



**Europäisches
Patentamt**

**European
Patent Office**

**Office européen
des brevets**

Amtsblatt

Official Journal

Journal officiel

26. August 1987
Jahrgang 10/Heft 8
Seiten 347-398

26 August 1987
Year 10/Number 8
Pages 347-398

26 août 1987
10^e année/numéro 8
Pages 347-398

**ENTSCHEIDUNGEN DER
BESCHWERDEKAMMERN**

**DECISIONS OF THE BOARDS
OF APPEAL**

**DECISIONS DES CHAMBRES
DE RECOURS**

**Leitsätze weiterer, zur
Veröffentlichung bestimmter
Entscheidungen**

**Headnotes of further
decisions scheduled for
publication**

**Sommaires de décisions à
publier prochainement**

Nachstehend werden die Leitsätze der Entscheidungen wiedergegeben, die zur Veröffentlichung im Amtsblatt bestimmt sind. Der Abdruck des Volltextes dieser Entscheidungen der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts ist bis Ende 1987 geplant.

We publish below the headnotes of decisions of the EPO Boards of Appeal that will be appearing in the Official Journal during 1987.

Les sommaires des décisions des chambres de recours de l'Office européen des brevets qui seront publiées au Journal officiel dans leur texte intégral d'ici la fin de 1987 figurent ci-après.

In diesem Zusammenhang wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die Leitsätze nicht Bestandteil der Entscheidungen sind. Sie dienen lediglich zur unverbindlichen Unterrichtung über den Inhalt der Entscheidungen und zur leichteren Auffindbarkeit von Informationen. Die vorläufigen Übersetzungen der Leitsätze werden anlässlich der Veröffentlichung des Volltextes der Entscheidungen einer nochmaligen Überprüfung unterzogen.

It is emphasised that the headnotes do not constitute part of the decisions. They are published for information purposes merely and to facilitate access to information. The translations are provisional and will be revised when the complete text of the decisions is published.

A cet égard, il est expressément signalé que les sommaires ne font pas partie des décisions. Ils ont pour seul but d'indiquer le contenu des décisions et de faciliter la recherche des informations. La traduction provisoire des sommaires fera l'objet d'une nouvelle révision lors de la publication du texte intégral des décisions.

Eine Kopie des vollen Textes der Entscheidung in der Verfahrenssprache ist beim Referat 4.5.1 (EPA-Bibliothek München) gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1,30 DEM pro Seite erhältlich.

Copies of the full texts of decisions in the language of proceedings may be obtained from Department 4.5.1 (EPO Library, Munich) on payment of a photocopying fee of DEM 1.30 per page.

Une copie du texte intégral de chaque décision dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service 4.5.1 (bibliothèque de l'OEB à Munich) moyennant paiement d'une taxe de photocopie de 1,30 DEM la page.

Amtsblatt 9/87

Official Journal 9/87

Journal Officiel 9/1987

Entscheidung der Juristischen-Beschwerdekammer vom 13. Februar 1987 J 24/86
(vorläufige Übersetzung)

Anmelder: Phillips, William E.
Stichwort: Bareinzahlung beim Postamt/PHILLIPS

Artikel: 5 und 8 (1) a) der Gebührenordnung

Kennwort: "Bareinzahlung beim Postamt am letzten Tag der Frist"- "Gutschrift auf dem Konto des EPA, rechtliche Gleichwertigkeit" - "Rechtzeitig eingegangene Zahlung"

Leitsatz

I. Liegt das tatsächliche Gutschriftsdatum nach dem Ablauf der Frist für die Zahlung, ist jedoch an einem Datum vor dem tatsächlichen Gutschriftsdatum und innerhalb der Frist ein Sachverhalt gegeben, der einer Gutschrift des Zahlungsbetrages auf dem betreffenden Konto rechtlich gleichkommt, dann kann im Rahmen des Artikels 8 (1) a) der Gebührenordnung dieses frühere Datum als jener Tag angesehen werden, an dem der Zahlungsbetrag auf dem Konto des Amtes gutgeschrieben wurde (im Anschluß an Entscheidungen J 26/80, ABI. EPA 1/1982, Seite 7, T 214/83 Zahlung auf Postscheckkonto/Sigma ABI. EPA 1/1985, Seite 10 und J 05/84, Computer-Fehler/Rippes ABI. EPA/1985, Seite 306).

II. Es ist nicht erforderlich, daß der Nachweis zur Feststellung der rechtlichen Gleichwertigkeit beim EPA vor Ablauf der Frist eingeht.

III. Die Frage, ob in einem bestimmten Fall zum früheren Datum eine Situation vorlag, die einer Gutschrift des Zahlungsbetrages auf einem Konto des Amtes rechtlich gleichkommt, ist objektiv unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls zu entscheiden (Entscheidung J 5/84 "Rippes", wie erläutert).

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 18. März 1986 T 271/84
(vorläufige Übersetzung)

Patentinhaber/Beschwerdegegner: Air Products & Chemicals, Inc.
Einsprechender/Beschwerdeführer: Linde A.G.

Stichwort: Gasreinigung/AIR PRODUCTS

Artikel: 56, 114 (2), 123 (2) (3) EPÜ

Kennwort: "erfinderische Tätigkeit - zulässige erläuternde Änderung von Patentansprüchen" - "neue Urkunden im Beschwerdeverfahren"

Decision of the Legal Board of Appeal dated 13 February 1987 J 24/86

(Official Text)

Applicant: Phillips, William E.
Headword: Cash payment to Post Office/PHILLIPS

Article: 5 and 8 (1) (a) of the Rules relating to Fees

Keyword: "Cash payment to Post Offices on final day" - "Legal equivalent to entry into account held by EPO" - "Payment considered made in due time"

Headnote

I. If the actual date of entry of a payment is after expiry of a time limit for such payment but, at a date earlier than the actual date of entry of the payment and within the time limit, a situation exists which is legally equivalent to an entry of the payment into such account, then for the purpose of Article 8(1)(a) of the Rules relating to Fees, such earlier date should be considered as the date on which the amount of the payment is entered into the account held by the Office (Decisions J 26/80, OJ EPO 1/1982, page 7, T 214/83 Giro payment/Sigma OJ EPO 1/1985, page 10 and J 05/84, Computer Fault/Rippes OJ EPO/1985, page 306, followed).

II. It is not necessary that evidence to establish such legal equivalence is received by the EPO before expiry of the time limit.

III. The question whether or not in a particular case the situation at the earlier date was legally equivalent to entry of the payment into the account held by the Office must be decided on an objective basis having regard to the particular facts of the case (Decision J 05/84 "Rippes", explained)

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 18 March 1986 T 271/84
(Official Text)

Patent proprietor/Respondent: Air Products & Chemicals, Inc.
Opponent/Appellant: Linde A.G.

Headword: gas purification/AIR PRODUCTS

Article: 56, 114 (2), 123 (2) (3) EPC

Keyword: "Inventive step - Admissible explanatory amendment of claims" - "New documents in appeal"

Décision de la Chambre de recours juridique, en date du 13 février 1987 J 24/86

(Traduction provisoire)

Demandeur: Phillips, William E.
Référence: Versement en espèces à un bureau de poste PHILLIPS

Article: 5 et 8 (1) a) du règlement relatif aux taxes

Mot clé: "Versement en espèces à un bureau de poste le dernier jour du délai" - "Assimilation juridique à une inscription au crédit d'un compte de l'OEB" - "Paiement réputé effectué dans les délais"

Sommaire

I. Si la date effective à laquelle un paiement est effectué est postérieure à l'expiration d'un délai imparti pour ce paiement mais qu'à une date antérieure à cette date effective et dans ledit délai soit réalisée une situation assimilable juridiquement à une inscription du montant du versement au crédit du compte de l'OEB, il y a lieu de considérer cette date antérieure comme la date d'inscription du montant du versement au crédit du compte de l'Office, au sens où l'entend l'article 8(1)a) du règlement relatif aux taxes (par analogie avec les décisions J 26/80, JO OEB 1/1982, p. 7, T 214/83 "Paiement par versement à un compte de chèques postaux/Sigma", JO OEB 1/1985, p. 10 et J 05/84 "Non-fonctionnement ordinateur/Rippes", JO OEB 10/1985, p. 306 et s.).

II. Il n'est pas nécessaire d'apporter à l'OEB la preuve de l'existence d'une telle assimilation juridique avant l'expiration du délai de paiement.

III. La réponse à la question de savoir si, dans un cas d'espèce, la situation réalisée antérieurement à la date effective du paiement est assimilable juridiquement à une inscription du montant du versement au crédit du compte de l'Office doit être tranchée de façon objective, compte tenu des circonstances particulières de l'affaire (décision J 05/84 "Rippes", déjà citée).

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 18 mars 1986 T 271/84
(Traduction provisoire)

Titulaire du brevet/intimé: Air Products & chemicals, Inc.
Opposant/requérant: Linde A.G.

Référence: Purification de gaz / AIR PRODUCTS

Article: 56, 114 (2), 123 (2) (3) CBE

Mot clé: "Activité inventive-Modification explicative admissible des revendications" - "Production de nouveaux documents lors d'un recours"

Leitsatz

I. Wird ein Verfahren seit über 20 Jahren im großtechnischen Maßstab trotz damit verbundener wirtschaftlicher Nachteile erfolgreich durchgeführt und bietet die beanspruchte Erfindung eine Lösung für das technische Problem der Vermeidung dieser wirtschaftlichen Nachteile an, so stützt dies die Feststellung einer erfinderischen Tätigkeit.

II. Die Änderung eines Patentanspruchs zur Klärung einer Unstimmigkeit steht nicht in Widerspruch zu Art. 123 (2) oder (3), wenn der geänderte Patentanspruch bei genauer Auslegung aus dem Zusammenhang der Druckschrift denselben Sinn ergibt wie der ungeänderte Patentanspruch.

III. Die Einführung neuer Einspruchsgründe und neuer Beweismittel in der Beschwerdephase eines Einspruchsverfahrens braucht in Ausübung des Ermessens nach Art. 114 (2) nicht zugelassen zu werden; dies richtet sich besonders nach dem Bedeutungsgrad und der Verspätung.

Headnote

I. If a process has been performed successfully on a commercial scale for more than 20 years in spite of economic disadvantages associated with it, and the claimed invention provides a solution to the technical problem of avoiding such economic disadvantages, this supports a finding of inventive step.

II. An amendment to a claim to clarify an inconsistency does not contravene Art. 123(2) or (3) if the amended claim has the same meaning as the unamended claim, on its true construction in the context of the specification.

III. The introduction of new grounds of opposition and new documents at the appeal stage of opposition proceedings may not be allowable, in the exercise of discretion under Art. 114 (2), depending especially upon the degree of relevance and the lateness.

Sommaire

I. Si un procédé a fonctionné avec grand succès commercial pendant plus de 20 ans en dépit des inconvénients économiques inhérents à celui-ci, et si l'invention revendiquée fournit une solution au problème technique consistant à éviter de tels inconvénients économiques, ce fait constitue un motif pour constater une activité inventive.

II. Une modification apportée à une revendication dans le but de lever une contradiction n'enfreint pas l'article 123(2) ou (3) si la revendication modifiée a le même sens que la revendication restée inchangée interprétée dans le contexte du fascicule de brevet.

III. L'introduction de nouveaux motifs d'opposition et de nouveaux documents lors d'un recours peut être jugée irrecevable dans le cadre de l'exercice du pouvoir souverain d'appréciation visé à l'article 114(2), notamment en raison de leur degré de pertinence et de leur production tardive.

**Entscheidung der
Technischen
Beschwerdekammer 3.4.1
vom 23. Oktober 1986
T 99/85
(Amtlicher Text)**

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.4.1
dated 23 October 1986
T 99/85**

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.4.1,
en date du 23 octobre 1986
T 99/85**

(Provisional Translation)

(Traduction provisoire)

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Boehringer Mannheim GmbH

Einsprechender/Beschwerdeführer:
Eastman Kodak Company

Stichwort: diagnostisches
Mittel/BOEHRINGER-KODAK

Artikel: 52 (1), 54 (1), 56 EPÜ

Regel: 29 (1) EPÜ

Kennwort: "Neuheit, implizite" -
"Formulierung der Aufgabe" -
"Abgrenzung im
Einspruchsverfahren"

Patent proprietor/Respondent:
Boehringer Mannheim GmbH

Opponent/Appellant: Eastman
Kodak Company

Headword: Diagnostic agent /
BOEHRINGER-KODAK

Article: 52 (1), 54 (1), 56 EPC

Rule: 29 (1) EPC

Keyword: "Implicit novelty" -
"Definition of the problem" -
"Delimitation in opposition
proceedings"

Titulaire du brevet/intimé:
Boehringer Mannheim GmbH

Opposant/requérant: Eastman
Kodak Company

Référence: Agent de diagnostic /
BOEHRINGER-KODAK

Article: 52 (1), 54 (1), 56 CBE

Règle: 29 (1) a) CBE

Mot clé: "Nouveauté implicite" -
"Formulation du problème à
résoudre" - "Délimitation dans la
procédure d'opposition"

Leitsatz

I. Enthält eine Druckschrift keine Angaben über die Größe von Partikeln (hier: Partikel eines Füllstoffs in einem Film), so ist ein bestimmter Größenbereich jedenfalls dann nicht implizit offenbart, wenn nach allgemeinem Fachwissen für den bekannten Zweck (hier: als Füllstoff) auch Partikel verwendbar sind, deren Größe deutlich außerhalb dieses Bereichs liegt.

II. Zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist die Aufgabe objektiv so festzulegen, daß sie nicht schon teilweise die Lösung vorwegnimmt (im Anschluß an T 229/85, wird veröffentlicht).

III. Es besteht keine Veranlassung, im Einspruchsverfahren von Amts wegen auf eine Änderung des Anspruchswortlauts nur deshalb zu dringen, weil ein Merkmal des Oberbegriffs eines zweiteiligen Anspruchs nicht zum Stand der Technik gehört (Regel 29 (1) a) EPÜ).

Headnote

I. If a specification contains no indication of the size of particles (in this case: particles of a filling material in a film), a specific range of sizes is in any case not implicitly disclosed if it is generally known in the art that particles whose size is clearly outside this range can also be used for the known purpose (in this case: as filling material).

II. In order to judge inventive step, the problem must be objectively defined in such a way that it does not already partially anticipate the solution (cf. also T 299/85, to be published).

III. During opposition proceedings there is no reason to insist automatically on an amendment to the wording of a claim simply because a feature of the pre-characterising portion of a two-part claim is not part of the state of the art (Rule 29 (1) (a) EPC).

Sommaire

I. Si un fascicule de brevet ne contient aucune indication quant à la taille de particules (en l'espèce, particules d'un agent de charge dans un film), un ordre de grandeur défini n'est en tout cas pas non plus divulgué implicitement si, d'après les connaissances techniques générales, des particules dont la taille est sensiblement supérieure à cet ordre de grandeur peuvent être également utilisées pour remplir la fonction connue (en l'espèce, agent de charge).

II. Afin d'apprécier l'activité inventive, le problème à résoudre doit être défini d'une manière objective telle qu'il n'antécipie pas déjà partiellement la solution (cf. décision T 229/85, devant être publiée).

III. Il n'y a aucune raison d'exiger d'office au cours de la procédure d'opposition que le texte des revendications soit modifié, pour la seule raison qu'une caractéristique du préambule d'une revendication comportant deux parties n'est pas comprise dans l'état de la technique (règle 29(1) a) CBE).

Amtsblatt 10/87

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 11. August 1986 W 09/86
(vorläufige Übersetzung)

Anmelder : National Research Development Corporation

Stichwort : Thromboxan-Antagonisten/NRDC

Regel : 40.1 PCT

Kennwort : "mangelnde Einheitlichkeit - Erfordernis einer Begründung in der Aufforderung zur Zahlung, nicht anderswo"

Leitsatz

I. Die Gründe, warum eine internationale Anmeldung nicht das Erfordernis der Einheitlichkeit erfüllt, müssen dem Anmelder in der Aufforderung gemäß Artikel 17 (3) a) PCT mitgeteilt werden. Es genügt nicht, wenn eine Begründung nur aus den amtlichen Akten entnommen werden kann (im Anschluß an Entscheidungen W 04/85 und W 07/86).

II. Die Absicht, Einwände gegen die Einheitlichkeit nachträglich zu erheben, kann nicht ein Abgehen vom vorgenannten Grundsatz rechtfertigen.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 1. Juli 1985 T 173/83
(vorläufige Übersetzung)

Patentinhaber/Beschwerdeführer : SA de Telecommunications

Einsprechender/Beschwerdegegner : Kabel- und Lackdrahtfabriken GmbH

Einsprechender/weiterer Verfahrensbeteiligter : Siemens AG

Stichwort : Anti-oxydent/TELECOMMUNICATIONS

Artikel : 55 (1) a), 56 EPÜ

Kennwort : "erfinderische Tätigkeit" - "Neuheit eines Problems - Relevanz" - "unschädliche Offenbarungen - Nichtfeststellung eines offensichtlichen Mißbrauchs zum Nachteil des Anmelders"

Leitsatz

Ein offensichtlicher Mißbrauch im Sinne von Artikel 55 (1) a) EPÜ liegt dann vor, wenn es sich klar und zweifelsfrei zeigt, daß ein Dritter nicht befugt war, die erhaltene Information an andere Personen weiterzugeben. Somit liegt ein Mißbrauch nicht nur dann vor, wenn eine Schädigungsabsicht vorliegt, sondern auch dann, wenn ein Dritter unter Inkaufnahme des Risikos handelt,

Official Journal 10/87

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 11 August 1986 W 09/86

(Official Text)

Applicant : National Research Development Corporation

Headword : Thromboxane Antagonists / NRDC

Rule: 40.1 PCT

Keyword : "Lack of unity- Requirement to state reasons in Invitation to pay, not elsewhere"

Headnote

I. The reasons why an International Application does not comply with the unity requirements must be communicated to the Applicant in the Invitation pursuant to Article 17(3)(a) PCT. It is not sufficient if reasons could be found in the official files only (decisions W 04/85 and W 07/86 followed).

II. An intention to raise a-posteriori unity objections cannot justify departing from the aforementioned principle.

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 1 July 1985 T 173/83

(Provisional Translation)

Patent proprietor/Appellant : SA de Telecommunications

Opponent/Respondent : Kabel- und Lackdrahtfabriken GmbH

Opponent/Other party : Siemens AG

Headword : anti-oxydent / TELECOMMUNICATIONS

Article : 55 (1) (a), 56 EPC

Keyword : "Inventive step" - "Novelty of a problem" - "Relevance" - "Non-opposable disclosures- Failure to find an evident abuse with regard to an applicant"

Headnote

There would be an evident abuse within the meaning of Article 55(1)(a) EPC if it were clearly and undoubtedly apparent that a third party had not been authorised to communicate the information received to other persons. Therefore it is an abuse not only when there is an intention to cause harm but also when a third party acts in such a way as to risk causing harm to the inventor, or

Journal officiel 10/87

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 11 août 1986 W 09/86

(Traduction provisoire)

Demandeur : National Research Development Corporation

Référence : Composés antagonistes de la thromboxane/ NRDC

Règle : 40.1 PCT

Mot clé : "Absence d'unité" - "Exigence d'indiquer les motifs dans l'invitation à payer et non ailleurs"

Sommaire

I. Les motifs pour lesquels une demande internationale ne satisfait pas aux exigences d'unité doivent être communiqués au demandeur dans l'invitation à payer les taxes additionnelles en vertu de l'article 17(3)a) PCT. Le fait de pouvoir trouver des motifs dans les seules pièces du dossier ne suffit pas (cf. décisions W 04/85 et W 07/86).

II. L'intention de soulever a posteriori des objections d'unité ne saurait justifier une dérogation aux principes susmentionnés.

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 1er juillet 1985 T 173/83

(Texte officiel)

Titulaire du brevet/requérant : SA de Télécommunications

Opposant/intimé : Kabel- und Lackdrahtfabriken GmbH

Opposant/autre partie : Siemens AG

Référence : Anti-oxydant/TELECOMMUNICATIONS

Article : 55 (1) a), 56 CBE

Mot clé : "Activité inventive" - "Nouveauté d'un problème- Pertinence" - "Divulgations non opposables- Non constatation d'un abus évident à l'égard du demandeur"

Sommaire

Au sens de l'article 55(1) a) CBE, il y aurait abus évident s'il apparaissait de manière claire et indubitable qu'un tiers n'avait pas été autorisé à communiquer à d'autres personnes l'information reçue. Ainsi, il y a abus non seulement lorsqu'il y a intention de nuire, mais aussi lorsqu'un tiers agit en prenant le risque de causer un préjudice à l'inventeur, ou encore lorsque ce tiers ne

dem Erfinder einen Schaden zuzufügen oder wenn dieser Dritte ein vertragliches Vertrauensverhältnis verletzt, das ihn mit dem Erfinder verband.

again when this third party does not observe the contract of trust which bound him to the inventor.

respecte pas le contrat de confiance qui le liait à l'inventeur.

**Entscheidung der
Juristischen
Beschwerdekammer
vom 23. Juli 1986
J 22/85
(Amtlicher Text)**

**Decision of the Legal Board
of Appeal dated
23 July 1986
J 22/85**

**Décision de la Chambre de
recours juridique,
en date du 23 juillet 1986
J 22/85**

(Provisional Translation)

(Traduction provisoire)

**Anmelder : Josef Nusser
Artikel : 8 der Gebührenordnung
Regel : 83 EPÜ**

**Applicant: Josef Nusser
Article: 8 of the Rules relating to
Fees
Rule : 83 EPC**

**Demandeur : Josef Nusser
Article : 8 du règlement relatif aux
taxes
Règle : 83 CBE**

Leitsatz

Artikel 8 (3) b) der Gebührenordnung kann im Einzelfall auch dann angewendet werden, wenn der formgerechte und rechtzeitige Überweisungsauftrag storniert und durch eine andere Zahlungsart ersetzt wurde.

Headnote

Article 8 (3) (b) of the Rules relating to Fees may in individual cases be considered as applying where a payment order issued in due form and on time is cancelled and replaced by another means of payment.

Sommaire

Selon le cas d'espèce, l'article 8(3) b) du règlement relatif aux taxes peut être également appliqué si l'ordre de virement donné en bonne et due forme et dans les délais a été annulé et qu'un autre mode de paiement lui a été substitué.

Amtsblatt 11/87

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1 vom 29. Oktober 1986 T 114/86
(vorläufige Übersetzung)

Anmelder : Eriksson, Hans
Stichwort : Schaumstofffilter/ERIKSSON
Artikel : 52 (1), 54 EPÜ
Kennwort : "Neuheit" - "stillschweigend miteinbegriffene Offenbarung" - "unterschiedlicher Wortlaut"

Leitsatz

I. Die Beschreibung von Ergebnissen bei Verwendung einer Vorrichtung, z. B. eines Filters, kann ein Verfahren zur Verwendung der Vorrichtung, z. B. Verfahren zum Filtern, mitoffenbaren (im Anschluß an T 4/83, Abs. 4, ABI. 1983, 501).

II. Ein unterschiedlicher Wortlaut allein (geschlossene Zellen mit perforierten Wänden im Gegensatz zu solchen mit durchbrochenen Zellenwänden) reicht nicht zur Begründung der Neuheit aus (im Anschluß an T 12/81, ABI. 8/82, 296; T 198/84, ABI. 1985, 209; T 248/85, ABI. 1986, 261).

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 16. Dezember 1986 T 213/85
(Amtlicher Text)

Patentinhaber/Beschwerdegegner : Georg Fischer AG
Einsprechender/Beschwerdeführer : Hexcel-France SA
Einsprechender/weiterer Verfahrensbeteiligter : Ashland-Südchemie-Kernfest GmbH
Stichwort : Beschwerde begründung II/FISCHER
Artikel : 108, Satz 3 EPÜ
Regel : 65 (1) EPÜ
Kennwort : "für die Zulässigkeit der Beschwerde ausreichende Begründung (verneint)"

Leitsatz

Ist ein Einspruch wegen ungenügender Begründung als unzulässig verworfen worden und setzt sich die Beschwerdebegründung allein mit der Patentierbarkeit auseinander, ohne die Zulässigkeit des Einspruches darzulegen, so ist die Beschwerde mangels ausreichender Begründung unzulässig (im Anschluß an T 220/83, "Beschwerde begründung/Hüls", ABI. EPA 8/1986, 249).

Official Journal 11/87

Decision of Technical Board of Appeal 3.4.1 dated 29 October 1986 T 114/86

(Official Text)

Applicant : Eriksson, Hans
Headword : Foam plastic filter / ERIKSSON
Article : 52 (1), 54 EPC
Keyword : "Novelty" - "Implicit disclosure" - "Difference in wording"

Headnote

I. A description of results obtained when using a device, e.g. a filter, can disclose a method of using the device, e.g. a method for filtering (following up T 4/83, para. 4, OJ 1983, 501).

II. A mere difference in wording (closed cells having perforated walls: VS. ruptured cellular walls) is insufficient to establish novelty (following up T 12/81, OJ 8/82, 296; T 198/84, OJ 1985, 209; T 248/85, OJ 1986, 261).

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 16 December 1986 T 213/85

(Provisional Translation)

Patent proprietor/Respondent: Georg Fischer AG
Opponent/Appellant: Hexcel-France SA
Opponent/Other party: Ashland-Südchemie-Kernfest GmbH
Headword : Grounds of appeal II / FISCHER
Article : 108, sentence 3 EPC
Rule : 65 (1) EPC
Keyword : "Grounds sufficient for an appeal to be deemed admissible (denied)"

Headnote

If an opposition has been rejected as inadmissible on account of insufficient grounds and if the grounds of appeal are concerned solely with patentability and do not attempt to justify the admissibility of the opposition, the appeal is inadmissible due to an absence of adequate grounds (cf. also T 220/83, "Grounds of appeal/HÜLS, OJ EPO 8/1986, 249).

Journal officiel 11/87

Décision de la Chambre de recours technique 3.4.1, en date du 29 octobre 1986 T 114/86

(Traduction provisoire)

Demandeur : Eriksson, Hans
Référence : Filtre en plastique à mousse/Eriksson
Article : 52 (1), 54 CBE
Mot clé : "Nouveauté" - "divulgaration implicite" - "différence de rédaction"

Sommaire

I. Une description des résultats obtenus en utilisant un dispositif, par exemple un filtre, peut divulguer un procédé d'utilisation dudit dispositif, par exemple un procédé de filtration (cf. T 4/83, paragraphe 4, JO 1983, 501).

II. Une simple différence de rédaction (alvéoles fermées munies de parois perforées au lieu de parois alvéolaires percées) ne suffit pas pour établir la nouveauté (cf. T 12/81, JO 8/82, 296; T 198/84, JO 1985, 209; T 248/85, JO 1986, 261).

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 16 décembre 1986 T 213/85

(Traduction provisoire)

Titulaire du brevet/intimé : Georg Fischer AG
Opposant/requérant : Hexcel-France SA
Opposant/autre partie : Ashland-Südchemie-Kernfest GmbH
Référence : Exposé des motifs II / FISCHER
Article : 108, phrase 3 CBE
Règle : 65 (1) CBE
Mot clé : "Exposé des motifs suffisant pour la recevabilité d'un recours (décision négative)"

Sommaire

Si une opposition a été jugée irrecevable pour insuffisance de l'exposé des motifs et si l'exposé des motifs du recours a trait uniquement à la brevetabilité sans exposer la recevabilité de l'opposition, le recours est irrecevable faute d'un exposé des motifs suffisant (cf. T 220/83, "Exposé des motifs/Hüls", JO OEB 8/1986, 249).

Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer vom 14. November 1986 J 25/86
(vorläufige Übersetzung)

Anmelder: Warheit, William A.
Stichwort: Identität des Anmelders / WARHEIT
Artikel: 80 (c), 90 (2), 91 (1) d) (2) EPÜ
Regel: 39, 41 EPÜ
Kennwort: "Anmeldetag" - "Identität des Anmelders" - "Mängel hinsichtlich des Namens des Anmelders"

Leitsatz

Das Erfordernis in Artikel 80 c) EPÜ, nämlich "Angaben, die es erlauben, die Identität des Anmelders festzustellen", gilt als erfüllt, wenn es anhand sämtlicher Angaben, die in den vom Anmelder oder seinem Vertreter eingereichten Unterlagen enthalten sind, möglich ist, die Identität des Anmelders zweifelsfrei festzustellen.

Decision of the Legal Board of Appeal dated 14 November 1986 J 25/86
(Official Text)

Applicant : Warheit, William A.
Headword : Identity of applicant / WARHEIT
Article : 80 (c), 90 (2), 91 (1) (d) (2) EPC
Rule : 39, 41 EPC
Keyword : "Date of filing"- "Identity of applicant"- "Deficiencies as to the name of the applicant"

Headnote

The requirement of Article 80(c) EPC for "information identifying the applicant" is to be considered to be met whenever it is possible to establish beyond reasonable doubt the identity of the applicant on the basis of all data contained in the documents filed by the applicant or his legal representative.

Décision de la Chambre de recours juridique, en date du 14 novembre 1986 J 25/86
(Traduction provisoire)

Demandeur: Warheit, William A.
Référence: Identité du demandeur / WARHEIT
Article : 80 c), 90 (2), 91 (1) d) (2) CBE
Règle : 39, 41 CBE
Mot clé : "Date de dépôt"- "Identité du demandeur"- "Irrégularités relatives au nom du demandeur"

Sommaire

L'exigence visée à l'article 80 c) CBE relative aux "indications qui permettent d'identifier le demandeur" doit être considérée comme satisfaite lorsque l'identité du demandeur peut être établie sans le moindre doute à l'appui de l'ensemble des indications figurant dans les documents produits par le demandeur ou son mandataire dûment constitué.

Amtsblatt 12/87

Official Journal 12/87

Journal officiel 12/87

Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer vom 4. November 1986 J ..86
(vorläufige Übersetzung)

Artikel: 20 (1), 113 (1) EPÜ
Regel: 67, 102 (2) a) EPÜ
Kennwort: "Löschung wegen fehlender Geschäftsfähigkeit" - "Zuständigkeit der Rechtsabteilung"

Leitsatz

I. Als fehlende Geschäftsfähigkeit des zugelassenen Vertreters im Sinne der Regel 102 (2) a) EPÜ gilt, wie im Falle der Regel 90 (1) c), die Unfähigkeit, seine Aufgaben vor dem EPA zu erfüllen, wobei diese Unfähigkeit auf längere Dauer gegeben sein muß.

Decision-of the Legal Board of Appeal dated 4 November 1986 J ..86
(Provisional Translation)

Article : 20 (1), 113 (1) EPC
Rule : 67, 102 (2) (a) EPC
Keyword : "Deletion for incapacity" — "Competence of the Legal Division"

Headnote

I. The incapacity of the professional representative referred to in Rule 102(2)(a) of the EPC is, as in the case of Rule 90(1)c), the inability to perform his job in dealings with the EPO, whereby this incapacity must, moreover, be permanent.

Décision de la Chambre de recours juridique, en date du 4 novembre 1986 J ..86
(Texte officiel)

Article: 20 (1), 113 (1) CBE
Règle: 67, 102 (2) a) CBE
Mot clé : "Radiation pour incapacité" — "compétence de la division juridique"

Sommaire

I. L'incapacité du mandataire visée par la règle 102(2) a) CBE est, comme dans le cas de la règle 90(1) c), l'incapacité d'accomplir sa mission auprès de l'OEB, cette incapacité devant, en outre, être durable.

II. Die Rechtsabteilung ist zuständig, über diese fehlende Geschäftsfähigkeit zu entscheiden und daher auch die Löschung des betreffenden Vertreters in der Liste zu veranlassen. Sie muß jedoch ihre Entscheidung auf Grundlagen stützen, die die längerdauernde Geschäftsunfähigkeit des Vertreters überzeugend dartun, wobei gegebenenfalls weitere Ermittlungen anzustellen sind, wenn sich die ihr vorgelegten Nachweise für eine solche überzeugende Feststellung als unzureichend erweisen sollten.

III. Ein Vertreter, von dem vermutet werden muß, daß er unfähig ist, seine Klienten bei dem EPA zu vertreten, muß auch als unfähig angesehen werden, seine eigenen Interessen zu vertreten und folglich auch unfähig zu ihm während eines Lösungsverfahrens mitgeteilten Gründen Stellung zu nehmen. Eine Entscheidung, die seine Löschung in der Liste der zugelassenen Vertreter wegen fehlender Geschäftsfähigkeit verfügt, ohne daß der Vertreter während des Verfahrens durch einen Rechtsbeistand vertreten ist, verstößt unmittelbar gegen den Artikel 113 (1) EPÜ.

II. The Legal Division shall be competent to decide on this incapacity and, consequently, to proceed to delete the professional representative in question. However, it must base its decision on evidence which convincingly proves the professional representative's permanent incapacity, by proceeding, where necessary, to conduct further investigations when the evidence with which it has been supplied is insufficient, in order to establish such conviction.

III. A professional representative who is deemed likely to be incapable of representing clients in dealings with the EPO must also be deemed likely to be incapable of defending his own interests and therefore of presenting his comments on the grounds that are communicated to him in the course of deletion proceedings. A decision to delete him from the list of professional representatives on account of incapacity without his having been assisted during the proceedings by an ad hoc committee therefore violates Article 113 (1) EPC.

II. La division juridique est compétente pour décider de cette incapacité et pour procéder, en conséquence, à la radiation du mandataire concerné. Toutefois, elle doit fonder sa décision sur la base d'éléments établissant de manière convaincante l'incapacité durable du mandataire, en procédant, le cas échéant, à des mesures d'instruction supplémentaires lorsque les éléments qui lui ont été fournis sont insuffisants, pour emporter une telle conviction.

III. Un mandataire considéré comme vraisemblablement incapable d'agir auprès de l'OEB pour représenter des clients doit être également considéré comme vraisemblablement incapable de représenter ses propres intérêts et donc de prendre position sur les motifs qui lui sont communiqués au cours d'une procédure en radiation. Une décision prononçant sa radiation de la liste des mandataires agréés pour incapacité sans qu'il ait été assisté au cours de la procédure par un curateur ad hoc viole donc l'article 113 (1) CBE.

**Entscheidung der
Juristischen
Beschwerdekammer
vom 25. August 1986**

J 13/85

(vorläufige Übersetzung)

**Decision of the Legal Board
of Appeal dated
25 August 1986**

J 13/85

(Official Text)

**Décision de la Chambre de
recours juridique,
en date du 25 août 1986**

J 13/85

(Traduction provisoire)

**Stichwort: Teilanmeldung -
Einreichung sachdienlich oder nicht**

Artikel: 76 (1) EPÜ

Regel: 25 (1) a), 51 (4), 51 (5) EPÜ

**Headword: Divisional application -
whether filing justified**

Article: 76 (1) EPC

Rule: 25 (1) (a), 51 (4), 51 (5) EPC

**Référence: Demande divisionnaire -
Question de la justification du dépôt**

Article: 76 (1) CBE

Règle: 25 (1) a), 51 (4), 51 (5) CBE

Leitsatz

I. Es kann nicht mehr als eine wirksame Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) EPÜ geben. Ergeht eine zweite Mitteilung, dann nur, weil die erste gemäß Regel 51 (4) EPÜ, letzter Satz als nicht erfolgt gilt.

II. Die Frage, ob der Gegenstand einer europäischen Teilanmeldung über den Inhalt der Stammanmeldung hinausgeht (Artikel 76 (1) EPÜ), ist im Prüfungsverfahren von der Prüfungsabteilung zu entscheiden.

Headnote

I. There cannot be more than one effective Communication pursuant to Rule 51 (4) and (5) EPC. If a second Communication is sent, this can only be because the first is deemed not to have been sent pursuant to Rule 51 (4) EPC, last sentence.

II. The question whether the subject-matter of a European divisional application extends beyond the content of the parent application (Article 76(1) EPC) has to be decided in the examination procedure by the Examining Division.

Sommaire

I. La règle 51 (4) et (5) CBE ne prévoit pas plus d'une notification effective. Si une seconde notification est envoyée, c'est au motif que la première notification est, conformément de la dernière phrase de la règle 51 (4) CBE, réputée n'avoir pas été faite.

II. La division d'examen doit décider au cours de la procédure d'examen si l'objet d'une demande divisionnaire européenne ne s'étend pas au delà du contenu de la demande initiale (article 76(1) CBE).

**Entscheidung der
Technischen
Beschwerdekammer 3.3.1
vom 8. Dezember 1986
T 231/85
(Amtlicher Text)**

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.3.1
dated 8 December 1986
T 231/85**

(Provisional Translation)

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.1,
en date du 8 décembre 1986
T 231/85**

(Traduction provisoire)

**Patentinhaber/Beschwerdeführer :
BASF Aktiengesellschaft
Stichwort: Triazolyl derivative/BASF**

Artikel: 54, 56 EPÜ

Regel: 67 EPÜ

**Kennwort: "erfinderische Tätigkeit-
unspezifizierter Effekt" -
"wesentlicher Verfahrensmangel -
Nichtberücksichtigung eines Antrages
wegen inneramtlicher Verzögerung"**

**Patent proprietor/Appellant : BASF
Aktiengesellschaft
Headword : Triazolyl derivatives /
BASF**

Article : 54, 56 EPC

Rule : 67 EPC

**Keyword: "Inventive step -
unspecified effect" - "Substantial
procedural violation- Failure to
consider a request due to a delay
within the Office"**

**Titulaire du brevet/requérant
BASF Aktiengesellschaft
Référence : Dérivés du triazole /
BASF**

Article : 54, 56 CBE

Règle : 67 CBE

**Mot clé : "Activité inventive- Effet
indéterminé"- "Vice substantiel de
procédure - Non prise en compte
d'une requête en raison d'un retard de
transmission au sein de l'Office"**

Leitsatz

I. Das Bekanntsein eines Stoffes steht der Neuheit einer bis dahin unbekanntten Verwendung dieses Stoffes (hier: Verwendung als Fungizid) auch dann nicht entgegen, wenn die neue Verwendung keiner anderen technischen Realisierung bedarf (hier: z. B. Besprühen von Nutzpflanzen) als eine bekannte Verwendung desselben Stoffes (hier: Verwendung als Wachstumsregulator).

II. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels entspricht auch dann der Billigkeit, wenn eine entscheidungserhebliche Eingabe eines Beteiligten erst sechs Wochen nach ihrem Eingang der entscheidenden Stelle des EPA zugeleitet wird und daher bei der Entscheidung nicht berücksichtigt werden konnte.

Headnote

I. The fact that a substance is known is not detrimental to the novelty of a previously unknown use of this substance (in this case: as a fungicide) even if the novel use requires no other technical measure (in this case: e.g. the spraying of useful plants) than a known use of the same substance (in this case: its use as a growth regulator).

II. The reimbursement of the fee for appeal on account of a substantial procedural violation is justified even if a submission from a party to the proceedings which is of consequence to the decision is not transmitted to the section of the EPO responsible for the decision until six weeks after receipt, and could not therefore be considered when the decision was made.

Sommaire

I. La connaissance d'une substance ne s'oppose pas à la nouveauté d'un usage jusqu'ici inconnu de cette substance (en l'espèce, utilisation comme fongicide), même lorsque cette nouvelle utilisation ne nécessite aucune réalisation technique (en l'espèce, aspersion de plantes utiles par exemple) autre qu'un usage connu de la même substance (en l'espèce, utilisation comme régulateur de croissance).

II. Le remboursement de la taxe de recours en raison d'un vice substantiel de procédure est également équitable lorsqu'une pièce importante pour la décision déposée par une partie à la procédure est soumise seulement six semaines après son dépôt au service de l'OEB compétent pour décider, et de ce fait n'a pu être prise en compte lors de la décision.

**Entscheidung der
Juristischen
Beschwerdekammer
vom 4. November 1986
J 18/85
(Amtlicher Text)**

Zusammensetzung der Kammer:

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

Anmelder: K + K
Ofenbau GmbH

Stichwort:
Schlackenaustausch/OFENBAU

Artikel: GebO, 8 (3); Beschluß des
Verwaltungsrats vom 8.6.1984 über die
Neufestsetzung der Gebühren, 2 und
3; 164 (2) EPÜ

Regel: 67 EPÜ

Kennwort: "Stichtag-
Gebührenerhöhung" — "Zahlung 10
Tage vor Frist" — "Vereinbarkeit mit
dem EPÜ"

Leitsatz

1. Die als "Zehn-Tage-Regel" bekannte Vorschrift des Artikels 8 (3) GebO-EPÜ, wonach eine Zahlungsfrist als eingehalten gilt, wenn der Einzahler nachweist, daß er die Zahlung 10 Tage vor Ablauf der Frist veranlaßt hat, gilt nicht im Hinblick auf die Stichtage, von denen ab auf die beim EPA eingehenden Zahlungen eine Gebührenerhöhung oder eine Änderung des Währungswerts in Kraft tritt.

2. Wird in den maßgebenden Beschlüssen des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation als Stichtag der Zahlungseingang und nicht der Eintritt der Fälligkeit gewählt oder wird bei der Wahl des Zahlungstages von einer Anwendung der "Zehn-Tage-Regel" abgesehen, so ist dies nach Artikel 164 (2) EPÜ nicht zu beanstanden.

Sachverhalt und Anträge

I. Durch Beschluß des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation vom 8. Juni 1984, veröffentlicht im Amtsblatt EPA 1984, Heft 7 (Juli), S. 297, wurden die in Artikel 2 GebO-EPÜ aufgeführten Gebühren erhöht. Artikel 2, Satz 1, dieses Beschlusses hat folgenden Wortlaut: "Die neuen Gebührensätze sind für Zahlungen ab 3. Januar 1985 verbindlich". Gebühren, die nach diesem Zeitpunkt noch zum alten Gebührensatz gezahlt wurden, gelten als wirksam entrichtet, wenn der Fehlbetrag entsprechend Artikel 3 des Beschlusses nachgezahlt wurde.

II. Der Vertreter der Beschwerdeführerin reichte am 13. Dezember 1984 eine europäische Patentanmeldung ein. Damit wurden nach dem noch geltenden niedrigeren Tarif die Gebühren für Anmeldung, Recherche, Be-

**Decision of the Legal Board
of Appeal
dated 4 November 1986
J 18/85**

(Translation)

Composition of the Board:

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

Applicant: K + K
Ofenbau GmbH

Headword: Slag
discharge/OFENBAU

Article: 8 (3) RFees; Decision of the
Administrative Council of 8.6.1984
revising the fees, 2 and 3; 164 (2) EPC

Rule: 67 EPC

Keyword: "Key date" — "Increase in
fees" — "Ten-day rule" —
"Compatibility with EPC"

Headnote

1. The provision of Article 8 (3) RFees known as the "ten-day rule", whereby a payment is deemed to have been made within the required period if the person making the payment can show that he arranged for payment ten days prior to expiry of the period concerned does not apply to key dates after which payments reaching the EPO are affected by an increase in fees or a change in their currency equivalents.

2. If the authoritative decisions of the Administrative Council of the European Patent Organisation designate the date on which the payment is received and not that on which payment falls due as the key date, or if in so designating the date for payment it does not leave scope for the ten-day rule to be applied, there can be no objection under Article 164 (2) EPC.

Summary of Facts and Submissions

I. In its Decision of 8 June 1984, published in OJ EPO 7/1984, p. 297, the Administrative Council of the European Patent Organisation increased the fees listed in Article 2 of the Rules relating to Fees. Article 2, first sentence, of this Decision reads as follows: "The new amounts of fees shall be binding on payments made on or after 3 January 1985". Fees paid at the old rate after that date are deemed to have been validly paid if the deficit is made good as required by Article 3 of the Decision.

II. On 13 December 1984, the appellants' representative filed a European patent application, whereupon, in accordance with the rates still in force, fees for filing, searching, designations and claims amounting to DM 5 030 be-

**Décision de la Chambre de
recours juridique,
en date du 4 novembre 1986
J 18/85**

(Traduction)

Composition de la Chambre:

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

Demandeur: K + K
Ofenbau GmbH

Référence: Extraction des
mâchefers/OFENBAU

Article: 8(3) règlement relatif aux
taxes ; 2 et 3 décision du Conseil
d'administration du 8.6.1984 portant
révision du montant des taxes; 164 (2)
CBE

Règle: 67 CBE

Mot-clé: "Date d'entrée en
application — relèvement des taxes"
— "Paiement 10 jours avant
l'expiration du délai" — "Compatibilité
avec la CBE"

Sommaire

1. L'article 8(3) du règlement relatif aux taxes de la CBE, connu sous le nom de "règle des dix jours", qui dispose qu'un délai de paiement est considéré comme respecté si l'auteur du paiement apporte la preuve qu'il a effectué le paiement dix jours avant l'expiration du délai, ne peut jouer lorsque le litige porte sur la date à compter de laquelle un relèvement des taxes ou une modification de leur contre-valeur devient applicable aux paiements effectués auprès de l'OEB.

2. Si le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets choisit pour date d'entrée en application des décisions qu'il prend en la matière la date à laquelle le paiement est effectué — et non la date d'échéance — ou s'il est renoncé à l'application de la "règle des dix jours" pour la détermination de la date du paiement, il n'y a pas lieu pour autant de soulever d'objections au titre de l'article 164(2) CBE.

Exposé des faits et conclusions

I. Les taxes prévues à l'article 2 du règlement relatif aux taxes de la CBE ont été relevées par décision du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets, en date du 8 juin 1984 (Journal officiel de l'OEB n° 7 (juillet)/1984, p. 297). Aux termes de l'article 2, 1^{re} phrase de ladite décision, "les nouveaux montants des taxes sont applicables aux paiements effectués à compter du 3 janvier 1985". Les taxes payées à l'ancien taux après cette date sont réputées valablement acquittées si le montant restant dû est payé conformément aux dispositions de l'article 3 de ladite décision.

II. Le mandataire de la requérante a déposé une demande de brevet européen le 13 décembre 1984 pour laquelle le montant des taxes de dépôt, de recherche, de désignation et de revendication exigibles, calculé sur la base du

nennungen und Ansprüche in Höhe von 5.030,-DM fällig. Die Überweisung dieses Betrags an das EPA veranlaßte er am 21. Dezember 1984 bei einem Bankinstitut in einem Vertragsstaat. Die Überweisung wurde dem Postscheckkonto des EPA jedoch erst an dem obengenannten Stichtag, nämlich am 3. Januar 1985, gutgeschrieben. Nach dem von diesem Tag an geltenden höheren Tarif waren für dieselben Gebühren 5.410,-DM zu zahlen. Mit Schreiben vom 25. Februar 1985 verlangte die Eingangsstelle des EPA die Nachzahlung des Differenzbetrages von 380,-DM. Zur Vermeidung eines Rechtsverlusts entrichtete der Vertreter diesen Betrag ohne Anerkennung einer Rechtspflicht und beantragte zugleich dessen Rückzahlung. Dabei berief er sich auf die sog. "Zehn-Tage-Regel" des Artikels 8 (3) GebO. Danach gilt eine Zahlungsfrist als eingehalten, wenn der Einzahler dem Amt nachweist, daß er die Zahlung spätestens zehn Tage vor Ablauf der Frist in einem Vertragsstaat veranlaßt hat.

III. Der Antrag wurde durch Entscheidung der Eingangsstelle des EPA vom 15. Mai 1985 zurückgewiesen. Zur Begründung wurde im wesentlichen folgendes ausgeführt: Artikel 8 (3) GebO finde im vorliegenden Fall keine Anwendung. Zweck dieser Vorschrift sei es, Rechtsverluste zu vermeiden. Dies werde hier durch Artikel 3 des genannten Beschlusses des Verwaltungsrats gewährleistet, und zwar in der Weise, daß die Zahlung nach dem alten Gebührentarif als die wirksame Zahlung gelte, sofern die Nachzahlung des Differenzbetrags auf Anforderung rechtzeitig erfolge. Eine Anwendung von Artikel 8 (3) GebO komme auch deswegen nicht in Betracht, weil der genannte Beschluß des Verwaltungsrats keine Frist setze, die mit dem 2. Januar 1985 ende. Der Beschluß mache vielmehr die neuen Gebührensätze für ab 3. Januar 1985 eingehende Zahlungen verbindlich. Falls dieser Tag innerhalb einer Zahlungsfrist liegt, werde der Lauf der Zahlungsfrist nicht berührt. Vom Stichtag ab gelte lediglich der neue Tarif, was ggf. eine Nachzahlung notwendig mache.

IV. Gegen diese Entscheidung legte die Beschwerdeführerin am 22. Juni 1985 Beschwerde ein und zahlte die Beschwerdegebühr am 28. Juni 1985. Die Beschwerdebegründung folgte am 19. September 1985.

V. Zur Begründung der Beschwerde wird vorgebracht, daß durch den in Artikel 2 des Beschlusses des Verwaltungsrats genannten Zeitpunkt "3. Januar 1985" eine "Frist" i. S. v. Artikel 8 (3) GebO gesetzt werde. Die Zahlung müsse nämlich vor diesem Tag erfolgen, wenn die bisherige Gebührenhöhe ausreichen solle. Diese Regelung entspreche der Nachfrist nach Regel 85a EPÜ. Auch hier sei die Anwendung von Artikel 8 (3) GebO in bezug auf die Grundfrist nicht deswegen ausgeschlossen, weil Regel 85a EPÜ

came due. On 21 December 1984, the representative arranged with a bank in a Contracting State to remit this amount to the EPO. However, the remittance was not credited to the EPO's postal giro account until 3 January 1985, the date specified as that on which the new rates took effect. Under the higher rates in force from that date, DM 5 410 was payable for the various fees mentioned. By letter dated 25 February 1985, the Receiving Section of the EPO requested payment of the difference of DM 380. To avoid any loss of rights, the representative paid this amount without acknowledging any legal obligation and at the same time asked for it to be reimbursed, invoking the "ten-day rule" of Article 8 (3) of the Rules relating to Fees. This states that a period for payment is deemed to have been observed if the person making the payment is able to prove to the Office that he arranged for payment in a Contracting State at least ten days prior to expiry of the said period.

III. The application for reimbursement was rejected by a decision of the Receiving Section of the EPO on 15 May 1985, essentially on the grounds that Article 8 (3) of the Rules relating to Fees did not apply in this case, its purpose being to avoid loss of rights. In the applicants' case this was guarded against by Article 3 of the Administrative Council Decision already referred to in that payment of fees at the old rate would be regarded as valid provided the difference was duly paid later upon request. A further reason why Article 8 (3) of the Rules relating to Fees did not apply was that the Administrative Council Decision did not fix a period ending with 2 January 1985. On the contrary, it made the new rates of fees binding for payments received from 3 January 1985 onwards. Where this date lay within a period allowed for payment, that period still continued to run. The only difference was that the new rates applied from the key date onward, which might render a further payment necessary.

IV. On 22 June 1985, the appellants lodged an appeal against this decision, paying the appeal fee on 28 June 1985. The statement of grounds for appeal followed on 19 September 1985.

V. In it the appellants claimed that, by fixing the date of 3 January 1985 in its Decision the Administrative Council had also fixed a "period" in the meaning of Article 8 (3) RFees, since payment had to be effected before that date for the previous amount of fees to be sufficient. This ruling was equivalent to the period of grace allowed by Rule 85a EPC. Here too, application of Article 8 (3) RFees to the basic period was not ruled out by the fact that Rule 85a EPC provided for late payment with a surcharge. Finally, Article 8 (3) RFees also

taux moins élevé encore applicable à cette date, était de 5 030 DM. Le 21 décembre 1984, il a donné à un établissement bancaire situé dans un Etat contractant l'ordre de virer ce montant à l'OEB. Or ce virement n'a été porté au crédit du compte de chèques postaux de l'OEB qu'à la date susmentionnée d'entrée en application dudit relèvement, à savoir le 3 janvier 1985. Or calculé sur la base du taux plus élevé en vigueur à compter de cette date, le montant à acquitter au titre desdites taxes était de 5 140 DM. Par lettre en date du 25 février 1985, la Section de dépôt de l'OEB a demandé le paiement du montant restant dû, soit 380 DM. Afin d'éviter une perte de droit, le mandataire a payé ce montant, mais sans reconnaître qu'il y était tenu et en en demandant simultanément le remboursement. Il a invoqué à ce propos la "règle des dix jours" visée à l'article 8 (3) du règlement relatif aux taxes, qui prévoit qu'un délai de paiement est considéré comme respecté si l'auteur du paiement apporte à l'Office la preuve qu'il a effectué le paiement dans un Etat contractant au plus tard dix jours avant l'expiration du délai.

III. Par décision en date du 15 mai 1985, la Section de dépôt de l'OEB a rejeté cette requête, en faisant valoir essentiellement comme motif que l'article 8 (3) du règlement relatif aux taxes ne peut jouer en l'occurrence. Cette disposition vise en effet à prévenir des pertes de droits. Or dans la présente affaire, l'article 3 de la décision susmentionnée du Conseil d'administration exclut toute perte de droit, le paiement à l'ancien barème étant réputé valablement effectué si, à la suite d'une invitation de l'OEB à effectuer un paiement complémentaire, le montant restant dû est payé en temps voulu. Il existe en outre une autre raison qui fait que l'article 8 (3) du règlement relatif aux taxes ne peut jouer: ladite décision du Conseil d'administration ne fixe pas de délai venant à expiration le 2 janvier 1985, mais rend obligatoire l'application des nouveaux taux pour les paiements effectués à compter du 3 janvier 1985. Si un délai de paiement est en cours à cette date, le cours du délai ne s'en trouve pas affecté, mais à compter de la date de son entrée en application, seul le nouveau taux est applicable, ce qui peut rendre nécessaire un paiement complémentaire.

IV. Le 22 juin 1985, la requérante a formé un recours à l'encontre de cette décision, et elle a acquitté la taxe correspondante le 28 juin 1985. Le mémoire exposant les motifs du recours a été produit le 19 septembre 1985.

V. Il est allégué à l'appui du recours que l'indication de la date du "3 janvier 1985", à l'article 2 de la décision du Conseil d'administration, fait courir un "délai" au sens de l'article 8 (3) du règlement relatif aux taxes, le paiement devant être effectué avant cette date pour que l'ancien montant des taxes soit suffisant. Pour la requérante, cette disposition est à rapprocher de la règle 85 bis CBE, qui institue un délai supplémentaire. Là aussi, la possibilité d'appliquer au délai normal les dispositions de l'article 8 (3) du règlement relatif aux

die nachträgliche Zahlung mit Zuschlag ermögliche. Schließlich sei auch durch die Regelung nach Artikel 8 (3) GebO das Vertrauen geschaffen, daß der Einzahler bei Einhaltung dieser sog. "Zehn-Tage-Regel" vom Risiko nicht rechtzeitiger Zahlungsübermittlung freigestellt sei. Die Nichtanwendung dieser Regel auf die Einhaltung des Stichtags stelle eine für den Einzahler unverständliche und auch unnötige rechtliche Differenzierung dar. Der Verzicht auf eine Differenzierung habe für das EPA nur unwesentliche Gebührenaufschläge zur Folge.

VI. Der Vertreter des Beschwerdeführers beantragt die Rückzahlung des unter Vorbehalt gezahlten Differenzbetrags von 380,-DM sowie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

VII. Zu dem letztgenannten Antrag führt er folgendes aus: Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr sei berechtigt, obwohl kein Verfahrensfehler, sondern nur eine fehlerhafte Auslegung der Gebührenordnung vorliege. Nichtsdestoweniger erscheine es unbillig, daß ein Anmelder für die Rückzahlung eines zuviel gezahlten Betrags (hier: 380,-DM) eine Beschwerdegebühr (hier: 680,-DM) zu entrichten habe, die weit höher liege als der zu Unrecht erhobene Betrag. Sinn der Beschwerdegebühr könne es nicht sein, die Überprüfung gebührenrechtlicher Fragen durch die Beschwerdekammer zu verhindern.

Entscheidungsgründe

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

2. Der genannte Beschluß des Verwaltungsrats vom 8. Juni 1984 über die Neufestsetzung der Gebühren erklärt in seinem Artikel 2, Satz 1, die neuen Gebührensätze für Zahlungen ab 3. Januar 1985 für verbindlich. Er stellt also nicht auf den Tag der Fälligkeit (hier: 13. Dezember 1984) ab, d. h. auf den Tag, an dem die Gebühr erstmals wirksam gezahlt werden konnte. Da dieser Fälligkeitstag vor dem genannten Stichtag liegt, erhöhte sich somit die Gebührenschuld vor dem Ablauf der Zahlungsfrist nach Artikel 78 (2) und 79 (2) EPÜ (hier: 13. Januar 1985), sofern die Gebühren nicht vor dem Stichtag entrichtet wurden. Lediglich für Jahresgebühren ist der Fälligkeitstag maßgebend, was jedoch durch die bestehende Regel 37 (1) Satz 3 EPÜ bedingt ist. Die Anknüpfung an einen bestimmten Zahlungstag und nicht an den Fälligkeitstag ergibt sich eindeutig aus dem Text von Artikel 2 des genannten Beschlusses. Eine entsprechende Regelung ist nach Artikel 6 (4) GebO auch bei Änderungen der Währungswerte vorgesehen.

had the effect that, by observing the ten-day rule a person making payment would guard against the risk of its not arriving on time. The failure of the EPO to apply this Rule in the case of the key date for the start of the new fee schedule was for a person making payment an incomprehensible and an unnecessary legal distinction, abandonment of which would mean only a very small loss of fees for the EPO.

VI. The appellants' representative requests refund of the DM 380, representing the difference paid "without prejudice", as also refund of the appeal fee.

VII. In connection with the latter request he argues as follows: the claim for repayment of the appeal fee is justified despite the fact that there was no procedural error but merely a misinterpretation of the Rules relating to Fees. Moreover, it seems unfair that to obtain repayment of an amount overpaid of DM 380 an appellant should have to pay an appeal fee of DM 680 — far more than the amount wrongly charged. It could not be the purpose of the appeal fee to prevent questions relating to fees from being scrutinised by the Board of Appeal.

Reasons for the Decision

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

2. The Decision of the Administrative Council of 8 June 1984 revising the amounts of fees states (Article 2, first sentence) that the new amounts of fees shall be binding on payments made on or after 3 January 1985. It does not therefore focus on the date on which payment becomes due (in the present case 13 December 1984), which is the first date on which the fee could be validly paid. Since the due date preceded the key date for the new fee schedule, the amount of fees owed would obviously, unless paid prior to 3 January, increase before the period for payment laid down in Articles 78 (2) and 79 (2) EPC expired on 13 January 1985. Only for renewal fees is the day on which they fall due decisive, this being a matter governed by Rule 37 (1), third sentence, EPC. The reference to a date of payment and not to the date on which payment falls due is quite clear in Article 2 of the Administrative Council Decision. A similar provision concerning changes in currency equivalents is contained in Article 6 (4) RFees.

taxes ne se trouve pas exclue du fait que la règle 85 bis CBE permet le paiement dans un délai supplémentaire, moyennant versement d'une surtaxe. En fin de compte, estime la requérante, l'article 8 (3) du règlement relatif aux taxes donne à l'auteur du paiement toutes raisons de croire que s'il observe la "règle des dix jours", il n'a pas à craindre les risques de retard dans la transmission du paiement. Si cette règle ne peut jouer lorsqu'il est question de la date d'entrée en application d'un relèvement, l'auteur du paiement se voit pénalisé sans nécessité et sans raison, alors que si l'OEB renonce à toute différenciation, il n'en résultera pour lui qu'une perte de recettes minime.

VI. Le mandataire de la requérante demande le remboursement du montant restant dû de 380 DM qu'il avait acquitté sous réserve, ainsi que le remboursement de la taxe de recours.

VII. En ce qui concerne cette dernière requête, il a allégué que le remboursement de la taxe de recours était justifié, bien qu'il n'y ait pas vice de procédure, mais seulement une interprétation erronée du règlement relatif aux taxes. Il n'en semble pas moins contraire à l'équité que pour obtenir le remboursement d'un trop perçu de 380 DM, un demandeur doive acquitter une taxe de recours de 680 DM, montant bien plus élevé que le montant perçu à tort par l'OEB. La taxe de recours ne peut avoir été instituée pour empêcher que la chambre de recours n'examine des questions relatives au droit des taxes.

Motifs de la décision

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

2. L'article 2, 1^{re} phrase de la décision susmentionnée au Conseil d'administration, en date du 8 juin 1984, qui porte révision du montant des taxes, prévoit que les nouveaux montants des taxes sont applicables aux paiements effectués à compter du 3 janvier 1985. Il n'est donc pas fait référence dans cette disposition à la date d'échéance (en l'espèce le 13 décembre 1984), c'est-à-dire la date à laquelle la taxe pouvait être valablement acquittée pour la première fois. Cette date d'échéance étant antérieure à la date susmentionnée d'entrée en application du relèvement, le montant des taxes à payer avant la date d'expiration (le 13 janvier 1985) des délais de paiement visés aux articles 78 (2) et 79 (2) CBE s'est vu relevé, les taxes n'ayant pas été acquittées avant la date d'entrée en application du relèvement. La date d'échéance n'est déterminante que pour les taxes annuelles, mais cela résulte de la règle 37 (1), 3^e phrase CBE. Il ressort clairement du texte de l'article 2 de la décision susmentionnée que la date d'entrée en application est fixée en fonction de la date de paiement et non de la date d'échéance. Une réglementation analogue est d'ailleurs prévue à l'article 6 (4) du règlement relatif aux taxes, dans le cas des modifications des contre-valeurs des monnaies.

3. Der Beschluß des Verwaltungsrats (Artikel 2) und die Artikel 8 (3) und 6 (4) Satz 4 der Gebührenordnung können nur dahin ausgelegt werden, daß Artikel 8 (3) GebO auf die Einhaltung des Stichtags nicht anzuwenden ist. Dies folgt einmal aus dem Wortlaut von Artikel 2, Satz 1, des genannten Beschlusses und dem Wortlaut von Artikel 8 (3) GebO. Der Stichtag der Verbindlichkeit der neuen Gebührensätze "für Zahlungen ab 3. Januar 1985" nach Artikel 2, Satz 1 des genannten Beschlusses kann nicht als "Frist" i. S. v. Artikel 8 (3) GebO angesehen werden. Der vom Beschwerdeführer angestellte Vergleich mit Regel 85a EPÜ ist unberechtigt, da diese Regel von der Nichteinhaltung einer Frist ausgeht, woraus sich ergibt, daß Artikel 8 (3) GebO auf die Einhaltung dieser Frist, d. h. der sog. Grundfrist anwendbar ist. Dieses Ergebnis wird auch durch einen vergleichenden Blick auf Artikel 6 (4), Satz 4, GebO, der den Stichtag der Verbindlichkeit neuer Währungsgegenwerte betrifft, bestätigt. Hätte der Verwaltungsrat beabsichtigt, die "Zehn-Tage-Regel" auf die Stichtage anzuwenden, so hätte dies in der Nachzahlungsregelung nach Artikel 3 des Beschlusses des Verwaltungsrates geschehen können. Von der Nachzahlung hätte der Anmelder freigestellt werden können, der den "Zehn-Tage-Nachweis" führt. Die Tatsache, daß der Verwaltungsrat dies nicht getan hat, ist keine Regelungslücke. Schon aus diesem Grund verbietet es sich, einen Einzahler durch analoge Anwendung von Artikel 8 (3) GebO von der Nachzahlung freizustellen.

4. Diese Auslegung des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 8. Juni 1984 führt somit einmal zu dem Ergebnis, daß der Zahlungstag und nicht der Eintritt der Fälligkeit dafür maßgebend ist, welcher Tarif anzuwenden ist, und ferner zu dem Ergebnis, daß im Rahmen des genannten Beschlusses der neue Gebührentarif für eine Zahlung auch dann gilt, wenn die Zahlung bereits 10 Tage vor dem maßgebenden Stichtag veranlaßt worden ist. Diese Regelungen sind nach Artikel 164 (2) EPÜ nicht zu beanstanden, denn sie verstoßen weder gegen das Europäische Patentübereinkommen noch gegen allgemeine Rechtsprinzipien.

4.1 Die Wahl des Zahlungstages als Stichtag statt der früher liegenden Fälligkeit wäre rechtlich bedenklich, wenn hierin eine verbotene rückwirkende Erhöhung einer bereits eingetretenen Gebührenschuld gesehen werden könnte. Von einer Rückwirkung kann aber bei den meisten Gebühren, wie bei den hier in Frage stehenden, nicht gesprochen werden. Der Beschluß des Verwaltungsrats vom 8. Juni 1984 und seine Bekanntmachung im Amtsblatt des EPA 1984, Heft 7/Juli, liegen nämlich weit vor der Fälligkeit der ge-

3. The only possible interpretation of Article 2 of the Administrative Council Decision and Articles 8 (3) and 6 (4), fourth sentence, of the Rules relating to Fees is that Article 8 (3) RFees does not apply to the key date for the new fee schedule. This follows both from the wording of Article 2, first sentence, of the Decision and from that of Article 8 (3) RFees. The date on which according to Article 2, first sentence, of the Decision the new amounts of fees become binding, namely "payments made on or after 3 January 1985" cannot be regarded as a "period" in the meaning of Article 8 (3) RFees. Comparing this provision, as the appellants do, with Rule 85a EPC is unwarranted, since the Rule assumes the non-observance of a period, from which it follows that Article 8 (3) RFees is also concerned with this initial or basic period. This conclusion is confirmed if the situation is compared with that regulated by Article 6 (4), fourth sentence, RFees, which concerns the date on which new exchange rates become binding. Had the Administrative Council intended the ten-day rule to apply to the key date, it could have said so in the ruling on difference payments in Article 3 of its Decision. An applicant furnishing "ten-day proof" could then have been exempted from any further payment. That the Administrative Council did not do this must not be regarded as an omission and for this reason alone, it is impossible to exempt a person making a payment from the need to make good any shortfall by application by analogy of Article 8 (3) RFees.

4. The upshot of this interpretation of the Administrative Council Decision of 8 June 1984 is firstly that the date of payment and not the date on which payment is due is the factor deciding which rate is applicable, and secondly that the new fee schedule is to apply even where a payment was arranged ten days before the key date. These rulings cannot be faulted under Article 164 (2) EPC, for they contravene neither the European Patent Convention nor general legal principles.

4.1 The choice of the payment date as the key date instead of the (earlier) date on which payment fell due would be open to attack if it could be seen as an illegitimate means of retroactively increasing the amount of a debt in respect of fees already incurred. As far as most fees are concerned, however, including the ones in point, there is no question of retroactive effect. The Administrative Council Decision of 8 June 1984 was taken and published in OJ EPO 7/1984 well before the 13 December 1984 on which the fees in

3. L'article 2 de la décision du Conseil d'administration, ainsi que les articles 8(3) et 6(4), 4^e phrase du règlement relatif aux taxes ne peuvent recevoir qu'une seule interprétation, à savoir que l'article 8 (3) dudit règlement ne joue pas lorsqu'il s'agit de la date d'entrée en application d'un relèvement: c'est ce qui ressort du texte de l'article 2, 1^{re} phrase de ladite décision, et de l'article 8 (3) du règlement relatif aux taxes. Telle qu'elle est visée à l'article 2, 1^{re} phrase de la décision susmentionnée, la date d'entrée en application des nouveaux montants des taxes, fixée par référence "aux paiements effectués à compter du 3 janvier 1985", ne peut pas être considérée comme faisant courir un "délai" au sens de l'article 8 (3) du règlement relatif aux taxes. C'est à tort que la requérante établit un parallèle avec la règle 85 bis CBE, car cette règle concerne l'inobservation d'un délai, et par conséquent l'article 8 (3) du règlement relatif aux taxes est applicable à l'observation de ce délai, qui correspond au délai normal. C'est ce que confirme également la comparaison avec l'article 6 (4), 4^e phrase du règlement relatif aux taxes, qui fixe les dates d'entrée en application des nouvelles contre-valeurs. Si le Conseil d'administration avait voulu que la "règle des dix jours" soit applicable à ces dates, il aurait pu utiliser le cadre de l'article 3 de la décision en question, qui vise le paiement complémentaire, et dispenser de ce paiement complémentaire le demandeur qui apporte la preuve exigée dans la "règle des dix jours". Le fait que le Conseil d'administration n'ait rien prévu de semblable ne doit pas être considéré comme une lacune de la réglementation. Ne serait-ce que pour cette seule raison, il est déjà exclu que la personne qui effectue le paiement puisse être dispensée du paiement complémentaire par application analogique de l'article 8 (3) du règlement relatif aux taxes.

4. Cette interprétation de la décision du Conseil d'administration en date du 8 juin 1984 permet donc de conclure d'une part que c'est la date de paiement et non la date d'échéance qui est déterminante pour le choix du barème à appliquer, et d'autre part que dans le cadre de ladite décision, le nouveau barème des taxes est applicable même aux paiements qui ont déjà été effectués dix jours avant la date d'entrée en application du nouveau barème. Ces règles n'appellent pas d'objection au titre de l'article 164 (2) CBE, car elles ne sont contraires ni à la Convention sur le brevet européen ni aux principes généraux du droit.

4.1 Le fait d'avoir choisi la date du paiement et non la date d'échéance qui lui est antérieure pour fixer la date d'entrée en application du barème appellerait des critiques du point de vue juridique, si l'on pouvait y voir une hausse rétroactive illicite d'une taxe déjà venue à échéance. Or pour la plupart des taxes, comme celles dont il est question en l'espèce, on ne saurait parler de hausse rétroactive. La date du 8 juin 1984 à laquelle a été prise la décision du Conseil d'administration et la date de publication au JO de l'OEB

zahlten Gebühren (hier: 13. Dezember 1984). Diese Gebühren wurden daher bereits lange vor ihrer Fälligkeit dem neuen Tarif unterworfen für den Fall, daß sie erst ab 3. Januar 1985 beim EPA eingehen. Es wäre aber auch nicht zu beanstanden, wenn die Fälligkeit und damit die Gebührenschild bereits eingetreten ist, bevor der Beschluß des Verwaltungsrats ergeht. Diese Situation kann sich hinsichtlich der Prüfungsgebühr ergeben. Da der Prüfungsantrag üblicherweise bereits bei Einreichung der Patentanmeldung gestellt wird, kann die Spanne zwischen dem Eintritt der Fälligkeit der Prüfungsgebühr und dem Ablauf der Zahlungsfrist nach Artikel 94 (2) i. V. m. 93 (1) EPÜ 2 Jahre und mehr betragen. Da die frühe Stellung des Prüfungsantrags mit der Möglichkeit, den Antrag erst durch erheblich spätere Zahlung i. S. v. Artikel 94 (2) EPÜ wirksam zu machen, eine reine Vorsorgemaßnahme ist, muß sich der Anmelder auch auf eine Gebührenerhöhung einstellen, die erst beschlossen und bekanntgemacht wird, nachdem er bereits den vorsorglichen Antrag gestellt hat. Auch in diesem Sonderfall kann daher nicht von einer verbotenen Rückwirkung gesprochen werden. Im übrigen zeigt ein Blick auf Rechtsvorschriften, mit denen in den Vertragsstaaten Gebührenerhöhungen herbeigeführt werden, daß es neben der Anknüpfung an die Fälligkeit durchaus auch die Anknüpfung an den Zahlungstag gibt (so insbesondere in Österreich; vgl. Artikel III der Patent- und Markengebührennovelle 1984).

4.2 Wenn der Verwaltungsrat darauf verzichtet hat, in Artikel 3 seines Beschlusses diejenigen Einzahler von der Nachzahlung zu befreien, die einen Nachweis entsprechend Artikel 8 (3) GebO führen können, so ist dies ebenfalls rechtlich nicht zu beanstanden. Infolge der verschiedenartigen Tatbestände und Sanktionen liegt eine Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes nicht vor. Es mag sein, daß ein Verzicht auf Differenzierung eine Verärgerung solcher Einzahler vermeiden würde, die glauben, durch Einhaltung der ihnen bekannten "Zehn-Tage-Regel" noch in den Genuß des niedrigeren Gebührentarifs zu kommen, insbesondere wenn sich im Bereich eines Jahreswechsels der Post- und Überweisungsverkehr verzögert. Auch mögen die Einnahmen, die dem EPA entgehen würden, unerheblich sein. Dies alles schafft aber noch keine Situation, die es im Hinblick auf das Gleichheitsprinzip gebieten würde, die Einzahler bei Nachweis der Einhaltung der "Zehn-Tage-Regel" von der Nachzahlung zu befreien.

this case fell due. These fees therefore became subject to the new schedule long before their due date in the event of their not being received by the EPO until 3 January 1985 or thereafter. Nor, however, would there have been any grounds for objection if the fees had fallen due even before the Administrative Council issued its decision. This situation can arise with regard to the examination fee. Since the request for examination is usually made when the application is initially filed, the time elapsing between the date on which the examination fee becomes due and the expiry of the period for payment under Article 94 (2) in conjunction with Article 93 (1) EPC may be up to 2 years or more. Since filing the request for examination early with the possibility of making it effective only by payment at a considerably later date as allowed by Article 94 (2) EPC is a purely precautionary measure, an applicant must be prepared for the fact that an increase in fees may be decided on and announced after he has filed the request. This special case is another in which it would be incorrect to speak of an illegitimate retroactive effect. Moreover, a look at the legal provisions used to increase fees in the Contracting States shows that while the link is often with the due date, it is sometimes also with the date of payment. This is especially true of Austria; cf. Article III of the Patent and Trademark Fees Amending Act of 1984.

4.2 Nor is there any objection on legal grounds to the Administrative Council's failure in Article 3 of its Decision to exempt from any further payment those persons who could provide the "ten-day proof" required by Article 8 (3) RFees. Because of the difference in the situation and the sanctions there is no violation of the principle of equality. It may be that to abandon such a distinction would avoid annoying persons making payments who believe that by adhering to the ten-day rule with which they are familiar they will continue to benefit from the lower rate of fees, especially when mail and money transfers are delayed towards the end of the old year and the beginning of the new. It may also be that any loss of income to the EPO would be insignificant. Even so, none of this creates a situation which because of the principle of equality would require that persons making payments be exempted from making good any difference due upon furnishing evidence of observance of the ten-day rule.

n° 7 (juillet)/1984 sont en effet largement antérieures à la date d'échéance des taxes acquittées par la requérante (en l'occurrence le 13 décembre 1984). Il était donc prévu bien avant cette date d'échéance que ce serait le nouveau barème qui serait applicable à ces taxes, si elles n'étaient payées à l'OEB qu'à compter du 3 janvier 1985. Mais il n'y aurait pas lieu non plus de soulever d'objections si la date d'échéance, et donc la date à laquelle la taxe devient due, était antérieure à la date de la décision du Conseil d'administration. C'est une situation qui peut se présenter dans le cas de la taxe d'examen. La requête en examen étant normalement formulée dès le dépôt de la demande, la période comprise entre la date d'échéance de la taxe d'examen et la date d'expiration du délai de paiement peut atteindre deux ans et plus en vertu de l'article 94 (2) ensemble l'article 93 (1) CBE. Etant donné que c'est simplement par mesure de précaution que la requête en examen a été présentée si tôt, le demandeur se réservant la possibilité d'effectuer bien plus tard le paiement qui fera que sa demande sera valablement formulée au sens où l'entend l'article 94 (2) CBE, le demandeur doit compter avec le fait qu'une décision de relèvement des taxes pourra également être prise et publiée après la date à laquelle il aura par mesure de précaution présenté sa requête en examen. On ne saurait donc parler de rétroactivité illicite, même dans ce cas particulier. Il suffit d'ailleurs de jeter un coup d'œil sur les réglementations régissant les relèvements de taxes dans les Etats contractants pour constater que si la date d'entrée en application du relèvement dépend dans certains cas de la date d'échéance, elle peut tout aussi bien dans d'autres cas dépendre de la date de paiement (notamment en Autriche; cf. article III de la loi autrichienne modifiée sur les brevets et les marques (Patent- und Markengebührennovelle 1984).

4.2 Le fait que le Conseil d'administration ait renoncé à l'article 3 de sa décision à dispenser du paiement complémentaire les personnes pouvant apporter la preuve exigée à l'article 8 (3) du règlement relatif aux taxes ne saurait lui non plus appeler d'objections d'un point de vue juridique. Les situations et les sanctions prévues étant différentes, il n'y a pas violation du principe d'égalité. Sans doute si l'Office renonçait à toute différenciation, cela permettrait peut-être d'éviter d'irriter les auteurs de paiements, qui croient pouvoir encore bénéficier du barème de taxes moins élevé en observant la "règle des dix jours" qu'ils connaissent, notamment lorsqu'aux alentours de la fin de l'année des retards se produisent au niveau des mouvements du courrier et des virements. Il se peut également que la perte de recettes pour l'OEB soit négligeable. Néanmoins la situation n'est pastelle qu'elle exigerait, en vertu du principe d'égalité, que les auteurs de paiements soient dispensés d'avoir à effectuer un paiement complémentaire, s'ils apportent la preuve qu'ils ont respecté la "règle des dix jours".

5. Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr erscheint der Beschwerdekammer im Hinblick auf die nach Regel 67 EPÜ notwendigen Voraussetzungen nicht möglich, obwohl der Beschwerdeführer der Auffassung ist, daß die Rückzahlung der Billigkeit entspricht. Der Beschwerde wird aber nicht stattgegeben und es liegt auch kein Verfahrensfehler vor. Selbst im Falle der Entscheidung J 08/84 (Ab. EPA 1985), wo der Beschwerdeführer die Rückzahlung von 300,-DM Anspruchsgebühren erwirkte, also der Beschwerde stattgegeben wurde, konnte die Rückzahlung der Beschwerdegebühren nicht angeordnet werden.

Entscheidungsgründe

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

5. In view of the conditions imposed by Rule 67 EPC, reimbursement of the appeal fee is in the opinion of the Board of Appeal not possible, even though in the appellants' view it would be equitable. The Board does not grant the appeal, nor does it accept that any procedural error has been committed. Even in the case of Decision J 08/84 (OJ EPO 9/1985) in which the appeal was allowed and the appellants did obtain reimbursement of claims fees in the amount of DM 300, no refund of the appeal fees was ordered.

Order

For these reasons, it is decided that

1. The appeal is dismissed.
2. Request for reimbursement of the appeal fee is refused.

5. Contrairement à la requérante, qui affirme qu'un remboursement serait équitable, la Chambre estime que compte tenu des conditions énoncées à la règle 67 CBE, il n'est pas possible de rembourser la taxe de recours. En effet, il n'est pas fait droit au recours et il n'y a pas non plus vice de procédure. De plus, même dans l'espèce faisant l'objet de la décision J 08/84 (JO de l'OEB n° 9/1985), dans laquelle la requérante avait obtenu le remboursement des taxes de revendication et où par conséquent il avait été fait droit au recours, jusqu'à concurrence de 300 DM, il n'avait pas été possible d'accorder le remboursement de la taxe de recours.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. Le recours est rejeté.
2. La requête en remboursement de la taxe de recours est rejetée.

**Entscheidung der
Juristischen
Beschwerdekammer
vom 21. Oktober 1986
J 02/86, J 03/86
(gemeinsames Verfahren)
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Ford
Mitglieder: G. D. Paterson
E. Persson

Anmelder: Motorola, Inc.

**Stichwort: einmaliges Versehen -
Wiedereinsetzung/MOTOROLA**

Artikel: 122 EPÜ

**Kennwort: "einmaliges Versehen -
Wiedereinsetzung"**

Leitsatz

Artikel 122 EPÜ soll sicherstellen, daß ein einmaliges Versehen innerhalb eines ansonsten gut funktionierenden Systems nicht schon allein zu einem Rechtsverlust führt.

Sachverhalt und Anträge

I. Am 30. April 1980 reichte die Beschwerdeführerin über ihre zugelassenen Vertreter, der einer Sozietät europäischer Patentanwälte mit einer Niederlassung in London angehört, beim Europäischen Patentamt die europäische Patentanmeldung Nr. 80 301 418.2 ein. Am 23. bzw. 24. März 1984 reichte sie über denselben zugelassenen Vertreter die europäischen Patentanmeldungen Nr. 84 103 253.5 und 84 103 272.5 als Teilanmeldungen zur obengenannten Stammanmeldung ein.

II. Am Anmeldetag der beiden Teilanmeldungen waren die Jahresgebühren für das 3. und 4. Jahr, die nach dem Anmeldetag der Stammanmeldung berechnet werden, nach Artikel 86 (1) EPÜ bereits fällig. Die in Regel 37 (3) EPÜ für ihre Entrichtung vorgesehene Frist von 4 Monaten lief am 23. bzw. 24. Juli 1984 ab; zu diesem Zeitpunkt waren die Gebühren noch nicht entrichtet worden. Mit Mitteilungen vom 3. September und einem Fernschreiben vom 17. September 1984 teilte die Eingangsstelle dem Vertreter mit, daß die Jahresgebühren gemäß Artikel 86 (2) EPÜ noch innerhalb von 6 Monaten nach Fälligkeit, d. h. bis zum 23. bzw. 24. September 1984, wirksam entrichtet werden könnten, sofern gleichzeitig die Zuschlagsgebühr (10 % der Jahresgebühren) entrichtet werde.

III. Die Jahresgebühren für das 5. Jahr waren für beide Teilanmeldungen am 30. April 1984 fällig und bis Anfang September 1984 noch nicht entrichtet worden. Dem Vertreter wurde mit Schreiben des Europäischen Patentamts vom 3. September und 17. September 1984 ferner mitgeteilt, daß diese Jahresgebühren noch innerhalb von 6 Monaten nach Fälligkeit, d. h. bis

**Decision of the Legal Board
of Appeal
dated 21 October 1986
J 02/86, J 03/86**

(consolidated)
(Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: P. Ford
Members: G.D. Paterson
E. Persson

Applicant: Motorola, Inc.

**Headword: Isolated mistake -
restitutio/MOTOROLA**

Article: 122 EPC

**Keyword: "Isolated mistake -
restitutio"**

Headnote

Article 122 EPC is intended to ensure that in appropriate cases the loss of substantive rights does not result from an isolated procedural mistake within a normally satisfactory system

Summary of Facts and Submissions

I. On 30 April 1980 the Appellant filed European patent application No. 80 301 418.2 at the European Patent Office, through the services of his professional representative, a partner in a firm of European patent attorneys who have an office in London. On 23 and 24 March 1984, respectively, the Appellant filed as divisional applications of the above parent application, European patent applications Nos. 84 103 253.5 and 84 103 272.5, through the same professional representative.

II. The renewal fees for each of the two divisional applications in respect of their third and fourth years calculated from the date of filing of the parent application were already due pursuant to Article 86(1) EPC at the respective dates of filing of the divisional applications. On 23 and 24 July 1984, respectively, the four month periods for paying said renewal fees provided by Rule 37(3) EPC expired, and said renewal fees were not paid by then. By notices and a telex dated 3 September and 17 September 1984, respectively, the representative was informed by the Receiving Section that, pursuant to Article 86(2) EPC, said renewal fees could be validly paid within six months of the due dates, i.e. by 23 and 24 September 1984, respectively, provided that the additional fees (10% of the renewal fees) were paid at the same time.

III. The renewal fees for the two divisional applications in respect of the fifth year became due on 30 April 1984, but had not been paid by the beginning of September 1984. The representative was also informed by notices from the European Patent Office dated 3 September and 17 September 1984 respectively, that these renewal fees could be validly paid within six months of the due

**Décision de la Chambre de
recours juridique,
en date du 21 octobre 1986
J 02/86, J 03/86**

(procédures jointes)
(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: P. Ford
Membres: G. D. Paterson
E. Persson

Demandeur: Motorola, Inc.

**Référence: Méprise isolée -
restitutio/Motorola**

Article: 122 CBE

Mot clé: "Méprise isolée - restitutio"

Sommaire

L'article 122 CBE vise à assurer qu'une méprise survenant isolément dans l'application d'un système normalement satisfaisant n'entraîne pas une perte de droit, si le cas le justifie.

Exposé des faits et conclusions

I. Le 30 avril 1980, la requérante a déposé auprès de l'Office européen des brevets la demande de brevet européen n° 80 301 418.2 par l'intermédiaire de son mandataire agréé, membre d'un cabinet de mandataires en brevets européens possédant un bureau à Londres. Respectivement les 23 et 24 mars 1984, elle a déposé comme demandes divisionnaires de cette demande initiale les demandes de brevet européen nos 84 103 253.5 et 84 103 272.5 par l'intermédiaire de ce même mandataire agréé.

II. Les taxes annuelles pour chacune des deux demandes divisionnaires dues au titre de la troisième et de la quatrième années, calculées de la date de dépôt de la demande initiale, étaient déjà exigibles, en application de l'article 86(1) CBE, aux dates respectives de dépôt de ces demandes divisionnaires. Le délai de quatre mois prévu par la règle 37(3) CBE pour acquitter ces taxes annuelles est arrivé à expiration les 23 et 24 juillet 1984 respectivement, sans qu'elles aient été acquittées. Par des notifications et par un télex datés respectivement du 3 et du 17 septembre 1984, la Section de dépôt a informé le représentant de la requérante qu'en vertu de l'article 86(2) CBE les taxes annuelles pouvaient encore être valablement acquittées dans un délai de six mois à compter de l'échéance, soit les 23 et 24 septembre 1984 au plus tard, sous réserve du paiement simultané des surtaxes (10 % du montant des taxes annuelles).

III. Les taxes annuelles pour les deux demandes divisionnaires, dues au titre de la cinquième année, bien qu'exigibles le 30 avril 1984, n'avaient pas encore été acquittées au début du mois de septembre de la même année. Dans ce cas également, le représentant de la requérante a été informé par des notifications de l'Office européen des brevets en date des 3 et 17 septembre 1984 que

zum 30. September 1984, wirksam entrichtet werden könnten, sofern gleichzeitig die Zuschlagsgebühren entrichtet würden.

IV. Die Jahresgebühren für das 5. Jahr wurden (vom Vertreter) am 27. bzw. 20. September unter Entrichtung der Zuschlagsgebühr nach Artikel 86 (2) EPÜ ordnungsgemäß entrichtet. Die Jahresgebühren für das 3. und 4. Jahr hingegen wurden nicht innerhalb der 6monatigen Nachfrist nach Artikel 86 (2) EPÜ entrichtet. Sie wurden zusammen mit den Zuschlagsgebühren für beide Teilanmeldungen erst am 27. bzw. 25. September 1984, also 3 Tage bzw. 1 Tag zu spät, mittels fernschriftlicher Abbuchungsaufträge gezahlt.

V. Die Eingangsstelle teilte dem Vertreter mit Schreiben vom 12. und 6. November 1984 mit, daß die Teilanmeldungen gemäß Artikel 86 (3) EPÜ als zurückgenommen gälten, weil die Jahresgebühren für das 3. und 4. Jahr nicht rechtzeitig entrichtet worden seien. Mit Schreiben vom 19. November 1984, das am 21. November 1984 beim EPA einging, stellte der Vertreter für beide Teilanmeldungen einen Wiedereinsetzungsantrag nach Artikel 122 EPÜ. Die Gebühren für beide Anträge wurden am 20. November 1984 entrichtet.

VI. Das Schreiben vom 19. November 1984 war vom Vertreter eigenhändig unterzeichnet; es enthielt die Begründung für den Antrag nach Artikel 122 EPÜ und eine Darlegung des Sachverhalts, die sich wie folgt zusammenfassen läßt:

Die Gebühren seien "wegen der besonderen Umstände, die sich durch die zwischen der Kanzlei des Vertreters und der Beschwerdeführerin getroffene Regelung für die Entrichtung der Jahresgebühren ergeben" hätten, nicht rechtzeitig entrichtet worden. Danach sei der Vertreter für die Einreichung und Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen, die Beschwerdeführerin hingegen für die Zahlung der Jahresgebühren zuständig.

Deshalb sei der Vertreter davon ausgegangen, daß er auf die verschiedenen Erinnerungsschreiben des EPA hin nicht tätig zu werden brauche. Am 19. September 1984 habe er aber doch seine Kanzlei angewiesen, die 5. Jahresgebühr für eine der beiden Teilanmeldungen zu entrichten; außerdem habe er dem Europäischen Patentvertreter der Tochtergesellschaft der Beschwerdeführerin im Vereinigten Königreich wegen der am 24. September 1984 für die selbe Teilanmeldung fälligen 3. und 4. Jahresgebühr ein Fernschreiben geschickt.

Der Europäische Patentvertreter habe vor Eingang des Fernschreibens des Vertreters keine Anweisung zur Entrichtung der Jahresgebühren von der Be-

date, i.e. by 30 September 1984, provided that the additional fees were paid at the same time.

IV. The fifth year renewal fees were duly paid (by the representative) on 27 and 20 September respectively, together with the additional fees due pursuant to Article 86(2) EPC. However, no payment was made in respect of the third and fourth year renewal fees within the six month period provided for by Article 86(2) EPC. Payment of such third and fourth year fees, together with the additional fees, for both divisional applications was made on 27 September and 25 September 1984 respectively by telexed debit orders, i.e. 3 days and 1 day too late respectively.

V. The Receiving Section informed the representative by letters dated 12 November and 6 November 1984 that the respective divisional applications were deemed to be withdrawn because the renewal fees in respect of the third and fourth years were not paid in due time, pursuant to Article 86(3) EPC. By a letter dated 19 November 1984 which was received by the EPO on 21 November 1984 the representative filed an application for re-establishment of rights under Article 122 EPC in respect of each divisional application. The fees for said applications were paid on 20 November 1984.

VI. Said letter dated 19 November 1984 was signed personally by the representative, and stated grounds on which the application under Article 122 EPC was based, and set out facts relied upon, which are here summarised:

The failure to pay the fees in time was "because of the circumstances arising from the arrangements for the payment of maintenance fees" between the representative's office and the Appellant. The arrangement was that the representative was responsible for filing and prosecution of European applications, and the Appellant was responsible for payment of maintenance fees.

No action was therefore expected from the representative in respect of the various reminders sent by the EPO. However, on 19 September 1984 the representative did in fact instruct his office to pay the 5th year renewal fee in respect of one of the divisional applications, and also sent a telex to the European attorney of the U.K. subsidiary of the Applicant company in respect of the 3rd and 4th year renewal fees due by 24 September 1984 for the same divisional application.

Said European patent attorney had received no instructions to pay said renewal fees from the Appellant before he received the telex from the represen-

ces taxes pouvaient encore être valablement acquittées dans un délai de six mois à compter de l'échéance, c'est-à-dire le 30 septembre 1984 au plus tard, sous réserve du paiement simultané des surtaxes.

IV. Les taxes annuelles pour la cinquième année ainsi que les surtaxes exigibles en vertu de l'article 86(2) CBE ont dûment été acquittées (par le représentant de la requérante) les 27 et 20 septembre respectivement. En revanche, les taxes annuelles pour les troisième et quatrième années n'ont pas été acquittées dans le délai de six mois prévu par l'article 86(2) CBE. Elles n'ont été acquittées, en même temps que les surtaxes, au titre des deux demandes divisionnaires, que les 27 et 25 septembre 1984, par ordres de débit donnés par télex, soit respectivement avec trois jours et un jour de retard.

V. Par deux lettres datées du 12 et du 6 novembre 1984, la Section de dépôt a informé le représentant de la requérante que les deux demandes divisionnaires étaient réputées retirées, conformément à l'article 86(3) CBE, les taxes annuelles pour les troisième et quatrième années n'ayant pas été acquittées dans les délais. Par une lettre en date du 19 novembre 1984, reçue par l'OEB le 21 novembre 1984, le représentant de la requérante a présenté pour chaque demande divisionnaire une requête en restitutio in integrum en application de l'article 122 CBE. Les taxes de restitutio in integrum ont été acquittées le 20 novembre 1984.

VI. Cette lettre datée du 19 novembre 1984 était signée de la main du représentant de la requérante; elle indiquait les motifs et les faits invoqués à l'appui de la requête présentée en application de l'article 122 CBE, dont la teneur est résumée ci-après:

Le défaut de paiement des taxes dans les délais était "dû aux circonstances résultant d'un arrangement" passé entre le cabinet du représentant de la requérante et celle-ci "en ce qui concerne le paiement des taxes annuelles". Cet arrangement prévoyait que le représentant de la requérante était chargé du dépôt des demandes de brevet européen et du suivi des procédures devant l'OEB les concernant, et que la requérante devait de son côté veiller au paiement des taxes annuelles.

On ne pouvait donc pas s'attendre à ce que le représentant de la requérante réponde aux différents rappels envoyés par l'OEB. Or, le fait est que le 19 septembre 1984 ce représentant a donné des instructions à son cabinet en vue de payer la taxe annuelle pour la cinquième année au titre de l'une des demandes divisionnaires, et qu'il a également adressé au mandataire en brevets européens employé par la filiale anglaise de la requérante un télex au sujet des taxes annuelles à acquitter pour les troisième et quatrième années, exigibles le 24 septembre 1984 au titre de la même demande divisionnaire.

Jusqu'à ce qu'il reçoive le télex du représentant de la requérante, ce mandataire en brevets européens n'avait reçu de celle-ci aucune instruction de

schwerdeführerin erhalten. Er habe dann versucht, die 3. und 4. Jahresgebühr für die eine Teilanmeldung zu entrichten; es seien aber Schwierigkeiten aufgetreten, infolge deren die Zahlung erst am 25. September 1984, also einen Tag zu spät, erfolgt sei. Infolgedessen seien die 3., 4. und 5. Jahresgebühr für die andere Teilanmeldung auch erst am 27. September 1984 entrichtet worden.

Somit sei vom Vertreter und dem Europäischen Patentvertreter alle erforderliche Sorgfalt angewendet worden; daß schon relativ bald nach Einreichung dieser Teilanmeldungen die entsprechenden Jahresgebühren zu entrichten gewesen seien, sei von der Patentabteilung der Beschwerdeführerin in den USA "wohl übersehen worden".

VII. Es wurden keine weiteren Beweismittel zur Stützung der Anträge nach Artikel 122 EPÜ eingereicht. In den am 16. Juli 1985 von der Eingangsstelle zu beiden Teilanmeldungen getroffenen Entscheidungen wurde die Auffassung vertreten, daß die Wiedereinsetzungsanträge zulässig seien. Aus dem Schreiben vom 19. November 1984 gehe hervor, daß die Beschwerdeführerin selbst für die Zahlung der betreffenden Jahresgebühren zuständig gewesen sei, aber "nicht an die besondere Regelung für die Zahlung von Jahresgebühren für europäische Teilanmeldungen nach Regel 37 (3) EPÜ gedacht" habe; eine "falsche Auslegung des EPÜ" sei jedoch kein Grund für eine Wiedereinsetzung.

In den Entscheidungen wurde zwar der Sachverhalt gewürdigt, wie er sich nach Eingang der verschiedenen Erinnerungsschreiben des EPA in der Kanzlei des Vertreters darstellte, gleichzeitig aber die Auffassung vertreten, daß die Zahlung nicht versäumt worden wäre, "wenn sich die Beschwerdeführerin mit den Besonderheiten der Zahlung von Jahresgebühren für europäische Teilanmeldungen gründlich vertraut gemacht hätte".

Aus diesen Gründen wurde in beiden Entscheidungen die Auffassung vertreten, daß "die nach den Umständen gebotene Sorgfalt" nicht angewendet worden sei; da die fernschriftlichen Abbuchungsaufträge zur Zahlung der 3. und 4. Jahresgebühr und der Zuschlagsgebühren für beide Teilanmeldungen erst nach Ablauf der betreffenden Fristen abgesandt worden seien, seien die Jahresgebühren nicht rechtzeitig entrichtet worden, und die beiden Teilanmeldungen gälten deshalb als zurückgenommen.

VIII. Am 13. November 1985 legte die Beschwerdeführerin zu beiden Teilanmeldungen Beschwerde ein und entrichtete die entsprechenden Gebühren. Am 22. November 1985 reichte sie für die beiden Anmeldungen zwei auf den

tative. He then attempted to pay the 3rd and 4th year renewal fees in respect of the one divisional application, but difficulties arose which caused the payment to be made one day late, on 25 September 1984. As a result the 3rd, 4th and 5th renewal fees for the other divisional application were also paid on 27 September 1984.

All due care was said to have been taken by the representative and by said European patent attorney, and it was said that the requirement for payment of the relevant renewal fees relatively soon after the filing of these divisional applications "appears to have been overlooked" by the patent department of the Appellant in the USA.

VII. No further evidence was filed in support of the application under Article 122 EPC. Decisions dated 16 July 1985 were issued by the Receiving Section in respect of each divisional application, in which it was held that the applications for re-establishment were admissible. The decisions also held that it was clear from the letter dated 19 November 1984 that the Appellant itself had been responsible for payment of the renewal fees in question, but that it was "unaware of the special rules for the payment of renewal fees for a European divisional application under Rule 37(3) EPC" and that a "mistake in the interpretation of the EPC" was no ground for re-establishment.

The decisions also considered the factual circumstances following receipt at the representative's office of the various reminders from the EPO in relation to the renewal fee payment, but held that the failure to pay in time would not have occurred "if the Appellant had acquainted itself thoroughly with the problems of the payment of renewal fees for European divisional applications."

For those reasons each decision held that "the due care required by the circumstances" could not be said to have been exercised; and confirmed that because the telexed debit orders making payment in respect of third and fourth year renewal fees together with the additional fees for each divisional application were not sent until after the expiry of the respective time limits, such renewal fees were not paid in due time, and each divisional application was therefore deemed to be withdrawn.

VIII. On 13 November 1985 the Appellant filed Notices of Appeal in respect of both divisional applications, and paid both appeal fees on the same day. On 22 November 1985 the Appellant filed an identical Statement of Grounds of

payer ces taxes annuelles. Il a alors fait son possible pour acquitter les taxes annuelles pour les troisième et quatrième années au titre de la demande divisionnaire concernée; toutefois, en raison de certaines difficultés, le paiement n'a été effectué que le 25 septembre 1984, soit avec un jour de retard. Il en est également résulté que les taxes annuelles pour les troisième, quatrième et cinquième années dues au titre de l'autre demande divisionnaire n'ont été acquittées que le 27 septembre 1984.

Il a été allégué que le représentant de la requérante et le mandataire en brevets européens avaient fait preuve de toute la vigilance nécessaire et que le service des brevets de la requérante aux Etats-Unis avait "apparemment négligé" l'obligation d'acquitter les taxes annuelles correspondantes peu après le dépôt de ces demandes divisionnaires.

VII. Aucune autre preuve n'a été produite à l'appui des requêtes présentées en application de l'article 122 CBE. Le 16 juillet 1985, la Section de dépôt a rendu pour chacune des deux demandes divisionnaires une décision constatant que les requêtes en restitutio in integrum étaient recevables. Elle y constatait également que, s'il ressortait à l'évidence de la lettre datée du 19 novembre 1984 que c'était la requérante elle-même qui était responsable du paiement des taxes annuelles en cause, celle-ci néanmoins "n'avait pas connaissance des règles particulières concernant le paiement des taxes annuelles afférentes à une demande divisionnaire de brevet européen prévues par la règle 37(3) CBE" et qu'une "erreur d'interprétation de la CBE" ne constituait pas un motif de restitutio in integrum.

Tout en prenant également en compte les faits survenus après réception par le cabinet du représentant de la requérante des différents rappels envoyés par l'OEB en ce qui concerne le paiement des taxes annuelles, ces deux décisions affirmaient encore que le paiement aurait été effectué dans les délais "si la requérante s'était correctement informée des problèmes liés au paiement des taxes annuelles dues au titre des demandes divisionnaires de brevet européen".

Aussi, était-il dit dans chaque décision que l'on ne pouvait prétendre qu'il avait été fait preuve de "toute la vigilance nécessitée par les circonstances"; il y était confirmé que, puisque les ordres de débit donnés par télex pour le paiement des taxes annuelles pour les troisième et quatrième années ainsi que des surtaxes dues au titre de chaque demande divisionnaire n'avaient été envoyés qu'après l'expiration des délais de paiement respectifs, ces taxes annuelles n'avaient pas été acquittées en temps utile et que les deux demandes divisionnaires étaient donc réputées retirées.

VIII. Le 13 novembre 1985, la requérante a formé deux recours concernant les deux demandes divisionnaires et a acquitté les deux taxes correspondantes. Le 22 novembre 1985, elle a déposé un mémoire exposant les motifs du

20. November 1985 datierte, gleich lautende Beschwerdegründungen ein, die von dem Europäischen Patentvertreter in der Tochtergesellschaft der Beschwerdeführerin im Vereinigten Königreich unterzeichnet worden waren und denen Beweismittel in Form von vier eidesstattlichen Erklärungen i) des Patentberaters der Beschwerdeführerin, ii) eines von ihr beschäftigten Patentanwalts, iii) der von ihr beschäftigten "Patentkoordinatorin" und iv) des Europäischen Patentvertreters der obengenannten Tochtergesellschaft im Vereinigten Königreich beigefügt waren.

In der Beschwerdegründung wurde anhand der beigefügten Beweismittel vorgebracht, in den angefochtenen Entscheidungen werde zwar zu Recht die Auffassung vertreten, daß die Beschwerdeführerin für die Zahlung der betreffenden Jahresgebühren zuständig gewesen sei; sie habe aber eigentlich insofern keinen Fehler begangen, als sie sich der einschlägigen Bestimmungen des EPÜ nicht bewußt gewesen sei; ihr Fehler habe lediglich darin bestanden, daß ihre Patentkoordinatorin fälschlich angenommen habe, die Kanzlei des Vertreters im Vereinigten Königreich würde die erforderlichen Jahresgebühren rechtzeitig entrichten.

IX. In einem Bescheid vom 13. März 1986 stellte der Berichterstatter die Frage, wer nun in Anbetracht des Wortlauts der eingereichten weiteren Beweismittel tatsächlich für die Zahlung der betreffenden Jahresgebühren zuständig gewesen sei; da aufgrund des Artikels 122 (1) EPÜ nachgewiesen werden müsse, daß "alle nach den Umständen gebotene Sorgfalt" angewendet worden sei, bitte er um Aufklärung insbesondere darüber, auf welche Weise die Beschwerdeführerin sichergestellt habe, daß Zahlungen der betreffenden Art ordnungsgemäß erfolgten. Erste Angaben hierzu wurden in einem Schreiben des Europäischen Patentvertreters der Tochtergesellschaft im Vereinigten Königreich vom 16. Mai 1986 gemacht.

X. Nachdem gegen beide Entscheidungen Beschwerde eingelegt worden war und die beiden Beschwerden derselben Kammer in ein und derselben Besetzung zur Bearbeitung zugewiesen worden waren, wurde die Beschwerdeführerin in dem obengenannten Bescheid gefragt, ob sie damit einverstanden wäre, daß sie gemeinsam behandelt werden. Die Beschwerdeführerin stimmte dem mit Schreiben vom 16. Mai 1986 zu. Dementsprechend hat die Kammer die beiden Beschwerden gemäß Artikel 9 (2) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern in einem gemeinsamen Verfahren behandelt.

XI. Am 21. Oktober 1986 fand eine mündliche Verhandlung statt, bei der die Europäische Patentvertreter weitere Angaben zur Klärung des Sachverhalts machte. Er gab im wesentlichen folgendes an:

i) Zum Zeitpunkt der Einreichung der betreffenden europäischen Stammanmeldung, d. h. vor Juni

Appeal (dated 20 November 1985) for each case, signed by the European patent attorney at the U.K. subsidiary of the Appellant, and accompanied by evidence in the form of four Affidavits sworn respectively by (i) the Appellant's patent counsel, (ii) a patent attorney employed by the Appellant, (iii) the "patent coordinator" employed by the Appellant, (iv) the European patent attorney of the U.K. subsidiary referred to above.

It was submitted in the Statement of Grounds of Appeal, on the basis of the evidence that accompanied it, that although the decisions subject to appeal correctly held that the Appellant had assumed responsibility for the payment of the renewal fees in question, there had in fact been no error by the Appellant in the sense that it was unaware of the requirements of the EPC in this respect; it was said that the error by the Appellant had been a mistaken expectation on the part of its patent coordinator that the office of the U.K. representative would pay the required renewal fees in due time.

IX. In a communication dated 13 March 1986, the rapporteur queried who had in fact been responsible for payment of the renewal fees in question, having regard to the wording used in the further evidence filed; and having regard to the requirement in Article 122(1) EPC that "all due care required by the circumstances" must be shown to have been taken, he asked for further clarifying information, especially as to the system which had been used by the Appellant to ensure that payment of the kind in question was duly made. Some further information was supplied in the first instance by a letter dated 16 May 1986 from the European patent attorney of the U.K. subsidiary.

X. As appeals had been filed from two separate decisions but both appeals had been designated to be examined by one Board in a common composition, the Appellant was asked in the above-identified communication whether it consented to the two appeals being dealt with in consolidated proceedings. The Appellant consented to such consolidation in the letter dated 16 May 1986. Accordingly, pursuant to Article 9(2) of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal, the Board proceeded to deal with both appeals in consolidated proceedings.

XI. An oral hearing took place on 21 October 1986, at which said European patent attorney supplied further clarifying information. He stated essentially as follows:

(i) at the time of filing the parent European patent application in this case, i.e. prior to June 1980, all

recours (daté du 20 novembre 1985), identique dans les deux cas et signé de la main du mandataire en brevets européens employé par la filiale anglaise de la requérante; ce mémoire était accompagné de preuves sous la forme de quatre déclarations sous serment faites a) par le conseiller en matière de brevets de la requérante, b) par un agent de brevets employé par la requérante, c) par la "coordinatrice brevets" employée par la requérante et d) par le mandataire en brevets européens employé par la filiale anglaise mentionnée plus haut.

Se fondant sur les preuves qui accompagnaient le mémoire exposant les motifs du recours, la requérante a soutenu que, bien que les décisions attaquées aient constaté à juste titre qu'elle était responsable du paiement des taxes annuelles en cause, il n'y avait eu en réalité aucune erreur de sa part, en ce sens qu'elle n'avait pas connaissance des dispositions de la CBE dans ce domaine; selon elle, la méprise était le fait de sa coordinatrice brevets, qui avait cru à tort que le cabinet du représentant anglais de la requérante acquitterait en temps utile les taxes annuelles requises.

IX. Dans une notification datée du 13 mars 1986, le rapporteur s'est enquis de l'identité réelle de la personne chargée d'effectuer le paiement des taxes annuelles en cause, compte tenu des termes utilisés dans les nouvelles preuves produites; se fondant sur l'article 122(1) CBE qui dispose qu'il doit être fait preuve de "toute la vigilance nécessitée par les circonstances", il a demandé que soient données des précisions supplémentaires, notamment en ce qui concerne le système mis en oeuvre par la requérante pour veiller à ce que ce genre de paiement soit dûment effectué. Un supplément d'informations a tout d'abord été fourni dans une lettre datée du 16 mai 1986 émanant du mandataire en brevets européens employé par la filiale anglaise.

X. Les deux recours ayant été formés contre deux décisions différentes, mais devant être examinés par une chambre ayant la même composition, il a été demandé à la requérante, dans cette même notification, si elle consentait à ce qu'ils soient instruits au cours d'une procédure commune. Après que la requérante eût donné son accord dans sa lettre datée du 16 mai 1986, la Chambre a instruit les recours au cours d'une procédure commune conformément à l'article 9(2) du règlement de procédure des chambres de recours.

XI. Une procédure orale a eu lieu le 21 octobre 1986 au cours de laquelle le mandataire en brevets européens a fourni des précisions supplémentaires. Ses déclarations se résument comme suit:

a) à la date de dépôt de la demande initiale de brevet européen considérée dans la présente espèce, c'est-à-

1980, seien alle europäischen Patentanmeldungen der Beschwerdeführerin von der Kanzlei des zugelassenen Vertreters im Vereinigten Königreich eingereicht und bearbeitet worden.

ii) Im November 1982 habe er selbst die Einreichung und Bearbeitung der europäischen Patentanmeldungen von der Kanzlei des zugelassenen Vertreters im Vereinigten Königreich übernommen; diese habe also ab Anfang 1983 keine europäischen Anmeldungen mehr für die Beschwerdeführerin eingereicht, und zwar bis zum Zeitpunkt der Einreichung der beiden Teilanmeldungen im vorliegenden Fall.

iii) Im Mai 1981 habe die Beschwerdeführerin den zugelassenen Vertreter im Vereinigten Königreich angewiesen, für ihre europäischen Anmeldungen keine Jahresgebühren zu entrichten, da sie sich künftig selbst darum kümmern werde (Kopien der betreffenden Korrespondenz zwischen der Beschwerdeführerin und der Kanzlei des Vertreters im Vereinigten Königreich wurden bei der Verhandlung vorgelegt und als Beweismittel zugelassen). Seit Januar 1983 seien die Jahresgebühren von dem Europäischen Patentvertreter nur auf unmittelbare Anweisung der Patentkoordinatorin der Beschwerdeführerin gezahlt worden.

iv) Da der zugelassene Vertreter im Vereinigten Königreich für die Einreichung und Bearbeitung der (im April 1980 eingereichten) Stammanmeldung zuständig gewesen sei, sei er entgegen der damaligen Praxis der Beschwerdeführerin im März 1984 angewiesen worden, die vorliegenden beiden Teilanmeldungen einzureichen und zu bearbeiten.

Eine Woche vor der mündlichen Verhandlung wurde eine eidesstattliche Erklärung eines Sozius des zugelassenen Vertreters als Beweismittel eingereicht, in der Verhandlung aber nicht herangezogen und dementsprechend auch nicht zugelassen.

Entscheidungsgründe

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

2. Zu den weiteren mit der Beschwerdebegründung und in der mündlichen Verhandlung eingereichten Beweismitteln ist festzustellen, daß nach Artikel 122 (3) EPÜ "die zur Begründung (des Antrags auf Wiedereinsetzung) dienenden Tatsachen glaubhaft zu machen sind". Die Zulassung weiterer Beweismittel im Beschwerdeverfahren ist nach Artikel 114 (2) EPÜ Ermessenssache; dieses Ermessen wird in der Regel dahingehend ausgeübt, daß nur solche Beweismittel zugelassen werden, die zur Klärung der

European patent applications of the Appellant were filed and prosecuted by the office of the U.K. professional representative;

(ii) in November 1982 he himself took over the filing and prosecution of European patent applications from the UK office of the professional representative, with the result that from about the beginning of 1983 such U.K. office filed no further European applications on behalf of the Appellant, until the two divisional applications in the present case;

(iii) in May 1981 the Appellant instructed the U.K. professional representative not to pay renewal fees for its European applications, because from then on the Appellant would itself be responsible for such payments. (Copies of the relevant correspondence between the Appellant and the office of the U.K. representative were produced at the hearing and admitted in evidence). From January 1983 such renewal fees were paid by the European patent attorney only after direct instructions from the patent coordinator of the Appellant;

(iv) because the U.K. professional representative had been responsible for filing and prosecution of the parent application (filed in April 1980), in March 1984 the latter was instructed, as an exception to the then current practice of the Appellant, to file and prosecute the present two divisional applications.

Evidence in the form of an affidavit from a partner of the professional representative was filed one week before the oral hearing, but this evidence was not referred to at the hearing. It was accordingly not admitted.

Reasons for the Decision

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

2. In relation to the further evidence filed with the Grounds of Appeal and during the oral hearing, it is noted that, according to Article 122(3), "the application ... must set out the facts on which it relies". The admission of further evidence during the appeal stage is a matter of discretion under Article 114(2) EPC, and this discretion is normally only exercised so as to admit further evidence which clarifies the facts which were set out in the application for re-establishment. In the present case the Board considers the further evidence to

dire avant juin 1980, toutes les demandes de brevet européen de la requérante étaient déposées par le cabinet du représentant anglais de la requérante, qui assurait le suivi de la procédure les concernant;

b) en novembre 1982, il a lui-même pris en charge le dépôt des demandes de brevet européen à la place du cabinet anglais du représentant de la requérante et a assuré le suivi de leur procédure, de sorte qu'environ à compter du début de l'année 1983 ce cabinet n'a plus déposé d'autres demandes de brevet européen pour le compte de la requérante, jusqu'à ce que survienne le cas des deux demandes divisionnaires concernées dans la présente affaire;

c) en mai 1981, la requérante a donné des instructions à son représentant anglais en vue de ne pas acquitter les taxes annuelles afférentes à ses demandes de brevet européen, car elle se chargerait désormais d'effectuer elle-même ces paiements (des copies de la correspondance échangée entre la requérante et le cabinet de son représentant anglais ont été produites au cours de la procédure orale et admises comme preuves). A compter de janvier 1983, ces taxes annuelles ont été acquittées par le mandataire en brevets européens, mais uniquement sur instructions directes de la coordinatrice brevets de la requérante ;

d) étant donné que le représentant anglais de la requérante avait été chargé du dépôt et du suivi de la procédure concernant la demande initiale (déposée en avril 1980), des instructions lui ont été données en mars 1984, à titre exceptionnel et contrairement à la pratique appliquée alors par la requérante, en vue de déposer les deux demandes divisionnaires en cause et d'assurer le suivi de leur procédure.

Une déclaration sous serment d'un associé du représentant de la requérante a été produite comme preuve une semaine avant la procédure orale, mais du fait qu'il n'y a pas été fait référence au cours de la procédure, elle n'a pas été retenue.

Motifs de la décision

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

2. En ce qui concerne les preuves supplémentaires produites avec le mémoire exposant les motifs du recours et lors de la procédure orale, la Chambre fait observer que, conformément à l'article 122(3), "la requête ... doit indiquer les faits et les justifications invoqués à son appui". La recevabilité de preuves supplémentaires au stade de la procédure de recours est une affaire d'appréciation au sens où l'entend l'article 114(2) CBE, appréciation qui, normalement, ne s'exerce que pour admettre des preuves supplémentaires sus-

im Wiedereinsetzungsantrag dargelegten Sachverhalte dienen. Im vorliegenden Fall hält die Kammer die weiteren Beweismittel für erhellend und damit zulässig. Da der Eingangsstelle dieses Beweismaterial jedoch nicht vorlag, ist es verständlich, daß sie in ihren Entscheidungen die Auffassung vertreten hat, die Erfordernisse des Artikels 122 (1) EPU seien nicht erfüllt.

3. Angesichts der unter Nummer XI dargelegten Sachlage hatte die Beschwerdeführerin 1984 aus einleuchtendem Grund die Einreichung und Bearbeitung dieser beiden Teilanmeldungen abweichend von ihrer damaligen Praxis ihrem zugelassenen Vertreter im Vereinigten Königreich übertragen. Dieser war jedoch bis Juni 1980 für die Bearbeitung solcher Fälle grundsätzlich zuständig gewesen. Außerdem war die Kanzlei des zugelassenen Vertreters damals auch für die Zahlung der Jahresgebühren in den von ihr bearbeiteten Fällen verantwortlich gewesen.

Die Patentkordinatorin der Beschwerdeführerin sagte aus, sie sei mit dem Verfahren zur Bearbeitung europäischer Patentsachen vor und nach Juni 1980 vertraut gewesen. Seit etwa November 1981 sei es ihre Aufgabe als Patentkordinatorin, die Zahlung von Jahresgebühren zu veranlassen; davor sei sie mehr als zwei Jahre lang Assistentin des damaligen Stelleninhabers gewesen. Bei europäischen Patentanmeldungen habe sie den Europäischen Patentvertreter der Tochtergesellschaft im Vereinigten Königreich angewiesen, die fälligen Jahresgebühren an das Europäische Patentamt zu entrichten.

Im vorliegenden Fall habe sie im April 1984 ein Schreiben des Vertreters im Vereinigten Königreich erhalten, in dem er ihr die Einreichung der beiden Teilanmeldungen anzeigte. Entsprechend der Regelung, die zuvor gegolten habe, als dieser Vertreter noch für die Einreichung aller europäischen Anmeldungen der Beschwerdeführerin zuständig gewesen sei, habe sie (irrtümlich) angenommen, daß der Vertreter im Vereinigten Königreich für die bei Einreichung dieser beiden Teilanmeldungen fälligen Jahresgebühren zuständig sei. Sie sei in dieser Annahme durch den Wortlaut des Standardschreibens bestärkt worden, mit dem die Kanzlei des Vertreters im Vereinigten Königreich (fälschlicherweise) mitgeteilt habe, daß sie die Jahresgebühren entrichten werde. Wie jedoch unter Nummer XI (iii) dargelegt, sei seit Mai 1981 nicht mehr die Kanzlei des Vertreters im Vereinigten Königreich für die Zahlung von Jahresgebühren zuständig; es sei seit etwa November 1981 vielmehr einzig und allein ihre Aufgabe, u. a. die Zahlung aller europäischer Jahresgebühren zu veranlassen, wie aus ihrer Aussage hervorgehe.

Somit hat die Patentkordinatorin nach Auffassung der Kammer - wie von

be by way of clarification and therefore admissible. However, in the absence of such evidence it is understandable that the decisions of the Receiving Section held that the requirements of Article 122(1) EPC had not been established.

3. Having regard to the circumstances set out in paragraph XI above, it is clear that, for a sensible reason, the Appellant arranged in 1984 that the filing and prosecution of these two divisional applications be handled by its U.K. professional representative as an exception to its normal procedure at that point in time. However, prior to June 1980, such handling by the U.K. professional representative had been the standard procedure. Furthermore, at that time payment of renewal fees had also been the responsibility of the office of the U.K. professional representative in respect of cases handled by it.

According to her evidence, the patent coordinator of the Appellant had been familiar with the procedure for handling European cases both before and after June 1980. Since about November 1981 she had been patent coordinator, and as such had been responsible for instructing payment of annuities as appropriate; and for more than two years before then she had been "back-up" to that position. In the case of European applications she instructed the European patent attorney of the U.K. subsidiary to make the actual payment of renewal fees to the European Patent Office.

In the present case, she received correspondence from the U.K. representative in April 1984, reporting the filing of the two divisional applications. In accordance with the procedure which had operated previously when such representative had been responsible for filing all the Appellant's European applications, she (wrongly) expected the U.K. representative to be responsible for the renewal fees which became due on filing these two divisional applications. This expectation was reinforced by the wording of the standard reporting letter which had been sent by the office of the U.K. representative, which indicated (wrongly) that that office would pay the annual renewal fees. However, as set out in paragraph XI (iii) above, from May 1981 the responsibility of the office of the U.K. representative in respect of payment of renewal fees had ceased, and as set out in her evidence, since about November 1981 the patent coordinator herself had been fully responsible inter alia for instructing payment of all European renewal fees.

Thus, as submitted by the Appellant, in the Board's view the failure by the

ceptibles de clarifier les faits exposés dans la requête en rétablissement des droits. La Chambre estime qu'en l'espèce ces preuves supplémentaires constituent un moyen de clarification et qu'elles sont donc recevables. L'on conçoit toutefois qu'en l'absence de telles preuves la Section de dépôt ait constaté que les conditions prévues à l'article 122(1) CBE n'avaient pas été remplies.

3. Eu égard aux circonstances exposées au point XI ci-dessus, c'est de toute évidence pour une raison de bon sens que la requérante a pris en 1984 des dispositions afin qu'à titre exceptionnel et contrairement à la pratique habituellement suivie par elle à cette époque, son représentant anglais s'occupe du traitement des deux demandes divisionnaires, c'est-à-dire en effectue le dépôt et assure le suivi de la procédure les concernant. Quoi qu'il en soit, avant juin 1980, un tel traitement par le représentant anglais constituait la pratique courante. En outre, à cette époque, le paiement des taxes annuelles relevait également de la responsabilité du cabinet du représentant anglais pour les affaires dont il avait la charge.

Il ressort de la déclaration de la coordinatrice brevets de la requérante qu'elle connaissait bien la pratique suivie pour traiter les cas de demandes de brevet européen avant et après juin 1980. Depuis novembre 1981 environ, elle était coordinatrice brevets et était chargée à ce titre d'ordonner le paiement en bonne et due forme des taxes annuelles; avant cela, en outre, elle avait été pendant plus de deux ans l'assistante du titulaire de ce poste. Dans le cas des demandes de brevet européen, elle donnait des instructions au mandataire en brevets européens employé par la filiale anglaise, qui devait alors effectuer lui-même auprès de l'Office européen des brevets le paiement des taxes annuelles.

Dans le cas présent, elle a reçu en avril 1984 une lettre du représentant anglais de la requérante l'informant du dépôt des deux demandes divisionnaires. En suivant la pratique antérieure, appliquée à l'époque où ce représentant était chargé de déposer toutes les demandes de brevet européen de la requérante, elle a cru (à tort) qu'il se chargerait d'acquitter les taxes annuelles exigibles lors du dépôt de ces deux demandes divisionnaires; en outre, la lettre envoyée par le cabinet du représentant anglais, qui était une lettre standard et qui continuait de lui indiquer (à tort) qu'il paierait les taxes annuelles, n'a fait que la conforter dans cette conviction. Or, comme indiqué au point XI c) ci-dessus, la responsabilité du cabinet du représentant anglais de la requérante en ce qui concerne le paiement des taxes annuelles avait cessé à compter de mai 1981, et c'est la coordinatrice brevets qui, comme il ressort de la déclaration de celle-ci, avait entièrement la charge, entre autres, d'ordonner le paiement des taxes annuelles afférentes à toutes les demandes de brevet européen depuis novembre 1981 environ.

De l'avis de la Chambre, c'est par conséquent à la coordinatrice brevets

der Beschwerdeführerin geltend gemacht - einen Fehler begangen, als sie die Zahlung der für die beiden Teilanmeldungen fälligen Jahresgebühren nicht veranlaßte.

4. Das mit der Beschwerde begründung eingereichte weitere Beweismaterial ist geeignet, die Kammer davon zu überzeugen, daß die Beschwerdeführerin ein funktionsfähiges System für die Zahlung der Jahresgebühren besaß und daß die Patentkordinatorin fähig war, der ihr übertragenen Verantwortung für die Zahlung der Jahresgebühren gerecht zu werden. Außerdem lagen im Falle der beiden Teilanmeldungen besondere Begleitumstände vor: Beide Fälle wurden ausnahmsweise von dem Vertreter im Vereinigten Königreich bearbeitet, obwohl die Bearbeitung aller übrigen europäischen Patentanmeldungen schon lange dem bei der Tochtergesellschaft im Vereinigten Königreich beschäftigten Europäischen Patentvertreter übertragen worden war. Unter diesen besonderen Umständen war das Versehen der Patentkordinatorin verständlich. Die Kammer hält fest, daß Artikel 122 EPÜ sicherstellen soll, daß ein einmaliges Versehen innerhalb eines ansonsten gut funktionierenden Systems nicht schon allein zu einem Rechtsverlust führt. Somit konnte ihres Erachtens die Beschwerdeführerin trotz Anwendung aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt (eben wegen der besonderen Umstände) die 3. und 4. Jahresgebühr für die beiden Teilanmeldungen nicht innerhalb der im EPÜ vorgeschriebenen Fristen entrichten.

5. Daher wird die Beschwerdeführerin gemäß Artikel 122 (1) EPÜ wieder in ihre Rechte im Zusammenhang mit den beiden Teilanmeldungen eingesetzt, die damit nicht mehr als zurückgenommen gelten.

6. Da der Beschwerde stattgegeben wird, muß geprüft werden, ob die Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ zurückgezahlt werden muß. Nach Auffassung der Kammer liegt im vorliegenden Fall kein wesentlicher Verfahrensfehler vor; eine Rückzahlung wäre schon deshalb nicht angebracht, weil im Beschwerdestadium neues Beweismaterial vorgelegt werden mußte, um die im ursprünglichen Wiedereinsetzungsantrag zur Begründung vorgebrachten Tatsachen zu klären.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Entscheidung der Eingangsstelle des Europäischen Patentamts vom 16. Juli 1985 wird aufgehoben.
2. Die Beschwerdeführerin wird in die im EPÜ vorgeschriebenen Fristen für die Zahlung der 3. und 4. Jahresgebühr für die europäischen Patentanmeldungen Nr. 84 103 253.5 und 84 103 272.5 wieder eingesetzt.

patent coordinator to instruct payment of the renewal fees for the two divisional applications which were due in the present case constituted a mistake on her part.

4. The further evidence filed with the Grounds of Appeal is such as to satisfy the Board that the Appellant had arranged a proper system for the payment of renewal fees, and that the patent coordinator was a suitable person to carry out the responsibilities in respect of payment of renewal fees which had been given to her. Furthermore, the circumstances surrounding the filing of these two divisional applications were special: they were two cases being handled, exceptionally, by the UK representative long after the prosecution of all other European applications had been transferred to the European patent attorney employed by the UK subsidiary. In these special circumstances, the mistake made by the patent coordinator was understandable. The Board recognises that Article 122 EPC is intended to ensure that in appropriate cases the loss of substantive rights does not result from an isolated procedural mistake within a normally satisfactory system. Thus, in the Board's view, in spite of all due care required by the circumstances having been taken by the Appellant, the Appellant was unable to pay the third and fourth year renewal fees for these two divisional applications within the time limits required by the EPC (because of such special circumstances).

5. It follows that the Appellant shall have its rights restored in respect of the two divisional applications, pursuant to Article 122(1) EPC, and these applications are no longer deemed to be withdrawn.

6. As the appeal is allowed, it is necessary to consider whether the appeal fee should be reimbursed in accordance with Rule 67 EPC. In the Board's view there has been no substantial procedural violation in the present case, and in any event such reimbursement would not be equitable having regard to the fact that it was necessary to file further evidence at the appeal stage in order to clarify the facts which had been set out in the original application for re-establishment of rights.

Order

For these reasons, it is decided that:

1. The Decision of the Receiving Section of the European Patent Office dated 16 July 1985 is set aside.
2. The Appellant is restored in its rights in relation to the payment of the third and fourth year renewal fees for European patent application Nos. 84 103 253.5 and 84 103 272.5 within the time limits required by the EPC.

que l'erreur de ne pas avoir ordonné le paiement des taxes annuelles exigibles en l'espèce et afférentes aux deux demandes divisionnaires est effectivement imputable, comme l'a fait valoir la requérante.

4. L'autre preuve produite avec le mémoire exposant les motifs du recours est de nature à convaincre la Chambre que la requérante avait adopté un système approprié en vue du paiement des taxes annuelles et que la coordinatrice brevets était une personne apte à exercer les responsabilités qui lui avaient été confiées pour le paiement de ces taxes. En outre, le dépôt de ces deux demandes divisionnaires s'était fait dans des circonstances spéciales: deux affaires étaient traitées exceptionnellement par le représentant anglais de la requérante alors que le traitement de toutes les autres demandes de brevet européen avait été confié depuis longtemps au mandataire en brevets européens employé par la filiale anglaise de la requérante. Dans ces circonstances spéciales, la méprise de la coordinatrice brevets était compréhensible. La Chambre reconnaît que le but de l'article 122 CBE vise à assurer qu'une méprise survenant isolément dans l'application d'un système sinon normalement satisfaisant n'entraîne pas une perte de droit, si le cas le justifie. Elle estime par conséquent que la requérante, bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n'a pas été en mesure (en raison de ces circonstances spéciales) d'acquitter dans les délais prescrits par la CBE les taxes annuelles pour les troisième et quatrième années afférentes aux deux demandes divisionnaires.

5. Il s'ensuit que la requérante doit être rétablie dans ses droits quant aux deux demandes divisionnaires, en vertu de l'article 122(1) CBE, et que ces demandes ne sont plus réputées retirées.

6. Vu qu'il est fait droit au recours, il y a lieu d'examiner si la taxe de recours doit être remboursée en vertu de la règle 67 CBE. La Chambre estime qu'il n'y a eu en l'espèce aucun vice substantiel de procédure et qu'en tout état de cause ce remboursement ne serait pas équitable, étant donné qu'il a fallu produire d'autres preuves au stade de la procédure de recours pour clarifier les faits exposés dans la requête initiale en restitutio in integrum.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision de la Section de dépôt de l'Office européen des brevets en date du 16 juillet 1985 est annulée.
2. La requérante est rétablie dans ses droits quant au paiement dans les délais requis par la CBE des taxes annuelles pour les troisième et quatrième années, afférentes aux demandes de brevet européen n° 84 103 253.5 et 84 103 272.5.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.2 vom 20. Januar 1987 T 167/84
(Übersetzung, gekürzte Fassung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: C. Maus
Mitglieder: H. Seidenschwarz
P. Ford

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Nissan Motor Company, Ltd.

Einsprechender I/Beschwerdeführer:
Robert Bosch GmbH

Einsprechender II/weiterer Verfahrensbeteiligter: Drägerwerk AG

Stichwort: Kraftstoff-Einspritzventil/NISSAN

Artikel: 54 (3), 56, 83 und 104 (1) EPÜ
Regel: 27 (1) d) und 63 EPÜ

Kennwort: "frühere europäische Patentanmeldung — Äquivalente nicht eingeschlossen" — "erfinderische Tätigkeit" — "Offenbarung der Erfindung" — "technische Aufgabe und ihre Lösung" — "Kostenfestsetzung"

Leitsatz

Merkmale, die denen einer Vorveröffentlichung im Sinne des Artikels 54 (3) EPÜ äquivalent sind, gehören nicht zu deren "Gesamtinhalt" (whole contents).

Sachverhalt und Anträge

I. Das europäische Patent Nr. 7724 mit 12 Ansprüchen wurde der Beschwerdegegnerin am 12. Mai 1982 auf die am 6. Juni 1979 unter Inanspruchnahme der Priorität einer Voranmeldung vom 6. Juli 1978 eingereichten europäischen Patentanmeldung Nr. 79-301 303.8 erteilt. ...

II. Die Beschwerdeführerin und eine andere Verfahrensbeteiligte (Einsprechende II) legten unabhängig voneinander Einspruch ein und beantragten den Widerruf des Patents. ...

III. Nach Prüfung der Einspruchsgründe wies die Einspruchsabteilung die Einsprüche am Schluß der mündlichen Verhandlung vom 9. Februar 1984 zurück. ...

IV. Am 13. Juli 1984 legte die Beschwerdeführerin gegen die Entscheidung Beschwerde ein und beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents in vollem Umfang. ...

V. In ihrer Beschwerdebegründung und in der mündlichen Verhandlung am 20. Januar 1987 hielt die Beschwerde-

Decision of Technical Board of Appeal 3.2.2 dated 20 January 1987 T 167/84

(Official Text, abridged version)

Composition of the Board:

Chairman: C. Maus
Members: H. Seidenschwarz
P. Ford

Patent proprietor/Respondent:
Nissan Motor Company, Ltd.

Opponent I/Appellant:
Robert Bosch, GmbH

Opponent II/Further party:
Drägerwerk AG

Headword: Fuel injector valve/NISSAN

Article: 54 (3), 56, 83 and 104 (1) EPC
Rule: 27 (1) (d) and 63 EPC

Keyword: "Earlier European patent application — equivalents not embraced" - "Inventive step" — "Disclosure of the Invention" — "Technical problem and its solution" — "Award of costs"

Headnote

The "whole contents" of an older document within the meaning of Article 54 (3) EPC do not comprise also features which are equivalents to the features according to the document.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent No. 7724 comprising twelve claims was granted to the Respondent on 12 May 1982 in response to European patent application No. 79 301 303.8 filed on 6 June 1979 and claiming the priority of a previous application of 6 July 1978. ...

II. Oppositions were independently filed by the Appellant and by another party (Opponent II) requesting the revocation of the patent. ...

III. After considering the Grounds for Opposition, the Opposition Division rejected the oppositions at the conclusion of the oral proceedings of 9 February 1984. ...

IV. On 13 July 1984, the Appellant lodged an appeal against the decision, requesting that the decision under appeal should be set aside and that the patent should be revoked in its entirety. ...

V. In his Statement and during the oral proceedings which took place on 20 January 1987, the Appellant main-

Décision de la Chambre de recours technique 3.2.2, en date du 20 janvier 1987 T 167/84

(Traduction du texte original abrégé)

Composition de la Chambre:

Président: C. Maus
Membres: H. Seidenschwarz
P. Ford

Titulaire du brevet/intimée:
Nissan Motor Company, Ltd

Opposante I/requérante:
Robert Bosch, GmbH

Opposante II/autre partie:
Drägerwerk AG

Référence: Clapet d'injection/NISSAN

Article: 54 (3), 56, 83 et 104 (1) CBE
Règle: 27 (1) d) et 63 CBE

Mots clés: "Demande de brevet européen antérieure — contenu n'englobant pas les équivalents" — "Activité inventive" — "Exposé de l'invention" — "Le problème technique et sa solution" — "Remboursement des frais"

Sommaire

Le "contenu global" d'un document antérieur au sens de l'article 54 (3) CBE n'englobe pas également les caractéristiques qui sont équivalentes aux caractéristiques mentionnées dans ledit document.

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 7724 comportant douze revendications a été délivré le 12 mai 1982 à l'intimée qui avait déposé le 6 juin 1979 la demande de brevet européen n° 79 301 303.8 revendiquant la priorité d'une demande antérieure en date du 6 juillet 1978. ...

II. La requérante et une autre partie (opposante II) ont formé séparément opposition en demandant que le brevet soit révoqué. ...

III. Après examen des motifs de l'opposition, la Division d'opposition a rejeté les oppositions au terme de la procédure orale tenue le 9 février 1984. ...

IV. Le 13 juillet 1984, la requérante a formé un recours à l'encontre de cette décision en demandant qu'elle soit annulée et que le brevet soit révoqué dans sa totalité. ...

V. Dans son mémoire exposant les motifs du recours et au cours de la procédure orale qui a eu lieu le

führerin folgende Einwände gegen das Patent aufrecht:

a) Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei gegenüber der Druckschrift DE-A-2 147 710 und hilfsweise — aufgrund von Artikel 54 (3) EPÜ — gegenüber der früheren europäischen Patentanmeldung Nr. 79 301 297.2 (Veröffentlichungsnummer 6769) nicht neu. Im Zusammenhang mit dieser Anmeldung machte die Beschwerdeführerin geltend, daß die Offenbarung einer früheren europäischen Patentanmeldung auch, die nicht ausdrücklich offenbarten Äquivalente einschließe. Sie beziehe sich dabei nicht auf den von der Kammer angezogenen Teil C-IV, 7.2 der "Richtlinien", sondern auf Teil C-IV, 7.4, der ihre Auslegung bestätige; dies gelte auch für das EPÜ, das nicht so restriktiv wie die "Richtlinien" sei. ...

Entscheidungsgründe

6. ... Die Druckschrift EP-A-6 769, die im Hinblick auf Artikel 54 EPÜ zu berücksichtigen ist, ist ebenfalls nicht neuheitsschädlich ... Die Beschwerdeführerin hat eingeräumt, daß der Gesamthalt dieser Druckschrift einschließlich aller für den Fachmann naheliegenden Merkmale die in Anspruch 1 genannten Merkmale nicht vollständig offenbare. Sie ist jedoch der Ansicht, daß zum "Gesamthalt" einer Vorveröffentlichung im Sinne des Artikels 54 (3) EPÜ auch Merkmale gehörten, die ihren Merkmalen äquivalent seien. Zur Stützung ihrer Behauptung bezog sie sich auf das EPÜ und die "Richtlinien", Teil C-IV, 7.4.

Die Kammer kann dem aus folgenden Gründen nicht zustimmen: Um die Härte des "whole contents approach" zu mindern, ist dessen Anwendung auf die Neuheit beschränkt (vgl. Art. 56 Satz 2 EPÜ). Um ferner das Risiko einer "Selbstkollision" zu verringern, gilt seit jeher, daß bei der Neuheitsprüfung strenge Maßstäbe anzulegen sind. In Teil C-IV, 7.2 der Richtlinien heißt es deshalb ausdrücklich: "Es ist also nicht richtig, die Lehre eines Dokuments bei der Prüfung auf Neuheit dahingehend auszulegen, daß sie allgemein bekannte Äquivalente, die in dem Dokument nicht offenbart sind, einschließt; dies gehört in die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit." Dieser Grundsatz ist vom Europäischen Patentamt in der Praxis stets befolgt worden; die Beschwerdeführerin hat die Kammer keineswegs davon überzeugen können, daß er aus irgendeinem Grund falsch ist. ...

11. Dem Antrag der Beschwerdeführerin auf Erstattung der ihr durch die mündliche Verhandlung entstandenen Kosten sollte nach Auffassung der Kammer aus Gründen der Billigkeit entsprochen werden (Art. 104 (1) und Regel 63 EPÜ). Die mündliche Verhandlung hat auf Antrag der Beschwerdeführerin und nicht der Beschwerdegegnerin

tained the following objections to the patent:

(a) The subject-matter of Claim 1 lacked novelty having regard to DE-A-2 147 710 and, alternatively, in conformity with Article 54 (3) EPC, the earlier European patent application No. 79 301 297.2 (publication number 6769). In respect of this application, the Appellant argued that the disclosure of an earlier European application also embraced equivalents which were not explicitly disclosed. He referred to Part C IV, 7.4 of the "Guidelines" which he contended supported his interpretation, rather than Part C IV, 7.2 cited by the Board, as did the EPC itself which was not so restrictive as the "Guidelines". ...

Reasons for the Decision

6. ... EP-A-6 769 which is to be taken into consideration with regard to Article 54 EPC also does not take away the novelty... The Appellant conceded that the whole contents of this document including any features implicit to a person skilled in the art failed to disclose ... completely the features mentioned in Claim 1. He is, however, of the opinion that the "whole contents" of an older document within the meaning of Article 54(3) EPC comprise also features which are equivalents to the features according to the document. In support of his view he refers to the EPC and Part C. Chapter IV, point 7.4 of the "Guidelines".

The Board cannot agree with this point of view on the following grounds: In order to mitigate the harsh effects of the "whole contents approach", its application is confined to novelty (cf. Article 56 EPC, second sentence). Further, in order to reduce the risk of "self collision" it has always been considered justified to adopt a strict approach to novelty. For this reason, Part C, Chapter IV, point 7.2 of the Guidelines expressly states that "when considering novelty, it is not correct to interpret the teaching of a document as embracing well-known equivalents which are not disclosed in the document; this is a matter of obviousness". This approach has been consistently followed in the practice of the European Patent Office and the Appellant completely failed to satisfy the Board that it is wrong on any ground. ...

11. Concerning the Respondent's request for an award of his costs incurred by reason of the oral proceedings, the Board considers that, for reasons of equity, such an award should be made (Article 104 (1) and Rule 63 EPC). The oral proceedings were held at the request of the Appellant, not at the request of the Respondent, and the Appel-

20 janvier 1987, la requérante a maintenu les objections qu'elle avait formulées à l'encontre du brevet, objection qui étaient les suivantes:

a) l'objet de la revendication 1 n'est pas nouveau par rapport au document DE-A-2 147 710 et également, eu égard à l'article 54 (3) CBE, par rapport à la demande de brevet européen antérieure portant le n° 79 301 297.2 (publiée sous le numéro 6769). En ce qui concerne cette demande, la requérante a fait valoir que l'exposé d'une invention dans une demande de brevet européen antérieure englobe également les équivalents qui ne sont pas exposés de manière explicite. Elle s'est référée à ce propos au point C-IV, 7.4 des Directives qui, selon elle, contrairement au point 7.2 cité par la Chambre, va dans le sens de cette interprétation, comme la CBE elle-même qui n'est pas aussi restrictive que les Directives. ...

Motifs de la décision

6. ... Le document EP-A-6 769 qu'il convient de prendre en considération en vertu de l'article 54 CBE ne détruit pas non plus la nouveauté ... La requérante admet que le contenu global de ce document, y compris les caractéristiques implicites pour l'homme du métier, n'expose pas complètement les caractéristiques qui sont mentionnées dans la revendication 1. Elle estime cependant que le "contenu global" d'un document antérieur au sens de l'article 54 (3) CBE englobe également les caractéristiques qui sont équivalentes aux caractéristiques mentionnées dans ledit document et cite à l'appui de cette thèse le point C-IV, 7.4 des Directives.

La Chambre ne saurait souscrire à ce point de vue, et ce pour les raisons suivantes: afin d'atténuer les effets rigoureux de l'application du principe du "contenu global", elle ne l'applique que pour l'appréciation de la nouveauté (cf. article 56 CBE, deuxième phrase). En outre, il a toujours été considéré qu'il convenait d'adopter une approche stricte pour l'appréciation de la nouveauté, afin de réduire le risque d'"auto-collision". Pour cette raison, il est précisé expressément au point C-IV, 7.2 des Directives qu'"en ce qui concerne la nouveauté, il n'est pas correct d'interpréter l'enseignement d'un document comme englobant des équivalents bien connus qui ne sont pas divulgués dans le document; cela est une question d'activité inventive". Ce principe a été appliqué de manière constante par l'Office européen des brevets et la requérante n'est absolument pas parvenue à convaincre la Chambre qu'il s'agissait en quoi que ce soit d'une pratique erronée. ...

11. En ce qui concerne la requête présentée par l'intimée en vue d'obtenir le remboursement des frais exposés du fait de la procédure orale, la Chambre estime que, dans la mesure où l'équité l'exige, il conviendrait de procéder à ce remboursement (article 104 (1) et règle 63 CBE). La procédure orale a eu lieu à la demande de la requérante et

stattgefunden; die Beschwerdeführerin ist zudem in allen Punkten erfolglos geblieben. Sie hat bei der mündlichen Verhandlung keine neuen Sachverhalte eingeführt, so daß der Fall auch ohne diese Verhandlung hätte entschieden werden können. Außerdem mußte der Vertreter der Beschwerdegegnerin eine weite Anreise auf sich nehmen, um an der mündlichen Verhandlung teilnehmen zu können.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen. ...

lant failed to succeed on any point. No new point was introduced at the oral proceedings by the Appellant and the case could have been decided without oral proceedings. Furthermore, the Respondent's representative was required to travel a considerable distance to attend the oral proceedings.

Order

For these reasons, it is decided that:

1. The appeal is dismissed. ...

non à celle de l'intimée, et la requérante n'a réussi à faire admettre aucun de ses arguments. Aucun argument nouveau n'a été avancé par la requérante lors de la procédure orale et il aurait pu être statué sur l'affaire sans procédure orale. Le mandataire de l'intimée a dû en outre faire un long voyage pour assister à la procédure orale.

Dispositif

Par ces motifs il est statué comme suit:

Le recours est rejeté.

**Entscheidung der
Technischen
Beschwerdekammer 3.3.2
vom 25. September 1986
T 166/86
(Amtlicher Text)**

Zusammensetzung der Kammer :

Vorsitzender : P. Lançon
Mitglieder : R. Schulte
A. Nuss

**Anmelder : Henkel
Kommanditgesellschaft auf Aktien**

**Stichwort : gesonderter
Anspruchssatz/HENKEL**

Artikel : 97 (2) a) EPÜ

Regel : 51 (4) EPÜ

**Kennwort : "Einreichung eines
gesonderten Anspruchssatzes nach
Zustellung der Mitteilung gemäß Regel
51 (4) EPÜ"**

Leitsatz

Wird ein gesonderter Anspruchssatz für einen Vertragsstaat, der einen Vorbehalt gemäß Artikel 167 (2) a) EPÜ erklärt hat (hier Österreich), erst nach Zustellung der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ eingereicht, so ist dieser ausnahmsweise zu berücksichtigen, wenn das nicht zu einer nennenswerten Verzögerung des Verfahrens führt.

Sachverhalt und Anträge

I. Im Verfahren der am 28. Oktober 1982 eingereichten europäischen Patentanmeldung 82 10 99 66.0 erging nach zwei Prüfungsbescheiden und zwei Rücksprachen am 23. Oktober 1984 die Anündigung der Mitteilung gemäß Regel 51 (4) EPÜ. Die Anmelderin teilte daraufhin mit, daß die Benennung von Luxemburg gestrichen werden sollte.

II. Am 17. Januar 1985 wurde der Anmelderin die Mitteilung gemäß Regel 51 (4) und (5) EPÜ zugestellt, mit der mitgeteilt wurde, daß die Prüfungsabteilung beabsichtige, ein europäisches Patent mit den näher bezeichneten Unterlagen zu erteilen.

III. Mit Schreiben vom 28. Januar 1985 erklärte die Anmelderin, daß sie mit der Erteilung des Patents in der mitgeteilten Fassung insofern nicht einverstanden sei, als noch ein getrennter Satz von Patentansprüchen für den Vertragsstaat Österreich berücksichtigt werden solle. Die Anspruchsfassung für die übrigen Vertragsstaaten werde nicht geändert.

IV. Die mit der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ mitgeteilten 16 Ansprüche umfassen 10 Ansprüche, die sich auf No-Mix-Klebstoffsysteme beziehen, 5 Ansprüche für Herstellungsverfahren und einen Verwendungsanspruch.

V. Der für Österreich eingereichte Anspruchssatz umfaßt ebenfalls 16 Ansprüche. Er unterscheidet sich von dem nach Regel 51 (4) EPÜ mitgeteilten Anspruchssatz nur dadurch, daß die

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.3.2 dated
25 September 1986
T 166/86**

(Translation)

Composition of the Board :

Chairman : P. Lançon
Members : R. Schulte
A. Nuss

**Applicant : Henkel
Kommanditgesellschaft auf Aktien**

**Headword : Separate set of
claims/HENKEL**

Article : 97(2)(a) EPC

Rule : 51(4) EPC

**Keyword : "Separate set of claims
filed after issue of communication
pursuant to Rule 51(4) EPC"**

Headnote

Where a separate set of claims for a Contracting State that has expressed a reservation under Article 167(2)(a) EPC (in this case Austria) is not filed until after the communication pursuant to Rule 51(4) EPC has been issued, an exception should be made and the claims considered if doing so does not appreciably delay the proceedings.

Summary of Facts and Submissions

I. In the proceedings in respect of European patent application No. 82 10 99 66.0, filed on 28 October 1982, advance notice of the communication under Rule 51(4) EPC was issued, following two examiner's letters and two discussions, on 23 October 1984, whereupon the applicants advised that the designation of Luxembourg should be deleted.

II. On 17 January 1985 the applicants were sent the communication in accordance with Rule 51(4) and (5) EPC, notifying them that the Examining Division intended to grant a European patent on the basis of the documents specified.

III. In their letter dated 28 January 1985, the applicants declared that they did not agree to the patent's being granted on the basis of the text as notified since a separate set of claims for the Contracting State of Austria should be included. The wording of the claims for the other Contracting States was not being amended.

IV. Of the claims notified in the communication under Rule 51(4) EPC ten relate to "no-mix" adhesive systems, five are for the manufacturing process and one relates to use.

V. The set of claims submitted for Austria likewise comprises 16 claims and differs from the set notified in accordance with Rule 51(4) EPC only in that the substance-directed claims have

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.2,
en date du 25 septembre 1986
T 166/86**

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : P. Lançon
Membres : R. Schulte
A. Nuss

**Demandeur : Henkel
société en commandite par actions**

**Référence : Jeu distinct de
revendications / HENKEL**

Article : 97(2)a) CBE

Règle : 51(4) CBE

**Mot clé : "Dépôt d'un jeu distinct de
revendications après la signification
de la notification établie
conformément à la règle 51(4) CBE"**

Sommaire

Lorsque le dépôt d'un jeu distinct de revendications pour un Etat contractant qui a formulé une réserve en vertu de l'article 167(2)a) CBE (pour l'Autriche, en l'occurrence) n'est effectué qu'après la signification de la notification établie conformément à la règle 51(4) CBE, il y a lieu de faire une exception et d'en tenir compte si cette prise en compte n'entraîne pas de retard important dans le déroulement de la procédure.

Exposé des faits et conclusions

I. Dans la procédure relative à la demande de brevet européen n° 82 10 99 66.0, déposée le 28 octobre 1982, l'avis annonçant l'envoi de la notification visée par la règle 51(4) CBE a été adressé le 23 octobre 1984 à la demanderesse, après deux notifications de la Division d'examen et deux entretiens. Dans sa réponse, la demanderesse a fait savoir qu'elle retirait la désignation du Luxembourg.

II. Le 17 janvier 1985, la notification visée par la règle 51(4) et (5) CBE a été envoyée à la demanderesse pour l'informer que la Division d'examen envisageait de délivrer un brevet européen sur la base des documents énumérés dans ladite notification.

III. Par lettre en date du 28 janvier 1985, la demanderesse a déclaré qu'elle n'était pas d'accord avec le texte proposé pour la délivrance du brevet, étant donné qu'il convenait également de tenir compte d'un jeu distinct de revendications déposé pour l'un des Etats contractants, l'Autriche, le texte des revendications pour les autres Etats contractants n'étant par ailleurs pas modifié.

IV. Sur les seize revendications mentionnées dans la notification établie conformément à la règle 51(4) CBE, dix concernent les adhésifs "no mix", cinq leur procédé de fabrication et une est une revendication d'application.

V. Le jeu de revendications déposé pour l'Autriche comporte lui aussi seize revendications. Il ne diffère de celui mentionné dans la notification établie conformément à la règle 51(4) CBE

Stoffansprüche in Verfahrensansprüche umgewandelt sind. Im übrigen sind sie wortgleich.

VI. Mit Schreiben vom 15. April 1985 reichte die Anmelderin Übersetzungen der Patentansprüche in die englische und französische Sprache ein und entrichtete die Erteilungs- und Druckkostengebühr.

VII. Mit Bescheid vom 26. April 1985 teilte die Prüfungsabteilung mit, daß das Einreichen von Patentansprüchen für das Land Österreich als verspätet befunden werde. Der Antrag vom 28. Januar 1985 solle daher zurückgezogen werden.

VIII. Die Anmelderin beantragte daraufhin zur Erlangung einer beschwerdefähigen Entscheidung mit Schreiben vom 5. Oktober 1985, die Prüfungsabteilung möge die mit Schreiben vom 28. Januar 1985 eingereichten Patentansprüche 1 - 16 für den Vertragsstaat Österreich als rechtzeitig eingereicht anerkennen.

IX. Durch Entscheidung vom 14. Februar 1986 wies die Prüfungsabteilung die europäische Patentanmeldung zurück. Zur Begründung hat sie ausgeführt, daß sie in Ausübung ihres Ermessens gemäß Regel 86 (3) EPÜ alle Eingaben als unzulässig erachte, die nach Erlaß der Mitteilung gemäß Regel 51 (4) EPÜ eingereicht würden und die eine Fortsetzung der Sachprüfung nach sich gezogen hätten. Da die Anmelderin mit ihrer Eingabe vom 5. Oktober 1985 den Antrag auf Erteilung im Umfang der Mitteilung der Regel 51 (4) EPÜ zurückgenommen habe, könne die Anmeldung nur zurückgewiesen werden.

X. Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde vom 11. April 1986. Zur Begründung hat die Anmelderin vorgetragen, daß es nach ihrer Kenntnis bisher möglich gewesen sei, einen geänderten Anspruchssatz für den Vertragsstaat Österreich auch noch nach der Zustellung der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ einzureichen. Eine Änderung dieser Praxis sei ihr nicht bekannt, so daß sie durch die angefochtene Entscheidung überrascht sei. Sie beantragt, die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, hilfsweise eine Mitteilung gemäß Regel 51 (4) EPÜ mit den gleichen Unterlagen wie in der Mitteilung vom 17. Januar 1985 zu erlassen.

Entscheidungsgründe

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

2. Die Prüfungsabteilung hat die Patentanmeldung zurückgewiesen, weil entgegen Art. 97 (2) a) EPÜ die Anmelderin mit der Fassung, in der die Prüfungsabteilung das europäische Patent zu erteilen beabsichtigte, nicht einverstanden war. Dieses mangelnde Einverständnis, das die Anmelderin mit Schriftsatz vom 28. Januar 1985 aus-

been made process claims. Otherwise they are worded identically.

VI. With their letter of 15 April 1985, the applicants submitted translations of the patent claims into English and French and paid the grant and printing fees.

VII. In their communication of 26 April 1985, the Examining Division advised that the claims for Austria had been filed too late and that the application of 28 January 1985 should therefore be withdrawn.

VIII. In order to obtain a decision which was open to appeal, the applicants wrote on 5 October 1985 asking the Examining Division to recognise Claims 1 - 16 for Austria, submitted by letter of 28 January 1985, as having been filed in time.

IX. By decision of 14 February 1986 the Examining Division rejected the European patent application, the reasons given being that, in exercising its discretion in accordance with Rule 86(3) EPC, it deemed inadmissible all petitions submitted after issue of the Rule 51(4) communication and which would have led to resumption of the substantive examination. Since in their submission of 5 October 1985 the applicants had withdrawn the application for grant of the patent on the basis of the documents specified in the communication pursuant to Rule 51(4) EPC, the application could only be rejected.

X. It is against this decision that the appeal of 11 April 1986 was directed. The grounds put forward by the applicants were that, to their knowledge, it had hitherto been possible to submit an amended set of claims for Austria even after the communication referred to in Rule 51(4) EPC had been issued. They were not aware of any change in this practice and were accordingly surprised by the decision they were now contesting. They requested that the decision be cancelled, or alternatively that another Rule 51(4) communication be issued on the basis of the same documents as in the communication of 17 January 1985.

Reasons for the Decision

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

2. The Examining Division rejected the patent application because the applicants did not, as provided for in Article 97(2)(a) EPC, approve the text which the Examining Division intended to use in granting the European patent. This lack of approval, which the applicants expressly declared in their letter of 28 January 1985, referred not to the

qu'en ce que les revendications de produit sont remplacées par des revendications de procédé. A cette modification près, le texte est identique.

VI. Par lettre en date du 15 avril 1985, la demanderesse a produit les traductions des revendications en anglais et en français et a acquitté les taxes de délivrance et d'impression.

VII. Par notification en date du 26 avril 1985, la Division d'examen a fait savoir qu'elle jugeait tardif le dépôt des revendications pour l'Autriche, et qu'il y avait lieu par conséquent de retirer la requête formulée le 28 janvier 1985.

VIII. Afin d'obtenir une décision susceptible de recours, la demanderesse a prié la Division d'examen, par lettre en date du 5 octobre 1985, de bien vouloir considérer comme déposées dans les délais les revendications 1 à 16 qu'elle avait produites pour l'un des Etats contractants, l'Autriche, par courrier en date du 28 janvier 1985.

IX. Par décision en date du 14 février 1986, la Division d'examen a rejeté la demande de brevet européen. Dans l'exposé des motifs de sa décision, elle a déclaré que dans le cadre du pouvoir d'appréciation qui lui avait été reconnu par la règle 86(3) CBE, elle jugeait inadmissibles toutes les pièces produites postérieurement à l'établissement de la notification prévue par la règle 51(4) CBE, si leur prise en compte devait entraîner une reprise de l'examen quant au fond. Etant donné que la requérante avait, par sa lettre du 5 octobre 1985, retiré sa requête en délivrance du brevet sur la base du texte proposé dans la notification établie conformément à la règle 51(4) CBE, la demande ne pouvait qu'être rejetée.

X. Le 11 avril 1986, la demanderesse a formé un recours à l'encontre de cette décision. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, elle a déclaré qu'à sa connaissance, il était possible jusqu'ici de déposer un jeu de revendications modifiées pour l'Autriche, même après la signification de la notification visée à la règle 51(4) CBE. Cette pratique n'a pas été modifiée, pour autant qu'elle le sache, ce qui explique sa surprise devant cette décision. Elle demande l'annulation de cette décision, et à titre subsidiaire, l'envoi d'une nouvelle notification établie conformément à la règle 51(4) CBE, se référant aux mêmes documents que la notification établie le 17 janvier 1985.

Motifs de la décision

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

2. La Division d'examen a rejeté la demande de brevet, étant donné que la requérante, contrairement aux dispositions de l'article 97(2)(a) CBE, n'était pas d'accord sur le texte dans lequel la Division d'examen envisageait de délivrer le brevet européen. Or ce désaccord marqué expressément par la requérante dans sa lettre du 28 janvier

drücklich erklärte, bezog sich nicht auf den sachlichen Inhalt der für die Erteilung vorgesehenen Unterlagen, sondern lediglich auf die von der Anmelderin beantragte Zulassung eines getrennten Anspruchssatzes für Österreich.

3. Die Frage, ob die Prüfungsabteilung die europäische Anmeldung zu Recht zurückgewiesen hat, hängt somit von der Frage ab, ob sie den für den Vertragsstaat Österreich eingereichten Anspruchssatz noch hätte berücksichtigen müssen oder nicht.

4. Wie die Anmelderin selbst einräumt, ist der Anspruchssatz für den Vertragsstaat Österreich erst in einem sehr späten Verfahrensstadium eingereicht worden, nämlich nach Zustellung der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ.

5. Nach den Prüfungsrichtlinien Teil C-VI 4.8 eröffnet die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ nicht die Möglichkeit, die Ergebnisse des bisherigen Verfahrens wieder in Frage zu stellen. Dem vermag die Kammer im Grundsatz zuzustimmen, denn es ist nicht Sinn der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ, dem Anmelder eine weitere Frist für Änderungen seiner Anmeldung einzuräumen. Diesem Zweck dienen vielmehr die Prüfungsbescheide und die mündlichen Verhandlungen. Im vorliegenden Verfahren sind zwei Prüfungsbescheide ergangen und zwei Rücksprachen durchgeführt worden, mit denen die gewährende Fassung der europäischen Patentanmeldung ausführlich erarbeitet wurde. Daher vertritt die Kammer die Auffassung, daß nach der Zustellung der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ in der Regel nur solche Änderungen zugelassen werden sollten, die sich im Rahmen von Berichtigungen halten, die nach Regel 88 EPÜ immer möglich sind, oder die ersichtlich Verbesserungen der Unterlagen zum Inhalt haben, wie z. B. die Beseitigung von Unstimmigkeiten oder von Widersprüchen (vgl. die Entscheidung der Kammer 3.2.1 vom 30. Juli 1986 T 171/85).

6. Im vorliegenden Fall handelt es sich nicht um eine Änderung der erteilungsreifen Unterlagen für die benannten Vertragsstaaten außer Österreich, sondern um die Zulassung eines nachträglich eingereichten getrennten Anspruchssatzes für den Vertragsstaat Österreich. Natürlich handelt es sich auch hier um eine Anspruchsänderung, da für den Vertragsstaat Österreich statt der Stoffansprüche Verfahrensansprüche formuliert werden. Daraus leiten die Prüfungsrichtlinien her, daß die Vorlage eines gesonderten Anspruchssatzes für einen benannten Vertragsstaat in dieser Phase nicht mehr zuzulassen sei.

7. Dieser Auffassung vermag die Kammer in dieser Allgemeinheit nicht zuzustimmen. Nach Regel 86 (3) EPÜ können weitere Änderungen und damit auch die Vorlage eines gesonderten

actual content of the documents intended for the grant but only to the applicants' request for a separate set of claims for Austria to be allowed.

3. The question as to whether the Examining Division was right to reject the application is thus dependent on whether or not it still ought to have taken into account the set of claims submitted for Austria.

4. As the applicants themselves concede, the set of claims for Austria was only submitted at a very late stage in the proceedings, namely after the Rule 51(4) communication had been issued.

5. According to the Guidelines for Examination Part C-VI 4.8, the Rule 51(4) communication does not open up the possibility of questioning the results of the previous proceedings again. The Board is able to agree with this in principle, for it is not the intention of the said communication to grant the applicant a further period in which to make amendments to his application; it is communications from the Examining Division and the oral proceedings which serve this purpose. In the proceedings in question, the Examining Division issued two communications and two discussions had taken place in which the allowable text of the application was worked out in detail. The Board therefore takes the view that once the Rule 51(4) communication has been sent, the only amendments allowed as a rule should be those which confine themselves to corrections (which are always possible under Rule 88 EPC) or which make obvious improvements to the documents, as by removing discrepancies or inconsistencies (cf. Decision T 171/85 of Technical Board of Appeal 3.2.1 dated 30 July 1986).

6. The present case involves not a change to the documents which are ready for grant in respect of the designated Contracting States except Austria, but allowing a separate set of claims for Austria that was filed subsequently. Of course, it also involves an amendment to the claims, since in the set for Austria the substance claims have to be replaced by process claims. It is because of this that the Guidelines for Examination conclude that filing a separate set of claims for a designated Contracting State is no longer allowable at this stage.

7. The Board is unable to agree with this generalisation. Under Rule 86(3) EPC, further amendments - which includes the submission of a separate set of claims for a given Contracting State -

1985 ne portait pas sur le contenu des pièces retenues pour la délivrance, la demanderesse désirant simplement être autorisée à déposer un jeu distinct de revendications pour l'Autriche.

3. Par conséquent, pour pouvoir apprécier le bien-fondé du rejet de la demande de brevet européen par la Division d'examen, il convient de se demander au préalable si la Division d'examen aurait dû ou non tenir compte du jeu de revendications déposé pour l'Autriche.

4. Comme la demanderesse elle-même le reconnaît, le jeu de revendications déposé pour l'Autriche n'a été produit qu'à un stade très avancé de la procédure, après la signification de la notification visée à la règle 51(4) CBE.

5. Aux termes des Directives relatives à l'examen, point C-VI, 4.8, la notification visée à la règle 51(4) CBE ne donne pas au demandeur la possibilité de remettre une fois de plus en question l'issue de la procédure antérieure. La Chambre peut admettre ce principe, car la notification visée à la règle 51(4) CBE ne vise pas à accorder au demandeur un délai supplémentaire lui permettant de modifier sa demande, ce sont bien plutôt les notifications des examinateurs et les procédures orales qui doivent servir à cet effet. Dans la présente procédure, la Division d'examen a adressé deux notifications et eu deux entretiens qui ont permis la rédaction minutieuse d'un texte de la demande de brevet européen susceptible d'être accepté. En conséquence, la Chambre estime qu'après la signification de la notification établie conformément à la règle 51(4) CBE, il conviendrait normalement de n'autoriser que les modifications ne sortant pas du cadre des corrections qui peuvent toujours être admises en vertu de la règle 88 CBE, ou que les modifications destinées manifestement à apporter des améliorations aux pièces de la demande, par l'élimination des incohérences ou des contradictions qu'elle contiennent (cf. la décision T 171/85 rendue par la Chambre 3.2.1, le 30 juillet 1986).

6. Dans le cas présent, la requérante ne demande pas une modification des pièces de la demande pouvant donner lieu à la délivrance d'un brevet pour les Etats contractants désignés à l'exception de l'Autriche, mais sollicite l'autorisation de déposer a posteriori un jeu distinct de revendications pour l'Autriche, ce qui équivaut bien entendu aussi à une modification des revendications, étant donné que dans le cas de l'Autriche, les revendications de produit sont remplacées par des revendications de procédé. Or les Directives relatives à l'examen précisent à ce propos que la production d'un jeu distinct de revendications pour un Etat contractant désigné ne peut plus être autorisée à ce stade.

7. Pour la Chambre toutefois, c'est là une affirmation trop générale. Aux termes de la règle 86(3) CBE, toutes autres modifications ultérieures, et donc aussi la production d'un jeu distinct de reven-

Anspruchssatzes für einen Vertragsstaat nur mit Zustimmung der Prüfungsabteilung vorgenommen werden (vgl. Rechtsauskunft Nr. 4/80 ABI, 1980 S. 48). Die Prüfungsabteilung hat die Entscheidung über ihre Zustimmung zur beantragten Änderung nach pflichtgemäßem Ermessen zu treffen. Dabei hat sie insbesondere das Interesse des Amtes an einer zügigen Erledigung der Verfahren gegen das Interesse des Anmelders, ein rechtsbeständiges Patent in allen Vertragsstaaten zu erhalten, abzuwägen. Die Prüfungsabteilung wird ihre Zustimmung zu einer Änderung dann nicht versagen dürfen, wenn der Anmelder aus triftigen Gründen erst so spät in der Lage war, die Änderung zu beantragen oder wenn die beantragte Änderung für ihn ersichtlich wesentlich ist und ihre Berücksichtigung keine nennenswerte Verzögerung des Erteilungsverfahrens zur Folge hat. Die letztere Voraussetzung liegt nach Auffassung der Kammer hier vor. Die beantragte Änderung ist für den Anmelder ersichtlich von Bedeutung, weil er sonst für den Vertragsstaat Österreich ein angreifbares Schutzrecht bekäme, und die Berücksichtigung der beantragten Änderung führt zwar zu einer Verfahrensverzögerung, die aber angesichts der Bedeutung der Änderung für den Anmelder nicht ins Gewicht fällt. Im vorliegenden Fall sind nämlich lediglich die Stoffansprüche in Verfahrensansprüche umgewandelt worden, während sie sich sonst inhaltlich vollkommen decken.

8. Im übrigen wird die Prüfungsabteilung auch noch die Vereinbarkeit des geltenden Anspruchs 16 mit Art 52 (4) EPU und mit der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer vom 05. Dezember 1984 (ABI 1985, 60) zu prüfen haben. Auf die Bedenken gegen die Patenterteilung für diesen Anspruch hat die Anmelderin selbst in ihrem Schriftsatz vom 05. Juli 1985 zutreffend hingewiesen. Die Notwendigkeit dieser unumgänglichen Prüfung hat zur Folge, daß die Berücksichtigung des nachgereichten Anspruchssatzes für Österreich zu keiner zusätzlichen Verzögerung des Erteilungsverfahrens führt.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden :

1. Die Entscheidung über die Zurückweisung der europäischen Patentanmeldung vom 14. Februar 1986 wird aufgehoben.

2. Die Sache wird zur Fortsetzung des Verfahrens (Berücksichtigung des gesonderten Anspruchssatzes für Österreich und Prüfung des geltenden Anspruchs 16) an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.

can only be made with the consent of the Examining Division (cf. Legal Advice No. 4/80, OJ 1980, p. 48). The Examining Division has to take the decision on whether to consent to the requested amendment after due assessment of the particular circumstances. In particular, this involves balancing the Office's interest in speedy completion of the proceedings against the applicant's interest in obtaining a patent which is legally valid in all the Contracting States. The Examining Division will not be able to refuse its consent to an amendment if, for good reasons, the applicant was only at that late stage in a position to request the amendment, or if the requested amendment is obviously essential for him and to take it into account would not appreciably delay the grant procedure. In the Board's view the latter situation is the case here. The amendment requested is obviously of importance to the applicant, since the patent he would otherwise obtain for Austria would be open to dispute, and although to take the requested amendment into account would mean a delay in the proceedings, it is one which in view of the importance of the amendment to the applicant is of no great consequence. The fact is that in the present case the substance-directed claims have merely become process claims and are otherwise identical as far as content is concerned.

8. The Examining Division will also have to check that the current Claim 16 is compatible with Article 52(4) EPC and with the Decision of the Enlarged Board of Appeal of 5 December 1984 (OJ 3/1985, p. 64); the applicants themselves in their letter of 5 July 1985 rightly expressed doubts as to the allowability of this claim. The fact that this check is indispensable means that to take into consideration the set of claims for Austria filed later will not additionally delay the grant proceedings.

Order

For these reasons, it is decided that:

1. The decision dated 14 February 1986 to reject the European patent application is set aside.

2. The case is remitted to the Examining Division for resumption of the proceedings (taking into consideration the separate set of claims for Austria and examination of the current Claim 16).

dications pour un Etat désigné, sont subordonnées à l'autorisation de la division d'examen (cf. Renseignement de nature juridique n° 4/80, JO 2/1986, p. 48). Il incombe à cette dernière de décider, dans le cadre du pouvoir d'appréciation qui est le sien, s'il y a lieu ou non d'approuver les modifications demandées, compte tenu des intérêts respectifs de l'Office et des demandeurs, l'Office désirant notamment une conclusion rapide de la procédure alors que le demandeur tient à obtenir un brevet valable dans tous les Etats contractants. La Division d'examen ne pourra refuser d'approuver une modification si des raisons valables ont empêché le demandeur de présenter à temps sa requête en modification, ou si la modification sollicitée est manifestement essentielle pour lui et que sa prise en compte n'entraîne pas de retard notable dans le déroulement de la procédure de délivrance. Or la Chambre considère que la seconde de ces conditions est remplie en l'occurrence. La modification sollicitée est manifestement importante pour la demanderesse, étant donné qu'en cas de refus la protection qu'elle obtiendrait pourrait être contestée en Autriche, et la prise en compte de la modification demandée entraîne, il est vrai, un retard dans la procédure, mais celui-ci est sans commune mesure avec l'importance de la modification pour la demanderesse. Dans la présente espèce, les revendications de produit ont en effet simplement été remplacées par des revendications de procédé, tout en restant sinon parfaitement identiques pour le fond.

8. Au demeurant, la Division d'examen devra examiner aussi si la revendication n° 16, dans son texte actuel, est compatible avec les dispositions de l'art. 52(4) CBE et avec la décision de la Grande Chambre de recours en date du 5 décembre 1984 (JO 3/1985, p. 60). Dans sa lettre du 5 juillet 1985, la demanderesse a elle-même attiré l'attention avec juste raison sur les réserves qu'appelle la délivrance du brevet pour cette revendication. La Division d'examen ne pouvant se dispenser d'examiner cette question, la prise en compte pour l'Autriche du jeu de revendications déposé tardivement n'entraînera pas de retard supplémentaire dans le déroulement de la procédure de délivrance.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision de rejet de la demande de brevet européen en date du 14 février 1986 est annulée.

2. L'affaire est renvoyée à la Division d'examen pour reprise de la procédure (prise en compte du jeu distinct de revendications pour l'Autriche et examen du texte actuel de la revendication 16).

**MITTEILUNGEN DES
EUROPÄISCHEN
PATENTAMTS**

**Beschluß des Präsidenten
des Europäischen
Patentamts vom 31. Juli 1987
über die Änderung der
Vorschriften über das
laufende Konto**

Artikel 1

Die Vorschriften über das laufende Konto (zuletzt neuverlautbart ABI. EPA 1982, 14) werden um eine Nummer 8 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

**"8. Abbuchung vom laufenden Konto
per Magnetband**

Inhaber eines laufenden Kontos können zur Abbuchung vom laufenden Konto per Magnetband zugelassen werden. Die Bedingungen zur Teilnahme an diesem Zahlungsverfahren werden in besonderen Vorschriften über die Abbuchung vom laufenden Konto per Magnetband festgelegt. Das Verfahren kann auf bestimmte Gruppen von Gebühren eingeschränkt werden".

Artikel 2

Dieser Beschluß tritt am 1. September 1987 in Kraft.

München, den 31. Juli 1987

PAUL BRAENDLI
Präsident

**INFORMATION FROM THE
EUROPEAN PATENT OFFICE**

**Decision of the President of
the European Patent Office
dated 31 July 1987 amending
the Arrangements for deposit
accounts**

Article 1

The following point 8 shall be added to the arrangements for deposit accounts (last published in a consolidated version in OJ EPO 1/1982, p. 14):

**"8. Use of magnetic tapes for debit-
ing deposit accounts**

Holders of deposit accounts may be authorised to use magnetic tapes for debiting their accounts. The conditions applicable to this mode of payment shall be laid down in special Arrangements governing the use of magnetic tapes for debiting deposit accounts. Authorisation to use magnetic tapes may be restricted to specific categories of fees."

Article 2

This decision shall enter into force on 1 September 1987.

Munich, 31 July 1987

PAUL BRAENDLI
President

**COMMUNICATIONS DE
L'OFFICE EUROPEEN DES
BREVETS**

**Décision du Président de
l'Office européen des
brevets, en date du 31 juillet
1987, concernant la
réglementation relative à
l'utilisation de bandes
magnétiques pour le débit
des comptes courants**

Article premier

La réglementation applicable aux comptes courants (dernière édition, cf. JO OEB 1/1982, p. 14) a été complétée par un point 8 libellé comme suit:

**"8. Utilisation de bandes magnéti-
ques pour le débit des comptes cou-
rants**

Les titulaires d'un compte courant peuvent être autorisés à utiliser des bandes magnétiques pour le débit du compte. Les conditions d'accès à ce mode de paiement sont fixées par une réglementation spéciale applicable aux prélèvements sur un compte courant par l'intermédiaire d'une bande magnétique. Ce mode de paiement peut être limité à des catégories données de taxes."

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 1er septembre 1987.

Munich, le 31 juillet 1987

PAUL BRAENDLI
Président

Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 31. Juli 1987 über die Vorschriften über die Abbuchung vom laufenden Konto per Magnetband

Gemäß Nummer 8 der Vorschriften über das laufende Konto (ABl. EPA 1987, 376) werden nachstehende Vorschriften über die Abbuchung vom laufenden Konto per Magnetband erlassen.

Vorschriften über die Abbuchung vom laufenden Konto per Magnetband

1. Allgemeine Bestimmungen

Auf die Abbuchung vom laufenden Konto per Magnetband finden die Vorschriften über das laufende Konto Anwendung¹⁾, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.

2.1 Zulassung

Inhaber eines laufenden Kontos können zur Abbuchung vom laufenden Konto per Magnetband zugelassen werden. Die vom EPA vorgeschriebenen Datenträgerspezifikationen sind aus Anlage 1 zu ersehen. Das EPA behält sich Änderungen der Datenträgerspezifikationen vor; sie werden den Teilnehmern rechtzeitig schriftlich bekanntgegeben und im Amtsblatt des EPA veröffentlicht.

2.2 Voraussetzung für die Zulassung ist ein unterzeichneter Antrag auf Teilnahme an diesem Verfahren. Die Zulassung erfolgt erst nach erfolgreichem Probelauf eines Testmagnetbands.

3. Belastung des laufenden Kontos

3.1 Es können lediglich Gebühren für europäische Patentanmeldungen sowie für internationale Anmeldungen entrichtet werden, die vom EPA als

Notice of the President of the European Patent Office dated 31. July 1987 concerning the Arrangements governing the use of magnetic tapes for debiting deposit accounts

The following Arrangements governing the use of magnetic tapes for debiting deposit accounts are issued pursuant to point 8 of the Arrangements for deposit accounts (OJ EPO 8/1987, p. 376).

Arrangements governing the use of magnetic tapes for debiting deposit accounts

1. General provisions

Unless otherwise stated below, the Arrangements for deposit accounts¹⁾ shall apply to the use of magnetic tapes for debiting deposit accounts.

2.1 Authorisation

Holders of deposit accounts may be authorised to use magnetic tapes for debiting the account. The data carrier specifications prescribed by the EPO are given in Annex 1. The EPO reserves the right to amend the data carrier specifications; users shall be notified in writing of any amendments in good time and they shall be published in the Official Journal of the EPO.

2.2 Account holders must submit a signed application to be authorised to use this mode of payment. Authorisation shall be given only after a trial run using a test tape has been successfully completed.

3. Debiting the deposit account

3.1 Magnetic tapes may be used only to pay fees for European patent applications or international applications being processed by the EPOs as designated or

Communiqué du Président de l'OEB, en date du 31 juillet 1987, concernant la réglementation relative à l'utilisation de bandes magnétiques pour le débit des comptes courants

Conformément au point 8 de la réglementation applicable aux comptes courants (JO OEB 8/1987, p. 376), la réglementation suivante relative à l'utilisation de bandes magnétiques pour le débit des comptes courants a été arrêtée.

Réglementation relative à l'utilisation de bandes magnétiques pour le débit des comptes courants

1. Dispositions générales

La réglementation relative à l'utilisation de bandes magnétiques pour le débit des comptes courants¹⁾, sauf disposition contraire.

2.1 Autorisation

Les titulaires d'un compte courant peuvent être autorisés à l'utilisation de bandes magnétiques pour faire débiter leur compte. Les caractéristiques du support de données et la structure des données sur celui-ci, telles qu'elles sont prescrites par l'OEB, figurent à l'Annexe 1. L'OEB se réserve le droit de les modifier; les modifications seront en temps utile transmises par écrit aux usagers de ce mode de paiement et publiées dans le Journal officiel de l'OEB.

2.2 Pour obtenir cette autorisation, il convient de déposer une demande signée d'accès à ce mode de paiement. L'autorisation ne sera délivrée qu'après test réussi d'une bande magnétique d'essai.

3. Débit du compte courant

3.1 Seuls peuvent être effectués des règlements de taxes afférentes à des demandes de brevet européen et des demandes internationales traitées par

¹⁾ Zu den anzuwendenden Vorschriften gehört insbesondere Nr. 6.8 der Vorschriften über das laufende Konto. Hiernach gilt eine Zahlung dann als fristgemäß, wenn dem EPA nachgewiesen wird, daß der Einzahler spätestens 10 Tage vor Ablauf einer Frist einem Postamt in einem Vertragsstaat eine an das EPA gerichtete Sendung übergeben hat, in dem das Magnetband und der Sammelabbuchungsauftrag enthalten sind. Im Hinblick auf Umfang und Bedeutung von Zahlungen per Magnetband wird dringend angeraten, von der 10-Tage-Sicherheitsregel Gebrauch zu machen.

¹⁾ The provisions to be applied include in particular point 6.8 of the Arrangements for deposit accounts, under which a payment will be deemed to have been made on time if evidence is provided to the Office that the person who made the payment despatched at the post office within the territory of a Contracting State, not later than ten days before the expiry of the relevant time limit, a package bearing the address of the EPO containing the magnetic tape and the batch debit order. Considering the sums at stake in magnetic tape transactions and their importance, users are strongly advised to observe the ten-day fail-safe arrangement.

¹⁾ Le point 6.8 de la réglementation applicable aux comptes courants s'applique tout particulièrement à ces types de prélèvement. En conséquence, un paiement est considéré comme effectué dans les délais si la preuve est apportée à l'Office que la personne qui a effectué le paiement a, dix jours au plus tard avant l'expiration d'un délai, déposé dans un bureau de poste situé sur le territoire d'un Etat contractant un envoi portant l'adresse de l'OEB et contenant la bande magnétique et l'ordre collectif de débit. Il est vivement conseillé de faire usage de la règle de sécurité des dix jours, compte tenu du volume et de l'importance des règlements par bande magnétique.

Bestimmungsamt oder als ausgewähltes Amt bearbeitet werden, sofern die Nummer der europäischen Patentanmeldung angegeben wird**).

3.2 Die Belastung des laufenden Kontos erfolgt nur gegen Vorlage eines Magnetbands, das unter Beachtung der Datenträgerspezifikationen erstellt worden ist, und eines Sammelabbuchungsauftrags mit den aus der Anlage 2 ersichtlichen Angaben.

3.3 Als Tag des Eingangs einer Zahlung eines zugelassenen Teilnehmers beim EPA gilt der Tag, an dem das Magnetband in verarbeitbarer Form und der Sammelabbuchungsauftrag beim EPA eingegangen sind, sofern auf dem Konto eine ausreichende Deckung vorhanden ist.

3.4 Erweist sich das Magnetband als unlesbar oder stimmen die Angaben auf dem Magnetband mit den Angaben im Sammelabbuchungsauftrag nicht überein, so benachrichtigt das EPA fernschriftlich die im Sammelabbuchungsauftrag angegebene Kontaktperson.

3.5 Ist bei einer Zahlung entweder die Anmeldenummer nicht plausibel oder die Gebührenart nicht angegeben oder nicht bekannt, so erhält der Teilnehmer einen Ausdruck dieser Zahlung mit der Aufforderung, dem EPA innerhalb einer vom EPA zu bestimmenden Frist den Zahlungszweck genau anzugeben. Kommt der Teilnehmer der Aufforderung nicht rechtzeitig nach, so gilt die Zahlung gemäß Artikel 7 Absatz 2 GebO als nicht erfolgt.

3.6 Bei teilweiser Deckung des laufenden Kontos werden die Gebühren in aufsteigender Reihenfolge der Anmeldenummern abgebucht, soweit die Deckung reicht. Das EPA benachrichtigt fernschriftlich die im Sammelabbuchungsauftrag angegebene Kontaktperson über diesen Sachverhalt.

3.7 Wird das laufende Konto innerhalb einer Frist von einem Monat nach Empfang des Fernschreibens nach Nummer 3.6 so aufgefüllt, daß die Gebühr abgebucht werden kann und wird innerhalb derselben Frist eine Verwaltungsgebühr nach Nummer 3.8 entrichtet, so gilt der Tag des Eingangs des Sammelabbuchungsauftrags und des Magnetbands als Tag, an dem die Zahlung als eingegangen gilt.

3.8 Die Verwaltungsgebühr beträgt 5% des Fehlbetrags, mindestens jedoch 300,— DEM und höchstens 1 500,— DEM.

4. Kontoauszüge

4.1 Der Kontoinhaber erhält zweimal monatlich, jeweils zum 15. und zum letzten Tag eines Monats, einen Konto-

elect Office, and only if the European patent application number is quoted **).

3.2 A deposit account can only be debited on the basis of a magnetic tape, prepared in accordance with the data carrier specifications, and of a batch debit order containing the details specified in Annex 2.

3.3 Payments by authorised users shall be considered to have been made to the EPO on the date on which the magnetic tape, assuming it is processible, and the batch debit order are received at the Office, provided there are sufficient funds in the account to cover the total debit.

3.4 If the magnetic tape proves to be unreadable or if the data on the tape does not tally with the particulars in the batch debit order, the EPO shall advise by telex the contact person named in the debit order.

3.5 If the application number given is implausible or the type of fee is not specified or not known, the user shall receive a printout of the payment concerned and he shall be requested to advise the EPO of the precise purpose of the payment within a period to be specified by the Office. In accordance with Article 7(2) of the Rules Relating to Fees, should he fail to comply with this request within the period specified, the payment shall be considered not to have been made.

3.6 If funds in the deposit account suffice to cover only part of the sums to be debited, fees shall be debited in ascending order of application number until the funds are exhausted. The EPO shall advise by telex the contact person named in the batch debit order.

3.7 If within one month of receipt of the telex provided for in point 3.6 the deposit account is sufficiently replenished to enable the fee and the administrative fee provided for in point 3.8 to be debited, the date of receipt of the batch debit order and of the magnetic tape shall be deemed to be the date on which payment was effected.

3.8 The administrative fee shall be 5% of the amount not covered by the account, but shall not be less than DEM 300 or more than DEM 1 500.

4. Statements of account

4.1 The account holder shall receive a fortnightly statement showing the position of his account on the 15th and on

l'OEB agissant en tant qu'office désigné ou en tant qu'office élu, dans la mesure où le numéro de dépôt de la demande de brevet européen est indiqué **).

3.2 Le débit d'un compte courant n'a lieu que sur production d'une bande magnétique conforme aux prescriptions concernant les caractéristiques du support de données et la structure des données, et d'un ordre collectif de débit comportant les indications visées à l'Annexe 2.

3.3 La date de réception à l'OEB d'un règlement effectué par un usager autorisé est celle à laquelle la bande magnétique parvient à l'OEB sous une forme exploitable, accompagnée de l'ordre collectif de débit, à la condition qu'il existe au compte courant une provision suffisante pour la couverture totale du débit.

3.4 Si la bande magnétique s'avère illisible ou si les indications qui sont enregistrées sur celle-ci ne concordent pas avec celles portées sur l'ordre collectif de débit, l'OEB en informe par télex la personne à contacter indiquée dans l'ordre collectif de débit.

3.5 Si, lors d'un règlement, le numéro de dépôt de la demande est incorrect, ou si le type de taxe n'est pas indiqué ou n'est pas connu, l'OEB envoie à l'usager un imprimé correspondant à ce règlement en même temps qu'il l'invite à indiquer avec précision l'objet du paiement dans un délai qu'il lui impartit. Si l'usager ne donne pas suite à cette invitation en temps utile, le paiement est considéré comme nul et non avenue, en vertu de l'article 7, paragraphe 2 du règlement relatif aux taxes.

3.6 En cas de couverture partielle du compte courant, celui-ci est débité du montant des taxes dans l'ordre croissant des numéros de dépôt jusqu'à épuisement de la provision. L'OEB informe par télex de cette situation la personne à contacter indiquée dans l'ordre collectif de débit.

3.7 Si le compte courant est approvisionné dans le délai d'un mois suivant la date de réception du télex prévu au point 3.6, de telle sorte qu'il soit possible d'en débiter le montant des taxes et si, dans le même délai, une taxe d'administration visée au point 3.8 est acquittée, la date de réception de l'ordre collectif de débit et de la bande magnétique est celle à laquelle le règlement est réputé effectué.

3.8 La taxe d'administration s'élève à 5% du montant restant dû, sans toutefois pouvoir être inférieure à 300 DEM ou supérieure à 1 500 DEM.

4. Extraits de compte

4.1 Le titulaire du compte reçoit deux extraits de compte par mois, respectivement le 15 et le dernier jour du mois.

** Nach den Datenträgerspezifikationen ist die Nummer der europäischen Patentanmeldung anzugeben. Zahlungen, die diese Nummer nicht enthalten, sind für dieses Verfahren nicht geeignet.

** The European patent application number is required by the data carrier specifications. Payments cannot be processed without it.

** Le numéro de dépôt de la demande de brevet européen doit être indiqué, conformément aux prescriptions concernant la structure des données sur le support de données. Les règlements ne comportant pas ce numéro sont impropres à ce mode de paiement.

auszug. Um dem EPA die Möglichkeit zu geben, vom Teilnehmer reklamierte Unstimmigkeiten im Kontoauszug zu überprüfen, werden die bearbeiteten Magnetbänder dem Teilnehmer erst zwei Monate nach dem Eingangstag zurückgesandt. Nach Ablauf von zwei Monaten können Reklamationen nicht mehr berücksichtigt werden, und der Inhalt des Kontoauszuges gilt als vom Teilnehmer genehmigt.

4.2 Auf Antrag kann der Teilnehmer sofort nach der Buchung einen Ausdruck der gebuchten Gebühren erhalten.

5. Entziehung der Zulassung

Führen Abbuchungen vom laufenden Konto per Magnetband wiederholt zu Schwierigkeiten, kann die Zulassung vom EPA widerrufen werden. Nach Ablauf eines Monats nach Zustellung des Widerrufsbescheids gelten Zahlungen nach diesem Verfahren als nicht bewirkt.

the last day of the month. To enable the EPO to check any discrepancies in the statement of account complained of by the user, the processed magnetic tapes will not be returned until two months after the date of receipt. After two months have elapsed, complaints shall no longer be considered and the contents of the statement of account shall be deemed approved by the user.

4.2 Upon request, users can be supplied with a printout of the fees debited immediately after the debit has been effected.

5. Revocation of authorisation

If debits to the deposit account using magnetic tapes repeatedly lead to problems, the EPO may revoke its authorisation. Any payments made in this way after one month has elapsed from delivery of the decision to revoke authorisation shall be deemed not to have been effected.

Afin de pouvoir vérifier toute anomalie éventuellement relevée sur l'extrait de compte par l'utilisateur et faisant l'objet d'une réclamation de la part de celui-ci, l'OEB ne lui renvoie les bandes magnétiques, une fois exploitées, que deux mois après leur date de réception. Passé ce délai, l'OEB ne peut plus accepter de réclamation, et le libellé de l'extrait de compte est considéré comme approuvé par l'utilisateur.

4.2 S'il en fait la demande, l'utilisateur peut obtenir immédiatement après l'inscription au débit de son compte un imprimé faisant état des taxes prélevées.

5. Retrait de l'autorisation

L'OEB se réserve le droit de retirer son autorisation, au cas où les prélèvements sur le compte courant par l'intermédiaire d'une bande magnétique soulèveraient régulièrement des difficultés. Après expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de l'avis de retrait d'autorisation, les règlements effectués selon ce mode de paiement seront considérés comme nuls et non avendus.

Anlage 1

Annex 1

Annexe 1

Datenträgerspezifikationen für Gebührensahlungen per Magnetband

Data support specifications for payment of fees using magnetic tapes

Caractéristiques du support de données et structure des données en vue du paiement des taxes par bande magnétique

I. BANDSPEZIFIKATIONEN

- EBCDIC
- 1 600 BPI
- Satzlänge = 182 Zeichen
- Blocklänge = 3 640 Zeichen (20 Sätze)
- nicht etikettiert
- 1 Bandmarke - Dateianfang
- 2 Bandmarken- Dateiende

II. LOGISCHE ORGANISATION

- 1 Satz vom Typ '00'*
- 1 bis N Sätze vom Typ '10'* (1 Satz pro Gebühr)
- 1 Satz vom Typ '99'*
- Es ist nur eine Währung (d. h. DEM = 01) zulässig.
- Für Kontrollzwecke enthalten alle Sätze die Nummer des laufenden Kontos des Anmelders.
- Sortierung in aufsteigender Reihenfolge der Anmelde-nummern.

I TAPE SPECIFICATION

- EBCDIC
- 1 600 BPI
- Record length = 182 characters
- Block length = 3640 (20 records)
- unlabelled
- 1 tape mark - begin of file
- 2 tape marks - end of file

II LOGICAL ORGANISATION

- 1 record of type '00'*
- 1 to N records of type '10'* (1 record per fee)
- 1 record of type '99'*
- All amounts must be in same currency (i.e. DEM = 01)
- For checking purposes all records must contain the applicant's deposit account number.
- Sort by ascending order of patent application number.

I. CARACTÉRISTIQUES DE LA BANDE

- EBCDIC
- 1 600 BPI
- Longueur de l'enregistrement = 182 caractères
- Longueur du bloc = 3 640 caractères (20 enregistrements)
- Sans labels
- 1 marque de bande — Début du fichier
- 2 marques de bande — Fin du fichier

II. ORGANISATION LOGIQUE

- 1 enregistrement de type '00'*
- 1 à n enregistrements de type '10'* (1 enregistrement par taxe)
- 1 enregistrement de type '99'*
- Tous les montants doivent être libellés dans la même monnaie, en l'occurrence DEM (= 01)
- A des fins de contrôle, tous les enregistrements doivent contenir le numéro du compte courant du demandeur
- Tri suivant l'ordre croissant des numéros de dépôt.

^{*)} Siehe beigefügte Beschreibung dieser Sätze.

^{*)} See attached record description.

^{*)} Voir ci-après la description de ces enregistrements.

		Satzbeschreibung					
		System					
		Epa-Finanzsystem					
Dateikennung	Dateibeschreibung				Satzkennung		Satzlänge
Samtap	Gebührendaten				00		182
Feldbezeichnung	Stellen		Länge		A	Feldbeschreibung	
	Von	Bis	Zeichen	Bytes	N		
Satzkennung	1	2	2	2	N	00	
Datum	3	8	6	6	N	JJMMTT Datum der Erstellung des Bands	
Füllfeld	9	43	35	35	A	Blank	
Referenz	44	80	37	37	A	Nr. des Bands	
Füllfeld	81	101	21	21	A	Blank	
Laufendes Konto Nr.	102	109	8	8	N	Nummer des laufenden Kontos beim EPA	
Füllfeld	110	182	73	73	A	Blank	
Dateikennung	Dateibeschreibung				Satzkennung		Satzlänge
Samtap	Gebührendaten				10		182
Feldbezeichnung	Stellen		Länge		A	Feldbeschreibung	
	Von	Bis	Zeichen	Bytes	N		
Satzkennung	1	2	2	2	N	10	
Satznummer	3	8	6	6	N	Null	
Datum	9	14	6	6	N	Null	
Gebührenart	15	15	1	1	A	'A'	
Füllfeld	16	16	1	1	N	Null	
Gebührencode	17	18	2	2	N	Gebührencode des EPA	
Füllfeld	19	32	14	14	A	Blank	
Anmeldenummer	33	41	9	9	N	Anmeldenummer des EPA mit Prüfziffer*	
Füllfeld	42	43	2	2	A	Blank	
Referenz	44	80	37	37	A	Zeichen des Anmelders	
Füllfeld	81	93	13	13	A	Blank	
Füllfeld	94	101	8	8	N	Null	
Laufendes Konto Nr.	102	109	8	8	N	Nr. des laufenden Kontos Beim EPA	
Zahlungsart	110	110	1	1	N	1	
Zahlungsdatum	111	116	6	6	N	Null	
Währungscode	117	118	2	2	N	01	
Füllfeld	119	133	15	15	A	Blank	
Betrag	134	143	8,2	10	N	Betrag der Gebühr (2 Dezimalstellen ohne Punkt)	
Füllfeld	144	144	1	1	N	Null	
Beleg Nr.	145	152	8	8	N	Null	
Füllfeld	153	182	30	30	A	Blank	
Dateikennung	Dateibeschreibung				Satzkennung		Satzlänge
Samtap	Gebührendaten				99		182
Feldbezeichnung	Stellen		Länge		A	Feldbeschreibung	
	Von	Bis	Zeichen	Bytes	N		
Satzkennung	1	2	2	2	N	99	
Füllfeld	3	26	24	24	A	Blank	
Summe der Anmeldenummern	27	41	15	15	N	Summe der Anmeldenummern mit Prüfziffer	
Füllfeld	42	101	60	60	A	Blank	
Laufendes Konto Nr.	102	109	8	8	N	Nr. des laufenden Kontos beim EPA	
Füllfeld	110	133	24	24	A	Blank	
Gesamtbetrag	134	143	8,2	10	N	Gesamtbetrag der Sätze mit der Kennung 10	
Füllfeld	144	162	19	19	A	Blank	
Gesamtsatzzahl	163	172	10	10	N	Gesamtsatzzahl der Sätze mit der Kennung 10	
Füllfeld	173	182	10	10	A	Blank	

* Die Prüfziffer wird wie folgt nach dem Modulo-10-Algorithmus berechnet :

- Multiplizieren Sie die Ziffern der Ausgangszahl von rechts nach links abwechselnd mit 2 und 1.
- Addieren Sie die einzelnen Ziffern der Produkte.
- Dividieren Sie die Summe durch 10.
- Subtrahieren Sie den Rest von 10, dann erhalten Sie die Prüfziffer.

Beispiel :

Ausgangszahl	7	9	8	5	0	0	8	5
multiplizieren	x	x	x	x	x	x	x	x
	1	2	1	2	1	2	1	2
	7	18	8	10	0	0	8	10
addieren	7 + 1 + 8 + 8 + 1 + 0 + 0 + 8 + 1 + 0 = 34							
dividieren	34 : 10 = 3 Rest 4							
subtrahieren	10 - 4 = 6 = Prüfziffer							

		Record description					
		System					
		EPO Financial System					
File ID	File Description					Record ID	Record length
Samtap	Fees data entry					00	182
Field name	Position		Length		A N	Field description	
	From	To	Char.	Bytes			
Record ID	1	2	2	2	N	00	
Date	3	8	6	6	N	YYMMDD Date of creation of the tape	
Filler	9	43	35	35	A	Space	
Reference	44	80	37	37	A	No. of the tape	
Filler	81	101	21	21	A	Space	
Deposit account	102	109	8	8	N	EPO Deposit account No.	
Filler	110	182	73	73	A	Space	
File ID	File description					Record ID	Record length
Samtap	Fees data entry					10	182
Field name	Position		Length		A N	Field description	
	From	To	Char.	Bytes			
Record ID	1	2	2	2	N	10	
Sequence No.	3	8	6	6	N	Zero	
Date	9	14	6	6	N	Zero	
Fee type	15	15	1	1	A	'A'	
Filler	16	16	1	1	N	Zero	
Fee code	17	18	2	2	N	EPO fee code	
Filler	19	32	14	14	A	Space	
Application No.	33	41	9	9	N	EPO application No. with check digit*	
Filler	42	43	2	2	A	Space	
Reference	44	80	37	37	A	Reference of the applicant	
Filler	81	93	13	13	A	Space	
Filler	94	101	8	8	N	Zero	
Deposit account	102	109	8	8	N	EPO deposit account No.	
Payment type	110	110	1	1	N	1	
Payment date	111	116	6	6	N	Zero	
Currency code	117	118	2	2	N	01	
Filler	119	133	15	15	A	Space	
Amount	134	143	8,2	10	N	Amount of the fee (2 decimal positions without decimal point)	
Filler	144	144	1	1	N	Zero	
Voucher No.	145	152	8	8	N	Zero	
Filler	153	182	30	30	A	Space	
File ID	File description					Record ID	Record length
Samtap	Fees data entry					99	182
Field name	Position		Length		A N	Field description	
	From	To	Char.	Bytes			
Record ID	1	2	2	2	N	99	
Filler	3	26	24	24	A	Space	
Total application No.	27	41	15	15	N	Hash total of appl. No. with check digit	
Filler	42	101	60	60	A	Space	
Deposit account	102	109	8	8	N	EPO deposit account No.	
Filler	110	133	24	24	A	Space	
Total amount	134	143	8,2	10	N	Total amount of record ID 10	
Filler	144	162	19	19	A	Space	
Total record	163	172	10	10	N	Total number of record ID 10	
Filler	173	182	10	10	A	Space	

* The calculation of the check digit is based on the Modulus-10-Algorithm as follows :

- multiply each digit of the base from right to left by 2, 1, 2, 1 etc. respectively,
- add the separate digits of the products,
- divide the sum by ten,
- subtract the remainder from ten, giving the check digit.

Example :

base	7	9	8	5	0	0	8	5
	x	x	x	x	x	x	x	x
multiply	1	2	1	2	1	2	1	2
	7	18	8	10	0	0	8	10
add	7 + 1 + 8 + 8 + 1 + 0 + 0 + 8 + 1 + 0 = 34							
divide	34 : 10 = 3 remainder 4							
subtract	10 - 4 = 6 = check digit							

		Description de l'enregistrement					
		Système					
		Système financier de l'OEB					
ID fichier	Description fichier					ID enreg.	Long. enreg.
Samtap	Données taxes					00	182
Nom de fichier	Positions		Longueur		A	Description de zone	
	De	A	Car.	Bytes	N		
ID enregistrement	1	2	2	2	N	00	
Date	3	8	6	6	N	AAMMJJ Date de création de la bande	
Remplissage	9	43	35	35	A	Espace	
Référence	44	80	37	37	A	Numéro de la bande	
Remplissage	81	101	21	21	A	Espace	
Numéro du compte courant	102	109	8	8	N	Numéro compte courant à l'OEB	
Remplissage	110	182	73	73	A	Espace	
ID fichier	Description fichier					ID enreg.	Long. enreg.
Samtap	Données taxes					10	182
Nom de fichier	Positions		Longueur		A	Description de zone	
	De	A	Car.	Bytes	N		
ID enregistrement	1	2	2	2	N	10	
N° d'enreg.	3	8	6	6	N	Zéro	
Date	9	14	6	6	N	Zéro	
Type de taxe	15	15	1	1	A	'A'	
Remplissage	16	16	1	1	N	Zéro	
Code taxe	17	18	2	2	N	Code taxe de l'OEB	
Remplissage	19	32	14	14	A	Espace	
N° de dépôt	33	41	9	9	N	N° de dépôt de l'OEB avec chiffre de contrôle*	
Remplissage	42	43	2	2	A	Espace	
Référence	44	80	37	37	A	Référence du demandeur	
Remplissage	81	93	13	13	A	Espace	
Remplissage	94	101	8	8	N	Zéro	
Numéro du compte courant	102	109	8	8	N	Numéro compte courant à l'OEB	
Type de paiement	110	110	1	1	N	1	
Date de paiement	111	116	6	6	N	Zéro	
Code monnaie	117	118	2	2	N	01	
Remplissage	119	133	15	15	A	Espace	
Montant	134	143	8,2	10	N	Montant de la taxe (2 positions décimales sans virgule décimale)	
Remplissage	144	144	1	1	N	Zéro	
N° du justif.	145	152	8	8	N	Zéro	
Remplissage	153	182	30	30	A	Espace	
ID fichier	Description fichier					ID enreg.	Long. enreg.
Samtap	Données taxes					99	182
Nom de fichier	Positions		Longueur		A	Description de zone	
	De	A	Car.	Bytes	N		
ID enregistrement	1	2	2	2	N	99	
Remplissage	3	26	24	24	A	Espace	
Total des N° de dépôt	27	41	15	15	N	Total des n° de dépôt avec chiffre de contrôle	
Remplissage	42	101	60	60	A	Espace	
Numéro du compte courant	102	109	8	8	N	Numéro compte courant à l'OEB	
Remplissage	110	133	24	24	A	Espace	
Montant total	134	143	8,2	10	N	Montant total des enregistrements ID 10	
Remplissage	144	162	19	19	A	Espace	
Total	163	172	10	10	N	Nombre total d'enregistrements ID 10	
Remplissage	173	182	10	10	A	Espace	

* Le calcul du chiffre de contrôle s'effectue selon l'algorithme modulo 10 suivant :

- multiplier chaque chiffre de la base, en allant de la droite vers la gauche, respectivement par 2, 1, 2, 1, et ainsi de suite,
- faire la somme de tous les chiffres des produits, pris un à un,
- diviser par dix la somme de ces chiffres,
- soustraire de dix le reste de la division, pour obtenir le chiffre de contrôle.

Exemple :

base	7	9	8	5	0	0	8	5
x	x	x	x	x	x	x	x	x
multiplier	1	2	1	2	1	2	1	2
	7	18	8	10	0	0	8	10
additionner	7 + 1 + 8 + 8 + 1 + 0 + 0 + 8 + 1 + 0 = 34							
diviser	34 : 10 = 3 reste 4							
soustraire	10 - 4 = 6 = chiffre de contrôle							

Anlage 2

Annex 2

Annexe 2

**Erforderliche Angaben im
Sammelabbuchungsauftrag****Particulars to be supplied in
the batch debit order****Indications à fournir dans
l'ordre collectif de débit**

Name und Anschrift des Teilnehmers:
Nummer des laufenden Kontos des
Teilnehmers:

Nummer des Magnetbandes:
Datum der Erstellung des
Magnetbandes:

Anzahl der abzubuchenden Gebühren:

Gesamtsumme der Zahlungen in DEM:
Summe der Anmeldeummern:
Zusätzlicher Sofortausdruck der ge-
buchten Gebühren:

Ja/Nein

Kontaktperson bei Problemen:

- Name
- Telefon Nr.
- Telex Nr.

Auftrag auf Sammelabbuchung per
Magnetband

Ort
Datum
Unterschrift

Name and address of user:
Number of user's deposit account:

Number of magnetic tape:
Date magnetic tape prepared:

Number of fees to be debited:

Total payments in DEM:
Hash total of application numbers:
Additional immediate printout of de-
bited fees:

Yes/No

Contact person in event of problems:

- Name
- Telephone number
- Telex number

Request for batch debiting by magnetic
tape

Place
Date
Signature

Nom et adresse de l'utilisateur:
Numéro du compte courant de l'utilisateur:

Numéro de la bande magnétique:
Date de création de la bande magnéti-
que:

Nombre de taxes dont le compte doit
être débité:

Somme totale des paiements en DEM:
Somme des numéros de dépôt:
Demande d'envoi immédiat d'un
imprimé supplémentaire faisant état
des taxes prélevées:

Oui/Non

Personne à contacter le cas échéant:

- Nom
- Numéro de téléphone
- Numéro de télex

Ordre collectif de débit par bande
magnétique

Lieu
Date
Signature

**Mitteilung des Präsidenten
des Europäischen
Patentamts vom 14. August
1987 über die Verlängerung
von Fristen nach Regel 85
EPU**

1. Im **Vereinigten Königreich** war die Postzustellung im Sinne der Regel 85 Absatz 2 EPU allgemein unterbrochen. Die Unterbrechung und die dadurch bedingte anschließende Störung der Postzustellung dauerten vom **25. Juni bis 5. August 1987**.

2. Für Beteiligte, die ihren Wohnsitz oder Sitz im Vereinigten Königreich haben oder einen Vertreter mit Geschäfts-sitz in diesem Staat bestellt haben, sind daher die Fristen, die in dem Zeitraum zwischen dem 25. Juni und dem 5. August 1987 abgelaufen sind, in Anwendung der Regel 85 Absätze 2 und 3 EPU bis Donnerstag, den **6. August 1987** verlängert worden.

**Notice of the President of the
EPO dated 14 August 1987
concerning the extension of
time limits according to Rule
85 EPC**

1. There has been a general interrup-tion in the delivery of mail in **the United Kingdom** within the meaning of Rule 85, paragraph 2, EPC.

The interruption and subsequent dislo-cation lasted from **25 June to 5 August 1987**.

2. In the case of parties having their domicile or principal place of business in the United Kingdom or who have appointed representatives having their place of business in the United King-dom, time limits expiring in the period from 25 June to 5 August 1987 have been extended to Thursday **6 August 1987** pursuant to Rule 85, paragraphs 2 and 3, EPC.

**Communiqué du Président de
l'OEB du 14 août 1987 relatif à
la prorogation des délais
conformément à la règle 85
de la CBE**

1. Une interruption générale de la distribution du courrier au sens de la règle 85, paragraphe 2 de la CBE s'est produite au **Royaume-Uni**.

L'interruption et la perturbation résultant de cette interruption ont duré du **25 juin au 5 août 1987**.

2. Pour les parties qui ont leur domici-le ou leur siège au Royaume-Uni ou qui ont désigné des mandataires ayant leur domicile professionnel dans ledit Etat, les délais expirant au cours de la période du 25 juin au 5 août 1987 ont, en application de la règle 85, paragra- phes 2 et 3 de la CBE, été prorogés jusqu'au jeudi **6 août 1987**.

Textausgabe "Europäisches Patentübereinkommen" (4. Auflage)

Die 4., durchgesehene und erweiterte Auflage der Textausgabe "Europäisches Patentübereinkommen" ist in Kürze lieferbar. Sie enthält die Texte des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente und seiner Ausführungsordnung, des Zentralisierungsprotokolls, des Anerkennungsprotokolls und der Gebührenordnung in ihren am 5. Juni 1987 geltenden Fassungen. Die 4. Auflage berücksichtigt alle bis zu diesem Zeitpunkt vom Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation beschlossenen Änderungen dieser Texte.

Der Verkaufspreis für die dreisprachige Ausgabe, Format 17 x 24 cm, beträgt: DEM 32 (GBP 12, FRF 110, CHF 25, NLG 35, SEK 125, BEF/LUF 675, ITL 24 000, ATS 230, ESP 2 400 und GRD 2 500).

Bestellungen sind schriftlich zu richten an das

Europäische Patentamt
Referat 4.5.2 (Vertrieb)
Erhardtstr. 27
D-8000 München 2

4th edition of the "European Patent Convention"

The 4th, revised and expanded edition of the "European Patent Convention" will shortly be available. It contains the current texts, effective as at 5 June 1987, of the Convention on the Grant of European Patents and its Implementing Regulations, the Protocol on Centralisation, the Protocol on Recognition and the Rules relating to Fees. The 4th edition encompasses all amendments to these texts decided on by the Administrative Council of the European Patent Organisation by the above date.

The price for the trilingual volume, format 17 x 24 cm is DEM 32 (GBP 12, FRF 110, CHF 25, NLG 35, SEK 125, BEF/LUF 675, ITL 24 000, ATS 230, ESP 2400 and GRD 2500).

Orders should be sent in writing to the following address:

European Patent Office
Department 4.5.2 (Distribution)
Erhardtstr. 27
D-8000 München 2

4^e édition de la "Convention sur le brevet européen"

La quatrième édition, révisée et complétée, de la "Convention sur le brevet européen" pourra être obtenue sous peu. Elle contient les textes de la Convention sur la délivrance de brevets européens et de son règlement d'exécution, du protocole sur la centralisation, du protocole sur la reconnaissance et du règlement relatif aux taxes dans leur version en vigueur au 5 juin 1987. La quatrième édition prend en considération toutes les modifications apportées jusqu'à cette date à ces textes par suite de décisions prises par le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets.

Le prix à acquitter pour l'édition trilingue, format 17 x 24 cm s'élève à DEM 32 (GBP 12, FRF 110, CHF 25, NLG 35, SEK 125, BEF/LUF 675, ITL 24 000, ATS 230, ESP 2 400 et GRD 2 500).

Les commandes sont à passer par écrit à l'adresse suivante:

Office européen des brevets
Bureau 4.5.2 (diffusion)
Erhardtstr. 27
D-8000 München 2

Hinweis auf die Änderung der Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt (Teil C)

Wichtige Änderung der Richtlinien zu Regel 51 EPÜ

1. Die Änderung zu Teil C-VI, 15 der Richtlinien wurde aufgrund der nach Erörterung mit den interessierten Kreisen beschlossenen Änderung der Regel 51 EPÜ erforderlich.

2. Die Änderung der Regel 51 EPÜ wurde durch die Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer J 22/86 vom 7.2.1987** ausgelöst. Die Entscheidung setzte der auf die Richtlinien C-VI, 15 (alte Fassung) gestützten Praxis der Prüfungsabteilungen ein Ende, wonach die Anmeldung gemäß Art. 97 (1) EPÜ zurückgewiesen wird, wenn der Anmelder innerhalb der Frist nach Regel 51 (4) EPÜ der ihm mitgeteilten Fassung nicht ausdrücklich widersprochen, die Erteilungs- und Druckkostengebühren nicht bezahlt und die Übersetzung der Patentansprüche nicht eingereicht hat. Nach Auffassung der Juristischen Beschwerdekammer galt die Anmeldung nach der bisher geltenden Rechtslage vielmehr als zurückgenommen (Artikel 97 (3) und (5) EPÜ). Daraus folgte, daß keine Abhilfe im Fall der Beschwerde gegen die Zurückweisungsentscheidung mehr möglich war und Rechtsverluste nur aufgrund einer Wiedereinsetzung in die Frist nach Regel 51 (4) EPÜ vermieden werden konnten.

3. Angesichts der ohnehin erforderlichen Änderung der bisherigen Verfahrenspraxis war das Amt bemüht, Rechtsgrundlagen zu schaffen, die das Interesse der Anmelder, vor Rechtsverlusten geschützt zu werden, angemessen berücksichtigen. Diesem Zweck dient die Änderung der Regel 51 EPÜ. Sie macht auch die Verfahrensabläufe klarer: Die Aufforderung zur Erfüllung der Form erfordernisse gemäß Regel 51 (6) EPÜ (neue Fassung) ergeht erst, wenn aufgrund der nunmehr erforderlichen ausdrücklichen Erklärung des Anmelders feststeht, daß er mit der vorgesehenen Fassung der Patentschrift einverstanden ist (Regel 51 (4) neue Fassung).

4. Die neue Regelung sieht vor, daß dem Anmelder zur Erfüllung der vorgenannten Erfordernisse eine vom Amt zu bestimmende Frist gesetzt wird. Damit erhält der Anmelder für den Fall der Fristversäumung die Möglichkeit der Weiterbehandlung gemäß Artikel 121 EPÜ. Hierauf hatten die interessierten Kreise großen Wert gelegt.

Information concerning amendment the Guidelines for Examination in the European Patent Office (Part C)

Important amendment to the Guidelines relating to Rule 51 EPC

1. The amendment to C-VI, 15 Guidelines* was necessitated by the amendment of Rule 51 EPC decided on after discussion with the interested circles.

2. That amendment was prompted by Decision J 22/86 dated 7 February 1987 of the Legal Board of Appeal**, which terminated the practice of the Examining Divisions, based on C-VI, 15 Guidelines (old version), under which the application was refused in accordance with Article 97(1) EPC if within the period prescribed by Rule 51(4) EPC the applicant had not expressly stated that he disapproved of the text notified to him, had not paid the fees for grant and printing and had not filed a translation of the claims. In the view of the Legal Board of Appeal the application was deemed rather to be withdrawn under the existing legal situation (Article 97(3) and (5) EPC); as a result it was no longer possible to obtain redress where an appeal had been lodged against the decision to refuse the application, and loss of rights could be avoided only by way of re-establishment within the period prescribed by Rule 51(4) EPC.

3. In connection with the change in the previous procedural practice which was necessary in any event, the aim of the Office was to lay down legal principles taking proper account of the applicants' need to be protected against loss of rights and this is the purpose of the amendment to Rule 51 EPC, which also clarifies the procedure: the request to comply with the formal requirements prescribed by Rule 51(6) EPC (new version) is not issued until it is clear from the express declaration which the applicant now has to make that he approves of the text in which it is intended to grant the patent (Rule 51(4) new version).

4. Under the new provisions the applicant is given a period set by the Office within which to comply with the above requirements and hence the possibility of further processing in accordance with Article 121 EPC if he overruns the time limits. Considerable importance was attached to this by the interested circles.

Avis concernant la modification des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets (partie C)

Modification importante des directives concernant la règle 51 CBE

1. La partie C-VI, 15 des directives* a été modifiée à la suite de l'amendement de la règle 51 CBE qui a été décidé après consultation des milieux intéressés.

2. A l'origine de l'amendement de la règle 51 CBE se trouve la décision de la chambre de recours juridique J 22/86 en date du 7 février 1987**. Cette décision a mis fin à la pratique des divisions d'examen s'appuyant sur les Directives C-VI, 15 (ancienne version), selon laquelle la demande est rejetée, conformément à l'article 97(1) CBE, si, dans le délai prévu à la règle 51(4) CBE, le demandeur ne marque pas expressément son désaccord sur le texte qui lui a été notifié, n'acquiesce pas les taxes de délivrance et d'impression et ne produit pas de traduction des revendications. La chambre de recours juridique a constaté que dans ce cas, en fonction de la situation juridique prévalant jusqu'à présent (art. 97(3) et (5) CBE), la demande devait au contraire être réputée retirée. Il n'existait donc plus la possibilité de faire droit à un recours (révision préjudicielle) contre la décision de rejet de la demande, et seule la restitutio in integrum quant au délai prévu à la règle 51(4) CBE permettait de remédier à la perte de droit.

3. Vu la nécessité de modifier la pratique suivie jusqu'à présent, l'Office s'est efforcé de créer des bases juridiques qui tiennent compte dans une mesure raisonnable de l'intérêt des demandeurs à être protégés contre les pertes de droits. C'est précisément le but de la modification de la règle 51 CBE, outre qu'elle clarifie les mécanismes de la procédure: le demandeur n'est invité à remplir les conditions de forme prévues à la règle 51(6) CBE (nouvelle version) qu'après qu'il ait été établi, en vertu de la déclaration expresse qu'il lui est désormais demandé de produire, qu'il est d'accord avec le texte proposé du fascicule de brevet (règle 51(4), nouvelle version).

4. Les nouvelles dispositions prévoient que le demandeur doit satisfaire aux conditions visées ci-dessus dans un délai imparti par l'Office. Ainsi, en cas d'observation du délai, le demandeur pourra bénéficier de la poursuite de la procédure conformément à l'article 121 CBE. Les milieux intéressés ont particulièrement insisté sur ce point.

*) Eine Mitteilung und ein Hinweis über die letzte Änderung der Richtlinien für die Prüfung im EPA (Teile A, C, D und E) finde sich in ABl. EPA 7/1987, S. 329 und 333.

**) Veröffentlicht in ABl. EPA 7/1987, S. 280.

*) A notice and information concerning the most recent amendment of the Guidelines for Examination in the EPO (Parts A, C, D and E) are published in OJ EPO 7/1987, p. 329 and 333.

**) Published in OJ EPO 7/1987, p. 280.

*) Une communication et un avis concernant la dernière modification des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB (parties A, C, D et E) figurent dans le JO OEB 7/1987, p. 329 et 333.

**) Publiée au JO OEB 7/1987, p. 280.

5. Die Ankündigung der Mitteilung gemäß Regel 51 (4) EPÜ (bisherige Fassung), die auf Wunsch der interessierten Kreise eingeführt worden war, um dem Anmelder mehr Zeit zur Vorbereitung der Übersetzung der Patentansprüche zu verschaffen, entfällt. Sie ist unnötig geworden, da zwischen der Zustellung der Mitteilung gemäß Regel 51 (4) (neue Fassung) und dem Ablauf der Frist zur Einreichung der Übersetzung nach Regel 51 (6) EPÜ (neue Fassung) ca. 7 Monate — bei voller Ausnützung dieser Fristen — vergehen werden.

6. Die Änderung der Regel 51 EPÜ tritt am 1. September 1987 in Kraft. Die Übergangsregelung gemäß Artikel 3 des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 5. Juni 1987 stellt auf den Zeitpunkt der Absendung der Ankündigung der Mitteilung nach Regel 51 (4) (bisherige Fassung) ab. Ist diese Ankündigung bereits vor dem 1. September 1987 abgesendet worden, so finden auf die europäische Patentanmeldung die bisher geltenden Vorschriften weiter Anwendung, d. h. daß auch nach dem 1. September 1987 noch Mitteilungen gemäß Regel 51 (4) EPÜ (bisherige Fassung) ergehen werden.

5. The advance notice of the communication under Rule 51(4) EPC (previous version), which was introduced at the request of the interested circles in order to give the applicant more time to prepare the translation of the claims is no longer necessary and has been dropped, since approximately 7 months will elapse - if the time limits are fully used - between notification of the communication under Rule 51(4) (new version) and expiry of the time limit for filing the translation under Rule 51(6) EPC (new version).

6. The amendment of Rule 51 EPC enters into force on 1 September 1987. The transitional regulation contained in Article 3 of the Decision of the Administrative Council of 5 June 1987 hinges on the date of despatch of the advance notice of the communication under Rule 51(4) (previous version); if that notice has been despatched before 1 September 1987, the existing provisions continue to apply to the European patent application, i.e. in such a case, communications under Rule 51(4) EPC (previous version) will still be issued after 1 September 1987.

5. L'avis concernant la notification établie conformément à la règle 51(4) CBE (version jusqu'à présent en vigueur), dont l'usage avait été introduit pour répondre au vœu des milieux intéressés afin de laisser au demandeur davantage de temps en vue de préparer la traduction des revendications, est supprimé. Cet avis est devenu superflu, car il s'écoulera désormais environ sept mois - en cas de mise à profit de la durée maximum des délais - entre la signification de la notification visée à la règle 51(4) (nouvelle version) et l'expiration du délai imparti pour la production de la traduction suivant la règle 51(6) CBE (nouvelle version).

6. La modification de la règle 51 CBE entre en vigueur le 1er septembre 1987. La disposition transitoire prévue à l'article 3 de la décision du Conseil d'administration, en date du 5 juin 1987, se réfère à la date à laquelle l'avis concernant la notification établie conformément à la règle 51(4) (version jusqu'à présent en vigueur) a été émis. Si cet avis a déjà été émis avant le 1er septembre 1987, les dispositions en vigueur jusqu'à cette date continuent de s'appliquer à la demande de brevet européen concernée, ce qui signifie que des notifications établies conformément à la règle 51(4) CBE (version jusqu'à présent en vigueur) continueront encore d'être émises après le 1er septembre 1987.

**Ständiger Beratender
Ausschuß beim EPA
(SACEPO)**

**Standing Advisory Committee
before the EPO (SACEPO)**

**Comité consultatif permanent
auprès de l'OEB (SACEPO)**

Für die Amtsperiode 1987-1989 gehören dem Ständigen Beratenden Ausschuß beim EPA (SACEPO) folgende Mitglieder an:

For the 1987-1989 term of office the members of the Standing Advisory Committee before the EPO are as follows:

Liste des membres du Comité consultatif permanent auprès de l'OEB pour la période d'activité 1987-1989:

I. Industrie / Industry / Industrie

- | | |
|---|--|
| P.-E. BESSIERE
15, rue Langier
F—75017 Paris | H. GOLDRIAN
SIEMENS AG
Patentabteilung
Postfach 220261
D—8000 München 22 |
| J. L. BETON
Impérial Chemical Industries pic
Legal Department : Patents
P.O. Box 6
GB—Welwyn Garden City
Hertfordshire AL7 1HD | P. LEITZ
ARBED S.A.
Service "Documentation technique et brevets"
19, Avenue de la Liberté
L—Luxembourg |
| J. CHRISSOSPATIS
FORMALEX
Tsoha 15-17
GR—11521 Athens | P. MARS
Gist-Brocades N.V.
P.O. Box 1
NL—2600 Delft |
| M. D. CONDE
Explosivos Rio Tinto S.A.
Marques de Riscal, 2
E—28010 Madrid | Ch. RAMON
Agfa-Gevaert N.V.
Septestraat 27
B—2510 Mortsel/Antwerpen |
| W. ERNEST
Friedmann & Mayer AG
Am Tabor 6
A—1020 Wien | O. STAMM
CIBA-GEIGY AG
CH—4002 Basel |
| W. GIUGNI
Industrie Zanussi SpA
Via Giardini Cattaneo, 3
I—33160 Pordenone | Z. SCHOELD
Nobel Industries Sverige AB
Box 11065
S—10051 Stockholm |

II. Zugelassene Vertreter / Professional Representatives / Mandataires agréés

- | | |
|---|---|
| V. BALASS
W. F. Schaad, V. Balass, E. E. Sandmeier,
U. Aider
Patentanwälte
Dufourstr. 101
CH—8034 Zürich | T. M. MARGELLOS
37, Em. Benaki Street
GR—10681 Athens |
| M. CURELL SUNOL
Dr. Ing. M. Curell Sunol I.I.S.L.
Paseo de Gracia, 65bis
E—08008 Barcelona | B. G. ÖHMAN
ASEA AB
S—721 83 Västeras |
| V. FARAGGIANA
Ingg. Guzzi & Ravizza
Via Boccaccio, 24
I—20213 Milano | B. PHELIP
Cabinet Harlé & Phélip
21, rue de la Rochefoucauld
F—75009 Paris |
| W. HOLZER
Patentanwälte
Dr. Schütz et al.
Fleischmangasse 9
A—1040 Wien | J. PIRSON
Bureau Gevers
7, rue de Livourne
B—1050 Bruxelles |
| F. A. JENNY
CIBA-GEIGY AG
CH—4002 Basel | T. A. H. J. SMULDERS
Vereenigde Octrooibureaux
Nieuwe Parklaan 107
NL—2587 BP Den Haag |
| E. JUNG
Clemensstr. 30
D—8000 München 40 | S. D. VOTIER
Carpmaels & Ransford
43 Bloomsbury Square
GB—London WC1A 2RA |

III. Wissenschaftliche Institutionen / Academic institutions / Instituts scientifiques

F.-K. BEIER

Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht
Siebertstr. 3
D—8000 München 80

Y. REBOUL

Centre d'Études Internationales de la Propriété Industrielle (C.E.I.P.I.)
Place d'Athènes
F—67084 Strasbourg Cedex

IV. Ad personam ernannte Mitglieder /**Members appointed "ad personam" / Membres nommés à titre personnel**

H. BARDEHLE

Galileiplatz 1
D—8000 München 86

H. GUBLER

Gebrüder Sulzer AG
CH—8401 Winterthur

K. HAERTEL

Mühlaustr. 1A
D—8913 Schondorf/Ammersee

K. J. HEIMBACH

BAYER AG
Zentralbereich Patente, Marken und Lizenzen
D—5090 Leverkusen, Bayerwerk

C. POLUS

Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle (F.I.C.P.I.)
2, Place d'Estienne-d'Orves
F—75009 Paris

B.-G. WALLIN

International Federation of Inventors' Associations
AWA-Patent AB
Box 5117
S—20071 Malmö

VERTRETUNG**Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung**

1. Bisher bekanntgemachte Mitteilungen der Prüfungskommission.

Siehe ABl. 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; 6/1987, S. 243

2. Mitglieder der Prüfungsausschüsse

Nach Ablauf ihrer Amtszeit sind die Herren R. De Rycker (BE), R. Fischer (LU), P.J.B. Herzog (LU), U.G.O.M. Himmler (DE), G.H. Hughes (GB), M.H. Jones (GB), G. Koch (FR), W. Körber (DE), L. Lewit (AT) und F. Szemere (SE) mit Wirkung vom 1. April 1987 sowie die Herren R. Keller (DE) und G.F. van der Beek (NL) mit Wirkung vom 1. Juni 1987 erneut für eine Amtszeit von zwei Jahren berufen worden. Außerdem hat die Prüfungskommission Herrn C. Sordet (CH) mit Wirkung vom 1. September 1987 sowie die Herren J. - F. Leger (CH) und S. Smith (GB) mit Wirkung vom 1. Oktober 1987 erneut für eine Amtszeit von zwei Jahren berufen.

Die Herren Ph. W. Grubb (GB) und J. A. H. van Voorhuizen (NL) sind seit dem 1. April 1987 nicht mehr Mitglieder eines Prüfungsausschusses.

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; 6/1987, p. 243

2. Members of the Examination Committees

Upon expiry of their terms of office, Messrs R. De Rycker (BE), R. Fischer (LU), P.J.B. Herzog (LU), U.G.O.M. Himmler (DE), G.H. Hughes (GB), M.H. Jones (GB), G. Koch (FR), W. Körber (DE), L. Lewit (AT) and F. Szemere (SE) have been reappointed for a term of two years with effect from 1 April 1987, and Messrs R. Keller (DE) and G.F. van der Beek (NL) with effect from 1 June 1987. The Examination Board has also reappointed Mr C. Sordet (CH) with effect from 1 September 1987 and Messrs J.-F. Leger (CH) and S. Smith (GB) with effect from 1 October 1987 for a term of two years.

Messrs Ph.W. Grubb (GB) and J.A.H. van Voorhuizen (NL) ceased to be members of an Examination Committee on 1 April 1987.

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; 6/1987, p. 243

2. Membres des commissions d'examen

MM. R. De Rycker (BE), R. Fisher (LU), P.J.B. Herzog (LU), U.G.O.M. Himmler (DE), G.H. Hughes (GB), M.H. Jones (GB), G. Koch (FR), W. Körber (DE), L. Lewit (AT) et F. Szemere (SE) ont vu leur mandat prolongé de deux ans à compter du 1er avril 1987 et MM. R. Keller (DE) et G.F. van der Beek (NL) de deux ans également à compter du 1er juin 1987. En outre, le jury d'examen a prolongé le mandat de M. C. Sordet (CH) de deux ans à compter du 1er septembre 1987 et de MM. J. - F. Leger (CH) et S. Smith (GB) de deux ans également à compter du 1er octobre 1987.

MM. Ph.W. Grubb (GB) et J.A.H. van Voorhuizen (NL) ne sont plus membres d'une commission d'examen depuis le 1er avril 1987.

**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

Kittag, Gerd (AT)
Photonic Optische Geräte Ges.m.b.H.
Zeillergasse 20-22
A-1170 Wien

Neumüller, Hermann (AT)
Alcatel Austria AG
Patentabteilung
Scheydgasse 41
A-1210 Wien

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

Änderungen / Amendments / Modifications

Bergmann, Jürgen (DE)
Kurfürstendamm 170
D-1000 Berlin 15

Ninnemann, Detlef (DE)
Christiansen & Ninnemann
Dietrich-Schäfer-Weg 21
D-1000 Berlin 41

Christiansen, Henning (DE)
Christiansen & Ninnemann
Dietrich-Schäfer-Weg 21
D-1000 Berlin 41

Schönwald, Karl (DE)
Patentanwälte
von Kreisler Selting Werner
Deichmannhaus am Hauptbahnhof
D-5000 Köln 1

Fues, Johann-Friedrich (DE)
Patentanwälte
von Kreisler Selting Werner
Deichmannhaus am Hauptbahnhof
D-5000 Köln 1

Selting, Günther (DE)
Patentanwälte
von Kreisler Selting Werner
Deichmannhaus am Hauptbahnhof
D-5000 Köln 1

Kahler, Kurt (DE)
Patentanwalt Dipl.-Ing. Kurt Kahler
Unggenried 17
Postfach 248
D-8948 Mindelheim

von Kreisler, Alek (DE)
Patentanwälte
von Kreisler Selting Werner
Deichmannhaus am Hauptbahnhof
D-5000 Köln 1

Keller, Johanna Carola (DE)
Patentanwälte
von Kreisler Selting Werner
Deichmannhaus am Hauptbahnhof
D-5000 Köln 1

Werner, Hans-Karsten (DE)
Patentanwälte
von Kreisler Selting Werner
Deichmannhaus am Hauptbahnhof
D-5000 Köln 1

Langhoff, Walter (DE)
Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Partner
Maximilianstrasse 58
D-8000 München 22

Löschungen / Deletions / Radiations

Poth, Hartwig (DE) - R. 102 (1)
Fritz-Kneidl-Strasse 10a
D-8022 Grünwald

Spanien / Spain / Espagne

Änderungen / Amendments / Modifications

Alonso Langle, Emilio (ES)
Segre 18
Bajo
E-28002 Madrid

Frankreich / France

Änderungen / Amendments / Modifications

Albert, Claude (FR)
THOMSON-CSF - S.C.P.I.
19, Avenue de Messine
F-75008 Paris

Guerre, Dominique (FR)
Cabinet Michel Laurent
20, rue Louis Chirpaz
B.P. 32
F-69131 Ecully Cedex

Ballot, Paul Denis Jacques (FR)
Cabinet Ballot
84, avenue Kléber
F-75116 Paris

Laurent, Michel (FR)
20, rue Louis Chirpaz
B.P. 32
F-69131 Ecully Cedex

Gontard, René (FR)
Cabinet Michel Laurent
20, rue Louis Chirpaz
B.P. 32
F-69131 Ecully Cedex

Peuscet, Jacques (FR)
Cabinet Peuscet
Conseil en brevets
68, rue d'Hauteville
F-75010 Paris

Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Brown, Michael Stanley (GB)
c/o William Jones
Willow Lane House
Willow Lane
GB-Norwich NR2 1EU

Greenwood, John David (GB)
British Telecommunications plc
Intellectual Property Unit
13th Floor
151 Gower Street
GB-London WC1E 6BA

Änderungen / Amendments / Modifications

Atkinson, Eric (GB)
Patents & Legal Department
United Machinery Group
P.O. Box 88
Ross Walk
GB-Belgrave, Leicester LE4 5BX

Berry, Neil (GB)
Phoenix House
45 Cross Street
GB-Manchester M2 4JF

Bright, Susan (GB)
Baron & Warren
18 South End
Kensington
GB-London W8 5BU

Bryer, Kenneth Robert (GB)
K.R. Bryer & Co.
1 Strangways Villas
GB-Truro, Cornwall TR1 2PA

Coker, David Graeme (GB)
Micropore International Limited
Hadzor Hall
Hadzor
GB-Droitwich, Worcestershire WR9 7DJ

Colmer, Stephen Gary (GB)
Mobil Court
3 Clements Inn
GB-London WC2A 2EB

Drury, Peter Lawrence (GB)
Emhart Patents Department
Lyn House
The Parade
GB-Oadby, Leicester LE2 5BB

Eastmond, John (GB)
Corporate Patents Department
British Aerospace plc
Brooklands Road
GB-Weybridge, Surrey KT13 OSJ

Jackson, Peter (GB)
Hyde, Heide & O'Donnell
146 Buckingham Palace Road
GB-London SW1W 9TR

Jay, Anthony William (GB)
Raychem Limited
Intellectual Property Law Department
Faraday Road
Dorcan
GB-Swindon, Wilts, SN3 5HH

Kennington, Eric Alasdair (GB)
Burdett House
15-16 Buckingham Street
GB-London WC2N 6DU

Needle, Jacqueline (GB)
W.H. Beck, Greener & Co.
7 Stone Buildings
Lincoln's Inn
GB-London WC2A 3SZ

Randall, John Walter (GB)
Emhart Patents Department
Lyn House
39 The Parade
GB-Oadby, Leicester LE2 5BB

Smith, Thomas Ian Macdonald (GB)
Burdett House
15-16 Buckingham Street
GB-London WC2N 6DU

Wendon, James (GB)
Woodpeckers
Ford Lane
East Hendred
GB-Wantage, Oxfordshire OX12 8LS

Wetters, Basil David Peter (GB)
Emhart Patents Department
Lyn House
The Parade
GB-Oadby, Leicester LE2 5BB

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

Bailas, Demetrios (GR)
1, Valaoritou Street
GR-106 71 Athens

Chryssospathis, Yannis (GR)
5, Demokritou Street
GR-106 71 Athens

Goulas, Anastassios (GR)
42, Voukourestiou Street
GR-106 73 Athens

Papayannides, Antoine (GR)
35, Skoufa Street
GR-106 73 Athens

Stathakis, Antonios (GR)
48B, Stadiou Street
GR-105 59 Athens

Stathatos, Pantelis (GR)
1, Valaoritou Street
GR-106 71 Athens

Theou, Evangelia (GR)
13, Riga Ferreou Street
GR-154 51 N. Psychico, Athens

Änderungen / Amendments / Modifications

Antonopoulou, Ioanna I. (GR)
Leoforos Alexandras 100
GR-114 72 Athens

Löschungen / Deletions / Radiations

Lappas, George (GR) - R. 102(1)
7 J. Athanassiadou Street
GR-115 21 Athens

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

Raimondi, Alfredo (IT)
Studio Tecnico Consulenza Brevetti
Piazzale Cadorna, 15
1-20123 Milano

Spadea, Maria Luisa (IT)
Via Roma N. 81
I-Bassano Del Grappa (Vicenza)

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

Westerlund, Stig Örjan Tage (SE)
AB Stockholms Patentbyrå
Renmarkstorget 5 D
S-902 47 Umeå

**AUS DEN
VERTRAGSSTAATEN****Bundesrepublik Deutschland:**

**Mitteilung Nr. 8/87 des
Präsidenten des Deutschen
Patentamts über
Beschränkungsverfahren
(§ 64 PatG) für mit Wirkung für
die Bundesrepublik
Deutschland erteilte
europäische Patente vom 29.
April 1987¹⁾**

Auf Antrag des Patentinhabers kann ein mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteiltes europäisches Patent durch Änderung der Patentansprüche mit rückwirkender Kraft beschränkt werden (§ 64 PatG). Der Antrag ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Mit dem Antrag ist eine Gebühr zu zahlen, deren Höhe für seit dem 1. Januar 1981 eingereichte Anmeldungen 200,- DM beträgt. Wird die Gebühr nicht bezahlt, so gilt der Antrag als nicht gestellt. Über den Antrag entscheidet die Patentabteilung.

In dem Beschränkungsbeschuß wird zugleich mit der Beschränkung des europäischen Patents die entsprechende Anpassung der europäischen Patentschrift vorgenommen. Anders als bei deutschen Patentschriften wird jedoch die Änderung der europäischen Patentschrift nicht veröffentlicht. Die Patentbeschränkung wird in der Rolle vermerkt und im Patentblatt veröffentlicht. Auf die Möglichkeit der Akteneinsicht wird hingewiesen.

**INFORMATION FROM THE
CONTRACTING STATES****Federal Republic of Germany:**

**Communication No. 8/87
dated 29 April 1987 from the
President of the German
Patent Office concerning the
limitation procedure (Section
64 of the German Patent Law)
in respect of European
patents granted with effect in
the Federal Republic of
Germany⁽¹⁾**

At the request of the patent proprietor a European patent granted with effect in the Federal Republic of Germany may be limited, with retroactive effect, by amending the patent claims (Section 64 of the Patent Law). The request must be filed in writing with an indication of the grounds on which it is based. A fee amounting to DM 200 for applications filed since 1 January 1981 must be paid with the request. If the fee is not paid, the request is deemed not to have been filed. The Patent Division decides on the request.

In the limitation decision the European patent specification will be appropriately adapted at the same time as the European patent is limited. However, contrary to what happens with German patent specifications the amendment of the European patent specification is not published. The patent limitation will be noted in the Register of Patents and published in the Patent Bulletin. Attention is drawn to the possibility of inspection of the files.

**INFORMATIONS RELATIVES
AUX ETATS CONTRACTANTS****République fédérale
d'Allemagne:**

**Communiqué n° 8/87 du
Président de l'Office
allemand des brevets, en
date du 29 avril 1987, relatif à
la procédure de limitation
(article 64 de la loi sur les
brevets) applicable aux
brevets européens délivrés
avec effet pour la République
fédérale d'Allemagne⁽¹⁾**

Sur requête de son titulaire, un brevet européen délivré avec effet pour la République fédérale d'Allemagne peut être limité avec effet rétroactif par modification des revendications (article 64 de la loi sur les brevets). La requête doit être présentée par écrit et motivée. Elle doit être accompagnée du paiement d'une taxe, dont le montant s'élève à 200 DM pour les demandes déposées depuis le 1er janvier 1981. En cas de non-paiement de cette taxe, la requête est réputée non formulée. La division des brevets statue sur la requête.

La décision faisant droit à la requête porte à la fois limitation du brevet européen et modification en conséquence du fascicule de brevet européen. Contrairement au cas des fascicules de brevet allemand, les modifications du fascicule de brevet européen ne sont toutefois pas publiées. La limitation du brevet est inscrite au Registre et publiée au Bulletin des brevets. Il est rappelé que les tiers ont la possibilité de consulter le dossier.

¹⁾ Blatt für Patent- Muster- und Zeichenwesen 1987, 185.

¹⁾ Blatt für Patent- Muster- und Zeichenwesen 1987, p. 185

¹⁾ Blatt für Patent- Muster- und Zeichenwesen 1987, p. 185.

INTERNATIONALE VERTRÄGE

Budapester Vertrag

Internationale Hinterlegungsstellen für Mikroorganismen

I. AGRICULTURAL RESEARCH CULTURE COLLECTION (NRRL)

1. Namensänderung

Infolge einer Mitteilung der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika vom 21. Mai 1987 nach dem Budapester Vertrag¹⁾ ändert sich die Bezeichnung der **Agricultural Research Culture Collection**²⁾ in **Agricultural Research Service Culture Collection**.

2. Arten von Mikroorganismen, die zur Hinterlegung angenommen werden

Infolge derselben Mitteilung ändert sich die Liste der Arten von Mikroorganismen, die von dieser Hinterlegungsstelle angenommen werden, **mit Wirkung vom 31. August 1987** wie folgt:

Alle Stämme landwirtschaftlicher und industrieller Bakterien, Hefen, Schimmelpilze und Actinomycetales, **AUSGENOMMEN**:

- a) Actinobacillus (alle Arten)
- Actinomyces (alle anaeroben/mikroaerophilen Arten)
- Arizona (alle Arten)
- Bacillus anthracis
- Bartonella (alle Arten)
- Bordetella (alle Arten)
- Borrelia (alle Arten)
- Brucella (alle Arten)
- Clostridium botulinum
- Clostridium chauvoei
- Clostridium haemolyticum
- Clostridium histolyticum
- Clostridium novyi
- Clostridium septicum
- Clostridium tetani
- Corynebacterium diphtheriae
- Corynebacterium equi
- Corynebacterium haemolyticum
- Corynebacterium pseudotuberculosis
- Corynebacterium pyogenes
- Corynebacterium renale
- Diplococcus (alle Arten)
- Erysipelothrix (alle Arten)
- Escherichia coli (alle enteropathogenen Typen)
- Francisella (alle Arten)
- Haemophilus (alle Arten)
- Herellea (alle Arten)
- Klebsiella (alle Arten)
- Leptospira (alle Arten)
- Listeria (alle Arten)

¹⁾ Siehe *Industrial Property* 1987. 247 bzw. *La Propriété industrielle* 1987. 271.

²⁾ Siehe ABl. EPA 1981, 29 und 188.

INTERNATIONAL TREATIES

Budapest Treaty

International Micro-organism Depositary Authorities

I. AGRICULTURAL RESEARCH CULTURE COLLECTION (NRRL)

1. Change of name

By Notification made under the Budapest Treaty¹⁾ on 21 May 1987 by the Government of the United States of America, the **Agricultural Research Culture Collection**²⁾ is now known as the **Agricultural Research Service Culture Collection**.

2. Kinds of micro-organisms accepted

Said Notification also amends as follows, **with effect from 31 August 1987**, the list of kinds of micro-organisms accepted by this depositary authority:

All strains of agriculturally and industrially important bacteria, yeasts, molds and Actinomycetales, **EXCEPT**:

- a. Actinobacillus (all species)
- Actinomyces (anaerobic/micro-aerophilic, all species)
- Arizona (all species)
- Bacillus anthracis
- Bartonella (all species)
- Bordetella (all species)
- Borrelia (all species)
- Brucella (all species)
- Clostridium botulinum
- Clostridium chauvoei
- Clostridium haemolyticum
- Clostridium histolyticum
- Clostridium novyi
- Clostridium septicum
- Clostridium tetani
- Corynebacterium diphtheriae
- Corynebacterium equi
- Corynebacterium haemolyticum
- Corynebacterium pseudotuberculosis
- Corynebacterium pyogenes
- Corynebacterium renale
- Diplococcus (all species)
- Erysipelothrix (all species)
- Escherichia coli (all enteropathogenic types)
- Francisella (all species)
- Haemophilus (all species)
- Herellea (all species)
- Klebsiella (all species)
- Leptospira (all species)
- Listeria (all species)
- Mima (all species)

¹⁾ See *Industrial Property* 1987. 247.

²⁾ See OJ EPO 1981, 29 and 188.

TRAITES INTERNATIONAUX

Traité de Budapest

Autorités de dépôt internationales de micro-organismes

I. AGRICULTURAL RESEARCH CULTURE COLLECTION (NRRL)

1. Changement de nom

A la suite d'une notification effectuée par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique le 21 mai 1987, en vertu du Traité de Budapest¹⁾, l'**Agricultural Research Culture Collection**²⁾ est désormais dénommée **Agricultural Research Service Culture Collection**.

2. Types de micro-organismes acceptés

A la suite de la même notification, la liste des types de micro-organismes acceptés par cette autorité de dépôt est modifiée comme suit **avec effet au 31 août 1987**:

Toutes les souches de bactéries, de levures, de moisissures et d'actinomycétales intéressant les secteurs de l'agriculture et de l'industrie, **SAUF**:

- a) Actinobacillus (toutes les espèces)
- Actinomyces (toutes les espèces anaérobies et micro-aérophiles)
- Arizona (toutes les espèces)
- Bacillus anthracis
- Bartonella (toutes les espèces)
- Bordetella (toutes les espèces)
- Borrelia (toutes les espèces)
- Brucella (toutes les espèces)
- Clostridium botulinum
- Clostridium chauvoei
- Clostridium haemolyticum
- Clostridium histolyticum
- Clostridium novyi
- Clostridium septicum
- Clostridium tetani
- Corynebacterium diphtheriae
- Corynebacterium equi
- Corynebacterium haemolyticum
- Corynebacterium pseudotuberculosis
- Corynebacterium pyogenes
- Corynebacterium renale
- Diplococcus (toutes les espèces)
- Erysipelothrix (toutes les espèces)
- Escherichia coli (tous les types entéro-pathogènes)
- Francisella (toutes les espèces)
- Haemophilus (toutes les espèces)
- Herellea (toutes les espèces)
- Klebsiella (toutes les espèces)
- Leptospira (toutes les espèces)
- Listeria (toutes les espèces)

¹⁾ Cf. *La Propriété industrielle* 1987, 271.

²⁾ Cf. JO OEB 1981, 29 et 188.

- | | | |
|--|---|--|
| Mima (alle Arten) | Moraxella (all species) | Mima (toutes les espèces) |
| Moraxella (alle Arten) | Mycobacterium avium | Moraxella (toutes les espèces) |
| Mycobacterium avium | Mycobacterium bovis | Mycobacterium avium |
| Mycobacterium bovis | Mycobacterium tuberculosis | Mycobacterium bovis |
| Mycobacterium tuberculosis | Mycoplasma (all species) | Mycobacterium tuberculosis |
| Mycoplasma (alle Arten) | Neisseria (all species) | Mycoplasma (toutes les espèces) |
| Neisseria (alle Arten) | Pasteurella (all species) | Neisseria (toutes les espèces) |
| Pasteurella (alle Arten) | Pseudomonas pseudomallei | Pasteurella (toutes les espèces) |
| Pseudomonas pseudomallei | Salmonella (all species) | Pseudomonas pseudomallei |
| Salmonella (alle Arten) | Shigella (all species) | Salmonella (toutes les espèces) |
| Shigella (alle Arten) | Sphaerophorus (all species) | Shigella (toutes les espèces) |
| Sphaerophorus (alle Arten) | Streptobacillus (all species) | Sphaerophorus (toutes les espèces) |
| Streptobacillus (alle Arten) | Streptococcus (all pathogenic species) | Streptobacillus (toutes les espèces) |
| Streptococcus (alle pathogenen Arten) | Treponema (all species) | Streptococcus (toutes les espèces pathogènes) |
| Treponema (alle Arten) | Vibrio (all species) | Treponema (toutes les espèces) |
| Vibrio (alle Arten) | Yersinia (all species) | Vibrio (toutes les espèces) |
| Yersinia (alle Arten) | | Yersinia (toutes les espèces) |
| b) Blastomyces (alle Arten) | b. Blastomyces (all species) | b) Blastomyces (toutes les espèces) |
| Coccidioides (alle Arten) | Coccidioides (all species) | Coccidioides (toutes les espèces) |
| Cryptococcus neoformans | Cryptococcus neoformans | Cryptococcus neoformans |
| Cryptococcus uniguttulatus | Cryptococcus uniguttulatus | Cryptococcus uniguttulatus |
| Histoplasma (alle Arten) | Histoplasma (all species) | Histoplasma (toutes les espèces) |
| Paracoccidioides (alle Arten) | Paracoccidioides (all species) | Paracoccidioides (toutes les espèces) |
| c) alle auf Viren, Rickettsien und Chlamydien basierenden Agenzien | c. All viral, Rickettsial, and Chlamydial agents. | c) Tous les agents tels que virus, rickettsies et chlamydo-bactéries. |
| d) Agenzien, die ansteckende Krankheiten von Menschen und Tieren einschließlich Geflügel hervorrufen oder übertragen können und für deren Einfuhr oder Weitergabe in den Vereinigten Staaten von Amerika eine Genehmigung erforderlich ist | d. Agents which may introduce or disseminate any contagious or infectious disease of animals, humans or poultry and which require a permit for entry and/or distribution within the United States of America. | d) Agents susceptibles de communiquer ou de disséminer toute maladie contagieuse ou infectieuse de l'homme et des animaux, notamment de la volaille, et dont l'introduction ou la distribution aux Etats-Unis d'Amérique, ou les deux, nécessitent une autorisation. |
| e) Agenzien, die als Pflanzenschädlinge klassifiziert sind und für deren Einfuhr oder Weitergabe in den Vereinigten Staaten von Amerika eine Genehmigung erforderlich ist | e. Agents which are classified as plant pests and which require a permit for entry and/or distribution within the United States of America. | e) Agents classés comme parasites des cultures et dont l'introduction ou la distribution aux Etats-Unis d'Amérique, ou les deux, nécessitent une autorisation. |
| f) Mischkulturen von Mikroorganismen | f. Mixtures of micro-organisms. | f) Mélanges de micro-organismes. |
| g) Mikroorganismen, deren Kultivierung und Gefriertrocknung (nach Auffassung der Hinterlegungsstelle) einen überdurchschnittlichen Aufwand erfordern | g. Fastidious micro-organisms which require (in the view of the Curator) more than reasonable attention in handling and preparation of lyophilised material. | g) Micro-organismes qui ont besoin d'un milieu de culture particulier et qui exigent (de l'avis du conservateur de la Collection) des soins par trop vigilants au stade de la manipulation et de la préparation de la culture lyophilisée. |
| h) nicht in Mikroorganismen eingeschleuste Phagen | h. Phages not inserted in micro-organisms. | h) Phages non insérés dans des micro-organismes. |
| i) monoklonale Antikörper | i. Monoclonal antibodies. | i) Anticorps monoclonaux. |
| j) alle Zelllinien | j. All cell lines. | j) Toutes les lignées de cellules. |
| k) nicht in Mikroorganismen eingeschleuste Plasmide | k. Plasmids not inserted in micro-organisms. | k) Plasmides non insérés dans des micro-organismes. |

Die Sammlung nimmt rekombinante Stämme von Mikroorganismen, Stämme mit rekombinanten DNA-Molekülen, Stämme mit eigenen natürlichen Plasmiden, Stämme mit eingeschleusten natürlichen Plasmiden von einem anderen Wirt, Stämme mit eingeschleusten umgebauten Plasmiden und Stämme mit Viren aller Art mit Ausnahme der bereits aufgeführten nicht annehmbaren Stämme nur an, wenn aus dem der mikrobiologischen Zubereitung beigefügten Hinterlegungs-dokument klar hervorgeht, daß die Abkömmlinge des Stamms nach den Isolierungsbedingungen der Stufe P1 oder einer niedrigeren Stufe behandelt werden können und die biologischen Isolierungserfordernisse allen übrigen Kriterien entsprechen, die in der jeweils neuesten Fassung der Veröffentlichung "Guidelines for Research Involving Re-

The collection will accept recombinant strains of micro-organisms, strains containing recombinant DNA molecules, strains containing their own naturally occurring plasmid(s), strains containing inserted naturally occurring plasmid(s) from another host, strains containing inserted constructed plasmid(s), and strains containing viruses of any kind, excluding those already listed as non-acceptable, only if the deposit document accompanying the microbial preparation(s) includes a clear statement that progeny of the strain(s) can be processed at a Physical Containment Level of P1 or less and Biological Containment requirements meet all other criteria specified by the U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health: "Guidelines for Research Involving Recombinant DNA Molecules, December 1978" (Federal

La Collection n'acceptera les souches de micro-organisme constituées de recombinants, les souches contenant des molécules d'ADN recombinant, les souches contenant leurs propres plasmides existant à l'état naturel, les souches dans lesquelles auront été insérés un ou plusieurs plasmides existant à l'état naturel et provenant d'un autre hôte, les souches dans lesquelles auront été insérés un ou plusieurs plasmides de synthèse, et les souches contenant des virus de tout type, à l'exclusion de celles qui sont déjà énumérées comme étant inacceptables, que dans la mesure où le document de dépôt accompagnant la ou les préparations microbiennes précise clairement que la descendance de la ou des souches peut être traitée selon des normes matérielles d'isolement de niveau P1 ou d'un niveau inférieur et où les exigences

combinant DNA Molecules, December 1978" des U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health (Federal Register, Bd. 43, Nr. 247 vom 22. Dezember 1978) genannt sind.

Register Vol. 43, No. 247 of 22 December 1978) and any subsequent revisions.

relatives à l'isolement biologique répondent à tous les autres critères précisés dans la publication de l'U.S. Department of Health and Human Services et des National Institutes of Health intitulée "Guidelines for Research Involving Recombinant DNA Molecules, December 1978" (Registre fédéral, vol. 43, n° 247 du 22 décembre 1978) et dans les révisions ultérieures de ce texte.

II. IN VITRO INTERNATIONAL, INC. (IVI)

Arten von Mikroorganismen, die zur Hinterlegung angenommen werden

Infolge einer Mitteilung der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika vom 21. Mai 1987 nach dem Budapester Vertrag¹⁾ wird die Liste der Arten von Mikroorganismen, die von der In Vitro International, Inc. angenommen werden²⁾, **mit Wirkung vom 31. August 1987** um **Samen** erweitert.

II. IN VITRO INTERNATIONAL, INC (IVI)

Kinds of micro-organisms accepted

By notification made under the Budapest Treaty¹⁾ on 21 May 1987 by the Government of the United States of America, the list of kinds of micro-organisms accepted by In Vitro International, Inc.²⁾ has been extended **with effect from 31 August 1987** to include **seeds**.

II. IN VITRO INTERNATIONAL, INC (IVI)

Types de micro-organismes acceptés

A la suite d'une notification effectuée par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique le 21 mai 1987, en vertu du Traité de Budapest¹⁾, la liste des types de micro-organismes acceptés par la In Vitro International, Inc.²⁾ est étendue aux **semences, avec effet au 31 août 1987**.

¹⁾ Siehe *Industrial Property* 1987, 248 bzw. *La Propriété industrielle* 1987, 272.

²⁾ ABI. EPA 1983, 512.

¹⁾ See *Industrial Property* 1987, 248.

²⁾ OJ EPO 1983, 512.

¹⁾ Cf. *La Propriété industrielle* 1987, 272.

²⁾ JO OEB 1983, 512.