

5. The agreement may be terminated by either party subject to one month's notice.

In case of termination by the EPO, the fees already paid for the corresponding remaining period will be refunded. No refund will be made in case of termination by the customer.

6. The EPO shall accept no responsibility for any damage (direct or indirect) of any kind with respect to the use of the service. In particular, the EPO does not accept responsibility for any damage that might be caused by possible incorrectness or incompleteness of the information transmitted to the user.

7. The EPO reserves the right to introduce any changes in this agreement subject to one month's notice.

Conditions régissant le service d'accès direct au registre européen des brevets

1. L'utilisateur peut avoir accès au Registre européen des brevets en utilisant un terminal à cadre d'appel, compatible avec le télex, conforme aux règlements des PTT locaux et, le cas échéant, aux règlements du réseau national de transmission par paquet.

2. Le système est disponible, sans garantie, de 9 à 16 h, sauf les samedis, dimanches et d'autres jours qui seront fixés par l'OEB.

3. L'OEB attribue un mot de passe à l'utilisateur. C'est à ce dernier qu'il incombe de faire en sorte que le mot de passe ne soit pas utilisé par des personnes non autorisées.

4. L'accès au registre européen des brevets est permis moyennant le paiement d'une redevance dans des conditions déterminées par l'OEB. Cette redevance peut être révisée chaque année et elle est payable d'avance.

En cas d'inscription dans le courant de l'année, la redevance ne doit être payée que pour la partie restante de l'année (elle est calculée en trimestres, les trimestres déjà entamés étant comptés comme des trimestres entiers).

5. L'accord peut être résilié par chacune des deux parties avec un mois de préavis.

En cas de résiliation par l'OEB, les redevances déjà acquittées pour la période résiduelle correspondante sont remboursées. Aucun remboursement n'est effectué en cas de résiliation par l'utilisateur.

6. L'OEB n'assume aucune responsabilité pour quelque dommage que ce soit direct ou indirect, ayant trait à l'utilisation de ce service. En particulier, l'OEB n'assume aucune responsabilité pour les dommages pouvant être causés par d'éventuelles erreurs ou lacunes présentées par les renseignements donnés à l'utilisateur.

7. L'OEB se réserve le droit de modifier le présent accord avec un mois de préavis.

VERTRETUNG

**Liste
der beim
Europäischen Patentamt
zugelassenen Vertreter**

REPRESENTATION

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

REPRESENTATION

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

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

Hassenteufel, Wolfgang (AT) — R. 102(1)
Binderlandweg 21
A—4020 Linz

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

Gevers, Vincent (BE) — R. 102(2)a
Bureau Gevers
7, rue de Livourne
B—1050 Bruxelles

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

Kägi, Otto (CH)
St. Jakobstrasse 48
CH—6330 Cham

Löschungen / Deletions / Radiations

Meyer, Hans (CH) — R. 102(2)a
15, rue Viollier
CH—1207 Genève

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

Änderungen / Amendments / Modifications

Hutzelmann, Gerhard (DE)
Duracher Strasse 22
D—8960 Kempten

Petra, Elke (DE)
Anwaltsgemeinschaft
Seibert, Winkelmeier & Partner
Tattenbachstrasse 9
D—8000 München 22

Pust, Detlev A. W. (DE)
Becker & Pust
Patentanwälte
Rumfordstrasse 1
D—8000 München 5

Löschungen / Deletions / Radiations

Schumacher, Martin (DE) — R. 102(1)
Hauptstrasse 31
D—2808 Syke

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

Luziau, Roland (FR)
Service Brevets Bendix
44, rue François I^{er}
F—75008 Paris

Löschungen / Deletions / Radiations

Lafolie, Philippe Charles (FR) — R. 102(1)
Régie Nationale des Usines Renault
8-10, Avenue Emile Zola
F—92109 Boulogne-Billancourt

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

Allman, Peter John (GB)
Wheatley & Mackenzie
Suite 301
Sunlight House
Quay Street
GB—Manchester M3 3JY

Copp, David Christopher (GB)
T.I.P. Dummett & Co.
14 The Square
Martlesham Heath
GB—Ipswich, Suffolk IP5 7SL

De'Ath, Walter Thomas (GB)
British Telecommunications
Intellectual Property Unit
IPNV 2.1
Room 1206
151 Gower Street
GB—London WC1E 6BA

Goodanew, Martin Eric (GB)
Mathisen, Macara & Co.
The Coach House
6-8 Swakeleys Road
GB—Ickenham, Uxbridge UB10 8BZ

Mock, Hans (GB)
Wheatley & Mackenzie
Suite 301
Sunlight House
Quay Street
GB—Manchester M3 3JY

Massey, Alexander (GB)
Wheatley & Mackenzie
Suite 301
Sunlight House
Quay Street
GB—Manchester M3 3JY

Oulton, Richard John (GB)
R.J. Oulton & Co.
22 Whitefriargate
GB—Hull, North Humberside HU1 2EX

Williamson, Paul Lewis (GB)
Philips Electronic
and Associated Industries Limited
Patents and Trade Marks Department
Mullard House
Torrington Place
GB—London WC1E 7HD

Löschungen / Deletions / Radiations

Freeman, Jacqueline Carol (GB) — R. 102(1)
19 East Green
Messingham
GB—Scunthorpe, South Humberside DN17 3QU

Lucas, Stephen Alan (GB) — R. 102(1)
30 Milner Road
GB—Sherwood, Nottingham NG5 2ES

Mellor, Kenneth Fred (GB) — R. 102(1)
Linden
Heybridge Lane
GB—Prestbury, Cheshire SK10 4ES

Potter, Willoughby Whatnall (GB) — R. 102(2)a
Eric Potter & Clarkson
14 Oxford Street
GB—Nottingham NG1 5BP

Robbins, Leonard John (US) — R. 102(1)
c/o Langner Parry
52-54 High Holborn
GB—London WC1V 6RR

Italien / Italy / Italie

Änderungen / Amendments / Modifications

Bonfreschi, Mario (IT)
Ing. C. Corradini & C. S.r.l.
Via Dante Alighieri No. 4
I—42100 Reggio Emilia

Löschungen / Deletions / Radiations

Coppi, Cecilia (IT)
Via Oblach No. 1
I—40141 Bologna

Schweden / Sweden / Suède

Änderungen / Amendments / Modifications

Lövgren, Tage (SE)
Telefonaktiebolaget L M Ericsson
Patentavdelningen
S—126 25 Stockholm

Wiedemann, Bernd W (SE)
AGA Aktiebolag
S—181 81 Lidingö

AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

Frankreich

Einreichung von Übersetzungen europäischer Patente

I. Mitteilung des Direktors des INPI vom 14. Mai 1986

1. Das Gesetz Nr. 77-683 vom 30. Juni 1977 betreffend die Anwendung des Europäischen Patentübereinkommens sieht in Artikel 1 vor, daß der Inhaber eines europäischen Patents, das nicht in französischer Sprache abgefaßt ist, beim INPI eine Übersetzung einreichen muß. Andernfalls gilt die Wirkung des Patents in Frankreich als nicht eingetreten.

Die Bedingungen für die Einreichung dieser Übersetzung sind in den Artikeln 8, 12 und 18 der Verordnung Nr. 78-1011 vom 10. Oktober 1978 festgelegt und Gegenstand einer Mitteilung vom 31. Oktober 1979 (PIBD 1979 I 185; Nr. 247 vom 1. Dezember 1979).

In dieser Mitteilung wird insbesondere empfohlen, daß der Übersetzung ein Deckblatt mit den bibliographischen Daten des europäischen Patents vorangestellt wird.

2. Ab **1. Juli 1986** braucht dieses Deckblatt nicht mehr eingereicht zu werden, da es von den Dienststellen des Instituts automatisch erstellt wird.

Jedoch sind im oberen Viertel der ersten Seite der Übersetzung die nachstehenden Angaben aufzuführen:

— europäische Veröffentlichungsnummer;

— Anmeldenummer,

— Nummer und Datum des Europäischen Patentblatts, in dem der Hinweis auf die Erteilung veröffentlicht wurde

Diese Angaben sind zur Identifizierung des Patents und für die Veröffentlichung des Hinweises auf die Einreichung der Übersetzung erforderlich.

Andernfalls kann der Hinweis auf die Einreichung der Übersetzung nicht veröffentlicht werden.

3. Die übrigen Empfehlungen der Mitteilung vom 31. Oktober 1979 gelten weiterhin wie folgt:

— Einreichung der Übersetzung in zwei Exemplaren;

— Vorlage des französischen Textes der Beschreibung und der Patentansprüche in der in den Artikeln 2 bis 11 des Erlasses vom 19. September 1979 und in den Richtlinien für die Einreichung von Patentanmeldungen in Frankreich vorgeschriebenen Form, die aus den entsprechenden Bestimmungen der Ausführungsordnung zum Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente übernommen ist;

INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

France

Filing translations of European patents

I. Notice from the Director of INPI dated 14 May 1986

1. Under Section 1 of Law No. 77-683 of 30 June 1977 concerning the application of the European Patent Convention, the proprietor of a European patent drawn up in a language other than French is required to supply a translation to INPI, failing which the patent is deemed to be void in France.

The conditions governing the filing of the translation are laid down in Sections 8, 12 and 18 of Decree No. 78-1011 of 10 October 1978 and were the subject of a notice published on 31 October 1979 (PIBD 1979 I 185; No. 247 of 1 December 1979).

One of the recommendations made in that notice was that the translation be accompanied by a cover page containing the bibliographic data of the European patent.

2. This cover page will no longer be required as from **1 July 1986**, from which date it will be generated electronically by the Patent Office.

However, the following data must still be indicated in the top quarter of the first page of the translation:

— European publication number;

— filing number of the application;

— number and date of the European Patent Bulletin in which grant of the patent was mentioned.

This information is needed to identify the patent and for purposes of giving public notice that the translation has been filed.

If the said information is not supplied, it will not be possible to publish the notice in question.

3. The other recommendations in the notice of 31 October 1979 continue to apply, namely:

— that the translation be filed in two copies;

— that the French translation of the description and claims be filed in accordance with the requirements prescribed in Sections 2 to 11 of the Order of 19 September 1979 and the instructions for filing patent applications in France, which are based on the corresponding provisions of the Implementing Regulations to the European Patent Convention;

INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

France

Présentation des traductions des brevets européens

I. Communiqué du directeur de l'I.N.P.I. du 14 mai 1986

1. La loi n° 77-683 du 30 juin 1977 relative à l'application de la Convention sur le brevet européen prévoit en son article 1er que le titulaire d'un brevet européen dont le texte n'est pas rédigé en français doit en fournir à l'INPI une traduction. A défaut, le brevet est réputé sans effet en France.

Les conditions dans lesquelles cette traduction doit être remise sont fixées par les articles 8, 12 et 18 du décret n° 78-1011 du 10 octobre 1978 et ont fait l'objet d'un communiqué en date du 31 octobre 1979 (PIBD 1979 I 185; n° 247 du 1^{er} décembre 1979).

Ce communiqué recommande notamment que la traduction fournie soit précédée d'une page de garde comportant les références bibliographiques du brevet européen.

2. A compter du **1^{er} juillet 1986**, la remise de cette page de garde ne sera plus demandée car elle fera l'objet d'une édition automatique par les services de l'Institut.

Toutefois, sera requise la mention, dans le quart supérieur de la première page de la traduction, des indications ci-après:

— n° de publication européen;

— n° de dépôt de la demande;

n° et date du bulletin européen des brevets dans lequel a été publiée la délivrance.

En effet, ces indications sont nécessaires pour l'identification du brevet, et la publication de la remise de la traduction.

A défaut, la remise de la traduction ne pourra pas être publiée.

3. Les autres recommandations du communiqué du 31 octobre 1979 demeurent applicables:

— remise de la traduction en deux exemplaires;

— présentation du texte français de la description et des revendications dans les formes requises par les articles 2 à 11 de l'arrêté du 19 septembre 1979 et l'instruction relative au dépôt des demandes de brevet en France, qui sont reprises des dispositions de même nature du règlement d'exécution de la Convention sur la délivrance des brevets européens;

—Vorlage der Zeichnungen gemäß den in den Artikeln 2 bis 6 und 12 des Erlasses vom 19. September 1979 und in den Richtlinien für die Einreichung von Patentanmeldungen vorgeschriebenen Bedingungen. Die Zeichnungen der europäischen Patentschrift können mit der Maßgabe verwendet werden, daß anstelle der Erläuterungen in der Originalfassung eine Übersetzung in französischer Sprache (z. B. durch Überkleben) angebracht wird.

II. Fortschreibung der Informationsbrochüre "Nationales Recht zum EPÜ"

Die Benutzer der Informationsbrochüre "Nationales Recht zum EPÜ" (4. Auflage) werden gebeten, die Angaben in Tabelle IV, Spalte 11 entsprechend zu ändern.

— that the drawings be filed in accordance with the requirements prescribed in Sections 2 to 6 and 12 of the Order of 19 September 1979 and the instructions for filing patent applications. The drawings in the printed European patent specification may be used provided the legends are substituted by a French translation (for example, by pasting over).

II. Updating of the Information brochure on "National law relating to the EPC"

Users of the information brochure "National law relating to the EPC" (4th edition) are asked to amend the information in Table IV, column 11, accordingly.

—présentation des dessins dans les conditions prévues par les articles 2 à 6 et 12 de l'arrêté du 19 septembre 1979 et l'instruction relative au dépôt des demandes de brevet. Les dessins du fascicule imprimé du brevet européen peuvent être utilisés dans la mesure où une traduction en français des légendes serait substituée au texte original (par exemple, par collage).

II. Mise à jour de la brochure d'information "Droit national relatif à la CBE"

Les détenteurs de la brochure d'information "Droit national relatif à la CBE" (4^e édition) sont priés de bien vouloir modifier en conséquence les informations indiquées dans le tableau IV, colonne 11.

INTERNATIONALE VERTRÄGE

Budapester Vertrag

Internationale Hinterlegungsstellen für Mikroorganismen

Mezőgazdasági es Ipari Mikroorganizmusok Magyar Nemzeti Gyűjteménye (MIMG)

Wie aus der Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 20. Juni 1986 auf Seite 230 dieses Amtsblatts hervorgeht, hat die Mezőgazdasági es Ipari Mikroorganizmusok Magyar Nemzeti Gyűjteménye (MIMG), auf deutsch "Ungarische nationale Sammlung landschaftswirtschaftlicher und industrieller Mikroorganismen", mit Wirkung vom **1. Juni 1986** den Status einer internationalen Hinterlegungsstelle nach Artikel 7 des Budapester Vertrags über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren erlangt.

Die MIMG untersteht dem Ministerium für Landwirtschaft und Ernährung.

Nachstehend sind die für das Verfahren nach dem Budapester Vertrag wichtigen Angaben, die in der Mitteilung der Regierung der Ungarischen Volksrepublik nach Artikel 7 des Vertrags¹⁾ enthalten sind, wiedergegeben.

1. Name und Anschrift

Mezőgazdasági es Ipari
Mikroorganizmusok
Magyar Nemzeti Gyűjteménye (MIMG)
Kertészeti Egyetem, Mikrobiológiai
Tanszék²⁾
Somlói ut 14-16
H-1118 Budapest.

2. Arten von Mikroorganismen, die zur Hinterlegung angenommen werden

Die MIMG ist grundsätzlich bereit, zur Hinterlegung im Zusammenhang mit Patentanmeldungen landwirtschaftliche und industrielle Bakterien- und Pilzstämme anzunehmen, deren Kultur und Aufbewahrung keine besonderen Bedingungen erfordern und die keine Gefahr für die Gesundheit oder die Umwelt darstellen.

Zur Hinterlegung können angenommen werden:

— Bakterien (einschließlich Streptomyceten) mit Ausnahme der humanpathogenen Arten (z. B. *Corynebacterium diphtheriae*, *Mycobacterium leprae*, *Yersinia pestis* usw.);

INTERNATIONAL TREATIES

Budapest Treaty

International Micro-organism Depositary Authorities

Mezőgazdasági es Ipari Mikroorganizmusok Magyar Nemzeti Gyűjteménye (MIMG)

As stated in the Notice of the President of the EPO dated 20 June 1986, appearing on page 230 of this issue of the Official Journal, the Mezőgazdasági es Ipari Mikroorganizmusok Magyar Nemzeti Gyűjteménye (MIMG) ("Hungarian National Collection of Agricultural and Industrial Microorganisms") has, with effect from **1 June 1986**, acquired the status of international depositary authority as provided for in Article 7 of the Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure.

The MIMG is under the control of the Ministry of Agriculture and Food.

The information relevant to the procedure under the Budapest Treaty given in the communication of the Government of the Hungarian People's Republic pursuant to Article 7 of that Treaty¹⁾ is set out below.

1. Name and address

Mezőgazdasági es Ipari
Mikroorganizmusok
Magyar Nemzeti Gyűjteménye (MIMG¹⁾
Kertészeti Egyetem, Mikrobiológiai
Tanszék²⁾
Somlóiut 14-16
H-1118 Budapest.

2. Kinds of micro-organisms accepted

The MIMG is generally willing to accept for deposit in connection with patent applications strains of agriculturally and industrially important bacteria and fungi whose cultivation and preservation do not call for special conditions and which do not involve any health or environmental hazard.

The following may be accepted for deposit:

— bacteria (including Streptomycetes) except obligate human pathogenic species (e.g., *Corynebacterium diphtheriae*, *Mycobacterium leprae*, *Yersinia pestis*, etc.);

TRAITES INTERNATIONAUX

Traité de Budapest

Autorités de dépôt internationales de micro-organismes

Mezőgazdasági es Ipari Mikroorganizmusok Magyar Nemzeti Gyűjteménye (MIMG)

Comme l'indique le communiqué du Président de l'OEB du 20 juin 1986 figurant à la page 230 du présent numéro du Journal officiel, la Mezőgazdasági es Ipari Mikroorganizmusok Magyar Nemzeti Gyűjteménye (MIMG), en français "Collection nationale de micro-organismes agricoles et industriels" a acquis avec effet à partir du **1^{er} juin 1986** le statut d'autorité de dépôt internationale conformément à l'article 7 du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets.

La MIMG dépend du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation.

Sont indiquées ci-après les informations utiles en vue de la procédure conformément au Traité de Budapest, figurant dans la communication du Gouvernement de la République populaire hongroise effectuée en vertu de l'article 7 du Traité¹⁾.

1. Nom et adresse

Mezőgazdasági es Ipari
Mikroorganizmusok
Magyar Nemzeti Gyűjteménye (MIMG)
Kertészeti Egyetem, Mikrobiológiai
Tanszék²⁾
Somlóiut 14-16
H-1118 Budapest.

2. Types de micro-organismes acceptés

La MIMG est généralement prête à accepter en dépôt, en liaison avec des demandes de brevet, des souches de bactéries et de champignons importants sur les plans agricole et industriel, dont la culture et la conservation ne requièrent pas des conditions particulières et qui ne présentent aucun risque pour la santé ou l'environnement.

Peuvent être acceptés en dépôt:

— les bactéries (streptomycètes compris) à l'exclusion des espèces pathogènes pour l'homme (par exemple, *corynebacterium diphtheriae*, *mycobacterium leprae*, *yersinia pestis*, etc.);

¹⁾ Vgl. *Industrial Property*, Mai 1986, S. 203 bzw. *La Propriété Industrielle*, Mai 1986, S. 222.

²⁾ Auf deutsch: Abteilung für Mikrobiologie der Universität für Gartenbau.

¹⁾ See *Industrial Property*, May 1986, p. 203 et seq.

²⁾ In English: Department of Microbiology, University of Horticulture.

¹⁾ Cf. *La propriété industrielle*, mai 1986, p. 222 s.

²⁾ En français: Département de microbiologie, Université d'horticulture.

— Pilze einschließlich Hefen und Schimmelpilzen mit Ausnahme bestimmter pathogener Arten (*Blastomyces*, *Coccidioides*, *Histoplasma* usw.) sowie bestimmter Basidiomyzeten und phytopathogener Pilze, die nicht zuverlässig aufbewahrt werden können.

Dagegen können derzeit nicht zur Hinterlegung angenommen werden:

- Viren, Phagen, Rickettsien;
- Algen, Protozoen;
- Zelllinien, Hybridome.

3. Amtssprache

Amtssprache der MIMG ist Ungarisch; der Schriftverkehr kann aber auch auf französisch, deutsch, englisch und russisch abgewickelt werden.

4. Gebühren

	Ft
4.1 Aufbewahrung von Mikroorganismen nach Regel 9.1 der Ausführungsordnung zum Budapester Vertrag	15 000
4.2 Ausstellung einer Bestätigung nach Regel 8.2 der Ausführungsordnung zum Budapester Vertrag	500
4.3 Ausstellung einer Lebensfähigkeitsbescheinigung mit Ausnahme der in Regel 10.2 Buchstabe e der Ausführungsordnung zum Budapester Vertrag vorgesehenen Fälle	1 500
4.4 Abgabe einer Probe nach Regel 11.2 oder 11.3 der Ausführungsordnung zum Budapester Vertrag	2 000 zuzüglich Transportkosten
4.5 Mitteilung von Angaben nach Regel 7.6 der Ausführungsordnung zum Budapester Vertrag	500

5. Erfordernisse nach Regel 6.3 der Ausführungsordnung zum Budapester Vertrag

Die MIMG nimmt die Stämme zur Hinterlegung an, sofern der Anmelder:

5.1 mindestens 25 gefriergetrocknete Ampullen, die nach der Lebensfähigkeitsprüfung das hinterlegte Material bilden, oder mindestens 3 gefriergetrocknete oder aktive Kulturen einsendet, aus denen die MIMG aufbewahrungsfähiges Material herstellt;

5.2 auf den entsprechenden Formblättern in einer der zulässigen Sprachen die schriftliche Erklärung abgibt, die in Regel 6.1 Buchstabe a oder 6.2 Buchstabe a der Ausführungsordnung zum Budapester Vertrag vorgesehen ist;

5.3 die Gebühren entrichtet, die die MIMG für die Aufbewahrung nach Regel 9.1 der Ausführungsordnung zum Budapester Vertrag erhebt.

— fungi, including yeasts and moulds, except some pathogens (*Blastomyces*, *Coccidioides*, *Histoplasma*, etc.), as well as certain basidiomycetous and plant pathogenic fungi which cannot be preserved reliably.

Apart from the above-mentioned ones, the following may not, at present, be accepted for deposit:

- viruses, phages, rickettsiae;
- algae, protozoa;
- cell lines, hybridomes.

3. Official language

The official language of the MIMG is Hungarian; correspondence may, however, also be conducted in English, French, German and Russian.

4. Fee Schedule

	Ft
4.1 Storage of micro-organisms in accordance with Rule 9.1 of the Regulations under the Budapest Treaty	15 000
4.2 Issuing an attestation in accordance with Rule 8.2 of the Regulations under the Budapest Treaty	500
4.3 Issuing a viability statement, except in the cases provided for under Rule 10.2(e) of the Regulations under the Budapest Treaty	1 500
4.4 Furnishing a sample in accordance with Rule 11.2 or 11.3 of the Regulations under the Budapest Treaty	2 000 plus cost of transport
4.5 Communication of information under Rule 7.6 of the Regulations under the Budapest Treaty	500

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

The MIMG accepts strains for deposit on the following conditions:

5.1 The depositor shall send at least 25 lyophilised ampoules, which will be qualified as stored material after viability examination, or at least three lyophilised or active cultures from which the MIMG will prepare storable material;

5.2 The depositor shall submit a written statement under Rule 6.1(a) or 6.2(a) of the Regulations under the Treaty in one of the applicable languages and on the forms provided for the purpose;

5.3 The depositor shall pay the fees charged by the MIMG for storage under Rule 9.1 of the Regulations under the Treaty.

— les champignons, levures et moisissures comprises, à l'exclusion de certaines espèces pathogènes (*blastomyces*, *coccidioides*, *histoplasma* etc.), ainsi que certains basidiomycètes et champignons phytopathogènes qui ne peuvent pas être conservés de façon fiable.

Inversément, ne peuvent pas, pour le moment, être acceptés en dépôt:

- les virus, phages, rickettsies;
- les algues, protozoaires;
- les lignées de cellules, hybridomes.

3. Langue officielle

La langue officielle de la MIMG est le hongrois mais la correspondance peut aussi être échangée en français, en allemand, en anglais et en russe.

4. Barème des taxes

	Ft
4.1 Conservation des micro-organismes conformément à la règle 9.1 du règlement d'exécution du Traité	15 000
4.2 Délivrance d'une attestation conformément à la règle 8.2 du Règlement d'exécution du Traité	500
4.3 Délivrance d'une déclaration sur la viabilité, sauf dans les cas prévus par la règle 10.2.e) du Règlement d'exécution du Traité	1 500
4.4 Remise d'un échantillon conformément à la règle 11.2 ou 11.3 du Règlement d'exécution du Traité	2 000 plus les frais de transport
4.5 Communication d'informations en vertu de la règle 7.6 du Règlement d'exécution du Traité	500

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

La MIMG accepte en dépôt les souches à condition que le déposant:

5.1 envoie au moins 25 ampoules lyophilisées qui auront qualité de matériel déposé après l'examen de viabilité, ou au moins trois cultures lyophilisées ou actives dont la MIMG tirera du matériel susceptible d'être conservé;

5.2 présente, sur les formulaires établis à cet effet, la déclaration écrite prévue à la règle 6.1.a) ou 6.2.a) du Règlement d'exécution du Traité, rédigée dans l'une des langues applicables;

5.3 acquitte les taxes perçues par la MIMG pour la conservation selon la règle 9.1 du Règlement d'exécution du Traité.

GEBÜHREN**FEES****TAXES****Wichtiger Hinweis****Important Notice****Avis important**

Die Gegenwerte der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA in Belgischen/Luxemburgischen Franken (FB), Französischen Franken (FF), Italienischen Lire (Lit), Pfund Sterling (L) und Schwedischen Kronen (skr) wurden neu festgesetzt und in einer Beilage zum Amtsblatt 7/1986 veröffentlicht.

Diese Beilage wurden den Beziehern des Amtsblatts gesondert zugestellt.

The equivalents of the fees, costs and prices in the EPO in Belgian/Luxembourg Francs (FB), French Francs (FF), Italian Lira (Lit), Pound Sterling (L) and Swedish Kronor (skr) have been revised and published in a Supplement to Official Journal 7/1986.

This Supplement has been sent under separate cover to Official Journal subscribers.

Les contre-valeurs des taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB en francs belges/luxembourgeois (FB), francs français (FF), liras italiennes (Lit), livres sterling (L) et couronnes suédoises (skr) ont été réajustées et publiées dans un supplément au Journal Officiel n° 7/1986.

Le supplément a été expédié séparément aux abonnés.