



**Amtsblatt
Europäisches
Patentamt**

**Official Journal
European
Patent Office**

**Journal officiel
Office européen
des brevets**

30. Juni 1987
Jahrgang 10/Heft 6
Seiten 215-267

30 June 1987
Year 10/Number 6
Pages 215-267

30 juin 1987
10^e année/numéro 6
Pages 215-267

**ENTSCHEIDUNGEN DER
BESCHWERDEKAMMERN**

**Entscheidung der
Juristischen
Beschwerdekammer
vom 31. Juli 1986
J 18/84
(Amtlicher Text)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Ford
Mitglieder: O. Bossung
F. Benussi

Anmelder: N.N. *)

Stichwort: Patentregister -
Eintragung

Artikel: 20 EPÜ

Regel: 20 EPÜ

Kennwort: "Patentregister -
Eintragung" - "Übertragungsvertrag -
Vorliegen eines" - "Unterschrift in
Durchschrift" - "Rechtsabteilung -
Zuständigkeit der"

Leitsätze

1. Als "Übertragungsvertrag" i.S.v. Regel 20(1) EPÜ können getrennte schriftliche Erklärungen jedenfalls dann nicht angesehen werden, wenn eines der Schreiben (hier: die Annahmeerklärung) nur dem EPA zugegangen ist (siehe Gründe Nr. 5.1).

2. Zu den Entscheidungen über "Eintragungen und Löschungen von Angaben im europäischen Patentregister", die nach Artikel 20 EPÜ der Rechtsabteilung vorbehalten sind, gehören jedenfalls Entscheidungen im Rahmen der Anwendung der Regeln 20, 21, 22 und 61 EPÜ. Eintragungsanträge sind der Rechtsabteilung vorzulegen, sobald mit der Notwendigkeit einer Entschei-

**DECISIONS OF THE BOARDS
OF APPEAL**

**Decision of the Legal Board
of Appeal
dated 31 July 1986
J 18/84
(Translation)**

Composition of the Board:

Chairman: P. Ford
Members: O. Bossung
F. Benussi

Applicant: N.N. *)

Headword: Register of European
Patents - Entries In

Article: 20 EPC

Rule: 20 EPC

Keyword: "Register of European
Patents - Entries in" "Instrument of
transfer - What constitutes an"
"Signature on NCR (no carbon
required) paper" "Legal Division -
Responsibility of"

Headnote

I. Separate written declarations cannot be regarded as an "instrument of transfer" within the meaning of Rule 20(1) EPC if one (in the present case the declaration of acceptance) is sent only to the EPO (see Reasons, point 5.1).

II. The "decisions in respect of entries in the Register of European Patents" reserved under Article 20 EPC for the Legal Division include any applying Rules 20, 21, 22 and 61 EPC. Requests for entries must be submitted to the Legal Division once an adverse decision within the meaning of Article 107, 1st sentence, EPC seems likely (see Reasons, point 2). This applies

**DECISIONS DES CHAMBRES
DE RECOURS**

**Décision de la Chambre de
recours juridique,
en date du 31 juillet 1986
J 18/84
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: P. Ford
Membres: O. Bossung
F. Benussi

Demandeur: *)

Référence: Registre des brevets -
Inscription

Article: 20 CBE

Règle: 20 CBE

Mot clé: "Registre des brevets -
inscription" - "Acte de transfert -
(existence d'un -)" - "Double au
carbone d'une signature" - "Division
juridique - (compétence de la -)"

Sommaire

1. Des déclarations écrites séparées ne peuvent en tout état de cause être considérées comme un "acte de transfert" au sens où l'entend la règle 20(1) CBE, si l'un des écrits (en l'espèce la déclaration d'acceptation) n'a été transmis qu'à l'OEB (cf. point 5.1 des Motifs de la décision)

2. Les décisions rendues en application des règles 20, 21, 22 et 61 CBE doivent en tout état de cause être considérées comme des décisions relatives aux "mentions à porter sur le Registre européen des brevets", relevant de la compétence de la division juridique en vertu de l'article 20 CBE. Les requêtes en inscription doivent être soumises à la division juridique, dès qu'il y a lieu de

*) Name nicht veröffentlicht.

*) Name not published.

*) Nom non publié.

derung gerechnet werden muß, die einen Beteiligten i.S.v. Artikel 107, Satz 1 EPÜ beschwert (siehe Gründe Nr. 2). Entsprechendes gilt für Entscheidungen im Rahmen der Anwendung von Regel 19 EPÜ (siehe Gründe Nr. 6.3 und 6.4)

mutatis mutandis to decisions applying Rule 19 EPC (see Reasons, points 6.3 and 6.4).

penser qu'il devra être rendu une décision qui ne fera pas droit aux prétentions d'une partie, au sens où l'entend l'article 107, 1re phrase CBE (cf. point 2 des motifs de la présente décision). Il en va de même des décisions rendues en application de la règle 19 CBE (cf. points 6.3 et 6.4 des motifs de la présente décision)

Sachverhalt und Anträge

I. Der Beschwerdeführer reichte am 3. November 1980 als alleiniger Anmelder eine europäische Patentanmeldung ein und nannte sich dabei als alleinigen Erfinder. In der Folgezeit gingen verschiedene, rechtlich nicht relevante Schreiben der Beschwerdegegner I und II ein, mit denen diese die Berechtigung des Beschwerdeführers als alleinigem Anmelder und Erfinder in Frage stellten. Die Anmeldung wurde am 12. Mai 1982 veröffentlicht.

II. Am 15. Juni 1982 übersandten der Beschwerdeführer und die beiden Beschwerdegegner ein von ihnen gemeinsam unterzeichnetes Formblatt "Erfindernennung", mit dem sie sich gemeinsam als Erfinder nennen und außerdem "den Eintrag von ... (der Beschwerdegegner) ... als Anmelder" ankündigen. Am 13. Juni 1982 wurden zwei Geldbeträge in Höhe von 115.-DM und ein Betrag in Höhe von 30.-DM gezahlt, womit "Gebühren für Rechtsübergang, erfolgte Vergabe der Lizenz an Fa. ... und beglaubigte Abschrift der Veränderungen" entrichtet werden sollten.

III. Am 7. September 1982 reichte der Vertreter der Beschwerdegegner folgende Unterlagen ein:

1. Ein neues, nur teilweise ausgefülltes Formblatt "Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents" mit dem Datum 08. Juli 1982, auf dessen Seite 5 als Anmelder die beiden Beschwerdegegner und der Beschwerdeführer angegeben sind und folgendes ausgefüllt ist: "Die bis heute gültige Anmeldung ... wird insofern geändert, daß es nunmehr drei Anmelder, wie aufgeführt, gibt und die Anmelder gleichzeitig Erfinder sind. Vertreter der drei Anmelder ist Herr ... , der erstgenannte Anmelder" (der Beschwerdegegner I).

Diese Seite 5 ist eine Durchschreibe-Seite mit den Unterschriften aller Beteiligten in Blaupause.

2. Einen Antrag nach Regel 20 EPÜ auf Eintragung der beiden Beschwerdegegner und des Beschwerdeführers als Anmelder unter Bezugnahme auf eine bereits gezahlte Gebühr von 115.-DM.

3. Einen Antrag nach Regel 19 EPÜ auf Ergänzung der bestehenden Erfindernennung des Beschwerdeführers durch Hinzufügung der beiden Beschwerdegegner.

4. Eine Vollmacht für den Vertreter der Beschwerdegegner, unterzeichnet vom Beschwerdegegner I unter Bezugnahme auf Regel 100 EPÜ, d.h. als gemeinsamer Vertreter.

Summary of Facts and Submissions

I. On 3 November 1980 the appellant filed as sole applicant a European patent application in which he designated himself as the sole inventor. There followed various letters not relevant to the law at issue and in which Respondents I and II disputed the appellant's entitlement to be sole applicant and inventor. The application was published on 12 May 1982.

II. On 15 June 1982 the appellant and both respondents filed a "Designation of inventor" form signed by all three. In it they jointly designated themselves as the inventors and stated that the respondents were to be recorded as applicants. On 13 June 1982 two sums of DM 115 and one of DM 30 were paid, intended to cover fees for transfer, the licence issued to a specified company and a certified copy of the amendments.

III. On 7 September 1982 the respondents' representative filed the following documents:

- (1) A new, only partly completed "Request for Grant of a European Patent" form dated 8 July 1982, giving on page 5 the appellant and both respondents as applicants and stating that the earlier application should be amended to show all three applicants, who were also the inventors and represented by the first-named applicant (Respondent I).

Said page 5 of the form is an NCR (no carbon required) sheet bearing the signatures of all the parties in blueprint.

- (2) A request under Rule 20 EPC that both respondents and the appellant be recorded as applicants (with reference made to a fee of DM 115 already paid).

(3) A request under Rule 19 EPC that both respondents be added to the existing designation of inventor naming the appellant.

(4) An authorisation for the respondents' representative, signed by Respondent I and making reference to Rule 100 EPC ("Appointment of a common representative").

Exposé des faits et conclusions

I. Le 3 novembre 1980, le requérant, alors demandeur unique, a déposé une demande de brevet européen dans laquelle il se désignait comme étant l'unique inventeur. Par la suite, les intimés I et II ont envoyé différentes lettres sans valeur juridique, dans lesquelles ils contestaient au requérant le droit de se présenter comme l'unique demandeur et l'unique inventeur. La demande a été publiée le 12 mai 1982.

II. Le 15 juin 1982, le requérant et les deux intimés ont envoyé un formulaire de "désignation de l'inventeur" qu'ils avaient signé conjointement et dans lequel ils se désignaient comme étant conjointement les inventeurs et annonçaient en outre "l'inscription de ... (les intimés) ... en tant que demandeurs". Le 13 juin 1982 ont été payés deux montants de 115.-DM et un montant de 30.-DM, destinés au règlement des "taxes pour transfert de droits, concession de licence à la société ... et établissement d'une copie certifiée conforme des modifications".

III. Le 7 septembre 1982, le mandataire des intimés a produit les pièces suivantes:

1. Un nouveau formulaire de "requête en délivrance d'un brevet européen" daté du 8 juillet 1982, qu'il n'avait complété qu'en partie; sur la page 5 de ce formulaire où les deux intimés et le requérant étaient désignés comme demandeurs, figurait la déclaration suivante: La demande ... valable jusqu'à présent est modifiée en ce sens qu'il y a désormais trois demandeurs comme indiqué ci-dessus, et que les demandeurs sont en même temps les inventeurs. Le représentant des trois demandeurs est le demandeur cité en premier lieu, M. ..." (l'intimé I).

Cette page 5 est une double au carbone, comportant la signature de tous les intéressés au carbone bleu.

2. Une requête présentée en vertu de la règle 20 CBE, visant à faire inscrire comme demandeurs les deux intimés et le requérant, et faisant référence à une taxe de 115 DM déjà acquittée.

3. Une requête présentée en vertu de la règle 19 CBE, visant à faire ajouter au nom du requérant le nom des deux intimés dans la désignation de l'inventeur.

4. Un pouvoir destiné au mandataire des intimés et signé par l'intimé I agissant comme représentant commun conformément à la règle 100 CBE.

IV. Mit Bescheid vom 28. September 1982 forderte die Eingangsstelle des EPA vom Vertreter der Beschwerdegegner das "Original" des Übertragungsvertrages an, da nur eine "Durchschrift" vorliege. Der Vertreter entgegnete, daß eine im Durchschreibeverfahren bei Erstellung des Originals entstandene Durchschrift "wie ein Original" zu behandeln sei. Das "Original" befinde sich im Besitz der Gegenseite, die es nicht herausgebe.

V. Mit Schreiben vom 5. Oktober 1982, eingegangen am 7. Oktober 1982, legte der Vertreter der Beschwerdegegner eine allein vom Beschwerdeführer unterzeichnete "Übertragungserklärung" vom 24. September 1982 vor, die (im Auszug) folgenden Inhalt hat: "Hiermit beantrage ich, die europäische Patentanmeldung ... (genaue Bezeichnung) ... umzuschreiben auf ... (die Beschwerdegegner). Ich scheidet als Anmelder aus. Somit sind als alleinige Anmelder ... (die Beschwerdegegner) benannt. ... Die Erklärung stellt den formgerechten Übertragungsvertrag dar."

In Verbindung damit beantragte der Vertreter der Beschwerdegegner ohne erneute Zahlung einer Gebühr, daß - als Anmelder die Beschwerdegegner eingetragen und - als Erfinder alle drei Personen benannt werden.

VI. Der Vertreter des Beschwerdeführers reichte ein Schreiben vom 29., eingegangen am 30. Oktober 1982 ein, in dem u.a. ausgeführt ist: "Einziges Anmelder und damit auch Verfügungsberechtigter ... ist ..." (der Beschwerdeführer). Sodann werden Anmelderschaft und Verfügungsberechtigung der Beschwerdegegner sowie eine Bevollmächtigung ihres Vertreters auch für den Beschwerdeführer bestritten und abschließend ausgeführt: "Sollte dennoch das der Eingabe vom 5. Oktober 1982 beigefügte Dokument (d. h. die "Übertragungserklärung") als ordnungsgemäßer Antrag des Beschwerdeführers auf Umschreibung seiner Patentanmeldung angesehen werden, so wird dieser Antrag auf Umschreibung hiermit zurückgenommen."

VII. Mit Schreiben vom 2., eingegangen am 3. November 1982 legte der Vertreter der Beschwerdegegner ein von diesen unterzeichnetes Schriftstück "Annahmeerklärung" vom 18. Oktober 1982 mit folgendem Inhalt vor: "Hiermit erklären wir unser Einverständnis mit der Übernahme der auf uns übertragenen europäischen Patentanmeldung ...".

Es ist zwischen den Beteiligten unstrittig, daß diese "Annahmeerklärung" nur dem EPA, nicht aber dem Beschwerdeführer zugeleitet wurde.

VIII. Am 18. November 1982 verfügte die Eingangsstelle des EPA die Eintragung des Rechtsübergangs der europäischen Patentanmeldung auf die Beschwerdegegner. Datum der Wirksamkeit nach Regel 20 (3) EPÜ ist der 3. November 1982.

IX. Mit Schreiben vom 25. November 1982 beantragte der Vertreter des

IV. By communication of 28 September 1982 the EPO's Receiving Section asked the respondents' representative for the "original" of the instrument of transfer, as it only had a "copy". He answered that an NCR copy should be regarded as an original. The "original" was with the opposing party, who would not release it.

V. By letter of 5 October 1982, received on 7 October 1982, the respondents' representative filed a "Declaration of transfer" dated 24 September 1982, signed only by the appellant, requesting inter alia that the European patent application specified be transferred to the respondents and stating that he was no longer an applicant, that the respondents were now the sole applicants and that the declaration submitted constituted the instrument of transfer in due form.

The respondents' representative further requested, without any further payment of fees, that the respondents be recorded as applicants and all three parties designated as inventors.

VI. By letter of 29 October 1982, received the following day, the appellant's representative submitted inter alia that the sole applicant and thus person entitled to act was the appellant, that the respondents were not entitled to be applicants or to act, that their representative's authorisation did not extend to the appellant and lastly that if the document (i.e. the "declaration of transfer") enclosed with the submission of 5 October 1982 were nonetheless considered to be a request in due form by the appellant for the assignment of his patent application he herewith withdrew that request.

VII. By letter of 2 November 1982, received the following day, the respondents' representative filed a "declaration of acceptance" dated 18 October 1982 signed by his clients declaring their agreement to take over the European patent application transferred to them.

It is common ground between the parties that this "declaration of acceptance" was sent only to the EPO, and not to the appellant.

VIII. On 18 November 1982 the EPO's Receiving Section issued a communication transferring the European patent application to the respondents. Under Rule 20(3) EPC this transfer took effect on 3 November 1982.

IX. By letter of 25 November 1982 the appellant's representative requested

IV. Par une notification en date du 28 septembre 1982, la Section de dépôt de l'OEB a invité le mandataire des intimés à produire l'"original" de l'acte de transfert, étant donné qu'il n'en existait qu'un "double". Le mandataire a répliqué qu'un double au carbone de l'original devait être traité "comme un original". L'"original" se trouvait en l'occurrence en possession de la partie adverse, qui refusait de le restituer.

V. Par une lettre en date du 5 octobre 1982, reçue le 7 octobre 1982, le mandataire des intimés a produit une "déclaration de transfert" portant la date du 24 septembre 1982 et signée par le seul requérant, déclaration rédigée en ces termes (extrait): "Je demande que la demande de brevet européen ... (désignation exacte) ... soit transférée à ... (les intimés). Je renonce à ma qualité de demandeur. Sont désignés par conséquent comme uniques demandeurs ... (les intimés). ... La présente déclaration constitue l'acte de transfert en bonne et due forme."

En liaison avec cette requête, le mandataire des intimés a demandé, sans repayer de taxes, que les intimés soient désormais inscrits comme demandeurs, et que les trois personnes en question soient désignées comme inventeurs.

VI. Or, le 29 octobre 1982, le mandataire du requérant a adressé à l'Office une lettre, reçue le 30 octobre, dans laquelle il déclarait notamment: "L'unique demandeur et, par conséquent, l'unique personne habilitée à disposer... est..." (le requérant). Suivait un passage dans lequel il contestait la qualité de demandeur des intimés ainsi que leur capacité de disposer, et déniait à leur mandataire le pouvoir de représenter également le requérant; la lettre se terminait ainsi: "Si toutefois le document (c'est-à-dire la "déclaration de transfert") joint à la lettre du 5 octobre 1982 devait être considéré comme une requête en bonne et due forme présentée par le requérant aux fins de l'inscription du transfert de sa demande de brevet, je déclare par la présente retirer cette requête en inscription du transfert".

VII. Par lettre du 2 novembre 1982, reçue le 3, le mandataire des intimés a produit pour sa part une pièce signée par ses clients ("déclaration d'acceptation"), datée du 18 octobre 1982; son contenu était le suivant: "Nous déclarons accepter le transfert à notre nom de la demande de brevet européen...".

Aucune des parties ne conteste que cette "déclaration d'acceptation" n'a été transmise qu'à l'OEB, et non au requérant.

VIII. Le 18 novembre 1982, la Section de dépôt de l'OEB a décidé l'inscription du transfert aux intimés de la demande de brevet européen. En vertu de la règle 20(3) CBE, le transfert a pris effet à compter du 3 novembre 1982.

IX. Par lettre du 25 novembre 1982, le mandataire du requérant a contesté

Beschwerdeführers die Eintragung des Rechtsübergangs und beantragte, sie aufzuheben. Daraufhin teilte ihm die Eingangsstelle des EPA mit Schreiben vom 17. Februar 1983 ihre Rechtsauffassung mit. Der nach Regel 20 EPÜ erforderliche Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs sei vom Vertreter der Gegenseite gestellt. Im übrigen genüge die "Übertragungserklärung" den Anforderungen nach Artikel 72 und Regel 20 EPÜ. Die "Annahmeerklärung" bleibt unerwähnt. Es wird dem Beschwerdeführer "anheimgestellt, innerhalb der Frist von 2 Monaten ab Zustellung dieser Mitteilung, ausdrücklich eine beschwerdefähige Entscheidung zu beantragen".

X. Mit Schreiben vom 11., eingegangen am 12. Oktober 1983, erwiderte der Vertreter des Beschwerdeführers: "Es wird hiermit eine beschwerdefähige Entscheidung beantragt".

XI. Ohne weiteren Bescheid erließ die Rechtsabteilung am 17. Januar 1984 eine Entscheidung, mit der festgestellt wird, daß die durch Bescheid der Eingangsstelle vom 18. November 1982 verfügte Eintragung des Rechtsübergangs der europäischen Patentanmeldung zu Recht erfolgt sei und daß der Antrag des Vertreters des Beschwerdeführers, den genannten Bescheid aufzuheben, zurückgewiesen werde.

Zur Begründung wird ausgeführt, daß ein Antrag auf Eintragung i.S.v. Regel 20 (1) EPÜ vom Vertreter der Beschwerdegegner gültig gestellt gewesen sei. Auch ein Übertragungsvertrag im Sinne dieser Regel liege vor, denn die "Übertragungserklärung" als "Angebot" und die beim EPA eingegangene "Annahmeerklärung" vom 18. Oktober 1982 als "Annahme" würden beide zusammen genommen die formellen Erfordernisse eines Übertragungsvertrags i.S.v. Regel 20 (1) EPÜ erfüllen.

XII. Das Patenterteilungsverfahren verlief während dieser Vorgänge wie folgt: Am 2. Mai 1982 wurde im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts hingewiesen. Am 3. November 1982 stellte der Vertreter der Beschwerdegegner unter Zahlung der Gebühr Prüfungsantrag. Am 5. November 1982 stellte der Vertreter des Beschwerdeführers unter Zahlung der Gebühr ebenfalls Prüfungsantrag. Mit Bescheid vom 18. November 1982 wurde diesem Vertreter mitgeteilt, daß das Verfahren infolge der am 3. November 1982 wirksam gewordenen Übertragung nunmehr vom Vertreter der Beschwerdegegner geführt werde, der zweite Prüfungsantrag gegenstandslos sei und die Gebühr zurückgezahlt werde. Nach Prüfungsbescheid vom 7. Juni 1983 reichte der Vertreter der Beschwerdegegner am 17. Oktober 1983 neue Patentansprüche und eine daran angepaßte Beschreibung ein. Aufgrund dieser Unterlagen ist am 18. Mai 1984 die "Ankündigung der Mitteilung gemäß Regel 51 (4) und (5) EPÜ" ergangen.

that this transfer be rescinded. By letter of 17 February 1983 the Receiving Section replied giving its view of the legal position, namely that the request under Rule 20 EPC for the recording of a transfer had been signed by the other party's representative, and that the "declaration of transfer" complied with Article 72 and Rule 20 EPC. It did not mention the "declaration of acceptance", and gave the appellant 2 months to request an appealable decision.

X. This the appellant's representative did by letter of 11 October 1983, received the following day.

XI. On 17 January 1984, no further communication having been sent, the Legal Division issued a decision ruling that the transfer recorded by the Receiving Section communication of 18 November 1982 had been correct and refusing the request of the appellant's representative that it be rescinded.

The Legal Division argued that the respondent's representative had validly filed a request within the meaning of Rule 20(1) EPC, and that an instrument of transfer within the meaning of that Rule also existed, since taken together the "declaration of transfer" (as the "offer") and the "declaration of acceptance" of 18 October 1982 received by the EPO (as the "acceptance") fulfilled the formal requirements for an instrument of transfer within the meaning of Rule 20(1) EPC.

XII. Meanwhile, the patent grant procedure proceeded as follows: On 2 May 1982 the European Patent Bulletin mentioned publication of the European search report. On 3 November 1982 the respondents' representative filed a request for examination, paying the appropriate fee. On 5 November 1982 the appellant's representative did likewise, and by communication of 18 November 1982 was informed that following the transfer effective as from 3 November 1982 the proceedings were now being conducted with the respondents' representative, that his own request for examination therefore had no basis and that the fee would be refunded. In response to an Examining Division communication of 7 June 1983 the respondents' representative on 17 October 1983 filed new claims and an amended description, on which basis the "Advance notice of the communication pursuant to Rule 51(4) and (5) EPC" was issued on 18 May 1984.

l'inscription du transfert, et demandé son annulation. Par lettre du 17 février 1983, la Section de dépôt de l'OEB lui a alors fait connaître son appréciation juridique de la situation: le mandataire de la partie adverse avait bien présenté la requête en inscription du transfert, exigée par la règle 20 CBE. Par ailleurs, la "déclaration de transfert" satisfaisait aux conditions requises par l'article 72 et la règle 20 CBE. Sans faire allusion à la "déclaration d'acceptation", la Section de dépôt concluait en invitant le requérant à "demander expressément une décision susceptible de recours, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente notification".

X. Par lettre du 11 octobre 1983, reçue le 12, le mandataire du requérant a répondu: "Je demande une décision susceptible de recours."

XI. Sans envoyer d'autre notification, la Division juridique a rendu le 17 janvier 1984 une décision par laquelle elle constatait que l'inscription du transfert de la demande de brevet européen, qui avait été ordonnée par la Section de dépôt le 18 novembre 1982, avait été effectuée à juste titre, et que la requête du mandataire du requérant visant à faire annuler ladite décision était rejetée.

Dans l'exposé des motifs de sa décision, elle a fait valoir qu'une requête en inscription au sens de la règle 20(1) CBE avait été valablement présentée par le mandataire des intimés et qu'il existait également un acte de transfert au sens où l'entend cette règle, puisqu'à elles deux la "déclaration de transfert" en tant qu'"offre" et la "déclaration d'acceptation" du 18 octobre 1982 en tant qu'"acceptation", reçue à l'OEB le ..., satisfaisaient aux conditions de forme requises d'un acte de transfert au sens où l'entend la règle 20(1) CBE.

XII. Pendant ce temps, la procédure de délivrance du brevet suivait son cours: le 2 mai 1982, la publication du rapport de recherche européenne a été mentionnée dans le Bulletin européen des brevets, et le 3 novembre 1982, le mandataire des intimés a présenté une requête en examen en acquittant la taxe correspondante. Le 5 novembre 1982, le mandataire du requérant a lui aussi présenté une requête en examen en acquittant la taxe correspondante. Le 18 novembre 1982, il a été notifié à ce mandataire que le transfert ayant pris effet à compter du 3 novembre 1982, la procédure serait désormais conduite par le mandataire des intimés, que sa requête en examen était sans objet, et que la taxe qu'il avait acquittée lui serait remboursée. Par ailleurs, en réponse à une notification qui lui avait été adressée par l'examineur le 7 juin 1983, le mandataire des intimés a déposé le 17 octobre 1983 de nouvelles revendications et une description dont le texte avait été mis en harmonie avec ces nouvelles revendications. Sur la base de ces pièces, l'avis préalable concernant l'envoi de la notification prévue à la règle 51(4) et (5) CBE a été établi le 18 mai 1984.

XIII. Am 16. März 1984 legte der Vertreter des Beschwerdeführers gegen die Entscheidung der Rechtsabteilung des EPA vom 17. Januar 1984 unter Zahlung der Gebühr Beschwerde ein und begründete diese am 19. Mai 1984. Nach Erlass eines Zwischenbescheids und Einreichung von Schriftsätzen wurde das Beschwerdeverfahren mit einer mündlichen Verhandlung am 22. April 1986 bis auf die hiermit schriftlich ergehende Entscheidung abgeschlossen.

XIV. Die schriftlichen und mündlichen Ausführungen der Vertreter der Beteiligten lassen sich wie nachfolgend dargestellt zusammenfassen. Die Zusammenfassung beschränkt sich auf die Hauptfrage, ob die Eintragung des Rechtsübergangs rechtmäßig war.

Der Beschwerdeführer ist der Auffassung, daß für die vollzogene Eintragung die Voraussetzungen nach Regel 20 EPÜ nicht vorgelegen hätten. Soweit die "Übertragungserklärung" als Antrag auf Eintragung im Sinne von Regel 20 (1) EPÜ gewertet worden sei, sei dieser Antrag mit seinem Schreiben vom 29. Oktober 1982 zurückgenommen worden. Diese Erklärung könne auch nicht als Übertragungsvertrag i.S.v. Regel 20 (1) EPÜ angesehen werden. Einmal enthalte sie nur eine einseitige, an das EPA und nicht an den Beschwerdeführer gerichtete Erklärung. Zum anderen entspreche sie nicht der Schriftform des § 126 des deutschen Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB). Artikel 74 EPÜ verweise nämlich auch in dieser Beziehung auf das nationale Recht. Im übrigen sei die "Übertragungserklärung" dem EPA gegenüber durch das Schreiben vom 29. Oktober 1982 widerrufen worden, noch bevor beim EPA die "Annahmeerklärung" eingetroffen sei.

Der Beschwerdegegner sieht in den beiden Erklärungen das Erfordernis der Schriftlichkeit nach Artikel 72 EPÜ gegeben. Diese Vorschrift verlange keinen Vertrag in Schriftform (etwa in der des § 126 BGB), sondern nur Nachweisbarkeit des Vertrages in schriftlichen Äußerungen der Vertragsschließenden, wobei es nicht notwendig sei, daß diese Äußerungen in ein oder demselben Schriftstück vereinigt sind. Dies gelte auch für den nach Regel 20 (1) EPÜ vorzulegenden "Übertragungsvertrag". Eine Parallele finde sich in Regel 19(1) EPÜ, wo ebenfalls die Vorlage schriftlicher Erklärungen verlangt würde, dabei aber getrennte Schriftstücke genügen. Ein System der Umschreibung, das die notwendigen Äußerungen der Beteiligten nicht in gesonderten Erklärungen zulasse, sei nicht praktikabel.

Was den angeblichen Widerruf der "Überlassungserklärung" durch das Schreiben vom 29. Oktober 1982 anbelange, so sei zu sagen, daß dieses Schreiben keinen Widerspruch gegen die "Übertragungserklärung" enthalte, insoweit sie den Übertragungsvertrag darstelle, sondern nur insoweit sie einen Antrag i.S.v. Regel 20 (1) EPÜ auf Eintragung eines Rechtsübergangs enthalte.

XIII. On 16 March 1984 the appellant's representative filed notice of appeal against the Legal Division's decision of 17 January 1984 (paying the fee for appeal at the same time), followed on 19 May 1984 by the statement of grounds. After an interim communication had been issued and submissions filed, oral proceedings were held on 22 April 1986, closing the appeal proceedings pending the present written decision.

XIV. The parties' written and oral submissions on the main question of the lawfulness of the transfer are summarised below.

The appellant contends that the requirements under Rule 20 EPC for making the transfer were not met. Insofar as the "declaration of transfer" can be considered a request within the meaning of Rule 20(1) EPC this request was withdrawn by letter of 29 October 1982. Nor could this declaration be considered an instrument of transfer within the meaning of Rule 20(1) EPC. For one thing it was a unilateral declaration addressed only to the EPO and not to the appellant, for another it did not meet the requirements of §126 of the German Civil Code (GCC) for written submissions (in which connection Article 74 EPC referred to national law). The "declaration of transfer" had in any case been withdrawn by letter to the EPO of 29 October 1982 before the latter had even received the "declaration of acceptance".

The respondents hold that the two declarations comply with the requirement under Article 72 EPC that they be made in writing. Unlike §126 GCC for example, Article 72 EPC does not stipulate submission of a written contract, merely that the parties attest in writing to the contract's existence; nor need these statements be combined in a single document. This applied also to the "instrument of transfer" pursuant to Rule 20(1) EPC. There was a parallel in Rule 19(1) EPC, which also stipulated written declarations which could however be separate. An assignment system not allowing parties to file the necessary comments separately was impracticable.

Nor was the letter of 29 October 1982 purportedly withdrawing the "declaration of transfer" inconsistent with that declaration qua instrument of transfer, only qua request within the meaning of Rule 20(1) EPC for the recording of a transfer.

XIII. Le 16 mars 1984, le mandataire du requérant a formé un recours contre la décision rendue par la Division juridique le 17 janvier 1984, et il a acquitté la taxe correspondante; le mémoire exposant les motifs du recours a été produit le 19 mai 1984. Une notification intermédiaire a alors été établie, et les parties ont présenté des communications; après quoi, la procédure de recours s'est close par une procédure orale le 22 avril 1986, abstraction faite de la présente décision, rendue par écrit.

XIV. Les arguments avancés par écrit et oralement par les mandataires des parties peuvent se résumer comme suit, si l'on se limite à la question essentielle, qui est de savoir si l'inscription du transfert a été valablement effectuée.

Le requérant estime que les conditions requises par la règle 20 CBE n'ont pas été respectées pour l'inscription du transfert et que, au cas où la "déclaration de transfert" aurait été considérée comme une requête en inscription au sens de la règle 20(1) CBE, cette requête a été retirée par sa lettre du 29 octobre 1982. Selon lui, cette déclaration ne peut pas non plus être considérée comme un acte de transfert au sens de la règle 20(1) CBE, puisque d'une part elle ne contient qu'une déclaration unilatérale adressée à l'OEB et non au requérant, et que d'autre part elle ne satisfait pas aux exigences de la forme écrite, énoncées à l'article 126 du "Bürgerliches Gesetzbuch" (BGB) (Code Civil) de la République fédérale d'Allemagne. En effet, l'article 74 CBE renvoie également à cet égard au droit national. Au demeurant, selon le requérant, la "déclaration de transfert" a été révoquée vis-à-vis de l'OEB par sa lettre du 29 octobre 1982, avant même que l'OEB n'ait reçu la "déclaration d'acceptation".

L'intimé estime quant à lui que les deux déclarations répondent aux exigences énoncées à l'article 72 CBE en ce qui concerne la forme écrite. Selon lui, ledit article n'exige pas un contrat écrit (par exemple sous la forme prescrite à l'article 126 BGB), mais seulement des déclarations écrites des parties contractantes prouvant l'existence du contrat, les déclarations en question ne devant pas obligatoirement se trouver réunies dans un seul et même document. Ces exigences valent également pour "l'acte de transfert" requis par la règle 20(1) CBE. Un principe similaire est posé à la règle 19(1) CBE, qui exige elle aussi la production de déclarations écrites, mais admet que les documents soient produits séparément. Pour l'intimé, un système d'inscription de transfert qui n'admettrait pas que les déclarations requises des parties puissent être produites sous forme de documents séparés serait parfaitement irréalisable.

En ce qui concerne la prétendue révocation de la "déclaration de cession" par lettre du 29 octobre 1982, l'intimé a tenu à préciser que cette lettre ne contredisait pas la "déclaration de transfert" dans la mesure où cette déclaration constitue l'acte de transfert, mais seulement dans la mesure où elle contient une requête en inscription d'un transfert au sens de la règle 20(1) CBE.

XV. Am Ende der mündlichen Verhandlung vom 22. April 1986 beantragte der Vertreter des Beschwerdeführers die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Wiederherstellung der ursprünglichen Eintragung des Beschwerdeführers als alleinigem Anmelder.

Der Vertreter der Beschwerdegegner beantragte,

1. nach Hauptantrag die Beschwerde zurückzuweisen, also die bestehende Eintragung der beiden Beschwerdegegner zu bestätigen,
2. hilfsweise die beiden Beschwerdegegner und den Beschwerdeführer gemeinsam als Anmelder einzutragen;
3. die bisherige Erfindernennung (Beschwerdeführer allein) durch die Nennung der beiden Beschwerdegegner als weitere Erfinder zu ergänzen, und
4. die Rückzahlung einer Eintragungsgebühr anzuordnen.

Im Rahmen seines Hilfsantrags 2.) überreichte der Vertreter des Beschwerdegegners einen Eintragungsantrag nach Regel 20 EPÜ zusammen mit einem Verrechnungsscheck über 125,- DM für eine nach seiner Meinung nicht erneut fällige, aber vorsorglich gezahlte Gebühr.

Entscheidungsgründe

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

2. Es stellt sich zunächst die von Amts wegen zu untersuchende Frage, wie die Zuständigkeiten von Eingangsstelle und Rechtsabteilung abzugrenzen sind und ob das Verfahren von diesen Instanzen richtig geführt wurde.

2.1. Nach Artikel 20 EPU ist die Rechtsabteilung des EPA u.a. zuständig "für Entscheidungen über Eintragungen und Löschungen von Angaben im europäischen Patentregister". Die Rechtsabteilung als Organ im Verfahren (siehe insbes. Artikel 15, 20 u. 106 (1) EPÜ) wurde erst durch die Münchner Diplomatische Konferenz (siehe Berichte M/PR/II Rdn. 118) geschaffen, ohne daß dabei aber ihre Zuständigkeit hinsichtlich dieser Registereintragungen klargestellt worden wäre. Zur Klarstellung bedarf es daher einer Auslegung des Übereinkommens.

2.2. Artikel 127 und Regel 92 (1) EPÜ erwecken zunächst den Eindruck, daß sich die genannte Zuständigkeit auf jedwede Eintragung i.S.v. Regel 92 (1) EPÜ bezieht.

Mit der in Artikel 20 EPÜ festgelegten Zuständigkeit der Rechtsabteilung "für Entscheidungen über Eintragungen und Löschungen im europäischen Patentregister" können aber nur Fälle gemeint sein, in denen die Eintragung selbst unmittelbarer Gegenstand der Entscheidung ist, also vor allem Ent-

XV. At the end of the oral proceedings on 22 April 1986 the appellant's representative requested that the contested decision be set aside and the status quo ante restored by recording the appellant as sole applicant.

The respondents' representative requested that

- (1) as his main request, the appeal be dismissed, i.e. the existing entry of the two respondents upheld;
- (2) failing that, both respondents and the appellant be recorded as joint applicants;
- (3) the two respondents be added as further inventors to the existing designation of inventor (appellant alone), and
- (4) one fee for registering a transfer be refunded.

As part of his alternative request (2) above the respondents' representative filed a request under Rule 20 EPC, and a crossed cheque for DM 125 in respect of a fee he was paying as a precautionary measure although he considered it was not in fact due.

Reasons for the Decision

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

2. The first question - to be examined ex officio - is the respective responsibilities of the Receiving Section and Legal Division and whether each acted correctly.

2.1 Under Article 20 EPC the Legal Division is responsible inter alia "for decisions in respect of entries in the Register of European Patents". Not until the Munich Diplomatic Conference (see Minutes M/PR/II, point 118), was the Legal Division created as a department charged with the procedure (see in particular Articles 15, 20 and 106(1) EPC). The Conference did not however delimit its competence in respect of Register entries, which therefore necessitates interpretation of the Convention.

2.2 Article 127 and Rule 92(1) EPC might seem at first sight to indicate that the Legal Division is responsible for all entries within the meaning of Rule 92(1) EPC.

However, its responsibility under Article 20 EPC "for decisions in respect of entries in the Register of European Patents" can in fact relate only to decisions directly concerning the entry itself, i.e. especially those on the registering of transfers under Rule 20 or 61 or of rights under Rules 21 and 22 EPC,

XV. Au terme de la procédure orale qui s'est tenue le 22 avril 1986, le mandataire du requérant a demandé l'annulation de la décision attaquée et le rétablissement de l'inscription initiale du requérant en tant qu'unique demandeur.

Le mandataire des intimés a demandé

1. à titre principal, que le recours soit rejeté, c'est-à-dire que l'inscription actuelle des deux intimés soit confirmée;
2. à titre subsidiaire, que les deux intimés et le requérant soient conjointement inscrits comme demandeurs;
3. que l'actuelle désignation de l'inventeur (requérant seul) soit complétée par la désignation des deux intimés en tant que coinventeurs, et
4. que le remboursement d'une taxe d'inscription soit ordonné.

Dans le cadre de sa requête subsidiaire (cf. 2.), le mandataire des intimés a présenté une requête en inscription conformément à la règle 20 CBE, en joignant à sa requête un chèque de virement d'un montant de 125 DM destiné au paiement d'une taxe qu'il a estimé ne pas devoir à nouveau, mais qu'il a entendu malgré tout acquitter à titre de précaution.

Motifs de la décision

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

2. En premier lieu, il convient d'examiner d'office comment il y a lieu de délimiter les compétences respectives de la Section de dépôt et de la Division juridique, et d'établir si la procédure a été correctement conduite par ces instances.

2.1 En vertu de l'article 20 CBE, la division juridique de l'OEB est notamment compétente "pour toute décision relative aux mentions à porter sur le Registre européen des brevets". Ce n'est que depuis la Conférence diplomatique de Munich (cf. Procès-verbaux M/PR/II, point 118), que la division juridique a été instituée en tant qu'instance chargée de la procédure (cf. notamment les articles 15, 20 et 106(1) CBE), mais à l'époque sa compétence en matière d'inscriptions au Registre n'avait pas été précisée. A cette fin, il y a donc lieu d'interpréter la Convention.

2.2 A première vue, l'article 127 et la règle 92(1) CBE donnent l'impression que la compétence susmentionnée vaut pour toute inscription au sens de la règle 92(1) CBE.

L'article 20 CBE dispose que la division juridique est compétente "pour toute décision relative aux mentions à porter sur le Registre européen des brevets", mais il ne peut s'agir là que de cas dans lesquels l'inscription fait elle-même directement l'objet de la décision, et donc essentiellement de déci-

scheidungen über die Eintragung eines Rechtsübergangs nach Regel 20 oder 61 oder Eintragungen von Rechten nach Regel 21 und 22 EPÜ. Für Entscheidungen über solche Eintragungen steht aber nach dem Wortlaut von Artikel 20 EPÜ der Rechtsabteilung die ausschließliche Zuständigkeit zu.

2.3. In diesem Zusammenhang ist wohl ein Vergleich der Rechtsabteilung nach Artikel 20 EPU mit der Patentverwaltungsabteilung nach Artikel 8 des Gemeinschaftspatent-Übereinkommens (GPÜ) angebracht, zumal diese nach Artikel 143 EPÜ als besonderes Organ des EPA neben die Rechtsabteilung treten soll. Die Zuständigkeit der Patentverwaltungsabteilung war ursprünglich nur mit der in Artikel 8 (1) Satz 1 GPÜ enthaltenen negativen Generalklausel umschrieben. Sie ist demnach "zuständig, soweit nicht die Zuständigkeit anderer Organe des Europäischen Patentamts begründet ist". Auf der "Luxemburger Konferenz über das Gemeinschaftspatent" von 1975 wurde diese Aussage in einem Satz 2 durch eine positive Definition ergänzt, wonach die Patentverwaltungsabteilung "insbesondere für Entscheidungen über Eintragungen und Löschungen von Angaben im Register für Gemeinschaftspatente zuständig" ist (siehe Dokumente der Konferenz, herausgegeben vom Generalsekretariat des Rates der Europäischen Gemeinschaften, 1981, Seite 248). In dem vorbereitenden Dokument Lux/77 (aaO S.211) wird ausgeführt, daß diese zusätzliche positive Bestimmung der Zuständigkeit "der Systematik des EPÜ entspricht", womit die Zuständigkeitsregelungen in den Artikeln 18 ff EPÜ (jeweils im ersten Absatz) gemeint sind. Ferner werden in "Bemerkungen" die Aufgaben der Patentverwaltungsabteilung beschrieben. Daraus kann geschlossen werden, daß hinsichtlich der positiv definierten Zuständigkeit "für Entscheidungen über Eintragungen und Löschungen von Angaben im Register" (Artikel 8 (1) Satz 2 GPÜ) die Patentverwaltungsabteilung die anderen Organe verdrängen soll. Im übrigen verdient Erwähnung, daß eine Verbindung von Rechtsabteilung nach EPÜ und Patentverwaltungsabteilung nach GPÜ (vgl. Artikel 143 (2) EPU) möglich ist und auch erwogen wurde (Bericht über die 10. Sitzung der Sachverständigengruppe "Gemeinschaftspatent", Dok. R/3282/73 (ECO 346, BC 28) vom 8. Februar 1974).

2.4. Die der Rechtsabteilung durch Artikel 20 EPU als "Organ im Verfahren" i.S.v. Artikel 15 EPÜ vorbehaltenen Zuständigkeit bezieht sich jedenfalls auf die Anwendung der Regeln 20, 21, 22 und 61 EPÜ. Diese Zuständigkeit betrifft aber nicht Eintragungen schlechthin, sondern nur "Entscheidungen über Eintragungen". Damit sind nur Entscheidungen gemeint, durch die ein Beteiligter i.S.v. Artikel 107 Satz 1 EPÜ "beschwert" ist oder es sein könnte, wenn nicht im Sinne seines Antrags entschieden

for which - as Article 20 EPC makes clear - the Legal Division alone is competent.

2.3 Here a comparison of the Legal Division under Article 20 EPC with the Patent Administration Division under Article 8 of the Community Patent Convention (CPC) is appropriate, particularly as the latter is intended to act as a special department of the EPO under Article 143 EPC, supplementing the Legal Division. Originally, the Patent Administration Division's competence was expressed only in the negative terms of Article 8(1), 1st sentence, CPC, i.e. that it is "responsible for all acts of the European Patent Office relating to Community patents, in so far as these acts are not the responsibility of other departments of the Office". The 1975 Luxembourg Diplomatic Conference on the Community Patent then added a second - positive - clause whereby the Patent Administration Division is "in particular ... responsible for decisions in respect of entries in the Register of Community Patents" (see Records of the Conference, published by the General Secretariat of the Council of the European Communities, 1981, p. 248). Preparatory document Lux/77 (loc. cit., p. 211) states that the purpose of this additional positive clause is that the Division's competence "should be regulated in accordance with the pattern of the European Patent Convention ...", a reference to the delimitations of responsibility contained in Articles 18 et seq. EPC (first paragraph of each). The tasks of the Patent Administration Division are also described under "Comments". From this it may be concluded that the intention behind the positively worded 2nd sentence of Article 8(1) CPC ("for decisions in respect of entries in the Register ...") is that the Division should serve in the other departments' stead. It is also worth mentioning that linkage of the EPC's Legal Division and CPC's Patent Administration Division (cf. Article 143(2) EPC) is possible and indeed was considered (cf. Minutes of the 10th meeting of the "Community Patent" Working Party, R/3282/73 (ECO 346, BC 28) of 8 February 1974).

2.4 The Legal Division's competence under Article 20 EPC as a "department charged with the procedure" within the meaning of Article 15 EPC certainly extends to the application of Rules 20, 21, 22 and 61 EPC. It does not however relate to all entries, but only to "decisions in respect of entries", i.e. decisions by which a party is or might be "adversely affected" within the meaning of Article 107, 1st sentence, EPC. The same conclusion may be drawn from the decisions taken at the Munich Diplomatic Conference, which not only

sions relatives à l'inscription de transferts conformément aux règles 20 et 61 CBE ou à l'inscription de droits en application des règles 21 et 22 CBE. Or, l'article 20 CBE dispose que la division juridique est seule compétente pour les décisions relatives à de telles inscriptions.

2.3 A cet égard, il convient de rapprocher la division juridique visée à l'article 20 CBE de la division d'administration des brevets faisant l'objet de l'article 8 de la Convention sur le brevet communautaire (CBC), d'autant plus qu'il est prévu à l'article 143 CBE que cette division agit en tant qu'instance spéciale de l'OEB, parallèlement à la division juridique. La compétence de la division d'administration des brevets n'était définie à l'origine que d'une façon générale et négative à l'article 8(1), première phrase CBC: la division est "compétente... dans la mesure où ces actes ne relèvent pas de la compétence d'autres instances de l'Office". Lors de la "Conférence de Luxembourg sur le brevet communautaire", tenue en 1975, cette définition a été complétée par une deuxième phrase à caractère positif, précisant que la division d'administration est "notamment compétente pour toute décision relative aux mentions à porter sur le registre des brevets communautaires" (cf. documents de la Conférence, publiés par le Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes, 1981, p. 248). Dans le document préparatoire Lux/77 (loc. cit. p. 205), il est expliqué que cette définition complémentaire et positive de la compétence "s'inspire de la méthode suivie dans la Convention sur le brevet européen", c'est-à-dire des dispositions régissant les compétences figurant aux articles 18 et suivants de la CBE (premier paragraphe de chaque article). En outre, les tâches assignées à la division d'administration des brevets sont décrites dans les "Remarques". On peut en conclure que, pour tout ce qui relève de la compétence dans sa définition positive, c'est-à-dire "pour toute décision relative aux mentions à porter sur le registre des brevets" (article 8(1), deuxième phrase CBC), la division d'administration des brevets prime les autres instances. Il convient par ailleurs de signaler qu'une jonction de la division juridique instituée par la CBE et de la division d'administration des brevets instituée par la CBC (cf. article 143(2) CBE) est possible et qu'elle a été envisagée (Rapport sur la 10^e réunion du groupe d'experts "Brevet communautaire", doc. R/3282/73 (ECO 346, BC 28) du 8 février 1974).

2.4 La compétence exercée en tant qu'"instance chargée des procédures" au sens de l'article 15 CBE, que l'article 20 CBE reconnaît en propre à la division juridique, vaut en tout état de cause pour l'application des règles 20, 21, 22 et 61 CBE. Elle ne vaut pas toutefois pour les mentions à porter en tant que telles, mais uniquement pour "toute décision relative aux mentions", c'est-à-dire seulement pour les décisions ne faisant pas droit ou susceptibles de ne pas faire droit aux prétentions d'une partie, au sens où l'entend

werden würde. Dies läßt sich aus den Beschlüssen der Münchner Diplomatischen Konferenz folgern. Zusammen mit der Schaffung der "Rechtsabteilung" (Artikel 20) als "Organ im Verfahren" (Artikel 15) wurde die Rechtsabteilung auch in anderen Vorschriften des Übereinkommens berücksichtigt, zunächst und vor allem in Artikel 106 (1). Aus den Artikeln 21 (1) und (2) sowie 23 (2) EPU ist erkennbar, daß die Rechtsabteilung als Vorinstanz der Juristischen Beschwerdekammer konzipiert wurde. Dem entspricht es auch, daß ein besonderes rechtsförmliches "Verfahren vor ... der Rechtsabteilung" (Artikel 117 (1) EPU) vorgesehen ist, in dem es u.a. eine mündliche Verhandlung (Artikel 116) und eine Beweisaufnahme (Artikel 117) geben kann. Entscheidungen der Rechtsabteilung dürfen nur nach Gewährung rechtlichen Gehörs ergehen (Artikel 113) und sind nach Regel 68 EPU zu erlassen und abzufassen.

2.5. Aus all dem folgt, daß der Zuständigkeitsvorbehalt nach Artikel 20 EPU nicht für Eintragungsanträge gilt, die rein administrativ behandelt werden können, weil es keine Meinungsverschiedenheit zwischen den Beteiligten und dem EPA gibt. Es ist dem Präsidenten des EPA überlassen, im Rahmen seiner Organisationsgewalt i.S.v. Artikel 10 (2) a) und Regel 9 (2) EPU zu bestimmen, welche Dienststelle für die Erledigung problemloser Eintragungsanträge zuständig ist, also für Eintragungsanträge, deren Vollzug für einen Beteiligten nicht zu einer Beschwerde i.S.v. Artikel 107 EPU führen kann. Eintragungssachen sind der Rechtsabteilung aber dann vorzulegen, sobald Meinungsverschiedenheiten nicht ohne weiteres beseitigt werden können, also sobald ein rechtsförmliches Verfahren der oben (Nr. 2.4) beschriebenen Art notwendig wird, das möglicherweise für einen Beteiligten zu einer beschwerdefähigen Entscheidung führen kann.

2.6. Dementsprechend hätte die vorliegende Sache nach Eingang des Schreibens vom 29. Oktober 1982 der Rechtsabteilung vorgelegt werden müssen. Dieses Schreiben macht erkennbar, daß der Beschwerdeführer mit der Eintragung des Rechtsübergangs an die Beschwerdegegner nicht einverstanden ist. Die von der Eingangsstelle dessen ungeachtet verfügte Eintragung ist daher wegen Verstoßes gegen Artikel 20 EPU aufzuheben.

2.7. Der Verfahrensverstoß wird auch aus folgendem deutlich: Der Beschwerdeführer wurde gegen seinen Willen als eingetragener Anmelder durch die Beschwerdegegner ersetzt. Ein derartiger Wechsel gegen den Willen des zu löschenden Anmelders verlangt aber eine beschwerdefähige Entscheidung, die vor Rechtskraft nicht vollzogen werden kann. Kommt es zur Beschwerde, so hat diese nach Artikel 106 (1) Satz 2 EPU aufschiebende Wirkung. Im vorliegenden Fall hätte dies bedeutet, daß bis zur Entscheidung der Beschwerdekammer der Be-

established the Legal Division (Article 20 EPC) as a "department charged with the procedure" (Article 15 EPC) but also included it in other provisions of the Convention, initially and particularly in its Article 106(1). It is apparent from Articles 21(1) and (2) and 23(2) EPC that the Legal Division was conceived as a preliminary instance to the Legal Board of Appeal. This is borne out by the "proceedings before ... the Legal Division" for which Article 117(1) EPC provides and which may involve inter alia oral proceedings (Article 116 EPC) and taking of evidence (Article 117 EPC). The Legal Division may not take decisions without giving the parties an opportunity to present their comments (Article 113 EPC), and these decisions must comply with Rule 68 EPC.

2.5 It follows from all this that the Legal Division is not responsible under Article 20 for routine requests for entries where there is no difference of opinion between a party and the EPO. The President of the EPO is free to decide, as part of his administrative competence under Article 10(2)(a) and Rule 9(2) EPC, which department is responsible for handling entry requests which cannot adversely affect a party within the meaning of Article 107 EPC. Those involving differences of opinion not immediately resolvable, however, must be submitted to the Legal Division once the need arises for proceedings of the kind mentioned in point 2.4 above and which might involve an appealable decision.

2.6 The present case should thus have been referred to the Legal Division upon receipt of the letter of 29 October 1982 making it clear that the appellant did not agree to the transfer. The transfer nonetheless effected by the Receiving Section is therefore to be set aside as in breach of Article 20 EPC.

2.7 This procedural error is also clear from the fact that the appellant was replaced as applicant by the respondents against his will. Any such change must be preceded by an appealable decision, which itself cannot be implemented until it has become final and upon which any appeal has suspensive effect (Article 106(1), 2nd sentence, EPC). In the present case this would have meant that pending the Board of Appeal's decision the appellant would have remained the entitled applicant under Article 60(3) EPC with whom the proceedings were to be conducted, un-

l'article 107, première phrase CBE. C'est en effet ce qui ressort des décisions prises à la Conférence diplomatique de Munich. La "division juridique" (article 20) a été instituée en tant qu'"instance chargée des procédures" (article 15), mais elle fait également l'objet d'autres dispositions de la Convention, principalement l'article 106(1). Il ressort des articles 21(1) et (2) et 23(2) CBE que la division juridique a été conçue comme une première instance par rapport à la chambre de recours juridique, comme le suggère le fait qu'il est prévu une "procédure spéciale devant... la division juridique" (article 117(1) CBE, avec notamment une procédure orale (article 116 CBE) et une instruction (article 117 CBE), le cas échéant. Les décisions de la division juridique ne peuvent être prises que lorsque les parties ont été entendues (article 113 CBE), et elles doivent être formulées et émises conformément à la règle 68 CBE.

2.5 Il s'ensuit que la compétence reconnue en propre à la division juridique par l'article 20 CBE ne vaut pas pour les requêtes en inscription, qui peuvent être traitées de manière purement administrative, puisqu'il n'y a pas de différend entre les parties et l'OEB. C'est au Président de l'OEB qu'il incombe de désigner, dans le cadre du pouvoir d'organisation qui lui est reconnu par l'article 10(2)a) et la règle 9(2) CBE, le service compétent pour régler les requêtes en inscription ne présentant aucune difficulté, c'est-à-dire les requêtes en inscription qui ne risquent pas, s'il y est fait droit, d'amener une partie à former un recours au sens où l'entend l'article 107 CBE. En revanche, la division juridique doit être saisie des affaires d'inscription dès qu'il n'est plus possible de régler sans difficulté un différend, c'est-à-dire dès qu'il devient nécessaire d'entamer dans les formes une procédure du type décrit plus haut (point 2.4), qui peut aboutir à une décision que l'une des parties est susceptible de contester par la voie d'un recours.

2.6 En conséquence, la présente affaire aurait dû être soumise à la Division juridique dès réception de la lettre du 29 octobre 1982, qui montre que le requérant n'est pas d'accord avec l'inscription du transfert de la demande aux intimés. L'inscription décidée par la Section de dépôt, qui ne tient pas compte de ce principe, doit donc être annulée comme contraire à l'article 20 CBE.

2.7 Le vice de procédure tient également à d'autres irrégularités qui ont été commises: c'est contre la volonté du requérant que les intimés ont été inscrits en tant que demandeurs, à la place du requérant. Or, pour pouvoir procéder à un tel changement contre le gré du demandeur à radier, il faut une décision susceptible de recours, qui ne saurait être exécutée avant d'être passée en force de chose jugée. Si un recours est formé, il a un effet suspensif en vertu de l'article 106(1), deuxième phrase CBE. Dans la présente espèce, cela aurait signifié que, jusqu'à la décision de la

schwerdeführer der nach Artikel 60 (3) EPÜ zur Führung des Verfahrens berechnete, eingetragene Anmelder geblieben wäre. In der Zwischenzeit hätte das Verfahren mit ihm weitergeführt werden müssen, sofern es nicht nach Regel 13 zur Aussetzung oder nach Regel 90 EPÜ zur Unterbrechung des Verfahrens gekommen wäre. Die Rechtsabteilung hätte die richtige verfahrensrechtliche Situation wiederherstellen müssen. Gleichzeitig hätte sie in beschwerdefähiger Weise entscheiden können, daß (entsprechend ihrer Meinung) die Beschwerdegegner einzutragen sind. Durch die aufschiebende Wirkung der Beschwerde wäre jedoch der Beschwerdeführer zunächst der eingetragene und damit nach Artikel 60 (3) EPÜ zur Führung des Verfahrens berechnete Anmelder geblieben.

2.8. Infolge der dargelegten Verfahrensfehler sind die Entscheidungen von Eingangsstelle und Rechtsabteilung aufzuheben und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ anzuordnen. Letzterem steht nicht entgegen, daß der Beschwerde in der Sache nur beschränkt stattgegeben wird.

3. Die Beschwerdekammer könnte nun die Angelegenheit nach Artikel 111 (1) EPÜ an die Rechtsabteilung zurückverweisen, ohne selbst in der Sache zu entscheiden. Mit der Anwendung von Regel 20 EPÜ sind jedoch Rechtsprobleme von allgemeiner Bedeutung verbunden. Daher hält es die Beschwerdekammer für angebracht, die Sache nach Artikel 111 (1) Satz 2 EPÜ im Rahmen der Zuständigkeit der Erstinstanz selbst zu entscheiden.

4. Unter den Beteiligten bestand offenbar Unklarheit über die in Regel 20 EPÜ für die Eintragung eines Rechtsübergangs geforderten Voraussetzungen. Im vorliegenden Fall haben dazu sicherlich die Unterschiede zwischen europäischem Recht (Regel 20 EPÜ) und deutschem Patentrecht (§ 30 (3) DE-PatG) beigetragen. Nach deutschem Recht wird der Nachweis des Rechtsüberganges durch eine öffentlich beglaubigte Umschreibungsbewilligung des bisherigen Rechtsinhabers und eine formlose Annahmeerklärung des neuen Rechtsinhabers geführt (vgl. § 30 (3) DE-PatG und Umschreibungsrichtlinien in Bl. f. PMZ 1981, 232). Im europäischen Recht hingegen ist die Vorlage eines "Übertragungsvertrages" i.S.v. Regel 20 (1) EPÜ notwendig, wobei auch ein Auszug genügt. Der Unterschied im deutschen und europäischen Recht hinsichtlich der für eine Übertragung geforderten Nachweise ist gewollt. Der Vorsitzende der EWG-Arbeitsgruppe "Patente" hatte ursprünglich das dem deutschen Recht entsprechende System der "Umschreibungsbewilligung" vorgeschlagen (vgl. Vorschläge zu einem Artikel 23 vom 3. März 1961). Demgegenüber bevorzugte die Arbeitsgruppe aber ein System der "Vertragsregistrierung", d.h. der Vorlage des Vertrags und seiner Registrierung (Dok. EWG 3076/IV/62 vom 22. Mai 1962, S. 42). Der Unterschied der Systeme wurde sehr wohl

less they were suspended or interrupted under Rule 13 or Rule 90 EPC respectively. The Legal Division should have regularised the procedural position. At the same time it could have issued an appealable decision that (in its opinion) the respondents should be recorded as applicants. However, the appeal's suspensive effect would have meant the appellant provisionally remaining the recorded applicant and thus entitled under Article 60(3) EPC to prosecute the application.

2.8 In view of these procedural errors the decisions of the Receiving Section and Legal Division are to be set aside, and the appeal fee refunded under Rule 67. The fact that the appeal is allowed only in part is no impediment to such refund.

3. Under Article 111(1), 2nd sentence, EPC, the Board can now either refer the case back to the Legal Division or take a decision itself. It opts for the latter course because the application of Rule 20 EPC raises wider problems of law.

4. The parties were clearly uncertain as to the requirements under Rule 20 EPC for registering a transfer, and no doubt the differences between European (Rule 20 EPC) and German law (§30(3) of the German Patent Law) contributed to this uncertainty. Under German law evidence of transfer must be supplied in the form of a certified declaration by the transferor that he consents to the assignment, and a declaration by the transferee that he accepts it (cf. §30(3) of the German Patent Law and guidelines on assignment published in the "Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen" (Bulletin for Patents, Utility Models and Marks), 1981, p. 232 et seq.). European law on the other hand stipulates the filing of an "instrument of transfer" within the meaning of Rule 20(1) EPC, for which purpose an extract will suffice. This difference between German and European law is deliberate. The Chairman of the EC Working Party on Patents originally proposed the German system of "consent to assignment" (cf. proposals of 3 March 1961 for an Article 23), but the Working Party opted instead for an "agreement registration" system (EEC 3076/IV/62 of 22 May 1962, p. 42). The difference was perceived to be precisely that with the "consent to assignment" system no entry can be made without the consent of one of the parties, whereas that of "agreement registration" no longer requires evi-

Chambre, le requérant aurait dû demeurer le demandeur inscrit, habilité à conduire la procédure en vertu de l'article 60(3) CBE. En attendant, la procédure aurait dû être poursuivie avec lui, à moins qu'il n'ait été ordonné une suspension (règle 13 CBE) ou une interruption (règle 90 CBE). La Division juridique aurait dû rétablir la situation correcte. Elle aurait pu certes rendre en même temps une décision susceptible de recours, par laquelle elle aurait déclaré qu'il convenait (à son avis) d'inscrire les intimés comme demandeurs. Néanmoins, en raison de l'effet suspensif du recours, le requérant serait dans un premier temps demeuré le demandeur inscrit, habilité par conséquent à conduire la procédure en vertu de l'article 60(3) CBE.

2.8 Du fait des irrégularités qui viennent d'être signalées, les décisions de la Section de dépôt et de la Division juridique doivent être annulées, et le remboursement de la taxe de recours ordonné conformément à la règle 67 CBE, et cela bien qu'en l'espèce il ne soit fait droit que d'une façon limitée au recours.

3. La Chambre pourrait à ce stade renvoyer l'affaire à la Division juridique, en application de l'article 111(1) CBE, sans statuer elle-même en l'espèce. Or, l'application de la règle 20 CBE soulève des problèmes juridiques de portée générale. La Chambre juge bon par conséquent de statuer elle-même dans cette espèce en exerçant les compétences de la première instance, conformément à l'article 111(1), 2^e phrase CBE.

4. Pour les parties, les conditions requises par la règle 20 CBE pour l'inscription d'un transfert n'étaient manifestement pas claires. Dans la présente affaire, il est fort probable que les différences existant entre le droit européen (règle 20 CBE) et le droit allemand des brevets (art. 30(3) de la loi allemande sur les brevets) ont contribué à semer le doute dans l'esprit des parties. En droit allemand, la preuve du transfert est fournie par une autorisation d'inscription de transfert donnée par l'ancien titulaire du droit, à condition que cette autorisation soit authentifiée, ainsi que par une déclaration d'acceptation du nouveau titulaire, sans forme prescrite (cf. art. 30(3) de la loi allemande sur les brevets et les "Umschreibungsrichtlinien" dans le "Blatt für PMZ" (1981, 232). En droit européen, par contre, la production d'un "acte de transfert" au sens de la règle 20(1) CBE est obligatoire, mais un extrait de cet acte suffit également. Cette différence entre les preuves du transfert exigées par le droit allemand et par le droit européen est voulue. Le président du groupe de travail CEE "Brevets" avait proposé à l'origine le système de la déclaration de consentement à l'inscription de la transmission, qui correspond au système allemand (cf. propositions du 3 mars 1961 relatives à un article 23). Pour sa part, le groupe de travail a préféré un système d'inscription du contrat, qui consiste à remettre le

darin gesehen, daß beim System der "Umschreibungsbewilligung" eine Eintragung ohne den Willen einer Vertragspartei nicht erfolgen kann, während es beim System der "Vertragsregistrierung" der Zustimmung der anderen Partei nicht mehr bedarf, sobald der Vertrag einmal geschlossen ist (a.a.O. Seite 44).

5. Aus den vorstehenden Darlegungen wird deutlich, daß die Entscheidung über den Hauptantrag (Zurückweisung der Beschwerde, also Bestätigung der Eintragung der Beschwerdegegner) oder den Hilfsantrag (Eintragung aller Beteiligten gemeinsam) nur davon abhängt, ob das, was jeweils als "Übertragungsvertrag" vorgelegt ist, den Formerfordernissen von Regel 20 EPÜ entspricht. Auszugehen ist dabei davon, daß nicht nur die "rechtsgeschäftliche Übertragung" ("assignment" - "cession") i.S.v. Artikel 72, sondern auch der "Übertragungsvertrag" ("instrument of transfer" - "acte de transfert") i.S.v. Regel 20 (1) EPÜ "schriftlich erfolgen muß und der Unterschrift der Vertragsparteien bedarf". Dies ergibt sich durch die Bezugnahme auf Artikel 72 in Regel 20 (2), Satz 2, EPÜ.

5.1. Diesem Erfordernis kann die "Übertragungserklärung" auch nicht zusammengekommen mit der "Annahmeerklärung" genügen. Selbst wenn für den "Übertragungsvertrag" i.S.v. Regel 20 EPÜ die Schriftform durch Austausch schriftlicher Erklärungen erfüllt werden könnte, wären zwar die Erfordernisse "schriftlich" und "mit Unterschrift" in jeder dieser gesonderten Erklärungen jeweils für sich erfüllt. Zwei gesonderte Erklärungen ergeben aber auch dann, wenn jede schriftlich mit Unterschrift abgefaßt ist, noch keinen Vertrag, solange nicht jede Erklärung dem Vertragspartner zugegangen ist. Dies ist bezüglich der "Annahmeerklärung" nicht der Fall. Diese ist als eine an das EPA gerichtete Erklärung formuliert und nur diesem zugeleitet worden. Die "Annahmeerklärung" ist wohl im späteren Verlauf des Verfahrens (nach Eintragung des Rechtsübergangs) dem Vertreter des Beschwerdeführers und vielleicht auch diesem selbst bekannt geworden. Selbst wenn man sie inhaltlich auch als Vertragsannahme und nicht nur als eine an das EPA gerichtete Erklärung wertet, war der Beschwerdeführer zum Zeitpunkt ihres Zugangs nicht mehr an das Angebot, das er mit seiner "Übertragungserklärung" gegeben hatte, gebunden. Der Beschwerdeführer und sein Vertreter hatten zwischenzeitlich durch Schreiben und durch ihr Verhalten klar zu erkennen gegeben, daß sich der Beschwerdeführer nicht mehr an sein Angebot gebunden fühlt.

5.2. Dem Antrag des Beschwerdeführers, die angefochtenen Entscheidungen aufzuheben, ist im Hinblick auf die Darlegungen unter 5.1. auch aus sachlichen Gründen, also nicht nur aus den unter Nr.2.6. dargelegten verfahrensrechtlichen Gründen stattzuge-

dence of that consent other than the agreement concluded (loc. cit., p. 44).

5. It is clear from the above that the decision on the main request (dismissal of the appeal/upholding of the registration of the respondents) or the alternative request (joint registration of all parties) depends only on whether the documents submitted as the "instrument of transfer" meet the formal requirements of Rule 20 EPC, in which connection it may be assumed - given the reference to Article 72 in Rule 20(2), 2nd sentence, EPC - that not only the "assignment" ("rechtsgeschäftliche Übertragung" - "cession") within the meaning of Article 72 EPC but also the "instrument of transfer" ("Übertragungsvertrag" - "acte de transfert") within the meaning of Rule 20 EPC "shall be made in writing and shall require the signature of the parties to the contract".

5.1 Even in conjunction with the "declaration of acceptance" the "declaration of transfer" fails to meet this requirement. Assuming that an exchange of written declarations could fulfil the requirement that the "instrument of transfer" within the meaning of Rule 20 EPC be in writing, two separate declarations - even if both are in writing and signed - still do not constitute an agreement unless each has been sent to the other party. With the "declaration of acceptance" this is not the case: it was addressed and sent to the EPO alone. During the subsequent proceedings (after registration of the transfer) it did become known to the appellant's representative, and perhaps even to the appellant himself. However, even if it is held to constitute acceptance of the agreement and not merely a declaration addressed to the EPO, by the time it was received the appellant was no longer bound by the offer made with his "declaration of transfer". He and his representative had in the meantime made it quite clear in writing and by their behaviour that the appellant no longer considered himself party to that offer.

5.2 The appellant's request that the contested decision be set aside is thus justified by the substantive considerations set out under point 5.1 above and not simply for the procedural reasons given in point 2.6. The respondents' main request that the appeal be dis-

contrat et à l'inscrire (doc. CEE IV/3076/62 du 22 mai 1962, p. 42). Il a bien vu que la différence entre les deux systèmes tenait à ce que dans le système de la déclaration de consentement à l'inscription de la transmission, l'inscription ne peut être effectuée contre la volonté d'une des parties au contrat, alors que dans le système de l'inscription du contrat, l'accord de l'autre partie n'est plus nécessaire une fois le contrat conclu (loc. cit., p. 44).

5. Il ressort de ce qui précède que la décision relative à la requête principale (rejet du recours, donc confirmation de l'inscription des intimés) ou à la requête subsidiaire (inscription conjointe de toutes les parties) sera fonction uniquement de la réponse apportée à la question de savoir si la pièce soumise en tant qu'"acte de transfert" satisfait aux conditions de forme énoncées à la règle 20 CBE. A cet égard, il y a lieu de considérer que non seulement la "cession" ("rechtsgeschäftliche Übertragung", "assignment") au sens de l'article 72, mais aussi "l'acte de transfert" ("Übertragungsvertrag" "instrument of transfer") au sens de la règle 20(1) CBE doivent être faits par écrit et requièrent la signature des parties au contrat, comme le montre la référence à l'article 72 figurant dans la règle 20(2), 2^e phrase CBE.

5.1 Or, même à elles deux, la "déclaration de transfert" et la "déclaration d'acceptation" ne satisfont pas à cette condition. En admettant même que la condition énoncée par la règle 20 CBE en ce qui concerne la forme écrite de "l'acte de transfert" puisse être remplie par l'échange de déclarations écrites, les conditions relatives à la rédaction "par écrit" et à la "signature" seraient certes remplies pour chacune de ces déclarations séparées; toutefois, deux déclarations séparées, même formulées par écrit et signées, ne constituent pas un contrat, tant que chacune d'elles n'est pas parvenue à l'autre partie contractante. Or, tel n'est pas le cas en ce qui concerne la "déclaration d'acceptation", qui est formulée comme une déclaration adressée à l'OEB, et qui n'a été transmise qu'à celui-ci. Dans la suite de la procédure (après l'inscription du transfert), la "déclaration d'acceptation" est probablement parvenue à la connaissance du mandataire du requérant et peut-être même du requérant lui-même. Même si on la considère également par son contenu comme une acceptation de contrat et non pas seulement comme une déclaration adressée à l'OEB, le requérant, à la date à laquelle elle avait été reçue, n'était plus lié à l'offre qu'il avait faite dans sa "déclaration de transfert". Entre-temps, le requérant et son représentant avaient clairement fait savoir par leur correspondance et leur attitude que le requérant ne se sentait plus lié par son offre.

5.2 Compte tenu de ce qui vient d'être exposé sous 5.1, il y a lieu de faire droit à la requête du requérant, qui vise à l'annulation des décisions attaquées, non seulement en raison des vices de procédure énumérés sous 2.6, mais aussi pour des raisons de fond. En

ben. Dementsprechend kann auch dem Hauptantrag der Beschwerdegegner, durch Zurückweisung der Beschwerde die bestehende Eintragung der Beschwerdegegner als Anmelder zu bestätigen, nicht entsprochen werden.

5.3. Dem weiteren Antrag des Beschwerdeführers, die ursprüngliche Eintragung des Beschwerdeführers als alleinigem Anmelder wieder herzustellen, kann jedoch nicht entsprochen werden, weil dem Hilfsantrag der Beschwerdegegner stattgegeben werden muß. Für die mit diesem Hilfsantrag begehrte Eintragung aller Beteiligten als gemeinsame Anmelder liegt deren gemeinsame Erklärung (oben III. 1.) vor. Diese ist nach Inhalt und Form als "Übertragungsvertrag" i.S.v. Regel 20 (1) EPÜ anzuerkennen. Hierbei schadet nicht, daß die Erklärung im Durchschreibeverfahren erstellt ist. Werden von einem Vertrag im Durchschreibeverfahren gleichzeitig mehrere Exemplare hergestellt, so ist jedes "Original" i.S.v. Regel 20 (1) EPÜ. Auch eine durchgedrückte Unterschrift ist Original-Unterschrift, da sie durch den schreibenden Druck der Hand hergestellt wird. Als Datum der Wirksamkeit i.S.v. Regel 20 (3) EPÜ ist das Datum des Eingangs dieser Erklärung anzuerkennen (siehe unten Nr. 7.). Daraus folgt, daß die im Prüfungsverfahren durch den als gemeinsamen Vertreter aller bestellten (oben III. 4.) berufsmäßigen Vertreter vorgenommenen Handlungen mit dieser Entscheidung wirksam werden und daß das Prüfungsverfahren mit einer Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ fortgesetzt werden kann.

6. Dem Antrag des Vertreters der Beschwerdegegner, die bestehende Erfindernennung durch Hinzufügen seiner Mandanten als weitere Erfinder zu berichtigen, kann entsprochen werden. Die Voraussetzungen für diese Berichtigung nach Regel 19 EPÜ sind gegeben. Die Beschwerdekammer ist auch zuständig, diese Berichtigung anzuordnen.

6.1. Die Voraussetzungen für die Berichtigung der Erfindernennung nach Regel 19 EPÜ wurden bereits durch die gemeinsame Eingabe aller Beteiligten vom 15. Juni 1982 (oben II.) geschaffen. Wie in der mündlichen Verhandlung festgestellt, ist dies auch nicht streitig.

6.2. Die Zuständigkeit der Beschwerdekammer zur Anordnung der Berichtigung ergibt sich nach Artikel 111 (1), Satz 2 EPÜ aus der Zuständigkeit der Rechtsabteilung. Deren Zuständigkeit ist jedenfalls dann wegen Sachzusammenhangs zu bejahen, wenn die Rechtsabteilung mit einer Entscheidung über die Eintragung von Anmeldern befaßt ist, die ebenfalls als Erfinder vermerkt werden wollen.

6.3. Die Rechtsabteilung ist abgesehen davon aber auch grundsätzlich für Entscheidungen im Rahmen der Anwendung von Regel 19 EPÜ zuständig.

missed and the existing entry confirmed cannot therefore be granted.

5.3 However, nor can the Board grant the appellant's further request that he be reinstated as sole applicant, because it must allow the respondents' alternative request that all the parties be recorded as joint applicants. This request is supported by their joint declaration (cf. point III.1 above), which in form and content constitutes an "instrument of transfer" within the meaning of Rule 20(1) EPC, notwithstanding the NCR paper used to produce it. If several copies of a single agreement are produced simultaneously using such paper each copy is an "original" within the meaning of Rule 20(1) EPC. An NCR signature is an original signature; it is produced by the hand's pressure in signing. The declaration's effective date within the meaning of Rule 20(3) EPC is that of its receipt (cf. point 7 below). This means that the procedural acts performed during the examination proceedings by the professional representative appointed by all the parties as their common representative (cf. III.4 above) become effective with the present decision, and that the examination proceedings can be resumed with a communication under Rule 51(4) EPC.

6. The Board can accede to the request of the respondents' representative that his clients be added to the existing designation of inventor; the requirements under Rule 19 EPC are met, and the Board is also competent to order this correction.

6.1 The joint submission of 15 June 1982 by all the parties (cf. point II above) created the preconditions for a correction under Rule 19 EPC. Nor is this in dispute, as was established in the oral proceedings.

6.2 The Board's competence to order the correction derives under Article 111(1), 2nd sentence, EPC from that of the Legal Division, which because the matters are related is itself competent to decide on whether to register applicants who also seek to be recorded as inventors.

6.3 The Legal Division is anyway competent also for decisions applying Rule 19 EPC. The comments made above (cf. point 2.4) about decisions

conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête principale des intimés visant, par le rejet du recours, à faire confirmer l'inscription actuelle des intimés en tant que demandeurs.

5.3 Il ne peut toutefois être fait droit à l'autre requête du requérant visant au rétablissement de son inscription initiale en qualité d'unique demandeur, car il convient de faire droit à la requête subsidiaire des intimés. Il existe en effet un élément qui milite en faveur de l'inscription de toutes les parties comme codemandeurs, conformément à cette requête subsidiaire, c'est leur déclaration commune (cf. supra III.1). Tant par sa forme que par son contenu, celle-ci doit être reconnue comme "acte de transfert" au sens de la règle 20(1) CBE. Le fait que la déclaration ait été établie à l'aide d'un papier carbone ne saurait en l'occurrence constituer une objection. Lorsque plusieurs exemplaires d'un acte sont établis simultanément à l'aide d'un papier carbone, chacun d'eux constitue un "original" au sens où l'entend la règle 20(1) CBE. Même un double au carbone d'une signature constitue une signature originale, puisqu'il a été produit par la pression de la main de celui qui a signé. Il y a lieu de reconnaître comme date de prise d'effet au sens de la règle 20(3) CBE la date de réception de ladite déclaration (cf. ci-après point 7). Il s'ensuit que les actes que le mandataire des intimés a accomplis au cours de la procédure d'examen en qualité de représentant commun de toutes les parties (cf. III.4 ci-dessus), produisent effet en vertu de la présente décision, et que la procédure d'examen peut être reprise par l'envoi d'une notification établie conformément à la règle 51(4) CBE.

6. Il est possible de faire droit à la requête du mandataire des intimés visant à faire rectifier la désignation actuelle de l'inventeur, de manière à y ajouter le nom de ses clients en qualité de coinventeurs. Les conditions requises pour cette rectification par la règle 19 CBE sont réunies. La Chambre est par ailleurs compétente pour ordonner ladite rectification.

6.1 Les conditions requises par la règle 19 CBE pour la rectification de la désignation de l'inventeur étaient déjà réunies par l'envoi, le 15 juin 1982 (cf. II. supra), du formulaire signé conjointement par toutes les parties. Il a été constaté au cours de la procédure orale que ce point n'avait d'ailleurs pas été contesté.

6.2 En vertu de l'article 111(1), 2^e phrase CBE, la compétence de la Chambre pour ordonner la rectification a sa source dans la compétence de la Division juridique. La compétence de celle-ci doit en tout état de cause être reconnue en raison de la connexité des questions, ladite Division devant statuer sur l'inscription de demandeurs qui désirent également être désignés en qualité d'inventeurs.

6.3 Or, par ailleurs, la Division juridique est également compétente pour toute décision relevant de l'application de la règle 19 CBE. Ce qui a été énoncé

Hier gilt das oben hinsichtlich der Entscheidungen im Rahmen der Anwendung von Regel 20 EPÜ Gesagte entsprechend (siehe oben Nr. 2.4). Auch hier gilt die Einschränkung, daß der administrative Vollzug unstreitiger Berichtigungen der Erfindernennung jenen Stellen obliegt, denen er vom Präsidenten des EPA zugewiesen wird. Im übrigen ist zu bemerken, daß Regel 19 EPÜ sogar noch nach der Einspruchsphase anwendbar bleibt, während nach Regel 61 die Anwendbarkeit von Regel 20 EPÜ mit dem Abschluß dieser Phase endet.

6.4. Einer Abgrenzung bedürfen jedoch die Zuständigkeiten von Eingangsstelle und Rechtsabteilung bezüglich der Erfindernennung, zumal sich die Juristische Beschwerdekammer bereits mit dieser Frage befaßt hat (J 08/82 in Amtsbl. EPA 1984, 155, Gründe Nr. 2). Die Prüfung einer erstmaligen, das Erfordernis nach Artikel 81 EPÜ erfüllenden Erfindernennung obliegt ausschließlich der Eingangsstelle im Rahmen ihrer Zuständigkeit zur Formalprüfung nach Artikel 16 und 91 EPÜ. Die Zuständigkeit der Rechtsabteilung für streitige Berichtigungen kommt aber in Betracht, sobald das europäische Patentregister eröffnet wird, was nach Artikel 127, Satz 2 EPÜ zeitlich mit der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung zusammenfällt.

7. Die Beschwerdegegner beantragen die Rückzahlung einer Eintragungsgebühr nach Regel 20 (2) EPÜ. Sie haben insgesamt dreimal einen Eintragungsantrag gestellt und zweimal eine Gebühr bezahlt. Eine Gebühr zum damals geltenden Tarif von DM 115,- wurde zunächst am 13. Juni 1982 gezahlt (oben II.). Diese wurde vom Vertreter der Beschwerdegegner für den am 7. September 1982 gestellten Antrag auf Eintragung aller drei Beteiligten (entsprechend dem nun zuerkannten Hilfsantrag) in Anspruch genommen (oben III. 2.). Für den am 5. Oktober 1982 gestellten Antrag auf Eintragung der Beschwerdegegner allein, unter Ausschluß des Beschwerdeführers (oben V., entsprechend dem nun abgelehnten Hauptantrag) wurde keine Gebühr gezahlt. Eingangsstelle und Rechtsabteilung haben - wie anzunehmen ist - die für den ersten Antrag gezahlte Gebühr auch für den zweiten gelten lassen. Dies war richtig. Damals waren die Anträge zwar nicht als Haupt- und Hilfsantrag bezeichnet. Im Verlauf des Verfahrens stellte sich aber heraus, daß es sich bei dem zuerst gestellten Antrag um den weniger bevorzugten und bei dem später gestellten Antrag um den bevorzugten Antrag handelte. In dem wohl seltenen Fall, daß sich ein Eintragungsantrag i.S.v. Regel 20 (2) EPÜ in ein bevorzugtes und ein ersatzweises Begehren gliedert, genügt die Zahlung einer Gebühr. Die Beschwerdekammer entspricht mit der Zuerkennung des

applying Rule 20 EPC apply mutatis mutandis, although here again routine corrections involving no dispute are a matter for the departments to which the President of the EPO allocates this task. A further point to note is that Rule 19 EPC continues to apply even after the opposition phase, whereas under Rule 61 Rule 20 EPC does not.

6.4 The respective areas of responsibility of Receiving Section and Legal Division in matters of designation of inventor do however require delimitation, particularly as the Legal Board of Appeal has already addressed this question (J 08/82, OJ 4/1984, p. 155 et seq., Reasons for the Decision, point 2). The examination of an initial designation of inventor complying with Article 81 EPC falls exclusively to the Receiving Section as one of its formalities examination responsibilities under Articles 16 and 91 EPC. However, once entries begin in the Register of European Patents - which under Article 127, 2nd sentence, EPC coincides with publication of the European patent application - the Legal Division may be competent for disputed corrections.

7. The respondents request that a fee under Rule 20(2) EPC for registering a transfer be refunded. They have filed three requests for entry altogether and paid a fee twice. The first fee payment was made on 13 June 1982 at the rate of DM 115 then in force (cf. point II above), and the respondents' representative availed himself of it (cf. point III.2 above) for his request of 7 September 1982 (which was the same as his alternative request now granted) that all three parties be recorded. No fee was paid in respect of the request of 5 October 1982 (cf. point V above) that only the respondents, and not the appellant, be recorded (which was the same as his main request now refused). It may be assumed that Receiving Section and Legal Division allowed the fee paid for the first request to cover the second as well. They acted correctly, for at that time the requests were not qualified as main and alternative ones. During the proceedings however it became clear that the earlier request was the second-best and the later one the preferred solution. In the rare event of a request within the meaning of Rule 20(2) EPC comprising a preferred and an alternative request, a single fee suffices. In allowing the respondents' alternative request the Board of Appeal is acting on the request of 7 September 1982 (cf. point III.2 above) effective within the meaning of Rule 20(3) EPC. The fee of DM 125 paid as a precautionary measure in the oral proceedings in

plus haut (cf. 2.4 supra) au sujet des décisions relevant de l'application de la règle 20 CBE vaut dans ce cas par analogie. Là aussi ceci vaut à condition que l'exécution administrative des rectifications non contestées de la désignation de l'inventeur incombe aux services auxquels le Président de l'Office a confié cette tâche. Au demeurant, il y a lieu de remarquer que la règle 19 CBE demeure applicable même après la phase d'opposition, alors que la règle 20 CBE cesse d'être applicable à la fin de cette phase, en vertu de la règle 61 CBE.

6.4 Il est néanmoins nécessaire de délimiter les compétences respectives de la section de dépôt et de la division juridique en ce qui concerne la désignation de l'inventeur, d'autant que la Chambre a déjà été saisie de cette question (cf. décision JO 08/82, JO de l'OEB 4/1984, p. 155, point 2 des motifs de la décision). L'examen d'une première désignation de l'inventeur remplissant la condition énoncée à l'article 81 CBE relève exclusivement de la compétence de la section de dépôt, que celle-ci exerce dans le cadre de la compétence pour l'examen quant à la forme qui lui est reconnue par les articles 16 et 91 CBE. La compétence de la division juridique en matière de rectifications litigieuses peut toutefois jouer dès qu'une inscription est portée au Registre européen des brevets et devient accessible au public, ce qui, en vertu de l'article 127, 2^e phrase CBE, se produit à une date qui correspond à la date de la publication de la demande de brevet européen.

7. Les intimés demandent le remboursement d'une taxe d'inscription versée au titre de la règle 20(2) CBE. Au total, ils ont présenté à trois reprises une requête en inscription, et acquitté deux fois une taxe. Le 13 juin 1982 (cf. II. supra), une taxe a été payée au barème alors en vigueur de 115 DM. Le mandataire des intimés a fait référence à ce paiement (cf. III.2. supra) lorsqu'il a présenté le 7 septembre 1982 la requête en inscription des trois parties (correspondant à la requête subsidiaire qui vient d'être acceptée). Il n'a pas été acquitté de taxe pour la requête présentée le 5 octobre 1982 concernant l'inscription des seuls intimés, à l'exclusion du requérant (cf. V. supra, cette requête correspondant à la requête principale qui vient d'être rejetée). La Section de dépôt et la Division juridique ont probablement accepté que la taxe acquittée pour la première requête soit également valable pour la deuxième. C'était là une décision correcte. A cette date il est vrai, ces requêtes n'avaient pas été formulées en tant que requête principale et requête subsidiaire. Il est toutefois apparu au cours de la procédure que pour l'auteur de ces requêtes, la première requête qu'il avait présentée n'était pas celle qui avait ses préférences, sa requête préférée étant celle qu'il avait présentée ultérieurement. Dans le cas plutôt rare où une requête en inscription au sens de la règle 20(2) CBE comporte à la fois une requête préférée et une requête présentée à titre subsi-

Hilfsantrags einem bereits am 7. September 1982 (oben III. 2.) i.S.v. Regel 20 (3) EPÜ wirksam gestellten Antrag. Die für den in der mündlichen Verhandlung vorsorglich erneut gestellten Antrag bezahlte Gebühr von DM 125,- ist daher zurückzuzahlen.

8. Am 13. Juni 1982 wurden weitere DM 115,- und DM 30,- gezahlt (oben II.). Ein Zahlungszweck i.S.v. Artikel 7 der Gebührenordnung liegt hierfür nicht vor. Daher sind diese Gebühren nicht verbraucht und zurückzuzahlen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Eintragung des Rechtsübergangs an der europäischen Patentanmeldung Nr. 80 106 734.9 auf die Beschwerdegegner als Anmelder durch die Eingangsstelle vom 18. November 1982 und die Entscheidung der Rechtsabteilung des Europäischen Patentamts vom 17. Februar 1984 werden aufgehoben.

2. Es wird entschieden, daß die Beschwerdegegner und der Beschwerdeführer gemeinsam als Anmelder in das europäische Patentregister einzutragen sind. Dieser Rechtsübergang ist dem Europäischen Patentamt gegenüber nach Regel 20 (3) EPÜ seit dem 7. September 1982 wirksam. Das Prüfungsverfahren kann durch eine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ an den berufsmäßigen Vertreter des zum gemeinsamen Vertreter der Anmelder bestellten Beschwerdegegner I fortgesetzt werden.

3. Es wird angeordnet, daß neben der bestehenden Erfindernennung des Beschwerdeführers als weitere Erfinder die Beschwerdegegner zu vermerken sind.

4. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr in Höhe von DM 630,- wird angeordnet.

5. Die Rückzahlung einer Eintragungsgebühr von DM 125,- sowie je einer Zahlung von DM 115,- und DM 30,-, zusammen von DM 270,-, wird angeordnet.

respect of the renewed request is therefore to be refunded.

8. On 13 July 1982 further payments of DM 115 and DM 30 were made (cf. point II above). However, they have no purpose within the meaning of Article 7 of the Rules relating to Fees, and are therefore unused and to be refunded.

Order

For these reasons, it is decided that:

1. The recording of the transfer to the respondents as applicants effected by the Receiving Section on 18 November 1982 in respect of European patent application No. 80 106 734.9, and the decision of the Legal Division of the European Patent Office dated 17 February 1984, are set aside.

2. The respondents and appellant are to be entered as joint applicants in the Register of European patents, which transfer has had effect vis-à-vis the European Patent Office since 7 September 1982, in accordance with Rule 20(3) EPC. The examination proceedings may be resumed by a communication under Rule 51(4) EPC to the professional representative of Respondent I appointed by the applicants as their common representative.

3. The respondents are to be added as further inventors to the existing designation of the inventor.

4. The appeal fee of DM 630 is refunded.

5. One fee of DM 125 for registering a transfer, and payments of DM 115 and DM 30, i.e. a total of DM 270, are refunded.

diaire, le paiement d'une seule taxe est suffisant. En acceptant la requête subsidiaire, la Chambre fait droit à une requête qui avait déjà été présentée valablement le 7 septembre 1982, au sens où l'entend la règle 20(3) CBE (cf. III.2.supra). Il convient donc de rembourser la taxe de 125 DM acquittée pour la requête qui a été présentée à nouveau par mesure de précaution au cours de la procédure orale.

8. Deux montants de 115 DM et de 30 DM ont été payés par ailleurs le 13 juin 1982 (cf. II.supra), mais ce paiement est sans objet, au sens où l'entend l'article 7 du règlement relatif aux taxes. N'ayant pas été utilisées, ces sommes doivent être remboursées.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. L'inscription du transfert de la demande de brevet européen n° 80 106 734.9 aux intimés en tant que demandeurs, qui a été effectuée par la Section de dépôt le 18 novembre 1982, ainsi que la décision de la Division juridique de l'Office européen des brevets, en date du 17 janvier 1984, sont annulées.

2. Les intimés et le requérant doivent être conjointement inscrits au Registre européen des brevets, en qualité de demandeurs. En vertu de la règle 20(3) CBE, ce transfert produit effet à l'égard de l'Office européen des brevets depuis le 7 septembre 1982. La procédure d'examen peut être reprise par l'envoi d'une notification établie conformément à la règle 51(4) CBE, adressée au mandataire de l'intimé I, lequel a été désigné comme représentant commun des demandeurs.

3. Il est ordonné que les intimés soient inscrits en qualité de coinventeurs en sus du requérant, jusqu'à présent désigné comme l'inventeur.

4. Il est ordonné le remboursement de la taxe de recours d'un montant de 630 DM.

5. Il est ordonné le remboursement d'une taxe d'inscription de 125 DM, ainsi que de deux paiements de 115 DM et 30 DM -soit au total 270 DM.

**Entscheidung der
Technischen
Beschwerdekammer 3.3.1
vom 27. November 1986
T 68/85
(Amtlicher Text)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn
Mitglieder: F. Antony
R. Schulte

Anmelder: Ciba-Geigy

**Stichwort: Synergistische
Herbizide/CIBA-GEIGY**

Artikel: 83, 84 EPÜ

Regel: 29 (1), (2) EPÜ

**Kennwort: "Zulässigkeit
funktioneller Anspruchsmerkmale -
bejaht bei gegebener Präzision und
Deutlichkeit"**

Leitsatz

Funktionelle Merkmale, die ein technisches Ergebnis definieren, sind im Patentanspruch dann zulässig, wenn diese Merkmale ohne Einschränkung der erfinderischen Lehre anders nicht objektiv präziser umschrieben werden können und wenn die funktionellen Merkmale dem Fachmann eine ausreichend klare technische Lehre offenbaren, die er mit zumutbarem Denkaufwand - wozu auch die Durchführung üblicher Versuche gehört - ausführen kann.

Sachverhalt und Anträge

I. Die am 22. Juni 1981 mit schweizerischer Priorität vom 27. Juni 1980 eingereichte europäische Patentanmeldung 81 810 261.8 (Publikationsnummer 43 349) wurde von der Prüfungsabteilung 001 des Europäischen Patentamts mit Entscheidung vom 30. August 1984 auf der Grundlage von sieben Patentansprüchen zurückgewiesen, von denen die Ansprüche 1 bis 4 und 7, wie folgt, lauteten:

"1. Synergistisches Mittel zur selektiven Unkrautbekämpfung, dadurch gekennzeichnet, daß es neben Träger- und/oder anderen Zuschlagstoffen als wirksame Komponente einerseits 4-(3',5'-Dichlorpyridyl-2'-oxy)- α -phenoxypropionsäurepropargylester (Ia) oder 4-(3',5'-Dichlorpyridyl-2'-oxy)- α -phenoxypropionthiolsäurepropargylester (IB) und andererseits 3-Isopropyl-(1H)-benzo-2,1,3-thiadiazin-4-on-2,2-dioxid (II) enthält.

2. Mittel gemäß Patentanspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß im genannten Mittel die Komponente (II) gegenüber der Komponente (I) in etwa gleichem Gewichtsverhältnis oder im Überschuß vorhanden ist.

3. Mittel gemäß Patentanspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Gewichtsverhältnis zwischen Kom-

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.3.1
dated 27 November 1986
T 68/85
(Translation)**

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn
Members: F. Antony
R. Schulte

Applicant: Ciba-Geigy

**Headword: Synergistic
herbicides/CIBA-GEIGY**

Article: 83, 84 EPC

Rule: 29(1), (2) EPC

**Keyword: "Functional features in
claims - permissible if precise and
clear"**

Headnote

Functional features defining a technical result are permissible in a claim if, from an objective viewpoint, such features cannot otherwise be defined more precisely without restricting the scope of the invention, and if these features provide instructions which are sufficiently clear for the expert to reduce them to practice without undue burden, if necessary with reasonable experiments.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 81 810 261.8 (Publication No.43 349) claiming a Swiss priority of 27 June 1980 was refused by the Examining Division in a decision dated 30 August 1984 on the basis of seven claims, Claims 1 to 4 and 7 of which read as follows:

"1 A synergistic agent for selective weed control, characterised in that, in addition to carriers and/or other additives, it contains as active ingredients either 4-(3',5'-dichloropyridyl-2'-oxy)- α -phenoxypropionic acid propargyl ester (Ia) or 4-(3',5'-dichloropyridyl-2'-oxy)- α -phenoxythiopropionic acid propargyl ester (Ib), and 3-isopropyl-(1H)-benzo-2,1,3-thiadiazine-4-one-2,2-dioxide (II).

2. An agent as claimed in Claim 1, characterised in that the proportion by weight of component (II) thereof is approximately the same as or greater than that of component (I).

3. An agent as claimed in Claim 2, characterised in that the weight ratio of component (I) to component (II) is

**Décision de la Chambre
de recours technique 3.3.1,
en date du 27 novembre 1986
T 68/85
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: K. Jahn
Membres: F. Antony
R. Schulte

Demandeur: Ciba-Geigy

**Référence: Herbicides à effet
synergique/CIBA-GEIGY**

Article: 83, 84 CBE

Règle: 29(1), (2) CBE

**Mot-clé: "Caractéristiques
fonctionnelles - admises dans une
revendication si elles sont claires et
précises"**

Sommaire

Il convient d'admettre dans une revendication de brevet des caractéristiques fonctionnelles, c'est-à-dire des caractéristiques qui définissent un résultat technique, s'il n'est pas possible autrement d'exposer ces caractéristiques de manière plus précise, objectivement parlant, sans limiter pour autant l'enseignement de l'invention, et si elles constituent pour l'homme du métier un enseignement technique suffisamment clair, qu'il peut mettre en oeuvre en faisant un effort raisonnable de réflexion - par exemple en effectuant des essais de routine

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 81 810 261.8, déposée le 22 juin 1981, pour laquelle était revendiquée la priorité d'une demande déposée en Suisse le 27 juin 1980, et qui a été publiée sous le n° 43 349, a été rejetée le 30 août 1984 par décision de la Division d'examen de l'Office européen des brevets. Cette décision a été rendue sur la base de sept revendications, parmi lesquelles les revendications 1 à 4 et 7 s'énonçaient comme suit:

"1. Agent synergique pour combattre sélectivement les mauvaises herbes, caractérisé en ce que, outre des supports et/ou d'autres additifs, il contient comme composant actif d'une part le 4-(3',5'-dichloropyridyl-2'-oxy)- α -phénoxypropionate de propargyle (Ia) ou le 4-(3',5'-dichloropyridyl-2'-oxy)- α -phénoxypropionethiolate de propargyle (Ib), et d'autre part le 3-isopropyl-(1H)-benzo-2,1,3-thiadiazine-4-one-2,2-dioxyde (II).

2. Agent selon la revendication 1, caractérisé en ce que dans ledit agent le composant (II) est présent pratiquement dans la même proportion en poids que le composant (I) ou en excès par rapport à celui-ci.

3. Agent selon la revendication 2, caractérisé en ce que le rapport en poids entre le composant (I) et le

ponente (I) und Komponente (II) 1:1 bis 1:4, vorzugsweise 1:1 bis 1:2 beträgt.

4. Verfahren zur selektiven Unkrautbekämpfung in Getreide und Sojabohnenkulturen, dadurch gekennzeichnet, daß man verunkrautete Getreide- und Sojabohnenkulturen postemergent mit einer wirksamen Menge eines Mittels gemäß Patentanspruch 1 behandelt.

7. Verwendung einer wirksamen Menge eines Mittels gemäß Patentanspruch 1 zur postemergenten selektiven Unkrautbekämpfung in Getreide und Sojabohnenkulturen."

II. Die Zurückweisung erfolgte wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit unter gleichzeitigem Hinweis auf Art. 83 EPÜ (unzureichende Offenbarung). Dazu wurde sinngemäß ausgeführt, Aufgabe der Erfindung sei es gewesen, synergistisch wirkende Mittel zur selektiven Bekämpfung von mono- und von dikotylen Unkräutern, insbesondere in Getreide- und Sojabohnenkulturen, zu entwickeln.

Aus (1) EP-A-4414 seien Mischungen aus zwei Wirkstoffen mit komplementären herbiziden Eigenschaften bereits bekannt, wobei die eine Wirkstoffkomponente mit der einen erfindungsgemäßen (II) identisch, die andere mit den entsprechenden erfindungsgemäßen (IA, IB) strukturell verwandt sei. Die Anmelderin (Beschwerdeführerin) stütze demgegenüber die erfinderische Tätigkeit des Anmeldegegenstandes auf einen synergistischen Effekt, der aber nur bei bestimmten Mischungsverhältnissen oder Konzentrationen auftreten könne. Daher, und da es für den Fachmann ohne Angabe des Bereiches der Mischungsverhältnisse nicht möglich sei, tatsächlich synergistische Mischungen herzustellen (Art. 83 EPÜ), sei der geltende Anspruch 1 nicht gewährbar. Patentfähig wäre nach Ansicht der Vorinstanz ein Anmeldegegenstand, welcher die Merkmale der Ansprüche 1 und 3 in sich vereinigte.

III. Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin am 19. September 1984 unter gleichzeitiger Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde eingelegt und diese am 7. Januar 1985 begründet. Zur erfinderischen Tätigkeit macht sie geltend, daß die anmeldungsgemäß eingesetzten Verbindungen IA und IB **nicht** strukturähnlich zu den entsprechenden Verbindungen nach (1) seien, sondern sich hinsichtlich **zweier** Substituenten von diesen unterscheiden, somit nicht nahelegend gewesen seien. Die Lehre nach (1) führe sogar vom Anmeldegegenstand weg, da die dort getesteten Mischungen überwiegend stärker phytotoxisch, aber weniger stark gegen Unkräuter wirksam seien, als auf Grund der einzelnen Mischungskomponenten zu erwarten gewesen wäre.

Der Anspruch 1 in der der Zurückweisung zugrundeliegenden Fassung sei seinem Wortlaut nach auf "synergisti-

between 1:1 and 1:4 and preferably between 1:1 and 1:2.

4. A process for selective weed control in cereal and soya bean crops, characterised in that the said crops are treated after emergence with an effective amount of an agent as claimed in Claim 1.

7. Use of an agent as claimed in Claim 1 in an effective amount for post-emergence selective weed control in cereal and soya bean crops."

II. The application was refused on grounds of lack of inventive step and of inadequate disclosure (Article 83 EPC). The Division stated that the problem the invention purported to solve was to develop synergistically acting agents for the selective control of mono- and dicotyledonous weeds, especially in cereal and soya bean crops.

Mixtures of two active ingredients having complementary herbicidal properties, one ingredient being identical to one of those now claimed (II) and the other being structurally related to the complementary ingredients claimed (Ia, Ib) were already known from citation 1 (EP-A-4414). The case being made by the applicants (appellants) in support of inventive step was based on a synergistic effect which only occurred in certain concentrations or when the ingredients were mixed in certain proportions. For that reason, and since a skilled person would not be able to prepare synergistic mixtures unless the ratio range within which the desired effect occurred was specified (Article 83 EPC), Claim 1 was not allowable as it stood. The Examining Division took the view that an agent combining the features of Claims 1 and 3 would be patentable.

III. The appellants appealed against this decision on 19 September 1984 at the same time paying the appeal fee. In the statement of grounds that followed on 7 January 1984 they disputed the finding that compounds 1a and 1b used as specified in the application were structurally similar to the corresponding compounds claimed in (1) and therefore obvious; the latter in fact differed from them in **two** substituents. Indeed the teaching of (1) led away from the solution claimed in the present application since, according to the test results reported in the former, the mixtures claimed there were mostly more phytotoxic but less effective against weeds than might have been expected considering the ingredients used.

Claim 1 in the wording which led to refusal was confined to "synergistic" agents, i.e. to agents which actually

composant (II) est compris entre 1:1 et 1:4, et de préférence entre 1:1 et 1:2.

4. Procédé pour combattre sélectivement les mauvaises herbes dans les cultures de céréales et de soja, caractérisé en ce qu'on traite les cultures de céréales et de soja envahies par les mauvaises herbes, en post-émergence, avec une quantité efficace d'un agent selon la revendication 1.

7. Application d'une quantité efficace d'un agent selon la revendication 1 pour combattre sélectivement les mauvaises herbes, en post-émergence, dans les cultures de céréales et de soja."

II. La Division d'examen a rejeté la demande pour cause de défaut d'activité inventive et d'insuffisance de l'exposé, en renvoyant à ce propos à l'article 83 de la CBE; elle a expliqué en substance que l'objectif de l'invention était la mise au point d'agents à activité synergique pour combattre sélectivement les mauvaises herbes mono- et dicotylédones, en particulier dans les cultures de céréales et de soja.

Or, selon la Division d'examen, le document (1): EP-A-4414 a déjà fait connaître des mélanges de deux agents actifs ayant des propriétés herbicides complémentaires, dont l'un est identique au composant (II) selon l'invention et dont l'autre a une structure apparentée à celle des composants correspondants (Ia) et (Ib) selon l'invention. La demanderesse (requérante) avait pour sa part déclaré que l'activité inventive de l'objet de la demande résidait dans un effet synergique qui ne peut toutefois se produire que pour des proportions ou des concentrations déterminées du mélange. La Division d'examen a estimé par conséquent, du fait qu'il n'est pas possible pour l'homme du métier de préparer des mélanges effectivement synergiques si la plage de proportions à respecter n'est pas indiquée (article 83 de la CBE), que la revendication 1 en vigueur ne pouvait être admise. Selon elle, l'objet de la demande serait brevetable s'il réunissait les caractéristiques des revendications 1 et 3.

III. La requérante a formé le 19 septembre 1984 un recours contre cette décision, en acquittant simultanément la taxe prescrite, et elle a déposé le 7 janvier 1985 un mémoire exposant les motifs du recours. Elle a fait valoir en ce qui concerne l'activité inventive que les composés (Ia) et (Ib) mis en oeuvre selon l'invention n'ont pas une structure semblable à celle des composés correspondants selon le document (1), mais s'en distinguent par **deux** substituants, donc ne sont pas évidents. L'enseignement du document (1) éloigne même de l'objet de la demande, car les mélanges qui y sont testés ont pour la plupart une activité phytotoxique plus forte, mais présentent vis-à-vis des mauvaises herbes une activité inférieure à celle qu'on aurait pu attendre des composants du mélange pris séparément.

Il ressort du texte de la revendication 1 sur la base duquel a été rendue la décision de rejet que cette revendica-

sche", d.h. auf solche Mittel beschränkt, bei denen der behauptete Effekt tatsächlich eintritt. Die **bevorzugten** Gewichtsverhältnisse gemäß Ansprüchen 2 und 3 und die Angaben in der Beschreibung gewährleisten die geforderte deutliche Offenbarung der Erfindung; eine Beschränkung auf diesen beispielhaften Bereich entspräche jedoch nicht dem Billigkeitserfordernis **angemessenen** Schutzes für die Erfindung.

IV. Die Kammer hat als weiteren Stand der Technik die Dokumente

- (2) Proc. 9th Br. Weed Control Conf. **1968**, 1042, und
(3) EP-A-3114
in das Verfahren eingeführt.

V. Am 26. September 1986 hat die Beschwerdeführerin einen neuen Anspruch 1 des folgenden Wortlautes vorgelegt:

"Mittel zur selektiven Unkrautbekämpfung auf Basis einer Mischung aus 3-Isopropyl-(1H)-benzo-2,1,3-thiadiazin-4-on-2,2-dioxid (II) und aus einer Verbindung vom Typ der 4-Pyridyloxy- α -phenoxypropionsäureester (I) neben Träger- und/oder anderen Zuschlagstoffen, dadurch gekennzeichnet, daß es als Verbindung des Typs (I) 4-(3',5'-Dichlorpyridyl-2'-oxy)- α -phenoxypropionsäurepropargylester (Ia) oder 4-(3',5'-Dichlorpyridyl-2'-oxy)- α -phenoxypropionthiolsäurepropargylester (Ib) in einer synergistischen Herbizidwirkung erzeugenden Menge enthält."

Sie beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und ein Patent auf der Grundlage des vorstehenden Anspruchs 1, unveränderter Ansprüche 2 bis 7 sowie einer angepaßten Beschreibung zu erteilen.

Entscheidungsgründe

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

2. Der geltende Anspruch 1 entspricht inhaltlich der der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden Fassung. Er unterscheidet sich davon nur dadurch, daß der nächste Stand der Technik (1) gebührend im Oberbegriff berücksichtigt und daß das Adjektiv "synergistisch" durch die deutlichere Wortfolge "in einer synergistischen Herbizidwirkung erzeugenden Menge" ersetzt wurde. Die zweite Änderung trägt dem Umstand Rechnung, daß nur eine "mengenmäßig in bestimmten Grenzen variable Kombination der beiden Wirkstoffe ... eine synergistische Wirkung entfaltet" (Seite 2, vorletzter Absatz, Zeilen 1 bis 4 der Erstunterlagen). Der Anspruch ist daher formell nicht zu beanstanden.

3. Die Anmeldung betrifft gemäß Anspruch 1 ein Mittel zur selektiven Unkrautbekämpfung auf Basis einer Mi-

produced the claimed effect. The necessary clarity of disclosure was assured by the preferred ingredient weight ratios given in Claims 2 and 3 and the information in the description; to restrict the scope of Claim 1 to that range alone, however, would not do justice to the applicants' entitlement to reasonable protection for their invention.

IV. The Board cited

- (2) Proc. 9th Brit. Weed Control Conf. **1968**, 1042, and
(3) EP-A-3114
as additional prior art.

V. On 26 September 1986 the appellants submitted the following amended version of Claim 1:

"An agent for selective weed control based on a mixture of 3-isopropyl-(1H)-benzo-2,1,3-thiadiazine-4-one-2,2-dioxide (II) and a compound of the 4-pyridyloxy- α -phenoxy propionic acid ester (I) type together with carriers and/or other additives, characterised in that it contains as the type (I) compound 4-(3',5'-dichloropyridyl-2'-oxy)- α -phenoxy propionic acid propargyl ester (Ia) or 4-(3',5'-dichloropyridyl-2'-oxy)- α -phenoxy thiopropionic acid propargyl ester (Ib) in a quantity producing a synergistic herbicidal effect."

They request that the contested decision be set aside and that a patent be granted on the basis of the above Claim 1, Claims 2 to 7 unamended and a suitable amended description.

Reasons for the Decision

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

2. The present Claim 1 is substantively that on which the contested decision was based, the only difference being that the nearest prior art (1) is now duly taken into account in the pre-characterising portion and that the adjective "synergistic" has been replaced by the formulation "in a quantity producing a synergistic herbicidal effect", which is clearer. The latter amendment makes allowance for the fact that "a synergistic effect is produced only when the two active ingredients... are combined in amounts which may vary within **certain limits**", (page 2 of the application as filed, penultimate paragraph, lines 1 to 4). There are accordingly no formal objections to the claim.

3. According to Claim 1 the application relates to an agent for selective weed control based on a mixture of 3-

tion est limitée à des agents "synergiques", c'est-à-dire à des agents avec lesquels l'effet annoncé se produit effectivement. L'indication dans les revendications 2 et 3 des proportions en poids **préférées** et les précisions fournies dans la description donnent à l'exposé de l'invention la clarté requise; une limitation à cette plage citée simplement à titre d'exemple ne serait toutefois pas équitable, car elle ne permettrait pas une protection **appropriée** de l'invention.

IV. La Chambre a introduit au cours de la procédure d'autres documents relatifs à l'état de la technique, à savoir:

- le document (2): Proc. 9th Br. Weed Control Conf. **1968**, 1042 et
le document (3): EP-A-3114.

V. Le 26 septembre 1986, la requérante a produit une nouvelle revendication 1 s'énonçant comme suit:

"Agent pour combattre sélectivement les mauvaises herbes, à base d'un mélange de 3-isopropyl-(1H)-benzo-2,1,3-thiadiazine-4-one-2,2-dioxyde (II) et d'un composé du type des 4-pyridyloxy- α -phenoxypropionates (I), et contenant en outre des supports et/ou d'autres additifs, caractérisé en ce qu'il contient comme composé du type (I) soit le 4-(3',5'-dichloropyridyl-2'-oxy)- α -phenoxypropionate de propargyle (Ia), soit le 4-(3',5'-dichloropyridyl-2'-oxy)- α -phenoxypropionethiolate de propargyle (Ib) en une quantité produisant une activité herbicide synergique".

Elle demande l'annulation de la décision attaquée et la délivrance d'un brevet sur la base de la revendication 1 précitée, des revendications 2 à 7 dont le texte est demeuré inchangé, ainsi que d'une description dont le texte a été mis en harmonie avec celui des revendications.

Motifs de la décision

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

2. En ce qui concerne le fond, le texte de la revendication 1 est identique au texte sur la base duquel a été rendue la décision attaquée. La seule différence tient à ce que le document (1), correspondant à l'état de la technique le plus proche, a dûment été pris en compte dans le préambule, et à ce que l'adjectif "synergique" a été remplacé par le membre de phrase plus explicite "en une quantité produisant une activité herbicide synergique". Cette seconde modification a été apportée pour tenir compte du fait que seule une "combinaison des deux agents actifs, dont les proportions respectives peuvent varier dans **des limites déterminées**... présente une action synergique" (page 2 de la description initiale, avant-dernier alinéa, lignes 1 à 4). Il n'y a donc rien à objecter à cette revendication du point de vue de la forme.

3. La demande concerne selon la revendication 1 un agent pour combattre sélectivement les mauvaises herbes,

schung aus 3-Isopropyl-(1H)-benzo-2,1,3-thiadiazin-4-on-2,2-dioxid (II) und aus einer Verbindung vom Typ der 4-Pyridyloxy- α -phenoxypropionsäureester (I). Die formal unabhängig formulierten Ansprüche 4 und 7 richten sich auf ein Unkrautbekämpfungsverfahren unter Einsatz des Mittels nach Anspruch 1 bzw. auf die genannte Verwendung dieses Mittels.

4. Aus dem nächsten Stand der Technik (1) sind komplementäre, d.h. sich hinsichtlich der zu vernichtenden Unkrautarten ergänzende Mischungen aus Herbiziden des Typs (I) und verschiedenen anderen Herbiziden, u.a. (II), bereits bekannt.

5. Aufgabe der Erfindung ist demgegenüber die ökonomisch und ökologisch wünschenswerte Senkung der herbiziden Aufwandmenge und zudem die Erhöhung der Sicherheitsmarge auf Getreide- und Sojabohnenkulturen (vgl. auch Seite 3, Absatz 2, der Anmeldungschrift).

6. Zur Lösung dieser Aufgabe wird erfindungsgemäß - zusammen mit (II) - die Verwendung als Verbindung des Typs (I) von 4-(3',5'-Dichlorpyridyl-2'-oxy)- α -phenoxy-propionsäure propargylester (Ia) oder dem entsprechenden Propionthiolsäurepropargylester (Ib) in einer synergistischen Herbizidwirkung erzeugenden Menge vorgeschlagen.

7. Daß durch den kombinierten Einsatz zusammen mit (II) von (Ia) oder (Ib) in bestimmten Mengenverhältnissen gegenüber bestimmten Unkrautarten tatsächlich eine synergistische Wirkung und damit eine Reduzierung der Herbizidmenge erzielt wird, ist durch die Tabellen I bis VI glaubhaft belegt; vgl. insbesondere hinsichtlich (Ia) die Wirkung von 0,5 kg/ha in Kombination mit 0,5 kg/ha (II) gegenüber *Ipomoea purpurea* in den Tabellen I und II (Mengenverhältnis 1:1) und von 0,25 kg/ha in Kombination mit 1 kg/ha (II) gegenüber *Chrysanthemum segetum* (4:1) in den Tabellen III und V sowie hinsichtlich (Ib) die Wirkung von 0,25 oder 0,5 kg/ha in Kombination mit 1 bzw. 0,5 kg/ha (II) gegenüber ebenfalls *Chrysanthemum segetum* (4:1 bzw. 1:1) in den Tabellen IV und VI. Die beiden angeführten Mengenverhältnisse entsprechen den Grenzwerten gemäß Anspruch 3, und insoweit hat die Vorinstanz die Patentfähigkeit des Anmeldegegenstandes auch ausdrücklich anerkannt (siehe Seite 4, Absatz 2, Seite 9, Absatz 1, und Seite 10, Absatz 4, der angefochtenen Entscheidung).

8. Dagegen hat die Vorinstanz gegen Anspruch 1 in der ihrer Entscheidung zugrundeliegenden Fassung jeweils unter Hinweis auf Art. 83 EPU eingewandt,

i) es sei für den Fachmann "ohne Angabe des Bereichs der Mischungsverhältnisse nicht möglich, tatsächlich **synergistische** ... Mischungen... herzustellen" (Seite 9, Absatz 2), und

isopropyl-(1H)- benzo-2,1,3-thiadiazine-4-one-2,2-dioxide (II) and a compound of the 4-pyridyloxy- α -phenoxy propionic acid ester (I) type. Independent Claims 4 and 7 relate to a weed control process using the agent claimed in Claim 1, and to the use of the agent for that purpose.

4. Mixtures comprising herbicides of type (I) and various other herbicides including (II) which are complementary in terms of the weeds to be destroyed are already known from the nearest prior art (1).

5. The problem the invention sets out to solve, however, is to reduce the quantities of herbicide used, for economic and environmental reasons, while increasing the safety margin for cereal and soya bean crops (cf. also page 3 of the published application, first paragraph).

6. The solution proposed is to combine with (II) as a type (I) compound 4-(3',5'-dichloropyridyl-2'-oxy)- α -phenoxy propionic acid propargyl ester (Ia) or the corresponding thiopropionic acid propargyl ester (Ib) in an amount producing a synergistic herbicidal effect.

7. That (Ia) or (Ib) combined with (II) in certain proportions does have a synergistic effect when applied to certain types of weed, so that smaller quantities of herbicide are needed, is credibly demonstrated by Tables I to VI; see in particular, with regard to (Ia), in Tables I and II the effect of 0.5 kg/ha in combination with 0.5 kg/ha of (II) (ratio 1:1) when applied to *Ipomoea purpurea* and in Tables III and V the effect of 0.25 kg/ha in combination with 1 kg/ha of (II) (4:1) when applied to *Chrysanthemum segetum* (4:1) and, as regards (Ib), in Tables IV and VI the effect of 0.25 or 0.5 kg/ha in combination with 1 or 0.5 kg/ha of (II) (4:1 and 1:1 respectively) likewise when applied to *Chrysanthemum segetum*. The two aforementioned ratios are in fact the limits specified in Claim 3 and to that extent the Examining Division expressly acknowledged that the subject-matter met the requirements for patentability (see page 4, paragraph 2; page 9, paragraph 1; and page 10, paragraph 4 of the contested decision).

8. However, the Examining Division objected to Claim 1 in the version on which its decision was based, citing in each case Article 83 EPC, on the grounds that

i) a skilled person "could not prepare mixtures that were genuinely synergistic... without knowing the range of ratios in which ingredients had to be mixed" (page 9, paragraph 2), and

à base d'un mélange de 3-isopropyl-(1H)-benzo-2,1,3-thiadiazine-4-one-2,2-dioxyde (II) et d'un composé du type des 4-pyridyloxy- α -phénoxypropionates (I). Les revendications 4 et 7, formulées comme des revendications indépendantes, portent la première sur un procédé pour combattre les mauvaises herbes utilisant l'agent selon la revendication 1, la seconde sur l'application de cet agent (cf. supra).

4. Le document (1), correspondant à l'état de la technique le plus proche, avait déjà fait connaître des mélanges à action complémentaire, c'est-à-dire se complétant du point de vue des espèces de mauvaises herbes à détruire, d'herbicides du type (I) et de différents autres herbicides, entre autres du type (II).

5. L'invention vise au contraire à réduire, pour des raisons économiques et écologiques, la quantité d'herbicide utilisée, et à accroître en outre la marge de sécurité dans les cultures de céréales et de soja (cf. également page 3, alinéa 2 de la description).

6. Pour la résolution de ce problème, il est proposé selon l'invention l'utilisation comme composé de type (I) - conjointement avec le composé (II) - du 4-(3',5'-dichloropyridyl-2'-oxy) - α -phénoxypropionate de propargyle (composé (Ia)) ou du propionethiolate de propargyle correspondant (composé (Ib)), en une quantité produisant un effet herbicide synergique.

7. Les tableaux I à VI montrent qu'il est possible, par utilisation combinée, conjointement avec le composé (II), de proportions déterminées des composés (Ia) ou (Ib) d'obtenir une action effectivement synergique vis-à-vis de certaines espèces de mauvaises herbes, et donc de réduire la quantité d'herbicides (cf. en particulier l'action de 0,5 kg/ha de (Ia) en combinaison avec 0,5 kg/ha de (II) sur *Ipomoea purpurea* dans les tableaux I et II (rapport en poids 1:1) et de 0,25 kg/ha de (Ia) en combinaison avec 1 kg/ha de (II) sur *Chrysanthemum segetum* (rapport (4:1) dans les tableaux III et V, ainsi que l'action de 0,25 ou 0,5 kg/ha de (Ib) en combinaison avec respectivement 1 ou 0,5 kg/ha de (II), là encore sur *Chrysanthemum segetum* (soit un rapport en poids égal respectivement à 4:1 ou à 1:1) dans les tableaux IV et VI. Les deux rapports en poids indiqués correspondent aux valeurs limites selon la revendication 3, et sur ce point la première instance a d'ailleurs expressément reconnu la brevetabilité de l'objet de la demande (cf. page 4, alinéa 2, page 9, alinéa 1 et page 10, alinéa 4 de la décision contestée).

8. Par contre, la première instance a fait valoir à l'encontre du texte de la revendication sur la base duquel elle a rendu sa décision, en se référant chaque fois à l'article 83 de la CBE, que

i) l'homme du métier n'est "pas en mesure de... préparer... des mélanges... effectivement **synergiques** si la plage des proportions à respecter pour le mélange n'est pas indiquée (page 9, alinéa 2), et qu'

ii) es sei "nicht glaubhaft..., daß die... synergistische Wirkung im gesamten beanspruchten Mischungsbereich... auftritt" (Seite 10, Absatz 3).

Die Kammer deutet die angezogenen Stellen der angefochtenen Entscheidung in dem Sinne, daß die Vorinstanz bestreitet, daß der beanspruchte Lösungsvorschlag die bestehende Aufgabe auch tatsächlich in seiner ganzen Breite löst.

8.1. Nach Auffassung der Kammer bietet Art. 83 EPÜ, der auf das Erfordernis der Erfindungsoffenbarung "in der europäischen Patentanmeldung" abstellt, keine Grundlage für eine solche Beanstandung. Keinesfalls darf die Frage der ausreichenden Erfindungsoffenbarung allein vom Inhalt der Patentansprüche her beurteilt werden (vgl. Entscheidung T 14/83, Vinylchloridharze/Sumitomo", Abl. EPA 1984, 105, Leitsatz I). Daß aber die **Beschreibung** die Erfindung nicht hinreichend deutlich und vollständig offenbare, behauptet die Prüfungsabteilung zurecht nicht; denn dort wird - ebenso wie in Anspruch 3 - genau gesagt, welche Mengenverhältnisse "im allgemeinen" und "vorzugsweise" in Frage kommen (Seite 3, letzte drei Zeilen), in welchen Mengen die Wirkstoffkombinationen anzuwenden sind (Seite 4, Zeilen 1 bis 4) usw. Weitere deutliche Hinweise sind den Beispielen 1 bis 6 zu entnehmen.

8.2. Vielmehr ist die Beanstandung einer unzulässigen Anspruchsbreite auf Art. 84 in Verbindung mit R. 29(1) und (3) EPÜ zu stützen, denen zufolge die Patentansprüche "die technischen Merkmale, die zur Festlegung des beanspruchten Gegenstands der Erfindung notwendig sind," enthalten müssen (R. 29, Abs. 1, lit. a) und (R. 29, Abs. 3) unabhängige Patentansprüche "die wesentlichen Merkmale der Erfindung" wiederzugeben haben (vgl. die unveröffentlichte Entscheidung T 115/83 vom 8.11.83, unter Ziffer 4).

8.3. Im vorliegenden Fall ergibt sich allerdings aus dem Hinweis in den Erstunterlagen, Seite 2, vorletzter Absatz, Zeile 2, auf die mengenmäßig "in bestimmten Grenzen" variable Kombination der beiden Wirkstoffe, daß **nicht jedes beliebige** Mengenverhältnis von (Ia) oder (Ib) zu (II) eine synergistische Wirkung entfaltet, d.h. die hier bestehende Aufgabe löst. Diesem Umstand trägt jedoch das Merkmal des geltenden Anspruchs hinreichend Rechnung, wonach das beanspruchte Mittel - neben (II) - (Ia) oder (Ib) "in einer synergistischen Herbizidwirkung erzeugenden Menge" enthält.

8.4. Bei dieser Formulierung handelt es sich um ein "technisches Merkmal" im Sinne von Regel 29(1) und (3) EPÜ.

8.4.1. Technische Merkmale sind grundsätzlich solche, denen der Fach-

(ii) it had "not been demonstrated that the synergistic effect ... occurred throughout the claimed range" (page 10, paragraph 3).

The Board construes the cited passages of the contested decision as meaning that the Examining Division disputes the claim that the proposed solution really does solve the problem in its entirety.

8.1 The Board sees no basis for such an objection in Article 83 EPC, which stipulates the disclosure required of a European patent application as a whole. The question of adequate disclosure may under no circumstances be adjudged solely on the basis of the claims (cf. Decision T 14/83, Vinylchloride resins/SUMITOMO", OJ EPO 3/1984, p. 105, Headnote I). The Examining Division does not maintain that the disclosure in the description lacks clarity and completeness - rightly since it, like Claim 3, states the precise ratios "generally" and "preferably" coming into consideration (page 3, last three lines) and in what quantities the active ingredient combinations are to be used (page 4, lines 1 to 4) etc. Further clear information is given in Examples 1 to 6.

8.2 The objection that should have been made is one under Article 84 in conjunction with Rule 29(1) and (3) EPC, namely that the claim is too broad. Claims must state "those technical features which are necessary for the definition of the claimed subject-matter" (Rule 29(1)(a)) and independent claims must state "the essential features of an invention" (Rule 29(3)) (cf. unpublished Decision T 115/83 dated 8 November 1983, point 4).

8.3 In the present case, however, it is clear from the reference in the original documents (page 2, penultimate paragraph) to the two active ingredients being combined in amounts which may vary "within certain limits" that the synergistic effect, which is the whole point of the invention, is not produced by combining (Ia) or (Ib) and (II) at random. Due allowance is, however, made for that qualification when the claim as it now stands states that the claimed agent - in addition to (II) - contains (Ia) or (Ib) "in an amount producing a synergistic herbicidal effect".

8.4 This form of words is a "technical feature" within the meaning of Rule 29(1) and (3) EPC.

8.4.1 A technical feature is one that can be read by a skilled person as an

il n'est pas vraisemblable "que l'effet de synergie... se produise pour toute la plage de proportions revendiquée" (page 10, alinéa 3).

Pour la Chambre, les passages de la décision attaquée qui viennent d'être cités montrent que la première instance conteste que la solution proposée dans la revendication permette de résoudre effectivement le problème posé pour toute la plage qui a été revendiquée.

8.1 La Chambre estime pour sa part que l'article 83 de la CBE, qui exige que l'invention soit "exposée dans la demande de brevet européen", ne peut être invoqué à l'appui d'une telle objection. En aucun cas, il ne peut être décidé sur la seule base du contenu des revendications que l'exposé de l'invention est insuffisant (cf. la décision T 14/83, "Résines de chlorure de vinyle/Sumitomo" JO de l'OEB 3/1984, p. 105, point I du sommaire). Or la Division d'examen se garde bien d'affirmer que la **description** n'expose pas l'invention de manière suffisamment claire et complète; et elle a raison en cela, puisqu'il est indiqué de manière précise dans la description - tout comme dans la revendication 3 - quelles sont les proportions à observer, "en général" et "de préférence" (page 3, trois dernières lignes), en quelles quantités il convient d'utiliser les combinaisons d'agents actifs (page 4, lignes 1 à 4), etc. Les exemples 1 à 6 fournissent eux aussi d'autres indications précises.

8.2 C'est plutôt l'article 84, ensemble la règle 29(1) et (3) de la CBE qu'il convient d'invoquer pour critiquer l'étendue des revendications, si on la juge inadmissible; en effet, aux termes de ces dispositions, les revendications doivent mentionner "les caractéristiques techniques qui sont nécessaires à la définition des éléments revendiqués" (règle 29(1)a)), et les revendications indépendantes doivent énoncer "les caractéristiques essentielles de l'invention" (règle 29(3) (cf. le point 4 de la décision non publiée T 115/83, en date du 8 novembre 1983).

8.3 Dans le cas présent, l'indication donnée dans le texte initial de la description, page 2, avant-dernier alinéa, ligne 2, concernant la combinaison des deux agents actifs dont les proportions respectives peuvent varier "dans des limites déterminées" montre que ce n'est **pas n'importe quelle** proportion de (Ia) ou de (Ib) par rapport à (II) qui produit un effet synergique, et permet par conséquent de résoudre le problème posé. Toutefois, la caractéristique figurant dans le texte actuel de la revendication 1, à savoir que le produit revendiqué contient - outre le composant (II) - le composant (Ia) ou (Ib) "en une quantité produisant une activité herbicide synergique" tient suffisamment compte de ce fait.

8.4 Telle qu'elle est formulée, cette caractéristique doit être considérée comme une "caractéristique technique" au sens où l'entend la règle 29(1) et (3) de la CBE.

8.4.1 Les caractéristiques techniques sont en principe celles qui fournissent à

mann eine zielführende Anweisung zum technischen Handeln entnehmen kann. Dabei kann es sich um eine konkrete Anweisung - z.B. auf dem Gebiete der Chemie "Äthanol als Lösungsmittel" oder "Ausgangsstoff der Formel X" - oder auch um eine funktionelle, d.h. durch das Ergebnis definierte, Formulierung - z.B. "fettlösendes Lösungsmittel" oder "Verbindung mit reaktivem Wasserstoffatom" - handeln. Auf den vorliegenden Fall angewandt, wäre das Merkmal von Anspruch 3 "Gewichtsverhältnis 1:1 bis 1:4" ein konkretes, das Merkmal von Anspruch 1 "in einer ... erzeugenden Menge" dagegen ist ein funktionelles Merkmal. Die Wahl eines funktionellen Merkmals entspringt in der Regel dem berechtigten Anliegen, dem Erfindenen die allgemeinste Fassung zu geben, um sich einen ausreichenden und angemessenen Schutz dafür zu sichern.

Während auf dem Gebiete der Chemie häufig den konkreten vor den funktionellen Merkmalen der Vorzug gegeben wird, sind diese auf anderen technischen Gebieten viel gebräuchlicher: So dürfte im Anspruch eines mechanischen Patentes kaum von einem Nagel oder einer Niete gesprochen werden, sondern eben von einem Befestigungsmittel (funktionelles Merkmal). Da das Patentrecht unteilbar ist, ist nicht einzusehen, warum auf dem Gebiet der Chemie nicht ebenfalls die funktionellen gleichberechtigt an die Seite der konkreten Merkmale treten sollen.

8.4.2. Die Wahl, wie ein Merkmal im Patentanspruch zu definieren ist, steht allerdings nicht im freien Belieben des Anmelders; vielmehr ist die objektiv präziseste Form zu wählen (vgl. die bereits zitierte Entscheidung T 14/83, a.a.O., insbesondere Leitsatz II, sowie auch T 4/80 "Polyätherpolyole/Bayer", Abl. EPA 4/1982, 149). Dies ist hier der Fall, weil für die Kammer nicht ersichtlich ist, wie die Grenzen des synergistischen Zusammenwirkens der beiden Herbizidpaare **ohne Einschränkung der erfinderischen Lehre** präziser als geschehen zu fassen wären. Die von der Vorinstanz angeregte weitere Präzisierung des damaligen Anspruchs 1 durch Hereinnahme des zahlenmäßigen Merkmals von Anspruch 3 würde den Gegenstand der angemeldeten Erfindung ungerechtfertigter Weise auf ein bestimmtes Gewichtsverhältnis einschränken und damit den Schutzbereich gegenüber dem Inhalt der offenbarten Erfindung unzumutbar limitieren.

8.4.3. Andererseits muß das Streben nach funktioneller Definition eines Merkmals dort seine Grenze finden, wo die Deutlichkeit des Patentanspruches im Sinne von Art. 84 EPÜ nicht mehr gewährleistet wäre. Zu der erforderlichen Deutlichkeit gehört es, daß der Fachmann die Aussage des Anspruchs nicht nur verstehen, sondern auch in die Praxis umsetzen kann. Mit anderen Worten ausgedrückt, das Merkmal muß

instruction as to the technical procedure to be followed to achieve a given result. Such an instruction may be explicit - for example in chemistry where "ethanol is the solvent" or "starting material substance having the formula X" - or functional, i.e. defined in terms of the result, as in expressions such as "fatdissolving solvent" or "compound with a reactive hydrogen atom". Applied to the present case, the feature "weight ratio between 1:1 and 1:4" in Claim 3 is explicit, and the feature "... in a quantity... effect" in Claim 1, functional. A functional feature is usually chosen out of the legitimate desire to couch the invention in the most general terms possible in order to secure adequate and reasonable protection.

While in chemistry explicit features are often chosen in preference to functional ones, the latter occur far more frequently in other technical fields. Thus a claim relating to a mechanical invention would be unlikely to refer to a nail or a rivet, but to fastening means - a functional feature. Since patent law is indivisible there is no reason why functional features should not occupy their rightful place beside explicit features in chemistry too.

8.4.2 However, the applicant cannot simply define a feature in a claim as he wishes; he must choose the form that is objectively more precise (cf. Decision T 14/83 already cited, especially Headnote II, and T 4/80 "Polyether polyols/BAYER", OJ EPO 4/1982, p. 149). This requirement is met in the present case as the Board does not see how the limits within which the two herbicide couples combine to give a synergistic effect could be defined more precisely than has been done **without limiting the scope of the invention**. Accepting the Examining Division's suggestion and including in Claim 1 as it then stood the features expressed numerically in Claim 3 so as to render the former more precise would mean limiting the scope of the invention unjustifiably to a particular range of weight ratios and thus unacceptably restricting protection to only part of the invention as disclosed.

8.4.3 On the other hand, the effort to define a feature in functional terms must stop short where it jeopardises the clarity of a claim as required by Article 84 EPC. That clarity demands not only that a skilled person be able to understand the teaching of the claim but also that he be able to implement it. In other words, the feature must provide instructions which are sufficiently clear for the expert to reduce them to practice

l'homme du métier des indications utiles pour la réalisation d'un objectif technique. Il peut s'agir soit d'indications concrètes - par exemple dans le domaine de la chimie "éthanol comme solvant" ou "produit de départ de formule X" -, soit d'une formulation fonctionnelle, c'est-à-dire d'une caractéristique définie par le résultat recherché - par exemple "solvant dégraissant" ou "composé ayant un atome d'hydrogène réactif". Dans le cas présent, la caractéristique de la revendication 3 "rapport de 1:1 à 1:4 en poids" serait une caractéristique concrète, tandis qu'au contraire la caractéristique de la revendication 1 "en une quantité produisant..." est une caractéristique fonctionnelle. Lorsque l'on choisit une caractéristique fonctionnelle, c'est en règle générale dans l'intention, parfaitement légitime, de donner à ce qui a été inventé la portée la plus large, pour obtenir une protection suffisante et appropriée.

Alors que dans le domaine de la chimie, les caractéristiques concrètes sont souvent préférées aux caractéristiques fonctionnelles, ces dernières sont beaucoup plus fréquentes dans d'autres domaines techniques: c'est ainsi que dans la revendication d'un brevet déposé dans le domaine de la mécanique il ne sera guère question d'un clou ou d'un rivet, mais plutôt d'un moyen de fixation (caractéristique fonctionnelle). Le droit des brevets forme un tout, on ne voit pas pourquoi dans le domaine de la chimie les caractéristiques fonctionnelles ne pourraient pas être admises au même titre que les caractéristiques concrètes.

8.4.2 A vrai dire le demandeur ne peut choisir comme il l'entend la manière dont il définira une caractéristique dans une revendication; il est tenu en effet de choisir la formulation la plus précise, objectivement parlant (cf. la décision déjà citée T 14/83, loc. cit., en particulier le point II du sommaire, ainsi que la décision T 4/80 "Polyéthers-polyols/Bayer", JO de l'OEB 4/1982, p. 149). Or c'est ce que la demanderesse a fait en l'occurrence; la Chambre ne voit pas en effet comment l'on pourrait exposer avec plus de précision qu'il n'a été fait les limites de l'action conjointe synergique des deux couples d'herbizides **sans restreindre l'enseignement Inventif**. Si, comme la première instance l'avait suggéré, la demanderesse précisait davantage la revendication 1 initiale en introduisant la caractéristique numérique provenant de la revendication 3, l'objet de la demande se verrait à tort limité à un rapport en poids déterminé, ce qui restreindrait à l'excès l'étendue de la protection par rapport au contenu de l'invention telle qu'elle a été exposée.

8.4.3 En revanche, la recherche d'une définition fonctionnelle d'une caractéristique n'est plus de mise dès lors qu'elle nuit à la clarté de la revendication au sens où l'entend l'article 84 de la CBE. Une revendication est claire si l'homme du métier peut non seulement en comprendre le contenu, mais également le mettre en pratique. En d'autres termes, la revendication doit constituer pour l'homme du métier un enseignement

dem Fachmann eine ausreichend klare technische Lehre offenbaren, die er mit zumutbarem Denkaufwand - wozu auch die Durchführung üblicher Versuche gehört - ausführen kann.

8.4.4. Im vorliegenden Fall liegen die Voraussetzungen der Deutlichkeit vor:

Bei der Anweisung im Patentanspruch 1, die Verbindung (II) mit der Verbindung (Ia) oder (Ib) "in einer synergistischen Herbizidwirkung erzeugenden Menge" zu kombinieren, wird der Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens bereits allzu extreme Mengenverhältnisse ausschließen. Er kann sich auch an den **bevorzugten** Mengenverhältnisse der Ansprüche 2 und 3 orientieren, um weitere geeignete Mengenverhältnisse - die je nach der zu schützenden Nutzpflanze und dem zu vernichtenden Unkraut variieren mögen - aufzufinden. Auch wird dem Fachmann, soweit er dessen überhaupt bedarf, mit den Angaben von Seite 9, Absatz 3, bis Seite 10, Zeile 5, der Beschreibung sowie der Beispiele 1 und 1a eine genaue Anleitung erteilt, wie er das Vorliegen von Synergismus, d.h. den erfolgten Einsatz "einer synergistischen Herbizidwirkung erzeugenden Menge" von (Ia) oder (Ib), mit Hilfe einiger Versuche erkennen und sogar berechnen kann (Methode von Colby). Zwar dauern die Tests verhältnismäßig lange; denn es muß das Aufwachen der Pflanzen und danach noch eine Periode von 15 bis 20 Tagen abgewartet werden, ehe die Auswertung eines Versuches erfolgt. Dennoch muß der Aufwand des Fachmannes nach den gesamten Umständen des Falles als zumutbar bezeichnet werden; denn solche Versuche sind auf diesem Fachgebiet üblich, und auch das übliche Versuchsausmaß wird nicht überschritten.

8.5. Der beanspruchte Lösungsvorschlag löst somit die bestehende Aufgabe in seiner gesamten Breite.

9. Keinem der entgegengehaltenen Dokumente ist der Gegenstand des Anspruches 1 in seiner Gesamtheit zu entnehmen. Dieser ist daher neu, was auch von der Vorinstanz anerkannt wurde (Seite 6, Zeilen 1 bis 2, der angefochtenen Entscheidung).

10. Es ist somit, ausgehend vom nächsten Stand der Technik (1), zu prüfen, ob der beanspruchte Lösungsvorschlag auf erfinderischer Tätigkeit beruht.

10.1. In (1) werden - von (Ia) und (Ib) verschiedene - Verbindungen vom Typ (I) als Herbizide offenbart; ferner werden Mischungen davon mit zahlreichen **komplementären** Herbiziden (Seite 3, Zeilen 1 bis 2 und 6 bis 7) beschrieben, darunter auch mit Bentazon (II); siehe Tabelle IV auf Seite 28, wo die Wirkung einer Mischung von (II) mit einer "Verbindung No. 6" beschrieben wird, bei der es sich gemäß Tabelle I auf Seite 2 um einen **Butylester** der 4-(5'-**Trifluormethyl**pyridyl-2'-oxy)- α -phenoxypropionsäure handelt, also um eine von (Ia) und (Ib) in mindestens zweierlei Hinsicht verschiedene Verbindung.

without undue burden, if necessary with reasonable experiments.

8.4.4 The clarity requirement is met in the present case:

In interpreting the instruction in Claim 1 to combine compound (II) with compound (Ia) or (Ib) "in an amount producing a synergistic herbicidal effect", a skilled person will even on the basis of his general knowledge of the art, rule out combinations involving vastly different proportions. He will also be guided by the **preferred** weight ratios mentioned in Claims 2 and 3 in seeking other suitable ratios, which may vary considerably according to the crop to be protected or weed to be destroyed. Moreover, the skilled person is given precise directions - should he need them - as to how he can by means of various tests (Colby method) recognise and even calculate a synergistic effect when (Ia) or (Ib) have been used in "an amount producing a synergistic herbicidal effect", (cf. page 9, paragraph 3, to page 10, line 5, of the description and in Examples 1 and 1a). While the tests take a long time, since the plants first have to germinate and there is then a waiting period of 15 to 20 days for the results, all things considered, the effort called for on the part of a skilled person must be regarded as reasonable, since such tests are quite normal in the art and those used in the present case no more elaborate than usual.

8.5 The problem is therefore solved in its entirety by the invention claimed.

9. None of the citations discloses the full subject-matter of Claim 1. It is therefore new, as the Examining Division concedes (page 6 of the contested decision, lines 1 and 2).

10. The Board is therefore left with establishing on the basis of the nearest state of the art (1) whether the claimed invention involves an inventive step.

10.1 Type (I) compounds other than (Ia) and (Ib) are disclosed as herbicides in (1); also described are mixtures of these including many **complementary** herbicides (page 3, lines 1 and 2, and 6 and 7), one of which is bentazone (II) (see Table IV on page 28 in which the effect of a mixture of (II) and a "compound No. 6" - a **butyl** ester of the 4-(5'-**trifluormethyl**pyridyl-2'-oxy)- α -phenoxy propionic acid, hence a compound differing from (Ia) and (Ib) in at least two respects, is described).

ment technique suffisamment clair, qu'il doit pouvoir mettre en oeuvre en faisant un effort raisonnable de réflexion, par exemple en effectuant des essais de routine.

8.4.4 Dans la présente espèce, la revendication a la clarté requise:

En effet, la revendication 1 indiquant que le composé (II) doit être combiné avec le composé (Ia) ou (Ib) "en une quantité produisant une activité herbicide synergique", l'homme du métier, faisant appel à ses connaissances générales, exclura déjà des rapports pondéraux par trop extrêmes. Il pourra également s'aider des rapports pondéraux **préférés** indiqués dans les revendications 2 et 3 pour trouver d'autres rapports pondéraux appropriés - qui pourront varier selon la plante cultivée à protéger et la mauvaise herbe à détruire. De même l'homme du métier pourra, au cas où il en aurait besoin, trouver de la page 9, alinéa 3, à la page 10, alinéa 5 de la description, ainsi que dans les exemples 1 et 1a, des indications précises sur la manière dont il peut reconnaître, en effectuant quelques essais, et même calculer (méthode de Colby) à partir de quand il y a synergie, c'est-à-dire utilisation d'une "quantité" de (Ia) ou de (Ib) "produisant une activité herbicide synergique". Il est vrai que les tests sont relativement longs; il faut en effet attendre que les plantes aient levé et après cela attendre encore 15 à 20 jours avant de pouvoir exploiter un essai. Néanmoins, eu égard à tous les faits de la cause, l'effort auquel l'homme du métier doit se livrer doit être considéré comme raisonnable; en effet, de tels essais sont classiques dans ce domaine, et le nombre d'essais à effectuer n'a rien de non plus d'habituel.

8.5 La solution proposée dans la revendication permet par conséquent de résoudre entièrement le problème posé.

9. Considéré dans son ensemble, l'objet de la revendication 1 ne découle d'aucune des antériorités citées. Il est donc nouveau, ce qui a d'ailleurs été reconnu par la première instance (cf. page 6, lignes 1 et 2 de la décision contestée).

10. Par conséquent, il convient d'examiner, compte tenu du document (1), correspondant à l'état de la technique le plus proche, si la solution revendiquée implique une activité inventive.

10.1 Dans le document (1) sont divulgués en tant qu'herbizides des composés du type (I) - différents de (Ia) et (Ib); on y décrit en outre des mélanges de ces composés avec de nombreux herbicides à action **complémentaire** (page 3, lignes 1 et 2 et 6 et 7), dont la Bentazone (composé (II)); cf. le tableau IV, page 28, dans lequel est décrite l'action d'un mélange du composé (II) avec un "composé n° 6", qui est selon le tableau I de la page 2 un 4-(5'-**trifluorométhyl**pyridyl-2'-oxy)- α -phenoxypropionate de **butyle**, donc un composé différent sur deux points au moins des composés (Ia) et (Ib).

10.2. Zwar sind aus (3) auch bereits die Verbindungen (Ia) und (Ib) als Herbizide bekannt; siehe z.B. Ansprüche 8 und 9 auf den Seiten 42 bis 43. Doch sind dort keine (Ia) oder (Ib) enthaltenden Wirkstoffkombinationen mit anderen Herbiziden, erst recht nicht gerade mit (II) oder unter Erzielung eines synergistischen Effektes, erwähnt. Der Fachmann erhielt aus (3) auch keine Anregung, zur Lösung der anmeldungsgemäßen Aufgabe (II) gerade mit den Herbiziden gemäß (3), insbesondere mit (Ia) oder (Ib), zu kombinieren: Von den 48 Meßwerten für Mischungen von (II) mit "Verbindung No. 6", die in Tabelle IV auf Seite 28 von (1) angegeben sind, zeigen sechs einen gewissen Synergismus, zehn dagegen einen antagonistischen - also entgegengesetzten - Effekt; es bestand daher kein Anreiz, bei der Suche nach synergistischen Herbizidmischungen im Sinne der bestehenden Aufgabe (II) mit irgendwelchen Verbindungen vom Typ (1), erst recht nicht gerade mit (Ia) oder (Ib) zu kombinieren.

10.3. Aus (2) - Seite 1045, Absatz 2 - ist es auch bereits bekannt, durch Kombination des dort mit "V" bezeichneten Bentazons (II) mit Wachstumsreglern vom Phenoxypropionsäuretyp seine Wirkung auf dicotyle Unkräuter zu intensivieren. Bei (Ia) und (Ib) handelt es sich zwar ebenfalls um Verbindungen vom Phenoxypropionsäuretyp, doch bestehen gegenüber der in (2) in diesem Zusammenhang einzig spezifisch genannten 2-(Methyl-4-chlorphenoxy)-propionsäure, wie von der Beschwerdeführerin in der am 10.07.86 eingegangenen Eingabe zutreffend ausgeführt, sehr erhebliche strukturelle Unterschiede; vor allem aber hat die Beschwerdeführerin dort (Seite 2, Zeile 8 von unten, bis Seite 3, Zeile 2) derzeit unwiderlegbar dargelegt, daß es sich bei (Ia) und (Ib) **nicht** um Wachstumsregler handelt. Auf Grund dieser Darlegungen konnte der Fachmann auch aus (2) keine Anregung erhalten, zur Lösung der bestehenden Aufgabe (II) mit (Ia) oder (Ib) zu kombinieren.

10.4. Der Gegenstand von Anspruch 1 beruht somit auf erfinderischer Tätigkeit.

11. Die untereinander im wesentlichen inhaltsgleichen Gegenstände der unabhängigen Ansprüche 4 und 7 beruhen auf der gleichen erfinderischen Idee wie Anspruch 1 und sind daher ebenfalls patentfähig.

12. Die abhängigen Ansprüche 2 und 3 sowie 5 und 6 betreffen vorteilhafte Ausführungsformen der Ansprüche 1 bzw. 4 und werden von deren Patentfähigkeit getragen.

10.2 Although compounds (Ia) and (Ib) are already known as herbicides from (3) (see for example Claims 8 and 9 on pages 42 to 43) it does not disclose active ingredients containing (Ia) or (Ib) in **combination** with other herbicides, and certainly not with (II) or producing a synergistic effect. There was nothing in (3) to suggest to a skilled person that he might solve the problem to which the application relates by combining (II) specifically with the herbicides disclosed in (3) and especially with (Ia) or (Ib). Of the 48 test results for mixtures of (II) with "compound No. 6" given in Table IV on page 28 of (1), six display some synergism but ten an antagonistic or counter-effect; there was hence no reason for anyone seeking synergistic herbicide mixtures such as those proposed to combine (II) with any compounds of type (I), and particularly not with (Ia) or (Ib).

10.3 Similarly from (2) - page 1045, paragraph 2 - it is already known that the effect of bentazone (II), identified as "V" therein, on dicotyledonous weeds can be intensified using growth regulators of the phenoxy propionic acid type. Compounds (Ia) and (Ib) are also, it is true, of this type but, as the appellants rightly point out in their submission received on 10 July 1986, there are considerable structural differences between them and the 2-(methyl-4-chlorophenoxy)-propionic acids which alone are specifically mentioned in this connection in (2). However, the main point, advanced by the appellants in that submission (page 2, eighth line from the bottom, to page 3, line 2) and one that is so far incontrovertible, is that (Ia) and (Ib) are **not** growth regulators. Consequently a skilled person could derive no suggestion from (2) that he might solve the problem by combining (II) with (Ia) or (Ib).

10.4 The subject-matter of Claim 1 accordingly involves an inventive step.

11. The subject-matter of independent Claims 4 and 7 is substantially the same and is based on the same inventive idea as Claim 1, so that it too is patentable.

12. Since dependent Claims 2 and 3 and 5 and 6 relate to advantageous embodiments of Claims 1 and 4 respectively, they, too, are allowable.

10.2 Il est vrai que le document (3) avait déjà fait connaître comme herbicides les composés (Ia) et (Ib) (cf. par exemple les revendications 8 et 9, pages 42 et 43). Toutefois, il ne mentionne pas de **combinaisons** des composés (Ia) ou (Ib) avec d'autres herbicides, et encore moins à plus forte raison avec précisément le composé (II) ou avec obtention d'un effet synergique. L'homme du métier ne pouvait pas non plus à la lecture du document (3) avoir l'idée, pour résoudre le problème selon la demande, de combiner justement (II) avec les herbicides selon le document (3), en particulier avec (Ia) ou (Ib): sur les 48 valeurs expérimentales obtenues pour des mélanges de (II) avec le "composé n° 6", qui figurent dans le tableau IV en page 28 du document (1), six font apparaître une certaine synergie, mais pour dix autres au contraire, il se produit un effet antagoniste - c'est-à-dire opposé; il n'y avait donc aucune raison, pour qui cherchait des mélanges herbicides synergiques permettant de résoudre le problème posé, de combiner (II) avec des composés quelconques du type (I), et encore moins avec précisément les composés (Ia) ou (Ib).

10.3 Par ailleurs, depuis le document (2) - cf. page 1045, alinéa 2 - on savait déjà intensifier l'action sur les mauvaises herbes dicotylédones de la Bentazone (composé (II), dite composé (V) dans ce document), en combinant celle-ci avec des régulateurs de croissance du type acide phénoxy-propionique. Si (Ia) et (Ib) sont bien eux-mêmes des composés du type acide phénoxypropionique, ils présentent toutefois de très importantes différences structurales par rapport à l'acide 2-(méthyl-4-chlorophénoxy)-propionique, qui est le seul à être mentionné nommément à ce propos dans le document (2), comme l'a justement souligné la requérante dans la lettre que l'Office a reçue le 10 juillet 1986; mais la requérante a surtout démontré de manière irréfutable dans cette lettre (cf. page 2, de la 8^e ligne à partir du bas, à la page 3, ligne 2) que (Ia) et (Ib) ne sont pas des régulateurs de croissance. Dans ces conditions, l'homme du métier ne pouvait pas non plus à la lecture du document (2) avoir l'idée de combiner (II) avec (Ia) ou (Ib) pour résoudre le problème posé.

10.4 L'objet de la revendication 1 implique donc une activité inventive.

11. Les objets des revendications indépendantes 4 et 7, qui ont sensiblement le même contenu, reposent sur le même concept inventif que la revendication 1, et sont donc également brevetables.

12. Les revendications dépendantes 2 et 3 d'une part, et 5 et 6 d'autre part, concernent des modes de réalisation avantageux, les premières de l'objet de la revendication 1, les secondes de l'objet de la revendication 4, et sont donc brevetables à ce titre.

Entscheidungsformel**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die Vorinstanz zurückverwiesen, mit der Auflage, ein Patent auf der Grundlage folgender Unterlagen zu erteilen:
 - Patentansprüche 1 bis 5, eingegangen am 26.09.86, Patentansprüche 6 und 7, wie ursprünglich eingereicht;
 - Beschreibung Seiten 1 und 3 bis 18, wie ursprünglich eingereicht ;
Seite 2, eingegangen am 26.09.86, Seite 2a, eingegangen am 03.05.83.

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

1. The contested decision is set aside.
2. The case is remitted to the department of first instance with the order that a patent be granted on the basis of the following:
 - Claims 1 to 5 as filed on 26 September 1986,
Claims 6 and 7 as originally filed;
 - Description, pages 1 and 3 to 18 as originally filed,
page 2 as filed on 26 September 1986,
page 2a as filed on 3 May 1983.

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

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant la première instance pour délivrance d'un brevet sur la base des documents suivants:
 - Revendications 1 à 5 reçues le 26 septembre 1986,
Revendications 6 et 7 telles que déposées initialement;
 - Description, pages 1 et 3 à 18 telles que déposées initialement;
Page 2, reçue le 26 septembre 1986,
Page 2bis, reçue le 3 mai 1983.

**Entscheidung der
Technischen
Beschwerdekammer 3.3.1
vom 27. Oktober 1986
T 229/85
(Amtlicher Text)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn
Mitglieder: J. Arbouw
G. Paterson

Anmelder: Gebr. Schmid

Stichwort: Ätzverfahren/SCHMID

Artikel: 56 EPÜ

**Kennwort: "Erfinderische Tätigkeit"
- "Einfachheit der Lösung" - "Rückkehr
zu einem als überholt geltenden
Konzept"**

Leitsatz

Die technische Aufgabe einer Erfindung ist so zu formulieren, daß sie keine Lösungsansätze enthält

Sachverhalt und Anträge

I. Die am 29. Oktober 1981 eingegangene und am 16. Juni 1982 veröffentlichte europäische Patentanmeldung 81 109 230.3 mit der Veröffentlichungsnummer 0 053 719, für welche die Priorität der Voranmeldung in der Bundesrepublik Deutschland vom 10. Dezember 1980 in Anspruch genommen wird, wurde durch die Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 23. Mai 1985 zurückgewiesen. Der Entscheidung liegen die ursprünglichen 5 Ansprüche zugrunde, von denen Anspruch 1 folgenden Wortlaut hat:

"Verfahren zum Ätzen von Metalloberflächen, insbesondere gedruckten Schaltungen, bei welchem man das Metall (wie Kupfer) auf der Schaltung mittels einer Schwefelsäure oder Phosphorsäure und Wasserstoffperoxid enthaltenden Lösung abätzt und diese Lösung im Kreislauf führt und wiederholt zum Ätzen verwendet, dadurch gekennzeichnet, daß man der Lösung unmittelbar vor jedem Aufbringen oder beim Aufbringen auf die zu ätzende Schaltung nur so viel Wasserstoffperoxid zugibt, daß es gerade für einen Ätzvorgang ausreicht und nach dem Ätzvorgang im wesentlichen kein Wasserstoffperoxid in der Lösung enthalten ist."

II. Die Zurückweisung wird mit mangelnder erfinderischer Tätigkeit begründet.

In der US-A-3 756 957 (1) sei ein Verfahren zum Ätzen von Metalloberflächen mittels einer Lösung, die Schwefelsäure und Wasserstoffperoxid enthält, beschrieben. Die unerwünschte Zersetzung des Wasserstoffperoxids werde hierbei durch den Zusatz eines negativen Katalysators verringert.

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.3.1
dated 27 October 1986
T 229/85
(Translation)**

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn
Members: J. Arbouw
G. Paterson

Applicant: Gebr. Schmid

Headword: Etching process/SCHMID

Article: 56 EPC

**Keyword: "Inventive step" -
"Simplicity of the solution" - "Return
to a concept regarded as superseded"**

Headnote

The technical problem to be solved by an invention must be so formulated as not to contain pointers to the solution.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 81 109 230.3 was filed on 29 October 1981 claiming a German priority of 10 December 1980 and published as No. 0 053 719 on 16 June 1982. It was refused by decision of the Examining Division of the European Patent Office on 23 May 1985 on the basis of the five claims originally filed, Claim 1 of which reads as follows:

"A process for etching metal surfaces, particularly in the production of printed circuits, in which a metal such as copper is removed from the circuit board by means of a solution containing sulphuric or phosphoric acid and hydrogen peroxide, the said solution being recirculated and used again for etching purposes, characterised in that a quantity of hydrogen peroxide just sufficient for a single etching operation is added to the solution immediately before or at the moment that the solution is applied to the circuit board it is desired to etch and that when the etching process is completed practically no hydrogen peroxide remains in the solution."

II. The Examining Division refused the application on the grounds of lack of inventive step, stating that US-A 3 756 957 (1) disclosed a method of etching metal surfaces using a solution containing sulphuric acid and hydrogen peroxide in which the undesired decomposition of the hydrogen peroxide was inhibited by the addition of a negative catalyst.

**Décision de la Chambre
de recours technique 3.3.1,
en date du 27 octobre 1986
T 229/85
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: K. Jahn
Membres: J. Arbouw
G. Paterson

Demandeur: Gebr. Schmid

Référence: Procédé de
décapage/SCHMID

Article: 56 CBE

**Mot clé: "Activité inventive"-
"Simplicité de la solution". "Retour à
une idée considérée comme
dépassée"**

Sommaire

Pour l'énoncé du problème technique sur lequel porte une invention, il convient de choisir une formulation qui ne préjuge pas de la solution

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 81 109 230.3, déposée le 29 octobre 1981 et publiée le 16 juin 1982 sous le n° 0 053 719, revendiquant la priorité d'une demande antérieure déposée le 10 décembre 1980 en République fédérale d'Allemagne, a été rejetée le 23 mai 1985 par décision de la Division d'examen de l'Office européen des brevets. Cette décision a été rendue sur la base des cinq revendications initiales, la revendication 1 s'énonçant comme suit:

"Procédé de décapage de surfaces métalliques, en particulier de circuits imprimés, dans lequel on enlève par décapage le métal (le cuivre) qui se trouve sur les circuits imprimés au moyen d'une solution contenant de l'acide sulfurique ou de l'acide phosphorique et du peroxyde d'hydrogène, et dans lequel on amène cette solution dans un circuit de recyclage et la réemploie de façon répétitive pour le décapage, caractérisé en ce que l'on n'ajoute à la solution, immédiatement avant toute application ou lors de l'application sur le circuit à décapier, que la quantité de peroxyde d'hydrogène qui suffit juste pour un processus de décapage, et en ce qu'après le processus de décapage, il ne reste sensiblement pas de peroxyde d'hydrogène dans la solution."

II. La demande a été rejetée pour défaut d'activité inventive.

Selon la Division d'examen, le document (1): US-A-3 756 957 décrit un procédé de décapage de surfaces métalliques au moyen d'une solution contenant de l'acide sulfurique et du peroxyde d'hydrogène, dans lequel la décomposition indésirable du peroxyde d'hydrogène est réduite par addition d'un catalyseur négatif.

Für den Fachmann, der sich die Aufgabe gestellt habe, die Zersetzung des Wasserstoffperoxids durch Kupferionen nach dem Ätzzvorgang auch ohne negative Katalysatoren zu vermeiden, liege das kennzeichnende Merkmal des Anspruchs 1 nahe. Denn der Fachmann wisse, daß ein Überschuß von Wasserstoffperoxid nur vorteilhaft sei, um die Ätzzgeschwindigkeit zu erhöhen und daß die Anwesenheit von Wasserstoffperoxid nur während des Ätzzvorganges unabdingbar sei.

Das anmeldungsgemäße Verfahren verzichte bewußt auf die höhere Ätzzgeschwindigkeit und gebe daher nur so viel Wasserstoffperoxid zu, daß es gerade für einen Ätzzvorgang ausreiche. Bei der Umsetzung dieser Idee in die Praxis habe der Fachmann keiner Schwierigkeit gegenübergestanden, vielmehr sei nur die ausreichende Menge von Wasserstoffperoxid durch Routineversuche festzulegen gewesen.

III. Gegen diese Entscheidung richtet sich die am 3. Juli 1985 unter Entrichtung der Beschwerdegebühr erhobene Beschwerde, die am 27. August 1985 im wesentlichen wie folgt begründet wurde:

Nach dem Stand der Technik sei es nicht möglich, einen Ätzzvorgang mittels Wasserstoffperoxid in saurer Lösung ohne den Zusatz von stabilisierenden Additiven unter wirtschaftlichen Bedingungen durchzuführen.

Das erfindungsgemäße Verfahren sei gegenüber dem Stand der Technik erfinderisch, da in den gesamten Druckschriften, die sich mit dem Einsatz von Wasserstoffperoxid beim Ätzzprozeß befassen, kein Hinweis zu finden sei, daß sich die Probleme der katalytischen Zersetzung von Wasserstoffperoxid durch die erfindungsgemäßen Maßnahmen beherrschen lassen. Im Gegenteil werde darauf verwiesen, daß dies nur mit stabilisierenden Agenzien möglich sei, wobei selbst dann Teil wesentlich reduzierte Reaktionsgeschwindigkeiten bei der Oxidation des elementaren Metalls in Kauf genommen werden müßten.

Die Beschwerdeführerin beantragt die Erteilung eines Patents auf der Grundlage der ursprünglich eingereichten Unterlagen.

Entscheidungsgründe

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

2. In der Beschreibungseinleitung zur vorliegenden Anmeldung (Seite 2) wird ausgeführt, daß bereits Verfahren zum Ätzen von Metalloberflächen, insbesondere gedruckten Schaltungen, bei welchem man das Metall (wie Kupfer) auf der Schaltung mittels einer Schwefelsäure oder Phosphorsäure und Wasser-

The characterising feature of Claim 1 was obvious to a person skilled in the art who had set himself the task of preventing decomposition of the hydrogen peroxide by copper ions after the etching process even without the use of negative catalysts, since he would be aware that the only advantage of an excess of hydrogen peroxide was to increase the etching speed and that the presence of hydrogen peroxide was only essential during the actual etching process.

The process of the invention intentionally forewent the greater etching speed and therefore involved the addition of a quantity of hydrogen peroxide only sufficient for a single etching operation. A skilled person would have no difficulty in translating this idea into practice since the only matter to be ascertained was the actual amount of hydrogen peroxide that was sufficient and this could be done by routine tests.

III. The applicants appealed against the decision on 3 July 1985, duly paying the appeal fee, and submitted grounds in support of their appeal on 27 August 1985. These were essentially as follows:

The present state of the art did not permit an etching process using hydrogen peroxide in an acid solution to be carried out economically without the addition of stabilisers.

Compared with the state of the art the process of the invention did involve an inventive step, since in all the literature dealing with the use of hydrogen peroxide for etching purposes there was no mention that the problem of the catalytic decomposition of hydrogen peroxide could be solved using the means proposed by the invention. On the contrary, it was stated that this was only possible using stabilisers and that even then the rate of oxidation of the elementary metal would be substantially reduced.

The appellants request that a patent be granted on the basis of the application as originally filed.

Reasons for the Decision

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

2. The application states in the preamble to the specification (page 2) that processes for etching metal surfaces, particularly those of printed circuit boards, are known in the art in which a metal such as copper is etched using a solution containing sulphuric or phosphoric acid and hydrogen peroxide and

Or, toujours selon la Division d'examen, pour l'homme du métier qui se propose d'éviter la décomposition du peroxyde d'hydrogène par les ions de cuivre après le décapage, même lorsqu'il n'est pas utilisé de catalyseurs négatifs, la caractéristique figurant dans la partie caractérisante de la revendication 1 est évidente. En effet, l'homme du métier sait qu'un excès de peroxyde d'hydrogène n'a pour tout avantage que d'augmenter la vitesse de décapage, et que la présence de peroxyde d'hydrogène n'est indispensable que durant le processus de décapage.

Dans le procédé selon l'invention, comme l'a montré la Division d'examen, il est renoncé volontairement à une vitesse de décapage plus élevée et il n'est ajouté par conséquent que la quantité de peroxyde qui suffit juste pour un décapage. La mise en pratique de cette idée ne posait pas de problème pour l'homme du métier, puisqu'il n'avait qu'à déterminer par des essais de routine la quantité de peroxyde d'hydrogène suffisante.

III. La demanderesse a formé un recours contre cette décision le 3 juillet 1985 et a acquitté la taxe correspondante. Dans l'exposé des motifs qu'elle a déposé le 27 août 1985, elle a pour l'essentiel développé les arguments suivants:

Il ressort de l'état de la technique que sans addition d'agents stabilisants, il est impossible d'effectuer dans des conditions de rentabilité un décapage au moyen de peroxyde d'hydrogène en solution acide.

Le procédé selon l'invention implique une activité inventive par rapport à l'état de la technique, étant donné que, parmi tous les documents traitant de l'utilisation du peroxyde d'hydrogène dans des processus de décapage, aucun n'indique que les problèmes posés par la décomposition catalytique du peroxyde d'hydrogène peuvent être résolus grâce aux mesures exposées dans l'invention. Ils montrent au contraire que cela n'est possible qu'au moyen d'agents stabilisants et que, même dans ce cas, il faudrait s'accommoder de vitesses de réaction parfois considérablement réduites lors de l'oxydation du métal élémentaire.

La requérante conclut à la délivrance d'un brevet sur la base des pièces de la demande déposées à l'origine.

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. Dans la partie introductive de la description figurant dans la présente demande (page 2), il est indiqué qu'on connaît déjà des procédés de décapage de surfaces métalliques, en particulier de circuits imprimés, dans lesquels on enlève par décapage le métal (par exemple, le cuivre) qui se trouve sur le circuit

stoffperoxid enthaltenden Lösung abätzt und diese Lösung im Kreislauf führt und wiederholt zum Ätzen verwendet, bekannt sind.

Diese Verfahren konnten keinen Eingang in die Praxis finden, weil sie den schwerwiegenden Nachteil aufweisen, daß die beim Ätzen gelösten Metallionen die Zersetzung des Wasserstoffperoxids katalysieren, so daß der Verbrauch des Peroxids unrentabel hoch wird (vgl. die Ausführungen in (1) Spalte 2, Zeile 68 - Spalte 3, Zeile 5 und Spalte 3, Zeilen 40-46).

3. Nach der US-A-3 756 957 (1) begegnet man dem Problem der Zersetzung des Wasserstoffperoxids in Schwefelsäure enthaltenden Ätzlösungen durch Zugabe von bestimmten Aminen, Amiden und Iminen als Stabilisatoren (vgl. Spalte 1, Zeile 10-18, Spalte 2, Zeile 15-20, Spalte 2, Zeile 67 - Spalte 3, Zeile 53 und Anspruch 1).

Durch die hintangehaltene Zersetzung des Wasserstoffperoxids wird das Ätzverfahren wirtschaftlich und selbst die ökonomisch und ökologisch erforderliche Aufarbeitung und Recyclisierung der Ätzlösung wird möglich, wenn man dafür sorgt, daß die aufzuarbeitende Lösung nur noch unter 5 g/l, besonders 2 g/l Wasserstoffperoxid enthält (vgl. Spalte 7, Zeile 27-33).

4. Demgegenüber ist die technische Aufgabe, die der vorliegenden Anmeldung zugrunde liegt, darin zu sehen, ein weiteres Ätzverfahren mit gleichfalls möglichst geringem Wasserstoffperoxidverbrauch und problemloser Aufarbeitung von verbrauchten Ätzlösungen (hohe Stromausbeute) anzugeben.

Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, daß man der Lösung unmittelbar vor jedem Aufbringen oder beim Aufbringen auf die zu ätzende Schaltung nur soviel Wasserstoffperoxid zugibt, daß es gerade für einen Ätzvorgang ausreicht und nach dem Ätzvorgang im wesentlichen kein Wasserstoffperoxid in der Lösung enthalten ist.

Dieser Vorschlag ermöglicht ein Arbeiten ohne Stabilisator und mit geringer Wasserstoffperoxidkonzentration. Die Angabe des Fehlens eines Stabilisierungsmittels im Anspruch erscheint der Kammer entbehrlich, weil der Anspruch klar ist und sich der genannte Sachverhalt eindeutig aus der gesamten Beschreibung ergibt.

Die Vorteile dieser Arbeitsweise sprechen für sich, so daß die Kammer die bestehende Aufgabe auch als tatsächlich gelöst betrachtet.

5. Ein derartiges Verfahren ist in dem der Kammer vorliegenden druckschriftlichen Stand der Technik nicht beschrieben, also neu.

Es ist daher zu untersuchen, ob dieses auf erfunderischer Tätigkeit beruht.

the solution is recirculated and used again for etching purposes.

Such processes were not adopted in practice because of the serious disadvantage represented by the fact that the metal ions released during the etching process acted as catalysts in the decomposition of the hydrogen peroxide, boosting its consumption to an economically impracticable level (see (1) column 2, line 68; column 3, line 5 and column 3, lines 40-46).

3. The method used in US-A-3 756 957 (1) attempts to solve the problem of the decomposition of hydrogen peroxide in etching solutions containing sulphuric acid by adding certain amines, amides and imines to act as stabilisers (see column 1, lines 10-18; column 2, lines 15-20, column 2, line 67; column 3, line 53 and Claim 1).

By inhibiting the decomposition of hydrogen peroxide it is possible to render the etching process economically viable and even to make it possible for the etching solution to be treated as is practically and ecologically necessary for recycling by ensuring that the residual concentration of hydrogen peroxide in the solution before treatment is less than 5 g/l and if possible is 2 g/l (see column 7, lines 27-33).

4. In contrast to the state of the art the problem the present application sets out to solve is to devise an etching process similarly involving as low a consumption of hydrogen peroxide as possible and which permits the spent etching solution to be regenerated without difficulty, thereby ensuring optimum use of electric power.

The solution proposed is that an amount of hydrogen peroxide just sufficient for a single etching operation is added to the etching solution either directly before or actually when it is applied to the circuit board to be etched, and that when the etching process has been completed a minimum amount of hydrogen peroxide remains in the solution.

This procedure makes it possible to operate without a stabiliser and with a low concentration of hydrogen peroxide. The Board considers mention in the claim of the fact that no stabiliser is used to be superfluous because the claim is clear and the facts generally emerge unambiguously from the description as a whole.

The advantages of this process are so obvious that the Board sees the invention as genuinely solving the problem posed.

5. Since no process of this kind is disclosed in the literature reflecting the state of the art available to the Board, it must be regarded as novel.

This makes it necessary to consider whether the process involves an inven-

au moyen d'une solution contenant de l'acide sulfurique ou de l'acide phosphorique et du peroxyde d'hydrogène, et dans lesquels on amène cette solution dans un circuit de recyclage et on la réemploie pour le décapage.

Ces procédés ne se sont pas imposés dans la pratique, car ils présentent ce grave inconvénient que les ions métalliques dissous lors du décapage catalysent la décomposition du peroxyde d'hydrogène, si bien que la consommation de peroxyde devient trop importante pour être rentable (cf. document (1): US-A-3 756 957, de la 2^e colonne, ligne 68 à la 3^e colonne, ligne 5 et colonne 3, lignes 40 à 46).

3. Dans ledit document, le problème de la décomposition du peroxyde d'hydrogène dans des solutions de décapage contenant de l'acide sulfurique est résolu par l'addition d'amines, d'amides et d'imines donnés, faisant fonction d'agents stabilisants (cf. colonne 1, lignes 10 à 18, colonne 2, lignes 15 à 20, ainsi que de la ligne 67 à la colonne 3, ligne 53, et revendication 1).

En empêchant la décomposition du peroxyde d'hydrogène, l'on peut rendre rentable le procédé de décapage, et l'on parvient même, si l'on fait en sorte que la solution à retraiter ne contienne plus qu'une quantité de peroxyde d'hydrogène inférieure à 5 g/l, et plus particulièrement à 2 g/l (cf. colonne 7, lignes 27 à 33), à retraiter et à recycler la solution de décapage, comme cela est nécessaire pour des raisons économiques et écologiques.

4. Par contre, le problème technique sur lequel porte la présente demande consiste à trouver un nouveau procédé de décapage ne nécessitant lui aussi qu'une consommation de peroxyde d'hydrogène aussi réduite que possible et permettant de retraiter sans problème les solutions de décapage utilisées (rendement en courant élevé).

Ce problème est résolu du fait que l'on n'ajoute à la solution, immédiatement avant toute application ou lors de l'application sur le circuit à décapage, que la quantité de peroxyde d'hydrogène qui suffit juste pour un processus de décapage et pour qu'il ne reste pratiquement pas de peroxyde d'hydrogène dans la solution après le décapage.

La solution proposée permet d'opérer sans agent stabilisant et avec une concentration réduite de peroxyde d'hydrogène. La Chambre estime qu'il est superflu d'indiquer dans la revendication qu'il n'est pas utilisé d'agent stabilisant, étant donné que la revendication est claire et que ceci ressort clairement de l'ensemble de la description.

Les avantages de ce mode opératoire tombent sous le sens, si bien que la Chambre considère que le problème posé est effectivement résolu.

5. Ce procédé n'ayant pas déjà été décrit dans les documents constituant l'état de la technique qui ont été soumis à la Chambre, il est donc nouveau.

En conséquence, il convient à présent d'examiner s'il implique une activité

Dabei geht die Kammer - übereinstimmend mit der Beurteilung der Vorinstanz - von (1) aus.

Wie bereits ausgeführt, ist dort ein Verfahren zum Ätzen von Metalloberflächen beschrieben, bei dem die katalytische Zersetzung des Wasserstoffperoxids durch Zugabe bestimmter Stabilisatoren stark vermindert wird.

In der angefochtenen Entscheidung wird ausgeführt, daß sich der anmeldungsgemäße Lösungsvorschlag für den Fachmann bei Kenntnis von (1) angesichts der bestehenden Aufgabe aufgrund einfacher Überlegungen in naheliegender Weise ergab. Dabei wird die Aufgabe darin gesehen, daß die Wasserstoffperoxid-Zersetzung ohne negative Katalysatoren (Stabilisatoren) vermieden werden soll. Mit dieser Definition, die vielleicht durch die Angaben in der vorliegenden Anmeldung beeinflußt worden sein mag (S. 2, letzter Absatz), wird in unzulässiger Weise ein Teil des erfindungsgemäßen Lösungsgedankens in die Aufgabe miteinbezogen; denn die Idee des Verzichts auf Stabilisatoren ist ein wesentlicher Teil der anmeldungsgemäßen Erkenntnis, die ihren Niederschlag in der o. g. Aufgabenlösung gefunden hat und letztlich in der mengenmäßigen und zeitlichen Regelung des Wasserstoffperoxid-Zusatzes besteht. Die technische Aufgabe einer Erfindung ist aber so zu formulieren, daß sie keine Lösungsansätze enthält; denn das Einbeziehen eines Teils eines Lösungsgedankens aus der Erfindung in die Aufgabe muß bei der Bewertung des Standes der Technik unter dem Aspekt dieser Aufgabe zwangsläufig zu einer retrospektiven Betrachtungsweise der erfinderischen Tätigkeit führen. Schon aus diesem Grund kann die Entscheidung der Vorinstanz keinen Bestand haben.

6. Definiert man hingegen die hier bestehende, an sich wenig ambitionierte technische Aufgabe, wie unter Abschnitt 4 dieser Entscheidung geschehen, so geht von (1) keine Anregung für die anmeldungsgemäß gefundene Lösung aus; denn aus (1) wird keine Alternative für den - auch anmeldungsgemäß anvisierten - möglichst niedrigen Wasserstoffperoxid-Verbrauch bei gleichzeitiger problemloser Wiederaufarbeitung der Ätzlösung erkennbar. Im Gegenteil, die in (1) vorgeschlagene Lösung geht in eine völlig andere Richtung, indem sie Stabilisierungsmittel und zudem hohe Wasserstoffperoxid-Konzentrationen in der Ätzlösung empfiehlt (vgl. besonders die Beispiele 2-5 mit bis zu 50 g/l Wasserstoffperoxid). Dieser Vorschlag kann nicht die konträre Lösung nach der vorliegenden Anmeldung nahelegen, die gerade die Vermeidung eines Stabilisierungsmittels und die Vermeidung hoher Wasserstoffperoxid-Konzentrationen in der Ätzlösung vorsieht.

tive step. The Board here agrees with the Examining Division in basing itself on (1).

As already mentioned this patent describes a process for etching metal surfaces in which the catalytic decomposition of hydrogen peroxide is markedly reduced by the addition of certain stabilisers.

The disputed decision states that because of the problem set the solution proposed in the application would have been obvious by simple reasoning to a person skilled in the art having knowledge of (1). The problem is seen as to prevent the decomposition of hydrogen peroxide without using negative catalysts (stabilisers). This definition of the problem, possibly influenced by the information contained in the present application (page 2, last paragraph), inadmissibly incorporates part of the solution offered by the invention. The idea of doing away with stabilisers is an essential part of the teaching of the invention as reflected in the solution given above and ultimately consisting in regulating the amount of hydrogen peroxide added to the solution and its timing. However, the technical problem addressed by an invention must be so formulated as not to contain pointers to the solution, since including part of a solution offered by an invention in the statement of the problem must, when the state of the art is assessed in terms of that problem, necessarily result in an ex post facto view being taken of inventive activity. For this reason alone the decision of the Examining Division cannot stand.

6. If, on the other hand, the rather unambitious technical problem is formulated as in paragraph 4 of this decision, citation (1) does not give any pointer to the solution offered by the application since it does not disclose any alternative to using as little hydrogen peroxide as possible - another aim of the invention - combined with easy regeneration of the etching solution. On the contrary, the approach adopted in (1) is entirely different in recommending the use of stabilisers and high concentrations of hydrogen peroxide in the etching solution (see especially examples 2-5 which involve up to 50 g/l hydrogen peroxide). The contrary solution of the present application, which after all seeks to avoid the use of stabilisers and high concentrations of hydrogen peroxide in the etching solution, cannot be obvious from this proposal.

inventive. Pour cet examen, la Chambre se fonde sur le document (1), comme l'avait fait la première instance.

Comme exposé plus haut, ce document décrit un procédé de décapage de surfaces métalliques, dans lequel la décomposition catalytique du peroxyde d'hydrogène est considérablement réduite grâce à l'addition de certains agents stabilisants.

Dans la décision attaquée, il est allégué qu'il suffisait à l'homme du métier qui connaissait le document (1) de faire un simple effort de réflexion pour que la solution proposée dans la demande au problème qui se posait s'impose à lui à l'évidence. La première instance a estimé que ce problème consistait à éviter la décomposition du peroxyde d'hydrogène lorsqu'il n'est pas utilisé de catalyseurs négatifs (agents stabilisants). Or cette définition, qui a peut-être été influencée par les indications données dans la présente demande (p. 2, dernier paragraphe) introduit à tort dans l'énoncé du problème certains éléments de la solution selon l'invention; en effet, l'idée de ne pas utiliser d'agents stabilisants est un élément essentiel de l'enseignement de l'invention, qui s'est concrétisé dans la solution du problème exposée plus haut, et qui consiste en fin de compte à choisir la quantité et le moment de l'addition de peroxyde d'hydrogène. Pour l'énoncé du problème technique sur lequel porte une invention, il convient toutefois de choisir une formulation qui ne préjuge pas de la solution. En effet, introduire dans l'énoncé du problème certains éléments de la solution selon l'invention conduira inmanquablement à apprécier a posteriori l'activité inventive, lorsque l'on se référera à l'état de la technique considéré du point de vue de ce problème dont l'énoncé comporte déjà un élément de solution selon l'invention. Ne serait-ce que pour cette raison, la décision de la première instance ne saurait être maintenue.

6. Par contre, si le problème technique posé en l'occurrence, qui n'est pas très ambitieux en soi, est formulé comme la Chambre l'a fait au point 4 de la présente décision, le document (1) ne contient aucun élément suggérant la solution proposée dans la demande, puisqu'il n'expose aucune autre solution permettant de maintenir la consommation de peroxyde d'hydrogène à un niveau aussi bas que possible - ce qui est également un objectif de l'invention - et de traiter en outre sans problème la solution de décapage. Au contraire, la solution proposée dans le document (1) va dans une direction tout à fait différente, puisqu'elle recommande d'utiliser des agents stabilisants et de fortes concentrations de peroxyde d'hydrogène dans la solution de décapage (cf. notamment les exemples 2 à 5, dans lesquels il est utilisé jusqu'à 50 g/l de peroxyde d'hydrogène). Il n'est pas possible de déduire de la solution proposée dans ledit document la solution selon la présente demande, qui est à l'opposé puisqu'elle vise justement à éviter l'utilisation d'un agent stabilisant et de fortes concentrations de peroxyde d'hydrogène dans la solution de décapage.

7. Die Notwendigkeit eines Stabilisierungsmittels für Wasserstoffperoxid enthaltende Ätzlösungen ergibt sich neben (1) übrigens aus weiteren Druckschriften: (2) GB-A-1 176 892 (vgl. Seite 2, Zeilen 19-22) und (3) FR-A-2 392 100 (vgl. Seite 2, Zeilen 17-20, Zeilen 24-29). Nachdem alle diese Druckschriften den Weg der stabilisierten Ätzlösungen lehren, sind sie nicht dazu geeignet, den Fachmann zur Aufgabe dieses Konzepts anzuregen. Vielmehr ist die anmeldungsgemäß vollzogene Abkehr von der bislang gebräuchlichen Wasserstoffperoxid-Stabilisierung in der Ätzlösung und die Rückkehr zu den als überholt angesehenen unstabilisierten Wasserstoffperoxid-Lösungen als typische Anzeichen für erfinderische Tätigkeit zu werten.

In die gleiche Richtung weist auch die besondere Einfachheit der erfindungsgemäßen Lösung, an der die Fachwelt trotz intensiver Bearbeitung dieses Gebiets vorbeigegangen ist.

Das Verfahren nach Anspruch 1 der Anmeldung beruht daher auf erfinderischer Tätigkeit. Dies gilt auch für die von der Patentfähigkeit des Hauptanspruchs getragenen und auf diesen rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 5.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die Vorinstanz zurückverwiesen mit der Auflage, ein europäisches Patent aufgrund der ursprünglich eingereichten Unterlagen zu erteilen.

7. The need to include a stabilising agent in etching solutions containing hydrogen peroxide emerges not only from (1) but from a number of other patent documents - namely (2) GB-A-1 176 892 (see page 2, lines 19-22) and (3) FR-A-2 392 100 (see page 2, lines 17-20 and lines 24-29). Since all these patents are based on etching solutions containing stabilisers, they are not designed to lead a person skilled in the art to abandon the concept. The application's departure from the stabilisation of the hydrogen peroxide in the etching solution that had become customary and return to the use of an unstabilised hydrogen peroxide solution - considered superseded - must be regarded as a typical indication of inventive step.

A further such indication is the notable simplicity of the solution proposed, which despite the considerable amount of activity in this field had escaped those concerned.

The process as claimed in Claim 1 of the application therefore involves inventive step, as do Claims 2 to 5 which refer back to Claim 1 and derive their inventiveness from it.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision of the Examining Division of the European Patent Office is set aside.
2. The matter is referred back to the Examining Division for a patent to be granted on the basis of the application as originally filed.

7. Outre le document (1), d'autres documents: (2): GB-A-1 176 892 (cf. page 2, lignes 19 à 22) et (3): FR-A-2 392 100 (cf. page 2, lignes 17 à 20 et 24 à 29) ont montré la nécessité d'utiliser un agent stabilisant dans des solutions de décapage contenant du peroxyde d'hydrogène. Ces documents préconisant tous des solutions de décapage stabilisées, ils ne sauraient suggérer à l'homme du métier d'abandonner cette idée. A l'inverse, renoncer, comme c'est le cas dans la demande, à la stabilisation, courante jusqu'ici, du peroxyde d'hydrogène dans la solution de décapage pour en revenir à des solutions non stabilisées de peroxyde d'hydrogène, ce que l'on considèrerait jusqu'ici comme un procédé dépassé, doit être considéré comme un indice caractéristique de l'existence d'une activité inventive.

La simplicité particulière de la solution apportée par l'invention, qui a échappé aux spécialistes, en dépit des nombreuses recherches effectuées dans ce domaine, est également un autre indice qui va dans le même sens.

Le procédé selon la revendication 1 de la demande implique donc une activité inventive. Il en va de même des sous-revendications 2 à 5, qui bénéficient de la brevetabilité de la revendication principale à laquelle elles se rattachent.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision de la Division d'examen de l'Office européen des brevets est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant la première instance pour qu'elle délivre un brevet européen sur la base des pièces de la demande déposées à l'origine.

MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

Mitteilung vom 30. Juni 1987 über die Möglichkeit der Vorausbestellung von zusätzlichen Patentschriften.

1. Sobald die europäische Patentschrift herausgegeben wird, stellt das EPA dem Patentinhaber die Urkunde über das europäische Patent aus, die der Patentschrift beigeheftet ist. Ab sofort kann der Anmelder zusätzliche Stücke der Patentschrift **im voraus** bestellen. Diese zusätzlichen Stücke werden direkt über die Druckerei geliefert.

Durch das neue Verfahren wird der Bestell- und Zahlungsvergang vereinfacht. Eine gesonderte Bestellung über den Einzelschriftenvertrieb sowie ein separater Zahlungsvergang entfallen. Die zusätzlichen Patentschriften stehen dem Besteller somit früher zur Verfügung.

2. Bei der Bestellung und Zahlung der zusätzlichen Patentschriften sind die folgenden Regeln zu beachten:

2.1 Besteller

Weitere Stücke der Patentschrift kann nur der Anmelder oder sein Vertreter vorausbestellen.

2.2 Bestellung und Zahlung

2.2.1 Die Bestellung muß zusammen mit der Einreichung der Übersetzung der Patentansprüche schriftlich erfolgen. Dies kann durch eine formlose, doch klare Mitteilung (unter Angabe der verlangten Stückzahl) im Begleitschreiben zu der Einreichung der Übersetzung geschehen.

2.2.2 Die Zahlung der Gebühr* für die zusätzlichen Patentschriften (Gebührenart-Kennziffer: 48) muß **zusammen** mit der Zahlung der **Erteilungs- und Druckkostengebühr** erfolgen.

2.2.3 Bestellanträge und Zahlungen, die abweichend von diesen Regeln erfolgen, werden nicht berücksichtigt.

2.3 Zustellanschrift

Die Lieferung der zusätzlichen Patentschriften erfolgt an die zur jeweiligen Patentanmeldung registrierte Anschrift.

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Notice of the EPO dated 30 June 1987 concerning advance ordering of additional patent specifications

1. As soon as a European patent specification has been published the EPO sends the patentee a European patent certificate attached to the specification. The applicant may now order additional copies of the patent specification **in advance** and they will be supplied direct from the printers.

This will simplify the ordering and payment procedure. The additional copies will be available to the requester earlier, since it will no longer be necessary to order and pay for single copies separately.

2. Please note the following:

2.1 Requester

Only the applicant or his representative may order additional copies of the patent specification.

2.2 Ordering and payment

2.2.1 An order must be placed **in writing at the time the translations of the claims are filed**. A note in the accompanying letter to the translations, clearly stating the number of copies required, will suffice.

2.2.2 The fee for additional patent specifications* (fee code: 48) must be paid **at the same time as the fees for grant and printing**.

2.2.3 Orders and payments cannot be accepted unless the above procedure is followed.

2.3 Address for correspondence

Additional patent specifications will be sent to the address recorded for the patent application.

COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

Communiqué en date du 30 juin 1987 relatif à la possibilité de commander à l'avance des exemplaires supplémentaires du fascicule de brevet

1. Dès la publication du fascicule de brevet européen, l'OEB délivre au titulaire du brevet le certificat de brevet européen, qui est annexé au fascicule de brevet. Le demandeur pourra dorénavant commander **à l'avance** des exemplaires supplémentaires du fascicule de brevet. Ces exemplaires supplémentaires seront livrés directement par les soins de l'imprimeur.

Cette nouvelle procédure simplifiera considérablement les opérations de commande et de paiement. Il n'y aura plus de commande spéciale à adresser au service des ventes au numéro, ni de paiement séparé. Ces exemplaires supplémentaires seront donc plus rapidement mis à la disposition de la personne qui les commandera.

2. Il conviendra toutefois d'observer les règles suivantes lors de commande et du paiement des exemplaires supplémentaires des fascicules de brevet :

2.1 Auteurs des commandes

Seul le demandeur ou son mandataire pourra commander des exemplaires supplémentaires du fascicule de brevet.

2.2 Commande et paiement

2.2.1 La commande devra être faite **par écrit en même temps lors de la production de la traduction des revendications**. Il pourra s'agir d'une note informelle, qui devra toutefois être rédigée avec précision (indication du nombre d'exemplaires désiré), et être jointe à la traduction susmentionnée.

2.2.2 Le paiement de la taxe* due pour les exemplaires supplémentaires du fascicule de brevet (code indiquant la nature de la taxe: 48) doit être effectué **en même temps** que le paiement de la **taxe de délivrance et d'impression**.

2.2.3 Les commandes et les paiements dérogeant aux règles susmentionnées ne pourront être pris en considération.

2.3 Adresse à laquelle seront livrés les exemplaires supplémentaires

Les exemplaires supplémentaires du fascicule de brevet seront envoyés à l'adresse indiquée dans la demande de brevet correspondante.

* GEBÜHR / FEE / TAXE	BETRAG / AMOUNT / MONTANT										
	DEM (DM)	GBP (£)	FRF (FF)	CHF (sfr)	NLG (hfl)	SEK (skr)	BEF/LUF (FB)	ITL (Lit)	ATS (ÖS)	ESP (Ptas)	GRD
48 Europäische Patentschriften European patent specifications Fascicules de brevet européen	13	4.70	45	11	15	50	270	9 600	94	980	1 020

VERTRETUNG**Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung**

1. Bisher bekanntgemachte Mitteilungen der Prüfungskommission

Siehe ABI. 4/1985, S. 112, Rdn 1; 7/1985, S. 217 ff.; 9/1985, S. 291; 11/1985, S. 354; 5/1986, S. 144; 6/1986, S. 161; 10/1986, S. 364; 11/1986, S. 390; 3/1987, S. 216.

2. Neunte europäische Eignungsprüfung

2.1 Zeit und Prüfungsorte

Die neunte europäische Eignungsprüfung wird vom 20.-22. April 1988 im Europäischen Patentamt in München und in dessen Zweigstelle in Den Haag (Rijswijk) stattfinden.

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

2.2 Anmeldefrist

Anmeldungen zur Prüfung, die die Erfordernisse des Art. 16 der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung zu erfüllen haben (ABI. 7/1983, S. 287), können ab sofort beim Sekretariat der Prüfungskommission (Europäisches Patentamt München) eingereicht werden; sie müssen spätestens am 15. Januar 1988 beim Europäischen Patentamt eingehen. Der Eingangsstempel des Europäischen Patentamts ist ausschlaggebend. Später eingegangene Anmeldungen zur Prüfung werden zurückgewiesen.

Es wird empfohlen, für die Anmeldung zur europäischen Eignungsprüfung das auf S. 245 abgedruckte Formblatt zu verwenden, das aus dem Amtsblatt kopiert oder beim Sekretariat der Prüfungskommission angefordert werden kann.

Eine möglichst frühzeitige Anmeldung wird empfohlen, um der Prüfungskommission hinreichend Zeit zur Prüfung der Zulassung zu geben

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

1. Examination Board notices published to date

See OJ 4/1985, p. 112, point 1; 7/1985, p. 217 et seq.; 9/1985, p. 291; 11/1985, p. 354; 5/1986, p. 144; 6/1986, p. 161; 10/1986, p. 364; 11/1986, p. 390; 3/1987, p. 216.

2. Ninth European Qualifying Examination

2.1 Date and centres

The ninth European Qualifying Examination will be held from 20 to 22 April 1988 at the European Patent Office Munich, and at its branch in The Hague (Rijswijk).

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

2.2 Period for submission of applications

Applications for enrolment, which must meet the requirements of Article 16 of the Regulation on the European Qualifying Examination (OJ 7/1983, p. 287), may be submitted as of now to the Secretariat of the Examination Board (European Patent Office, Munich); they must be received at the European Patent Office not later than 15 January 1988. The European Patent Office stamp showing the date of receipt will constitute proof. Applications for enrolment received after that date will be refused.

It is recommended that the form reproduced on p. 248 be used to apply for enrolment for the European Qualifying Examination. It may be copied from the Official Journal or obtained from the Secretariat of the Examination Board.

Applications should be submitted as early as possible to give the Examination Board sufficient time to check whether the conditions for enrolment have been fulfilled

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

1. Communications du jury publiées jusqu'à présent.

Voir JO n°4/1985, p. 112, point 1; 7/1985, p. 217 s.; 9/1985, p. 291; 11/1985, p. 354; 5/1986, p. 144; 6/1986, p. 161; 10/1986, p. 364; 11/1986, p. 390; 3/1987, p. 216.

2. Neuvième examen européen de qualification.

2.1 Date et lieux.

Le neuvième examen européen de qualification aura lieu du 20 au 22 avril 1988 à l'Office européen des brevets à Munich ainsi qu'à son département de La Haye (Rijswijk).

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

2.2 Délai d'inscription.

Les demandes d'inscription à l'examen, qui doivent satisfaire aux dispositions de l'article 16 du règlement relatif à l'examen européen de qualification (JO n° 7/1983, p. 287), peuvent être adressées dès maintenant au secrétariat du jury d'examen (Office européen des brevets à Munich); elles doivent parvenir à l'Office européen des brevets au plus tard le 15 janvier 1988. Le cachet à date apposé par l'Office européen des brevets fait foi. Les inscriptions reçues après cette date ne seront pas acceptées.

Pour l'inscription, il est recommandé d'utiliser le formulaire reproduit à la page 251, qu'il est possible de photocopier à cette fin ou de se procurer auprès du secrétariat du jury d'examen.

Les demandes d'inscription gagneront à être présentées le plus tôt possible en vue de laisser au jury d'examen suffisamment de temps pour vérifier les conditions d'inscription.

2.3 Prüfungsgebühr

Die Prüfungsgebühr beträgt 600 DM.

Für die Entrichtung der Prüfungsgebühr sind Art. 5-9 der Gebührenordnung und die vom Präsidenten des Europäischen Patentamts dazu erlassenen Ausführungsvorschriften anzuwenden.

Die Anmeldung zur Prüfung gilt erst in dem Zeitpunkt als eingegangen, zu dem die Gebühr nach Art. 8 der Gebührenordnung als eingegangen gilt. Liegt dieser Zeitpunkt nach dem 15. Januar 1988, so wird die Anmeldung zurückgewiesen.

Da bei der Anmeldung zu früheren Prüfungen mehrere Bewerber die Prüfungsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet haben, wird eindringlich auf die Frist von 10 Tagen gemäß Art. 8 (3) der Gebührenordnung hingewiesen.

Tritt ein Bewerber von der Prüfung zurück, so wird ihm die Prüfungsgebühr auf Antrag nur erstattet, wenn er den Rücktritt der Prüfungskommission spätestens 10 Tage vor der Prüfung mitgeteilt hat und nachweist, daß er aus wichtigem Grund zurückgetreten ist (ABl. 9/1981, S. 384 f. Rdn. 4).

2.4 Zulassung zur Prüfung

2.4.1 Beschäftigungszeit (Art. 7 (1) (b), 16 (2) (b) der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung).

Die Auslegung des Art. 7 (1) (b), die die Prüfungskommission für die Zulassung zu den bisherigen Eignungsprüfungen vorgenommen hat (ABl. 3/1979, S. 96 Rdn 10 und 6-7/1979, S. 298 f. Rdn 3.2), gilt auch für die Zulassung zur neunten europäischen Eignungsprüfung.

Es wird empfohlen, für die Bescheinigung des Ausbilders oder Arbeitgebers nach Art. 7 (1) (b), 16 (2) (b) das auf S. 247 abgedruckte Formblatt zu verwenden, das aus dem Amtsblatt kopiert oder beim Sekretariat der Prüfungskommission angefordert werden kann.

2.4.2 Verringerung der Beschäftigungszeit (Art. 8 (2) der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung).

Die Prüfungskommission wird weiterhin an ihrer Praxis bezüglich der Anerkennung von erfolgreich abgeschlossenen Spezialstudien oder praktika im Sinne des Art. 8 (2) festhalten (ABl. 7/1980, S. 221 f. Rdn 5.4.3).

2.3 Examination fee

The fee for sitting the examination is DM 600.

Articles 5 to 9 of the Rules relating to Fees and the Implementing Rules there-to enacted by the President of the European Patent Office apply as regards payment of the fee.

The application for enrolment will not be deemed to have been received until the date on which the payment of the fee is considered to have been made pursuant to Article 8 of the Rules relating to Fees. If that date is later than 15 January 1988, the application will be refused.

Several candidates for the previous examinations failed to pay the examination fee in time. Attention is therefore urgently drawn to the ten-day period laid down in Article 8(3) of the Rules relating to Fees.

If a candidate withdraws from the examination, his examination fee will be refunded upon request only if he notifies the Examination Board of his withdrawal at least 10 days before the examination and gives proof of valid reasons for such withdrawal (OJ 9/1981, pp. 384-385, point 4).

2.4 Enrolment

2.4.1 Professional activity (Articles 7(1)(b), 16(2)(b) of the Regulation on the European Qualifying Examination).

For the purposes of enrolment to the ninth European Qualifying Examination, the Examination Board will continue to interpret Article 7(1)(b) as in the past (OJ 3/1979, page 96, point 10 and 6-7/1979, page 298 et seq., point 3.2).

It is recommended that the form reproduced on p. 250 be used for the training or employment certificate specified in Articles 7(1)(b) and 16(2)(b). It may be copied from the Official Journal or obtained from the Secretariat of the Examination Board.

2.4.2 Remission of periods of professional activity (Article 8(2) of the Regulation on the European Qualifying Examination).

The Examination Board's current practice regarding recognition of successfully completed advanced specialised studies or training courses within the meaning of Article 8(2) will be maintained (OJ 7/1980, page 221 et seq., point 5.4.3.).

2.3 Droit d'examen.

Le droit d'examen s'élève à 600 DM.

Ce droit doit être acquitté conformément aux articles 5 à 9 du règlement relatif aux taxes et aux mesures d'application arrêtées par le Président de l'Office européen des brevets.

La demande d'inscription ne sera réputée reçue qu'à la date à laquelle le paiement du droit d'examen sera réputé effectué conformément à l'article 8 du règlement relatif aux taxes. Si cette date est postérieure au 15 janvier 1988, la demande sera rejetée.

Plusieurs candidats ayant négligé de payer dans les délais le droit d'examen exigé pour l'inscription à des examens antérieurs, le jury d'examen attire particulièrement l'attention sur le délai de 10 jours prévu à l'article 8, paragraphe 3 du règlement relatif aux taxes.

Lorsqu'un candidat retire sa candidature à l'examen, il ne peut, sur demande, obtenir le remboursement du droit d'examen qu'il a acquitté que s'il a informé le jury d'examen au plus tard 10 jours avant la date de l'examen qu'il retire sa candidature, et s'il prouve que ce retrait est motivé par une raison importante (JO n° 9/1981, p. 384 et 385, point 4).

2.4 Conditions d'inscription.

2.4.1 Période d'activité (article 7, paragraphe 1, lettre b), article 16, paragraphe 2, lettre b) du règlement relatif à l'examen européen de qualification).

L'interprétation de l'article 7, paragraphe 1, lettre b) que le jury d'examen a arrêtée pour l'inscription aux examens européens de qualification antérieurs (JO n°3/1979, p. 96, point 10 et n°6-7/1979, p. 298 s., point 3.2), vaut également pour l'inscription au neuvième examen européen de qualification.

Pour l'établissement du certificat émanant de la personne sous la direction de laquelle le stage a été effectué ou de l'employeur au sens où l'entendent les articles 7, paragraphe 1, lettre b) et 16, paragraphe 2, lettre b), il est recommandé d'utiliser le formulaire reproduit à la page 253, qu'il est possible de photocopier à cette fin ou de se procurer auprès du secrétariat du jury d'examen.

2.4.2 Réduction de la durée de la période d'activité professionnelle (article 8, paragraphe 2 du règlement relatif à l'examen européen de qualification).

Le jury d'examen continuera à appliquer sa politique relative à la prise en compte d'études couronnées de succès et de stages de formation au sens de l'article 8, paragraphe 2 (JO n° 7/1980, p. 221 s., point 5.4.3.).

Name	Vornamen
Anschrift	
Telefon	Staatsangehörigkeit

An den
Vorsitzenden der Prüfungskommission für
die europäische Eignungsprüfung
Europäisches Patentamt
Erhardtstraße 27
D—8000 München 2

Eine möglichst frühzeitige Anmeldung wird empfohlen, um der Prüfungskommission hinreichend Zeit zur Prüfung der Zulassung zu geben.

Der Antrag muß spätestens am **15. Januar 1988** beim Europäischen Patentamt eingehen. Ohne rechtzeitige wirksame Zahlung der Prüfungsgebühr gilt der Antrag als nicht eingegangen.

Betreff: Anmeldung zur neunten europäischen Eignungsprüfung

Zahl der Anlagen:

Hiermit melde ich mich zur neunten europäischen Eignungsprüfung vom 20.-22. April 1988 an.

Die Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung, auf die nachstehend Bezug genommen wird, sind mir bekannt (ABI. 7/1983, S. 282 ff.). In den Fällen, die für mich zutreffen, habe ich die Kästchen angekreuzt.

1. Natur- oder Ingenieurwissenschaftliche Ausbildung

Artikel 7 (1) (a) und ABI. 7/1980, S. 220 Rdn 5.4.1

1. Alternative

Ich besitze ein natur- oder ingenieurwissenschaftliches Hochschuldiplom **oder**

2. Alternative

ich besitze gleichwertige natur- oder ingenieurwissenschaftliche Kenntnisse

2. Beschäftigungszeiten

2.1 Insgesamt mindestens 4 Jahre bis zum 19. April 1988

Artikel 7 (1) (b), 7 (2), 7 (3); ABI. 7/1980, S. 220 Rdn 5.4.1 und 6/1987, S. 244, Rdn 2.4.1

Art. 7 (1) (b) (I)

Ich habe in einem Vertragsstaat ein Praktikum auf Vollzeitbasis von Jahren unter Leitung eines oder mehrerer zugelassener Vertreter abgelegt und war während dieser Zeit als Assistent dieses(r) zugelassenen Vertreters (Vertreter) an einer Vielzahl von Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit Patentanmeldungen und Patenten anfallen, beteiligt, **und/oder**

Art. 7 (1) (b) (II)

ich war Jahre lang auf Vollzeitbasis als Angestellter einer natürlichen oder juristischen Person mit Wohnsitz oder Sitz im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats beschäftigt und habe für meinen Arbeitgeber vor der nationalen Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz — und/oder dem Europäischen Patentamt — gehandelt, wobei ich an einer Vielzahl von Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit Patentanmeldungen und Patenten anfallen, beteiligt war, **und/oder**

Art. 7 (1) (b) (III)

ich war Jahre lang auf Vollzeitbasis als Assistent unter der unmittelbaren Aufsicht einer oder mehrerer Personen im Sinne des Art. 7 (1) (b) (ii) an einer Vielzahl von Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit Patentanmeldungen und Patenten anfallen, beteiligt.

2.2 Antrag auf Verkürzung um max. 1 Jahr

Artikel 8 (2) und ABI. 6/1987, S. 244 Rdn 2.4.2

Meine Beschäftigungszeit im Sinne der Nr. 2.1 beträgt weniger als 4, jedoch mindestens 3 Jahre. Im Hinblick auf den erfolgreichen Abschluß von Spezialstudien oder -praktika im Sinne des Artikels 8 (2) beantrage ich eine entsprechende Verkürzung der Beschäftigungszeit.

3. Nachweise für Nrn. 1 und 2 (wenn bereits vorgelegt, genügt eine Bezugnahme)
Artikel 16 (2)

- Nachweise für Nr. 1 in amtlich beglaubigter Kopie: Anlage(n) Nr.
- Nachweise für Nr. 2.1 gemäß Bescheinigung auf S. 247 im Original oder in amtlich beglaubigter Kopie: Anlage(n) Nr.
- Nachweise für Nr. 2.2 in amtlich beglaubigter Kopie: Anlage(n) Nr.

Unter amtlicher Beglaubigung ist die Beglaubigung durch das EPA München (Referat 4.3.1.1), durch eine Behörde eines Vertragsstaats oder durch einen Notar (soweit er nach dem anwendbaren Recht dafür zuständig ist) zu verstehen.

4. Prüfungsgebühr

Artikel 15 (1); ABl. 8/1982 S. 311, 2/1987 Beilage S. 9 Rdn 13 und 6/1987, S. 244 Rdn 2.3

Da bei der Anmeldung zu früheren Prüfungen mehrere Bewerber die Prüfungsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet haben, wird eindringlich auf die Frist von 10 Tagen gemäß Art. 8 (3) der Gebührenordnung hingewiesen.

Die Prüfungsgebühr in Höhe von 600 DM ist in

- DM
--Währung (Gegenwert vorbehaltlich einer Neufestsetzung nach Artikel 6 (4) Gebührenordnung: £218, FF 2 060, sfr 510, hfl 690, skr 2 320, FB 12 600, Lit 444 000, öS 4 340, Ptas 45 500, GRD 46 900)
- amin folgender Weise entrichtet worden:
-
-

5. Fachrichtung

Artikel 10 (4)

Soweit alternative Prüfungsaufgaben für die Fachrichtungen gestellt werden, bitte ich, mir bei der Eignungsprüfung die Prüfungsaufgabe(n) für die folgende(n) Fachrichtung(en) vorzulegen:

- Chemie
- Elektrotechnik
- Mechanik
- } Die Prüfungskommission behält sich vor, für die Fachrichtungen Elektrotechnik und Mechanik einheitliche Prüfungsaufgaben zu stellen.

Diese Erklärung ist für mich unverbindlich.

6. Antrag auf Verwendung einer anderen Sprache als Deutsch, Englisch oder Französisch

Artikel 11 (3)

- Ich beantrage, die Prüfungsarbeiten in einer anderen Sprache als Deutsch, Englisch oder Französisch anfertigen zu dürfen, und zwar in

7. Prüfungsorte

Artikel 19 und ABl. 6/1987, S. 243 Rdn 2.1

Ich beantrage, die Eignungsprüfung abzulegen

- im Europäischen Patentamt in München
- in der Zweigstelle des Europäischen Patentamts in Den Haag (Rijswijk)
- am Ort des Sitzes der nationalen Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Vertragsstaats, und zwar in

Falls sich die Voraussetzungen für die Durchführung der Eignungsprüfung an diesem Ort nicht erfüllen, erwarte ich Ihre Mitteilung spätestens im Februar 1988. In diesem Fall

- beantrage ich, die Prüfung in München abzulegen
- beantrage ich, die Prüfung in Den Haag (Rijswijk) abzulegen
- trete ich von der Prüfung zurück und beantrage beim Präsidenten des Europäischen Patentamts
- Erstattung der Prüfungsgebühr durch Übersendung eines Schecks an meine umseitig angegebene Anschrift.
- Anrechnung der Prüfungsgebühr bei meiner nächsten Anmeldung zur Eignungsprüfung.

Ich erwarte Ihre Unterrichtung gemäß Artikel 18 der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung im Februar 1988.

Ort und Datum

Unterschrift des Bewerbers

.....

.....

Bescheinigung des Ausbilders oder Arbeitgebers

nach Art. 7 (1) b), 16 (2) b) der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung
(Amtsblatt EPA 7/1983, S. 282 ff)

1. Bewerber

- 1.1 Name
- 1.2 Geburtstag und Ort

2. Beschäftigungsverhältnis

- 2.1 Arbeitgeber (Name, Anschrift, Telefon)
-
-
- Wenn Arbeitgeber eine Firma: In welcher(n) Abteilung(en) wurde der Bewerber beschäftigt?
-
- 2.2 Beschäftigungszeiten (Tag, Monat, Jahr)
-
- 2.3 War der Bewerber während aller in Rdn 2.2 angegebenen Zeiten ganztägig beschäftigt? Wenn nicht, mit welcher Arbeitszeit und warum nicht ganztägig?
-

3. Art und Umfang der während des Beschäftigungsverhältnisses vom Bewerber ausgeübten Tätigkeiten

- 3.1 Ausarbeitung von europäischen und nationalen Patentanmeldungen
- nicht weniger als**
(in Zahlen, nicht in Prozentsätzen)
- a) als Erstanmeldung
- b) als Nachanmeldung mit substantieller Überarbeitung der zugrundeliegenden Erstanmeldung
- c) als Nachanmeldung ohne substantielle Überarbeitung der zugrundeliegenden Erstanmeldung
- 3.2 Ausarbeitung von Antworten auf europäische und nationale Prüferbescheide
- 3.3 Ausarbeitung von europäischen und nationalen Einspruchsschriften
- 3.4 Ausarbeitung von europäischen und nationalen Beschwerdeschriften
- 3.5 Falls die Zahlenangaben gemäß Rdn 3.1—3.4 den Umfang der Tätigkeiten nicht hinreichend beschreiben, sind darüber hinaus ausführliche konkrete Angaben zu machen (ggf. in Anlage näher ausführen)
-
- 3.6 Hat der Bewerber während seiner Ausbildungszeit Vorlesungen, Seminare, Kurse etc. über den gewerblichen Rechtsschutz besucht? Wenn ja, wann und welche?
-
-

Ich bescheinige die Richtigkeit der gemachten Angaben

.....

Ort, Datum Unterschrift*

a) des ausbildenden zugelassenen Vertreters (Art. 7 (1) b) (i) der Vorschriften) oder
b) des Arbeitgebers des Bewerbers (Art. 7 (1) b) (ii), (iii) der Vorschriften)**

Für jedes Beschäftigungsverhältnis bitte eine gesonderte Bescheinigung verwenden.

* Bitte den Namen des Unterzeichneten mit Schreibmaschine wiederholen.
 ** Ist der Arbeitgeber eine juristische Person, so darf nur unterzeichnen:
 — ein angestellter zugelassener Vertreter oder
 — eine oder mehrere Personen, die nach Gesetz und/oder Satzung der juristischen Person zur Unterschrift berechtigt sind. Die Stellung dieser Person(en) innerhalb der juristischen Person ist anzugeben (z.B. Geschäftsführer, Prokurist, Handlungsbevollmächtigter).

Name	Forenames
Address	
Telephone	Nationality

To the
Chairman of the Examination Board for
the European Qualifying Examination

European Patent Office
Erhardtstraße 27
D—8000 München 2

Applications should be submitted as early as possible to give the Examination Board sufficient time to check whether the conditions for enrolment have been fulfilled.

The application must be received at the European Patent Office not later than **15 January 1988**. If the examination fee is not validly paid in due time, the application will be deemed not to have been received.

Re: Application for enrolment for the ninth European Qualifying Examination

Number of enclosures:

I hereby apply to be enrolled for the ninth European Qualifying Examination from 20 to 22 April 1988.

I am familiar with the Regulation on the European Qualifying Examination as referred to below (OJ 7/1983, p. 282 et seq.). I have ticked the boxes which apply in my case.

1. Scientific or technical education

Article 7 (1) (a) and OJ 7/1980, p. 220, point 5.4.1

1st alternative

I possess a university-level scientific or technical qualification or

2nd alternative

I possess an equivalent level of scientific or technical knowledge.

2. Periods of professional activity

2.1 A total of at least 4 years up to 19 April 1988

Articles 7 (1) (b), 7 (2), 7 (3); OJ 7/1980, p. 220, point 5.4.1 and 6/1987, p. 244, point 2.4.1

Art. 7 (1) (b) (i)

I have completed a full-time training period of years in a Contracting State under the supervision of one or more professional representatives and during this period have taken part as an assistant to that/those representative(s) in a wide range of activities pertaining to patent applications or patents, **and/or**

Art. 7 (1) (b) (ii)

I have worked full-time for a period of years in the employment of a natural or legal person whose residence or place of business is within the territory of one of the Contracting States and have represented my employer before the national central industrial property office — and/or the European Patent Office — while taking part in a wide range of activities pertaining to patent applications or patents, **and/or**

Art. 7 (1) (b) (iii)

I have worked full-time during a period of years as an assistant to and under the direct supervision of one or more persons as defined in Art. 7 (1) (b) (ii) in a wide range of activities pertaining to patent applications or patents.

2.2 Application for reduction of the prescribed period of professional activity not exceeding 1 year

Article 8 (2) and OJ 6/1987, p. 244, point 2.4.2.

My period of professional activity as indicated under 2.1 was less than 4 years but not less than 3 years. Since I have successfully completed advanced specialised studies or training within the meaning of Article 8 (2), I hereby request a reduction of the required period of professional activity accordingly.

3. Supporting evidence for 1 and 2 (if already supplied, an indication to this effect suffices)
Article 16 (2)

- Officially certified true copy of supporting evidence for 1: Enclosure(s) No(s)
- Original supporting evidence or officially certified true copy thereof for 2.1 (cf. certificate on p. 250): Enclosure(s) No(s)
- Officially certified true copy of supporting evidence for 2.2: Enclosure(s) No(s)

Official certification means certification by the EPO Munich (Department 4.3.1.1), by an authority of a Contracting State or by a notary public or Commissioner for Oaths (insofar as he is competent under the law applicable).

4. Fees

Article 15 (1); OJ 8/1982 p. 311, Supplement to 2/1987, p. 9, point 13 and 6/1987, p. 244 point 2.3

Several candidates for the previous examinations failed to pay the examination fee in time. Attention is therefore urgently drawn to the ten-day period laid down in Article 8 (3) of the Rules relating to Fees.

Payment of the fee of DM 600 was effected on (date)

- in DM
- in (equivalent subject to any revision under Article 6 (4) of the Rules relating to Fees: £218, FF 2 060, sfr 510, hfl 690, skr 2 320, FB 12 600, Lit 444 000, öS 4 340, Ptas 45 500, GRD 46 900)
.....by the following method:
.....
.....

5. Specialisation

Article 10 (4)

Where alternative questions are set in technical specialisations, I wish to be given the question(s) relating to the following technical specialisations in the Qualifying Examination:

- Chemistry
 - Electricity
 - Mechanics
- } The Examination Board reserves the right to set a single paper covering both technical specialisations.

I shall not be bound by the foregoing declaration.

6. Request to use a language other than English, French or German

Article 11 (3)

- I wish to have the option of giving my answers in a language other than English, French or German, namely

7. Examination centres

Article 19 and OJ 6 /1987, p. 243 point 2.1

I apply to take the examination at

- the European Patent Office in Munich
- the branch of the European Patent Office at The Hague (Rijswijk)
- the centre where the national central industrial property authority of a Contracting State is located, namely in:

If the conditions for holding the Qualifying Examination at this centre are not fulfilled, I expect to be informed in February 1988 at the latest. In that eventuality

- I apply to take the examination in Munich
- I apply to take the examination in The Hague (Rijswijk)
- I withdraw from the examination and request the President of the European Patent Office to
 - refund the examination fee by sending a cheque to my address shown overleaf.
 - retain the examination fee to cover my next application to enrol for the Qualifying Examination.

I await your communication pursuant to Article 18 of the Regulation on the European Qualifying Examination in February 1988.

Place and date

Candidate's signature

.....

.....

Training or Employment Certificate

**in accordance with Articles 7 (1) (b), 16 (2) (b) of the Regulation on the European Qualifying Examination
(Official Journal EPO 7/1983, p. 282 et seq.)**

1. Candidate

- 1.1 Name
- 1.2 Date and place of birth

2. Employment

- 2.1 Employer (name, address, telephone number)
 -
 -
 -
 If a firm: in which department(s) was the candidate employed?
- 2.2 Periods of employment (day, month, year)
- 2.3 Was the candidate employed full-time throughout all the periods indicated under 2.2? If not, what were his/her working hours and why was he/she not employed full-time?

3. Nature and scope of duties performed by the candidate

- 3.1 Preparation of European and national patent applications
 - not less than**
(number, not proportion)
 - a) first applications
 - b) subsequent applications with substantial revision
of the relevant first applications
 - c) subsequent applications without substantial revision
of the relevant first applications
- 3.2 Preparation of replies to communications from European and national examiners
- 3.3 Preparation of European and national notices of opposition
- 3.4 Preparation of European and national notices of appeal
- 3.5 Where the figures given under 3.1—3.4 do not adequately reflect the scope of the duties performed, further details should be supplied (if necessary on a separate sheet)
- 3.6 Did the candidate attend lectures, seminars, courses, etc., on industrial property during his period of training? If so, which ones and when?

I certify that the information given above is correct.

.....

Place and date Signature*

a) of the supervising professional representative (Article 7 (1) b) (i) of the Regulation) or
b) of the candidate's employer (Article 7 (1) b) (ii), (iii) of the Regulation)**

Please use a separate certificate for each job.

* Please type the name of the signatory in addition.
 ** If the employer is a legal person, those entitled to sign are:
 — an employee, professional representative
 — one or more persons entitled to sign by law and/or in accordance with the statutes of the legal person. The signatory's function must be indicated (e.g. president, director, company secretary).

Nom	Prénoms
Adresse	
Téléphone	Nationalité

A Monsieur
le Président du jury d'examen
pour l'examen européen de qualification
Office européen des brevets
Erhardtstraße 27
D—8000 München 2

Il est recommandé de présenter la demande le plus tôt possible en vue de laisser au jury d'examen suffisamment de temps pour vérifier si les conditions d'inscription sont remplies.

La demande doit parvenir à l'Office européen des brevets le **15 janvier 1988** au plus tard. Si le paiement du droit d'examen n'est pas valablement effectué dans les délais, la demande est réputée n'avoir pas été reçue.

Objet: Inscription au neuvième examen européen de qualification

Nombre d'annexes:

Je pose, par la présente, ma candidature au neuvième examen européen de qualification qui se déroulera du 20 au 22 avril 1988. J'ai connaissance du règlement relatif à l'examen européen de qualification, auquel il est fait référence ci-après (JO n° 7/1983, p. 282 s.). J'ai coché les cases correspondant à mon cas.

1. Formation scientifique ou technique

Article 7 (1) a) et JO n° 7/1980 p. 220, point 5.4.1

1^{er} cas

Je possède un diplôme scientifique ou technique de niveau universitaire ou

2^e cas

Je possède les connaissances scientifiques ou techniques de niveau équivalent.

2. Périodes d'activité professionnelle

2.1 Durée minimale de 4 années s'achevant au 19 avril 1988 au plus tard

Articles 7 (1) b), 7 (2), 7 (3); JO n° 7/1980, p. 220, point 5.4.1 et n° 6/1987, p. 244, point 2.4.1

Art. 7 (1) b) (i)

J'ai accompli dans l'un des Etats contractants un stage de années à temps complet sous la direction d'un ou de plusieurs mandataires agréés et j'ai participé au cours de ce stage en tant qu'assistant de ce ou de ces mandataires agréés à un grand nombre d'activités se rapportant aux procédures en matière de demandes de brevet ou de brevets, **et/ou**

Art. 7 (1) b) (ii)

J'ai travaillé à temps complet pendant une période de années en tant qu'employé d'une personne physique ou morale ayant son domicile ou son siège sur le territoire de l'un des Etats contractants et j'ai agi devant l'Office national de la propriété industrielle (ou devant l'Office européen des brevets ou les deux) pour le compte de mon employeur, en participant à un grand nombre d'activités se rapportant aux procédures en matière de demandes de brevet ou de brevets, **et/ou**

Art. 7 (1) b) (iii)

J'ai travaillé à temps complet pendant une période de années comme assistant et sous le contrôle direct d'une ou de plusieurs personnes telles que définies à l'article 7 (1) b) (ii), en participant à un grand nombre d'activités se rapportant aux procédures en matière de demandes de brevet ou de brevets.

2.2 Demande de réduction d'une année au maximum

Article 8 (2) et JO n°6/1987, p. 244 point 2.4.2

La durée de ma période d'activité professionnelle au sens du point 2.1 est inférieure à quatre années, mais supérieure à trois années. Ayant suivi avec succès des études ou des stages de formation spécialisés au sens de l'article 8 (2), je demande que me soit accordée une réduction de la période d'activité professionnelle.

3. Pièces justificatives se rapportant aux points 1 et 2 (une référence est suffisante si déjà fournie)

Article 16 (2)

- Justificatif se rapportant au point 1: copie certifiée conforme (voir annexe(s))
- Justificatif se rapportant au point 2.1 conformément au certificat figurant à la page 253: original ou copie certifiée conforme (voir annexe(s))
- Justificatif se rapportant au point 2.2: copie certifiée conforme (voir annexe(s))

Une copie est réputée «certifiée conforme» lorsqu'elle l'a été par l'OEB à Munich (bureau 4.3.1.1), par un service officiel d'un Etat contractant ou par un notaire (dans la mesure où le droit applicable lui donne compétence pour ce faire).

4. Droit d'examen

Article 15 (1); JO n° 8/1982 p. 311, supplément au n° 2/1987 p. 9 point 13 et n° 6/1987 p. 244 point 2.3

Plusieurs candidats ayant négligé de payer dans les délais le droit d'examen exigé pour l'inscription à des examens antérieurs, le jury d'examen attire particulièrement l'attention sur le délai de 10 jours prévu à l'article 8, paragraphe 3 du règlement relatif aux taxes.

J'ai acquitté le droit d'examen, d'un montant de 600 DM,

- en DM
- en (contre-valeur sous réserve d'une révision conformément à l'article 6 (4) du règlement relatif aux taxes: £218, FF 2 060, sfr 510, hlf 690, skr 2 320, FB 12 600, Lit 444 000, öS 4 340, Ptas 45 500, GRD 46 900)
- le, de la façon suivante:
-
-

5. Spécialité

Article 10 (4)

Dans les cas où des questions sont posées sur des spécialités techniques, je demande à subir lors de l'examen de qualification des épreuves portant sur la (les) spécialité(s) suivante(s):

- Chimie
- Electricité
- Mécanique
- } Le jury d'examen se réserve le droit de soumettre une épreuve unique pour les spécialités techniques Electricité et Mécanique.

Je ne suis pas lié par la déclaration qui précède.

6. Demande tendant à l'utilisation d'une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français

Article 11 (3)

- Je demande qu'il me soit permis de rédiger mes épreuves dans une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français, à savoir en langue

7. Centres d'examen

Article 19 et JO n° 6/1987, p. 243 point 2.1

Je demande à passer l'examen européen de qualification

- à l'Office européen des brevets à Munich
- au département de La Haye (Rijswijk) de l'Office européen des brevets
- au lieu du siège du service central national de la propriété intellectuelle d'un Etat contractant, à savoir

Dans le cas où les conditions requises pour l'organisation de l'examen européen de qualification à ce lieu ne seraient pas réunies, vous ne manquerez pas de m'en informer en février 1988 au plus tard. Dans ce cas,

- je demande à passer l'examen à Munich
- je demande à passer l'examen à La Haye (Rijswijk)
- je retire ma candidature à l'examen et demande au Président de l'Office européen des brevets que
- le droit d'examen me soit remboursé par chèque envoyé à mon adresse indiquée au verso.
- le droit d'examen soit pris en compte lors de ma prochaine inscription à l'examen.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me convoquer, en février 1988, à l'examen européen de qualification conformément à l'article 18 du règlement.

Lieu et date

Signature du candidat

.....

.....

**Certificat
émanant de la personne sous la direction de laquelle le stage a été effectué
ou de l'employeur**

**au sens où l'entendent les articles 7, paragraphe 1, lettre b) et 16, paragraphe 2, lettre b)
du règlement relatif à l'examen européen de qualification**

(Journal officiel OEB n° 7/1983, p. 282 s.)

1. Candidat

1.1 Nom

1.2 Date et lieu de naissance

2. Activité professionnelle

2.1 Employeur (nom, adresse, n° de téléphone)

.....
.....
.....

Si l'employeur est une société: dans quel(s) service(s) le candidat a-t-il été employé?

.....

2.2 Périodes d'activité professionnelle (jour, mois, année)

.....

2.3 Le candidat a-t-il été employé à plein temps pendant les périodes indiquées au point 2.2? Dans la négative, préciser la durée effective du travail et pourquoi l'activité n'a pas été exercée à plein temps?

.....

3. Nature et étendue des tâches effectuées par le candidat pendant son activité professionnelle

3.1 Etablissement de demandes de brevet européen et de demandes de brevet national

**Le nombre de demandes établies
n'a pas été inférieur à
(en chiffres et non en pourcentage)**

a) premières demandes

b) demandes subséquentes comportant un remaniement
important de la première demande servant de base

c) demandes subséquentes ne comportant pas de remaniement
important de la première demande servant de base

3.2 Etablissement de réponses à des notifications de l'examineur
concernant des demandes européennes et des demandes nationales

3.3 Etablissement d'actes d'opposition à des brevets européens et nationaux

3.4 Etablissement d'actes de recours contre des décisions rendues par
les instances européennes et nationales

3.5 Dans le cas où les indications chiffrées fournies en regard des points 3.1 à 3.4 ne suffisent pas à décrire l'étendue des
tâches, les compléter par d'autres précisions détaillées en conséquence (faisant le cas échéant l'objet d'une annexe au
certificat)

.....

.....

3.6 Au cours de sa période de formation, le candidat a-t-il assisté à des conférences, des séminaires ou des cours, etc. sur la
propriété industrielle? Si oui, en indiquer les dates et les sujets.

.....

.....

Je certifie l'exactitude des indications fournies ci-dessus.

.....

Lieu et date

.....

Signature*

a) du mandataire agréé sous la direction duquel le candidat a effectué un stage (art. 7 (1) b) (i) du règlement) ou
b) de l'employeur du candidat (art. 7 (1) b) (ii) et (iii) du règlement)**

Prière de fournir un certificat distinct pour chaque activité professionnelle.

* Prière d'ajouter le nom du signataire à la machine.

** Si l'employeur est une personne morale, seuls sont habilités à signer:

— un employé, mandataire agréé

— une ou plusieurs personnes auxquelles cette qualité est reconnue en vertu de la loi et/ou du statut de la personne morale concernée. Il convient d'indiquer la qualité du signataire (p. ex. président, directeur, fondé de pouvoir).

**Liste
der beim
Europäischen Patentamt
zugelassenen Vertreter**

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

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

Österreich / Austria / Autriche

Änderungen / Amendments / Modifications

Jellinek, Gerhard (AT)
Linzerstrasse 412/4/4
A—1140 Wien

Schweiz / Switzerland / Suisse

Änderungen / Amendments / Modifications

Althoff, Gerhard (DE)
c/o Egli Patentanwälte
Horneggstrasse 4
CH—8008 Zürich

Ducommun, Jean-Michel (CH)
c/o Bovard AG
Optingenstrasse 16
CH—3000 Bern 25

Löschungen / Deletions / Radiations

Pouly, Pierre-Louis (CH) — R. 102 (2) a)
Patentabteilung CIBA-GEIGY AG
CH-4002 Basel

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

Änderungen / Amendments / Modifications

Bünemann, Gerhard (DE)
Untere Mühlenstrasse 14
D—4902 Bad Salzuflen

Durm, Frank (DE)
Patentanwalt Dr.-Ing. Klaus Durm
Patentanwalt Dipl.-Ing. Frank Durm
Felix-Mottl-Strasse 1a
D—7500 Karlsruhe 21

Durm, Klaus (DE)
Patentanwalt Dr.-Ing. Klaus Durm
Patentanwalt Dipl.-Ing. Frank Durm
Felix-Mottl-Strasse 1a
D—7500 Karlsruhe 21

Müller, Enno Johannes Heinrich (DE)
Rieder & Partner
Corneliusstrasse 45
D—5600 Wuppertal 11

Löschungen / Deletions / Radiations

Luyken, Richard (DE) — R. 102 (2) a)
Tal 27
D—8000 München 2

Spanien / Spain / Espagne

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Cadenas Herrero, Argimiro (ES)
c/o Sres. Elzaburu
Miguel Angel, 21
E—20010 Madrid

Hernandez Munoz, Aurelio (ES)
O'Donnell 15
E—28009 Madrid

Novo Zolle, Julia (ES)
O'Donnell, 15
E—28009 Madrid

Rodriguez Gonzalez, Lorenzo (ES)
c/o Sres. Elzaburu
Miguel Angel, 21
E—20010 Madrid

Änderungen / Amendments / Modifications

Isern-Cuyas, Jaime (ES)
Avda. Pau Casais, 22
E—08021 Barcelona

Isern-Cuyas, Maria Luisa (ES)
Avda. Pau Casais, 22
E—08021 Barcelona

Isern-Jara, Jaime (ES)
Avda. Pau Casais, 22
E—08021 Barcelona

Isern-Jara, Nuria (ES)
Avda. Pau Casais, 22
E—08021 Barcelona

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

- Akerman, Casimir (FR)
Cabinet Lepeudry
6, rue du Faubourg Saint-Honoré
F—75008 Paris
- Bert, Emile (FR)
Cabinet Bert
33, avenue des Champs-Elysées
F—75008 Paris
- Bossard, Jacques-René (FR)
Cabinet Meyer & Courtassoll
20, Place des Halles
F—67000 Strasbourg
- Doireau, Marc (FR)
Cabinet Bonnet-Thirion, G. Foldès
95, bd Beaumarchais
F—75008 Paris
- Guilguet, Philippe (FR)
14, avenue de Breteuil
F—75007 Paris
- Kohn, Philippe (FR)
Cabinet Lavoix
2, Place d'Estienne d'Orves
F—75441 Paris Cedex 09

Luziau, Nelly (FR)
Saint Gobain Recherche
39, Quai Lucien Lefranc
B.P. 135
F—08304-Aubervilliers Cedex

Mayeux, Michèle (FR)
7, Route du Moulin de Reculé
Gazeran
F—78120 Rambouillet

Michelet, Alain (FR)
Cabinet Bugnion Associés
116, Boulevard Haussmann
F—75008 Paris

Verdier, Louis (FR)
5bis, Avenue Gille
F—04340 Joinville-Le-Pont

Löschungen / Deletions / Radiations

Loyer, Yves (FR) — R. 102 (2) a)
Cabinet Pierre Loyer
18, rue de Mogador
F—75009 Paris

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

- Eastmond, John (GB)
British Aerospace PLC
Corporate Patents Dept
Company Headquarters
Brooklands Road
GB—Weybridge, Surrey KT13 OSJ
- Eder, Ephry (GB)
E. Eder & Co.
39 Cranbrook Road
GB—Ilford, Essex, IG1 4NH
- George, Sidney Arthur (GB)
The General Electric Company plc
Central Patent Department
Hirst Research Centre
GB—Wembley, Middlesex, HA9 7PP

Major, Julie Diane (GB)
18 The Heights
Foxgrove Road
GB Beckenham, Kent, BR3 2BY

Maury, Richard Philip (GB)
The General Electric Company plc
Central Patent Department
Marconi Research Centre
West Hanningfield Road
Great Baddow
GB—Chelmsford, Essex, CM2 8HN

Löschungen / Deletions / Radiations

Richards, Wilfred Arthur (GB) — R. 102 (1)
Parliament
GB—Thorverton, Exeter EX5 5LA

Griechenland / Greece / Grèce**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

- Karagounis, Constantin (GR)
18, Valaoritou Street
GR—106 77 Athens
- Margellou, Catherine (GR)
37, Em. Benaki Street
GR—106 81 Athens
- Menexopoulos, John (GR)
190, Ag. Dimitriou Street
GR—546 38 Thessaloniki
- Moustakas, Sotiris (GR)
1, Themistokleous Street
GR—106 77 Athens
- Papayanidis, Spiridon (GR)
1D, Sandarosa Street
GR-105 64 Athens

Trapeziotis, Dimitrios (GR)
1, Themistokleous Street
GR—106 77 Athens

Vardalas, Michael (GR)
3, Themistokleous Street
GR—106 77 Athens

Vardalas, Stavros (GR)
3, Themistokleous Street
GR—106 77 Athens

Änderungen / Amendments / Modifications

Kalkavouras, Antonios (GR)
Maizonos 21
GR—104 38 Athens

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

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

Coen Pirani, Franco (IT)
c/o Montedison S.p.A.
Foro Buonaparte 31
I—20121 Milano

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

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

Zorzoli, Franco (IT)
c/o Riccardi & Co.
Via M. Melloni, 32
I—20129 Milano

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

Rosenquist, Per Olof (SE)
P.O. Rosenquist Patentbyrå AB
Storgatan 35
S—151 36 Södertälje

Willquist, **Bo Lorentz (SE)**
PATS Willquist Patents
St. Larsgatan 29
S—582 24 Linköping

Vorbereitung auf die europäische Eignungsprüfung

Das EPI bietet den Teilnehmern an der europäischen Eignungsprüfung wiederum Vorbereitungskurse an. Sie beginnen im Frühherbst 1987. Die Interessenten sollten sich möglichst bald, **spätestens** jedoch bis 30. September 1987, anmelden (einige wenige Anmeldungen, die erst nach Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse für 1987 eingehen, werden allerdings auch noch berücksichtigt).

Die Interessenten werden gebeten, sich wegen näherer Einzelheiten an das EPI-Sekretariat in München zu wenden. Weiteren Aufschluß gibt auch das EPI-Mitteilungsblatt "Information" Nr. 2/1987, das im Juni an alle EPI-Mitglieder versandt worden ist.

EPI Generalsekretariat
Postfach 26 01 12
D - 8000 München 26

Training for the European Qualifying Examination

The EPI is again making tutorials available for candidates in the European Qualifying Examination. They will start in the early autumn of 1987. Candidates who are interested should apply as soon as possible, and **must** apply before 30 September 1987 (although consideration will be given to a small additional number who apply later, following the issue of the results of the 1987 examination).

Those who are interested and who wish further details should apply to the Secretariate of the EPI in Munich. Some further details are also given in the EPI newsletter "Information" No. 2 of 1987, sent out to all EPI members in June.

EPI General Secretariate
P.O. Box 26 01 12
D - 8000 Munich 26

Préparation à l'examen européen de qualification

L'EPI permet à nouveau aux candidats de bénéficier de séances de préparation en vue de l'examen européen de qualification. Elles commenceront au début de l'automne 1987. Les candidats intéressés sont priés de s'inscrire le plus tôt possible, **obligatoirement** avant le 30 septembre 1987 (l'on pourra toutefois accepter un petit nombre de retardataires, pour ceux des candidats qui attendent pour s'inscrire que soient connus les résultats de l'examen 1987).

Pour plus ample information, les candidats intéressés s'adresseront au secrétariat de l'EPI à Munich. Certains renseignements complémentaires figurent également dans le bulletin de l'EPI "Information" n°2 de 1987, qui a été adressé en juin à tous les membres de l'EPI.

EPI Secretariat général
B.P. 26 01 12
D - 8000 Munich 26

**Sechster Rat des Instituts
der beim Europäischen
Patentamt
zugelassenen Vertreter**

**Sixth Council of the Institute
of Professional Representatives
before the European Patent
Office**

**Sixième Conseil de l'Institut
des Mandataires agréés près
l'Office européen des brevets**

**Ordentliche und stellvertretende
Mitglieder**

Nachstehend sind die Namen der ordentlichen und stellvertretenden Mitglieder des sechsten Rats des Instituts der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter aufgeführt.

Die Wahlen sind vom Rat durchgeführt worden (Artikel 7 (8) der Vorschriften über die Errichtung des Instituts).

**Members (representatives and
substitutes)**

The following list sets out the names of those members (representatives and substitutes) who have been elected to the sixth Council of the Institute of Professional Representatives before the European Patent Office.

The elections were organised by the Council (Article 7 (8) of the Regulation on the establishment of the Institute).

Membres titulaires et suppléants

La liste ci-après contient les noms des membres titulaires et suppléants du sixième Conseil de l'Institut des mandataires agréés près l'office européen des brevets.

Les élections ont été organisées par le Conseil (article 7, paragraphe 8 du Règlement relatif à la création de l'Institut).

VORSTANDSMITGLIEDER / BOARD MEMBERS / MEMBRES DU BUREAU

Präsident / President / Président

D'HAEMER, Jan C. (CH)

Vizepräsidenten / Vice-Presidents / Vice-présidents

DUNCAN, Angus (GB)
SPEISER, Dieter (DE)

Generalsekretär / Secretary General / Secrétaire général

ONN, Christer (SE)

Schatzmeister / Treasurer / Trésorier

WEYLAND, J.J. Pierre (LU)

**Stellvertretender Generalsekretär / Deputy Secretary /
Secrétaire adjoint**

PAPACONSTANTINO, Helen (GR)

**Stellvertretender Schatzmeister / Deputy Treasurer /
Trésorier adjoint**

CATHERINE, Alain (FR)

**Weitere Mitglieder des Vorstandes /
Other Board Members / Autres membres du Bureau**

BÜCHEL, Kurt (LI)
CASALONGA, Axel (FR)
ELZABURU, Alberto (ES)
ERNEST, Wolfgang (AT)
FELDMANN, Bernhard (DE)
GRISAR, Daniel (BE)
MEBIUS, Engbert (NL)
PETERSEN, Richard (GB)
SGARBI, Renato (IT)

RATSMITGLIEDER / COUNCIL MEMBERS / MEMBRES DE CONSEIL

Österreich / Austria / Autriche

Freiberuflich Tätige / Private Practice / Profession libérale

Ordentliche Mitglieder / Full Members / Membres titulaires

HOLZER, Walter
BEER, Manfred

Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres suppléants

GIBLER, Ferdinand
KATSCHINKA, Werner

Anderweitig Tätige / Other capacity / Autre activité

Ordentliche Mitglieder / Full Members / Membres titulaires

ERNEST, Wolfgang
FABER, Robert

Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres suppléants

STAMPFER, Heinz
WIDTMANN, Georg

Belgien / Belgium / Belgique

Freiberuflich Tätige / Private Practice / Profession libérale

Ordentliche Mitglieder / Full Members / Membres titulaires

PIERAERTS, Jacques
GRISAR, Daniel
GASPAR, Florent

Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres suppléants

CLAEYS, Pierre
DE KEMMETER, François
FOBE, Edouard

Anderweitig Tätige / Other capacity / Autre activité

Ordentliche Mitglieder / Full Members / Membres titulaires

TASSET, Gérard
VAN DER AUWERAER, André L.
VANDERBORGHT, Henri C.F.

Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres suppléants

RAMON, Charles Lucien
VANDEVELDE, Willy V.G.
DUSSELDORP, Raymond

Bundesrepublik Deutschland / Federal Republic of Germany / Republique Federale d'Allemagne

Freiberuflich Tätige / Private Practice / Profession libérale

Anderweitig Tätige / Other capacity / Autre activité

Ordentliche Mitglieder / Full Members / Membres titulaires

Ordentliche Mitglieder / Full Members / Membres titulaires

BARDEHLE, Heinz
SPEISER, Dieter K.
GRAMM, Werner
BEHRENS, Dieter

FELDMANN, Bernhard
MEYER-DULHEUER, Karl-Hermann
HERZOG, Friedrich Joachim
DRAEGER, Karlfried

Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres suppléants

Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres suppléants

KEIL, Rainer A.
JUNG, Elisabeth
COHAUSZ, Helge B.
ZELLENTIN, Rüdiger

SCHÖNHÖFER, Ernst Joachim
URBACH, Hans-Georg
MÜLLER, Gerhard
KARAU, Wolfgang

Schweiz / Switzerland / Suisse

Freiberuflich Tätige / Private Practice / Profession libérale

Anderweitig Tätige / Other capacity / Autre activité

Ordentliche Mitglieder / Full Members / Membres titulaires

Ordentliche Mitglieder / Full Members / Membres titulaires

ALDER, Ulrich
EDER, Carl E.
LEGER, Jean-François

JENNY, Felix A.
D'HAEMER, Jan Constant
BERTSCHINGER, Christoph

Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres suppléants

Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres suppléants

RITSCHER, Thomas
BRAUN Jr., André
JÖRCHEL, Dietrich R.A.

WAVRE, Claude-Alain
KLEIN, Ernest
SCHWERDTEL, Eberhard

Italien / Italy / Italie

Freiberuflich Tätige / Private Practice / Profession libérale

Anderweitig Tätige / Other capacity / Autre activité

Ordentliche Mitglieder / Full Members / Membres titulaires

Ordentliche Mitglieder / Full Members / Membres titulaires

FARAGGIANA, Vittorio
RAIMONDI, Alfredo
MODIANO, Guido

SGARBI, Renato
CIONI, Carlo
MURACA, Bruno

Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres suppléants

Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres suppléants

JACOBACCI, Guido
DRAGOTTI, Gianfranco
DOMENIGHETTI GIUSSANI, Dafne

SAVI, Camillo
GIANNESI, Pier Giovanni
BROCCHETTI, Diego Giovanni

Liechtenstein

Ordentliche Mitglieder / Full Members / Membres titulaires

Stellvertretendes Mitglied / Substitute / Membre suppléant

BÜCHEL, Kurt
WILDI, Roland

RIEDERER, Conrad A.

Luxemburg / Luxembourg

Freiberuflich Tätige / Private Practice / Profession libérale

Anderweitig Tätige / Other capacity / Autre activité

Ordentliches Mitglied / Full Member / Membre titulaire

Ordentliches Mitglied / Full Member / Membre titulaire

FREYLINGER, Ernest

WEYLAND, J.J. Pierre

Stellvertretendes Mitglied / Substitute / Membre suppléant

Stellvertretendes Mitglied / Substitute / Membre suppléant

WAXWEILER, Jean

LEITZ, Paul

Niederlande / Netherlands / Pays-Bas

Ordentliche Mitglieder / Full Members / Membres titulaires

Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres suppléants

DRIES, Anthonius J.M.
HUYGENS, Arthur V.
KOOY, Leendert W.
WEENING, Cornelis.
DE BRUIJN, Leendert C.
MEBIUS, Engbert J.

SCHOUTEN, Frans
SMULDERS, Thodorus A.H.J.
MULDER, Herman
SCHENKMAN, Herbert J.
VAN DER KLOET-DORLEIJN, Geertruida
KUPECZ, Arpad

Spanien / Spain / Espagne

Ordentliche Mitglieder / Full Members / Membres titulaires

CURELL SUNOL, Marcelino
 DURAN MOYA, Luis-Alfonso
 GIL-VEGA, Victor
 ROEB UNGEHEUER, Carlos
 ELZABURU MARQUEZ, Alberto
 IBANEZ GONZALES, José Francisco

Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres suppléants

MORGADES Y MANONELLES, Juan Antonio
 ARMIJO NAVARRO-REVERTER, Enrique
 DEL CORRAL PERALES, Beatriz
 LEHMANN NOVO, Maria Isabel
 PONTI GRAU, Ignasi
 BEGUER I MAYOR, Manuel

Frankreich / France

Freiberuflich Tätige / Private Practice / Profession libérale

Ordentliche Mitglieder / Full Members / Membres titulaires

PHELIP, Bruno
 CASALONGA, Axel
 MADEUF, Claude A.J.
 LECCA, Jean

Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres suppléants

JOLY, Jean-Jacques
 HIRSCH, Marc-Roger
 ROBERT, Jean-Pierre
 ROGER-PETIT, Georges

Anderweitig Tätige / Other capacity / Autre activité

Ordentliche Mitglieder / Full Members / Membres titulaires

THOURET-LEMAITRE, Elisabeth
 CATHERINE, Alain
 KOHN, Philippe
 GALLOCHAT, Alain

Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres suppléants

LE VAGUERESE, Sylvain Jacques
 DALSAE, Michel
 JACOBSON, Claude
 LEJET, Christian

Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni

Ordentliche Mitglieder / Full Members / Membres titulaires

VOTIER, Sidney David
 DUNCAN, Angus Henry
 PETERSEN, Richard Courtenay
 WEATHERALD, Keith Baynes
 FISHER, Bernard
 NEUKOM, John Ulysses
 BETON, John Lonsdale
 VINCENT, Donald

Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres suppléants

EDMUNDS, Gordon Hawksley
 JOHNSON, Terence Leslie
 WADDLETON, Norman
 WALLACE, Walter
 AGGUS, Geoffrey
 MUIR, Ian Robertson
 BROWN, John D.
 LYNDON-STANFORD, Edward W.B.

Griechenland / Greece / Grèce

Ordentliche Mitglieder / Full Members / Membres titulaires

EVANGHELOU, Artemis D.
 PAPACONSTANTINO, Helen
 TSIMIKALIS, Athanasios
 KILIMIRIS, Tassos-Anastase

Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres suppléants

MARGELLOS, Theophilos M.
 BOUKAOURIS, George N.
 COSVOYANNIS, Spyros D.
 PARANIKAS, Ionnis P.

Schweden / Sweden / Suède

Freiberuflich Tätige / Private Practice / Profession libérale

Ordentliche Mitglieder / Full Members / Membres titulaires

ONN, Christer
 BILLBERG, Hans
 NORDEN, J. Åke

Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres suppléants

LAGMAN, Sven V.
 MODIN, Jan
 BURMAN, Tore

Anderweitig Tätige / Other capacity / Autre activité

Ordentliche Mitglieder / Full Members / Membres titulaires

SCHÖLD, Zaid
 ÖHMAN, Bengt Gustav
 SJÖÖ, Lennart

Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres suppléants

PETRI, Stellan
 GASSLANDER, Sten
 MOLIN, Alexis

AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

Bundesrepublik Deutschland:

**Mitteilung Nr. 7/87 des
Präsidenten des Deutschen
Patentamts über die
Gewährung von Fristen in
Prüfungsverfahren von
Anmeldungen, deren Priorität
in europäischen
Patentanmeldungen
beansprucht wird vom
4. April 1987¹⁾**

1. Nach Abschnitt III Nr. 7 der Prüfungsrichtlinien können die Prüfungsstellen im Prüfungsverfahren einer Patentanmeldung, deren Priorität in einer europäischen Anmeldung mit Benennung der Bundesrepublik Deutschland in Anspruch genommen wird, eine Frist zur Erwidern auf einen Amtsbescheid bis zu 12 Monaten gewähren.

Voraussetzung für die - gegebenenfalls auch wiederholte - Gewährung dieser Frist ist ein entsprechendes Gesuch des Anmelders, in dem das Aktenzeichen der europäischen Anmeldung zu nennen und zu erklären ist, daß in dieser Anmeldung die Priorität der deutschen Patentanmeldung in Anspruch genommen und die Bundesrepublik Deutschland benannt ist.

Die Frist ist nicht zu gewähren,

wenn die europäische Anmeldung erledigt oder die Benennung der Bundesrepublik Deutschland zurückgenommen ist,

wenn ein Dritter, z.B. durch Prüfungsantrag, Interesse an der zügigen Durchführung des Prüfungsverfahrens bekundet, oder

wenn die Prüfungsstellen die Gewährung der Frist nach pflichtgemäßem Ermessen für nicht sachdienlich halten, zum Beispiel, weil die gleichzeitige Bearbeitung der Anmeldung mit anderen in Sachzusammenhang stehenden Anmeldungen geboten ist.

2. In Ergänzung dieser Richtlinien habe ich die Prüfungsstellen angewiesen, von der Gewährung oder Verlängerung einer solchen Frist im Regelfall abzusehen,

wenn von Dritten Einsicht in die deutsche Akte beantragt oder

wenn Einspruch gegen das europäische Patent erhoben wurde.

3. Diese Mitteilung tritt an die Stelle der Mitteilung Nr. 8/80 vom 24. März 1980²⁾.

INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

Federal Republic of Germany:

**Notice No. 7/87 of the
President of the German
Patent Office on the granting
of time limits in examination
proceedings relating to
applications whose priority is
claimed in European patent
applications dated
4 April 1987¹⁾**

1. Under Section III(7) of the examination guidelines, when examining a patent application whose priority is claimed in a European application designating the Federal Republic of Germany, the examining sections may allow up to 12 months for reply to an official communication.

In order to be allowed such a period - possibly on more than one occasion - the applicant must file a request, quoting the European application number and stating that the application concerned claims the priority of the German patent application and designates the Federal Republic of Germany.

Such a period may not be allowed:

if processing of the European application has been completed or the designation of the Federal Republic of Germany has been withdrawn,

if a third party expresses interest in the examination procedure being expedited, for example by filing a request for examination, or

if the examination sections, exercising due discretion, consider that it would not be appropriate to allow so much time, for instance because it is preferable for the application to be processed together with other related applications.

2. I have supplemented the guidelines by directing that the examination sections should not normally allow the period or an extension thereto where

third parties have asked to inspect the German files, or

opposition has been filed against the European patent.

3. This Notice supersedes Notice No. 8/80 of 24 March 1980²⁾.

INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

**République fédérale
d'Allemagne:**

**Communiqué n°7/87 du
Président de l'Office
allemand des brevets, en
date du 4 avril 1987¹⁾, relatif à
l'octroi de délais dans les
procédures d'examen de
demandes dont la priorité est
revendiquée dans des
demandes de brevet
européen**

1. En vertu de la section III.7 des directives relatives à l'examen, les divisions d'examen peuvent, lors de l'examen d'une demande de brevet dont la priorité a été revendiquée dans une demande de brevet européen, avec désignation de la République fédérale d'Allemagne, accorder jusqu'à douze mois de délai pour la réponse à une notification de l'Office.

Ce délai - éventuellement renouvelable - sera accordé à la condition que le demandeur présente une requête en ce sens, en indiquant le numéro de dépôt de la demande de brevet européen et en déclarant que, dans cette demande, la priorité de la demande de brevet allemand a été revendiquée et que la République fédérale d'Allemagne a été désignée.

Ce délai ne peut être accordé

si la demande de brevet européen est définitivement classée ou si la désignation de la République fédérale d'Allemagne a été retirée,

si un tiers, en présentant par exemple une requête en examen, fait savoir qu'il souhaite une instruction rapide de la demande, ou

si les divisions d'examen considèrent dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation que l'octroi d'un délai n'est pas opportun, du fait par exemple que cette demande doit être traitée en même temps que d'autres demandes portant sur un sujet similaire.

2. En complément à ces directives, j'ai donné pour instructions aux divisions d'examen de refuser normalement l'octroi ou la prolongation d'un tel délai

si des tiers demandent communication du dossier allemand ou

si une opposition a été formée contre le brevet européen.

3. Le présent communiqué remplace le communiqué n°8/80 du 24 mars 1980²⁾.

¹⁾ Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen 1987, 161.

²⁾ Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen 1980, 157.

¹⁾ Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen 1987, 161.

²⁾ Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen 1980, 157.

¹⁾ Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen 1987, 161.

²⁾ Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen 1980, 157.

**BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND:
RECHTSPRECHUNG**

**Patentschutz für
Mikroorganismen als solche**

Beschluß des Bundesgerichtshofs
(X. Zivilsenat) vom 12. Februar 1987
(X ZB 4/86)*.

Stichwort: "Tollwutvirus".

PatG 1978 § 1a Nr. 2 Satz 2 = PatG
1981 § 2 Nr. 2 Satz 2 (EPÜ Art. 52, 53b,
83).

Amtlicher Leitsatz

1. Der Gegenstand einer patentfähigen Erfindung muß wiederholbar ausgeführt werden können (Bestätigung von BGHZ 52, 74 — Rote Taube; BGHZ 64, 101 — Bäckerhefe).

2. Für den Patentschutz eines neuen Mikroorganismus als solchen kann die Möglichkeit einer wiederholbaren Neuzüchtung durch Hinterlegung und Freigabe einer vermehrbaren Probe des Mikroorganismus ersetzt werden (Abweichung von BGHZ 52, 74 — Rote Taube; 64, 101 — Bäckerhefe; BGH in GRUR 1978, 162 — 7-chlor-6-demethyltetracyclin; 1981, 263 — Bakterienkonzentrat).

**FEDERAL REPUBLIC OF
GERMANY:
CASE LAW**

Patent protection for micro-organisms per se

Decision of the German Federal Court of Justice (10th Civil Senate) of 12 February 1987 (X ZB 4/86)*.

Keyword: "Tollwutvirus".

Patent Law 1978 § 1a, point 2, 2nd sentence = Patent Law 1981 § 2, point 2, 2nd sentence (EPC Arts. 52, 53b, 83).

Official headnote

1. To be patentable the subject-matter of an invention must be capable of being carried out repeatedly (confirms BGHZ 52, p. 74 — Rote Taube; BGHZ 64, p. 101 — Bäckerhefe).

2. For patent protection of a new micro-organism per se, the deposit and furnishing of a propagatable sample may replace the requirement that it be repeatedly newly producible (departing from BGHZ 52, p. 74 — Rote Taube; 64, p. 101 — Bäckerhefe; BGH in GRUR 1978, p. 162 — 7-chlor-6-demethyltetracyclin; 1981, p. 263 — Bakterienkonzentrat).

**REPUBLIQUE FEDERALE
D'ALLEMAGNE:
JURISPRUDENCE**

Brevetabilité des micro-organismes en tant que tels

Décision de la Cour fédérale de justice (X^e Chambre civile), en date du 12 février 1987 (X ZB 4/86)*.

Référence: "Tollwutvirus".

Loi sur les brevets 1978 art. 1a, n° 2, 2^e phrase = Loi sur les brevets 1981, art. 2, n° 2, 2^e phrase (Art. 52, 53b, 83 de la CBE).

Sommaire officiel

1. L'objet d'une invention brevetable doit pouvoir être exécuté de manière reproductible (confirmation des décisions BGHZ 52, p. 74 — Rote Taube; BGHZ 64, p. 101 — Bäckerhefe).

2. Pour la protection par brevet d'un nouveau micro-organisme en tant que tel, la possibilité de cultiver de manière reproductible le micro-organisme peut être remplacée par le dépôt et la remise d'un échantillon du micro-organisme apte à se multiplier (divergence par rapport à BGHZ 52, p. 74 — Rote Taube; 64, p. 101 — Bäckerhefe; BGH dans GRUR 1978, p. 162 — 7-chlor-6-demethyltetracyclin 1981. p. 263 — Bakterienkonzentrat).

* Der Beschluß ist in GRUR 1987, 231 und GRUR Int. 1987, 357 veröffentlicht. Der vollständige Text wird in den drei Amtssprachen in einer späteren Ausgabe dieses Amtsblatts veröffentlicht.

* This decision, already published in GRUR 1987, p. 231 and GRUR Int. 1987, p. 357, will also be published in full in the EPO's three official languages in a forthcoming issue of this Official Journal.

* Ladite décision a été publiée dans GRUR 1987, p. 231 et GRUR Int. 1987, p. 357. Le texte intégral sera publié dans les trois langues officielles dans un numéro ultérieur du Journal Officiel de l'OEB.

Vereinigtes Königreich: Gesetzgebung

Übersetzung der Ansprüche europäischer Patentanmeldungen und der europäischen Patentschriften

1.1 Die Patentausführungsbestimmungen (Änderung) 1987¹⁾ bringen für die in deutscher oder französischer Sprache nach dem EPÜ veröffentlichten europäischen Patentanmeldungen (UK) und europäischen Patente (UK) wichtige Änderungen mit sich. Sie setzen die Artikel 77 (6) und 78 (7) des Patentgesetzes von 1977 in Kraft, wonach eine englische Übersetzung der vom EPA in diesen Sprachen veröffentlichten europäischen Patentschriften (UK), Änderungen europäischer Patente (UK) und Ansprüche europäischer Patentanmeldungen (UK) einzureichen ist. Sie ändern ferner die Patentausführungsbestimmungen von 1982 sowie die Patentausführungsbestimmungen (Gebühren) von 1986 in der Weise, daß sie Formblätter vorschreiben und weitere Erfordernisse für die Übersetzungen festlegen bzw. im Zusammenhang mit den Übersetzungen Gebühren vorsehen. Eine ähnliche Regelung wird für berichtigte Übersetzungen getroffen, die nach Artikel 80 (3) des Patentgesetzes von 1977 eingereicht werden, wenn der Schutzbereich in der ursprünglich eingereichten Übersetzung enger ist als in dem vom EPA veröffentlichten deutschen oder französischen Text. Regel 113 der Ausführungsbestimmungen von 1982 wird entsprechend geändert.

1.2 Die Bestimmungen für die Übersetzungen **treten am 1. September 1987 In Kraft**. Sie gelten nicht

a) für die Übersetzung von Patentschriften oder Änderungen von Patentschriften zu europäischen Patenten (UK), auf deren Erteilung vor dem 1. September 1987 im Europäischen Patentblatt hingewiesen wird;

b) für die Übersetzung der Ansprüche europäischer Patentanmeldungen (UK), die vom EPA vor dem 1. September 1987 veröffentlicht werden.

Wird innerhalb der eingeräumten Frist keine Übersetzung der Patentschrift oder einer etwaigen Änderung eines europäischen Patents (UK) eingereicht, so gelten die Wirkungen des Patents als von Anfang an nicht eingetreten.

Die Einreichung einer Übersetzung der Ansprüche einer veröffentlichten Anmeldung ist dagegen nicht obligatorisch. Wird jedoch eine Übersetzung eingereicht, so bewirkt ihre anschließende Veröffentlichung durch das Patentamt des Vereinigten Kö-

United Kingdom: Legislation

Translations of the claims of European patent applications and of the specifications of the European patent

1.1 The Patents (Amendment) Rules 1987¹⁾ introduce important changes with regard to European patent applications (UK) and European patents (UK) published in French and German under the EPC. They bring into force section 77(6) and section 78(7) of the Patents Act 1977 which provide for the filing of translations into English of specifications and amendments of European patents (UK) and claims of applications for European patents (UK) which have been published in these languages by the EPO. They also amend the Patents Rules 1982 so as to prescribe forms and to introduce other requirements for these translations and they amend the Patents (Fees) Rules 1986 to prescribe fees in connection with these translations. Similar provision is made for corrected translations filed under Section 80(3) of the 1977 Act where the translation originally filed confers narrower protection than that conferred by the French or German text published by the EPO. A consequential amendment is made to Rule 113 of the 1982 Rules.

1.2 The Rules relating to translations **come into force on 1 September 1987. They do not apply:**

(a) In the case of translations of specifications, or of amendments to specifications, to European patents (UK) mention of whose grant is published in the European Patent Bulletin before 1 September 1987.

(b) In the case of translations of claims of an application, to applications for a European patent (UK) which are published by the EPO before 1 September 1987.

Failure to file the translation of the specification, or of an amendment, of a European patent (UK) within the period allowed has the consequence that the patent is treated as always having been void.

However the filing of the translation of the claims of a published application is not mandatory. But if a translation is filed the subsequent publication of it by the UK Patent Office (see item 2.8) will enable the rights conferred by a European patent application after publi-

Royaume-Uni: Législation

Traduction des revendications des demandes de brevet européen et des fascicules de brevet européens

1.1 Le règlement de 1987¹⁾ sur les brevets (modification) apporte des changements importants en ce qui concerne les demandes de brevet européen (UK) et les brevets européens (UK) publiés en français et en allemand conformément à la CBE. Il porte application des articles 77(6) et 78(7) de la loi de 1977 sur les brevets, qui prévoient la production de traductions en anglais des fascicules de brevet européen (UK) et des modifications y afférentes, ainsi que des revendications des demandes de brevet européen (UK), lorsque ces textes ont été publiés en français et en allemand par l'OEB. Il modifie également le règlement de 1982 sur les brevets, du fait qu'il prescrit des formulaires et énonce d'autres exigences en ce qui concerne ces traductions, et il modifie également le règlement de 1986 sur les brevets (taxes), pour prévoir les taxes relatives à ces traductions. Des dispositions similaires ont été prévues pour les traductions révisées déposées en vertu de l'article 80(3) de la loi de 1977 sur les brevets, dans le cas où la traduction déposée à l'origine confère une protection moins étendue que le texte français ou allemand publié par l'OEB. Une modification a été apportée en conséquence à la règle 113 du règlement de 1982.

1.2 Les dispositions concernant les traductions **entreront en vigueur le 1^{er} septembre 1987**. Elles ne s'appliquent pas:

a) dans le cas des traductions des fascicules, ou de modifications des fascicules, aux brevets européens (UK) pour lesquels la mention de délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des brevets avant le 1^{er} septembre 1987;

b) dans le cas des traductions des revendications d'une demande, aux demandes de brevet européen (UK) publiées par l'OEB avant le 1^{er} septembre 1987.

Si la traduction du fascicule ou d'une modification du texte d'un brevet européen (UK) n'est pas produite dans le délai imparti, le brevet est réputé sans effet dès l'origine.

Il n'est toutefois pas obligatoire de déposer la traduction des revendications d'une demande publiée. Mais si une traduction est déposée, sa publication ultérieure par l'Office des brevets britannique (cf. point 2.8) permettra aux droits conférés par une demande de

¹⁾ Statutory Instruments 1987 Nr. 288.

¹⁾ Statutory Instruments 1987 No. 288.

¹⁾ Statutory Instruments 1987, n° 288.

nigreichts (siehe Nr. 2.8), daß die Rechte aus einer europäischen Patentanmeldung nach ihrer Veröffentlichung (Artikel 67 EPÜ) und auch die Vorschriften des Artikels 55 (5) des Patentgesetzes von 1977 (Benutzung für Zwecke der Krone) wirksam werden.

Im folgenden werden wichtige Bestimmungen und nützliche Informationen über die Einreichung von Übersetzungen beim Patentamt des Vereinigten Königreichs aufgelistet.

2. Einreichung einer Übersetzung der Ansprüche

2.1 Ein Inlandsvertreter braucht nicht bestellt zu werden; es ist jedoch eine Zustellanschrift im Vereinigten Königreich anzugeben.

2.2 Die Gebühr für den Antrag auf Veröffentlichung der Übersetzung beträgt 25 GBP; die Übersetzung wird erst veröffentlicht, wenn die Gebühr entrichtet worden ist.

2.3 Für die Einreichung der Übersetzung ist das Patentformblatt Nr.56/77 (in zweifacher Ausfertigung) zu verwenden.

2.4 Die Übersetzung ist in zweifacher Ausfertigung einzureichen.

2.5 Unterlagen, die den Erfordernissen nach Regel 35 (3) bis (14) EPÜ entsprechen, werden angenommen. Allerdings sollten sie nach Möglichkeit mit einfachem Zeilenabstand geschrieben sein; ist dies nicht machbar, so kann statt dessen ein Zeilenabstand von 1 1/2 verwendet werden.

2.6 Die Übereinstimmung der Übersetzung mit dem Originaltext der Ansprüche ist dem Comptroller gegenüber zu bestätigen.

2.7 Eine Berichtigung der Übersetzung ist zulässig; sie ist mit Patentformblatt Nr.57/77 in zweifacher Ausfertigung einzureichen. Die Berichtigungsgebühr in Höhe von 25 GBP ist innerhalb von 14 Tagen nach dem Datum der Einreichung der berichtigten Übersetzung zu entrichten.

2.8 Auf die Veröffentlichung der Übersetzung wird im "Official Journal (Patents)" hingewiesen; im nationalen Patentregister wird eine entsprechende Eintragung vorgenommen. Die Übersetzungen, von denen auf Antrag auch Kopien erhältlich sind, können im Patentamt des Vereinigten Königreichs eingesehen werden.

3. Einreichung einer Übersetzung der Patentschrift

3.1 Zur Bestellung eines Inlandsvertreters siehe Nummer 2.1.

3.2 Die Frist für die Einreichung der Übersetzung beträgt 3 Monate ab dem Zeitpunkt, zu dem der Hinweis auf die Erteilung oder im Fall einer geänderten Patentschrift die Einspruchsentscheidung im Europäischen Patentblatt bekanntgemacht wird. Eine Verlängerung der Frist um einen Monat kann mit Patentformblatt Nr. 50/77 beantragt werden (Gebühr: 100 GBP). Eine darü-

berung (EPC Art 67) and also the Crown use provisions of Section 55(5) of the Patents Act 1977 to become effective.

The following lists set out important provisions and useful information regarding the filing of translations with the UK Patent Office.

2. Filing of translations of the claims

2.1 No national representative need be appointed but an address for service in the United Kingdom must be given.

2.2 The fee for the request for publication of translation will be: GBP 25; the translation is not published until the fee has been paid.

2.3 Patents Form No. 56/77 must be used (in duplicate).

2.4 Two copies of the translation have to be filed.

2.5 Documents which meet the requirements pursuant to Rule 35(3)-(14) EPC are accepted, except that single line spacing should be used whenever possible. If it is not practical to use single line spacing 1 1/2 line spacing may be used instead.

2.6 The translation shall be verified to the satisfaction of the comptroller as corresponding to the original text of the claims.

2.7 Correction of the translation is permitted; it has to be filed with Patents Form No. 57/77 in duplicate; a fee for correction which amounts to GBP 25 has to be paid within fourteen days from the day on which the corrected translation is filed.

2.8 Publication of the translation will be mentioned in the "Official Journal (Patents)" and an entry will be made in the national patent register. The translation will be made available for inspection in the UK Patent Office. Copies will be issued on request.

3. Filing of translations of the patent specification

3.1 For the appointment of a national representative see item 2.1 above.

3.2 The period for filing the translation is 3 months after the date on which the mention of the grant or, in the case of an amended specification, the decision regarding opposition is published in the European Patent Bulletin. One month's extension of the period can be obtained upon filing Patents Form No 50/77 (fee GBP 100). A longer extension may, exceptionally, be possible at the

brevet européen après sa publication (art. 67 CBE) et également aux dispositions relatives au droit d'usage par la Couronne, figurant à l'article 55(5) de la loi sur les brevets de 1977, de produire effet.

La liste ci-dessous présente les dispositions importantes et apporte des informations utiles en ce qui concerne la production de traductions auprès de l'Office des brevets britannique.

2. Production de la traduction des revendications

2.1 Il n'est pas nécessaire qu'un mandataire national soit désigné, mais il convient toutefois d'indiquer une adresse pour la correspondance au Royaume-Uni.

2.2 La taxe relative à la demande de publication de la traduction sera de 25 GBP. La traduction n'est publiée qu'après le paiement de la taxe.

2.3 Il convient d'utiliser le formulaire de l'Office des brevets britannique n° 56/77 (en deux exemplaires).

2.4 La traduction doit être produite en deux exemplaires.

2.5 Les pièces remplissant les conditions de forme visées à la règle 35(3) à (14) de la CBE sont acceptées, à condition que soit utilisé, si possible, un interligne simple, sinon un interligne 1,5.

2.6 La traduction doit être certifiée conforme au texte original des revendications, de manière à obtenir le satisfaction du comptroller.

2.7 Il est permis d'apporter une correction à la traduction; cette correction doit être déposée à l'aide du formulaire de l'Office des brevets britannique n° 57/77 en double exemplaire; la taxe d'un montant de 25 GBP due pour la correction est payable dans un délai de 14 jours à compter du jour où la traduction corrigée est produite.

2.8 La publication de la traduction sera mentionnée dans le "Official Journal (Patents)", et une inscription à ce sujet sera portée dans le registre national des brevets; il sera possible de disposer de la traduction à l'Office des brevets britannique afin de l'étudier; des photocopies pourront être délivrées sur demande.

3. Production des traductions des fascicules de brevet

3.1 Pour la désignation d'un mandataire national, cf. 2.1.

3.2 Le délai de production de la traduction est de trois mois à compter de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet, ou dans le cas d'une modification du fascicule, de la décision relative à l'opposition. Il est possible d'obtenir une prorogation d'un mois de ce délai en déposant le formulaire de l'Office britannique n° 50/77 (et en

ber hinausgehende Verlängerung kann in Ausnahmefällen vom Comptroller gewährt werden (siehe Nr. 1.2).

3.3 Die Gebühr für den Antrag auf Veröffentlichung der Übersetzung beträgt 25 GBP; sie ist innerhalb der unter Nummer 3.2 genannten Frist zu entrichten.

3.4 Für die Einreichung der Übersetzung der Patentschrift ist das Patentformblatt Nr. 54/77, für die Einreichung der Übersetzung der geänderten Patentschrift das Patentformblatt Nr. 55/77 (jeweils in zweifacher Ausfertigung) zu verwenden.

3.5 Die Übersetzung ist in zweifacher Ausfertigung einzureichen.

3.6 Unterlagen, die den Erfordernissen der Regeln 32 und 35 (3) bis (14) EPU entsprechen, werden angenommen. Allerdings sollten sie nach Möglichkeit mit einfachem Zeilenabstand geschrieben sein; ist dies nicht machbar, so kann statt dessen ein Zeilenabstand von 1 1/2 verwendet werden.

3.7 Die Übereinstimmung der Übersetzung mit dem Originaltext ist dem Comptroller gegenüber zu bestätigen.

3.8 Zur Berichtigung der Übersetzung siehe Nummer 2.7.

3.9 Zur Art und Weise, in der die Übersetzung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, siehe Nummer 2.8.

discretion of the Comptroller (see item 1.2 above).

3.3 The fee for the request for publication of the translation amounts to GBP 25; it must be paid within the time limit mentioned under item 3.2.

3.4 Patents Form No. 54/77 must be used for filing the translation of the patent specification and Patents Form No. 55/77 for the filing of the translation of the amended patent specification (both in duplicate).

3.5 Two copies of the translation have to be filed.

3.6 Documents which meet the requirements pursuant to Rules 32 and 35(3)-(14) EPC are accepted, except that single line spacing should be used whenever possible. If it is not practical to use single line spacing 1 1/2 line spacing may be used instead.

3.7 The translation shall be verified to the satisfaction of the Comptroller as corresponding to the original text.

3.8 For correction of the translation see item 2.7 above.

3.9 For the manner and form in which the translation is made available to the public see item 2.8 above.

acquittant une taxe de 100 GBP). A titre exceptionnel, le comptroller pourra accorder une prorogation d'une durée plus longue (cf. point 1.2 ci-dessus).

3.3 La taxe due pour la demande de publication de la traduction est de 25 GBP; elle est payable dans les délais mentionnés au point 3.2.

3.4 Il convient d'utiliser le formulaire n°54/77 pour la production de la traduction du fascicule de brevet, et le formulaire n°55/77 pour la production de la traduction du fascicule de brevet modifié (formulaire de l'Office britannique des brevets, tous deux en double exemplaire).

3.5 La traduction devra être produite en double exemplaire.

3.6 Les pièces remplissant les conditions de forme visées aux règles 32 et 35(3) à (14) de la CBE sont acceptées, à condition que soit utilisé, si possible, un interligne simple, sinon un interligne 1,5.

3.7 La traduction doit être certifiée conforme au texte original, de manière à obtenir le satisfecit du comptroller.

3.8 Pour les corrections de la traduction, cf. point 2.7.

3.9 En ce qui concerne les modalités de mise à la disposition du public de la traduction, cf. point 2.8.

INTERNATIONALE VERTRÄGE

PCT

Zurücknahme der Erklärung betreffend Kapitel II PCT (internationale vorläufige Prüfung) durch die Vereinigten Staaten von Amerika

1. Am 1. April 1987 teilten die Vereinigten Staaten von Amerika gemäß Artikel 64(6)b) PCT mit¹⁾, daß sie ihre Erklärung zurücknehmen, wonach Kapitel II PCT für sie nicht verbindlich ist. Damit wird Kapitel II PCT am **1. Juli 1987** für die Vereinigten Staaten von Amerika verbindlich.

Das Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten (USPTO) hat das **USPTO** und das **Europäische Patentamt (EPA)** als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörden (IPEA) für die bei ihm eingereichten internationalen Anmeldungen bestimmt, wobei der Anmelder zwischen beiden Ämtern wählen kann. Die Bestimmung des EPA als IPEA unterliegt jedoch folgenden Bedingungen:

a) Das EPA nimmt ab 1. Juli 1987 für einen Zeitraum von 3 Jahren jährlich höchstens **500 Anträge auf internationale vorläufige Prüfung von beim USPTO eingereichten internationalen Anmeldungen entgegen**;

b) Ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung kann nur für solche beim USPTO eingereichten internationalen Anmeldungen gestellt werden, für die das EPA als Internationale Recherchenbehörde tätig wird oder tätig geworden ist²⁾.

2. In dieser Mitteilung ist angegeben, welche Maßnahmen getroffen werden, um die Zahl der beim EPA eingehenden Anträge auf internationale vorläufige Prüfung zu kontrollieren und insbesondere sicherzustellen, daß den Anmeldern, die den 501. und alle weiteren Anträge stellen, keine Rechtsverluste entstehen.

2.1 Alle von US-Anmeldern beim EPA gestellten Anträge, die über die Höchstzahl von 500 hinausgehen, werden vom USPTO übernommen.

2.2 Das EPA unterrichtet das USPTO regelmäßig über die im Laufe eines Jahres eingehende Gesamtzahl der Anträge. Die Anmelder können beim EPA (Nr.(089) 2399-2423) oder beim USPTO (Nr.(703) 557-2003) jederzeit telefonisch anfragen, inwieweit die "Quote" von 500 bereits ausgeschöpft ist.

¹⁾ Siehe PCT-Blatt Nr. 09/1987, S. 1651.

²⁾ Art. 3(2) der Vereinbarung zwischen WIPO und der EPO nach dem PCT, Abl. EPA 1985, 320. Siehe auch Abl. EPA 1982, 323.

INTERNATIONAL TREATIES

PCT

Withdrawal by the United States of America of the reservation concerning Chapter II PCT (International Preliminary Examination)

1. On 1 April 1987, the United States of America notified¹⁾, under PCT Article 64(6)(b), the withdrawal of its declaration that it shall not be bound by the provisions of Chapter II of the PCT. Thus, the United States of America will become bound by Chapter II of the PCT on **1 July 1987**.

The United States Patent and Trademark Office (USPTO) specified the **USPTO** and the **European Patent Office (EPO)** as competent International Preliminary Examining Authorities (IPEA) for international applications filed with the USPTO, at the option of the applicant. However, the specification of the EPO as IPEA is subject to the following conditions:

(a) for a period of three years beginning 1 July 1987, the EPO will process each year no more than **500** demands for international preliminary examination based on international applications filed with the USPTO;

(b) a demand for international preliminary examination can only be made, if it is based on an international application filed with the USPTO for which the EPO acts or has acted as an International Searching Authority²⁾.

2. This notice sets out the procedures which will be introduced to monitor the number of demands for international preliminary examination received by the EPO and, in particular, to ensure that applicants filing the 501st and subsequent demands suffer no loss of rights.

2.1 The USPTO will accept any demands beyond the limit of 500 filed with the EPO by United States applicants.

2.2 The EPO will inform the USPTO on a regular basis of the cumulative total of demands received in a given year. Applicants will be able to telephone either the EPO (No. (089) 2399-2423) or the USPTO (No. (703) 557-2003) at any time to find out how much of the "quota" of 500 has been used up.

¹⁾ See PCT Gazette No. 09/1987, p. 1651.

²⁾ Article 3 (2) of the Agreement between WIPO and the EPO under the PCT, OJ EPO 1985, 320. See also JO EPO 1982, 323.

TRAITES INTERNATIONAUX

PCT

Retrait par les Etats-Unis d'Amérique de la réserve relative au chapitre II du PCT (examen préliminaire international)

1. En vertu de l'article 64.6)b) du PCT, les Etats-Unis d'Amérique ont notifié¹⁾, le 1^{er} avril 1987, le retrait de leur déclaration selon laquelle ils n'étaient pas liés par les dispositions du chapitre II du PCT. En conséquence, les Etats-Unis d'Amérique seront liés par les dispositions du chapitre II du PCT à compter du **1^{er} juillet 1987**.

L'Office des brevets et des marques des Etats-Unis (USPTO) a spécifié l'**USPTO** et l'**Office européen des brevets (OEB)**, au choix du déposant, en qualité d'administrations compétentes chargées de l'examen préliminaire international (IPEA) pour les demandes internationales déposées auprès de l'USPTO. Toutefois, la spécification de l'OEB en tant qu'IPEA est soumise aux conditions suivantes:

a) pendant une période de trois ans à compter du 1^{er} juillet 1987, l'OEB traitera au maximum chaque année **500** demandes d'examen préliminaire international se référant à des demandes internationales déposées auprès de l'USPTO;

b) seules seront acceptées les demandes d'examen préliminaire international se référant à des demandes internationales déposées auprès de l'USPTO pour lesquelles l'OEB agit ou a agi en qualité d'administration chargée de la recherche internationale²⁾.

2. Le présent communiqué indique les procédures qui vont être appliquées pour contrôler le nombre de demandes d'examen préliminaire international reçues par l'OEB, et notamment pour veiller à ce qu'au-delà de la 500^e demande, les déposants concernés ne subissent aucune perte de droits.

2.1 L'USPTO acceptera au-delà de cette limite de 500 toute demande d'examen présentée à l'OEB par des déposants américains.

2.2 L'OEB informera régulièrement l'USPTO du nombre total de demandes d'examen reçues pour une année donnée. Les déposants auront la possibilité de téléphoner à tout moment à l'OEB (No. (089) 2399-2423) ou à l'USPTO (No. (703) 557-2003) afin de savoir dans quelle mesure le "quota" de 500 demandes est épuisé.

¹⁾ Cf. Gazette du PCT n° 9/1987, p. 1657.

²⁾ Art. 3 (2) de l'Accord entre l'OMPI et l'OEB conformément au PCT, JO OEB 10/1985, p. 320. Cf. également JO OEB 8/1982, p. 323.

Das EPA unterrichtet das USPTO unmittelbar nach Erhalt des 501. und aller weiteren Anträge. Das USPTO setzt sich dann mit den Anmeldern wegen der weiteren Bearbeitung des Antrags in Verbindung. Das EPA zahlt den Anmeldern die bereits entrichteten Gebühren zurück und teilt ihnen mit, daß nur das USPTO für die Entgegennahme der Anträge und die Erstellung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts zuständig ist und der Antrag deshalb an das USPTO weitergeleitet wird.

Das EPA gibt auf dem Antrag das Datum seines Eingangs an und leitet ihn zur weiteren Bearbeitung unverzüglich an das USPTO weiter. Das EPA gilt für die Entgegennahme und die Datierung dieser Anträge als Beauftragter des USPTO.

2.3 Die Anmelder werden auf den Hinweis für PCT-Anmelder betreffend das Verfahren vor dem EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde hingewiesen (s. ABI. EPA 1986, 441).

Ferner ist zu beachten, daß die Vereinigten Staaten von Amerika verlangen, daß der internationale vorläufige Prüfungsbericht vom Internationalen Büro ins Englische übersetzt wird, wenn er in einer anderen Sprache erstellt worden ist. Dies ist bei der Entrichtung der Bearbeitungsgebühr zu berücksichtigen. Näheres siehe ABI. EPA 1986, 441, Nr. 6.

On receipt of the 501st and further demands, the EPO will immediately inform the USPTO. The applicants will then be contacted by the USPTO for further processing of the demand. Moreover, the EPO will refund fees already paid by such applicants to the EPO; it will also indicate that only the USPTO is competent to receive the demands and to establish the international preliminary examination report and that the demand is being forwarded to the USPTO.

The EPO will indicate the date of receipt of the demand on the demand and promptly forward it to the USPTO for further processing. The EPO will be considered to be the agent of the USPTO for the purposes of receiving and dating these demands.

2.3 Applicants are recommended to take notice of the Information for PCT Applicants concerning the procedure before the EPO as Preliminary Examining Authority published in OJ EPO 1986, 441.

Furthermore, the attention of applicants is drawn to the requirement of the United States of America that the international preliminary examination report be translated into English by the International Bureau if it has been drawn up in another language. This must be considered when applicants pay the handling fee. For further details, see OJ EPO 1986, 441, item 6.

Dès qu'il recevra la 501e demande et les demandes ultérieures, l'OEB en informera immédiatement l'USPTO. Les déposants seront ensuite contactés par l'USPTO pour la poursuite de la procédure relative à la demande. En outre, l'OEB remboursera les taxes que ces déposants lui auront déjà versées; il les informera également que seul l'USPTO est compétent pour recevoir les demandes et établir le rapport d'examen préliminaire international, et que la demande a été transmise à l'USPTO.

L'OEB portera sur la demande d'examen la date de réception de celle-ci et la transmettra rapidement à l'USPTO en vue de la poursuite de la procédure. L'OEB sera considéré comme l'agent de l'USPTO aux fins de la réception et de la datation de ces demandes.

2.3 Il est recommandé aux déposants de prendre note de l'avis aux déposants PCT concernant la procédure devant l'OEB en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international, publié dans le JO OEB 12/1986, p. 441.

En outre, il est rappelé aux déposants que les Etats-Unis exigent que le rapport d'examen préliminaire international soit traduit en anglais par le Bureau international s'il a été établi dans une autre langue. Ils devront tenir compte de cette exigence lorsqu'ils acquitteront la taxe de traitement. Pour plus de précisions à ce sujet, prière de se reporter au JO 12/1986, p. 441, point 6.

GEBÜHREN**Hinweise für die Zahlung von
Gebühren, Auslagen und
Verkaufspreisen**

Der derzeit aktuelle Gebührenhinweis ist im Amtsblatt 3/1987, Seiten i-ix veröffentlicht.

Änderungen und Ergänzungen gegenüber dem in diesem Amtsblatt abgedruckten Hinweis haben sich nicht ergeben.

FEES**Guidance for the payment of
fees, costs and prices**

The fees guidance currently in force was published in Official Journal 3/1987, pages i-ix.

Amendments and additions to the guidance published in that Official Journal have not occurred.

TAXES**Avis concernant le paiement
de taxes, frais et tarifs de
vente**

Le texte de l'avis actuellement applicable a été publié au Journal officiel n° 3/1987, pages i-ix.

Il n'a fait l'objet d'aucun changement depuis cette publication.