

**VERWALTUNGSRAT****Beschluß des Verwaltungsrats vom 8. Dezember 1988 zur Änderung der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen**

DER VERWALTUNGSRAT DER EUROPÄISCHEN PATENTORGANISATION -

gestützt auf das Europäische Patentübereinkommen (nachstehend "Übereinkommen" genannt), insbesondere auf Artikel 33 Absatz 1 Buchstabe b,

auf Vorschlag des Präsidenten des Europäischen Patentamts,

nach Stellungnahme des Haushalts- und Finanzausschusses zu Artikel 1 Nummer 3.1 dieses Beschlusses -

BESCHLIESST:

**Artikel 1**

Die Ausführungsordnung zum Übereinkommen wird wie folgt geändert:

1. Regel 17 Absatz 3 erhält folgende Fassung:

"(3) Ist der Anmelder nicht oder nicht allein der Erfinder, so teilt das Europäische Patentamt dem genannten Erfinder die in der Erfindernennung enthaltenen und die weiteren in Artikel 128 Absatz 5 vorgesehenen Angaben mit."

2. Regel 35 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

"Die Unterlagen der europäischen Patentanmeldung sind in drei Stücken einzureichen. Der Präsident des Europäischen Patentamts kann jedoch bestimmen, daß die Unterlagen in weniger als drei Stücken einzureichen sind."

3. Regel 58 wird wie folgt geändert:

3.1 Der folgende neue Absatz 6 wird eingefügt:

"(6) Werden die nach Absatz 5 erforderlichen Handlungen nicht rechtzeitig vorgenommen, so können sie noch innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Zustellung einer Mitteilung, in der auf die Fristversäumung hingewiesen wird, wirksam vorgenommen werden, sofern innerhalb dieser Frist eine Zuschlagsgebühr in Höhe der zweifachen Druckkostengebühr für eine neue europäische Patentschrift entrichtet wird."

3.2 Die bisherigen Absätze 6 und 7 werden Absätze 7 und 8.

**ADMINISTRATIVE COUNCIL****Decision of the Administrative Council of 8 December 1988 amending the Implementing Regulations to the European Patent Convention**

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

Having regard to the European Patent Convention (hereinafter referred to as "the Convention"), and in particular Article 33, paragraph 1 (b), thereof,

On a proposal from the President of the European Patent Office,

Having regard to the opinion of the Budget and Finance Committee concerning Article 1, point 3.1, of this decision,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

**Article 1**

The Implementing Regulations to the Convention shall be amended as follows:

1. Rule 17, paragraph 3, shall read as follows:

"(3) If the applicant is not the inventor or is not the sole inventor, the European Patent Office shall inform the designated inventor of the data in the document designating him and the further data mentioned in Article 128, paragraph 5."

2. Rule 35, paragraph 2, shall read as follows:

"The documents making up the European patent application shall be filed in three copies. The President of the European Patent Office may, however, determine that the documents shall be filed in fewer than three copies."

3. Rule 58 shall be amended as follows:

3.1 The following new paragraph 6 shall be added:

"(6) If the acts requested under paragraph 5 are not performed in due time they may still be validly performed within two months of notification of a communication pointing out the failure to observe the time limit, provided that within this two-month period a surcharge equal to twice the fee for printing a new specification of the European patent is paid."

3.2 The existing paragraphs 6 and 7 shall become paragraphs 7 and 8.

**CONSEIL D'ADMINISTRATION****Décision du Conseil d'administration du 8 décembre 1988 modifiant le règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen**

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS,

vu la Convention sur le brevet européen (ci-après dénommée "la Convention"), et notamment son article 33, paragraphe 1, lettre b,

sur proposition du Président de l'Office européen des brevets,

vu l'avis de la Commission du budget et des finances concernant l'article 1<sup>er</sup>, point 3.1 de la présente décision,

DECIDE:

**Article premier**

Le règlement d'exécution de la Convention est modifié comme suit:

1. La règle 17, paragraphe 3 est remplacée par le texte suivant:

"(3) Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur, l'Office européen des brevets informe l'inventeur désigné des indications contenues dans la désignation et des autres indications prévues à l'article 128, paragraphe 5."

2. La règle 35, paragraphe 2 est remplacée par le texte suivant:

"Les pièces de la demande de brevet européen doivent être produites en trois exemplaires. Toutefois, le Président de l'Office européen des brevets peut décider que les pièces doivent être produites en moins de trois exemplaires."

3. La règle 58 est modifiée comme suit:

3.1 Le nouveau paragraphe 6 suivant est inséré:

"(6) Si les actes requis au paragraphe 5 ne sont pas accomplis dans les délais, ils peuvent l'être encore valablement dans un délai de deux mois à compter de la signification d'une notification signalant que le délai prévu n'a pas été observé, à condition qu'une surtaxe d'un montant égal à deux fois celui de la taxe d'impression d'un nouveau fascicule du brevet européen soit acquittée dans ce délai de deux mois."

3.2 Les actuels paragraphes 6 et 7 deviennent les paragraphes 7 et 8.

4. Regel 85a erhält folgende Fassung:

"Regel 85a  
Nachfrist für Gebührensahlungen

(1) Werden die Anmeldegebühr, die Recherchegebühr, eine Benennungsgebühr oder die nationale Gebühr nicht innerhalb der in Artikel 78 Absatz 2, Artikel 79 Absatz 2, Regel 15 Absatz 2, Regel 25 Absatz 3 oder Regel 104b Absatz 1 vorgesehenen Fristen entrichtet, so können sie noch innerhalb einer Nachfrist von einem Monat nach Zustellung einer Mitteilung, in der auf die Fristversäumung hingewiesen wird, wirksam entrichtet werden, sofern innerhalb dieser Frist eine Zuschlagsgebühr entrichtet wird.

(2) Benennungsgebühren, für die der Anmelder auf einen Hinweis nach Absatz 1 verzichtet hat, können noch innerhalb einer Nachfrist von zwei Monaten nach Ablauf der in Absatz 1 genannten Grundfristen wirksam entrichtet werden, sofern innerhalb dieser Frist eine Zuschlagsgebühr entrichtet wird."

5. Regel 85b erhält folgende Fassung:

"Regel 85b  
Nachfrist für die Stellung des Prüfungsantrags

Wird der Prüfungsantrag nicht innerhalb der in Artikel 94 Absatz 2 oder Artikel 150 Absatz 2 vorgesehenen Frist gestellt, so kann er noch innerhalb einer Nachfrist von einem Monat nach Zustellung einer Mitteilung, in der auf die Fristversäumung hingewiesen wird, wirksam gestellt werden, sofern innerhalb dieser Frist eine Zuschlagsgebühr entrichtet wird."

**Artikel 2**

Die Regeln 58 Absatz 6, 85a und 85b der Ausführungsordnung zum Übereinkommen in der Fassung dieses Beschlusses sind auf alle Fälle anzuwenden, in denen die Feststellung eines Rechtsverlusts zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Beschlusses noch nicht rechtskräftig geworden ist.

**Artikel 3**

Der Präsident des Europäischen Patentamts übermittelt den Unterzeichnerstaaten des Übereinkommens sowie den Staaten, die diesem beitreten, eine beglaubigte Abschrift dieses Beschlusses.

**Artikel 4**

Dieser Beschluß tritt am 1. April 1989 in Kraft.

Geschehen zu München am 8. Dezember 1988.

Für den Verwaltungsrat  
Der Präsident  
Albrecht KRIEGER

4. Rule 85a shall read as follows:

"Rule 85a  
Period of grace for payment of fees

(1) If the filing fee, the search fee, a designation fee or the national fee have not been paid within the time limits provided for in Article 78, paragraph 2, Article 79, paragraph 2, Rule 15, paragraph 2, Rule 25, paragraph 3, or Rule 104b, paragraph 1, they may still be validly paid within a period of grace of one month of notification of a communication pointing out the failure to observe the time limit, provided that within this period a surcharge is paid.

(2) Designation fees in respect of which the applicant has dispensed with notification under paragraph 1 may still be validly paid within a period of grace of two months of expiry of the normal time limits referred to in paragraph 1, provided that within this period a surcharge is paid."

5. Rule 85b shall read as follows:

"Rule 85b  
Period of grace for the filing of the request for examination

If the request for examination has not been filed within the time limit provided for in Article 94, paragraph 2, or Article 150, paragraph 2, it may still be validly filed within a period of grace of one month of notification of a communication pointing out the failure to observe the time limit, provided that within this period a surcharge is paid."

**Article 2**

Rules 58, paragraph 6, 85a and 85b of the Implementing Regulations to the Convention as amended by this decision shall apply to all cases in which the establishment of loss of rights has not yet become final on the date of the entry into force of this decision.

**Article 3**

The President of the European Patent Office shall forward a certified copy of this decision to all signatory States to the Convention and to the States which accede thereto.

**Article 4**

This decision shall enter into force on 1 April 1989.

Done at Munich, 8 December 1988.

For the Administrative Council  
The Chairman  
Albrecht KRIEGER

4. La règle 85bis est remplacée par le texte suivant:

"Règle 85bis  
Délai supplémentaire pour le paiement des taxes

(1) Si la taxe de dépôt, la taxe de recherche, une taxe de désignation ou la taxe nationale n'est pas acquittée dans les délais fixés à l'article 78, paragraphe 2, à l'article 79, paragraphe 2, à la règle 15, paragraphe 2, à la règle 25, paragraphe 3 ou à la règle 104ter, paragraphe 1, elle peut être acquittée dans un délai supplémentaire d'un mois à compter de la signification d'une notification signalant que le délai prévu n'a pas été observé, moyennant versement d'une surtaxe dans ce délai.

(2) Les taxes de désignation pour lesquelles le demandeur a renoncé à la notification prévue au paragraphe 1 peuvent encore être acquittées dans un délai supplémentaire de deux mois à compter de l'expiration des délais normaux visés au paragraphe 1, moyennant versement d'une surtaxe dans ce délai."

5. La règle 85ter est remplacée par le texte suivant:

"Règle 85ter  
Délai supplémentaire pour la requête en examen

Si la requête en examen n'a pas été formulée dans le délai fixé à l'article 94, paragraphe 2, ou à l'article 150, paragraphe 2, elle peut être formulée dans un délai supplémentaire d'un mois à compter de la signification d'une notification signalant que le délai prévu n'a pas été observé, moyennant versement d'une surtaxe dans ce délai."

**Article 2**

Les règles 58, paragraphe 6, 85bis et 85ter du règlement d'exécution de la Convention, telles que modifiées par la présente décision, sont applicables dans tous les cas où la constatation de la perte d'un droit n'est pas encore devenue définitive à la date d'entrée en vigueur de la présente décision.

**Article 3**

Le Président de l'Office européen des brevets transmet aux Etats signataires de la Convention, ainsi qu'aux Etats qui y adhèrent, une copie certifiée conforme de la présente décision.

**Article 4**

La présente décision entre en vigueur le 1<sup>er</sup> avril 1989.

Fait à Munich, le 8 décembre 1988.

Par le Conseil d'administration  
Le Président  
Albrecht KRIEGER

## ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der  
Juristischen  
Beschwerdekammer vom  
2. Dezember 1987  
J 3/87 - 3.1.1<sup>\*)</sup>**  
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Ford  
Mitglieder: R. Schulte  
G. D. Paterson

**Anmelder: Memtec Limited**

**Stichwort: Membranen/MEMTEC**

**Regel: 101(4), 85b, 67 EPÜ**

**Schlagwort: "Rückzahlung der  
Zuschlagsgebühr zur Prüfungsgebühr  
(bejaht)" - "Fristgerechte Einreichung  
der Vollmacht" - "Klarheit und  
Unmißverständlichkeit von  
Bescheiden" - "Vertrauensschutz"**

### Leitsätze

*I. Der Vertrauensschutz, der das Verhältnis zwischen EPA und Anmelder beherrscht, erfordert, daß Bescheide für den Anmelder klar und unmißverständlich sind (vgl. Entscheidung J 2/87 vom 20. Juli 1987<sup>\*\*)</sup>). Bescheide müssen so abgefaßt sein, daß Mißverständnisse bei einem vernünftigen Adressaten ausgeschlossen sind.*

*II. Einem Beteiligten an einem Verfahren vor dem EPA darf kein Nachteil daraus erwachsen, daß er einem Bescheid vertraut hat, der für einen vernünftigen Adressaten mißverständlich sein mußte.*

*III. Eine Zuschlagsgebühr zur Prüfungsgebühr, die ohne den mißverständlichen Bescheid nicht fällig geworden wäre, ist daher nach den Grundsätzen des Vertrauensschutzes zurückzahlen.*

### Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdeführerin, eine Firma mit Sitz in Australien, reichte am 12. September 1984 eine internationale Anmeldung ein, in der das EPA als Bestimmungsort bezeichnet war.

II. Der internationale Recherchenbericht zu dieser Anmeldung, der im Verfahren vor dem EPA die Nr. 84 903 426.9 zugeteilt wurde, wurde am 28. März 1985 veröffentlicht.

III. Mit Vordruck 1200 (4.82) vom 10. Mai 1985 bestellte die Anmelderin in

## DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Legal Board  
of Appeal dated  
2 December 1987  
J 3/87 - 3.1.1<sup>\*)</sup>**

(Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: P. Ford  
Members: R. Schulte  
G. D. Paterson

**Applicant: Memtec Limited**

**Headword: Membranen/MEMTEC**

**Rule: 101 (4), 85b, 67 EPC**

**Keyword: "Reimbursement of  
surcharge on examination fee (yes)" -  
"Filing of authorisation in due time" -  
"Clarity and unambiguity of  
communications" - "Principles of good  
faith"**

### Headnote

*I. The principles of good faith governing relations between the EPO and applicants require communications to be clear and unambiguous to the applicant (cf. decision J 2/87 of 20 July 1987<sup>\*\*)</sup>). Communications must be worded so as to rule out any misunderstanding on the part of a reasonable addressee.*

*II. A party to proceedings before the EPO cannot suffer a disadvantage as a result of having been misled by a communication which could fairly be regarded as misleading to a reasonable addressee.*

*III. An examination fee surcharge which would not have become due in the absence of a misleading communication must accordingly be reimbursed in accordance with the principles of good faith.*

### Summary of Facts and Submissions

I. The appellants, a company with its principal place of business in Australia, filed an international application designating the EPO on 12 September 1984.

II. This application was assigned No. 84 903 426.9 in proceedings before the EPO and the international search report was published on 28 March 1985.

III. Using Form 1200 (4.82) dated 10 May 1985 the applicant appointed

## DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de  
recours juridique, en date du  
2 décembre 1987  
J 3/87 - 3.1.1<sup>\*)</sup>**

(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: P. Ford  
Membres: R. Schulte  
G. D. Paterson

**Demandeur: Memtec Limited**

**Référence: Membranen/MEMTEC**

**Règle: 101 (4), 85ter, 67 CBE**

**Mot-clé: "Remboursement de la  
surtaxe à la taxe d'examen (oui)" -  
"Dépôt du pouvoir dans les délais" -  
"Formulation des notifications en  
termes clairs et non équivoques" -  
"Principe de la bonne foi"**

### Sommaire

*I. En vertu du principe de la bonne foi qui régit les relations entre l'OEB et les demandeurs, les notifications doivent être formulées en termes clairs et ne prêtent pas à équivoque dans l'esprit du demandeur (cf. décision J 2/87 du 20 juillet 1987<sup>\*\*)</sup>). Le texte des notifications doit être rédigé de telle sorte que tout risque de méprise de la part d'une personne sensée qui en est destinataire soit écarté.*

*II. Il ne faut pas qu'une partie à la procédure devant l'OEB soit lésée à la suite d'une méprise de sa part due à une notification que l'on peut raisonnablement considérer comme étant de nature à induire en erreur une personne sensée qui en était destinataire.*

*III. En vertu du principe de la bonne foi, il y a donc lieu de rembourser une surtaxe à la taxe d'examen qui n'aurait pas été exigible en l'absence d'une notification qui était de nature à induire en erreur.*

### Exposé des faits et conclusions

I. Le 12 septembre 1984, la requérante, une société ayant son siège en Australie, a déposé une demande internationale en indiquant l'OEB comme office désigné.

II. Dans le cadre de la procédure devant l'OEB, cette demande a reçu le n° 84 903 426.9; le rapport de recherche internationale a été publié le 28 mars 1985.

III. La demanderesse a désigné des mandataires établis à Londres, en utili-

<sup>\*)</sup> Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist beim Referat 4.5.1 (EPA-Bibliothek München) gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1,30 DEM pro Seite erhältlich.

<sup>\*\*)</sup> Veröffentlicht in ABI. EPA 1988, 330.

<sup>\*)</sup> This is an abridged version of the Decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from Dept. 4.5.1 (EPO Library in Munich) on payment of a photocopying fee of DEM 1.30 per page.

<sup>\*\*)</sup> Published in OJ EPO 1988, 330.

<sup>\*)</sup> Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service 4.5.1 (bibliothèque de l'OEB à Munich) moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1,30 DEM par page.

<sup>\*\*)</sup> Décision publiée au JO OEB 1988, 330.

London niedergelassene Vertreter und teilte gleichzeitig mit, daß die Vollmacht rechtzeitig innerhalb der Frist von 3 Monaten nach Regel 101 (4) EPÜ nachgereicht werde. Ebenfalls am 10. Mai 1985 entrichtete die Anmelderin die für die Anmeldung fälligen Gebühren, u. a. die Prüfungsgebühr gemäß Artikel 94 (2) EPÜ.

IV. Mit Bescheid vom 29. Juli 1985 (EPA-Formblatt 1206) wurden die Vertreter der Anmelderin darauf hingewiesen, daß die Erfordernisse des Artikels 133 (2) EPÜ nicht erfüllt seien. Die Anmelderin wurde aufgefordert, die fehlende Vollmacht für ihre Vertreter innerhalb von drei Monaten nach Zustellung dieser Nachricht einzureichen; anderenfalls werde die Anmeldung gemäß Artikel 91 (3) EPÜ zurückgewiesen. Gleichzeitig wurde die Anmelderin darauf aufmerksam gemacht, daß gemäß Regel 101 (4) EPÜ Verfahrenshandlungen wie die Stellung des in Vordruck 1200 enthaltenen Prüfungsantrags als nicht erfolgt gälten, wenn die Vollmacht nicht innerhalb von drei Monaten nach der Mitteilung der Bestellung der Vertreter eingereicht werde.

V. Mit Schreiben vom 1. August 1985 teilten die Vertreter der Anmelderin mit, daß sie ihre Vollmacht nach deren Eingang aus Australien einreichen würden.

VI. Mit Schreiben vom 8. Oktober 1985, das am 10. Oktober 1985 einging, reichte die Anmelderin eine Vollmacht für ihre englischen Vertreter ein.

VII. Mit Bescheid vom 7. November 1985 (EPA-Formblatt 1218) wurde der Anmelderin mitgeteilt, daß kein gültiger Prüfungsantrag gestellt worden sei, weil innerhalb von drei Monaten nach der Vertreterbestellung am 14. Mai 1985 keine Vollmacht eingereicht worden sei und daher der Prüfungsantrag als nicht gestellt gelte. Die Vollmacht sei erst am 10. Oktober 1985 eingegangen. Der Mangel könne noch innerhalb von zwei Monaten nach dem 30. September 1985 behoben werden, wenn gemäß Regel 85b EPÜ ein Zuschlag von 50 % zur Prüfungsgebühr gezahlt werde. Anderenfalls gelte die Anmeldung gemäß Artikel 94 (3) EPÜ als zurückgenommen.

VIII. Die Anmelderin zahlte den 50 %igen Zuschlag in Höhe von 280 GBP und beantragte mit Schreiben vom 12. November 1985 dessen Rückzahlung. Zur Begründung führte sie aus, daß ihr die Frist von drei Monaten nach Regel 101 (4) EPÜ durchaus geläufig sei, daß aber durch den Bescheid vom 29. Juli 1985 eine neue dreimonatige Frist für die Einreichung der Vollmacht gesetzt worden sei, die die Frist nach Regel 101 (4) EPÜ verlängert habe.

IX. Durch bestätigtes Fernschreiben vom 29. November 1985 wiederholten die Vertreter der Anmelderin die Stellung des Prüfungsantrags.

X. In ihrer Entscheidung vom 9. Juli 1986 vertrat die Eingangsstelle die Auf-

representatives based in London, giving notice at the same time that the authorisation would be supplied in due time within the three-month time limit under Rule 101 (4) EPC. The applicants also paid the fees due for the application, including the examination fee under Article 94 (2) EPC, on 10 May 1985.

IV. In a communication dated 29 July 1985 (EPO Form 1206) the applicants' representatives were informed that the requirements of Article 133 (2) EPC had not been met. The applicants were requested to file the missing authorisation for their representatives within three months of receiving that communication, failing which the application would be refused under Article 91 (3) EPC. At the same time the applicants' attention was drawn to the fact that under Rule 101 (4) EPC procedural steps such as filing the request for examination (Form 1200) are deemed not to have been taken if the authorisation is not filed within three months of the representatives' appointment being communicated.

V. In a letter dated 1 August 1985 the applicants' representatives stated that they would file their authorisation after receiving it from Australia.

VI. In a letter dated 8 October 1985 and received on 10 October 1985 the applicants filed an authorisation for their UK representatives.

VII. In a communication dated 7 November 1985 (EPO Form 1218) the applicants were informed that a valid request for examination had not been filed because an authorisation had not been filed within three months of the representatives' appointment on 14 May 1985, and that the request for examination was therefore deemed not to have been filed. The authorisation had not been received until 10 October 1985. The deficiency could be rectified within a period of two months from 30 September 1985 if a surcharge of 50% of the examination fee were paid under Rule 85b EPC. Otherwise the application would be deemed to have been withdrawn under Article 94 (3) EPC.

VIII. The applicants paid the 50% examination fee surcharge of 280 GBP and in a letter dated 12 November 1985 requested that it be reimbursed. They argued that, although they were absolutely familiar with the three-month time limit under Rule 101 (4) EPC, the communication dated 29 July 1985 had set a new three-month time limit for filing the authorisation, extending the time limit under Rule 101 (4) EPC.

IX. In a telex dated 29 November 1985, which was confirmed, the applicants' representatives repeated the request for examination.

X. In a decision dated 9 July 1986 the Receiving Section held that the written

sant pour cela le formulaire OEB Form 1200 (4.82) qu'elle a daté du 10 mai 1985, tout en précisant que le pouvoir serait déposé dans le délai de trois mois fixé par la règle 101 (4) CBE. Le 10 mai 1985, la demanderesse a également acquitté les taxes requises, y compris la taxe d'examen prévue à l'article 94 (2) CBE.

IV. Par une notification en date du 29 juillet 1985 (formulaire OEB Form 1206), les mandataires de la demanderesse ont été informés que les conditions énoncées à l'article 133 (2) CBE n'avaient toujours pas été remplies. La demanderesse était invitée à déposer le pouvoir de ses mandataires dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette notification, faute de quoi la demande serait rejetée en application de l'article 91 (3) CBE. En même temps, l'attention de la demanderesse était attirée sur le fait que, en vertu de la règle 101 (4) CBE, les actes tels que la présentation de la requête en examen (formulaire OEB Form 1200) sont réputés non avenus si le pouvoir n'est pas déposé dans un délai de trois mois à compter de l'avis relatif à la constitution d'un mandataire.

V. Le 1<sup>er</sup> août 1985, les mandataires de la demanderesse ont écrit à l'OEB qu'ils déposeraient leur pouvoir dès qu'ils l'auraient reçu d'Australie.

VI. Par un courrier daté du 8 octobre 1985 et reçu à l'OEB le 10 octobre 1985, la demanderesse a déposé un pouvoir pour ses mandataires établis au Royaume-Uni.

VII. Par une notification du 7 novembre 1985 (formulaire OEB Form 1218), la demanderesse a été informée que la requête en examen n'avait pas été valablement formulée, parce que le pouvoir n'avait pas été déposé dans le délai de trois mois suivant l'avis relatif à la constitution des mandataires, reçu à l'OEB le 14 mai 1985; la requête en examen était donc réputée ne pas avoir été formulée. Le pouvoir n'était parvenu à l'Office que le 10 octobre 1985. Il était possible de remédier à cette irrégularité dans un délai de deux mois à compter du 30 septembre 1985, moyennant versement, conformément à la règle 85<sup>ter</sup> CBE, d'une surtaxe égale à 50% du montant de la taxe d'examen, faute de quoi, en application de l'article 94 (3) CBE, la demande serait réputée avoir été retirée.

VIII. La demanderesse a acquitté une surtaxe de 280 GBP, équivalant à 50% du montant de la taxe d'examen, et elle en a demandé le remboursement dans une lettre du 12 novembre 1985. Elle a fait valoir qu'elle était parfaitement au courant du délai de trois mois fixé par la règle 101 (4) CBE mais que, dans la notification du 29 juillet 1985, un nouveau délai de trois mois avait été imparti pour le dépôt du pouvoir, prolongeant ainsi le premier délai.

IX. Par un télex du 29 novembre 1985, qu'ils ont confirmé, les mandataires de la demanderesse ont renouvelé la requête en examen.

X. Le 9 juillet 1986, la Section de dépôt a décidé qu'en vertu de la règle 101 (4)

fassung, daß der schriftliche Prüfungsantrag vom 10. Mai 1985 gemäß Regel 101 (4) EPÜ als nicht gestellt gelte und der Antrag auf Rückzahlung des Zuschlags zur Prüfungsgebühr zurückgewiesen werde. Zur Begründung wurde folgendes ausgeführt: Die Eingangsstelle habe als Formalerfordernis eine Anmeldung gemäß Artikel 91 (1) a) EPÜ darauf zu prüfen, ob die australische Anmelderin im Sinne des Artikels 133 (2) EPÜ durch einen zugelassenen Vertreter vertreten sei. Dazu gehöre die Vorlage einer Vollmacht. Da diese gefehlt habe, sei dieser Mangel mit Bescheid vom 29. Juli 1985 gerügt und zu seiner Beseitigung eine Frist von drei Monaten gesetzt worden. Innerhalb dieser Frist sei eine Vollmacht eingereicht worden, so daß die Anmeldung nicht gemäß Artikel 91 (3) EPÜ habe zurückgewiesen werden können.

Unabhängig von der gesetzten Frist von drei Monaten laufe gemäß Regel 101 (4) EPÜ eine gesetzliche, nicht verlängerbare Frist von drei Monaten zur Vorlage der Vollmacht, die mit der Mitteilung der Vertreterbestellung beginne. Da die Vertreterbestellung am 14. Mai 1985 mitgeteilt worden sei, sei diese Frist am 14. August 1985 abgelaufen. Innerhalb dieser Frist sei keine Vollmacht eingereicht worden. Daher gälten nach Regel 101 (4) Satz 2 EPÜ alle Verfahrenshandlungen des Vertreters als nicht erfolgt. Also gelte auch der vom Vertreter am 10. Mai 1985 für die Anmelderin gestellte und am 14. Mai 1985 eingegangene Prüfungsantrag als nicht gestellt. Da somit bei Ablauf der in Artikel 150 (2) EPÜ vorgesehenen Frist zur Stellung des Prüfungsantrags am 30. September 1985 kein wirksamer Prüfungsantrag vorgelegen habe und der Prüfungsantrag vom 29. November 1985 innerhalb der zweimonatigen Nachfrist nach Regel 85b EPÜ gestellt worden sei, sei die Zuschlagsgebühr gemäß Regel 85b EPÜ fällig geworden und könne daher nicht zurückgezahlt werden.

XI. Gegen diese Entscheidung legte die Anmelderin Beschwerde ein und beantragte die Rückzahlung des Zuschlags zur Prüfungsgebühr.

...

#### Entscheidungsgründe

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

2. In der angefochtenen Entscheidung ist der Antrag auf Rückzahlung der Zuschlagsgebühr zur Prüfungsgebühr dann zu Recht zurückgewiesen worden, wenn die Anmelderin verpflichtet war, diese Zuschlagsgebühr zu entrichten. Das setzt voraus, daß gemäß Regel 85b EPÜ der Prüfungsantrag nicht innerhalb der in Artikel 94 (2) EPÜ vorgesehenen Frist, sondern erst innerhalb der in Regel 85b EPÜ vorgesehenen Nachfrist von zwei Monaten nach Ablauf der Prüfungsantragsfrist gestellt worden ist.

request for examination dated 10 May 1985 was deemed not to have been filed under Rule 101 (4) EPC and that the request for reimbursement of the examination fee surcharge was to be rejected. The reason given was that the Receiving Section was obliged by Article 91 (1) (a) EPC concerning formal requirements to examine whether the Australian applicants were represented by a professional representative as laid down in Article 133 (2) EPC. That included the filing of an authorisation. Since the latter had not been received, attention was drawn to this deficiency in a communication dated 29 July 1985 and a three-month time limit set. An authorisation had been filed within this time limit, so that it had not been possible to refuse the application under Article 91 (3) EPC.

Independently from this three-month time limit which had been set, Rule 101 (4) EPC laid down a non-extendable three-month time limit for filing the authorisation which began when the appointment of the representative was communicated. This three-month time limit expired on 14 August 1985 because the appointment of the representative had been communicated on 14 May 1985. No authorisation was filed within this time limit and all the representative's procedural steps were therefore deemed not to have been taken under Rule 101 (4), second sentence, EPC. Accordingly, the request for examination dated 10 May 1985, filed by the representative on behalf of the applicants and received on 14 May 1985 was deemed not to have been filed. Thus, since no valid request for examination had been made when the time limit for that request under Article 150 (2) EPC expired on 30 September 1985 and the request for examination dated 29 November 1985 had been made within the two-month period of grace under Rule 85b EPC, the surcharge under Rule 85b EPC had become due and could therefore not be reimbursed.

XI. The applicants have appealed against this decision, desiring reimbursement of the surcharge on the examination fee.

#### Reasons for the Decision

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

2. The request for reimbursement of the surcharge on the examination fee was correctly refused under the contested decision if the applicants were obliged to pay that surcharge. This presupposes that under Rule 85b EPC the request for examination was not filed within the time limit provided for in Article 94 (2) EPC but only within the period of grace of two months after the expiry of the time limit for the request for examination provided for in Rule 85b EPC.

CBE la requête en examen portant la date du 10 mai 1985 était réputée ne pas avoir été formulée et que la demande de remboursement de la surtaxe à la taxe d'examen devait être rejetée. En effet, conformément à l'article 91 (1)a) CBE relatif à l'examen de la demande de brevet européen quant à certaines irrégularités, la Section de dépôt était tenue de vérifier si la demanderesse qui avait son siège en Australie était représentée par un mandataire agréé, ainsi que l'exige l'article 133 (2) CBE. Ceci impliquait le dépôt d'un pouvoir. Le 29 juillet 1985, ce pouvoir n'ayant toujours pas été reçu, une notification avait été émise afin d'attirer l'attention sur le fait qu'il faisait encore défaut, notification qui accordait un délai de trois mois pour y remédier. Le pouvoir ayant été déposé avant expiration de ce délai, l'article 91 (3) CBE n'avait plus pu jouer pour le rejet de la demande de brevet.

Indépendamment de ce délai de trois mois impartit par l'OEB, la règle 101 (4) CBE prévoyait que le pouvoir devait être déposé dans un délai non renouvelable de trois mois, qui avait commencé à courir à compter de l'avis relatif à la constitution du mandataire. L'OEB ayant été avisé de la constitution du mandataire le 14 mai 1985, ce délai était venu à expiration le 14 août 1985. A cette date, le pouvoir n'ayant pas été déposé, tous les actes du mandataire ont été réputés nonavenus, en application des dispositions énoncées à la deuxième phrase de la règle 101 (4) CBE. Par conséquent, la requête en examen du 10 mai 1985, formulée par le mandataire pour le compte de la demanderesse, et reçue le 14 mai 1985, a été réputée ne pas avoir été formulée. Ainsi, en l'absence d'une requête en examen valablement formulée à l'expiration du délai prévu à cet effet à l'article 150 (2) CBE, soit le 30 septembre 1985, et que la requête en examen du 29 novembre 1985 avait été formulée dans le délai supplémentaire de deux mois accordé en application de la règle 85ter CBE, la surtaxe prévue à la règle 85ter CBE était devenue exigible et ne pouvait donc pas être remboursée.

XI. La demanderesse s'est pourvue contre cette décision et a sollicité le remboursement de la surtaxe à la taxe d'examen.

...

#### 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. Dans la décision attaquée, le rejet de la demande de remboursement de la surtaxe à la taxe d'examen était justifié si la demanderesse était effectivement tenue de payer cette surtaxe, condition qui, d'après la règle 85ter CBE, doit impliquer que la requête en examen n'a pas été formulée dans le délai fixé à l'article 94 (2) CBE, mais seulement dans le délai supplémentaire de deux mois à compter de l'expiration de ce délai.

3. Wie die Vorinstanz zu Recht festgestellt hat, lief die Frist für die Stellung des Prüfungsantrags am 30. September 1985 ab. Die Anmelderin hat den Antrag durch ihre englischen Vertreter mit dem Vordruck 1200 vom 10. Mai 1985 gestellt, der am 14. Mai 1985 eingegangen ist. Eine Vollmacht für die Vertreter war nicht beigefügt. Vielmehr erklärten die Vertreter in dem Vordruck, daß die Vollmacht rechtzeitig innerhalb der Frist von drei Monaten nach Regel 101 (4) EPA nachgereicht werde.

4. Bis zum Ablauf der Frist von drei Monaten nach Regel 101 (4) EPÜ, also bis zum 14. August 1985, ist keine Vollmacht eingereicht worden; diese ging vielmehr erst am 10. Oktober 1985 zusammen mit einem vom 8. Oktober 1985 datierten Schreiben ein. Die verspätete Einreichung der Vollmacht hat nach Regel 101 (4) Satz 2 EPÜ zur Folge, daß der Prüfungsantrag als nicht gestellt gilt, denn nach dieser Bestimmung gelten Handlungen des Vertreters als nicht erfolgt, wenn die Vollmacht nicht rechtzeitig eingereicht worden ist.

5. Mit Bescheid vom 29. Juli 1985 wurden die Vertreter der Anmelderin darauf hingewiesen, daß die Erfordernisse des Artikels 133 (2) EPU nicht erfüllt seien und die Anmeldung gemäß Artikel 91 (3) EPÜ zurückgewiesen würde, wenn die fehlende Vollmacht nicht innerhalb von drei Monaten nach Zustellung dieses Bescheides eingereicht werde. Im gleichen Bescheid wurde die Anmelderin auf die Regel 101(4) EPU und deren Folgen hingewiesen, daß nämlich jede Verfahrenshandlung wie die Einreichung der Übersetzung und des schriftlichen Prüfungsantrags (Vordruck 1200) als nicht erfolgt gelte, wenn die Vollmacht nicht innerhalb von drei Monaten nach Mitteilung der Vertreterbestellung eingereicht werde.

6. Der Bescheid vom 29. Juli 1985 und die Bestimmungen in Regel 101 (4) Satz 2 EPÜ hatten daher zu Folge, daß für dieselbe Verfahrenshandlung, nämlich die Einreichung der Vollmacht, zwei unterschiedliche Fristen von drei Monaten mit unterschiedlichem Beginn und unterschiedlicher Sanktion bestanden. Diese unübersichtliche Verfahrenssituation mußte unweigerlich zu Mißverständnissen und Irrtümern führen. Die Kammer hat immer die Auffassung vertreten, daß das Europäische Patentamt für eine klare und unmißverständliche Sachlage zu sorgen habe, damit Mißverständnisse beim Empfänger eines Bescheides ausgeschlossen sind (vgl. Entscheidungen J 13/84, ABI. EPA 1985, 34 und J 2/87 vom 20. Juli 1987, noch nicht veröffentlicht<sup>\*)</sup>). Dies ist besonders dann wichtig, wenn es - wie im vorliegenden Fall - in einem Bescheid um komplizierte Bestimmungen des EPÜ geht, die bei Nichterfüllung einen

3. As the department of first instance correctly established, the time limit for the request for examination expired on 30 September 1985. The applicants filed that request through their UK representatives using Form 1200, which was dated 10 May 1985 and received on 14 May 1985. No authorisation for the representatives was attached. Instead, the representatives stated on Form 1200 that the authorisation would be supplied in due time within the three-month time limit under Rule 101 (4) EPC.

4. No authorisation was filed by the end of the three-month time limit under Rule 101 (4) EPC, i.e. by 14 August 1985; a letter containing an authorisation, dated 8 October 1985, was not received until 10 October 1985. Under Rule 101 (4), second sentence, EPC the request for examination is deemed not to have been filed if the authorisation is not filed in due time, since any procedural steps taken by a representative are deemed not to have been taken if that condition has not been fulfilled.

5. The applicants' representatives were informed in the communication dated 29 July 1985 that the requirements of Article 133 (2) EPC had not been met and that the application would be refused under Article 91 (3) EPC if the missing authorisation were not filed within three months of that communication's being received. The same communication drew the applicants' attention to Rule 101 (4) EPC and its consequences, namely that any procedural steps such as the filing of the translation and of the written request for examination (Form 1200) were deemed not to have been taken if the authorisation had not been filed within three months of the representatives' appointment being communicated.

6. The communication of 29 July 1985 and the requirements of Rule 101 (4), second sentence, EPC consequently caused two different three-month time limits beginning on different dates and involving different penalties to apply to the same procedural step, namely the filing of the authorisation. This situation was inevitably likely to cause confusion and mistakes. The Board has always regarded the European Patent Office as being obliged to ensure that the state of affairs in relation to a particular case is at all times stated clearly and unambiguously, thus ruling out any misunderstanding on the part of those to whom communications are addressed (cf. the Board's Decision J 13/84 of 16 November 1984, OJ EPO 1985, 34 and its Decision J 2/87 of 20 July 1987, due for publication<sup>\*)</sup>). This obligation is especially important when, as in the present case, a communication is dealing with complex provisions of the EPC which

3. Le service qui a rendu la décision attaquée a correctement établi que le délai pour formuler la requête en examen venait à expiration le 30 septembre 1985. La demanderesse a formulé cette requête par l'intermédiaire de ses mandataires au Royaume-Uni, qui ont utilisé à cet effet le formulaire OEB Form 1200, daté du 10 mai 1985 et reçu à l'OEB le 14 mai 1985. Il n'y était pas joint de pouvoir pour les mandataires. Par contre, les mandataires déclaraient sur ce même formulaire que le pouvoir serait déposé à temps, avant l'expiration du délai de trois mois fixé à la règle 101 (4) CBE.

4. A l'expiration du délai de trois mois selon la règle 101 (4) CBE, soit le 14 août 1985, le pouvoir n'avait pas été déposé; une lettre contenant un pouvoir et datée du 8 octobre 1985 n'a été reçue à l'OEB que le 10 octobre 1985. Conformément à la règle 101 (4) CBE, deuxième phrase, la requête en examen est réputée ne pas avoir été formulée si le pouvoir n'est pas déposé dans les délais, puisque les actes accomplis par le mandataire sont réputés non avenus si cette condition n'est pas remplie.

5. Les mandataires de la demanderesse ont été informés par la notification du 29 juillet 1985 que les conditions énoncées à l'article 133 (2) CBE n'avaient pas encore été remplies et que la demande serait rejetée en application de l'article 91 (3) CBE si le pouvoir n'était pas déposé dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette notification. Dans la même notification, l'attention de la demanderesse était attirée sur les dispositions de la règle 101 (4) CBE et sur ses effets, à savoir que tous les actes tels que le dépôt de la traduction et de la requête en examen, formulée par écrit (formulaire OEB Form 1200), sont réputés non avenus si le pouvoir n'a pas été déposé dans le délai de trois mois suivant l'avis relatif à la constitution d'un mandataire.

6. Par conséquent, deux délais différents, de trois mois chacun, l'un résultant de la notification du 29 juillet 1985 et l'autre de l'application de la règle 101 (4) CBE, deuxième phrase, qui commençaient à courir à des dates différentes et dont la non-observation était susceptible d'entraîner des sanctions différentes, devaient être respectés pour l'accomplissement d'un même acte de procédure, à savoir le dépôt du pouvoir. Dans de telles conditions, des erreurs étaient pratiquement inévitables. La Chambre n'a cessé de considérer que l'Office européen des brevets est tenu de veiller toujours à indiquer en termes clairs et non équivoques de quoi il retourne dans chaque cas d'espèce, afin d'éviter tout risque de méprise dans l'esprit des destinataires des notifications (cf. décisions de la Chambre J 13/84 du 16 novembre 1984, JO OEB 1985, 34 et J 2/87 du 20 juillet 1987, destinée à être publiée<sup>\*)</sup>). Cette obliga-

<sup>\*)</sup> Zwischenzeitlich veröffentlicht in ABI EPA 1988, 330.

<sup>\*)</sup> Meanwhile published in OJ EPO 1988, 330.

<sup>\*)</sup> Publiée entre-temps dans le JO OEB 1988, 330.

Rechtsverlust nach sich ziehen.

may lead to loss of rights if they are not complied with.

tion est particulièrement importante lorsque, comme dans la présente espèce, une notification porte sur des dispositions complexes de la CBE, dont la non-observation peut entraîner une perte de droits.

7. Die Beschwerdeführerin hat behauptet, der Bescheid vom 29. Juli 1985 sei so irreführend gewesen, daß der Vertreter die tatsächliche verfahrensrechtliche Lage falsch eingeschätzt habe; deshalb sei die Vollmacht nicht, wie in Regel 101 (4) EPÜ gefordert, rechtzeitig eingereicht worden; die Rechtsfolgen, die ein Verstoß gegen die Regel 101 (4) EPÜ sonst nach sich ziehe, dürften deshalb im vorliegenden Fall nicht zur Anwendung kommen.

7. The Appellant has alleged that the communication dated 29 July 1985 was so confusing that it misled the representative as to the true procedural situation in law, with the result that the authorisation was not filed in due time as required by Rule 101 (4) EPC; and he submits that the legal consequences which normally follow from non-compliance with Rule 101 (4) EPC should not be applied in these circumstances.

7. La requérante fait valoir que la notification du 29 juillet 1985 était si ambiguë que le mandataire s'était mépris quant à la véritable situation du point de vue de la procédure au regard des dispositions prévues par les textes et que, de ce fait, le pouvoir n'avait pas été déposé dans le délai fixé à la règle 101 (4) CBE; elle ajoute que, par conséquent, le non-respect des conditions énoncées à la règle 101 (4) CBE ne devrait pas entraîner les effets juridiques habituels.

Normalerweise darf von den Beteiligten an den Verfahren vor dem EPA und ihren zugelassenen Vertretern erwartet werden, daß sie die einschlägigen Bestimmungen des EPÜ kennen, selbst wenn diese - wie im vorliegenden Fall - kompliziert sind. Nach Auffassung der Kammer kann dem Antrag der Beschwerdeführerin nur stattgegeben werden, wenn zwei Voraussetzungen erfüllt sind:

In all normal circumstances, parties to proceedings before the EPO - and their professional representatives - are expected to know the relevant provisions of the EPC, even when, as in the present case, such provisions are intricate. In the Board's view, the Appellant's submission can only be accepted if the Board is satisfied in respect of two matters which are pre-conditions:

Dans les circonstances normales, les parties à la procédure devant l'OEB - comme leurs mandataires agréés - sont toujours censées connaître les dispositions pertinentes de la CBE, même si, comme dans la présente espèce, ces dispositions sont complexes. La Chambre considère qu'elle ne peut accepter les arguments de la requérante qu'à condition d'être convaincue de deux faits:

a) Der Bescheid des EPA muß unmittelbar daran schuld gewesen sein, daß die Beschwerdeführerin die Regel 101 (4) EPÜ nicht erfüllt hat.

(a) it must be established that the communication from the EPO was the direct cause of the Appellant failing to comply with Rule 101 (4) EPC;

a) il doit être établi que la notification de l'OEB a été la cause directe du non-respect par la requérante des dispositions de la règle 101 (4) CBE;

b) Der Bescheid muß objektiv so irreführend gewesen sein, daß er die Beschwerdeführerin dazu verleiten mußte, die Regel 101 (4) EPÜ nicht zu erfüllen.

(b) it must also be established that, on an objective basis, it was reasonable that the Appellant was misled by the communication into a failure to comply with Rule 101 (4) EPC.

b) il doit être établi que la notification pouvait objectivement légitimer la conduite de la requérante, en l'amenant à ne pas se conformer aux dispositions de la règle 101 (4) CBE.

Zu a: Die Beschwerdeführerin hat im vorliegenden Fall am 12. November 1985 ein vom zugelassenen Vertreter persönlich unterzeichnetes Schreiben eingereicht, aus dem klar hervorgeht, daß der Vertreter den Bescheid vom 29. Juli 1985 tatsächlich so verstanden hatte, daß damit "eine neue Frist von drei Monaten für die Einreichung der Vollmacht gesetzt wurde, die über die Frist von drei Monaten nach Regel 101 (4) EPÜ hinausging und damit den Fälligkeitstermin nach Regel 101 (4) Satz 2 EPÜ verlängert hat". In dem Schreiben heißt es folgerichtig weiter: "Ich habe daraus geschlossen, daß die Vollmacht zum neuen Termin vom 29. Oktober 1985 eingereicht werden mußte, und habe meinen australischen Geschäftspartner mit Schreiben vom 1. August 1985 und einem Erinnerungsschreiben vom 4. September 1985 entsprechend angewiesen". Dies ist nach Ansicht der Kammer Beweis genug, daß der Vertreter durch den Bescheid tatsächlich irregeführt wurde.

As to (a), in the present case the Appellant filed a letter dated 12 November 1985, which was signed personally by the professional representative, and which clearly states that the representative did in fact understand the communication dated 29 July 1985 as setting "a new 3 month period for filing the authorisation which goes beyond the period of 3 months laid down by Rule 101 (4) EPC and thereby extended the "due time" of the second sentence of Rule 101 (4) EPC". The letter also states that as a result of this understanding the representative "noted that the authorisation was due to be filed by a revised date of 29 October 1985 and so advised my Australian correspondent when I wrote to him on 1 August 1985 and in a reminder on 4 September 1985". The Board is fully satisfied by this evidence that the representative was in fact misled by the communication.

S'agissant du point a), la requérante a produit une lettre du 12 novembre 1985 signée par le mandataire agréé et de laquelle il ressort clairement que celui-ci avait effectivement compris que la notification du 29 juillet 1985 fixait "un nouveau délai de trois mois, allant au delà du délai de trois mois prévu par la règle 101 (4) CBE pour le dépôt du pouvoir, et que donc le "délai" au sens de la deuxième phrase de la règle 101 (4) CBE était prolongé". Il est également dit dans cette lettre que le mandataire, se fondant sur cette interprétation, a "noté que le pouvoir devrait désormais être déposé d'ici le 29 octobre 1985 au plus tard, et (qu'il en a) avisé (son) correspondant australien en lui écrivant le 1er août 1985, ainsi que dans une note de rappel le 4 septembre 1985". Pour la Chambre, cette lettre prouve incontestablement que le mandataire a effectivement été induit en erreur par la notification.

Zu b: Wie bereits ausgeführt, liegt hier eine komplizierte Kombination von Bestimmungen des EPÜ vor, die zu zwei verschiedenen Fristen von drei Monaten geführt hat, die jeweils zu verschiedenen Zeitpunkten zu laufen beginnen und im Falle ihrer Nichteinhaltung unterschiedliche Rechtsfolgen nach sich ziehen. Die Kammer hält es für bedauerlich, daß das EPÜ in seiner derzeitigen Fassung für einen so einfachen Verfahrensschritt wie die Vorlage einer Vollmacht eine derart komplizierte

As to (b), as already stated above there is an intricate combination of provisions of the EPC which led in the present case to two different three-month periods beginning on different dates and involving different penalties for non-compliance. In the Board's view it is unfortunate that the EPC currently provides such complexity in relation to such a simple procedural step as the filing of an authorisation. The Board notes that the communication dated 29 July 1985 was in fact a standard form

En ce qui concerne le point b), on a déjà souligné ci-dessus l'action conjuguée et complexe de dispositions de la CBE qui, dans la présente espèce, ont fait courir deux délais différents, de trois mois chacun, commençant à des dates différentes et dont la non-observation était susceptible d'entraîner des sanctions différentes. La Chambre déplore qu'en l'état actuel des choses un acte aussi simple que le dépôt d'un pouvoir soit réglé de façon aussi compliquée par la CBE. Elle observe qu'en fait la

Regelung vorsieht. Sie stellt fest, daß für den Bescheid vom 29. Juli 1985 ein Standard-Vordruck - Formblatt 1206 - verwendet wurde, was angesichts der Menge der Bescheide und Mitteilungen im EPA durchaus verständlich ist. Dieses Formblatt verweist durchaus richtig auf die verschiedenen Bestimmungen, die im vorliegenden Fall in Verbindung miteinander zur Anwendung kommen. Unter diesen Umständen hat die Kammer sorgfältig geprüft, ob der Vertreter der Beschwerdeführerin durch diesen Bescheid irreführt werden mußte, und zwar trotz der bei den Verfahrensbeteiligten vor dem EPA und ihren Vertretern vorzusetzenden Rechtskenntnisse (zumal der Vertreter im vorliegenden Fall erklärt hat, daß er sich vor Erhalt des Bescheides über die Bestimmungen der Regel 101 (4) EPÜ sehr wohl im klaren gewesen sei). Angesichts des ungewöhnlichen Zusammenstreffens von komplizierten Bestimmungen des EPÜ und der Art der Formulierung des Bescheides lag nach Auffassung der Kammer im vorliegenden Fall für den Empfänger die Schlußfolgerung nahe, daß für die Einreichung der Vollmacht nach Regel 78 (3) EPÜ eine neue Frist von drei Monaten, nämlich bis zum 8. November 1985, gesetzt worden sei. Diefehlende Vollmacht wurde innerhalb dieser Frist eingereicht. Da das EPA den Anmeldern Vertrauensschutz gewährt (vgl. Entscheidung J 2/87 vom 20. Juli 1987), muß die Vollmacht deshalb aufgrund des Bescheides vom 29. Juli 1985 als rechtzeitig eingereicht gelten. Somit besteht im vorliegenden Fall kein Anlaß zur Erhebung des Zuschlags zur Prüfungsgebühr nach Regel 85b EPÜ; diese Gebühr ist daher zurückzuzahlen.

8. Die Beschwerdegebühr ist nach Regel 67 EPÜ zurückzuzahlen, weil der Beschwerde stattgegeben worden ist und die Rückzahlung aufgrund eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht. Ein Bescheid des EPA, der nicht so klar und unmißverständlich ist, wie er sein sollte, und dadurch einen vernünftigen Empfänger irreführt, stellt einen wesentlichen Verfahrensmangel dar, selbst wenn die Mißverständlichkeit des Bescheides teilweise auf eine unglückselige Rechtsbestimmung zurückzuführen ist.

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Rückzahlung des Zuschlags zur Prüfungsgebühr und der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

- Form 1206, which is understandable having regard to the scale of operations within the EPO. This form does in fact correctly refer to the different provisions which were concurrently applicable to the circumstances of the present case. In this situation, the Board has carefully considered whether it was reasonable for the Appellant's representative to have been misled by reading this communication - having regard to the knowledge of the law expected from parties before the EPO and their representatives (and in the present case the representative has stated that before receipt of the communication he was fully aware of the provisions of Rule 101 (4) EPC). Having regard to the exceptional combination of the complex provisions of the EPC and the way in which the contents of the communication were presented and formulated, in the Board's judgement it was reasonable in the present case for the recipient of that communication to infer that a new three-month time limit for filing the authorisation under Rule 78 (3) EPC, namely up to 8 November 1985 had been set. The missing authorisation was filed within this time limit.

Under the principles of good faith governing relations between the EPO and applicants (cf. Decision J 2/87 of 20 July 1987), the authorisation is therefore to be regarded as having been filed in due time on the strength of the communication dated 29 July 1985. In this case, therefore, there are no grounds for levying the surcharge on the examination fee under Rule 85b EPC, so that fee must be reimbursed.

8. The appeal fee is to be reimbursed under Rule 67 EPC because the appeal is allowable and reimbursement is equitable by reason of a substantial procedural violation. If an EPO communication is not as clear and unambiguous as it ought to be, and leads a reasonable recipient into error, that amounts to a substantial procedural violation, even if the ambiguity of the communication is partly due to an unfortunate provision of the law.

#### Order

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

1. The contested decision is set aside.
2. Reimbursement of the examination fee surcharge and the appeal fee is ordered.

notification du 29 juillet 1985 a été établie au moyen d'un formulaire standard, le formulaire OEB Form 1206, ce qui se comprend si l'on considère la multitude d'opérations à effectuer dans la procédure à l'OEB. Ce formulaire fait effectivement dûment référence aux différentes dispositions qui étaient applicables simultanément dans la présente espèce. La Chambre a soigneusement étudié la question de savoir si le mandataire de la requérante pouvait légitimement être conduit à se méprendre en lisant cette notification, en tenant compte du fait que les parties à la procédure devant l'OEB et leurs mandataires sont censés connaître les dispositions prévues par les textes (et, dans la présente espèce, le mandataire a déclaré que, avant de recevoir la notification, il était parfaitement au courant des dispositions de la règle 101 (4) CBE). Vu la combinaison exceptionnelle des dispositions concernées complexes de la CBE, ainsi que la façon dont le contenu de la notification était présenté et formulé, la Chambre considère que, dans la présente espèce, le destinataire de cette notification pouvait raisonnablement déduire qu'un nouveau délai de trois mois, s'étendant jusqu'au 8 novembre 1985 conformément à la règle 78 (3) CBE, avait été fixé pour le dépôt du pouvoir. Le pouvoir a été déposé dans ce délai.

En vertu du principe de la bonne foi régissant les relations entre l'OEB et les demandeurs (cf. décision J 2/87 en date du 20 juillet 1987), il faut donc considérer que le pouvoir a été déposé dans les délais eu égard à la notification du 29 juillet 1985. Aussi, dans la présente espèce, le versement de la surtaxe à la taxe d'examen prévue par la règle 85ter CBE est injustifié, et cette surtaxe doit donc être remboursée.

8. La taxe de recours doit être remboursée conformément à la règle 67 CBE, parce qu'il est fait droit au recours et que ce remboursement est équitable en raison d'un vice substantiel de procédure. Le fait qu'une notification de l'OEB n'est pas formulée en termes aussi clairs et exempts d'équivoque qu'elle le devrait, et qu'elle induit en erreur une personne sensée qui en est destinataire constitue un vice substantiel de procédure, même si l'ambiguïté de la notification est en partie due à une disposition malheureuse prévue par les textes.

#### Dispositif

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

1. La décision attaquée est annulée.
2. Le remboursement de la surtaxe à la taxe d'examen et de la taxe de recours est ordonné.



**Entscheidung der  
Juristischen  
Beschwerdekammer vom  
30. November 1987  
J 8/87, J 9/87 - 3.1.1<sup>\*)</sup>  
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Ford  
Mitglieder: F. Benussi  
C. Payraudeau

Anmelder: Idaho Research  
Foundation

Stichwort: Angaben zur Hinterlegung  
eines Mikroorganismus/IDAHO

Artikel: 83, 91, 122 EPÜ

Regel: 9 (3), 28, 38 (3), 67 EPÜ

Schlagwort: "Mangel - verspätet  
eingereichte Angaben über die  
Hinterlegung einer Kultur - Anmelder  
zur Beseitigung des Mangels nicht  
aufgefordert - kein Rechtsverlust" -  
"Rückzahlung der  
Wiedereinsetzungsgebühr (bejaht)" -  
"Rückzahlung der Beschwerdegebühr  
(bejaht) - Prüfung des  
Berichtigungsantrags und  
Entscheidung nicht veranlaßt -  
wesentlicher Verfahrensmangel"

*Leitsatz*

Da der Anmelder die Angaben über die Hinterlegung einer Kultur (Regel 28 (1) c) EPÜ) innerhalb von 16 Monaten nach dem Prioritätstag jederzeit nachreichen kann, liegt erst nach Ablauf dieser Frist ein Mangel vor, zu dessen Berichtigung er aufgefordert werden muß (im Anschluß an die Entscheidung J 01/80 ABI. EPA 1980, 289).

**Sachverhalt und Anträge**

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 85 101 009.0 wurde am 31. Januar 1985 unter Inanspruchnahme der Priorität einer am 31. Januar 1984 in den Vereinigten Staaten eingereichten nationalen Anmeldung im Namen der Beschwerdeführerin eingereicht.

II. Die Erfindung betrifft die Verwendung eines Mikroorganismus; auf Seite 26 der Beschreibung erklärte die Beschwerdeführerin, daß bei der American Type Culture Collection (ATCC) ein Mikroorganismus hinterlegt worden sei, ohne jedoch das Aktenzeichen der Hinterlegung anzugeben; dieses war auch bei Ablauf der Frist von 16 Monaten nach Regel 28 (2) EPÜ am 31. Mai 1985 noch nicht beim EPA nachgereicht worden. Es wurde erst in einem am 31. Juli 1985 beim EPA eingegangenen Schreiben mitgeteilt.

III. Mit einem Bescheid vom 31. Juli 1985, der sich mit dem bereits erwähnten Schreiben des Vertreters der Be-

**Decision of the Legal Board  
of Appeal dated  
30 November 1987  
J 8/87, J 9/87 - 3.1.1<sup>\*)</sup>  
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: P. Ford  
Members: F. Benussi  
C. Payraudeau

Applicant: Idaho Research  
Foundation

Headword: Submitting culture  
deposit information/IDAHO

Article: 83, 91, 122 EPC

Rule: 9 (3), 28, 38 (3), 67 EPC

Keyword: "Deficiency - late  
submitted culture deposit Information-  
no opportunity given to the applicant  
to correct deficiency - no loss of right"  
- "Reimbursement of fee for re-  
establishment of rights (yes)" -  
"Reimbursement of appeal fee (yes) -  
no need to examine request for  
correction and take decision -  
substantial procedural violation (yes)"

*Headnote*

As an applicant may submit the information relating to a culture deposit (Rule 28(1)(c) EPC) at any time before the end of the sixteenth month after the date of priority, there is only a deficiency, which he must be given an invitation to correct, when that period has expired (Reference to decision J 01/80, OJ EPO 1980, 289).

**Summary of Facts and Submissions**

I. European patent application No. 85 101 009.0 was filed in the name of the Appellants on 31 January 1985, claiming priority from a national application filed in the United States on 31 January 1984.

II. The invention concerns the use of a micro-organism and on page 26 of the description the Appellants stated that a micro-organism had been filed with the American Type Culture Collection (ATCC) but did not indicate the file number of the culture deposit, which had still not been submitted to the EPO on 31 May 1985, when the 16-month period under Rule 28(2) EPC expired. It was only submitted by a letter received at the EPO on 31 July 1985.

III. By a Communication dated 31 July 1985 which crossed in the post with the previously mentioned letter of the Ap-

**Décision de la Chambre de  
recours juridique, en date du  
30 novembre 1987  
J 8/87, J 9/87 - 3.1.1<sup>\*)</sup>  
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: P. Ford  
Membres: F. Benussi  
C. Payraudeau

Requérant: Idaho Research  
Foundation

Référence: Communication  
d'indications concernant des dépôts  
de cultures/IDAHO

Article: 83, 91, 122 CBE

Règle: 9 (3), 28, 38 (3), 67 CBE

Mot-clé: "Irrégularité - retard dans la  
communication d'indications  
concernant des dépôts de cultures -  
demandeur non invité à remédier à  
l'irrégularité - pas de perte de droit" -  
"Remboursement de la taxe de  
restitutio In Integrum (oui)" -  
"Remboursement de la taxe de  
recours (oui) - OEB non fondé à  
examiner la requête en correction et à  
prendre une décision - vice substantiel  
de procédure (oui)"

*Sommaire*

Etant donné qu'un demandeur peut communiquer les indications concernant un dépôt de culture (règle 28 (1)(c) CBE) à tout moment avant l'expiration du seizième mois suivant la date de priorité, il ne peut exister une irrégularité, à laquelle il convient d'inviter le déposant à remédier, qu'après l'expiration de ce délai (cf. décision J 01/80, JO OEB 1980, 289).

**Exposé des faits et des conclusions**

I. La demande de brevet européen n° 85 101 009.0 revendiquant la priorité d'une demande nationale déposée aux Etats-Unis le 31 janvier 1984, a été déposée au nom des requérants le 31 janvier 1985.

II. L'invention concerne l'utilisation d'un micro-organisme et, à la page 26 de la description, les requérants font mention du dépôt d'un micro-organisme auprès de l'American Type Culture Collection (ATCC), mais sans indiquer le numéro de dépôt de cette culture, numéro qui n'avait pas encore été communiqué à l'OEB le 31 mai 1985, date d'expiration du délai de 16 mois prévu par la règle 28(2) CBE. Ce numéro n'a été communiqué que par une lettre reçue à l'OEB le 31 juillet 1985.

III. Dans une notification en date du 31 juillet 1985, qui a croisé le courrier susmentionné du mandataire des requé-

<sup>\*)</sup> Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist beim Referat 4.5.1 (EPA-Bibliothek München) gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1,30 DEM pro Seite erhältlich.

<sup>\*)</sup> This is an abridged version of the Decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from Dept. 4.5.1 (EPO Library in Munich) on payment of a photocopying fee of DEM 1.30 per page.

<sup>\*)</sup> Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service 4.5.1 (bibliothèque de l'OEB à Munich) moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1,30 DEM par page.

schwerdeführerin kreuzte, teilte die Eingangsstelle dieser mit, daß die technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der betreffenden europäischen Patentanmeldung abgeschlossen seien und die Anmeldung am 25. September 1985 veröffentlicht werde.

IV. Mit einem weiteren Bescheid vom 23. August 1985 teilte die Eingangsstelle der Beschwerdeführerin mit, daß die Angaben nach Regel 28 (1) c) EPÜ nicht innerhalb der Frist nach Regel 28 (2) EPÜ eingereicht worden seien.

Sie wies darauf hin, daß die Anmeldung nach Artikel 97 (1) EPÜ im Prüfungsverfahren wegen unzureichender Offenbarung (Art. 83 und R. 28 EPÜ) zurückgewiesen werden müsse, wenn der Mikroorganismus der Öffentlichkeit nicht zugänglich sei oder in der Anmeldung nicht so beschrieben werden könne, daß ein Fachmann die Erfindung danach ausführen könne.

V. Mit Fernschreiben vom 12. September 1985 beantragte der Vertreter der Beschwerdeführerin, daß das dem EPA am 31. Juli 1985 mitgeteilte Aktenzeichen der Hinterlegung der Kultur zusammen mit der Anmeldung am 25. September 1985 veröffentlicht oder in die Beschreibung der Anmeldung aufgenommen werde. Hilfsweise beantragte er, daß die Veröffentlichung so lange hinausgeschoben werde, bis die Eingangsnummer eingefügt werden könne.

VI. Mit Fernschreiben vom 3. September 1985 teilte das EPA dem Vertreter der Beschwerdeführerin mit, daß die technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der Anmeldung am 31. Juli 1985 bereits abgeschlossen gewesen seien und daß deshalb weder die Eingangsnummer eingefügt noch die Veröffentlichung aufgeschoben werden könne.

VII. Am 25. Oktober 1985 stellte die Beschwerdeführerin einen Antrag auf Wiedereinsetzung (Art. 122 EPÜ) in die Frist nach Regel 28 (2) EPÜ.

VIII. Mit Bescheid vom 3. Februar 1986 teilte die Eingangsstelle der Beschwerdeführerin mit, daß Artikel 122 EPÜ ihres Erachtens für die Frist von 16 Monaten nach Regel 28 (2) EPÜ nicht in Frage komme, da es sich bei der Hinterlegung, den Angaben über die Hinterlegungsstelle und dem Aktenzeichen der Hinterlegung um eine besondere Form der Offenbarung im Sinne des Artikels 83 EPÜ handle. Somit sei die Einreichung des Aktenzeichens nicht nur eine bloße Verfahrenshandlung; sie betreffe vielmehr eine der Voraussetzungen für die Patentierbarkeit, nämlich die ausreichende Offenbarung.

IX. Am 30. Juli 1986 stellte die Beschwerdeführerin an das EPA einen Antrag nach Regel 88 EPÜ auf Berichtigung der Beschreibung der Patentanmeldung durch Aufnahme des Aktenzeichens der Hinterlegung des Mikroorganismus.

pellants' representative, the Receiving Section informed him that the technical preparations for publication of the European patent application in question had been completed and that the application would be published on 25 September 1985.

IV. By a further Communication dated 23 August 1985, the Receiving Section informed the Appellants that the information referred to in Rule 28 (1)(c) EPC had not been submitted within the period prescribed in Rule 28 (2) EPC.

The Receiving Section noted that if the micro-organism is not available to the public or if it is not described in the application in such manner as to enable the invention to be carried out by a person skilled in the art, the application should be refused under Article 97(1) EPC in any examination procedure, on grounds of deficient disclosure (Article 83 and Rule 28 EPC).

V. By telex of 12 September 1985 the Appellants' representative asked that the number of the culture deposit communicated to the EPO on 31 July 1985 be published together with the application on 25 September 1985 or inserted in the description of the application. Alternatively, the Appellants' representative asked that publication should be delayed until the submitted accession number could be added.

VI. By telex of 3 September 1985 the EPO informed the Appellants' representative that since, on 31 July 1985, the technical preparations for the publication of the application had already been completed, it was therefore neither possible to insert the accession number nor to defer publication.

VII. On 25 October 1985 the Appellants filed a request for re-establishment of rights (Article 122 EPC) into the time limit prescribed by Rule 28(2) EPC.

VIII. In a Communication dated 3 February 1986, the Receiving Section informed the Appellants that in its opinion Article 122 EPC was excluded for the 16-month period of Rule 28(2) EPC, the deposit and the submission of the information about a depository institution and the file number of the deposit being a special form of disclosure within the meaning of Article 83 EPC. Therefore, the submission of the deposit number would be not merely a procedural act but affected a separate precondition for patentability, i.e. sufficient disclosure.

IX. On 30 July 1986 the Appellants presented to the EPO a request for correction pursuant to Rule 88 EPC of the description of the patent application by including the deposit number of the micro-organism.

rants, la Section de dépôt a informé celui-ci que les préparatifs techniques en vue de la publication de la demande de brevet européen en question étaient terminés et que cette demande serait publiée le 25 septembre 1985.

IV. Dans une notification ultérieure en date du 23 août 1985, la Section de dépôt a informé les requérants que les indications visées à la règle 28 (1)c) CBE n'avaient pas été communiquées dans le délai prévu par la règle 28 (2) CBE.

La Section de dépôt a noté que, si le public n'a pas accès au micro-organisme, et que celui-ci n'est pas décrit dans la demande de façon à permettre à un homme du métier d'exécuter l'invention, la demande doit être refusée en application de l'article 97 (1) CBE, dans toute procédure d'examen, au motif que l'exposé de l'invention est insuffisant (article 83 et règle 28 CBE).

V. Par un télex en date du 12 septembre 1985, le mandataire des requérants a demandé que le numéro de dépôt de la culture communiqué à l'OEB le 31 juillet 1985 soit publié en même temps que la demande, le 25 septembre 1985, ou bien qu'il soit inséré dans la description contenue dans cette demande. A titre subsidiaire, le mandataire des requérants a demandé de retarder la publication jusqu'à ce que le numéro d'ordre proposé puisse être ajouté.

VI. Par un télex en date du 3 septembre 1985, l'OEB a informé le mandataire des requérants du fait que, puisque les préparatifs techniques de la publication de la demande étaient déjà terminés le 31 juillet 1985, il n'était donc pas possible d'insérer le numéro d'ordre, ni d'ajourner la publication.

VII. Le 25 octobre 1985, les requérants ont déposé une requête en restitutio in integrum (article 122 CBE) dans le délai prescrit par la règle 28 (2) CBE.

VIII. Dans une notification en date du 3 février 1986, la Section de dépôt a informé les requérants qu'à son avis l'application de l'article 122 CBE était exclue pour le délai de 16 mois prévu par la règle 28 (2) CBE, le dépôt et la communication des indications concernant une institution de dépôt et le numéro de dépôt constituant une forme particulière d'exposé au sens de l'article 83 CBE. La communication du numéro de dépôt ne constitue donc pas simplement un acte procédural, mais elle a affecté une condition préalable séparée de brevetabilité, à savoir un exposé suffisant.

IX. Le 30 juillet 1986, les requérants ont présenté à l'OEB une requête en rectification de la description contenue dans la demande de brevet, par inclusion du numéro de dépôt du micro-organisme, conformément à la règle 88 CBE.

X. Am 24. September 1986 traf der Leiter der Formalprüfungsstelle der GD 2 die beiden angefochtenen Entscheidungen, mit denen die Anträge auf Wiedereinsetzung und auf Berichtigung nach Regel 88 EPÜ zurückgewiesen wurden.

XI. Am 20. November 1986 legte die Beschwerdeführerin gegen die beiden Entscheidungen des Leiters der Formalprüfungsstelle der GD 2 Beschwerde ein. Sie entrichtete die beiden Beschwerdegebühren am selben Tag.

XII. Am 30. Januar 1987 reichte die Beschwerdeführerin zwei getrennte Beschwerdebegründungen nach.

Zwar ist gegen zwei verschiedene Entscheidungen zwei Beschwerden eingelegt worden; da jedoch beide Beschwerden dieselbe europäische Patentanmeldung und denselben Gegenstand betreffen und derselben Kammer in derselben Besetzung zugewiesen worden sind, wurde die Beschwerdeführerin gefragt, ob sie einer gemeinsamen Behandlung der beiden Beschwerden zustimme. Der Vertreter der Beschwerdeführerin gab diese Zustimmung mit Schreiben vom 3. September 1987. Dementsprechend hat die Beschwerdekammer gemäß Artikel 9 (2) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern beide Beschwerden in einem gemeinsamen Verfahren behandelt.

#### Entscheidungsgründe

1. Die gemeinsam behandelten Beschwerden entsprechen den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ; sie sind somit zulässig.

#### Antrag nach Artikel 122 EPÜ

2. Zunächst ist zu entscheiden, ob die Beschwerdeführerin einen Rechtsverlust erlitten hat, der Gegenstand eines Wiedereinsetzungsantrags nach Artikel 122 EPÜ sein könnte.

2.1 Bezieht sich eine Erfindung auf ein mikrobiologisches Verfahren oder ein damit gewonnenes Erzeugnis und wird hierbei ein Mikroorganismus verwendet, der der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist und in der europäischen Patentanmeldung nicht so beschrieben werden kann, daß ein Fachmann die Erfindung danach ausführen kann, so gilt diese Erfindung nach Regel 28 EPÜ nur dann als gemäß Artikel 83 EPÜ offenbart, wenn innerhalb einer festgesetzten Frist bestimmte Angaben über den Mikroorganismus beim EPA eingereicht werden.

Das Aktenzeichen der Hinterlegung der Kultur muß innerhalb von 16 Monaten nach dem Anmeldetag oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, nach dem Prioritätstag eingereicht werden (R. 28 (2) a) EPU).

2.2 In einem anderen Fall, in dem die beglaubigte Abschrift der Prioritätsunterlage nicht innerhalb der in Regel 38 (3) EPÜ vorgeschriebenen Frist von 16 Monaten eingereicht worden war, hat die Juristische Beschwerdekammer erklärt, daß dem Anmelder Gelegenheit

X. On 24 September 1986, the Head of the Formalities Section of DG 2 issued the two Decisions under appeal rejecting the application for restitutio in integrum and the request for correction under Rule 88 EPC.

XI. On 20 November 1986 the Appellants filed Notices of Appeal against both Decisions of the Head of the Formalities Section of DG 2. The Appellants paid both appeal fees on the same day.

XII. On 30 January 1987 the Appellants filed separate statements of Grounds of Appeal.

As appeals had been filed from two separate decisions but both appeals concerned the same European patent application and the same object, and had been allocated to the same Board in the same composition, the Appellants were asked whether they consented to the two appeals being dealt with in consolidated proceedings. The Appellants' representative consented to such consolidation in a letter dated 3 September 1987. 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.

#### Reasons for the Decision

1. The consolidated appeals comply with Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC and are therefore admissible.

#### Application under Article 122 EPC

2. The first question to be decided is whether the Appellants have suffered any loss of rights which could be the subject of an application under Article 122 EPC.

2.1 According to Rule 28 EPC, if an invention concerns a microbiological process or the product thereof and involves the use of a micro-organism which is not available to the public and which cannot be described in the European Patent application in such a manner as to enable the invention to be carried out by a person skilled in the art, the invention shall only be regarded as being disclosed as prescribed in Article 83 EPC if specified information concerning the micro-organism is submitted to the EPO within a given time limit.

The file number of the culture deposit has to be submitted within a period of 16-months after the date of filing of the application or, if priority is claimed, after the priority date (Rule 28(2)(a) EPC).

2.2 In a case in which certified copies of priority documents had not been filed within the 16 months period provided in Rule 38(3) EPC, the Legal Board of Appeal has stated that the applicant must be given an opportunity to remedy that deficiency within a

X. Le 24 septembre 1986, le chef de la Section des formalités de la DG 2 a pris les deux décisions attaquées, rejetant la requête en restitutio in integrum et la requête en rectification prévue par la règle 88 CBE.

XI. Le 20 novembre 1986, les requérants ont formé recours contre les deux décisions prises par le chef de la Section des formalités de la DG 2, en acquittant le même jour les taxes correspondantes.

XII. Le 30 janvier 1987, les requérants ont déposé deux mémoires séparés exposant les motifs des recours.

Certes, ces recours ont été formés contre deux décisions séparées; toutefois, puisqu'ils concernent la même demande de brevet européen et le même objet, et qu'ils ont été attribués à la même chambre ayant la même composition, il a été demandé aux requérants s'ils consentaient à une jonction des procédures. Le mandataire des requérants a donné son accord à cet égard dans une lettre en date du 3 septembre 1987. En conséquence, la Chambre a instruit conjointement les deux recours, conformément à la règle 9 (2) du règlement de procédure des chambres de recours.

#### Motifs de la décision

1. Ces deux recours groupés répondent aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 ainsi qu'à la règle 64 CBE: ils sont donc recevables.

#### Requête au titre de l'article 122 CBE

2. La première question à trancher est celle de savoir si les requérants ont été victimes d'une perte de droits pouvant donner lieu à une requête au titre de l'article 122 CBE.

2.1 La règle 28 CBE prévoit que, lorsqu'une invention concernant un procédé microbiologique ou un produit obtenu par un tel procédé comporte l'utilisation d'un micro-organisme auquel le public n'a pas accès et qui ne peut être décrit dans la demande de brevet européen de façon à permettre à un homme du métier d'exécuter l'invention, celle-ci n'est considérée comme exposée conformément aux dispositions de l'article 83 CBE que si les indications spécifiées concernant le micro-organisme sont communiquées à l'OEB dans un délai donné.

Le numéro de dépôt de la culture doit être communiqué dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité (règle 28 (2) a) CBE) ou, si une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité (règle 28 (2) a) CBE).

2.2 S'agissant d'une affaire dans laquelle des copies certifiées conformes des documents de priorité n'avaient pas été communiquées dans le délai de 16 mois prévu à la règle 38 (3) CBE, la Chambre de recours juridique a jugé qu'il convenait de donner au deman-

gegeben werden müsse, diesen Mangel innerhalb einer weiteren Frist zu beseitigen (J 1/80, ABl. EPA 1980, 289: vgl. Nr. 3 der Entscheidungsgründe). Die Kammer hat festgestellt, daß ein Rechtsverlust erst dann eintrete, wenn der Anmelder von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch mache.

2.3 Nach Auffassung der Kammer war dieser Fall ähnlich gelagert wie der vorliegende, weil hier wie dort der Mangel erst bei Ablauf der Frist vorlag. Sie ist deshalb der Auffassung, daß in beiden Fällen ähnlich entschieden werden sollte.

Daß die in Regel 28 (2) a) EPÜ vorgeschriebene Frist in Artikel 91 EPÜ nicht erwähnt wird, schließt nicht aus, daß sie hätte erwähnt werden können; Regel 28 EPÜ lautete nämlich zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Übereinkommens anders als jetzt.

2.4 Außerdem muß die Eingangsstelle entsprechend den Prüfungsrichtlinien, A-IV, 4.2 dem Anmelder eine entsprechende Mitteilung machen, wenn die in Regel 28 (1) EPÜ verlangten Angaben Mängel aufweisen oder nicht fristgerecht beigebracht werden.

Im vorliegenden Fall wurde die Anmelderin über den betreffenden Mangel überhaupt nicht unterrichtet, so daß sie auch keine Gelegenheit zu seiner Beseitigung hatte. Somit ist ihr auch zu keinem Zeitpunkt ein Rechtsverlust entstanden.

2.5 Die Eingangsstelle hat daher eine Wiedereinsetzung zu Unrecht erwogen, da nie ein Rechtsverlust eingetreten ist. Daraus folgt, daß die Wiedereinsetzungsgebühr vom EPA zu Unrecht angenommen wurde und der Beschwerdeführerin zusammen mit der entsprechenden Beschwerdegebühr zurückgezahlt werden muß (R. 67 EPÜ).

#### **Antrag auf Berichtigung nach Regel 88 EPU**

3. In Anbetracht dessen brauchte das EPA diesen Antrag nicht zu prüfen; die Entscheidung, mit der die Berichtigung abgelehnt wurde, ist deshalb aufzuheben und die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen (R. 67 EPÜ).

Die Kammer weist auch darauf hin, daß Entscheidungen über eine Berichtigung der Beschreibung einer europäischen Patentanmeldung nicht zu den Geschäften gehören, mit deren Wahrnehmung die Formalsachbearbeiter aufgrund von Regel 9 (3) EPÜ betraut worden sind (s. Nr. 23 der Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 15. Juni 1984, ABl. EPA 1984, 317).

#### **Entscheidungsformel**

##### **Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die Entscheidung des Leiters der Formalprüfungsstelle der Generaldirektion 2 vom 24. September 1986, mit der der Antrag auf Wiedereinsetzung in die

further period (J 1/80, OJ EPO 1980, 289: cf. paragraph 3 of the decision). The Board recognised that there could only be a loss of rights if the applicant did not then take advantage of this opportunity.

2.3 In the opinion of the Board, there is an analogy between that situation and the present one, because in both cases the deficiency exists only at the expiration of the time limit. The Board considers therefore that a similar solution should be applied in both cases.

The fact that the period of the time provided in Rule 28 (2) (a) EPC is not mentioned in Article 91 EPC does not exclude this possibility because at the time when the Convention was signed, Rule 28 EPC was not worded as it is now.

2.4 Furthermore, according to the Guidelines for Examination Part A, Ch. IV, No. 4.2, the Receiving Section has to notify the applicant when the information to be furnished pursuant to Rule 28(1) EPC is deficient or is not supplied within the specified period.

In the present case, the Appellants did not receive any kind of communication informing them of the relevant deficiency so that they were never given an opportunity to remedy it. It follows that they never lost their rights.

2.5 Hence, the Formalities Section was wrong to consider the application for the re-establishment of rights that had never been lost. It also follows that the fee paid for restitutio in integrum was wrongly accepted by the EPO and must be refunded to the Appellants together with the corresponding appeal fee (Rule 67 EPC).

#### **Request for correction under Rule 88 EPC**

3. In view of the above considerations, there was no need for the EPO to examine this request and the corresponding decision to refuse the correction should therefore be set aside and the appeal fee reimbursed (Rule 67 EPC).

The Board also wishes to point out that the rendering of a decision which relates to correction of the description of a European patent application is excluded from the tasks entrusted in application of Rule 9(3) EPC to Formalities Officers (see point 23 of Information from the European Patent Office, dated 15 June 1984, OJ EPO 1984, 317).

#### **Order**

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

1. The decision of the Head of Formalities of Directorate-General 2 dated 24 September 1986, rejecting the request for re-establishment of rights into

leur la possibilité de remédier à cette irrégularité dans un nouveau délai (J 1/80, JO OEB 1980, 289: cf. point 3 des motifs de la décision). La Chambre a reconnu qu'il ne pouvait y avoir perte de droits que si le demandeur ne faisait pas usage de cette possibilité.

2.3 La Chambre estime qu'il existe une analogie entre la situation susmentionnée et la présente espèce parce que, dans les deux cas, l'irrégularité n'existe qu'à l'expiration du délai fixé. Elle considère donc qu'une solution similaire devrait être appliquée dans les deux affaires.

Le fait que le délai prévu à la règle 28 (2)a) CBE ne soit pas mentionné à l'article 91 CBE n'exclut pas cette possibilité, car, à l'époque où la Convention a été signée, la formulation de la règle 28 CBE était différente.

2.4 En outre, aux termes des Directives relatives à l'examen, partie A, chapitre IV, point 4.2, la Section de dépôt doit avertir le demandeur lorsque les indications à communiquer en application de la règle 28(1) CBE sont incomplètes ou ne sont pas fournies dans le délai fixé.

Dans l'affaire examinée, les requérants n'ont pas reçu la moindre notification de l'irrégularité en question, ce qui les a privés de la possibilité d'y remédier. Il s'ensuit qu'ils n'ont à aucun moment perdu leurs droits.

2.5 Par conséquent, la Section des formalités a eu tort de prendre en considération une requête en rétablissement dans des droits qui n'avaient jamais été perdus. La taxe de restitutio in integrum a donc été perçue à tort par l'OEB et elle doit être remboursée aux requérants, de même que la taxe de recours correspondante (règle 67 CBE).

#### **Requête en rectification prévue par la règle 88 CBE**

3. Compte tenu des considérations susmentionnées, l'OEB n'avait pas besoin d'examiner cette requête; sa décision de refus de rectification doit donc être annulée et la taxe de recours remboursée (règle 67 CBE).

La Chambre tient également à faire observer que la prise de décision en matière de rectification de la description contenue dans une demande de brevet européen ne fait pas partie des tâches confiées aux agents des formalités en application de la règle 9(3) CBE (cf. point 23 du communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 15 juin 1984, JO 1984, 317).

#### **Dispositif**

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

1. La décision du chef de la Section des formalités de la Direction Générale 2, en date du 24 septembre 1986, rejetant la requête en restitutio in integrum

Frist zur Nachreichung des Aktenzeichens der Hinterlegung der Kultur zurückgewiesen wurde, wird aufgehoben.

2. Die Wiedereinsetzungsgebühr ist zurückzuzahlen.

3. Die Entscheidung des Leiters der Formalprüfungsstelle der Generaldirektion 2 vom 24. September 1986, mit der der Antrag auf Berichtigung eines Mangels nach Regel 88 EPÜ zurückgewiesen wurde, wird aufgehoben.

4. In die Beschreibung der europäischen Patentanmeldung Nr. 85 101 009.0 ist auf Seite 26 in Zeile 22 das Aktenzeichen der hinterlegten Kultur (Nr. 39 590) einzufügen.

5. Beide Beschwerdegebühren sind zurückzuzahlen.

the time limit for submitting the number of the culture deposit, is set aside.

2. The fee for re-establishment of rights is to be reimbursed.

3. The decision of the Head of Formalities of Directorate-General 2 dated 24 September 1986, rejecting the request for correction of a mistake under Rule 88 EPC, is set aside.

4. The specification of the European patent application No. 85 101 009.0 is to be amended by adding the number of the deposited culture (No. 39 590), on page 26, at line 22 of the description.

5. Both appeal fees are to be reimbursed.

dans le cadre du délai prévu pour la communication du numéro de dépôt d'une culture est annulée.

2. Le remboursement de la taxe de restitutio in integrum est ordonné.

3. La décision du chef de la Section des formalités de la Direction Générale 2, en date du 24 septembre 1986, rejetant la requête en correction d'erreur présentée en application de la règle 88 CBE est annulée.

4. La description contenue dans la demande de brevet européen n° 85 101 009.0 doit être modifiée par adjonction du numéro de dépôt de la culture (n° 39 590), page 26, ligne 22 de la description.

5. Le remboursement des deux taxes de recours est ordonné.

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 14. Oktober 1987**  
**T 116/85 - 3.3.1**  
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

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

Anmelder: **The Wellcome Foundation Limited**

Stichwort: **Schweine I/ WELLCOME**

Artikel: **52 (4), 57 EPÜ**

Schlagwort: **"therapeutische Behandlung schließt Behandlung von Ektoparasiten bei Schweinen ein - Ausschluß von der Patentierbarkeit"**

Leitsätze

*I. Obwohl die therapeutische Behandlung von Tieren gemeinhin ein Aspekt der Landwirtschaft ist und landwirtschaftliche Verfahren im allgemeinen patentfähig sind, sind die in Artikel 52(4) EPÜ definierten besonderen Verfahren zur Behandlung von Tieren bei richtiger Auslegung der Artikel 52 und 57 EPÜ aus dem Zusammenhang heraus dennoch von der Patentierbarkeit ausgeschlossen. Für diese Verfahren hat das Patentierungsverbot nach Artikel 52(4) EPÜ Vorrang vor Artikel 57 EPÜ.*

*II. Wird bei einem beanspruchten Verfahren ein tierischer Körper therapeutisch behandelt, so fällt dieses Verfahren unter das Patentierungsverbot nach Artikel 52 (4) EPÜ. Es ist rechtlich unmöglich, zwischen der Anwendung des Verfahrens durch einen Züchter und der durch einen Tierarzt zu unterscheiden, ihr also im ersten Fall gewerblichen Charakter und damit Patentierbarkeit gemäß Artikel 57 EPÜ zuzuerkennen, ihr jedoch im zweiten Fall als therapeuti-*

**Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 14 October 1987**  
**T 116/85 - 3.3.1**  
(Official Text)

Composition of the Board:

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

Applicant: **The Wellcome Foundation Limited**

Headword: **Pigs I/ WELLCOME**

Article: **52(4), 57 EPC**

Keyword: **"Therapeutical treatment Includes treatment of ectoparasites on pigs - exclusion from patentability"**

Headnote

*I. Under the proper interpretation of Articles 52 and 57 EPC in their context, even though the therapeutic treatment of animals is commonly an aspect of agriculture, and agricultural methods in general are potentially patentable subject-matter, nevertheless the particular methods of treatment of animals defined in Article 52(4) EPC are excluded from patentability. For the particular methods of treatment of animals defined in Article 52(4) EPC, the prohibition against patentability set out in Article 52(4) EPC takes precedence over Article 57 EPC.*

*II. If a claimed method requires the treatment of an animal body by therapy, it is a method which falls within the prohibition on patentability set out in Article 52(4) EPC. It is not possible as a matter of law to draw a distinction between such a method as carried out by a farmer and the same method as carried out by a veterinarian, and to say that the method when carried out by a farmer is an industrial activity and therefore patentable under Article 57, and*

**Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 14 octobre 1987**  
**T 116/85 - 3.3.1**  
(Traduction)

Composition de la Chambre:

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

Demandeur: **The Wellcome Foundation Limited**

Référence: **Porcs I/ WELLCOME**

Article: **52(4), 57 CBE**

Mot-clé: **"Traitement thérapeutique constitué par un traitement de lutte contre les ectoparasites des porcs - exclusion de la brevetabilité"**

Sommaire

*I. Selon l'interprétation qu'il convient de donner aux articles 52 et 57 CBE considérés dans leur contexte, la brevetabilité des méthodes particulières de traitement des animaux définies à l'article 52(4) CBE est exclue, même si le "traitement thérapeutique" des animaux relève d'un domaine courant de l'agriculture et que les méthodes agricoles, envisagées d'une façon générale, constituent des objets susceptibles d'être brevetés. Ainsi, dans le cas des méthodes particulières de traitement des animaux définies à l'article 52(4) CBE, l'exclusion de la brevetabilité prévue par ce même article prend le pas sur l'article 57 CBE.*

*II. Si une méthode revendiquée requiert le "traitement thérapeutique" d'un corps animal, il s'agit d'une méthode qui tombe sous le coup de l'exclusion de la brevetabilité prévue à l'article 52(4) CBE. Sur le plan juridique, il n'est pas possible de distinguer entre une telle méthode mise en oeuvre par un éleveur et la même méthode mise en oeuvre par un vétérinaire, et de déclarer que, lorsque cette méthode est mise en oeuvre par un éleveur, il s'agit d'une*

*scher Behandlung die Patentfähigkeit aufgrund von Artikel 52(4) EPÜ abzusprechen. Ebenso wenig ist eine rechtliche Unterscheidung zwischen der Anwendung des Verfahrens zur Behandlung von Ektoparasiten und der von Endoparasiten möglich.*

*when carried out by a veterinarian is a therapeutic treatment not patentable under Article 52(4). Nor is it possible as a matter of law to distinguish between the use of such a method for the treatment of ectoparasites and endoparasites.*

*activité industrielle, donc brevetable en vertu de l'article 57, mais que, lorsqu'elle est mise en oeuvre par un vétérinaire, elle constitue un "traitement thérapeutique", qui n'est pas brevetable, conformément aux dispositions de l'article 52(4). Juridiquement, il n'est pas non plus possible de distinguer selon qu'une telle méthode est appliquée comme traitement de lutte contre des ectoparasites ou contre des endoparasites.*

## Sachverhalt und Anträge

I. Die am 16. Oktober 1981 eingereichte und am 28. April 1982 unter der Nummer 0 050 335 veröffentlichte europäische Patentanmeldung Nummer 81108424.3, die die Priorität der südafrikanischen Anmeldung Nummer 806408 vom 17. Oktober 1980 in Anspruch nimmt, wurde mit Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 29. November 1984 zurückgewiesen. Der Entscheidung lagen der am 6. September 1983 eingereichte Anspruch 1 sowie die ursprünglich eingereichten Ansprüche 2 bis 12 zugrunde; Anspruch 1, der einzige unabhängige Anspruch, lautet wie folgt:

"1. Verfahren zur Bekämpfung von Ektoparasiten-Befall bei Schweinen, bei dem auf eine begrenzte Oberfläche des Schweinekörpers ein Pestizid-Gemisch aufgebracht wird, das aus einem Pestizid besteht, dem ein aliphatisches Kohlenwasserstofföl beigemischt ist, um die systemische Wirkung des Pestizids weitgehend auszuschalten."

II. Die Zurückweisung der Anmeldung wurde von der Prüfungsabteilung damit begründet, daß sich der Gegenstand der Ansprüche auf ein Verfahren zur therapeutischen Behandlung des tierischen Körpers beziehe, das gemäß Artikel 52 (4) EPÜ nicht als gewerblich anwendbar gelte und deshalb nicht patentfähig sei (Art. 52 (1) EPÜ). In der Begründung der Entscheidung wird zwischen "temporären" und "stationären" Ektoparasiten unterschieden, wobei die letzteren mindestens einen Teil ihres Lebenszyklus auf dem Wirtstier verbringen und dieses infizieren. Des weiteren wird darin ausgeführt, daß es in dem Versuchsbericht in der Beschreibung der Patentanmeldung nur um von Krätzmilben befallene Schweine gehe, die Erfindung sich also hauptsächlich mit der Behandlung von stationären Ektoparasiten befasse. Milbenbefall bei Tieren werde "Räude" genannt und gelte als Krankheit. Einige Spezies dieser Ektoparasiten schädigten das befallene Wirtstier unmittelbar; die Bekämpfung oder Abtötung der stationären Ektoparasiten gelte daher als therapeutische Behandlung des tierischen Körpers.

III. Die Beschwerdeführerin legte am 28. Januar 1985 unter Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr gegen diese Entscheidung Beschwerde ein. Die Beschwerdebegründung wurde am 28. März 1985 nachgereicht.

## Summary of Facts and Submissions

I. European patent application 81 108 424.3 filed on 16 October 1981 and published on 28 April 1982 with publication number 0 050 335, claiming priority of the South African application 806408 from 17 October 1980, was refused by a Decision of the Examining Division dated 29 November 1984. The Decision was based on Claim 1, filed on 6 September 1983, and Claims 2-12 as originally filed, of which the only independent Claim 1 reads as follows:

"1.A method for the control of ectoparasitic infestations of pigs comprising the application to a localised area of the pig's body surface of a pesticidal composition comprising a pesticide admixed with an aliphatic hydrocarbon oil to substantially prevent systemic action of the pesticide."

II. The reason given for the refusal of the application by the Examining Division was that the subject-matter of the claims relates to a method for treatment of the animal body by therapy, which according to Article 52(4) EPC is not regarded as an invention which is susceptible for industrial application and is therefore not patentable (Article 52(1) EPC). The reasoning in the Decision draws a distinction between "temporary" and "permanent" ectoparasites, the latter staying for at least part of their life cycle on their host, and thus infecting the host animal. It is stated that in the experimental part of the description in the patent application, only pigs infested with mange mites are treated, and that the invention is therefore primarily concerned with the treatment of permanent ectoparasites. A mite infestation on animals is called "mange", which is considered as a disease. Several species of such ectoparasites cause direct harm to the infested host: the control or eradication of permanently dwelling ectoparasites was therefore considered to be a therapeutic treatment of the animal body.

III. The Appellant filed an appeal on 28 January 1985 against the above decision, paying the prescribed fee at the same time. A statement of grounds of appeal was filed on 28 March 1985.

## Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 81 108 424.3, déposée le 16 octobre 1981 et publiée le 28 avril 1982 sous le numéro 0 050 335, pour laquelle était revendiquée la priorité d'une demande déposée en Afrique du Sud le 17 octobre 1980 sous le numéro 806 408, a été rejetée par une décision de la Division d'examen en date du 29 novembre 1984. Cette décision se fondait sur la revendication 1, déposée le 6 septembre 1983, et sur les revendications 2 à 12, telles que déposées à l'origine. La revendication 1, seule revendication indépendante, s'énonce comme suit:

"1. Méthode de lutte contre les infestations ectoparasitaires du porc, comportant l'application à une zone délimitée de la surface du corps du porc d'une composition pesticide contenant un pesticide mélangé à un hydrocarbure aliphatique en vue essentiellement d'éviter une action systémique du pesticide."

II. Le motif invoqué par la Division d'examen pour justifier le rejet de la demande était que l'objet des revendications se rapporte à une méthode de "traitement thérapeutique" du corps animal qui, en vertu de l'article 52(4) CBE, n'est pas considérée comme une invention susceptible d'application industrielle et n'est donc pas brevetable (art. 52(1) CBE). L'argumentation sur laquelle se fonde la décision établit une distinction entre ectoparasites "temporaires" et "permanents", ces derniers passant au moins une partie de leur cycle de vie sur leur hôte et infectant ainsi celui-ci. Il est indiqué que dans la partie de la description de la demande de brevet qui est consacrée aux expériences réalisées, il est seulement question du traitement appliqué à des porcs infestés par le sarcopte de la gale et que l'invention concerne donc en premier lieu le traitement d'affections dues aux ectoparasites permanents. L'infestation d'animaux par des sarcoptes porte le nom de "gale", celle-ci étant considérée comme une maladie. Plusieurs espèces de ces ectoparasites peuvent causer un mal direct à l'hôte infesté: c'est pourquoi la lutte contre les ectoparasites permanents ou leur éradication a été considérée comme un "traitement thérapeutique" du corps animal.

III. Le 28 janvier 1985, la requérante a formé un recours contre cette décision et a simultanément acquitté la taxe prescrite. Elle a déposé le 28 mars 1985 un mémoire exposant les motifs du recours.

Die Beschwerdeführerin bringt in ihrer Begründung im wesentlichen folgendes vor:

(1) Die Behandlung von Ektoparasiten sei keine medizinische Behandlung. Es müsse unterschieden werden zwischen der Einzelbehandlung von Tieren z. B. durch einen Tierarzt und der Behandlung, die in der Regel vom Landwirt routinemäßig durchgeführt werde. Eine landwirtschaftliche Tätigkeit gelte nicht als tierärztliche Behandlung, sondern sei gewerblich anwendbar.

(2) Wo der Ektoparasit sitze, sei unwichtig. Der Wirkstoff sei ein Pestizid, mit dem sowohl die Tiere selbst als auch der Schweinestall behandelt werden könnten.

(3) Räude sei keine Krankheit. Die von der Prüfungsabteilung vorgenommene Unterscheidung zwischen temporären und stationären Ektoparasiten sei künstlich und willkürlich. Die Behandlung von Ektoparasiten sei unabhängig von der Dauer ihres Aufenthalts auf dem Wirtskörper keine Heilung einer Krankheit. Zweckmäßiger sei es, zwischen Ekto- und Endoparasiten zu unterscheiden. Letztere stellten eine Krankheit dar, erstere jedoch nicht.

(4) Die Rechtsprechung sollte in allen Mitgliedstaaten des EPÜ einheitlich sein. Die Kammer sollte sich der Entscheidung des Patentgerichts des Vereinigten Königreichs in der Sache *Stafford-Miller Ltd.'s Applications, 1984, FSR, Seite 258*, anschließen.

Die Beschwerdeführerin reichte zusammen mit der Beschwerdebegründung zwei Hilfsanträge ein:

(i) Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags lautet wie folgt:

"1. Verwendung eines Pestizid-Gemisches, ein Pestizid enthaltend, dem zur weitgehenden Ausschaltung seiner systemischen Wirkung ein aliphatisches Kohlenwasserstofföl beigemischt ist, in einem Verfahren zur Bekämpfung von Ektoparasiten-Befall bei Schweinen, bei dem das Gemisch auf eine begrenzte Oberfläche des Schweinekörpers aufgebracht wird"

(ii) Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags lautet wie folgt:

"1. Verwendung eines Pestizids, dem zur weitgehenden Ausschaltung seiner systemischen Wirkung ein aliphatisches Kohlenwasserstofföl beigemischt ist, zur Herstellung eines Pestizid-Gemisches, das bei Schweinen zur Bekämpfung von Ektoparasiten-Befall auf eine begrenzte Körperfläche aufgebracht wird"

In beiden Anträgen entsprechen die Ansprüche 2 - 11 jeweils den ursprünglich eingereichten Ansprüchen 2 - 11.

IV. In einem Bescheid nach Artikel 110(2) EPÜ vom 3. Februar 1986

The submissions of the Appellant in the grounds of appeal are essentially as follows:

(1) The treatment of ectoparasites is not a medical treatment. A distinction should be drawn between the individual treatment of animals, for example by a veterinarian, and treatment activities which are normally routinely carried out by a farmer. Farming should be considered not as a veterinary treatment but as capable of industrial application.

(2) The locus of an ectoparasite is unimportant. The active ingredient is a pesticide which could equally be applied to the animals or to the interior of a pig house.

(3) Mange is not a disease. The distinction drawn by the Examining Division between temporary and permanent ectoparasites is artificial and arbitrary. The treatment of ectoparasites, however long they remain on a host body, is not curing a disease. A more useful distinction is between ectoparasites and endoparasites. The latter constitute a disease; the former do not.

(4) The law in the EPC countries should be uniform. The decision of the UK Patents Court in *Stafford-Miller Ltd.'s Applications, 1984 FSR258*, should be followed.

The Appellant filed two auxiliary requests with the statement of grounds:

(i) Claim 1 of the first auxiliary request reads:

"1. The use of a pesticidal composition comprising a pesticide admixed with an aliphatic hydrocarbon oil to substantially prevent systemic action of the pesticide in a method for the control of ectoparasitic infestations of pigs comprising the application of the composition to a localised area of the pig's body surface."

(ii) Claim 1 of the second auxiliary request reads:

"1. The use of pesticide admixed with an aliphatic hydrocarbon oil, to substantially prevent systemic action of the pesticide, for the preparation of a pesticidal composition for application to a localised area of a pig's body to control ectoparasitic infestations."

In both requests, Claims 2-11 correspond *mutatis mutandis* to the originally filed Claims 2-11.

IV. In a communication pursuant to Article 110(2) EPC dated 3 February 1986,

Les arguments avancés par la requérante dans ce mémoire sont, pour l'essentiel, les suivants:

1) Le traitement utilisé pour lutter contre les ectoparasites n'est pas un traitement médical. Il faut établir une distinction entre le traitement appliqué à des animaux pris individuellement, par exemple par un vétérinaire, et les traitements effectués de façon normale et habituelle par un éleveur. L'élevage doit être considéré non pas comme une activité ayant la nature d'un traitement vétérinaire, mais comme étant susceptible d'application industrielle.

2) Peu importe l'endroit où est localisé l'ectoparasite. En effet, l'élément actif du traitement est un pesticide pouvant être appliqué tant aux animaux qu'à un lieu, en l'occurrence l'intérieur d'une porcherie.

3) La gale n'est pas une maladie. La distinction établie par la Division d'examen entre ectoparasites temporaires et permanents est artificielle et arbitraire. Quelle que soit la durée du séjour des ectoparasites sur leur hôte, le traitement utilisé pour lutter contre ceux-ci n'a rien à voir avec le traitement d'une maladie. Il est plus utile de distinguer entre ectoparasites et endoparasites. Ceux-ci constituent une maladie, et non ceux-là.

4) Le droit doit être uniforme dans les Etats parties à la CBE. Il conviendrait de s'aligner sur la décision rendue par le Tribunal des brevets du Royaume-Uni dans l'affaire des demandes *Stafford-Miller Ltd, 1984, FSR258*.

La requérante a déposé, en même temps que le mémoire exposant les motifs du recours, deux requêtes subsidiaires:

i) La revendication 1 de la première requête subsidiaire s'énonce comme suit:

"1. Utilisation d'une composition pesticide contenant un pesticide mélangé à un hydrocarbure aliphatique en vue essentiellement d'éviter une action systémique du pesticide, dans une méthode de lutte contre les infestations ectoparasitaires du porc comportant l'application de la composition à une zone délimitée de la surface du corps du porc."

ii) La revendication 1 de la seconde requête subsidiaire s'énonce comme suit:

"1. Utilisation d'un pesticide mélangé à un hydrocarbure aliphatique, en vue essentiellement d'éviter une action systémique du pesticide, pour la préparation d'une composition pesticide destinée à être appliquée à une zone délimitée du corps d'un porc afin de lutter contre les infestations ectoparasitaires de cet animal."

Dans les deux requêtes, les revendications 2 à 11 correspondent *mutatis mutandis* aux revendications 2 à 11 déposées à l'origine.

IV. Dans une notification en date du 3 février 1986 établie conformément à

äußerte die Kammer vorab die Ansicht, die Bezugnahme auf Artikel 52 (1) und (4) EPÜ zeige, daß ein in einem Anspruch definiertes Verfahren, bei dem es sich um eine therapeutische Behandlung handele, aufgrund dieser Bestimmungen als nicht gewerblich anwendbar angesehen werden müsse, auch wenn es gewerblich genutzt werde. Somit gehe es im wesentlichen um die Beantwortung der Frage: Ist die Behandlung von Ektoparasiten beim Tier ein therapeutisches Verfahren? Die Kammer vertrat vorab die Auffassung, daß die Behandlung von Milben- und Läusebefall als medizinische Behandlung gelte.

V. In ihrer Erwiderung vom 3. Juni 1986 machte die Beschwerdeführerin geltend, daß Artikel 52 (4) EPÜ in besonderer Weise gesehen werden müsse, damit Artikel 57 voll zur Wirkung komme; ob das beanspruchte Verfahren eine therapeutische Behandlung darstelle, sei dabei nicht ausschlaggebend.

VI. Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines Patents auf der Grundlage der Ansprüche des Hauptantrags, hilfsweise auf der Grundlage der Ansprüche des ersten bzw. zweiten Hilfsantrags.

#### Entscheidungsgründe

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

2. Alle drei Anspruchssätze erfüllen die Anforderungen des Artikels 123(2) EPÜ.

3. Bei der vorliegenden Beschwerde gilt es zunächst zu klären, wie die maßgebenden Artikel 52(1) und (4) und 57 EPÜ richtig auszulegen sind.

3.1 Artikel 52 EPÜ ist mit "Patentfähige Erfindungen" überschrieben und sieht unter anderem folgendes vor:

"(1) Europäische Patente werden für Erfindungen erteilt, die neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.

(4) Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden, gelten nicht als gewerblich anwendbare Erfindungen im Sinn des Absatzes 1."

Artikel 57 EPÜ sieht folgendes vor: "Eine Erfindung gilt als gewerblich anwendbar, wenn ihr Gegenstand auf irgendeinem gewerblichen Gebiet einschließlich der Landwirtschaft hergestellt oder benutzt werden kann."

3.2 Nach Auffassung der Kammer müssen die Artikel 52 bis 57 EPÜ, soweit zutreffend, wie folgt ausgelegt werden:

the Board expressed as its provisional opinion that reference to Articles 52(1) and 52(4) EPC shows that under these Articles, if a method as defined in a claim is in fact a therapeutic treatment, such method must be regarded as not susceptible of industrial application even though the method is in fact used on an industrial scale. Thus the main question to be answered was: is the treatment of ectoparasites on the animal body a therapeutical method? It expressed the provisional opinion that the treatment of mange and lice is considered to be a medical treatment.

V. In a reply filed on 3 June 1986 the Appellant submitted that a special view of Article 52(4) EPC should be taken, so that Article 57 is given full effect; and that whether or not the claimed method is a therapeutic treatment is not decisive.

VI. The Appellant requests that the impugned decision be set aside and a patent be granted on the basis of the claims according to the main request, alternatively on the basis of the claims according to the first or second auxiliary request.

#### Reasons for the Decision

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

2. All three sets of claims satisfy the requirements of Article 123(2) EPC.

3. The first question to be decided on this appeal is the proper interpretation of the relevant Articles of the EPC, namely Articles 52(1), 52(4) and 57 EPC.

3.1 Article 52 EPC is headed "Patentable inventions", and inter alia provides that:

(1) "European patents shall be granted for any inventions which are susceptible of industrial application, which are new and which involve an inventive step."

(4) "Methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy and diagnostic methods practised on the human or animal body shall not be regarded as inventions which are susceptible of industrial application within the meaning of paragraph 1."

Article 57 EPC provides that "An invention shall be considered as susceptible of industrial application if it can be made or used in any kind of industry, including agriculture".

3.2 In the Board's view, the proper interpretation of Articles 52 to 57 EPC, so far as relevant, is as follows:

l'article 110(2) CBE, la Chambre a exprimé un avis provisoire, selon lequel il découle des articles 52(1) et 52(4) CBE que si une méthode, telle que définie dans une revendication, constitue en fait un "traitement thérapeutique", cette méthode doit être considérée comme non susceptible d'application industrielle, même si elle est effectivement employée sur une échelle industrielle. Ainsi se posait essentiellement la question de savoir si le traitement utilisé pour lutter contre les ectoparasites infestant le corps animal constitue une méthode thérapeutique. La Chambre a provisoirement émis l'avis que le traitement de la gale et de lutte contre les poux est considéré comme un traitement médical.

V. Dans sa réponse en date du 3 juin 1986, la requérante a déclaré que l'article 52(4) CBE devait être interprété de manière non habituelle pour permettre de donner tout son effet à l'article 57 CBE, et que la question de savoir si la méthode revendiquée constitue un "traitement thérapeutique" ne revêtait pas une importance décisive.

VI. La requérante demande l'annulation de la décision attaquée et la délivrance d'un brevet sur la base des revendications correspondant à la requête principale ou sur la base des revendications correspondant à la première ou à la seconde requête subsidiaire.

#### 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. Les trois jeux de revendications satisfont aux conditions requises par l'article 123(2) CBE.

3. La première question à trancher dans cette affaire est celle de l'interprétation qu'il convient de donner aux articles pertinents de la CBE, à savoir les articles 52(1), 52(4) et 57 CBE.

3.1 L'article 52 CBE est intitulé "Inventions brevetables" et contient, entre autres, les dispositions suivantes:

"(1) Les brevets européens sont délivrés pour les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle".

"(4) Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle au sens du paragraphe 1, les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal."

L'article 57 CBE dispose que "Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture."

3.2 De l'avis de la Chambre, l'interprétation qu'il convient de donner aux articles 52 à 57 CBE, dans la mesure où ils sont pertinents, est la suivante:



3.3 Artikel 52 enthält Bestimmungen, die die Gegenstände definieren, auf welche ein europäisches Patent erteilt werden kann. Der Artikel ist nach folgendem Schema aufgebaut: Absatz 1 enthält die wesentlichen Bedingungen, die eine Erfindung erfüllen muß, um patentierbar zu sein, nämlich:

- (i) sie muß gewerblich anwendbar sein,
- (ii) sie muß neu sein,  
und
- (iii) sie muß auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen.

In den Absätzen 2 bis 4 sind bestimmte Gegenstände definiert, die auch dann von der Patentierbarkeit ausdrücklich ausgeschlossen sind, wenn sie die oben genannten drei Bedingungen erfüllen.

So sieht Absatz 2 vor, daß die unter Buchstaben a bis d definierten Gegenstände nicht als Erfindungen im Sinne des Absatzes 1 angesehen werden. Ferner sieht Absatz 4 vor, daß die dort definierten Verfahren "nicht als gewerblich anwendbare Erfindungen im Sinn des Absatzes 1" gelten. Es ist festzustellen, daß sich die Absätze 2 und 4 im Wortlaut geringfügig unterscheiden. Beide haben jedoch eindeutig die gleiche Wirkung: Die definierten Gegenstände sollen selbst dann vom europäischen Patentschutz ausgeschlossen sein, wenn sie Absatz 1, d. h. die Bedingungen i bis iii, erfüllen.

Der Unterschied im Wortlaut der Absätze 2 und 4 ergibt sich aus der Art der Gegenstände, die von der Patentierbarkeit ausgeschlossen werden sollen. Die Gegenstände in Absatz 2 werden hauptsächlich deshalb vom Patentschutz ausgeschlossen, weil sie im nationalen Patentrecht seit jeher mehr als Ideen denn als gewerbliche Erzeugnisse betrachtet werden. Die in Absatz 4 genannten Verfahren hingegen werden aus grundsätzlichen Erwägungen vom Patentschutz ausgeschlossen, obwohl sie gewerblich angewandt werden können. Somit läßt die Formulierung des Absatzes 4 zwar implizit erkennen, daß solche Verfahren tatsächlich gewerblich anwendbar sind, stellt jedoch gleichzeitig vermittels einer Rechtsfiktion fest, daß sie nicht als gewerblich anwendbare Erfindungen gelten.

3.4 Artikel 53 EPÜ enthält noch einige andere Ausnahmen von der Patentierbarkeit, die aber hier nicht näher berücksichtigt zu werden brauchen.

Die Artikel 54 und 55 EPÜ definieren, und erläutern das in Artikel 52(1) EPÜ genannte Patentierungserfordernis, wonach der Gegenstand "neu" sein muß. Artikel 56 EPÜ definiert und erläutert die Anforderung des Artikels 52(1) EPÜ, daß der Gegenstand "auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen" muß.

3.3 Article 52 contains provisions which are intended to define the possible subject-matter of European patents. The scheme of this Article is as follows: Paragraph (1) contains a statement of the essential conditions which must be satisfied by an invention if it is to be patentable - namely that

- (i) it is susceptible of industrial application,
- (ii) it is new,  
and
- (iii) it involves an inventive step.

Paragraphs (2) to (4) define certain subject-matters which, even if they satisfy the above three conditions for patentability, are nevertheless excluded from being patentable, as specific exceptions.

Thus paragraph (2) provides that the particular subject-matters defined in (a) to (d) "shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1". Similarly paragraph (4) provides that the methods there defined "shall not be regarded as inventions which are susceptible of industrial application within the meaning of paragraph 1". It is noted that there is a slight difference in wording between paragraphs (2) and (4). However, the effect is in both cases clearly the same: namely to exclude the defined subject-matters from being the subject-matter of a European patent, even if such subject-matter is an invention which satisfies paragraph (1), i.e. it satisfies conditions (i) to (iii) above.

The difference in wording between paragraphs (2) and (4) results from the nature of the subject-matters that are being excluded from patentability in the respective paragraphs. The subject-matters which are set out in paragraph (2) are excluded primarily because they have traditionally been regarded within national patent laws as more in the nature of ideas than industrial manufactures. In contrast, the methods which are set out in paragraph (4) are excluded from patentability, even though such methods are capable of being applied industrially, as a matter of policy. Thus the wording of paragraph (4) is implicitly recognizing that such methods are susceptible of industrial application as a matter of reality, but provides that they "shall not be regarded as" inventions which are susceptible of industrial application, by way of legal fiction.

3.4 Article 53 EPC sets out certain other exceptions to patentability, and need not be considered further.

Articles 54 and 55 EPC define and explain the nature of the requirement for patentability set out in Article 52(1) EPC, that the subject-matter is "new". Similarly, Article 56 EPC defines and explains the nature of the requirement in Article 52(1) EPC that the subject-matter must "involve an inventive step".

3.3 L'article 52 contient des dispositions qui visent à définir les objets possibles des brevets européens. Le plan de cet article s'établit comme suit : le paragraphe 1 expose les conditions essentielles auxquelles doit satisfaire une invention pour être brevetable, à savoir que

- i) elle doit être susceptible d'application industrielle,
- ii) elle doit être nouvelle,  
et
- iii) elle doit impliquer une activité inventive.

Les paragraphes 2, 3 et 4 définissent certains objets dont la brevetabilité est exclue, même s'ils satisfont aux trois conditions de brevetabilité susmentionnées, et qui constituent donc des exceptions spécifiques.

Ainsi ressort-il du paragraphe 2 que les objets particuliers définis sous ses lettres a) à d) "ne sont pas considérés comme des inventions au sens du paragraphe 1". De même, le paragraphe 4 indique que les méthodes qu'il définit "ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle au sens du paragraphe 1". Or, s'il existe une légère différence entre la formulation du paragraphe 2 et celle du paragraphe 4, il est clair, toutefois, que l'effet est le même dans les deux cas, à savoir exclure la possibilité pour tout objet ainsi défini d'être l'objet d'un brevet européen, même lorsqu'il s'agit d'inventions qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe 1, c'est-à-dire aux conditions i), ii) et iii) mentionnées ci-dessus.

La différence de formulation entre les paragraphes 2 et 4 résulte de la nature des objets dont la brevetabilité est exclue dans chacun de ces paragraphes. L'exclusion qui frappe les objets mentionnés au paragraphe 2 vient principalement de ce qu'ils ont toujours été considérés traditionnellement par les lois nationales sur les brevets comme relevant plus du domaine des idées que de celui des produits industriels. En revanche, même si les méthodes indiquées au paragraphe 4 sont susceptibles d'application industrielle, leur brevetabilité est exclue; il s'agit là d'une question de principe. De sorte que s'il est vrai que dans l'énoncé du paragraphe 4 il est admis implicitement que ces méthodes sont en fait susceptibles d'application industrielle, il y est néanmoins disposé qu'elles "ne sont pas considérées comme" des inventions susceptibles d'application industrielle, par le biais d'une fiction juridique.

3.4 L'article 53 CBE mentionne certaines autres exceptions à la brevetabilité; point n'est besoin de l'examiner de façon plus approfondie.

Les articles 54 et 55 CBE définissent et expliquent la nature de la condition de brevetabilité posée à l'article 52(1) CBE selon laquelle l'objet doit être "nouveau". L'article 56 CBE définit et explique la nature de la condition posée à l'article 52(1) CBE selon laquelle l'objet doit "impliquer une activité inventive".

3.5 Artikel 57 EPÜ wiederum definiert und erläutert die Anforderung in Artikel 52 (1) EPÜ, daß der Gegenstand "gewerblich anwendbar" sein muß. Er macht insbesondere deutlich, daß die Landwirtschaft nach dem EPU ein Gewerbe ist; landwirtschaftliche Verfahren gelten deshalb **im allgemeinen** als gewerblich anwendbar.

Das den Artikeln 52 bis 57 zugrunde liegende Schema macht jedoch deutlich, daß die in Artikel 52 (4) EPÜ definierten besonderen Verfahren vom Patentschutz ausgeschlossen sind, obwohl landwirtschaftliche Verfahren **generell** patentfähig sind. Mit anderen Worten, bei den **speziellen** Verfahren nach Artikel 52 (4) EPÜ hat dieser Artikel Vorrang vor Artikel 57 EPÜ.

3.6 Vom Patentschutz ausgeschlossen sind:

- (i) Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers
- (ii) am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommene diagnostische Verfahren

3.7 Mit dem Ausschluß dieser Verfahren von der Patentierbarkeit hat das EPÜ nichts Neues eingeführt. Schon vor seinem Inkrafttreten waren diese Verfahren nach dem nationalen Recht vieler europäischer Länder vom Patentschutz ausgeschlossen. Diesem Ausschluß liegt eindeutig die grundsätzliche Überlegung zugrunde, daß diejenigen, die diese Verfahren als Teil der medizinischen Behandlung von Menschen oder Tieren anwenden, darin nicht durch Patente behindert werden sollen.

3.8 Die Kammer hat sich mit den einschlägigen Materialien zum EPÜ befaßt. Die oben genannte Auslegung der Artikel 52 und 57 EPÜ steht mit diesen durchaus im Einklang; Zweck des Artikels 52 (4) EPÜ war nämlich, die Patentierbarkeit von Behandlungen auszuschließen, "die als Maßnahmen zur Heilung von Tieren oder zur Linderung ihrer Leiden verstanden werden" (s. insbesondere Konferenzberichte, BR/219/72, Nr. 27).

4. Das Vorbringen in der Beschwerdebegründung soll nun im Hinblick auf die nummerierten Unterabschnitte von Nummer III erörtert werden.

4.1 In Fällen wie diesem liegt das besondere Problem darin, daß das in den Ansprüchen definierte Verfahren sowohl bei einzelnen Tieren als auch bei ganzen Herden angewandt werden kann. Wird es bei einzelnen Tieren angewandt, so kommt es einer tierärztlichen Behandlung gleich; wird es hingegen bei ganzen Herden angewandt, hat es auch den Charakter einer gewerblichen Tätigkeit. Zweifellos gehört die Viehzucht, z. B. die Schweinezucht, zu den Tätigkeiten eines Landwirts, ist also im weiteren Sinne Teil der Landwirtschaft und damit wiederum eine

3.5 Similarly, Article 57 EPC defines and explains the nature of the requirement in Article 52(1) EPC that the subject-matter is "susceptible of industrial application". In particular, this Article makes it quite clear that under the EPC, agriculture is a kind of industry; and that agricultural methods are therefore, **in general**, methods which are susceptible of industrial application.

However, the scheme of Articles 52 to 57 as set out above makes it quite clear that even though agricultural methods **in general** are potentially patentable subject-matter, the **particular** methods defined in Article 52(4) EPC are excluded from patentability. In other words, for the particular methods defined in Article 52(4) EPC, Article 52(4) takes precedence over Article 57 EPC.

3.6 The excluded methods are:

- (i) methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy;
- (ii) diagnostic methods practised on the human or animal body.

3.7 The exclusion of such methods from patentability is not a new provision under the EPC. Prior to the coming into force of the EPC, such methods were excluded from patentability under the national laws of many European countries. The policy behind the exclusion of such methods is clearly in order to ensure that those who carry out such methods as part of the medical treatment of humans or the veterinary treatment of animals should not be inhibited by patents.

3.8 The Board has considered the relevant preparatory documents which led to the EPC. The interpretation of the Articles 52 and 57 EPC set out above appears to be fully consistent with such documents, in that the object of the provision of Article 52(4) EPC was to exclude from patentability "treatment intended to cure or alleviate the suffering of animals" (see in particular Conference document BR/219/72, para. 27).

4. The submissions in the grounds of appeal will now be discussed with reference to the numbered paragraphs of paragraph III above.

4.1 The particular problem which arises in a case such as the present is that the method which is defined by the claims can be applied either to individual animals or to herds of animals. When the method is applied to individual animals it has the nature of a veterinary treatment, and when applied to herds of animals it also has the nature of an industrial activity. There is of course no doubt that the rearing of live stock such as herds of pigs is a farming activity, and that farming is in the broad sense a part of agriculture and therefore in turn an industrial activity for the

3.5 De la même façon, l'article 57 CBE définit et explique la nature de la condition posée à l'article 52(1) CBE selon laquelle l'objet doit être "susceptible d'application industrielle". En particulier, il ressort tout à fait clairement de cet article que, conformément à la CBE, l'agriculture est un genre d'industrie et que les méthodes employées en agriculture sont donc, de façon générale, des méthodes susceptibles d'application industrielle.

Cependant, lorsqu'on observe la démarche impliquée par les articles 52 à 57 telle qu'elle vient d'être exposée, il apparaît à l'évidence que, même si les méthodes agricoles, envisagées **d'une façon générale**, constituent des objets susceptibles d'être brevetés, la brevetabilité des méthodes **particulières** définies à l'article 52(4) CBE est exclue. En d'autres termes, s'agissant des méthodes particulières définies à l'article 52(4) CBE, l'article 52(4) prend le pas sur l'article 57 CBE.

3.6 Les méthodes dont la brevetabilité est exclue sont les suivantes:

- i) les méthodes de "traitement chirurgical ou thérapeutique" du corps humain ou animal;
- ii) les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal.

3.7 L'exclusion par la CBE de la brevetabilité de telles méthodes ne représente rien de nouveau. Dès avant l'entrée en vigueur de la CBE, leur brevetabilité était exclue par les législations nationales de nombreux pays européens. En excluant ces méthodes, le principe est évidemment de garantir que les personnes qui les mettent en oeuvre dans le cadre du traitement médical des êtres humains ou du traitement vétérinaire des animaux ne soient pas entravées par l'existence de brevets.

3.8 La Chambre a examiné les documents préparatoires de la CBE traitant de cette question. L'interprétation des articles 52 et 57 CBE exposée plus haut semble être en plein accord avec ces documents, en ce sens que la disposition de l'article 52(4) CBE visait à exclure la brevetabilité de "traitements compris au sens de soins destinés à guérir ou alléger la souffrance des animaux" (cf. en particulier document Conférence, BR/219/72, point 27).

4. Il convient maintenant d'examiner les arguments figurant dans le mémoire exposant les motifs du recours, en se référant aux différents alinéas du point III ci-dessus.

4.1 Le problème particulier qui se pose dans une affaire telle que celle dont est saisie la Chambre réside dans le fait que la méthode définie par les revendications peut être appliquée soit à des animaux considérés individuellement, soit à des troupeaux d'animaux. Lorsque la méthode est appliquée à des animaux pris individuellement, elle a la nature d'un traitement vétérinaire, tandis que, lorsqu'elle est appliquée à des troupeaux d'animaux, elle a aussi la nature d'une activité industrielle. Il ne fait naturellement pas de doute que l'élevage de bétail, tel que celui de

gewerbliche Tätigkeit im Sinne des EPÜ. Hier fällt es leicht, die von der Beschwerdeführerin vorgeschlagene Unterscheidung zwischen individueller tierärztlicher Behandlung einerseits und der vom Landwirt durchgeführten Massenbehandlung andererseits vorzunehmen. Wenn jedoch das in den Ansprüchen definierte Verfahren beide Tätigkeitsformen umfaßt, nützt diese Unterscheidung nichts mehr. Wie unter Nummer 2.2 bis 2.5 dargelegt, sind nach Artikel 52(4) EPÜ die darin aufgeführten Verfahren vom Patentschutz ausgeschlossen.

Schließlich kann jede therapeutische Behandlung eines Nutztieres auch als gewerbliche Tätigkeit betrachtet werden, da die Landwirtschaft zweifellos zu den gewerblichen Tätigkeiten gehört; mit der medizinischen Behandlung von Krankheiten sowohl beim einzelnen Nutztier als auch bei ganzen Herden soll ja die Effizienz dieser gewerblichen Tätigkeit gesteigert werden. Wenn eine medizinische Behandlung bewirkt, daß ein Hausschwein an einer Krankheit nicht eingeht oder von ihr geheilt wird, und wenn damit der Fleischertrag gesteigert wird, so liegt in beiden Fällen sowohl eine gewerbliche Tätigkeit als auch eine therapeutische Behandlung vor. Somit stellt die therapeutische Behandlung von Tieren ganz allgemein einen Aspekt der Landwirtschaft dar.

4.2 Daß der Wirkstoff auch auf unbelebte Sachen wie z. B. Schweineställe angewandt werden kann, ist hier unerheblich, weil in den Ansprüchen die Anwendung am Schweinekörper beansprucht wird.

4.3 Die Kammer stimmt mit der Beschwerdeführerin darin überein, daß der von der Prüfungsabteilung in ihrer Entscheidung vorgenommenen Unterscheidung zwischen der Behandlung von temporären und stationären Ektoparasiten und der Feststellung, daß nur die Behandlung von stationären Ektoparasiten (z. B. von Krätzmilben bei Schweinen) als therapeutische Behandlung eines kranken tierischen Körpers gelte, die rechtliche Grundlage fehlt.

Andererseits jedoch kann die Kammer der Beschwerdeführerin darin nicht zustimmen, daß es für eine Unterscheidung zwischen Ekto- und Endoparasiten für die Zwecke des Artikels 52(4) EPÜ eine Rechtsgrundlage gibt. Es geht hier nicht um die Frage, ob Endo- oder Ektoparasiten behandelt werden, sondern darum, ob das anspruchsgemäße Verfahren eine Behandlung des tierischen Körpers im Sinne des Artikels 52(4) EPÜ darstellt.

Wenn also, kurz gesagt, ein beanspruchtes Verfahren die therapeutische Behandlung eines tierischen Körpers erforderlich macht, so fällt es nach Artikel 52(4) EPÜ unter den Ausschluß von der Patentierbarkeit. Es ist rechtlich

purposes of the EPC. Thus it is easy, as such, to draw the distinction between individual veterinary treatment on the one hand and large-scale treatment activities normally carried out by a farmer on the other hand - as was put forward by the Appellant. Nevertheless, if the method defined in the claims covers both forms of activity, the drawing of such a distinction does not help the Appellant's case. As discussed in paragraphs 2.2 to 2.5 above, Article 52(4) EPC excludes the methods therein defined from patentability.

It must be recognised that any therapeutic treatment of a farm animal can also be considered as an industrial activity, insofar as farming is clearly an industrial activity, and the medical treatment of disease in both individual farm animals and herds of farm animals is intended to increase the efficiency of such industrial activity. To prevent the death of a farmyard pig from disease by a medical treatment, or to cure it of a disease by such a treatment and thus to increase its yield of meat, is in each case both an industrial activity and a therapeutic treatment. Clearly the therapeutic treatment of animals is commonly an aspect of agriculture.

4.2 The fact that the active ingredient could equally be applied to inanimate loci such as a pig house is irrelevant, because the claims require application to a pig's body.

4.3 The Board agrees with the Appellant that the distinction which was drawn by the Examining Division in its Decision between the treatment of temporary and permanent ectoparasites, and the finding that only the treatment of permanent ectoparasites (for example pigs infested with mange lice) has to be considered as a therapeutic treatment of a diseased animal body, has no proper basis in law.

On the other hand, the Board does not agree with the Appellant that there is any proper basis in law for distinguishing between ectoparasites and endoparasites for the purpose of Article 52(4) EPC. The question at issue is not whether endoparasites or ectoparasites are treated but whether the method defined by the claim is a treatment of the animal body for the purposes of Article 52(4) EPC.

Therefore, to summarise, if a claimed method requires the treatment of an animal body by therapy, it is a method which falls within the prohibition on patentability set out in Article 52(4) EPC. It is not possible as a matter of law

troupeaux de porcs, constitue une activité agricole, que cette activité fait partie de l'agriculture au sens large du terme et constitue par conséquent une activité industrielle aux fins de la CBE. Sous cet angle, il est donc facile d'établir une distinction entre traitement vétérinaire individuel, d'une part, et traitement effectué sur une grande échelle par un éleveur, d'autre part, comme l'a fait ressortir la requérante. Néanmoins, si la méthode définie dans les revendications recouvre les deux formes d'activité, cette distinction ne sert pas la cause de la requérante. Comme il a été dit aux points 2.2 à 2.5 ci-dessus, l'article 52(4) CBE exclut la brevetabilité des méthodes qui y sont définies.

Il faut admettre que tout "traitement thérapeutique" appliqué à un animal d'élevage peut aussi être considéré comme une activité industrielle, dans la mesure où il est bien évident que l'élevage est une activité industrielle, et que le traitement médical des maladies aussi bien sur les animaux d'élevage pris individuellement que sur des troupeaux de ces mêmes animaux vise à accroître la productivité d'une telle activité industrielle. Lorsque l'on applique un traitement médical à un porc d'élevage pour l'empêcher de mourir de maladie ou pour le guérir d'une maladie et augmenter ainsi son rendement en viande, il s'agit dans les deux cas à la fois d'une activité industrielle et d'un "traitement thérapeutique". De toute évidence, la thérapeutique des animaux est un domaine courant de l'agriculture.

4.2 Le fait que l'élément actif du traitement pourrait aussi bien être appliqué à des récepteurs inanimés, c'est-à-dire à un lieu, en l'occurrence une porcherie, est hors de propos, car les revendications précisent qu'il doit être appliqué au corps d'un porc.

4.3 La Chambre est d'accord avec la requérante sur le fait que la distinction établie par la Division d'examen dans sa décision, selon que le traitement vise les ectoparasites temporaires ou les ectoparasites permanents, et les conclusions ensuite formulées par cette dernière, d'après lesquelles seul le traitement concernant les ectoparasites permanents (dans le cas, par exemple, de porcs infestés par le sarcopte de la gale) doit être considéré comme un "traitement thérapeutique" d'un corps animal atteint par la maladie, sont dépourvues de tout fondement juridique.

Par contre, la Chambre ne partage pas le point de vue de la requérante selon lequel il serait fondé juridiquement de distinguer entre ectoparasites et endoparasites aux fins de l'article 52(4) CBE. La question n'est pas de savoir si le traitement vise des endoparasites ou des ectoparasites, mais si la méthode définie par la revendication constitue un traitement du corps animal au sens de l'article 52(4) CBE.

Donc, en résumé, si une méthode revendiquée requiert le "traitement thérapeutique" d'un corps animal, il s'agit d'une méthode qui tombe sous le coup de l'exclusion de la brevetabilité prévue à l'article 52(4) CBE. Il n'est pas possi-

unmöglich, zwischen der Anwendung des Verfahrens durch einen Züchter und der durch einen Tierarzt zu unterscheiden, ihr also im ersten Fall gewerblichen Charakter und damit Patentierbarkeit gemäß Artikel 57 EPU zuzuerkennen, ihr jedoch im zweiten Fall als therapeutischer Behandlung die Patentfähigkeit aufgrund von Artikel 52 (4) EPU abzuspochen. Ebensowenig ist eine rechtliche Unterscheidung zwischen der Anwendung des Verfahrens zur Behandlung von Ektoparasiten und der von Endoparasiten möglich.

4.4 Ferner muß in der vorliegenden Beschwerde geklärt werden, ob die Behandlung der Schweineräude tatsächlich die Behandlung einer Krankheit ist. Die Beschwerdeführerin hat geltend gemacht, daß Räude keine Krankheit sei.

Nach Auffassung der Kammer steht jedoch fest, daß Räude entgegen der Behauptung der Beschwerdeführerin eine Hautkrankheit ist, die durch Parasiten hervorgerufen wird. So definiert das *Shorter Oxford English Dictionary* Räude als "Hautkrankheit, die bei vielen ... Tieren vorkommt und durch spinnenartige Parasiten hervorgerufen wird". Außerdem kann diese Krankheit nur durch eine Behandlung des infizierten Körpers wirksam bekämpft werden, bei der die Ektoparasiten, die sie hervorrufen, abgetötet werden.

Bei allen Beispielen in der Beschreibung der vorliegenden Anmeldung geht es um die Behandlung von Schweinen, die von der Schweineräude (*Sarcoptes scabiei*) befallen sind. Es ist festzuhalten, daß in dem von der Beschwerdeführerin genannten Nachschlagewerk Monnig's "Veterinary Helminthology and Entomology", London 1982, auf Seite 516 angegeben ist, daß "Sarcoptesräude in den meisten Ländern als meldepflichtige Krankheit geführt wird".

Die Kammer ist deshalb der Meinung, daß es sich bei allen Beispielen in der vorliegenden Anmeldung um die Anwendung eines Verfahrens zur Behandlung erkrankter Schweine handelt und daß dieses Verfahren ein Verfahren zur therapeutischen Behandlung des tierischen Körpers ist.

5. Dementsprechend ist die Kammer im Hinblick auf die richtige Auslegung des Artikels 52 (4) EPU der Auffassung, daß die beanspruchte Erfindung nicht als "gewerblich anwendbare Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPU" betrachtet werden kann und somit nicht patentfähig ist.

6. Die Beschwerdeführerin stützt sich in zweierlei Hinsicht auf eine Entscheidung des Patentgerichts des Vereinigten Königreichs in der Sache *Stafford-Miller Ltd.'s Applications*, 1984, *Fleet Street Reports*, S. 258.

6.1 (i) Zum einen beruft sie sich auf die Feststellung des Gerichts, daß Läusebefall "füglich nicht als körperliche Erkrankung, gesundheitliche Störung oder chronische Krankheit bezeichnet" werden könne. Diese Feststellung be-

to draw a distinction between such a method as carried out by a farmer and the same method as carried out by a veterinarian, and to say that the method when carried out by a farmer is an industrial activity and therefore patentable under Article 57, and when carried out by a veterinarian is a therapeutic treatment not patentable under Article 52(4). Nor is it possible as a matter of law to distinguish between the use of such a method for the treatment of ectoparasites and endoparasites.

4.4 A further question to be decided in this appeal is whether, as a matter of fact, the treatment of pigs infested with pig mange is treatment of a disease. The Appellant has submitted that mange is not a disease.

However, in the Board's view it is clear that, contrary to the submission of the Appellant, mange is a disease of the skin which is caused by the presence of parasites. Thus the *Shorter Oxford English Dictionary* defines mange as "A cutaneous disease occurring in many... animals, caused by an arachnid parasite". Furthermore, effective treatment of this disease is only possible by treatment of the infected body so as to eradicate the ectoparasites which caused it.

The Examples in the descriptive part of the application in suit are all concerned with the treatment of pigs infested with pig mange (*Sarcoptes scabiei*). It is noted that the reference cited by the Appellant - Monnig's "Veterinary Helminthology and Entomology", London 1962, at page 516 states that "Sarcoptic mange is a scheduled disease in most countries".

As a matter of fact, the Board therefore considers that the Examples in the application in suit are each carrying out a method of treatment of diseased pigs' bodies, and that such a method is a method for treatment of the animal body by therapy.

5. Accordingly, in the Board's judgment having regard to the proper interpretation of Article 52(4) EPC, the claimed invention cannot be regarded as "an invention susceptible of industrial application within the meaning of Article 52(1) EPC", and is therefore not patentable.

6. The Appellant has relied upon a case decided by the U.K. Patents Court, *Stafford-Miller Ltd.'s Applications*, 1984 *Fleet Street Reports* 258, in two respects.

6.1 (i) First the Appellant relies upon the finding of the Court that an infestation of lice cannot "sensibly be described as a bodily sickness, disorder or chronic disease". This finding was primarily in the context of methods for the

ble, sur le plan juridique, de distinguer entre une telle méthode mise en œuvre par un éleveur et la même méthode mise en œuvre par un vétérinaire, et de déclarer que, lorsque cette méthode est mise en œuvre par un éleveur, il s'agit d'une activité industrielle, donc brevetable en vertu de l'article 57, mais que, lorsqu'elle est mise en œuvre par un vétérinaire, elle constitue une thérapeutique, qui n'est pas brevetable, conformément aux dispositions de l'article 52(4). Juridiquement, il n'est pas non plus possible de distinguer selon qu'une telle méthode est appliquée comme traitement de lutte contre les ectoparasites ou contre les endoparasites.

4.4 Une autre question à trancher dans le présent recours est celle de savoir si, en fait, le traitement appliqué à des porcs infestés par la gale porcine constitue le traitement d'une maladie. La requérante a soutenu que la gale n'était pas une maladie.

Or, de l'avis de la Chambre, il est évident que, contrairement à ce qu'affirme la requérante, la gale est une maladie de la peau causée par la présence de parasites. Ainsi, le *Shorter Oxford English Dictionary* définit la gale comme "une maladie de la peau affectant de nombreux animaux ..., causée par un acarien parasite". En outre, il n'est possible de soigner efficacement cette maladie qu'en traitant le corps infecté de manière à éradiquer les parasites qui la provoquent.

Les exemples présentés dans la description de la demande en cause concernent tous le traitement appliqué à des porcs infestés par la gale porcine (*Sarcoptes scabiei*). Il est à noter que l'ouvrage cité par la requérante - *Veterinary Helminthology and Entomology* de Monnig, Londres, 1962 - indique à la page 516 que la "gale sarcoptique est une maladie à déclaration obligatoire dans la plupart des pays".

Cela étant, la Chambre considère donc que les exemples présentés dans la demande en cause mettent tous en œuvre une méthode de traitement de corps de porcs frappés par la maladie et qu'une telle méthode est une méthode de "traitement thérapeutique" du corps animal.

5. En conséquence, la Chambre estime qu'en égard à l'interprétation qu'il convient de donner à l'article 52(4) CBE, l'invention revendiquée ne peut être considérée comme "une invention susceptible d'application industrielle au sens de l'article 52(1) CBE" et n'est donc pas brevetable.

6. A l'appui de son argumentation, la requérante a évoqué sur deux points une affaire dans laquelle le Tribunal des brevets du Royaume-Uni avait eu à statuer (*demandes Stafford-Miller Ltd*, 1984, *Fleet Street Reports* 258).

6.1 i) En premier lieu, la requérante s'appuie sur les conclusions du tribunal, selon lesquelles une infestation de poux ne peut "raisonnablement être décrite comme une maladie, un désordre ou une affection chronique physi-

zog sich in erster Linie auf Verfahren zur Bekämpfung von Läusen beim Menschen und stützte sich auf Beweismaterial, das die damalige Anmelderin dem Gericht vorgelegt hatte. Die Beschwerdeführerin macht ferner geltend, daß in diesem Zusammenhang kein Unterschied zwischen Läusen und Krätzmilben gemacht werden sollte.

(ii) Sie ersucht die Beschwerdekammer ferner, sich im Interesse einer einheitlichen Rechtsprechung in den Mitgliedstaaten des EPÜ dieser Entscheidung anzuschließen.

6.2 Was das Vorbringen unter Ziffer i angeht, so hat die Kammer ihre Feststellung (s. Nr. 4.4), daß die Behandlung der Schweineräude eine therapeutische Behandlung einer Krankheit sei, aufgrund der ihr vorliegenden Beweismittel getroffen. Die Feststellung des Patentgerichts des Vereinigten Königreichs, daß Läusebefall beim Menschen keine Krankheit sei, ist aufgrund anderer Beweismittel getroffen worden und deshalb für die Kammer nicht maßgebend.

Was Ziffer ii anbetrifft, so unterscheidet sich die Rechtslage in der Sache Stafford-Miller aus folgenden Gründen von der im vorliegenden Fall:

Die Sache Stafford-Miller ist nicht nach dem Patentgesetz (UK) von 1977 entschieden worden, dessen einschlägige materielle Bestimmungen auf die Artikel 52 bis 57 EPÜ zurückgehen und dieselbe Wirkung wie diese haben sollen. Sie ist vielmehr nach dem Patentgesetz (UK) von 1949 entschieden worden, das Ansprüche auf eine medizinische Behandlung von Menschen oder Tieren noch nicht ausdrücklich von der Patentierbarkeit ausschloß.

Nach der Rechtsprechung, die sich im Vereinigten Königreich aufgrund des Patentgesetzes von 1949 und von dessen Vorgängern in den patentamtlichen Entscheidungen und den damit zusammenhängenden Beschwerdeentscheidungen herausgebildet hatte, waren Verfahren zur medizinischen Behandlung von Menschen und Tieren keine "neuen Herstellungsverfahren" im Sinne des Monopolgesetzes und fielen deshalb nicht unter den Begriff "Erfindung" nach § 101 PatG (UK) von 1949. Jedoch war weder das Patentamt noch das Patentgericht bei der Verhandlung von Beschwerden gegen Entscheidungen des Patentamts befugt, diese Frage der Patentierbarkeit endgültig zu entscheiden. Diese eingeschränkte Funktion der Entscheidungen des Patentamts und des Patentgerichts wird in der Entscheidung zu Swift's Application, 1962 RPC, 37, deutlich, wo es im Leitsatz wie folgt heißt:

control of lice on human beings, and was made on the basis of evidence put before the Court by the applicants in that case. The Appellant further submits that no distinction should be drawn between lice and mange mites in this context.

(ii) The Appellant also submitted that the Board of Appeal should follow this case in the interest of uniformity of the law in the EPC countries.

6.2 As to (i), the Board's finding set out in paragraph 4.4 above that the treatment of pigs infected with pig mange is a therapeutic treatment of a disease is made on the basis of the evidence before it. The finding of the U.K. Patents Court to the effect that an infestation of lice on human beings is not a disease was based on different evidence, and is therefore not persuasive to the Board.

As to (ii), the legal framework in which the Stafford-Miller case was decided must be distinguished from that of the present appeal on the following basis:

(a) The Stafford-Miller case was not decided under the provisions of the U.K. Patents Act, 1977, whose relevant sections concerning patentability are based upon and intended to have the same effect as Articles 52 to 57 EPC. The case was decided under the U.K. Patents Act, 1949, which did not contain any specific statutory exclusion from patentability of claims to the medical and veterinary treatment of humans and animals.

Under the 1949 Act and the earlier Acts in the U.K., there was a body of case law laid down in decisions of the Patent Office and in appeals from decisions of the Patent Office, to the effect that a method of medical or veterinary treatment of a human or an animal was not "a manner of new manufacture" within the Statute of Monopolies, and was therefore not within the definition of an "invention" in Section 101 of the Patents Act 1949. However, neither the Patent Office nor the Patents Appeal Tribunal or Court when hearing an appeal from a decision of the Patent Office, had the power to decide finally this question of patentability. This limited function of decisions of the Patent Office and of appeals from the Patent Office is set out clearly in Swift's Application, 1962 RPC37, where the headnote says:

que", conclusions qui avaient été formulées essentiellement à propos de méthodes de lutte contre les poux sur les êtres humains et qui se fondaient sur des preuves fournies au tribunal par la société demanderesse dans l'affaire citée. La requérante déclare en outre que, dans ce contexte, ce qui vaut pour les poux s'applique aussi bien aux sarcoptes de la gale.

ii) La requérante a également déclaré que la Chambre de recours devrait s'aligner sur la décision rendue dans cette affaire, dans l'intérêt d'une uniformisation du droit dans les Etats parties à la CBE.

6.2 Pour ce qui concerne le point i), les conclusions de la Chambre exposées précédemment au point 4.4, selon lesquelles le traitement appliqué à des porcs infestés par la gale porcine est un traitement effectué en vue de guérir d'une maladie, se fondent sur les preuves examinées par elle au cours de l'instance. Les conclusions du Tribunal des brevets du Royaume-Uni, selon lesquelles une infestation d'êtres humains par les poux n'est pas une maladie, se fondaient sur des preuves différentes et ne sauraient donc convaincre la Chambre.

S'agissant du point ii), le cadre juridique dans lequel a été rendue la décision dans l'affaire Stafford-Miller doit être distingué de celui du présent recours, pour les raisons ci-après:

La décision rendue dans l'affaire Stafford-Miller ne l'a pas été conformément aux dispositions de la loi de 1977 sur les brevets du Royaume-Uni dont les articles relatifs à la brevetabilité sont fondés sur les articles 52 à 57 CBE et visent à avoir les mêmes effets que ces derniers. Cette affaire a été tranchée conformément aux dispositions de la loi de 1949 sur les brevets du Royaume-Uni qui ne comportait aucune exclusion légale spécifique de la brevetabilité de l'objet de revendications concernant le traitement médical et vétérinaire des êtres humains et des animaux.

Sous le régime de la loi de 1949 et des lois promulguées antérieurement au Royaume-Uni, toute une jurisprudence s'est constituée à partir de décisions rendues par l'Office des brevets ainsi qu'à l'occasion de recours contre des décisions de cet office, selon laquelle une méthode de traitement médical ou vétérinaire d'un être humain ou d'un animal ne représentait pas "un nouveau mode de fabrication" au sens de la loi sur les monopoles et n'était donc pas couverte par la définition d'une "invention" au sens de l'article 101 de la loi de 1949 sur les brevets. Toutefois, ni l'Office des brevets, ni le Tribunal des brevets, lorsque ce dernier était saisi d'un recours contre une décision de l'Office des brevets, n'avaient le pouvoir de trancher définitivement cette question de brevetabilité. Ce rôle limité des décisions de l'Office des brevets et du Tribunal des brevets est illustré clairement par l'affaire de la demande de Swift, 1962, RPC37; le sommaire de la décision s'y rapportant s'énonce comme suit:

"Das Gericht hat nicht entschieden, ob das Verfahren ein Herstellungsverfahren ist, sondern hat vorab die Auffassung vertreten,

daß es Aufgabe des Comptroller und des Patentgerichts ist, nur solche Anmeldungen nicht zur Erteilung zuzulassen, von denen beim besten Willen nicht gesagt werden kann, daß sie unter das Patentgesetz fallen, und die somit jeglicher Grundlage entbehren."

So hatte das Patentgericht in der Sache Stafford-Miller nicht zu entscheiden, ob die beanspruchte Erfindung tatsächlich patentierbar war, sondern nur, ob sie es möglicherweise sein konnte. Die Feststellung des Gerichts im vorletzten Satz auf Seite 261 spiegelt dies wider: "... bin ich nicht so fest davon überzeugt, daß diese Ansprüche bereits jenseits der Trennungslinie liegen, als daß ich in diesem Stadium behaupten könnte, daß diese Anmeldungen keine gute Grundlage für einen tragfähigen Anspruch darstellen". Das Gericht hat hier also im Zweifelsfall zugunsten des Anmelders entschieden.

Anders als das Patentgericht in der Sache Stafford-Miller hat die Kammer im vorliegenden Fall jedoch darüber zu befinden, ob die Ansprüche im Hinblick auf Artikel 52(4) EPU tatsächlich patentfähig sind.

Die Entscheidung im vorliegenden Fall würde also die Einheitlichkeit der Rechtsprechung in den Vertragsstaaten des EPU keineswegs gefährden.

7. Sollte die Kammer entscheiden, daß es sich bei dem anmeldungsgemäßen Verfahren um eine therapeutische Behandlung des tierischen Körpers handelt, so müsse - wie die Beschwerdeführerin ferner geltend macht - Artikel 52 (4) EPU "in besonderer Weise" gesehen werden, damit Artikel 57 EPU voll zur Wirkung komme. Die Rechtfertigung für diese besondere Betrachtungsweise lasse sich aus der Entscheidung Gr 05/83 der Großen Beschwerdekammer "*Second Medical Indication*", Nummer 22 (ABl. EPA 1985, 64) analog ableiten. Damals habe es die Kammer für notwendig gehalten, den in Artikel 54(2) EPU definierten Begriff des "Standes der Technik" in besonderer Weise zu sehen, um die darin aufgeworfene "Frage der Neuheit der Erfindung" in Verbindung mit der Gewährbarkeit von Ansprüchen zu lösen, die auf die Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches zur Herstellung eines Arzneimittels für eine bestimmte neue therapeutische Anwendung gerichtet seien.

Nach Auffassung der Kammer rechtfertigt die Sache "zweite medizinische Indikation" keinesfalls die von der Beschwerdeführerin geforderte besondere Betrachtungsweise des Artikels 52 (4) EPU, die Ansprüche gewährbar machen soll, die auf ein "Verfahren zur therapeutischen Behandlung des tierischen Körpers" gerichtet sind; diese Ansprü-

"The Court did not decide whether or not the method was a manner of manufacture: but on a preliminary point: Held, that the function of the Comptroller and the Appeal Tribunal is to refuse to allow to proceed only applications which in no reasonable view could be said to be within the ambit of the Patents Acts and so were plainly without justification".

Thus the function of the Patents Court in the Stafford-Miller case was only to decide whether the claimed invention in that case was possibly patentable: not whether it was actually patentable. The Court's conclusion in the penultimate sentence on page 261 reflects this function: "... I am not sufficiently satisfied that these claims fall on the wrong side of the line as to justify saying at this stage in their life that these patents are incapable of providing a good basis for a sound claim". The Court thus gave the applicants the benefit of its doubt.

In contrast to the function of the Patents Court in the Stafford-Miller case, in the present case the function of this Board is to decide the question of actual patentability of the claims having regard to Article 52(4) EPC.

Thus the Decision in the present case would not cause any lack of uniformity in the law of the EPC countries.

7. The Appellant has also submitted that, even if it is decided that the method of the present application is a therapeutic treatment practised on the animal body, a "special view" should be taken of Article 52(4) so that Article 57 EPC is given full effect. He submits that a justification for taking such a special view can be derived by analogy from Decision Gr 05/83 of the Enlarged Board of Appeal in the "*Second Medical Indication*" case (OJ EPO 1985, 64 at paragraph 22). In that case the Board found it necessary to take a "special view" of the concept of "state of the art" defined in Article 54(2) EPC, in order to overcome "the problem concerning the novelty of the invention" which that Article presented, in connection with the allowability of claims directed to the use of a substance or composition for the manufacture of a medicament for a specified new therapeutic application.

In the Board's view the "*Second Medical Indication*" case does not provide any justification for taking the special view of Article 52(4) EPC which the Appellant requests, in order to enable allowance of claims directed to "a method for treatment of the animal body by therapy", because such claims are **expressly** excluded from patent-

"La Cour n'a pas tranché la question de savoir si la méthode constitue ou non un mode de fabrication; mais, à titre préalable, elle a affirmé que le rôle du Comptroller et du Tribunal des brevets est de ne s'opposer à poursuivre le traitement des demandes que dans le cas de celles dont on ne peut raisonnablement dire qu'elles entrent dans le cadre des lois sur les brevets et dont la justification fait par conséquent manifestement défaut".

Dans l'affaire Stafford-Miller, le rôle du Tribunal des brevets s'est donc borné à décider s'il se pouvait que l'invention revendiquée soit brevetable, mais non si elle l'était effectivement. Les conclusions du tribunal énoncées dans l'avant-dernière phrase figurant à la page 261 renseignent sur ce rôle: "... je ne suis pas suffisamment convaincu du fait que ces revendications sortent du champ imposé au point d'être fondé à déclarer à ce moment de leur existence que ces demandes de brevet ne peuvent fournir une bonne base pour une revendication saine". Le tribunal a donc accordé aux demandeurs le bénéfice du doute.

Contrairement au rôle du Tribunal des brevets dans l'affaire Stafford-Miller, le rôle de la Chambre, dans la présente affaire, est de trancher la question de la brevetabilité effective de l'objet des revendications au regard de l'article 52(4) CBE.

Dans la présente affaire, la décision rendue ne compromettrait donc nullement l'uniformisation du droit des Etats parties à la CBE.

7. La requérante a en outre déclaré que, même s'il était décidé que la méthode qui fait l'objet de la présente demande constitue un "traitement thérapeutique" du corps animal, l'article 52(4) devrait être "interprété de manière non habituelle" pour permettre de donner tout son effet à l'article 57 CBE. Elle allègue que la justification d'une telle interprétation non habituelle peut être dérivée par analogie du point 22 de la décision Gr 05/83 rendue par la Grande Chambre de recours à propos de la "*Second Medical Indication*"\* (JO OEB 1985, 64). Dans cette affaire, la Chambre avait jugé nécessaire de se référer à un "concept non habituel" de l'"état de la technique" défini à l'article 54(2) CBE afin de surmonter les "problèmes au regard de la nouveauté de l'invention" soulevés par cet article à propos de l'admissibilité de revendications ayant pour objet l'application d'une substance ou d'une composition pour obtenir un médicament destiné à une utilisation thérapeutique déterminée nouvelle.

De l'avis de la Chambre, la décision rendue au sujet de la "deuxième indication médicale" ne justifie aucunement de se livrer à une interprétation non habituelle de l'article 52(4) CBE, comme le demande la requérante, afin de permettre d'admettre des revendications ayant pour objet "une méthode de traitement thérapeutique du corps ani-

\* Für die gleichlautende deutsche Fassung dieser Entscheidung s. Gr 01/83, ABl. EPA 1985, 60- "zweite medizinische Indikation/BAYER".

\* Pour la version française correspondant à cette décision cf. Gr 06/83, JO OEB 1985, 67 - "Deuxième indication médicale/PHARMUKA".

che sind nämlich, wie oben dargelegt, durch Artikel 52 (4) EPÜ **ausdrücklich** von der Patentierbarkeit ausgenommen.

Die Beschwerdeführerin zielt mit ihrem Vorbringen in Wirklichkeit darauf ab, daß Artikel 57 EPÜ Vorrang vor der ausdrücklichen Bestimmung in Artikel 52 (4) EPÜ gegeben wird, falls es zwischen den beiden Bestimmungen zu einer Kollision kommt. Nach Auffassung der Kammer ist diese Auslegung des EPÜ jedoch nicht richtig, wie bereits unter den Nummern 3.2 bis 3.5 dargelegt worden ist.

8. Die Beschwerdeführerin hat ferner unter Bezugnahme auf *Benkard, Patentgesetz, 7. Auflage*, 1981, Seite 265, geltend gemacht, daß Verfahren zur Schädlingsbekämpfung nach deutscher Rechtsprechung gewerblich anwendbar seien. Die Kammer hat jedoch, wie bereits dargelegt, entschieden, daß das Verfahren nach Anspruch 1 als Verfahren zur medizinischen Behandlung und nicht als Verfahren zur Schädlingsbekämpfung anzusehen ist.

#### 9. Erster Hilfsantrag

In der Entscheidung Gr 05/83\* ("Second Medical Indication") hat die Große Beschwerdekammer festgestellt (s. Nr. 11 - 13), daß

"ein Patentanspruch, der auf die 'Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches zur therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers' gerichtet ist, seinem eigentlichen Inhalt nach in keiner Weise verschieden [ist] von einem Anspruch auf ein 'Verfahren zur ... therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers' mit dem Stoff oder Stoffgemisch. Der Unterschied beider Ansprüche besteht im Grunde nur in der Fassung; die zweite Fassung des Anspruchs widerspricht aber offensichtlich dem Artikel 52 (4) EPÜ. Aus diesem Grund kann kein europäisches Patent mit Ansprüchen weder auf ein solches Verfahren noch auf eine solche Verwendung erteilt werden (Art. 97 (1) EPÜ)."

Daraus folgt, daß sich die Ansprüche nach dem ersten Hilfsantrag ihrem eigentlichen Inhalt nach nicht von den Ansprüchen nach dem Hauptantrag unterscheiden; sie sind deshalb aus denselben Gründen nicht patentfähig.

#### 10. Zweiter Hilfsantrag

Die Ansprüche nach dem zweiten Hilfsantrag entsprechen den in der Entscheidung "zweite medizinische Indikation" als gewährbar zugelassenen. Die Verwendung von Insektiziden zur Behandlung von Ektoparasiten ist jedoch unstrittig bekannt (s. Beschreibung, S. 1, Abs. 2). Außerdem liegt auch dann keine Offenbarung einer neuen medizinischen Indikation vor, wenn die Ansprüche auf eine bestimmte Formulierung des Pestizids gerichtet sind, die bei einem bestimmten Tier auf eine bestimmte Weise angewendet wird.

Aus diesen Gründen sieht die Kammer auch hier keine Grundlage dafür, dem Antrag stattzugeben.

ability by Article 52(4) EPC, as discussed above.

The submission of the Appellant is in effect that Article 57 EPC should take precedence over the express provision of Article 52(4) EPC, in the event of conflict between them. However, in the Board's view as discussed in paragraphs 3.2 to 3.5 above, that is not the proper interpretation of the EPC.

8. The Appellant has further submitted - with reference to *Benkard, Patentgesetz, 7. Auflage*, 1981, page 265 - that methods for combatting pests are susceptible of industrial application under German case law. The Board as set out above however has decided that the method according to Claim 1 is to be interpreted as a method of medical treatment and not as a method for combatting pests.

#### 9. First auxiliary request.

In the Decision Gr 05/83 (Second Medical Indication) the Enlarged Board of Appeal decided (see points 11-13) that:

"a claim directed to the 'use of a substance or composition for the treatment of the human or animal body by therapy' is in no way different in essential content from a claim directed to 'a method of treatment of the human or animal body by therapy with the substance or composition'. The difference between the two claims is one of form only and the second form of claim is plainly in conflict with Article 52(4) EPC. Since this is so, no patent can be granted including any such claims: Article 97(1) EPC".

It follows that the claims according to the first auxiliary request are not in substance different from the claims according to the main request, and are therefore not patentable for the same reasons.

#### 10. Second auxiliary request.

The claims according to the second auxiliary request are in line with those allowed by the decision in the "Second Medical Indication" case. However, the use of insecticides in treating ectoparasites is admittedly known (see the description page 1, second para.). Furthermore, even though the claims are directed to a particular formulation of pesticide, applied by a particular mode of administration to a particular animal, there is no disclosure of a new medical indication.

For these reasons, the Board sees no basis for allowing this request either.

mal", car la brevetabilité de l'objet de telles revendications est **expressément** exclue par l'article 52(4) CBE, comme cela a déjà été dit précédemment.

La requérante argue en fait que l'article 57 CBE devrait prendre le pas sur les dispositions spécifiques de l'article 52(4) CBE en cas de conflit entre ces deux articles. Mais, comme indiqué plus haut aux points 3.2 à 3.5, la Chambre estime que cela ne correspond pas à l'interprétation correcte de la CBE.

8. La requérante a encore déclaré, en se référant à *Benkard, Patentgesetz, 7<sup>e</sup> édition*, 1981, p. 265, que les méthodes de lutte contre les organismes nuisibles sont, au regard de la jurisprudence allemande, susceptibles d'application industrielle. Toutefois, comme cela a été exposé plus haut, la Chambre a décidé que la méthode faisant l'objet de la revendication 1 devait être interprétée comme une méthode de traitement médical et non comme une méthode de lutte contre les organismes nuisibles.

#### 9. Sur la première requête subsidiaire:

Dans la décision Gr 05/83\* "Second Medical Indication" (points 11, 12 et 13), la Grande Chambre de recours avait déclaré ce qui suit:

"une revendication ayant pour objet 'l'application d'une substance ou d'une composition pour le traitement thérapeutique du corps humain ou animal' ne diffère en rien quant à son contenu proprement dit d'une revendication portant sur 'les méthodes de traitement ... thérapeutique du corps humain ou animal' au moyen de la substance ou composition. La différence réside en définitive uniquement dans la rédaction, la deuxième formulation contrevenant manifestement à la lettre de l'article 52(4) de la CBE, mais ne différant pas dans son contenu de la première. Dans ces conditions, un brevet sur la base de telles revendications - quelle que soit la rédaction employée - ne saurait être délivré (article 97(1) de la CBE)."

Il s'ensuit que les revendications au titre de la première requête subsidiaire ne sont pas substantiellement différentes des revendications correspondant à la requête principale et que leur objet n'est donc pas brevetable pour les mêmes motifs.

#### 10. Sur la seconde requête subsidiaire:

Les revendications déposées avec la seconde requête subsidiaire sont conformes à celles que la décision rendue à propos de la "deuxième indication médicale" estime justifié d'admettre. Cependant, il est un fait que l'utilisation d'insecticides contre les ectoparasites est connue (cf. description, p. 1, second alinéa). En outre, même si les revendications ont pour objet une formule spéciale de pesticide, appliquée à un animal particulier suivant un mode d'administration particulier, il n'est pas exposé d'indication médicale nouvelle.

Dans ces conditions, la Chambre ne saurait pas davantage faire droit à cette requête.

Entscheidungformel	Order	Dispositif
<b>Aus diesen Gründen wird entschieden:</b> Die Beschwerde wird zurückgewiesen.	<b>For these reasons it is decided that:</b> The appeal is dismissed.	<b>Par ces motifs, il est statué comme suit:</b> Le recours est rejeté.

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 15. Oktober 1987 T 19/86 - 3.3.1 \*) (Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

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

**Anmelder: Duphar International Research B.V.**

**Stichwort: Schweine II/DUPHAR**

**Artikel: 52 (1), (4), 54 (5) EPÜ**

**Schlagwort: "bekannte therapeutische Behandlung - Anwendung bei einer anderen Tiergruppe - weitere medizinische Indikation"**

*Leitsätze*

*I. Unter den Begriff "therapeutische Behandlung" im Sinne des Artikels 52 (4) EPÜ fallen sowohl prophylaktische Behandlungen als auch Heilbehandlungen.*

*II. Wird ein Impfstoff, dessen Verwendung bei der Behandlung einer bestimmten Tiergruppe (hier: seronegative Schweine) bekannt ist, bei einer neuen, unterschiedlichen Gruppe derselben Tierfamilie (hier: seropositive Schweine) therapeutisch angewandt, dann liegt eine zweite medizinische Indikation entsprechend dem in der Entscheidung Gr 05/83\*) dargelegten Grundsatz vor, die patentfähig ist, wenn sie erfinderschick ist.*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Die am 9. Juni 1982 unter Inanspruchnahme einer niederländischen Priorität vom 10. Juni 1981 eingereichte und am 12. Januar 1983 unter der Nummer 0 069 407 veröffentlichte europäische Patentanmeldung Nr. 82 200 705.0 wurde mit Entscheidung der Prüfungs-

**Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 15 October 1987 T 19/86 - 3.3.1 \*) (Official Text)**

Composition of the Board:

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

**Applicant: Duphar International Research B.V.**

**Headword: Pigs II/DUPHAR**

**Article: 52 (1), (4), 54 (5) EPC**

**Keyword: "Known therapeutic treatment - application to new class of animals - further medical use"**

*Headnote*

*I. Both prophylactic and curative treatments of disease are within the meaning of the word "therapy" as used in Article 52 (4) EPC.*

*II. The therapeutic application of a vaccine, which is known for treatment of a particular class of animal (here sero-negative pigs), to a new and different class of the same animal (here sero-positive pigs), is a second medical use within the principle set out in Decision Gr 05/83\*\*), and is therefore patentable if such new use is inventive.*

**Summary of Facts and Submissions**

I. European patent application No. 82 200 705.0, filed on 9 June 1982 claiming a Dutch priority of 10 June 1981, and published on 12 January 1983 under publication No. 0 069 407, was refused by a decision of the Examining Division 001 dated 21 August 1985. The decision

**Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1 en date du 15 octobre 1987 T 19/86 - 3.3.1 \*) (Traduction)**

Composition de la Chambre:

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

**Demandeur: Duphar International Research B.V.**

**Référence: Porcs II/DUPHAR**

**Articles: 52 (1) et (4), 54 (5) CBE**

**Mot-clé: "Traitement thérapeutique connu - application à un nouveau groupe d'animaux - deuxième application thérapeutique"**

*Sommaire*

*I. Le terme "thérapie" au sens de l'article 52 (4) CBE, comprend les traitements prophylactiques aussi bien que les traitements curatifs des maladies.*

*II. L'application thérapeutique d'un vaccin connu pour traiter un groupe particulier d'animaux - en l'occurrence des porcs séronégatifs - à un groupe nouveau et différent de ces mêmes animaux (en l'occurrence des porcs séropositifs) constitue une deuxième indication médicale conformément au principe posé par la décision Gr 05/83 \*\*): elle est donc brevetable si cette nouvelle indication implique une activité inventive.*

**Exposé des faits et conclusions**

I. La demande de brevet européen n° 82 200 705.0 déposée le 9 juin 1982, revendiquant la priorité d'une demande déposée aux Pays-Bas le 10 juin 1981 et publiée le 12 janvier 1983 sous le numéro 0 069 407, a été rejetée par décision de la Division d'examen 001 en

\*) Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist beim Referat 4.5.1 (EPA-Bibliothek München) gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1,30 DEM pro Seite erhältlich.

\*\*) ABl. EPA 1985, 64. Für die gleichlautende deutsche Fassung dieser Entscheidung s. Gr 01/83. ABl. EPA 1985, 60 - "zweite medizinische Indikation/BAYER".

\*) This is an abridged version of the Decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from Dept. 4.5.1 (EPO Library in Munich) on payment of a photocopying fee of DEM 1.30 per page.

\*\*) Published in OJ EPO 1985, 64.

\*) Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service 4.5.1 (bibliothèque de l'OEB à Munich) moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1.30 DEM par page.

\*\*) JO OEB 1985, 64. Pour la version française correspondant à cette décision cf. Gr 06/83. JO OEB 1985, 67 - "Deuxième indication médicale/PHARMO".



abteilung vom 21. August 1985 zurückgewiesen. Der Entscheidung lagen die am 11. März 1985 eingereichten Ansprüche 1 bis 5 zugrunde, die wie folgt lauten:

(1) Verwendung von lebenden, abgeschwächten Aujeszky-Viren zur Herstellung eines Impfstoffes, um vom Muttertier her immune Schweine intranasal gegen die Aujeszky-Krankheit zu schützen

(2) Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Virus des Bartha-Stammes in eine für die intranasale Verabreichung geeignete Form gebracht wird

(3) Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das in sekundären Schweinenierenzellen oder in einer kontinuierlichen Schweinenierenzelllinie kultivierte Virus in eine für die intranasale Verabreichung geeignete Form gebracht wird

(4) Verwendung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß eine Virusmenge von  $10^4$  -  $10^7$  TCID<sub>50</sub> in eine für die intranasale Verabreichung geeignete Form gebracht wird

(5) Verwendung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß eine Menge von  $10^6$  TCID<sub>50</sub> in eine für die intranasale Verabreichung geeignete Form gebracht wird

II. Die oben genannte Entscheidung wurde im wesentlichen aus folgenden Gründen getroffen:

(i) Das lebende, abgeschwächte Aujeszky-Virus, das erfindungsgemäß zur Herstellung eines Impfstoffes zur intranasalen Verabreichung bei vom Muttertier her immunen (d. h. seropositiven) Ferkeln verwendet werde, unterscheidet sich nicht von dem lebenden, abgeschwächten Aujeszky-Virus, das im Stand der Technik verwendet werde, um seronegative Ferkel durch intranasale Verabreichung zu schützen.

(ii) Zweck eines Impfstoffes (therapeutische Anwendung) sei es, einen Immunisierungszustand hervorzurufen und damit Schutz gegen eine bestimmte Krankheit (hier die Aujeszky-Krankheit) zu gewähren. Dieser Zweck werde sowohl von den bekannten Impfstoffen als auch von den erfindungsgemäßen in gleicher Weise erfüllt. Die therapeutische Anwendung sei deshalb nicht neu.

(iii) Ob die Anwendung eines bekannten Arzneimittels zur Behandlung derselben Krankheit bei einer immunologisch verschiedenen Tierpopulation derselben Art als neu und erfinderisch gelten könne, sei von der Großen Beschwerdekammer in der oben genannten Entscheidung nicht geklärt worden.

Nach Auffassung der Prüfungsabteilung seien somit die Ansprüche 1 und 2 nicht neu, und die Ansprüche 3, 4 und 5 enthielten keine Merkmale, die patentierbar wären.

was based on Claims 1 to 5 filed on 11 March 1985 which read:

(1) Use of live attenuated Aujeszky-virus for the manufacture of a vaccine for intranasally protecting maternally immune pigs against Aujeszky's disease.

(2) Use according to Claim 1, characterised in that the virus of the Bartha-strain is brought into form suitable for intranasal administration.

(3) Use according to Claim 2, characterised in that virus cultivated in secondary porcine kidney cells or in a porcine kidney continuous cell line is brought into a form suitable for intranasal administration.

(4) Use according to Claim 3, characterised in that an amount of  $10^4$ - $10^7$  TCID<sub>50</sub> of virus is brought into a form suitable for intranasal administration.

(5) Use according to Claim 4, characterised in that an amount of  $10^6$  TCID<sub>50</sub> is brought into a form suitable for intranasal administration.

II. The reasons for the above decision were essentially as follows:

(i) The live attenuated Aujeszky-virus used for the manufacture of a vaccine for intranasal administration to maternally-immune (i.e. sero-positive) piglets according to the invention does not differ from the live attenuated Aujeszky-virus used in the prior art to protect by intranasal administration sero-negative piglets.

(ii) The aim of a vaccine (therapeutic application) is to elicit a state of immunisation thus conferring protection against a certain disease (Aujeszky's disease in the present case). This aim is reached in the same way by both the vaccines according to the prior art and to those of the present invention. The therapeutic application is therefore not regarded as novel.

(iii) Whether the application of a known medicament for the treatment of the same disease in an immunologically different population of animals of the same species is to be regarded as a novel and inventive therapeutic application, was not stated by the Enlarged Board of Appeal in the above-mentioned Decision.

Thus Claims 1 and 2 were regarded as not novel, and Claims 3, 4 and 5 were not regarded as involving any feature which could provide patentability.

date du 21 août 1985. Cette décision a été rendue sur la base des revendications 1 à 5 suivantes, telles que déposées le 11 mars 1985:

1) Utilisation de virus d'Aujeszky vivants atténués pour obtenir un vaccin destiné à être administré par voie intranasale en vue de protéger les porcs bénéficiant d'une immunité congénitale contre la maladie d'Aujeszky.

2) Utilisation selon la revendication 1, caractérisée en ce que l'on donne au virus de souche Bartha une forme adaptée à une administration par voie intranasale.

3) Utilisation selon la revendication 2, caractérisée en ce que l'on donne au virus cultivé dans des cellules secondaires de reins de porc ou dans une lignée cellulaire continue de reins de porc une forme adaptée à une administration par voie intranasale.

4) Utilisation selon la revendication 3, caractérisée en ce que l'on donne à une quantité de virus égale à  $10^4$ - $10^7$  CTDI<sub>50</sub> une forme adaptée à une administration par voie intranasale.

5) Utilisation selon la revendication 4, caractérisée en ce que l'on donne à une quantité de virus égale à  $10^6$  CTDI<sub>50</sub> une forme adaptée à une administration par voie intranasale.

II. Les motifs de la décision susmentionnée étaient, pour l'essentiel, les suivants:

i) Le virus d'Aujeszky vivant atténué utilisé selon l'invention pour obtenir un vaccin destiné à être administré par voie intranasale à des porcelets bénéficiant d'une immunité congénitale (c. à d. séropositifs) ne se distingue pas du virus d'Aujeszky vivant atténué utilisé dans l'état antérieur de la technique par voie intranasale pour protéger des porcelets séronégatifs.

ii) Le but d'un vaccin (d'une application thérapeutique) est de provoquer un état d'immunisation et de protéger le sujet contre une maladie déterminée (en l'occurrence la maladie d'Aujeszky). Or, ce but est atteint de la même manière avec les deux vaccins, tant celui correspondant à l'état antérieur de la technique que celui faisant l'objet de la présente invention. Cette application thérapeutique ne saurait donc être considérée comme nouvelle.

iii) La Grande Chambre de recours n'a pas indiqué, dans la décision mentionnée, si l'application d'un médicament connu pour traiter la même maladie dans une population d'animaux de la même espèce présentant des différences sur le plan immunologique doit être considérée comme une application thérapeutique nouvelle impliquant une activité inventive.

Les revendications 1 et 2 n'ont donc pas été considérées comme nouvelles et les revendications 3, 4 et 5 ont été considérées comme ne comportant aucun élément brevetable.

III. Am 18. Oktober 1985 legte die Beschwerdeführerin gegen diese Entscheidung unter Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde ein. Die Beschwerdebegründung wurde am 21. Dezember 1985 nachgereicht; die Beschwerdeführerin behauptete darin, sie habe überraschenderweise festgestellt, daß die Impfung junger seropositiver, d. h. vom Muttertier her noch immuner Ferkel durch intranasale Verabreichung einen guten Schutz gegen die Aujeszky-Krankheit biete. Dieses Ergebnis stehe im Gegensatz zu dem, was nach der bisherigen Erfahrung mit Injektionsimpfstoffen zu erwarten gewesen sei, und sei deshalb neu und erfinderisch. Die Frage sei nur, wie diese Erfindung durch gewährbare Ansprüche geschützt werden könne.

Die Beschwerdeführerin beantragte die Erteilung eines Patents auf der Grundlage der am 11. März 1985 eingereichten Ansprüche 1 bis 5; sie bezog sich dabei auf die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer Gr 05/83 die ihres Erachtens nicht so eng angelegt sei, daß sie die Patentierbarkeit der beanspruchten Erfindung ausschließe.

#### Entscheidungsgründe:

4. Der vorliegenden Erfindung liegt somit die technische Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zur Immunisierung seropositiver Ferkel anzugeben. Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt die Beschwerdeführerin vor, daß die Ferkel so früh wie möglich, d. h. in einem Alter, in dem sie gewöhnlich noch vom Muttertier her immun sind, mit einem lebenden, abgeschwächten Aujeszky-Virus intranasal gegen die Aujeszky-Krankheit geimpft werden.

5. Die Ansprüche 1 bis 5 des Hauptantrags entsprechen der von der Großen Beschwerdekammer in der Entscheidung Gr 05/83<sup>\*)</sup> (ABl. EPA 1985, 64) und in sechs anderen damit zusammenhängenden Entscheidungen zugelassenen Formulierung. Die Große Beschwerdekammer hat entschieden, daß Ansprüche, die auf die Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches zur Herstellung eines Arzneimittels für eine bestimmte neue, erfinderische therapeutische Anwendung gerichtet seien, selbst dann gewährbar seien, wenn sich das Arzneimittel in keiner Weise von einem bekannten unterscheide.

In jedem der Fälle, mit denen die Große Beschwerdekammer befaßt war, ging es bei der jeweiligen neuen therapeutischen Anwendung des Arzneimittels um die Behandlung einer anderen Krankheit als der früher offenbarten. Die Kammer stellte fest, daß die Ansprüche in diesen Fällen nicht gegen die Artikel 52 (4) und 57 EPÜ verstießen; jedoch könne es ihnen im Hinblick auf die Bestimmung in Artikel 54 (5) EPÜ ("sofern ... ihre Anwendung zu einem

III. On 18 October 1985 the Appellant filed a notice of appeal against the above decision, paying the prescribed fee at the same time. A statement of grounds of appeal was filed on 21 December 1985, in which the Appellant submitted that it had surprisingly been found that vaccination by intranasal administration to young sero-positive piglets, i.e. when they are still maternally immune, results in good protection against Aujeszky's disease. This finding was contrary to what could be expected from experience with injection vaccines, and is new and inventive. The question was how to protect this invention by acceptable claims.

The Appellant requested the grant of a patent on the basis of Claims 1-5 filed on 11 March 1985, in view of the Decision of the Enlarged Board of Appeal Gr 05/83, which the Appellant submitted was not restricted in a way which prevented the patentability of the claimed invention.

#### Reasons for the Decision

4. The technical problem underlying the present invention is therefore to provide a method of immunization applicable to sero-positive piglets. In order to solve this problem, the Appellant proposes the vaccination of such piglets against Aujeszky's disease as early as possible, i.e. at an age at which they usually are still maternally immune, by vaccinating them intranasally with a living attenuated Aujeszky virus vaccine.

5. Claims 1 to 5 of the main request are in line with the formulation adopted by the Enlarged Board of Appeal in its Decision Gr 05/83 (OJ EPO 1985, 64) and the six related Decisions. The Enlarged Board of Appeal held that claims directed to the use of a substance or composition for the manufacture of a medicament for a specified new and inventive therapeutic application are allowable, even in cases in which the medicament is not in any way different from a known medicament.

In each of the cases with which the Enlarged Board were concerned, the specified new therapeutic application of the medicament was the treatment of a different ailment from that previously disclosed. As the Board recognised, the claims in such cases did not conflict with Articles 52 (4) and 57 EPC, but having regard to the provision in the last sentence of Article 54 (5) EPC ("... provided that its use for **any** method" within Article 52(4) EPC "is not com-

III. Le 18 octobre 1985, la requérante a formé un recours contre cette décision et acquitté simultanément la taxe correspondante. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 21 décembre 1985. La requérante y faisait valoir que l'on avait découvert de manière inattendue que la vaccination par voie intranasale de jeunes porcelets séropositifs, c'est-à-dire bénéficiant encore d'une immunité congénitale, fournit une bonne protection contre la maladie d'Aujeszky. Cette découverte serait en contradiction avec l'expérience acquise dans le domaine des vaccins administrés par injection; elle serait donc nouvelle et impliquerait une activité inventive. La question se poserait de savoir comment protéger cette invention par des revendications admissibles.

La requérante a sollicité la délivrance d'un brevet sur la base des revendications 1 à 5 déposées le 11 mars 1985, en invoquant la décision de la Grande Chambre de recours Gr 05/83<sup>\*)</sup> qui, selon elle, ne contiendrait pas de restrictions pouvant faire obstacle à la brevetabilité de l'invention revendiquée.

#### Motifs de la décision

4. Le problème technique que la présente invention se propose de résoudre consiste à fournir une méthode d'immunisation applicable à des porcelets séropositifs. A cette fin, la requérante propose de vacciner ces porcelets contre la maladie d'Aujeszky le plus tôt possible, c'est-à-dire à un âge où ils bénéficient encore habituellement d'une immunité congénitale, en leur administrant par voie intranasale un vaccin obtenu à partir de virus d'Aujeszky vivants atténués.

5. Les revendications 1 à 5 sur lesquelles se base la demande principale sont dans le droit fil de la formulation adoptée par la Grande Chambre de recours dans sa décision Gr 05/83<sup>\*)</sup> (JO OEB 1985, 64) concernant sept espèces similaires. La Grande Chambre de recours a dit que des revendications ayant pour objet l'application d'une substance ou d'une composition pour obtenir un médicament destiné à une utilisation thérapeutique déterminée nouvelle et comportant un caractère inventif sont admissibles, même dans des cas où le médicament ne diffère absolument pas d'un médicament déjà connu.

Dans chacune des espèces dont la Grande Chambre a eu à connaître, l'utilisation thérapeutique nouvelle du médicament consistait à traiter une maladie différente de celle pour laquelle il avait été précédemment divulgué. Comme l'a admis la Chambre, les revendications ne contrevenaient pas, dans de tels cas, aux dispositions des articles 52 (4) et 57 CBE; elles pouvaient cependant être considérées comme dépourvues de nouveauté, compte tenu de la

<sup>\*)</sup> ABl. EPA 1985, 64. Für die gleichlautende deutsche Fassung dieser Entscheidung s. Gr 01/83, ABl. EPA 1985, 60 - "zweite medizinische Indikation/BAYER".

<sup>\*)</sup> JO OEB 1985, 64. Pour la version française correspondant à cette décision cf. Gr 06/83, JO OEB 1985, 67 - "Deuxième indication médicale/PHARMA".

dieser in Artikel 52 (4) EPÜ genannten Verfahren nicht zum Stand der Technik gehört") an Neuheit mangeln.

Obwohl der Stand der Technik bereits eine therapeutische Verwendung des Arzneimittels enthielt, erschien es der Großen Beschwerdekammer gerechtfertigt, die Neuheit der Herstellung des Arzneimittels aus seinem neuen therapeutischen Gebrauch abzuleiten; auf dieser Grundlage seien Ansprüche mit dieser besonderen Formulierung patentierbar.

Die Große Beschwerdekammer wies jedoch nachdrücklich darauf hin, "daß der hier festgelegte Grundsatz der Beurteilung der Neuheit der Herstellung nur für die Erfindungen bzw. Patentansprüche gerechtfertigt ist, die sich auf die Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches für ein in Artikel 52 (4) EPÜ genanntes Verfahren beziehen."

6. Im vorliegenden Fall wird nicht vorgeschlagen, das bekannte Arzneimittel - den Impfstoff - zur Behandlung einer anderen Krankheit als der früher offenbarten zu verwenden. Es wird dieselbe Krankheit, nämlich die Aujeszky-Krankheit, behandelt. Somit liegt hier - anders als im Fall vor der Großen Beschwerdekammer - keine neue therapeutische Verwendung des Impfstoffes vor, also keine Anwendung bei einer anderen Krankheit. Es wird jedoch gelehrt, daß der bekannte Impfstoff bei einer neuen Gruppe von Schweinen, nämlich seropositiven Schweinen, die noch vom Muttertier her immun sind, wirksam eingesetzt werden kann. Nun stellt sich die Frage, ob die Anwendung des Impfstoffes bei dieser neuen Schweinegruppe als neue therapeutische Anwendung gelten kann, aus der die Neuheit der Ansprüche entsprechend den in der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer aufgestellten Grundsätzen abgeleitet werden kann.

7. Wie bereits unter Nummer 5 erwähnt, ist diese besondere Ableitung der Neuheit nur im Zusammenhang mit Ansprüchen möglich, die eine Verwendung im Sinne des Artikels 52 (4) EPÜ zum Gegenstand haben. Im vorliegenden Fall handelt es sich eher um eine prophylaktische Behandlung der Schweine als um eine Heilbehandlung. Nach Ansicht der Kammer fallen sowohl prophylaktische Behandlungen als auch Heilbehandlungen unter den in Artikel 52 (4) EPÜ verwendeten Begriff der "therapeutischen Behandlung", da sie beide demselben Zweck dienen, nämlich der Erhaltung oder Wiederherstellung der Gesundheit.

Diese Auslegung des Artikels 52 (4) EPÜ entspricht den Grundsätzen, auf denen er beruht - siehe hierzu die Entscheidung T 116/85 vom 14. Oktober 1987. Sie entspricht ferner einem Urteil des Patentgerichts des Vereinigten Königreichs in der Sache Unilever Limited (Davis') Application, 1983 RPC, S. 219, in dem ausführlich erörtert wird, wie § 4 (2) des Patentgesetzes (UK) von 1977, der auf Artikel 52 (4) EPÜ zurückgeht und dieselbe Wirkung entfalten soll, in diesem Zusammenhang richtig

prised in the state of the art"), such claims could be considered as lacking novelty.

However, in spite of the fact that a prior therapeutic use of the medicament was comprised in the state of the art, the Enlarged Board held that it was justifiable to derive the novelty for the manufacture of the medicament from the new therapeutic use of the medicament; on this basis, claims with the particular formulation were patentable.

The Enlarged Board emphasized that "the application of this special approach to the derivation of novelty can only be applied to claims to the use of substances or compositions included for use in a method referred to in Article 52 (4) EPC.

6. In the present case, there is no suggestion that the known medicament - the vaccine - can be used for the treatment of a different ailment from what has previously been disclosed. It is the same disease that is treated, namely Aujeszky's disease. Thus, in the present case there has been no new therapeutic application of the vaccine of the kind that was before the Enlarged Board - namely an application to a different ailment. What has been taught is that the known vaccine is effective on a new class of pigs - sero-positive pigs - that are maternally immune. The question is whether the application of the vaccine to this new class of pigs can be considered a new therapeutic application from which novelty for the claims can be derived in accordance with the principles of the Enlarged Board's Decision.

7. As mentioned at the end of paragraph 5 above, the special approach to the derivation of novelty can only be applied in connection with claims where the application is within Article 52 (4) EPC. The treatment of the pigs in the present case is prophylactic rather than curative. In the Board's view both prophylactic and curative treatments of disease should be regarded as falling within the meaning of the word "therapy" in the sense that that word is used in Article 52 (4) EPC since both are directed to the same objective, i.e. the maintenance or restoration of health.

Such a construction of Article 52 (4) EPC is in accordance with the principles which underlie Article 52(4) EPC - as to which see Decision T 116/85 dated 14 October 1987. Such a construction is also in accordance with a judgment of the UK Patents Court in Unilever Limited (Davis') Application, 1983 RPC 219, where the proper construction in this respect of the wording of Section 4 (2) of the Patents Act 1977, which is based upon and intended to have the same effect as Article 52 (4) EPC, was exhaus-

dernière phrase de l'article 54 (5) CBE ("... à condition que son utilisation pour toute méthode visée à l'article 52 (4) de la CBE ne soit pas contenue dans l'état de la technique").

En dépit du fait qu'une application thérapeutique antérieure du médicament était contenue dans l'état de la technique, la Grande Chambre a estimé qu'il était néanmoins légitime de déduire le caractère nouveau de la préparation du médicament de la nouveauté de son emploi thérapeutique et que des revendications formulées en conséquence étaient admissibles.

La Grande Chambre a souligné que cette manière particulière de déduire la nouveauté ne peut s'appliquer qu'à des revendications concernant l'utilisation de substances ou de compositions pour la mise en œuvre d'une des méthodes visées à l'article 52 (4) CBE.

6. Dans la présente cause, rien n'autorise à penser que le médicament connu - le vaccin - puisse être utilisé pour traiter une maladie différente de celle qui avait été précédemment décrite. C'est la même maladie qui est traitée, à savoir la maladie d'Aujeszky. Il n'y a donc pas en l'espèce une application thérapeutique nouvelle du vaccin, se distinguant de celle précédemment soumise à la Grande Chambre - c'est-à-dire une application à une maladie différente. L'enseignement de la demande se ramène à ceci: le vaccin déjà connu agit efficacement sur un nouveau groupe de porcs - porcs séropositifs - bénéficiant d'une immunité congénitale. La question est de savoir si l'application du vaccin à ce nouveau groupe de porcs peut être considérée comme une application thérapeutique nouvelle de laquelle on peut déduire la nouveauté des revendications, conformément aux principes posés dans la décision de la Grande Chambre.

7. Comme indiqué à la fin du paragraphe 5 supra, cette manière particulière de déduire la nouveauté ne peut s'appliquer qu'à des revendications où l'utilisation visée rentre dans le cadre de l'article 52 (4) CBE. En l'espèce, le traitement des porcs est plus prophylactique que curatif. La Chambre est d'avis qu'il convient de considérer que le terme "thérapie" au sens de l'article 52 (4) CBE comprend les traitements prophylactiques aussi bien que curatifs puisque ces deux types de traitement tendent au même but, à savoir la préservation ou le rétablissement de la santé.

Une telle interprétation de l'article 52 (4) CBE est conforme aux principes qui sous-tendent cet article (cf. décision T 116/85 en date du 14 octobre 1987). Elle s'accorde également avec une décision rendue par le tribunal des brevets du Royaume-Uni à propos de la demande présentée par Unilever Limited (Davis), 1983 RPC 219, dans laquelle l'interprétation correcte de l'article 4 (2) de la loi du Royaume-Uni sur les brevets de 1977, inspiré de l'article 52 (4) CBE et censé avoir les mêmes effets que ce

auszulegen ist. Die Auslegung steht ferner in Einklang mit dem Kommentar von Bruchhausen, § 5, Randnummer 11 in Benkard, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 7. Auflage, München 1981. Eine ähnliche Auffassung wird in den "Richtlinien für die Prüfung im EPA", C-IV, 4.3 vertreten.

8. Der Begriff der Patentierbarkeit der Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches zur Herstellung eines Arzneimittels für eine neue, erfinderische therapeutische Anwendung, der entsprechend der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer (Gr 05/83<sup>\*)</sup> auch für Stoffe und Stoffgemische gilt, deren therapeutische Verwendung bereits bekannt ist, ist weit auszulegen.

Eine solche neue Verwendung ist nicht nur dann wertvoll, wenn ein neues therapeutisches Einsatzgebiet, d. h. eine neue medizinische Indikation, gegeben ist, sondern auch dann, wenn eine neue Tiergruppe durch ein Medikament, auf das sie bisher nicht angesprochen hat, von einer Krankheit geheilt oder dagegen geschützt wird.

Die Frage, ob eine neue therapeutische Verwendung im Sinne der Entscheidung (Gr 05/83<sup>\*)</sup> vorliegt, ist nicht nur aufgrund der zu behandelnden Krankheit, sondern auch aufgrund des zu behandelnden Subjekts (hier der neuen Schweinegruppe) zu entscheiden. Eine therapeutische Anwendung ist unvollständig, wenn das zu behandelnde Subjekt nicht bezeichnet wird; eine technische Lehre ist nur dann vollständig, wenn sowohl die Krankheit als auch das zu behandelnde Subjekt offenbart werden.

Wie bereits erwähnt, hat die Anmelderin nachgewiesen, daß seropositive Ferkel bisher nicht gegen die Aujeszky-Krankheit geschützt werden konnten. Die in der Anmeldung vorgeschlagene Lösung, diesen Tieren zum Schutz gegen diese Krankheit ein bekanntes Serum intranasal zu verabreichen, war im Stand der Technik nicht offenbart und stellt daher eine neue therapeutische Anwendung im Sinne der oben genannten Entscheidung dar.

9. Es steht außer Zweifel, daß die besondere Verwendung des Impfstoffes zur intranasalen Immunisierung seropositiver Schweine neu ist. Bei der Beantwortung der Frage nach der erfinderischen Tätigkeit dieser besonderen Verwendung ist die Entgegenhaltung 1 als nächstliegender Stand der Technik anzusehen. Sie offenbart, daß die intranasale Verabreichung dieses Impfstoffes an seronegative Ferkel nur eine sehr geringe Wirkung zeigt, obwohl es nach

tively discussed. Such an interpretation is also in accordance with the comment by Bruchhausen paragraph 5, note 11 in *Benkard's Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 7. Auflage, München 1981*. A similar view is taken in the "Guidelines for Examination in the EPO", C-IV, 4.3.

8. The concept of patentability of the use of a substance or composition for the manufacture of a medicament for a new and inventive therapeutic application in accordance with the decision of the Enlarged Board of Appeal (Gr 05/83) even for a substance or composition, the use of which in therapy is known, should be broadly construed.

Such a new use is not only valuable in cases where a novel area of therapeutic use, i.e. a novel medical indication, is provided but also in those cases where a novel class of animals, which previously did not respond to a medicament, is cured or protected against a disease.

The question whether a new therapeutic use is in accordance with the decision Gr 05/83 should not be answered exclusively on the basis of the ailment to be cured but also on the basis of the subject (in the present case the new group of pigs) to be treated. A medical indication is incomplete if the subject to be treated is not identified; only a disclosure from which both the disease and the subject to be treated are clear represent a complete technical teaching.

As already pointed out above, the Applicant has shown that sero-positive piglets could hitherto not be protected against Aujeszky disease. The proposal according to the application to protect such piglets against this disease by intranasally administering a known serum to this particular group of animals was not disclosed in the prior art and, therefore, constitutes a novel therapeutic application in accordance with the above-mentioned decision.

9. It is not in dispute that the particular application of the vaccine for intranasally protecting maternally immune pigs is novel. In relation to the question of inventiveness of this particular application, document (1) can be considered as the closest prior art. This document discloses that the intranasal administration of this vaccine to sero-negative piglets is disappointing, although the degree of clinical illness following challenge is lower than with intramuscular

dernier, a été analysée exhaustivement. L'interprétation de la Chambre est également conforme au commentaire de Bruchhausen, paragraphe 5, note 11, figurant dans l'ouvrage de Benkard *Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 7<sup>e</sup> édition, Munich, 1981*. Une opinion similaire est exprimée dans les "Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets", partie C-IV, 4.3.

8. Il convient de donner une interprétation extensive à la notion de brevetabilité de l'utilisation d'une substance ou d'une composition pour obtenir un médicament destiné à une application thérapeutique nouvelle et comportant un caractère inventif, conformément à la décision de la Grande Chambre de recours (Gr 05/83<sup>\*)</sup>, même lorsqu'il s'agit d'une substance ou d'une composition dont l'application thérapeutique est connue.

Une application nouvelle de ce type n'est pas seulement intéressante dans les cas où un nouveau domaine d'utilisation thérapeutique, c'est-à-dire une nouvelle indication médicale est divulguée, mais aussi dans les cas où un nouveau groupe d'animaux qui ne réagissait pas antérieurement à un médicament, se trouve guéri d'une maladie ou protégé contre elle.

La question de savoir si une application thérapeutique nouvelle est conforme à la décision Gr 05/83<sup>\*)</sup> ne devrait pas recevoir de réponse sur le seul fondement de la maladie à soigner, mais encore en fonction du sujet à traiter (en l'occurrence le nouveau groupe de porcs). Une indication médicale est incomplète si le sujet à traiter n'est pas identifié ; seul un exposé indiquant clairement à la fois la maladie et le sujet à traiter contient un enseignement technique complet.

Comme indiqué plus haut, la requérante a démontré que, jusqu'à présent, des porcelets séropositifs ne pouvaient pas être protégés contre la maladie d'Aujeszky. La solution proposée par la demande, qui consiste à protéger ce groupe particulier de porcelets contre la maladie en question en lui administrant par voie intranasale un sérum connu, ne faisait pas partie de l'état de la technique considéré et constitue par conséquent une application thérapeutique nouvelle au sens de la décision citée.

9. Il est incontestable que l'application particulière du vaccin en question pour protéger par voie intranasale les porcelets bénéficiant d'une immunité congénitale est nouvelle. S'agissant d'apprécier le caractère inventif de cette application particulière, le document (1) peut être considéré comme l'état de la technique le plus proche. Ce document expose que l'administration par voie intranasale du vaccin à des porcelets séronégatifs donne des résultats déce-

<sup>\*)</sup> ABl. EPA 1985, 64. Für die gleichlautende deutsche Fassung dieser Entscheidung s. Gr 01/83, ABl. EPA 1985, 60 - "zweite medizinische Indikation/BAYER".

<sup>\*)</sup> JO OEB 1985, 64. Pour la version française correspondant à cette décision cf. Gr 06/83, JO OEB 1985, 67 - "Deuxième indication médicale/PHARMUKA".

der Exposition zu weniger klinischen Erkrankungen kommt als nach einer intramuskulären Impfung. Die Verfasser führen aus, daß dieser geringfügige Vorteil gegen die Gefahr einer Ausscheidung des Impfstoffvirus durch die intranasal geimpfte Gruppe sowie gegen die Schwierigkeiten bei der intranasalen Verabreichung abgewogen werden muß. Nach Auffassung der Kammer hätte insbesondere der erstgenannte Nachteil den Fachmann nicht dazu bewogen, die intranasale Impfung bei seropositiven Ferkeln anzuwenden, weil die Ansteckungsgefahr innerhalb einer Population mit unterschiedlichen mütterlichen Antikörpertitern sofort nach der Impfung sehr groß ist. Es scheint auch, daß bei intranasaler Impfung seropositiver Ferkel die Immunität sehr langsam aufgebaut wird, was einen optimalen Schutz gegen die Krankheit bringt (vgl. Tabellen A und B auf S. 4 der Anmeldung), und daß die intranasale Impfung seropositiver Ferkel eine umfassendere Wirkung hat (vgl. Tabelle C, wo ein Tier auch nach der Impfung seronegativ blieb, mit Tabelle D auf S. 4 der vorliegenden Anmeldung).

10. Unter Nummer 21 ihrer Entscheidung stellt die Große Beschwerdekammer fest, daß Artikel 52 (1) EPÜ den allgemeinen Grundsatz enthält, daß Erfindungen, die gewerblich anwendbar, neu und erfinderisch sind, zu patentieren sind, daß also dementsprechend die neue Verwendung eines bekannten Erzeugnisses in allen Bereichen der gewerblichen Tätigkeit, außer im Falle der Verwendung bei chirurgischen, therapeutischen oder diagnostischen Verfahren als solchen (auf die Artikel 52 (4) EPÜ anzuwenden ist), durch Patentansprüche geschützt werden kann, die auf diese Verwendung gerichtet sind, sofern diese neu und erfinderisch ist.

Nach Auffassung der Kammer (s. Nr. 9) stellt die intranasale Verabreichung des Impfstoffes an seropositive Schweine eine überraschend wirksame Lösung der unter Nummer 4 dargelegten Aufgabe dar und ist deshalb als erfinderisch anzusehen.

11. Im vorliegenden Fall hält die Kammer, wie oben dargelegt, die beanspruchte Verwendung des Impfstoffes aus lebenden abgeschwächten Aujeszky-Viren für neu und erfinderisch. Dementsprechend ist Anspruch 1 des Hauptantrags zusammen mit den abhängigen Ansprüchen 2 bis 5 patentierbar.

vaccination. The authors state that this minimal advantage must be weighed against potential excretion of vaccine virus from the intranasally vaccinated group, and also the increased difficulty of administration by the intranasal route. Particularly, in the Board's view, the presence of the first drawback would not have suggested to the skilled man to use intranasal vaccination with sero-positive piglets, because of the risk of contamination just after the vaccination within a population with different maternal antibodies titers. It appears also that with intranasal vaccination of sero-positive piglets, a very gradual build-up of immunity takes place, which brings an optimal protection against the disease (compare Tables A and B on page 4 of the present application), and that the intranasal vaccination of sero-positive piglets is more complete, (compare Table C, where an animal remained sero-negative even after vaccination, with Table D on page 4 of the present application).

10. Following paragraph 21 of the Enlarged Board's Decision, the Board recognises that Article 52 (1) EPC expresses a general principle of patentability for inventions which are industrially applicable, new and inventive, and that in accordance with that principle, in all fields of industrial activity other than those of making products for use in surgery, therapy and diagnostic methods (as to which Article 52 (4) EPC applies), a new use for a known product can be fully protected by claims directed to that use - provided that such use is new and inventive.

In the Board's view as set out in paragraph 9 above the intranasal administration of the vaccine to sero-positive pigs provides a surprisingly effective solution to the problem set out in paragraph 4 above, and should be considered as involving an inventive step.

11. In the present case, as discussed above, the Board considers that the claimed use of vaccine of live attenuated Aujeszky-virus is new and inventive. Accordingly, Claim 1 of the main request, together with the dependent Claims 2 to 5 are patentable.

vants, même si le degré de la maladie cliniquement observée après vaccination est inférieur à celui que l'on constate en cas de vaccination intramusculaire. Les auteurs indiquent que cet avantage est minime par rapport aux inconvénients que représentent en pareil cas le risque de rejet du virus inoculé ainsi que la difficulté accrue d'une administration par voie intranasale. En particulier, du point de vue de la Chambre, l'existence du premier inconvénient n'aurait pas incité l'homme du métier à vacciner des porcelets séropositifs par voie intranasale en raison du risque consécutif de contamination, au sein d'une population présentant des proportions différentes d'anticorps congénitaux. Il apparaît également que, si l'on vaccine par voie intranasale des porcelets séropositifs, l'état d'immunité s'établit très graduellement, entraînant une protection optimale contre la maladie (comparer les tableaux A et B figurant à la page 4 de la présente demande), et que la vaccination des porcelets séropositifs par voie intranasale est plus complète (comparer le tableau C, montrant qu'un animal est resté séronégatif même après avoir été vacciné, et le tableau D, à la page 4 de la présente demande).

10. Conformément au point 21 de la décision de la Grande Chambre de recours, la Chambre admet que l'article 52(1) de la CBE énonce un principe général de brevetabilité pour les inventions qui sont nouvelles, impliquent une activité inventive et sont susceptibles d'application industrielle et que, conformément à ce principe, dans tous les domaines de l'application industrielle à l'exception de l'application de produits pour la mise en œuvre de méthodes de traitement chirurgical, thérapeutique et de diagnostic (tombant sous le coup de l'article 52(4) CBE), une nouvelle application d'un produit connu peut être protégée complètement par des revendications ayant pour objet précisément cette utilisation - à condition que cette application soit nouvelle et implique une activité inventive.

Comme cela a été dit au point 9 supra, la Chambre estime que l'administration du vaccin à des porcelets séropositifs par voie intranasale fournit une solution d'une efficacité surprenante au problème exposé sous 4 supra et doit être considérée comme impliquant une activité inventive.

11. Il ressort de ce qui précède que l'application revendiquée du vaccin obtenu à partir de virus d'Aujeszky vivants atténués est nouvelle et implique une activité inventive. La revendication 1 de la demande principale, et les revendications dépendantes 2 à 5 sont par conséquent brevetables.

**Entscheidung der  
Technischen  
Beschwerdekammer 3.3.1  
vom 17. November 1987  
T 390/86 - 3.3.1  
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn  
Mitglieder: G. D. Paterson  
F. Antony

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:  
Shell Internationale Research  
Maatschappij B.V.**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:  
I. BASF AG,  
II. Bayer AG**

**Stichwort: Besetzungsfehler/SHELL**

**Artikel: 15, 19, 101, 102, 113, 116 EPÜ  
Regel: 58 (4), 66 (1), 67, 68, 70 EPÜ**

**Schlagwort: "mündliche  
Entscheidung - spätere schriftliche  
Entscheidung von Personen  
unterzeichnet, die an der mündlichen  
Entscheidung nicht mitgewirkt haben -  
Entscheidung ungültig"**

*Leitsätze*

*I. Die Einspruchsabteilung ist befugt, vor Zustellung der Mitteilung nach Regel 58 (4) EPÜ eine endgültige Sachentscheidung (hier zur Patentierbarkeit einzelner Ansprüche) zu treffen.*

*II. Sobald eine endgültige Sachentscheidung getroffen worden ist, ist die Einspruchsabteilung auch nicht nach Regel 58 (5) EPÜ befugt, die Prüfung des Einspruchs im Zusammenhang mit Fragen fortzusetzen, die Gegenstand dieser Entscheidung waren. Weitere Anträge der Beteiligten zu diesen Fragen sind unzulässig.*

*III. Eine Entscheidung muß zumindest im Namen der für das Verfahren bestimmten Mitglieder schriftlich abgefaßt sein und deren Auffassung wiedergeben; sie muß ferner mit Unterschriften versehen sein, die dies belegen.*

*IV. a) Die schriftliche Begründung einer in einer mündlichen Verhandlung verkündeten Entscheidung kann nur von den Mitgliedern des Spruchkörpers unterzeichnet sein, die an der mündlichen Verhandlung teilgenommen haben. Das gilt auch dann, wenn zwischen der mündlichen und der schriftlichen Entscheidung ein Verfahren nach Regel 58 (4) EPÜ stattgefunden hat.*

*IV. b) Ist von der Einspruchsabteilung in der mündlichen Verhandlung eine endgültige Sachentscheidung getroffen worden und ist die spätere schriftliche Entscheidung, in der diese mündliche Entscheidung begründet wird, von Personen unterzeichnet, mit denen die Einspruchsabteilung in der mündlichen Verhandlung nicht besetzt war, so ist die Entscheidung ungültig.*

**Decision of Technical Board  
of Appeal 3.3.1 dated  
17 November 1987  
T 390/86 - 3.3.1  
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn  
Members: G. D. Paterson  
F. Antony

**Patent proprietor/Respondent:  
Shell Internationale  
Research Maatschappij B.V.**

**Opponent/Appellant:  
I. BASF AG,  
II. Bayer AG**

**Headword: Changed composition of  
Division/SHELL**

**Article: 15, 19, 101, 102, 113, 116 EPC  
Rule: 58 (4), 66 (1), 67, 68, 70 EPC**

**Keyword: "Oral decision -  
subsequent written decision signed by  
persons who did not make oral  
decision - decision invalid"**

*Headnote*

*I. An Opposition Division has power to give a final substantive decision (here, relating to the patentability of individual claims) before sending a communication under Rule 58(4) EPC.*

*II. In a case where a final substantive decision has been given, an Opposition division has no power thereafter to continue examination of the opposition in relation to the issues which are the subject of that decision, either under Rule 58 (5) EPC or at all. Further submissions from the parties relating to such issues are inadmissible.*

*III. A decision must at least be written on behalf of and represent the views of the members appointed to decide the proceedings, and must bear signatures which indicate this.*

*IV. (a) The written reasons for a decision delivered during oral proceedings can only be signed by members of the deciding body who took part in the oral proceedings. The same principle applies if between the orally delivered decision and the written decision proceedings in accordance with Rule 58 (4) EPC have taken place.*

*IV. (b) In a case where a final substantive decision has been given orally by an Opposition Division during oral proceedings, if the subsequent written decision giving the reasons for such oral substantive decision is signed by persons who did not constitute the Opposition Division during the oral proceedings, the decision is invalid.*

**Décision de la Chambre de  
recours technique 3.3.1, en  
date du 17 novembre 1987  
T 390/86 - 3.3.1  
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: K. Jahn  
Membres: G. D. Paterson  
F. Antony

**Titulaire du brevet/intimé:  
Shell Internationale  
Research Maatschappij B.V.**

**Opposant/requérant:  
I. BASF AG,  
II. Bayer AG**

**Référence: Modification dans la  
composition de la division chargée de  
la procédure SHELL**

**Article: 15, 19, 101, 102, 113, 116 CBE  
Règle: 58 (4), 66 (1), 67, 68, 70 CBE**

**Mot-clé: "Décision prononcée au  
cours d'une procédure orale - décision  
formulée par écrit lui faisant suite et  
signée par des personnes qui n'ont  
pas statué au cours de la procédure  
orale - décision non valable"**

*Sommaire*

*I. Une division d'opposition a le pouvoir de rendre une décision finale sur le fond (en l'occurrence sur la brevetabilité de l'objet de revendications particulières) avant d'envoyer une notification établie conformément à la règle 58 (4) CBE.*

*II. Dès lors qu'elle a rendu une décision finale sur des questions de fond, la division d'opposition n'a plus aucun pouvoir de poursuivre l'examen de l'opposition sur ces mêmes questions, pas même en vertu de la règle 58 (5) CBE. Les parties ne sont plus autorisées à invoquer d'autres moyens concernant ces questions.*

*III. Il est obligatoire qu'une décision soit pour le moins rédigée au nom des membres désignés afin de statuer dans la procédure, en reproduisant leur point de vue, et qu'elle soit signée en conséquence.*

*IV. a) L'exposé écrit des motifs d'une décision prononcée au cours d'une procédure orale ne peut être signé que par les membres de l'instance ayant participé à cette procédure. Il en va de même si entre le moment où la décision a été prononcée à l'audience et celui où elle est formulée par écrit, se sont déroulées les étapes d'une procédure telle que prévue à la règle 58 (4) CBE.*

*IV. b) Lorsque la décision formulée par écrit pour faire suite à une décision finale sur le fond qui a été prononcée au cours d'une procédure orale par une division d'opposition est signée par d'autres personnes que celles qui composaient alors cette même division, la décision n'est pas valable.*

## Sachverhalt und Anträge

I. Gegen das europäische Patent Nr. 19 959 wurde von zwei Einsprechenden Einspruch eingelegt. Die Einsprechende I beantragte unter bestimmten Voraussetzungen eine mündliche Verhandlung. Diese wurde zu gegebener Zeit anberaumt und fand am 8. Oktober 1985 vor drei Mitgliedern der Einspruchsabteilung statt. In der Verhandlung waren alle drei Beteiligten vertreten und brachten ihre Standpunkte zu den von den beiden Einsprechenden aufgeworfenen Sachfragen vor. Am Ende der mündlichen Verhandlung verkündete der Vorsitzende der Einspruchsabteilung folgende Entscheidung:

i) Dem Hauptantrag der Patentinhaberin auf Aufrechterhaltung des Patents in unveränderter Form werde nicht stattgegeben.

ii) Dem Hilfsantrag der Patentinhaberin auf Aufnahme der Merkmale des Anspruchs 2 in Anspruch 1 könne stattgegeben werden.

iii) Im weiteren Verfahren werde die Einspruchsabteilung nach Regel 58 (4) EPU die Fassung mitteilen, in der das Patent aufrechterhalten werden solle.

Am 20. Dezember 1985 erging ordnungsgemäß eine Mitteilung nach Regel 58 (4) EPU, die von einem Formalsachbearbeiter unterzeichnet war und die Fassung enthielt, in der die Einspruchsabteilung das Patent aufrechtzuerhalten beabsichtigte; beigelegt war die Niederschrift über die mündliche Verhandlung (nach R. 76), die die obengenannte Entscheidung wiedergab und von zweien der drei Mitglieder der Einspruchsabteilung, vor denen die mündliche Verhandlung stattgefunden hatte, nämlich dem Vorsitzenden und dem zweiten Mitglied als Protokollführer, unterzeichnet war.

Beide Einsprechende erklärten am 13. bzw. 17. Januar 1986 ordnungsgemäß, daß sie mit der Fassung, in der das Patent aufrechterhalten werden solle, nicht einverstanden seien, und brachten erneut vor, daß das Patent überhaupt nicht aufrechterhalten werden solle.

II. Am 11. September 1986 traf die Einspruchsabteilung eine Zwischenentscheidung im Sinne des Artikels 106 (3) EPU, die von dreien ihrer Mitglieder unterzeichnet war und eine Begründung dafür enthielt, weshalb Anspruch 1 des Patents in unveränderter Fassung nicht gewährt sei, der Hilfsantrag der Patentinhaberin und die Aufrechterhaltung des Patents in entsprechend geändertem Umfang jedoch zulässig seien. Diese drei Mitglieder waren nicht dieselben, vor denen die mündliche Verhandlung stattgefunden hatte; soweit aus der Verfahrensakte hervorgeht, hatte keines dieser drei Mitglieder abgesehen von der Unterzeichnung der schriftlichen Entscheidung an dem Verfahren in irgendeiner Weise mitgewirkt.

## Summary of facts and submissions

I. Notices of opposition to European patent No. 19 959 were filed by two opponents. Opponent I conditionally requested oral proceedings. In due course oral proceedings were appointed and took place on 8 October 1985, before three members of the Opposition Division. All three parties were represented at the oral proceedings and submissions were made on their behalf in relation to the substantive issues which were raised by both opponents. At the end of the oral proceedings, the Chairman announced that the Decision of the Opposition Division was:

(i) that the main request of the patent proprietor to maintain the patent in unamended form was not allowed;

(ii) that the auxiliary request of the proprietor to introduce the features of Claim 2 into Claim 1 is allowable;

(iii) that the further procedure would be that the Opposition Division would issue a communication under Rule 58 (4) EPC, indicating the text of the patent in which it was intended to maintain the patent.

On 20 December 1985 a Communication was duly issued pursuant to Rule 58 (4) EPC, signed by a Formalities Officer, which indicated the text of the patent which the Opposition Division intended to maintain, and which enclosed Minutes of the oral proceedings (pursuant to Rule 76) which recorded the Decision as set out above, and which were signed by two of the three members of the Opposition Division, namely the Chairman and the Second Member acting as minute writer, before whom the oral proceedings had taken place.

Both opponents duly stated that they disapproved of the text in which it was intended to maintain the patent, on 13 and 17 January 1986 respectively, and furthermore continued to make submissions that the patent should not be maintained at all.

II. On 11 September 1986 an Interlocutory Decision within the meaning of Article 106 (3) EPC was issued by the Opposition Division, which was signed by three members of that Division, and which set out reasons for Claim 1 of the patent as unamended not being allowed, and for the allowability of the auxiliary request of the proprietor and for the allowability of the maintenance of the patent in consequently amended form. These three members were not the three members before whom the oral proceedings took place, and as far as the file of the proceedings indicates, none of these three members had taken any part in the proceedings, except to sign such written Decision.

## Exposé des faits et conclusions

I. Deux opposantes ont formé chacune une opposition au brevet européen n° 19 959. L'opposante I a demandé à recourir à la procédure orale sous certaines conditions. Une procédure orale a été fixée dans les délais et s'est déroulée le 8 octobre 1985 devant la Division d'opposition composée de trois membres. Chacune des trois parties était représentée à la procédure orale, au cours de laquelle des conclusions ont été soumises en leur nom concernant les questions de fond soulevées par les deux opposantes. A l'issue de la procédure orale, le président a prononcé la décision suivante prise par la Division d'opposition:

i) il n'est pas fait droit à la requête principale de la société titulaire du brevet tendant au maintien du brevet dans sa forme non modifiée;

ii) il est fait droit à la requête subsidiaire de la société titulaire du brevet tendant à l'inclusion des caractéristiques de la revendication 2 dans la revendication 1;

iii) la procédure doit être poursuivie par l'envoi d'une notification établie conformément à la règle 58 (4) CBE par la Division d'opposition et indiquant le texte dans lequel celle-ci a l'intention de maintenir le brevet.

Le 20 décembre 1985, une notification établie conformément à la règle 58 (4) CBE et signée par un agent des formalités, indiquant le texte dans lequel la Division d'opposition avait l'intention de maintenir le brevet, a été dûment émise, accompagnée du procès-verbal de la procédure orale (conformément à la règle 76 CBE) dans lequel figurait le texte de la décision tel qu'énoncé ci-dessus et signé par deux des trois membres de la Division d'opposition devant lesquels s'était déroulée la procédure orale, à savoir le président et le deuxième membre, chargé de rédiger le procès-verbal.

Les opposantes ont l'une et l'autre déclaré dans les délais, respectivement les 13 et 17 janvier 1986, qu'elles n'étaient pas d'accord sur le texte dans lequel il était envisagé de maintenir le brevet et ont en outre persisté à demander que le brevet ne soit pas maintenu du tout.

II. Le 11 septembre 1986, la Division d'opposition a rendu une décision intermédiaire au sens de l'article 106 (3) CBE, signée par trois membres de cette division et exposant les motifs pour lesquels la revendication 1 du brevet n'était pas admissible dans sa forme non modifiée et pour lesquels il était fait droit à la requête subsidiaire de la société titulaire du brevet, avec maintien du brevet dans sa forme modifiée en conséquence. Ces trois membres signataires n'étaient pas ceux devant lesquels s'était déroulée la procédure orale et, à en juger d'après le dossier de l'affaire, aucun d'entre eux n'avait participé à la procédure, sauf pour signer cette même décision formulée par écrit.

III. Am 29. Oktober bzw. 10. November 1986 legten beide Einsprechende unter Entrichtung der Beschwerdegebühr Beschwerde ein. Die Einsprechende I wies in ihrer Beschwerdeschrift darauf hin, daß die Zwischenentscheidung von drei Personen unterzeichnet und damit erlassen worden sei, die an der mündlichen Verhandlung vom 8. Oktober 1985 nicht mitgewirkt und sich auch sonst nicht mit dem Fall befaßt hätten; sie stellte die Frage, ob die Zwischenentscheidung unter diesen Umständen rechtsgültig sei. Die beiden Einsprechenden reichten ordnungsgemäß eine Beschwerdebegründung ein.

#### Entscheidungsgründe

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

2. Aus der Niederschrift über die mündliche Verhandlung geht eindeutig hervor, daß die Entscheidung der Einspruchsabteilung über den Haupt- und den Hilfsantrag der Patentinhaberin (d. h. die Sachentscheidung über den Einspruch) in der mündlichen Verhandlung am 8. Oktober 1985 gemäß Regel 68 (1) Satz 1 EPÜ vom Vorsitzenden im Namen der drei Mitglieder verkündet wurde, die an der mündlichen Verhandlung mitgewirkt hatten. Anschließend fand ein Verfahren nach Artikel 102 (3) und Regel 58 (4) EPÜ statt.

Ist eine Entscheidung verkündet worden, so muß sie gemäß Regel 68(1) EPÜ später schriftlich abgefaßt und den Beteiligten zugestellt werden. Außerdem sind nach Regel 68 (2) EPÜ Entscheidungen des EPA, die mit der Beschwerde angefochten werden können, zu begründen.

Diese Bestimmungen der Regel 68 EPÜ ergänzen eindeutig die der Regel 76 EPÜ über die Anfertigung von Niederschriften über mündliche Verhandlungen und von deren Abschriften. Wird also wie im vorliegenden Fall in der mündlichen Verhandlung eine Sachentscheidung verkündet, so muß sie schriftlich abgefaßt und den Beteiligten zugestellt werden (R. 68 (1) EPÜ); sie muß außerdem durch eine schriftliche Begründung förmlich abgeschlossen werden (R. 68 (2) EPÜ). Aus Regel 68 EPÜ und Artikel 108 EPÜ geht klar hervor, daß die Frist von zwei Monaten, innerhalb deren Beschwerde eingelegt werden kann, erst dann zu laufen beginnt, wenn eine mündlich verkündete Sachentscheidung in dieser Weise schriftlich abgefaßt und den Beteiligten zugestellt worden ist.

Im vorliegenden Fall sollte die am 8. Oktober 1985 verkündete Sachentscheidung gemäß Regel 68 (1) EPÜ durch die Zustellung der schriftlichen Zwischenentscheidung vom 11. September 1986 formell vervollständigt werden.

Diese schriftliche Entscheidung enthält die Begründung für den mündlichen Beschluß, zwar nicht dem Hauptantrag, dafür jedoch dem Hilfsantrag der Beschwerdegegnerin stattzugeben,

III. On 29 October and 10 November 1986 respectively, the two opponents filed notices of appeal and paid the appeal fees. Opponent I pointed in his notice of appeal to the fact that the Interlocutory Decision was signed and issued in the names of three persons who had neither taken part in the oral proceedings on 8 October 1985, nor otherwise dealt with the case previously; and he asked whether in these circumstances the Interlocutory Decision was legally valid. Both opponents duly filed statements of grounds of appeal.

#### Reasons for the Decision

1. The appeals comply with Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC and are admissible.

2. The Minutes of the oral proceedings clearly indicate that the decision of the Opposition Division in respect of the main and auxiliary requests of the patent proprietor (i.e. the substantive decision in respect of the opposition), was given orally by the Chairman at the oral proceedings on 8 October 1985, in accordance with Rule 68 (1) EPC, first sentence, on behalf of the three members who took part in the oral proceedings. Procedure in accordance with Article 102 (3) and Rule 58 (4) EPC then took place.

Rule 68 (1) EPC provides that when such a decision has been given orally, "Subsequently the decision in writing shall be notified to the parties". Furthermore, Rule 68 (2) EPC requires that "Decisions of the EPO which are open to appeal shall be reasoned ...".

These requirements of Rule 68 EPC are clearly additional to Rule 76 EPC concerning the drawing up of minutes of oral proceedings, and the provision of copies of such minutes of the parties. Thus, in a case such as the present when a substantive decision is given orally during oral proceedings, such substantive decision must be formally notified to the parties in writing (Rule 68 (1) EPC), and the substantive decision must be formally completed by the giving of reasons for the decision in writing (Rule 68 (2) EPC). It is clear from Rule 68 EPC and Article 108 EPC that until a substantive oral decision is formally completed in writing in this way, and notified to the parties, the two-month period within which a notice of appeal must be filed does not begin.

In the present case, in accordance with Rule 68 (1) EPC the substantive oral Decision given on 8 October 1985 was intended to be formally completed by the notification of the written Interlocutory Decision dated 11 September 1986.

This written decision sets out reasons for the substantive oral decision not to allow the main request but to allow the auxiliary request of the Respondent, and also sets out the formal decision to

III. Les 29 octobre et 10 novembre 1986, les deux opposantes ont respectivement formé un recours et acquitté les taxes de recours. L'opposante I a souligné le fait que la décision intermédiaire avait été signée et rendue au nom de trois personnes qui n'avaient ni participé à la procédure orale du 8 octobre 1985, ni instruit l'affaire de quelque manière que ce soit précédemment; elle a également mis en cause, en l'occurrence, la validité de la décision intermédiaire. Les deux opposantes ont déposé dans les délais leur mémoire exposant les motifs du recours.

#### Motifs de la décision

1. Les recours répondent aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 ainsi qu'à la règle 64 CBE. Ils sont donc recevables.

2. Le procès-verbal de la procédure orale indique clairement que la décision de la Division d'opposition concernant les requêtes principale et subsidiaire de la société titulaire du brevet (c.-à-d. la décision quant au fond concernant l'opposition) a été prononcée à l'audience par le président, le 8 octobre 1985, conformément à la règle 68 (1) CBE, première phrase, au nom des trois membres qui ont participé à la procédure orale. Les étapes de la procédure se sont ensuite déroulées conformément aux dispositions de l'article 102 (3) et de la règle 58 (4) CBE.

La règle 68 (1) CBE prévoit que lorsque des décisions de cette nature ont été prononcées à l'audience, elles sont "ensuite formulées par écrit et signifiées aux parties". De plus, la règle 68 (2) CBE prévoit que "les décisions de l'OEB contre lesquelles un recours est ouvert doivent être motivées...".

Ces conditions définies à la règle 68 CBE viennent de toute évidence s'ajouter à celles de la règle 76 CBE concernant l'établissement d'un procès-verbal de la procédure orale et la remise aux parties d'une copie de ce procès-verbal. Donc, dans un cas tel que celui dont est saisie la Chambre, lorsqu'une décision quant au fond est prononcée à l'audience dans le cadre d'une procédure orale, elle doit être formulée par écrit et signifiée aux parties (règle 68 (1) CBE) et motivée par écrit en bonne et due forme (règle 68 (2) CBE). Il ressort clairement de la règle 68 CBE et de l'article 108 CBE que le délai de deux mois fixé pour former recours ne commence pas à courir avant que la décision quant au fond prononcée à l'audience n'ait été ainsi formulée par écrit et signifiée aux parties.

Dans la présente espèce, comme le prévoit la règle 68 (1) CBE, la décision quant au fond prononcée à l'audience le 8 octobre 1985 devait pour la bonne forme être suivie de la signification de la décision intermédiaire formulée par écrit en date du 11 septembre 1986.

Cette décision formulée par écrit expose les motifs pour lesquels la décision quant au fond prononcée à l'audience n'a pas fait droit à la requête principale mais à la requête subsidiaire



sowie ferner den förmlichen Beschluß, das Patent in geändertem Umfang in der Fassung aufrechtzuerhalten, die in der Mitteilung nach Regel 58 (4) EPÜ enthalten ist.

3. Die Kammer hat zunächst geprüft, ob die Einspruchsabteilung befugt war, eine Sachentscheidung der vorliegenden Art am Ende der mündlichen Verhandlung zu verkünden, die strittigen Punkte also "abschließend" zu entscheiden (eine solche Entscheidung kann nicht von derselben Instanz geändert werden und ist, wenn sie unter Artikel 106 (1) EPÜ fällt, beschwerdefähig). Zur Beantwortung dieser Frage müssen der Artikel 102 und die Regel 58 EPÜ herangezogen werden.

3.1 In Artikel 102 (1) und (2) EPÜ heißt es, daß die Einspruchsabteilung das Patent widerrufen oder den Einspruch zurückweisen kann, je nachdem, wie sie die Einspruchsgründe beurteilt. Artikel 102 (3) EPÜ betrifft den Fall, daß die Einspruchsabteilung einen Mittelweg einschlägt und bereit ist, das Patent in geändertem Umfang aufrechtzuerhalten.

Artikel 102 EPÜ gilt eindeutig für alle Einspruchsverfahren, ob mit oder ohne mündliche Verhandlung. Ebenso eindeutig ist die Einspruchsabteilung bei Einsprüchen, auf die Artikel 102 (1) und (2) EPÜ zutrifft, nach Regel 68 EPÜ befugt, in der mündlichen Verhandlung eine (endgültige) Entscheidung (zum Widerruf des Patents oder zur Zurückweisung des Einspruchs) zu verkünden.

Zu Einsprüchen, auf die der erste Teil des Artikels 102 (3) EPÜ zutrifft, heißt es darin weiter, daß sie (die Einspruchsabteilung) die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang beschließt, vorausgesetzt, daß

a) (gemäß Regel 58 (4) EPÜ) feststeht, daß der Patentinhaber mit der Fassung, in der die Einspruchsabteilung das Patent aufrechtzuerhalten beabsichtigt, einverstanden ist und

b) die Druckkostengebühr fristgerecht entrichtet worden ist.

Entsprechend diesen Bestimmungen sieht Regel 58 (4) EPÜ folgendes vor: "Bevor die Einspruchsabteilung die Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang beschließt, teilt sie den Beteiligten" ihre Absicht mit und fordert sie zu einer Stellungnahme auf; dies geschieht in der Regel mit einer schriftlichen Mitteilung nach Regel 58 (4) EPÜ.

Die obengenannten Bestimmungen des Artikels 102 (3) und der Regel 58 (4) EPÜ schließen jedoch nicht aus, daß die Einspruchsabteilung im Einspruchsverfahren vor Absendung einer Mitteilung nach Regel 58 (4) EPÜ eine (endgültige) Zwischenentscheidung zu einer im Verfahren aufgeworfenen Sachfrage erläßt. Regel 58 (4) EPÜ verbietet lediglich, daß die Einspruchsabteilung "die Aufrechterhaltung des europäischen Pa-

maintain the patent in amended form, with a text in the form which is specified in the Communication under Rule 58 (4) EPC.

3. The Board has in the first place considered whether the Opposition Division had power to give a substantive oral decision of the kind which was announced at the conclusion of the oral proceedings; i.e. which is "final" in respect of the matters decided (if a decision is "final" it cannot be changed by the same instance and if it falls within Article 106 (1) EPC, it is subject to appeal). This depends upon a consideration of Article 102 and Rule 58 EPC.

3.1. Paragraphs (1) and (2) of Article 102 EPC provide that, depending upon the opinion of the Opposition Division in relation to the grounds of opposition which have been raised, it may revoke the patent or it may reject the opposition. Paragraph 102 (3) EPC deals with the situation where the Opposition Division takes the intermediate course and is prepared to maintain the patent in an amended form.

Clearly Article 102 EPC applies to oppositions in which there are oral proceedings as well as to proceedings in which there are none. Equally clearly in the case of oppositions where paragraphs (1) and (2) of Article 102 EPC are applicable, the Opposition Division has the power under Rule 68 EPC to give its (final) decision (either to revoke the patent or to reject the opposition) during the oral proceedings.

In the case of an opposition where the first part of Article 102 (3) EPC is applicable, the Article goes on to provide that it (the Opposition Division) shall decide to maintain the patent as amended, provided that:

(a) it is established (in accordance with Rule 58 (4) EPC) that the proprietor approves the text in which the Opposition Division intends to maintain the patent; and

(b) the printing fee is paid in due time.

Pursuant to these provisions, Rule 58 (4) EPC provides that "Before the Opposition Division decides on the maintenance of the European patent in the amended form, it shall inform the parties ..." of its intention to do so, and shall invite observations; and in accordance with this Rule a written Communication under Rule 58 (4) EPC is usually issued.

However, the above-mentioned provisions of Article 102 (3) and Rule 58 (4) EPC do not preclude that an Opposition Division may, in the course of an opposition proceeding, make a (final) interlocutory decision in respect of a substantive issue which is raised by the opposition, before the sending of any Rule 58 (4) EPC communication. What is precluded by Rule 58 (4) EPC is that the Opposition Division should "decide

de l'intimée, et comporte la décision formelle de maintenir le brevet dans une forme modifiée, dont le texte est celui figurant dans la notification établie conformément à la règle 58 (4) CBE.

3. La Chambre a dans un premier temps examiné la question de savoir si la Division d'opposition était habilitée à prononcer à l'audience une décision quant au fond de la nature de celle rendue à l'issue de la procédure orale, c'est-à-dire une décision "finale" sur les questions à trancher (lorsqu'une décision est "finale", elle ne peut être modifiée par la même instance, et lorsqu'elle relève de l'article 106 (1) CBE elle est susceptible de recours). La réponse à cette question dépend de l'interprétation de l'article 102 et de la règle 58 CBE.

3.1. Les paragraphes 1 et 2 de l'article 102 CBE prévoient que, si elle l'estime approprié à l'égard des motifs d'opposition invoqués, la division d'opposition peut révoquer le brevet ou rejeter l'opposition. L'article 102 (3) CBE concerne le cas où la division d'opposition s'engage dans une voie intermédiaire et est disposée à maintenir le brevet dans une forme modifiée.

Il est évident que l'article 102 CBE s'applique à toute opposition, qu'il y ait ou non procédure orale. Il n'est pas moins évident que, dans le cas d'oppositions où s'appliquent les paragraphes 1 et 2 de l'article 102 CBE, la division d'opposition a, en vertu de la règle 68 CBE, le pouvoir de rendre une décision (finale) au cours de la procédure orale (c.-à-d. soit révoquer le brevet soit rejeter l'opposition).

Dans le cas d'une opposition où s'applique la première partie de l'article 102 (3) CBE, ce même article prévoit également qu'elle (la division d'opposition) décide de maintenir le brevet tel qu'il a été modifié pour autant que:

a) (conformément à la règle 58 (4) CBE) il est établi que le titulaire du brevet est d'accord sur le texte dans lequel la division d'opposition envisage de maintenir le brevet, et que

b) la taxe d'impression a été acquittée dans le délai prescrit.

En vertu de ces dispositions, la règle 58 (4) CBE prévoit que "avant de prendre la décision de maintenir le brevet européen dans sa forme modifiée, la division d'opposition notifiée aux parties..." son intention de le faire et les invite à présenter leurs observations; et aux fins de cette règle, une "notification établie conformément à la règle 58 (4) CBE" est généralement émise.

Toutefois, les dispositions de l'article 102 (3) et de la règle 58 (4) CBE évoquées ci-dessus n'excluent pas qu'une division d'opposition puisse, au cours d'une procédure d'opposition, rendre une décision intermédiaire (finale) concernant une question de fond soulevée par l'opposition, avant l'envoi d'une notification établie conformément à la règle 58 (4) CBE. Ce que la règle 58 (4) CBE interdit à une division d'opposition

tents in geändertem Umfang beschließt", ohne zuvor den Beteiligten die geänderte Fassung mitzuteilen, in der sie das Patent aufrechtzuerhalten beabsichtigt, und sie zur Stellungnahme aufzufordern. Jedoch hindert weder Artikel 102 (3) noch Regel 58 (4) EPÜ die Einspruchsabteilung daran, Entscheidungen über Sachfragen im Einspruchsverfahren zu treffen, bevor sie eine Mitteilung nach Regel 58 (4) EPÜ absendet und "die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang beschließt". So kann z. B. die Einspruchsabteilung im Einspruchsverfahren in einer (endgültigen) mündlichen oder schriftlichen Zwischenentscheidung feststellen, daß ein bestimmter Änderungsvorschlag gegen Artikel 123 EPÜ verstößt. Sie kann nach Auffassung der Kammer im Einspruchsverfahren auch die (endgültige) Zwischenentscheidung treffen, daß z. B. der Hauptanspruch des angefochtenen Patents nicht aufrechterhalten werden kann. Eine solche materielle Zwischenentscheidung ist noch nicht die eigentliche Entscheidung zur Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang, sondern nur eine Vorentscheidung hierzu.

Solche materiellen Zwischenentscheidungen im Einspruchsverfahren sind in zweierlei Hinsicht wünschenswert, nämlich um das Verfahren voranzutreiben und um den Beteiligten in entsprechenden Fällen (s. Art. 106 (3) EPÜ) die Möglichkeit zu geben, diese Zwischenentscheidung noch vor Abschluß des Einspruchsverfahrens mit der Beschwerde anzufechten.

In diesem Zusammenhang ist es (in ähnlich gelagerten Fällen) natürlich wünschenswert, daß das Verfahren vor der Einspruchsabteilung und das vor der Beschwerdekammer im allgemeinen in derselben Weise durchgeführt werden. Dies ist in Regel 66 (1) EPÜ festgelegt, wo es wie folgt heißt: "Die Vorschriften für das Verfahren vor der Stelle, die die mit der Beschwerde angefochtene Entscheidung erlassen hat, sind im Beschwerdeverfahren entsprechend anzuwenden, soweit nichts anderes bestimmt ist." Was das Verfahren vor der Beschwerdekammer anbelangt, so ist es üblich, daß die von der Kammer zu Artikel 102 (1) bis (3) EPÜ getroffenen Entscheidungen in der mündlichen Verhandlung verkündet werden.

Handelt es sich um eine Entscheidung zu Artikel 102 (3) EPÜ, also um eine Entscheidung zur Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang, dann muß entsprechend der Entscheidung T 219/83 "Zeolithe/BASF" (ABI. EPA 1986, 211) im Einzelfall geprüft werden, ob eine schriftliche Mitteilung nach Regel 58 (4) EPÜ ergehen soll, bevor die endgültige Fassung des Patents festgelegt wird.

3.2 Die Kammer stellt fest, daß nach Regel 58 (5) EPÜ "das Einspruchsverfahren fortgesetzt werden" kann, wenn ein Beteiligter erklärt, daß er mit der in der Mitteilung nach Regel 58 (4) EPÜ genannten Fassung nicht einverstanden

on the maintenance of the European patent" in an amended form without first informing the parties of the amended text in which it is intended to maintain the patent and inviting their observations. However, neither Article 102 (3) nor Rule 58 (4) EPC preclude an Opposition Division from giving decisions on substantive issues in the opposition before sending a communication under Rule 58 (4) EPC, and before "deciding to maintain the patent in amended form". For example, an Opposition Division may during the course of an opposition make a (final) interlocutory decision (either orally or in writing) that a particular proposed amendment contravenes Article 123 EPC. Similarly, in the Board's view, an Opposition Division may make a (final) interlocutory decision during the course of an opposition that the main claim, for example, of the opposed patent cannot be maintained. Such a substantive interlocutory decision is not a decision actually to maintain the patent in amended form, but is preliminary to such a decision.

The making of such substantive interlocutory decisions during the course of opposition proceedings is desirable both in order to move the proceedings forward towards a conclusion, and, in appropriate cases as envisaged in Article 106 (3) EPC, to allow a party to appeal such an interlocutory decision before the opposition proceedings are terminated.

In this connection, it is clearly desirable (in similar circumstances) that the procedure of the Opposition Division and of the Boards of Appeal is generally the same. This is reflected in Rule 66 (1) EPC which provides that "Unless otherwise provided, the provisions relating to proceedings before the department which has made the decision from which the appeal is brought shall be applicable to appeal proceedings *mutatis mutandis*". As far as proceedings before the Boards of Appeal are concerned, it is the current practice to announce the Board's decision in accordance with any of paragraphs (1) to (3) of Article 102 EPC at the conclusion of oral proceedings.

If the decision of a Board is in accordance with Article 102 (3) EPC, that is, the decision is to maintain the patent in an amended form, then in accordance with Decision T 219/83, "Zeolites/BASF" (OJ EPO 1986, 211), in each individual case it is considered whether or not a written communication under Rule 58 (4) EPC should be sent before the text is finalised.

3.2. The Board notes that Rule 58 (5) EPC provides that if a party expresses disapproval of the text specified in a communication issued under Rule 58 (4) EPC, "examination of the opposition may be continued". In the Board's view,

c'est de "prendre la décision de maintenir le brevet européen" dans une forme modifiée sans informer préalablement les parties du texte modifié dans lequel elle envisage de maintenir le brevet ni les inviter à présenter leurs observations. Néanmoins, ni l'article 102 (3) ni la règle 58 (4) CBE ne peuvent empêcher la division d'opposition de rendre des décisions sur des questions de fond faisant l'objet de l'opposition, avant d'envoyer une notification établie conformément à la règle 58 (4) CBE et avant de "prendre la décision de maintenir le brevet dans sa forme modifiée". La division d'opposition peut par exemple, au cours d'une procédure d'opposition, prendre (soit en la prononçant à l'audience soit en la formulant par écrit) une décision intermédiaire (finale) selon laquelle telle proposition de modification va à l'encontre de l'article 123 CBE. De même, la Chambre estime qu'une division d'opposition peut au cours d'une procédure d'opposition rendre une décision intermédiaire (finale) selon laquelle, par exemple, la revendication principale du brevet attaqué ne peut être maintenue. Une telle décision intermédiaire quant au fond n'est pas en fait une décision de maintien du brevet dans sa forme modifiée, mais est préalable à cette dernière.

La prise de décisions intermédiaires quant au fond de cette nature au cours de la procédure d'opposition est souhaitable tant pour faire avancer la procédure vers son issue que, dans certains cas particuliers auxquels fait allusion l'article 106 (3) CBE, pour permettre à une partie de se pourvoir contre une décision de cette nature avant la clôture de la procédure d'opposition.

A ce propos, il est évidemment souhaitable (dans des circonstances semblables) que la division d'opposition et les chambres de recours procèdent en règle générale de la même manière. C'est en fait l'objet de la règle 66 (1) CBE, qui prévoit que "à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les dispositions relatives à la procédure devant l'instance qui a rendu la décision faisant l'objet du recours sont applicables à la procédure de recours". En ce qui concerne la procédure devant les chambres de recours, il est de pratique courante que la décision de la chambre correspondant aux cas prévus aux paragraphes 1, 2 ou 3 de l'article 102 CBE soit prononcée à l'issue de la procédure orale.

Lorsqu'une chambre rend une décision correspondant au cas prévu à l'article 102 (3) CBE, c'est-à-dire qu'elle décide de maintenir le brevet dans une forme modifiée, il faut, conformément à la décision T 219/83 "Zeolites/BASF", JO OEB 1986, 211, examiner dans chaque cas d'espèce la question de savoir s'il convient ou non d'envoyer une notification écrite établie conformément à la règle 58 (4) CBE avant de fixer la forme définitive du texte.

3.2. La Chambre fait observer que, selon la règle 58 (5) CBE, en cas de désaccord d'une partie sur le texte figurant dans la notification établie conformément à la règle 58 (4) CBE, "l'examen de l'opposition peut être poursuivi". La

ist. Nach Auffassung der Kammer ist dies aus den nachstehend dargelegten Gründen so auszulegen, daß die Prüfung nach Regel 58 (5) EPÜ nur insoweit fortgesetzt werden darf, als dies zur Ausräumung der Einwände gegen die vorgeschlagene Fassung erforderlich ist.

Die Regel 58 (4) und (5) EPÜ regelt die Ausführung des Artikels 102 (3) a) EPÜ. Somit hat die Mitteilung nach Regel 58 (4) EPÜ vor allem den Zweck, den Beteiligten mitzuteilen, "in welchem Umfang sie (die Einspruchsabteilung) das Patent aufrechtzuerhalten beabsichtigt"; damit soll in erster Linie festgestellt werden, ob der **Patentinhaber** mit der vorgeschlagenen Fassung einverstanden ist. Dieses Einverständnis des Patentinhabers muß nach Artikel 102 (3) a) EPÜ (im Hinblick auf Artikel 113 (2) EPÜ) vorliegen, bevor die Aufrechterhaltung des Patents in geänderterem Umfang formell beschlossen wird.

Natürlich sind die sachlichen Einspruchsgründe in der Regel bereits vor Absendung der Mitteilung nach Regel 58 (4) im Rahmen des Verfahrens nach Artikel 101 EPÜ und den dazugehörigen Regeln 57 und 58 (1) bis (3) EPÜ geprüft worden. Sofern nicht bereits eine Sachentscheidung zu den strittigen Punkten ergangen ist, kann die Einspruchsabteilung nach Absendung der Mitteilung nach Regel 58 (4) EPÜ die sachlichen Einspruchsgründe nochmals prüfen; diese Befugnis steht ihr jedoch nicht aufgrund der Regel 58 (5), sondern aufgrund des Artikels 101 sowie gegebenenfalls des Artikels 114 (1) EPÜ zu und sollte nur in Ausnahmefällen ausgeübt werden.

Obwohl Regel 58 (4) EPÜ den Beteiligten insofern Gleichbehandlung zusichert, als sowohl die Einsprechenden als auch der Patentinhaber zur Stellungnahme aufgefordert werden, falls sie mit der Fassung nicht einverstanden sind, muß diese Bestimmung im Gesamtzusammenhang, insbesondere im Zusammenhang mit Artikel 102 (3) a) EPÜ, gesehen werden. So sollten sich alle Stellungnahmen nach Regel 58 (4) EPÜ, die des Patentinhabers ebenso wie die des Einsprechenden, auf die vorgeschlagene Fassung und deren formale Zulässigkeit beschränken.

Diese Auslegung der Regel 58 (4) und (5) EPÜ entspricht der Auslegung, die dem Wort "Nichteinverständnis" im Zusammenhang mit Regel 51 (4) EPÜ (vor deren Änderung zum 1. September 1987) in der Entscheidung J 22/86 "Nichteinverständnis/MEDICAL BIOLOGICAL" (ABI. EPA 1987, 280) unter Nummer 4 gegeben worden ist.

4. Im Hinblick auf Nummer 3 ist die Kammer der Auffassung, daß die Einspruchsabteilung hier eindeutig befugt war, die Entscheidung zu verkünden (s. Nr. 1). Die mündliche Entscheidung war

for the reasons set out below, this should be interpreted in the sense that any continuation of examination under Rule 58 (5) EPC should only be to the extent necessary to deal with the disapproval of the text itself.

The purpose of Rules 58 (4) and (5) EPC is to implement Article 102 (3)(a) EPC. Thus the main purpose of sending a communication under Rule 58 (4) EPC is to inform the parties that the Opposition Division "intends to maintain the patent as amended", and to establish thereby that in the first place, the **proprietor** of the patent approves the proposed text. Such approval of the text by the proprietor is required by Article 102 (3)(a) EPC (having regard to the provision in Article 113 (2) EPC) before the formal decision to maintain the patent with an amended text is made.

Clearly, the examination of the substantive grounds of the opposition will normally be completed prior to the sending of a Rule 58 (4) EPC communication - within the procedure of Article 101 EPC and the corresponding Rules which implement Article 101 EPC, namely Rules 57 and 58 (1) to (3) EPC. Provided that a substantive decision on the issues in the opposition has not previously been given, after the sending of a Rule 58 (4) EPC communication an Opposition Division still has the power to consider the substantive grounds of opposition; but such power is provided under Article 101 EPC, and when appropriate under Article 114 (1) EPC, not by Rule 58 (5) EPC - and should only be exercised exceptionally.

Although Rule 58 (4) EPC provides equality of treatment of the parties in that opponents as well as the proprietor are invited to state their observations if they disapprove of the text, this provision should be interpreted within its context, and in particular within the context of Article 102 (3)(a) EPC. Thus any such observations filed under Rule 58 (4) EPC, whether by the proprietor or by an opponent, should be confined to the proposed wording of the text and its formal allowability.

The interpretation of Rule 58 (4) and (5) EPC set out above is consistent with the interpretation of the word "disapproval" in the context of Rule 51(4) EPC (before its amendment which entered into force on 1 September 1987), which was considered in Decision J 22/86 "Disapproval/MEDICAL BIOLOGICAL" (OJ EPO 1987, 280) at paragraph 4.

4. Having regard to paragraph 3 above, in the present case the Board considers that the Opposition Division clearly had power to give the oral decision as set out in paragraph 1

Chambre considère, pour les motifs exposés ci-dessous, qu'il convient d'interpréter ce membre de phrase en ce sens que toute poursuite de l'examen au titre de la règle 58 (5) CBE doit se limiter à traiter la question du désaccord sur le texte proprement dit.

Le rôle des règles 58 (4) et (5) CBE est de mettre en oeuvre l'article 102 (3) a) CBE. L'envoi d'une notification établie conformément à la règle 58 (4) CBE vise essentiellement à informer les parties que la division d'opposition "envisage de maintenir le brevet ainsi modifié" et à établir par là en premier lieu que le **titulaire** du brevet est d'accord sur le texte proposé. En application de l'article 102 (3) a) CBE (eu égard à l'article 113 (2) CBE), il doit être établi que le titulaire du brevet est d'accord sur le texte proposé, avant que ne soit rendue la décision en bonne et due forme de maintenir le brevet dans un texte modifié.

De toute évidence, l'examen des motifs d'opposition quant au fond est normalement déjà achevé avant l'envoi d'une notification établie conformément à la règle 58 (4) CBE, dans le cadre de la procédure prévue par l'article 101 CBE et les règles correspondantes qui en assurent la mise en oeuvre, à savoir les règles 57 et 58 (1), (2) et (3) CBE. A condition qu'une décision quant au fond n'ait pas été précédemment rendue concernant les points litigieux faisant l'objet de l'opposition, une division d'opposition a toujours le pouvoir d'examiner les motifs d'opposition relatifs au fond après l'envoi d'une notification établie conformément à la règle 58 (4) CBE; mais si ce pouvoir peut être exercé conformément à l'article 101 CBE et, le cas échéant, conformément à l'article 114 (1) CBE, il ne peut néanmoins l'être au titre de la règle 58 (5) CBE, et il ne saurait en être fait usage qu'exceptionnellement.

Bien que la règle 58 (4) CBE assure l'égalité de traitement des parties dans la mesure où les opposants de même que le titulaire du brevet sont invités à présenter leurs observations s'ils ne sont pas d'accord sur le texte, elle doit être interprétée dans son contexte et en particulier dans le contexte de l'article 102 (3) a) CBE. C'est ainsi que toute observation de cette nature présentée en vertu de la règle 58 (4) CBE, que ce soit par le titulaire du brevet ou par un opposant, doit se limiter à des propositions relatives à l'énoncé du texte et à la question de son admissibilité quant à la forme.

L'interprétation de la règle 58 (4) et (5) CBE exposée ci-dessus est compatible avec l'interprétation du mot "désaccord" dans le contexte de la règle 51 (4) CBE (avant sa modification entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> septembre 1987) qui est examinée au point 4 de la décision J 22/86 "Désaccord/MEDICAL BIOLOGICAL", JO OEB 1987, 280.

4. Eu égard aux considérations contenues dans le point 3 ci-dessus, la Chambre estime que, dans la présente espèce, la Division d'opposition avait de toute évidence le pouvoir de rendre

sofort nach ihrer Verkündung in der mündlichen Verhandlung am 8. Oktober 1985 im Hinblick auf die darin (d. h. unter i und ii) behandelten Sachfragen des Einspruchsverfahrens endgültig. Unter Nummer iii der Entscheidung wurde ferner das weitere Verfahren angegeben. So wurde beschlossen, daß Anspruch 1 nicht gewährt sei, daß das Patent jedoch mit dem Gegenstand des Anspruchs 2 als Hauptanspruch aufrechterhalten werden könne, sofern der Text entsprechend geändert (d. h. an den Hilfsantrag angepaßt) werde.

Im weiteren Verfahren haben beide Einsprechende erklärt, daß sie mit der Fassung nicht einverstanden seien (s. Nr. I, letzter Satz). Die Einsprechende I legte nach Abgabe dieser Erklärung unverzüglich eine schriftliche "Begründung" vor. Darin ging sie nicht auf die Frage ein, ob die gemäß Regel 58 (4) EPU mitgeteilte Fassung tatsächlich der Entscheidung entsprach, das Patent in einer dem Hilfsantrag entsprechenden Fassung aufrechtzuerhalten; sie brachte vielmehr weitere Gründe dafür vor, daß das Patent überhaupt nicht aufrechterhalten werden sollte. Auch die Einsprechende II machte geltend, daß der neue Hauptanspruch der geänderten Fassung aus sachlichen Gründen nicht aufrechterhalten werden sollte. Diese "Begründungen" und Vorbringen der Einsprechenden I und II bezogen sich auf Fragen, die von der Einspruchsabteilung bereits endgültig zugunsten der Einsprechenden entschieden worden waren. Nach der mündlichen Verkündung der Sachentscheidung war die Einspruchsabteilung auch nicht nach Regel 58 (5) EPÜ beauftragt, die Prüfung des Einspruchs im Zusammenhang mit den Sachfragen fortzusetzen, die Gegenstand dieser Entscheidung waren. Das Vorbringen der Einsprechenden war somit in diesem Verfahren vor der Einspruchsabteilung überflüssig und unzulässig.

5. Ferner stellte sich im Beschwerdeverfahren die Frage, ob die Entscheidung der Einspruchsabteilung im Hinblick auf den unter Nummer II genannten Tatbestand gültig war.

Zwar heißt es in Regel 70 EPÜ: "Bescheide und Mitteilungen des Europäischen Patentamts sind mit der Unterschrift und der Namenswiedergabe des zuständigen Bediensteten zu versehen"; doch ist weder in Artikel 68 EPÜ noch sonstwo im EPÜ ausdrücklich vorgeschrieben, daß eine erstinstanzliche (d. h. beschwerdefähige) Entscheidung des EPA von dem oder den zuständigen Beamten unterzeichnet werden muß.

Zur Beantwortung der von der Einsprechenden I aufgeworfenen Frage nach der Gültigkeit der schriftlichen Entscheidung vom 11. September 1986 (s. Nr. III) muß die Kammer die hier geltenden Grundsätze in Betracht ziehen.

6. Mit Artikel 15 EPÜ werden im EPA "für die Durchführung der im EPÜ vor-

above. As soon as it was issued at the oral proceedings on 8 October 1985, the oral decision was final in respect of the substantive issues in the opposition proceedings with which it dealt (i.e. (i) and (ii)). The decision also stated in (iii) the subsequent procedure which would be followed. Thus it was decided that Claim 1 was not allowed, but that the patent was maintainable with the subject-matter of Claim 2 as the main claim, provided that the text was suitably amended (i.e. in accordance with the auxiliary request).

Within such further procedure, as mentioned at the end of paragraph I above both opponents stated that they disapproved of the text. Opponent I also set out written "grounds", immediately following the statement of disapproval. These grounds did not deal with the question whether the amended text which was communicated under Rule 58 (4) properly conformed with the decision to maintain the patent with a text which corresponded to the auxiliary request, but rather continued to submit reasons why the patent should not be maintained at all. Similarly, Opponent II submitted that the new main claim of the amended text should not be maintained on substantive grounds. These "grounds" and submissions of Opponents I and II were directed to issues which had already been finally decided against the Opponents by the Opposition Division. After the substantive oral decision had been given, the Opposition Division had no power thereafter to continue examination of the opposition in relation to the substantive issues the subject of that decision, either under Rule 58 (5) EPC or at all. The Opponents' submissions were therefore redundant and inadmissible within these proceedings before the Opposition Division.

5. The further question raised in the appeal is whether the decision of the Opposition Division was valid having regard to the facts set out in paragraph II above.

Although Rule 70 EPC states that "Any communication from the EPO is to be signed by and to state the name of the competent employee", there is nothing in Rule 68 EPC or elsewhere in the EPC which specifically requires a decision of a first instance of the EPO (i.e. a decision which is open to appeal) to be signed by the competent employee(s).

In order to decide upon the question of the validity of the written decision dated 11 September 1986, having regard to the point raised by Opponent I as set out in paragraph III above, the Board must consider the basic principles which are applicable.

6. Article 15 EPC sets up within the EPO various departments for "imple-

la décision énoncée sous I, telle qu'elle a été prononcée à l'audience. Dès qu'elle a été rendue, lors de la procédure orale du 8 octobre 1985, elle a revêtu le caractère de décision finale concernant les questions de fond qui faisaient l'objet de la procédure d'opposition (c.-à-d. i) et ii) sous I). La décision indiquait également (point iii)) comment la procédure devait être poursuivie. C'est ainsi qu'il a été décidé que la revendication 1 n'était pas admissible mais que le brevet pouvait être maintenu à condition que l'objet de la revendication 2 devienne celui de la revendication principale et que le texte soit modifié en conséquence (c.-à-d. conformément à la requête subsidiaire).

Lors de la poursuite de la procédure, comme indiqué à la fin du point I ci-dessus, les deux opposantes ont déclaré qu'elles n'étaient pas d'accord sur le texte. Immédiatement après sa déclaration de désaccord, l'opposante I a également présenté par écrit des "motifs"; ceux-ci, sans rapport avec la question de savoir si le texte modifié qui avait été notifié en application de la règle 58 (4) était absolument conforme à la décision de maintenir le brevet dans un texte correspondant à la requête subsidiaire, tenaient plutôt lieu encore d'arguments en vue de ne pas maintenir le brevet du tout. De même, l'opposante II a allégué que la nouvelle revendication principale du texte modifié ne devait pas être maintenue, pour des motifs relatifs au fond. L'ensemble de ces "motifs" et de ces moyens invoqués par les opposantes I et II se rapportaient à des questions sur lesquelles la Division d'opposition avait déjà statué définitivement en rejetant les conclusions des opposantes. Après le prononcé de la décision sur des questions de fond à l'audience, la Division d'opposition n'avait plus aucun pouvoir de poursuivre l'examen de l'opposition sur ces mêmes questions, pas même en vertu de la règle 58 (5) CBE. Les moyens invoqués par les opposantes étaient donc superflus et irrecevables au cours de cette partie de la procédure poursuivie devant la Division d'opposition.

5. L'autre question dont la Chambre a été saisie avec le recours est celle de savoir si la décision de la Division d'opposition était valable compte tenu des faits exposés au point II ci-dessus.

Bien que la règle 70 CBE dispose que "toute notification de l'OEB doit être revêtue de la signature et de l'indication du nom de l'agent responsable", rien dans la règle 68 CBE ou à quelque autre endroit que ce soit de la Convention ne prescrit expressément qu'une décision rendue par une première instance de l'OEB (c.-à-d. une décision susceptible de recours) doit être signée par le ou les agents responsables.

Afin de statuer sur la question de la validité de la décision formulée par écrit en date du 11 septembre 1986, soulevée par l'opposante I comme indiqué au point III ci-dessus, la Chambre doit se guider sur les principes fondamentaux qu'il convient d'appliquer.

6. L'article 15 CBE énumère les diverses instances instituées à l'OEB "pour

geschriebenen Verfahren" verschiedene Organe eingesetzt.

Entscheidungen der Organe des EPA zur Erteilung oder Aufrechterhaltung eines europäischen Patents wie die im vorliegenden Einspruchsverfahren haben eine sofortige, verbindliche Wirkung auf die Zivilrechte der Beteiligten und der Öffentlichkeit in den benannten Vertragsstaaten. Die Entscheidungsbefugnis der Organe des EPA und die Rechtsgrundlagen dafür leiten sich aus dem EPÜ her.

7. Bei Einspruchsverfahren sieht Artikel 19 (1) EPÜ folgendes vor: "Die Einspruchsabteilungen sind für die Prüfung von Einsprüchen gegen europäische Patente zuständig." In Artikel 19 (2) EPÜ heißt es: "Eine Einspruchsabteilung setzt sich aus drei technisch vorgebildeten Prüfern zusammen"; daran schließen sich Bestimmungen über die Zusammensetzung der Einspruchsabteilungen an. Daraus geht ganz klar hervor, daß ein Einspruchsverfahren zu einem europäischen Patent in jedem Falle von drei technisch vorgebildeten Prüfern durchgeführt werden muß, die über den Einspruch entscheiden und für jeden Einspruch persönlich bestimmt werden müssen (in einigen Fällen kann zusätzlich ein rechtskundiger Prüfer bestimmt werden). Ferner ist vorgesehen, daß mindestens zwei der drei Prüfer an dem Verfahren zur Erteilung des Patents nicht mitgewirkt haben dürfen und daß einer dieser beiden den Vorsitz führt. Es ist außerdem ausdrücklich vorgeschrieben, daß die mündliche Verhandlung vor der Einspruchsabteilung selbst stattfindet, d. h. vor den drei technisch vorgebildeten Prüfern, die persönlich dazu bestimmt worden sind, die zur Prüfung des betreffenden Einspruchs eingesetzte Einspruchsabteilung zu bilden.

Zudem macht der Hinweis auf die Abstimmung im letzten Satz von Artikel 19 (2) EPÜ deutlich, daß über den Einspruch anhand der persönlichen Voten der einzelnen Prüfer entschieden wird, mit denen die Einspruchsabteilung besetzt worden ist.

Somit geht aus Artikel 19 EPÜ klar hervor, daß die Befugnis zur Prüfung und Entscheidung von Einsprüchen nach Artikel 101 und 102 EPÜ von den dazu bestimmten Prüfern jederzeit persönlich ausgeübt werden muß.

Außerdem muß die Entscheidungsbefugnis eines Organs des EPA wie der Einspruchsabteilung nicht nur entsprechend dem bekannten Grundsatz "delegatus non potest delegare" persönlich ausgeübt werden; diese persönliche Ausübung muß auch ersichtlich sein, und zwar sowohl für die Beteiligten als auch für die Öffentlichkeit. Dies geht eindeutig aus den Artikeln 113 (1) und 116 EPÜ hervor.

Findet also im Einspruchsverfahren eine mündliche Verhandlung nach Artikel 116 EPÜ statt, so ist dafür Sorge zu tragen, daß die spätere Entscheidung auf Gründe und Beweismittel gestützt

menting the procedures laid down in the EPC.

A decision of a department of the EPO concerning the grant or maintenance of a European patent, such as the decision in the present opposition proceedings, is a decision which has immediate binding effect upon the civil rights of the parties and the public in the designated Contracting States. The power of a department of the EPO to issue a decision, and the authority which underlies such a decision, is derived from the EPC.

7. In the case of opposition proceedings, Article 19 (1) EPC provides that "An Opposition Division shall be responsible for the examination of oppositions against any European patent"; Article 19 (2) EPC provides that "An Opposition Division shall consist of three technical examiners..." and goes on to set out provisions concerning the constitution of such an Opposition Division. It is quite clear from such provisions that an opposition in respect of a particular European patent is in all cases to be conducted and decided by three technical examiners who are appointed on a personal basis in respect of a particular opposition (in some cases an additional legal examiner may also be appointed). Thus it is provided that at least two of the three examiners shall not have taken part in proceedings for grant of the patent, and that one of those two examiners shall be the Chairman. It is also specifically provided that "Oral proceedings shall be before the Opposition Division itself"; that is, before the three technical examiners who were personally appointed to form the Opposition Division for the examination of the particular opposition.

Furthermore, the reference to voting in the final sentence of Article 19 (2) EPC makes it clear that an opposition should be decided on the basis of the personal votes of the individual examiners who have been appointed to constitute a particular Opposition Division.

It is thus clear from Article 19 EPC that the power to examine and decide an opposition pursuant to Articles 101 and 102 EPC must at all times be exercised personally by the examiners who are appointed to decide it.

Furthermore, in accordance with the well-known principle "delegatus non potest delegare", the power of a department of the EPO such as an Opposition Division to issue a decision must not only be exercised personally but also be seen to be exercised personally, both by the parties and by the public. This is clearly to be implied from the provisions of Articles 113 (1) and 116 EPC.

Thus when oral proceedings pursuant to Article 116 EPC are held within opposition proceedings, such oral proceedings should ensure that the subsequent decision is based on grounds

l'application des procédures prescrites" par la CBE.

Une décision rendue par une instance de l'OEB, relative à la délivrance ou au maintien d'un brevet européen, telle que la décision rendue dans la procédure d'opposition concernée dans le présent recours, est une décision ayant un effet contraignant immédiat sur les droits civils des parties et du public dans les Etats contractants désignés. Le pouvoir dont est investie une instance de l'OEB de rendre une décision, ainsi que le fondement juridique de cette décision découlent de la CBE.

7. Dans le cas de la procédure d'opposition, l'article 19 (1) CBE prévoit que les "divisions d'opposition sont compétentes pour examiner les oppositions aux brevets européens"; l'article 19 (2) CBE dispose qu' "une division d'opposition se compose de trois examinateurs techniciens..." puis précise les relations à respecter dans cette composition. Il ressort à l'évidence de ces dispositions qu'une procédure d'opposition à l'encontre d'un brevet européen donné doit toujours être conduite et donner lieu à une décision rendue par trois examinateurs techniciens désignés nommément pour l'opposition en cause (dans certains cas, la division d'opposition peut être complétée par un examinateur juriste). C'est ainsi qu'il est prévu qu'au moins deux des trois examinateurs ne doivent pas avoir participé à la procédure de délivrance du brevet et que l'un de ces deux examinateurs assure la présidence. Il est également spécifié que "la procédure orale est de la compétence de la division d'opposition elle-même", c'est-à-dire qu'elle se déroule devant les trois examinateurs techniciens désignés nommément pour constituer la division d'opposition appelée à instruire l'opposition en cause.

En outre, l'allusion à la procédure de vote qui est faite dans la dernière phrase de l'article 19 (2) CBE démontre clairement que la décision rendue sur l'opposition repose sur le vote individuel des examinateurs désignés pour constituer une division d'opposition donnée.

De toute évidence, l'article 19 CBE signifie que le pouvoir d'examiner une opposition et de statuer sur celle-ci en vertu des articles 101 et 102 CBE doit être exercé à tout moment personnellement par les examinateurs désignés à cet effet.

De plus, en vertu du principe "delegatus non potest delegare", le pouvoir dont est investie une instance de l'OEB, en l'occurrence une division d'opposition, de rendre une décision doit non seulement être exercé personnellement mais encore être exercé de cette manière au vu et au su des parties et du public. C'est ce qui découle clairement des dispositions des articles 113 (1) et 116 CBE.

Par conséquent, lorsqu'une procédure orale telle que prévue à l'article 116 CBE se déroule dans le cadre d'une procédure d'opposition, il doit être fait en sorte que la décision qui sera rendue

wird, zu denen sich die Beteiligten äußern konnten. Damit dies gewährleistet ist, muß die mündliche Verhandlung natürlich vor allen dazu bestimmten Prüfern stattfinden; wird eine Entscheidung mündlich verkündet, so hat dies im Beisein aller dieser Prüfer zu geschehen. Desgleichen müssen die Beteiligten und die Öffentlichkeit einer schriftlichen Entscheidung, die die Begründung der mündlichen Entscheidung enthält, entnehmen können, daß sie von den Prüfern getroffen wurde, mit denen die für diese mündliche Entscheidung zuständige Einspruchsabteilung besetzt war.

Es kann natürlich vorkommen, daß einzelne Mitglieder der Abteilung (z. B. wegen Krankheit) nicht in der Lage sind, die schriftliche Entscheidung zu unterzeichnen. Nach Auffassung der Kammer müssen jedoch im Hinblick auf die oben dargelegten Grundsätze die Entscheidungen der Einspruchsabteilung, um Rechtskraft zu entfalten, im Namen der Mitglieder abgefaßt sein, die dazu bestimmt waren, als Abteilung über den strittigen Gegenstand zu entscheiden; sie müssen deren Standpunkte wiedergeben und außerdem mit Unterschriften versehen sein, die dies belegen.

Entsprechend der Amtspraxis bei Einspruchsverfahren wird schriftlichen Entscheidungen wie der im vorliegenden Fall ergangenen Zwischenentscheidung das Formblatt 2339 beigelegt; die Mitglieder der Einspruchsabteilung unterzeichnen auf diesem Formblatt. Das unterzeichnete Original des Formblatts verbleibt zur Bestätigung der Echtheit der beigelegten Entscheidung im öffentlichen Teil der Einspruchsakte. Den Beteiligten werden Abschriften der schriftlichen Entscheidung mit den Namen der Mitglieder, die das Formblatt 2339 unterzeichnet haben, zugestellt.

8. Im vorliegenden Fall fand die mündliche Verhandlung vor den drei Prüfern statt, die dazu bestimmt waren, als Einspruchsabteilung über den erhobenen Einspruch zu entscheiden; der Vorsitzende verkündete die Entscheidung in der mündlichen Verhandlung im Beisein der beiden anderen Prüfer. Das Formblatt 2339, das der schriftlichen Entscheidung vorgeheftet war, war von drei Personen unterzeichnet, die zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung nicht der ernannten Einspruchsabteilung angehörten, die also nicht zur Entscheidung befugt waren und auch nicht über den Einspruch entschieden hatten. Daß die schriftliche Entscheidung ihre Unterschriften trägt, läßt auf den ersten Blick den Eindruck entstehen, daß die Entscheidung deren Standpunkte und nicht die der Prüfer wiedergibt, die zur Entscheidung über den Einspruch bestimmt worden waren und diese am Ende der mündlichen Verhandlung auch getroffen hatten. Nach Auffassung der Kammer ist diese schriftliche Entscheidung wegen Fehlbesetzung der Einspruchsabteilung, die sie unterzeichnet hat, nicht rechtsgültig und muß als rechtsunwirksam aufgehoben werden.

or evidence on which the parties have had a proper opportunity to present their comments. In order that this is so, clearly such oral proceedings should be held before all the appointed examiners, and if a decision is given orally, it will be given in the presence of all such examiners. Similarly with respect to a decision in writing setting out reasons for the oral decision, the parties and the public should be able to see from the written decision that it has been made by the examiners who were appointed to the particular Opposition Division responsible for that oral decision.

It is of course possible that not all the appointed members are able to sign a written decision (for example through illness). However, in the Board's view, having regard to the principles discussed above, if a decision of a particular Division is to be legally valid, it must have been written on behalf of and represent the views of the members who were appointed to that Division to decide the issue(s) the subject of the decision, and it must bear signatures which indicate this.

In accordance with the procedure of the EPO in relation to opposition proceedings, a written decision such as the interlocutory decision which was given in the present case is issued under the cover of Form 2339, and it is this Form which is signed by the members of the Opposition Division. The original signed Form remains in the file of the opposition, open to public inspection, and provides the authentication of the decision which is attached thereto. Copies of the written decision showing the names of the members who have signed Form 2339 are sent to the parties.

8. In the present case the oral proceedings took place in the presence of the three examiners appointed to the Opposition Division to decide the issues raised in this opposition, and the Chairman announced its Decision on such issues during such oral proceedings in the presence of the other two examiners. Form 2339, which was attached to the front of the written decision, was signed by three persons who had not been appointed to that Opposition Division at the date of the oral proceedings, and who had no power to decide and did not decide the opposition. The presence of their signatures on the written decision indicates prima facie that the decision sets out their views, rather than the views of the examiners who were appointed to decide the opposition and who did decide it at the end of the oral hearing. In the judgement of the Board, such written decision is not legally valid, because of the wrong composition of the Opposition Division which signed it, and must be set aside as having no legal effect.

soit fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels les parties ont eu toute possibilité de présenter leurs observations. A cette fin, il est évident que la procédure orale doit se dérouler devant tous les examinateurs désignés et que lorsqu'une décision est prononcée à l'audience celle-ci doit l'être en présence de tous ces examinateurs. De même, s'agissant d'une décision formulée par écrit et exposant les motifs de la décision antérieurement prononcée à l'audience, les parties et le public doivent pouvoir conclure de la décision écrite qu'elle a été rendue par les examinateurs désignés pour constituer la division d'opposition qui a prononcé la décision à l'audience.

Il peut arriver sans doute que la décision formulée par écrit ne puisse pas être signée par chacun des membres désignés (par exemple en cas de maladie). Néanmoins la Chambre considère que, compte tenu des principes évoqués plus haut, pour que la décision d'une division donnée soit valable, elle doit obligatoirement avoir été rédigée au nom des membres désignés pour constituer la division appelée à statuer sur le ou les points faisant l'objet de la décision, reproduire leur point de vue et être signée en conséquence.

A l'OEB, dans le cadre de la procédure d'opposition, une décision formulée par écrit telle que la décision intermédiaire en cause est rendue accompagnée du formulaire 2339; c'est ce formulaire qui est signé par les membres de la division d'opposition. L'original du formulaire signé est versé au dossier de l'opposition ouvert à l'inspection publique et authentifie la décision qui lui est jointe. Des copies de la décision écrite, mentionnant le nom des membres ayant signé le formulaire 2339, sont adressées aux parties.

8. Dans la présente affaire, la procédure orale s'est déroulée en présence des trois examinateurs désignés en vue de constituer la division d'opposition pour statuer sur les questions soulevées dans cette opposition, et le président a prononcé sa décision sur ces mêmes questions lors de cette procédure orale, en présence des deux autres examinateurs. Le formulaire 2339, accompagnant la décision formulée par écrit, a été signé par trois personnes qui n'avaient pas été désignées pour constituer la division d'opposition en question à la date de la procédure orale, qui n'avaient pas le pouvoir de statuer et qui n'ont pas rendu la décision sur l'opposition. La présence de leur signature sur la décision formulée par écrit indique à première vue que la décision expose leur opinion plutôt que l'opinion des examinateurs désignés pour statuer sur l'opposition et qui ont effectivement rendu la décision à l'issue de la procédure orale. La Chambre considère que cette décision écrite n'est pas valable étant donné la composition différente de la division d'opposition l'ayant signée et qu'elle doit être annulée comme étant dépourvue d'effet juridique.

Da die schriftliche Entscheidung vom 11. September 1986 nicht rechtswirksam ist, ist auch der Regel 68 (1) Satz 2 EPÜ nicht Genüge getan worden; die Sachentscheidung, die am 8. Oktober 1985 in der mündlichen Verhandlung verkündet wurde, ist nämlich später nicht durch eine gültige schriftliche Entscheidung vervollständigt worden. Deshalb muß nach Überzeugung der Kammer die Sachentscheidung vom 8. Oktober 1985 als nichtig und rechtsunwirksam angesehen werden.

In Anbetracht der Sachlage im vorliegenden Fall, in dem die mündliche Verhandlung vor mehr als zwei Jahren und die (ungültige) schriftliche Entscheidung vor mehr als einem Jahr (also fast ein Jahr nach der mündlichen Entscheidung) ergangen ist, ist die Kammer außerdem der Auffassung, daß Regel 68 (1) EPÜ jetzt nicht mehr ordnungsgemäß erfüllt werden kann; die Sachentscheidung ist somit unheilbar nichtig.

Der Einspruch muß deshalb neu geprüft werden.

10. Aus den oben genannten Gründen wird der Beschwerde beider Beschwerdeführerinnen förmlich stattgegeben. In der Frage der Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist die Kammer der Auffassung, daß der oben dargelegte Sachverhalt einen wesentlichen Verfahrensmangel darstellt und daß es nur billig ist, die Beschwerdegebühren an die beiden Beschwerdeführerinnen zurückzuzahlen.

#### **Entscheidungsformel**

##### **Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die am 8. Oktober 1985 verkündete Entscheidung der Einspruchsabteilung und die schriftliche Entscheidung vom 11. September 1986 werden aufgehoben.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühren an die beiden Beschwerdeführerinnen wird angeordnet.
3. Die Sache wird an die Einspruchsabteilung zur erneuten Prüfung zurückverwiesen.

Since the written decision dated 11 September 1986 has no legal effect, it follows that Rule 68 (1), second sentence, has not been complied with, because the substantive oral decision given at the oral proceedings on 8 October 1985 has not subsequently been completed by a valid written decision. Therefore, in the Board's judgement the substantive decision given on 8 October 1985 must be considered as void and having no legal effect.

Furthermore, in the circumstances of the present case, where the oral proceedings took place more than two years ago and the (invalid) written decision was given more than one year ago (almost one year after the oral decision), in the Board's view the requirements of Rule 68(1) EPC cannot now be properly complied with, and the substantive decision is therefore incurably void.

The opposition must therefore be re-examined.

10. For the reasons set out above, the appeal of both Appellants will be formally allowed. As to the question of reimbursement of the appeal fees, in the Board's view the facts discussed above represent a substantial procedural violation, and in the circumstances it would be clearly equitable to reimburse the appeal fees of both Appellants.

#### **Order**

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

1. The Decision of the Opposition Division given orally on 8 October 1985, and the written decision dated 11 September 1986 are set aside.
2. The appeal fees of both Appellants are to be reimbursed.
3. The case is remitted to the Opposition Division for re-examination.

La décision formulée par écrit en date du 11 septembre 1986 étant dépourvue d'effet juridique, il s'ensuit qu'il n'a pas été satisfait à la règle 68 (1), deuxième phrase, étant donné que la décision sur le fond prononcée à l'audience le 8 octobre 1985 n'a pas été ensuite valablement formulée par écrit. En conséquence, la Chambre estime que la décision sur le fond rendue le 8 octobre 1985 doit être considérée comme nulle et dépourvue d'effet juridique.

En outre, vu les circonstances de l'affaire, la procédure orale s'étant déroulée il y a plus de deux ans et la décision formulée par écrit (non valable) datant d'il y a plus d'un an (près d'une année après la décision prononcée à l'audience), la Chambre considère qu'il ne peut désormais être satisfait correctement aux exigences de la règle 68 (1) CBE et que la décision sur le fond est par conséquent irrémédiablement nulle et non avenue.

En conséquence, l'opposition doit faire l'objet d'un nouvel examen.

10. Considérant ce qui précède, il y a lieu de faire droit au recours introduit par les deux requérantes pour des raisons de forme. S'agissant du remboursement des taxes de recours, la Chambre estime que les faits examinés ci-dessus constituent un vice substantiel de procédure et qu'il serait donc sans aucun doute équitable de rembourser les taxes de recours aux deux requérantes.

#### **Dispositif**

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

1. La décision prononcée à l'audience par la Division d'opposition le 8 octobre 1985 et la décision formulée par écrit en date du 11 septembre 1986 sont annulées.
2. Les taxes de recours doivent être remboursées aux deux requérantes.
3. L'affaire est renvoyée à la Division d'opposition pour nouvel examen.

## MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

### Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 6. Dezember 1988 über die raschere Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen

Das EPA steht wegen der rapide zunehmenden Anmeldezahlen unter sehr großem Arbeitsdruck. Recherchen- und Prüfungsrückstände haben sich eingestellt; trotz großer Rekrutierungs- und Rationalisierungsbemühungen können sie erst in einigen Jahren allgemein abgebaut werden.

Das Amt ist daher bestrebt, den Anmeldern, die an rascher Recherche und/oder Prüfung ein besonderes Interesse bekunden, durch möglichst kurze Bearbeitungsfristen entgegenzukommen.

Gewisse Verhaltensweisen der Anmelder, vor allem auch die immer noch sehr geringe Zahl europäischer Erstanmeldungen (ca. 5%) zeigen, daß die den Anmeldern zur Beschleunigung und Vereinfachung des Verfahrens gegebenen Möglichkeiten zu wenig bekannt sind.

Im folgenden werden die Anmelder daher darauf hingewiesen, wie sie die Bearbeitungszeit der Anmeldungen beträchtlich verkürzen können:

#### MASSNAHME 1

Anmelder, die an rascher Recherche und/oder Prüfung ein berechtigtes Interesse haben, können dies bei der Anmeldung mit einer formlosen schriftlichen Erklärung unter Angabe der Gründe kundtun. Das Amt wird sich in solchen Fällen bemühen, die Recherche bzw. Prüfung zu beschleunigen.

#### MASSNAHME 2

Europäische Patentanmeldungen, für die keine Priorität beansprucht wird (Erstanmeldungen), werden vorrangig bearbeitet. Das Amt hat alle erforderlichen Vorkehrungen getroffen, um zu gewährleisten, daß die Recherchenberichte zu europäischen Erstanmeldungen so rasch wie möglich erstellt werden und dem Anmelder spätestens 9 Monate nach dem Anmeldetag vorliegen.

Es wird daran erinnert, daß eine europäische Erstanmeldung für eine im Prioritätsjahr eingereichte europäische Nachanmeldung prioritätsbegründend ist; sie eröffnet also nach Art. 87-89 EPÜ ebenso und im selben Umfang ein Prioritätsrecht (die sog. "innere Priorität") wie eine Erstanmeldung bei einem na-

## INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

### Notice of the President of the European Patent Office dated 6 December 1988 concerning accelerated prosecution of European patent applications

The rapid rise in incoming applications is placing the EPO under growing workload pressure. Search and examination backlogs have built up and despite all the Office's efforts to rationalise and to recruit new staff it will take some years to clear them entirely.

The Office therefore seeks to accommodate those applicants who indicate a special interest in a rapid search and/or examination by processing their applications as quickly as possible.

Certain patterns in applicant behaviour, especially the enduringly very low (5%) percentage of European first filings, show that users are not fully aware of the possibilities that exist for speeding up and simplifying the procedure.

Applicants' attention is therefore drawn to the following ways by which the processing time for applications can be considerably shortened:

#### MEASURE 1

Applicants with a legitimate interest in rapid search and/or examination may simply indicate this by a reasoned statement in writing when filing the application. The Office will then endeavour to speed up the search and/or examination.

#### MEASURE 2

European patent applications claiming no priority (first filings) are given top priority. The Office has taken all necessary steps to ensure that search reports for European first filings are drawn up as quickly as possible and are available to the applicant no later than 9 months from the filing date.

Applicants are reminded that a European first filing is a proper basis for claiming priority in respect of a subsequent European patent application filed within the priority year, i.e. it gives rise to a priority right ("internal priority") in accordance with Art. 87 to 89 EPC, in the same way and to the same

## COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

### Communiqué du Président de l'Office européen des brevets en date du 6 décembre 1988 relatif au traitement accéléré des demandes de brevet européen

L'OEB doit faire face à une très forte charge de travail par suite de l'augmentation rapide du nombre des demandes. Des arriérés se sont constitués tant au niveau de la recherche qu'au niveau de l'examen, et ceux-ci ne pourront être résorbés que dans quelques années en dépit de gros efforts de recrutement et de rationalisation.

L'Office s'efforce dans ces conditions de faciliter les choses aux demandeurs qui se déclarent intéressés par une recherche ou un examen rapide, en raccourcissant autant que possible les délais de traitement.

Certains comportements des demandeurs, notamment le nombre toujours aussi limité (5% environ) de premiers dépôts européens, donnent à penser que les possibilités de traitement accéléré et simplifié des demandes ne sont pas suffisamment connues.

L'attention des demandeurs est donc attirée sur les mesures suivantes, qui permettent de raccourcir considérablement les délais de traitement de leurs demandes:

#### 1<sup>re</sup> MESURE

Les demandeurs qui ont un intérêt légitime à une exécution rapide de la recherche ou de l'examen, peuvent le signaler lors du dépôt de la demande au moyen d'une simple déclaration écrite, assortie d'un exposé des motifs. En pareil cas, l'Office s'efforcera d'accélérer la recherche ou l'examen.

#### 2<sup>e</sup> MESURE

Les demandes de brevet européen ne revendiquant pas une priorité (premiers dépôts) font l'objet d'un traitement prioritaire. L'Office a pris toutes les dispositions nécessaires pour garantir que les rapports de recherche concernant les premiers dépôts européens soient établis aussi rapidement que possible, et que le demandeur en dispose au plus tard 9 mois à compter de la date de dépôt.

Il est rappelé que la priorité d'un premier dépôt européen peut être revendiquée pour une demande de brevet européen ultérieure, déposée au cours de l'année de priorité; il donne en effet naissance à un droit de priorité (dite "priorité interne") conformément aux articles 87 à 89 CBE, de la même



tionalen Amt (s. Richtlinien für die Prüfung im EPA C-V, 1.3).

Eine europäische Erstanmeldung ist ferner für Nachanmeldungen prioritätsbegründend, die im Prioritätsjahr in einem Mitgliedsland der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums eingereicht werden (s. Art. 4.A (2) PVÜ und Art. 66 EPÜ).

### MASSNAHME 3

Der Anmelder kann die Bearbeitung der europäischen Anmeldung in der Sachprüfung beschleunigen, wenn er in der Sache auf den Recherchenbericht reagiert, ohne den ersten Bescheid der Prüfungsabteilung abzuwarten. Dies kann durch eine begründete Stellungnahme oder sachdienliche Änderungen der Anmeldung, insbesondere der Ansprüche, geschehen. Ein solches Verhalten des Anmelders wird vom EPA als Antrag auf beschleunigte Prüfung gewertet.

### MASSNAHME 4

Das Verfahren wird beschleunigt, wenn der Anmelder frühzeitig Prüfungsantrag stellt und gleichzeitig vorbehaltlos auf die Aufforderung des EPA nach Art. 96 EPÜ verzichtet (s. Richtlinien für die Prüfung im EPA C-VI, 1.1.2). Die Verzichtserklärung führt zu einer rascheren Weiterleitung der Anmeldung an die Prüfungsabteilung. Sie kann bereits bei Einreichung der europäischen Patentanmeldung (s. Formblatt für den Erteilungsantrag, S. 5, Pkt. B8) oder später in einer gesonderten Mitteilung an das EPA abgegeben werden.

Bei frühzeitiger Stellung des Prüfungsantrags entstehen dem Anmelder keine Nachteile. Der vor kurzem neu eingeführte Artikel 10b der Gebührenordnung<sup>1)</sup> läßt eine 75%ige Rückerstattung der Prüfungsgebühr zu, wenn er, zum Beispiel aufgrund des Recherchenberichts, die Anmeldung zurücknimmt oder diese zurückgewiesen wird oder als zurückgenommen gilt, bevor die Sachprüfung begonnen hat.

### MASSNAHME 5

Wenn der Anmelder durch sein Verhalten (s. namentlich Maßnahme 3) sein Interesse an einer raschen Sachprüfung eindeutig zu erkennen gibt, wird sich das EPA nach Kräften bemühen, ihm den ersten Bescheid innerhalb von 7 Monaten nach Eingang der Anmeldung bei der Prüfungsabteilung zu übermitteln.

Die Anmeldung wird der Prüfungsabteilung unverzüglich zugeleitet, sobald sie zuständig geworden ist. Dies ist der Fall, wenn ein gültiger Prüfungsantrag

extent as a first filing with a national Office (see Guidelines for Examination in the EPO C-V, 1.3).

A first European filing is also a proper basis for claiming priority in respect of subsequent patent applications filed within the priority year in any country which is a member of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (see Art. 4.A (2) of the Paris Convention and Art. 66 EPC).

### MEASURE 3

The applicant can speed up processing at the examination stage by making a substantive response to the search report without awaiting the first communication from the Examining Division. This may take the form of reasoned observations or appropriate amendments to the application, in particular to the claims. Such a response will be interpreted by the EPO as a request for quick examination.

### MEASURE 4

An early request for examination, accompanied by an unconditional waiver of the invitation by the EPO under Article 96 EPC (cf. Guidelines for Examination in the EPO C-VI, 1.1.2), further accelerates the procedure. This waiver causes the application to be forwarded more rapidly to the Examining Division. It may be made on filing the European patent application (see page 5 of the Request for Grant form, point B8) or later in a separate communication to the EPO.

An early request for examination is of no disadvantage to the applicant. The recently introduced new Article 10b of the Rules relating to Fees<sup>1)</sup> allows him a 75% refund of the examination fee if, for instance in the light of the search report, he withdraws the application or if the latter is refused or deemed to be withdrawn before substantive examination has begun.

### MEASURE 5

Where the applicant's action (see in particular measure 3) reveals a clear interest in speedy examination, the EPO will make every effort to issue the first communication within 7 months following receipt of the application by the Examining Division.

The application is forwarded without delay to the Examining Division once it has become responsible. This is the case when a valid request for exam-

façon et dans la même mesure qu'un premier dépôt effectué auprès d'un office national (cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, C-V, 1.3).

Un premier dépôt européen donne également naissance à un droit de priorité pour des demandes de brevet ultérieures, déposées au cours de l'année de priorité dans un pays membre de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (cf. article 4A (2) de la Convention de Paris et article 66 CBE).

### 3<sup>e</sup> MESURE

Le demandeur peut accélérer le traitement de la demande européenne au stade de l'examen quant au fond s'il répond sur le fond au sujet du rapport de recherche, sans attendre la première notification de la division d'examen. Cette réponse peut se présenter soit sous forme d'observations motivées, soit sous forme de modifications pertinentes apportées à la demande, en particulier aux revendications. Une telle réaction du demandeur est interprétée par l'OEB comme une requête en examen accéléré.

### 4<sup>e</sup> MESURE

La procédure est accélérée si le demandeur présente très tôt la requête en examen, et s'il renonce en même temps sans aucune réserve à recevoir l'invitation émise par l'OEB en vertu de l'article 96 CBE (cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB C-VI, 1.1.2). Cette déclaration de renonciation entraîne un transfert accéléré de la demande à la division d'examen. Elle peut être formulée dès le dépôt de la demande de brevet européen (cf. formulaire de requête en délivrance, p. 5, point B8) ou ultérieurement, dans une notification séparée adressée à l'OEB.

Une requête en examen présentée très tôt n'entraîne pas d'inconvénients pour le demandeur. Le nouvel article 10ter, inséré récemment<sup>1)</sup> dans le règlement relatif aux taxes, permet le remboursement à 75% de la taxe d'examen si le demandeur, par exemple au vu du rapport de recherche, retire la demande ou si celle-ci est rejetée ou réputée retirée avant que l'examen quant au fond n'ait commencé.

### 5<sup>e</sup> MESURE

Lorsque l'attitude du demandeur (cf. notamment 3<sup>e</sup> mesure) montre clairement qu'il voit un intérêt dans un examen quant au fond rapide, l'OEB fera tout son possible pour que la première notification de la division d'examen lui soit signifiée dans les 7 mois suivant la date à laquelle la demande est parvenue à la division d'examen.

La demande est transmise sans délai à la division d'examen une fois que celle-ci est devenue compétente. C'est le cas lorsqu'une requête en examen valable a

<sup>1)</sup> S. ABI. EPA 1988, 294 und 354.

<sup>1)</sup> Cf. OJ EPO 1988, 294 und 354.

<sup>1)</sup> Cf. JO OEB 1988, 294 et 354.

gestellt worden ist, d. h. sowohl ein schriftlicher Antrag vorliegt (der durch das vorgedruckte Kreuz in Feld 5 bereits im Formblatt für den Erteilungsantrag enthalten ist) als auch die Prüfungsgebühr entrichtet worden ist. Hat der Anmelder einen frühzeitigen unbedingten Prüfungsantrag gestellt (s. Maßnahme 4), so ist dies bereits dann der Fall, wenn der Recherchenbericht dem Anmelder zugeht (s. Richtlinien für die Prüfung im EPA C-VI, 1.1.2).

#### MASSNAHME 6

Voraussetzung für eine rasche Sachprüfung ist es, daß der Anmelder den Bescheid der Prüfungsabteilung ernsthaft erwidert. Die Erwidern soll präzise und umfassend auf alle von der Prüfungsabteilung angesprochenen Punkte eingehen; nur so kann diesen Fall schneller zum Abschluss bringen. Zudem sollte eine Verlängerung der Erwidernsfrist nach Regel 84 EPÜ nur dann beantragt werden, wenn dies wirklich erforderlich ist.

#### MASSNAHME 7

Ist die Anmeldung erteilungsreif und hat der Anmelder die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ erhalten, so kann er das Verfahren bis zur tatsächlichen Erteilung des europäischen Patents beträchtlich verkürzen, wenn er der Fassung, in der das Patent erteilt werden soll, unverzüglich zustimmt und keine weiteren Änderungen der Anmeldung beantragt (s. Richtlinien für die Prüfung im EPA C-VI, 4.9 und Mitteilung des Vizepräsidenten der GD 2 vom 20. September 1988, ABl. EPA 1989, 43).

Im Sinne eines maßgerechten Dienstes am Kunden hofft das Amt, daß von den beschriebenen Maßnahmen reger Gebrauch gemacht wird.

ination is present, i.e. when both the written request (already signified in the Request for Grant form by a preprinted cross in its Section 5) has been filed and the examination fee paid. If the applicant has filed an early and unconditional request for examination (see measure 4) this is already the case when the search report is transmitted to him (see Guidelines for Examination in the EPO C-VI, 1.1.2).

#### MEASURE 6

A precondition for rapid examination is a bona fide response by the applicant to the Examining Division communication. Such response should deal precisely with all the points raised by the Division, which only then can bring the case to a quicker conclusion. Furthermore, requests under Rule 84 EPC for extensions of time for making the response should be made only when really necessary.

#### MEASURE 7

If the application is in order for grant and the applicant has received the communication under Rule 51(4) EPC, the procedure up to actual grant of the European patent can be shortened considerably if the applicant approves without delay the text in which it is intended to grant the patent and does not request further amendments to the application (see Guidelines for Examination in the EPO C-VI, 4.9 and the Notice of the Vice-President DG 2 dated 20 September 1988, OJ EPO 1989, 43).

The Office hopes that all those it seeks to serve will avail themselves to a large degree of the measures described above.

été présentée, c'est-à-dire lorsque ladite requête a été déposée par écrit (cette requête est déjà incluse dans le formulaire de requête en délivrance sous la forme d'une croix préimprimée au point 5) et que la taxe d'examen a été acquittée. Si le demandeur a présenté une requête en examen de façon précoce et sans aucune réserve (cf. 4<sup>e</sup> mesure), la division d'examen devient compétente dès que le rapport de recherche a été notifié au demandeur (cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, C-VI, 1.1.2).

#### 6<sup>e</sup> MESURE

Pour qu'un examen quant au fond soit effectué rapidement, il est nécessaire que le demandeur réponde consciencieusement à la notification de la division d'examen, c'est-à-dire qu'il traite de façon précise et détaillée tous les points soulevés; c'est indispensable pour que la division d'examen règle plus rapidement son cas. Par ailleurs, une requête en prorogation du délai de réponse prévu à la règle 84 CBE ne doit être présentée qu'en cas de réelle nécessité.

#### 7<sup>e</sup> MESURE

Lorsque la demande est sur le point de donner lieu à la délivrance du brevet, et que le demandeur a reçu la notification établie conformément à la règle 51 (4) CBE, la procédure allant jusqu'à la délivrance du brevet européen peut être considérablement raccourcie si le demandeur approuve sans délai le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet, et s'il ne demande pas que de nouvelles modifications soient apportées à la demande (cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, C-VI, 4.9 et Communiqué du Vice-Président de la DG 2 en date du 20 septembre 1988, JO OEB 1989, 43).

L'Office a conçu les mesures qui précèdent afin d'offrir un service adapté aux besoins de ses clients, et il espère que ceux-ci en feront largement usage.

**Mitteilung des  
Vizepräsidenten der  
Generaldirektion 2 des  
Europäischen Patentamts  
vom 20. September 1988 über  
die Behandlung von Anträgen  
auf Änderung der  
Anmeldungsunterlagen nach  
Absendung der Mitteilung  
gemäß Regel 51 (4) EPÜ**

1. Liegt der Prüfungsabteilung eine Fassung der Anmeldungsunterlagen vor, in der das Patent erteilt werden kann, so teilt sie diese dem Anmelder mit und fordert ihn auf, sein Einverständnis mit der mitgeteilten Fassung zu erklären (Regel 51 (4) EPÜ). Änderungen der Patentansprüche, der Beschreibung oder der Zeichnungen sind ab diesem Zeitpunkt im Interesse einer zügigen und ökonomischen Führung des Verfahrens<sup>1)</sup> nur noch unter den eingeschränkten Voraussetzungen nach den Richtlinien für die Prüfung im EPA C-VI, 4.9 zulässig. Werden solche Änderungen beantragt, so richtet sich das weitere Verfahren danach, ob die Prüfungsabteilung der Änderung in Ausübung ihres Ermessens nach Regel 86 (3) EPÜ zustimmt; war der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ kein anderer Bescheid der Prüfungsabteilung vorangegangen, so kann der Anmelder die Unterlagen noch von sich aus ändern (Regel 86 (2) EPÜ).

2. Regel 51 (5) Satz 2 EPÜ regelt den Fall, daß die Prüfungsabteilung einem Änderungsantrag nicht zustimmt. Hier ist das Prüfungsverfahren mit einem begründeten Bescheid fortzusetzen, in dem die Prüfungsabteilung den Anmelder zur Einreichung einer Stellungnahme auffordert. Sieht die Abteilung nach dieser Stellungnahme keinen Grund, von ihrem bisherigen Standpunkt abzuweichen, so wird die Anmeldung zurückgewiesen. Zieht der Anmelder den Antrag auf Änderung zurück, so ergeht die Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ (Richtlinien für die Prüfung im EPA C-VI, 15.1.3).

3. Stimmt dagegen die Prüfungsabteilung den beantragten Änderungen ohne weiteren Bescheid zu, so wird das Verfahren nach Regel 51 (6) EPÜ fortgesetzt. Die Richtlinien für die Prüfung im EPA C-VI, 15.1.2 sehen folgendes vor:

"Beantragt der Anmelder innerhalb der gesetzten Frist Änderungen, denen die Prüfungsabteilung nach Regel 86 (3) EPÜ ohne weiteren Bescheid zu-

**Notice from the Vice-  
President of Directorate-  
General 2 of the European  
Patent Office dated  
20 September 1988  
concerning the treatment of  
requests for amendments to  
application documents  
following despatch of the  
communication pursuant to  
Rule 51 (4) EPC**

1. Once the Examining Division has a text of the application documents in which the patent can be granted, it informs the applicant of this and invites him to indicate his approval of the text notified (Rule 51 (4) EPC). In the interests of speedy and economical performance of the procedure<sup>1)</sup>, amendments to the claims, the description or the drawings are thenceforth permissible only under the restricted conditions specified in the Guidelines for Examination in the EPO, C-VI, 4.9. If such amendments are requested, the next stage will depend on whether the Examining Division consents to the amendment by exercising its discretion in accordance with Rule 86 (3) EPC; if the communication pursuant to Rule 51 (4) EPC has not been preceded by another decision from the Examining Division, the applicant may, of his own volition, amend the documents (Rule 86 (2) EPC).

2. The second sentence of Rule 51 (5) EPC regulates a case where the Examining Division does not consent to a request for amendments. Here the examination procedure is to be resumed with a communication from the Examining Division stating the reasons and requesting the applicant to submit his comments. If the Division sees no reason to change its opinion on the basis of the comments received, the application is refused. If the applicant withdraws the proposed amendments, the communication under Rule 51 (6) EPC is issued (Guidelines for Examination in the EPO, C-VI, 15.1.3).

3. If on the other hand the Examining Division gives its consent without issuing a further communication, the procedure is resumed in accordance with Rule 51 (6) EPC. The Guidelines for Examination in the EPO, C-VI, 15.1.2 lay down:

"If within the period set the applicant requests amendments to which the Examining Division gives its consent under Rule 86 (3) without issuing a

**Communiqué du Vice-  
Président chargé de la  
direction générale 2 de  
l'Office européen des  
brevets, en date du  
20 septembre 1988, relatif au  
traitement des requêtes en  
modification des pièces de la  
demande après envoi de la  
notification établie  
conformément à la règle 51  
(4) CBE**

1. Lorsque la division d'examen estime que le texte des pièces de la demande en sa possession peut donner lieu à la délivrance d'un brevet, elle notifie ce texte au demandeur et l'invite à donner son accord sur le texte notifié (règle 51 (4) CBE). Des modifications des revendications, de la description ou des dessins ne sont admissibles à compter de cette date que dans les conditions limitatives prévues par les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB (C-VI, 4.9), afin d'assurer un déroulement rapide et rationnel de la procédure<sup>1)</sup>. Lorsque de telles modifications sont demandées, le déroulement ultérieur de la procédure dépend de la décision de la division d'examen d'autoriser ou non la modification en vertu du pouvoir d'appréciation que lui confère la règle 86 (3) CBE; si la notification établie conformément à la règle 51 (4) CBE n'a pas été précédée d'une autre notification de la division d'examen, le demandeur peut encore modifier les pièces de sa propre initiative (règle 86 (2) CBE).

2. Lorsque la division d'examen n'approuve pas une requête en modification, comme cela est prévu par la règle 51, paragraphe 5, deuxième phrase CBE, elle doit poursuivre la procédure d'examen en adressant au demandeur une notification motivée dans laquelle elle invite ce dernier à présenter ses observations. Si, après avoir reçu les observations du demandeur, la division d'examen ne voit aucune raison de changer d'avis, la demande est rejetée. Si le demandeur retire sa requête en modification, la notification visée à la règle 51 (6) CBE est émise (cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, C-VI, 15.1.3).

3. En revanche, si la division d'examen approuve les modifications demandées sans émettre de nouvelle notification, la procédure est poursuivie conformément à la règle 51 (6) CBE. Les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, C-VI, 15.1.2, contiennent les dispositions suivantes:

"Si le demandeur demande dans le délai imparti des modifications que la division d'examen approuve sans émettre de nouvelle notification, en applica-

<sup>1)</sup> Vgl. hierzu die Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 6. Dezember 1988 über die raschere Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen, ABl. EPA 1989, 40

<sup>1)</sup> See Notice of the President of the EPO dated 6 December 1988 concerning accelerated prosecution of European patent applications, OJ EPO 1989, 40.

<sup>1)</sup> Cf. Communiqué du Président de l'OEB, en date du 6 décembre 1988, relatif au traitement accéléré des demandes de brevet européen. JO OEB 1989, 40

stimmt, so ergeht keine neue Mitteilung gemäß Regel 51 (4) EPÜ. Der Erteilung des Patents wird dann die geänderte Fassung zugrunde gelegt. In der Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ wird dem Anmelder unter Angabe des geänderten Textes bestätigt, daß die von ihm beantragten Änderungen der Erteilung zugrunde gelegt werden."

Unter **Änderungen** in diesem Zusammenhang sind zu verstehen:

- a) die Änderung der Patentansprüche, der Beschreibung oder der Zeichnungen,
- b) die Änderung der Bezeichnung der Erfindung,
- c) die Vorlage eines gesonderten Anspruchssatzes für einen oder mehrere benannte Staaten mit einem Vorbehalt nach Art. 167 (2) a) EPÜ.

Diese Änderungen müssen innerhalb der mit Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ gesetzten Frist beantragt werden. Der Änderungsantrag wird der Prüfungsabteilung vorgelegt. Stimmt die Prüfungsabteilung dem Antrag nach Regel 86 (3) EPÜ ohne weiteren Bescheid zu, so wird das Erteilungsverfahren unverzüglich mit der Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ fortgesetzt, auch wenn der Anmelder mit seinem Änderungsantrag **nicht sein ausdrückliches Einverständnis mit der mitgeteilten Fassung erklärt hat**. Der Änderungsantrag ist als Einverständnis mit den gesamten Unterlagen in der geänderten Fassung zu verstehen, und weitere Änderungen sind daher ausgeschlossen, sofern sich der Anmelder nicht ausdrücklich zusätzliche Änderungen innerhalb der gesetzten Frist vorbehält.

Ein Änderungsantrag kann nicht mehr berücksichtigt werden, wenn der Anmelder sein ausdrückliches Einverständnis mit der mitgeteilten Fassung erklärt hat. Der Anmelder ist an sein erklärtes Einverständnis gebunden.

Den Anmeldern wird empfohlen, die mitgeteilte Fassung sorgfältig zu prüfen und eventuell notwendige Änderungsvorschläge vor Erklärung des Einverständnisses zu beantragen.

4. Offensichtliche Mängel in den zur Veröffentlichung bestimmten Unterlagen im Sinne von Regel 88 EPÜ können auch zu einem späteren Zeitpunkt noch berichtigt werden, nämlich bis zum Abschluß der technischen Vorbereitungen für den Druck der europäischen Patentschrift (Regel 53 EPÜ); dies ist jedenfalls nach Erlaß des Erteilungsbeschlusses nicht mehr möglich.

further communication, no new communication under Rule 51 (4) is issued either. The patent is then granted on the basis of the text as amended, and the Rule 51 (6) communication issued confirming grant on the basis of that text."

In this context **amendments** mean:

- (a) amendments to the claims, the description or the drawings,
- (b) amendment of the title of the invention,
- (c) the submission of the separate set of claims for one or more designated States having a reservation in accordance with Article 167 (2) (a) EPC.

Such amendments must be requested within the time limit set in the Rule 51 (4) EPC communication. The request for amendments is submitted to the Examining Division and if the latter agrees to the request under Rule 86 (3) EPC without any further communication, the grant procedure is immediately resumed with the Rule 51 (6) EPC communication, even if with his request for amendments the applicant **has not indicated his express approval of the text communicated**. A request for amendments is to be understood as approval of the entire set of documents in the amended text, and further amendments are therefore ruled out unless the applicant expressly reserves the right to make additional changes within the time limit prescribed.

A request for amendments can no longer be considered once the applicant has declared his express approval of the text communicated. The applicant is bound by his declared approval.

The applicant is recommended to carefully check the text communicated and to make suggestions for any necessary amendments before declaring his approval.

4. Obvious errors in the documents intended for publication within the meaning of Rule 88 EPC may still be corrected at a later date, i.e. until technical preparations for printing the European patent specification (Rule 53 EPC) have been completed; however, this is no longer possible once the decision to grant has been issued.

tion de la règle 86, paragraphe 3 CBE, il n'est pas émis de nouvelle notification établie conformément à la règle 51, paragraphe 4 CBE. Le texte modifié est alors celui qui donne lieu à la délivrance du brevet. Dans la notification établie conformément à la règle 51, paragraphe 6 CBE qui indique le texte modifié, il est confirmé au demandeur que le brevet sera délivré sur la base des modifications qu'il a demandées."

A cet égard, on entend par **modifications**:

- a) la modification des revendications, de la description ou des dessins;
- b) la modification du titre de l'invention;
- c) la présentation d'un jeu distinct de revendications pour un ou plusieurs Etats désignés ayant émis une réserve en vertu de l'article 167 (2)a) CBE.

Ces modifications doivent être demandées dans le délai fixé par la notification établie conformément à la règle 51 (4) CBE. La requête en modification est soumise à la division d'examen. Si la division d'examen fait droit à la requête présentée en vertu de la règle 86 (3) CBE sans émettre de nouvelle notification, la procédure de délivrance est immédiatement poursuivie avec l'établissement de la notification visée à la règle 51 (6) CBE, même si, en présentant sa requête en modification, le demandeur **n'a pas expressément donné son accord sur le texte notifié**. La requête en modification équivaut à l'accord du demandeur sur l'ensemble des pièces telles qu'elles ont été modifiées; toute autre modification sera donc exclue dans la mesure où le demandeur ne se réserve pas expressément le droit de solliciter des modifications supplémentaires dans le délai imparti.

Il ne peut plus être tenu compte d'une requête en modification lorsque le demandeur a donné expressément son accord sur le texte notifié. Le demandeur est lié par son accord.

Il est recommandé aux demandeurs d'étudier soigneusement le texte notifié et de présenter les propositions de modification qu'ils jugent, le cas échéant, nécessaires avant de donner leur accord.

4. Des erreurs évidentes au sens de la règle 88 CBE, contenues dans les pièces destinées à la publication, peuvent encore être prises en compte à une date ultérieure, à savoir jusqu'à l'achèvement des préparatifs techniques en vue de l'impression du fascicule du brevet européen (règle 53 CBE); toutefois, cela n'est plus possible lorsque la décision de délivrance a été rendue.

## Übersicht über die Tage im Jahr 1989, an denen das Europäische Patentamt und die nationalen Patentbehörden zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet sind

Gemäß Regel 85 Absatz 1 und 3 EPÜ erstrecken sich Fristen, die an einem Tag ablaufen, an dem eine Annahmestelle des EPA und/oder die Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz oder die anderen zuständigen Behörden eines Vertragsstaats nicht zur Entgegennahme von Schriftstücken geöffnet sind, auf den nächstfolgenden Tag, an dem diese Behörden zur Entgegennahme von Schriftstücken geöffnet sind (vgl. auch Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 21. Oktober 1988, ABl. EPA 1988, 466).

Die nachfolgende Übersicht enthält die Tage, an denen das EPA und die Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz oder die anderen zuständigen Behörden nicht zur Entgegennahme von Schriftstücken, die europäische Patentanmeldungen betreffen, geöffnet sind.

Es ist zu erwarten, daß die zuständigen nationalen Behörden im Laufe des Jahres 1989 noch weitere Tage festsetzen werden, an denen die Patentbehörden der Vertragsstaaten geschlossen sind. Es wird deshalb empfohlen, auf entsprechende Hinweise in den einschlägigen nationalen Veröffentlichungen zu achten.

## List of the dates on which the European Patent Office and the national patent authorities are not open for the receipt of documents during 1989

Under Rule 85, paragraphs 1 and 3 EPC, time limits which expire on a day on which one of the filing offices of the EPO and/or the central industrial property office or the other competent authorities of a Contracting State are not open for receipt of documents shall extend until the first day thereafter on which those authorities are open for receipt of documents (see also the notice from the President of the EPO dated 21 October 1988, OJ EPO 1988, 466).

The following table indicates the days on which the EPO and the central industrial property offices or the other competent authorities are not open for receipt of documents relating to European patent applications.

It is expected that the competent national authorities will fix, during 1989, further days on which the patent authorities of the Contracting States are closed. Attention should therefore be paid to corresponding notices in the relevant national publications.

## Liste des dates auxquelles l'Office européen des brevets et les services nationaux de la propriété industrielle ne sont pas ouverts pour la réception des pièces, au cours de l'année 1989

Conformément à la règle 85, paragraphes 1 et 3 CBE, les délais qui expirent un jour où l'un des bureaux de réception de l'OEB et/ou le service central de la propriété industrielle ou les autres services compétents d'un Etat contractant ne sont pas ouverts pour recevoir le dépôt des pièces sont prorogés jusqu'au premier jour suivant où ces services sont ouverts pour recevoir ce dépôt (cf. également la communication du Président de l'OEB en date du 21 octobre 1988; JO OEB 1988, 466).

La liste suivante énumère les jours où l'OEB et le service central de la propriété industrielle ou les autres services compétents ne sont pas ouverts pour recevoir le dépôt de pièces afférentes à des demandes de brevet européen.

Il est probable que les services nationaux compétents fixeront en 1989 d'autres jours encore où les services nationaux de la propriété industrielle des Etats contractants ne seront pas ouverts. Il est en conséquence recommandé de tenir compte des indications données en ce sens dans les publications nationales spécialisées.

<sup>1)</sup> Für die Dienststelle Berlin des Deutschen Patentamts gelten nur die mit \* gekennzeichneten Feiertage.

<sup>2)</sup> Fête de l'armistice.

<sup>3)</sup> Fête de la Dynastie.

<sup>4)</sup> Berchtoldstag.

<sup>5)</sup> Annahmestelle in München geschlossen.

<sup>6)</sup> Spring Bank Holiday.

<sup>7)</sup> Summer Bank Holiday.

<sup>8)</sup> Das britische Patentamt ist mit Ausnahme des 25.3.1989 an Samstagen für die Entgegennahme europäischer Patentanmeldungen, für die keine Priorität beansprucht wird, bis 13.00 Uhr geöffnet.

<sup>9)</sup> Fastnachtmontag.

<sup>10)</sup> Schobermesse /Kirmesmontag.

<sup>11)</sup> Tag der Befreiung.

<sup>12)</sup> Fête de la Victoire.

<sup>13)</sup> Peter und Paul (nur in Rom).

<sup>14)</sup> Samstag.

<sup>15)</sup> Sonntag.

<sup>16)</sup> Sommersonnenwendtag.

<sup>17)</sup> Annahmestelle in Den Haag geschlossen.

<sup>19)</sup> Jueves Santo.

<sup>20)</sup> Santiago Apostol.

<sup>21)</sup> Das spanische Patentamt ist an Samstagen bis 14.00 Uhr geöffnet.

<sup>22)</sup> Gilt nur für die Zweigstelle Straßburg.

<sup>1)</sup> In the case of the Berlin Annex of the German Patent Office, only the asterisked days apply.

<sup>2)</sup> Fête de l'armistice.

<sup>3)</sup> Fête de la Dynastie.

<sup>4)</sup> Berchtoldstag.

<sup>5)</sup> Filing office in Munich closed.

<sup>6)</sup> Spring Bank Holiday.

<sup>7)</sup> Summer Bank Holiday.

<sup>8)</sup> The United Kingdom Patent Office is open until 13.00 hrs on Saturdays for receipt of European patent applications for which no priority is claimed, except on 25.3.1989.

<sup>9)</sup> Shrove Monday.

<sup>10)</sup> Schobermesse/Kirmesmontag.

<sup>11)</sup> Liberation Day.

<sup>12)</sup> Fête de la Victoire.

<sup>13)</sup> Feast of Saint Peter and Paul (only in Rome).

<sup>14)</sup> Saturday.

<sup>15)</sup> Sunday.

<sup>16)</sup> Summer Solstice.

<sup>17)</sup> Filing office in The Hague closed.

<sup>19)</sup> Jueves Santo.

<sup>20)</sup> Santiago Apostol.

<sup>21)</sup> The Spanish Patent Office is open until 14.00 hrs on Saturdays.

<sup>22)</sup> Applies to the branch office in Strasbourg only.

<sup>1)</sup> Pour l'annexe de Berlin de l'Office allemand des brevets, seuls sont fériés les jours marqués d'un astérisque.

<sup>2)</sup> Fête de l'armistice.

<sup>3)</sup> Fête de la Dynastie.

<sup>4)</sup> Berchtoldstag.

<sup>5)</sup> Bureau de réception de Munich fermé.

<sup>6)</sup> Spring Bank Holiday.

<sup>7)</sup> Summer Bank Holiday.

<sup>8)</sup> A l'exception du 25.3.1989, l'Office britannique des brevets sera ouvert tous les samedis jusqu'à 13 heures pour recevoir des dépôts de demandes de brevets européens ne revendiquant pas de droit de priorité.

<sup>9)</sup> Lundi de carnaval.

<sup>10)</sup> Lundi de kermesse.

<sup>11)</sup> Anniversaire de la libération.

<sup>12)</sup> Fête de la Victoire.

<sup>13)</sup> St. Pierre et St. Paul (seulement à Rome).

<sup>14)</sup> Samedi.

<sup>15)</sup> Dimanche.

<sup>16)</sup> Fête du Solstice d'été.

<sup>17)</sup> Bureau de réception de La Haye fermé.

<sup>19)</sup> Jueves Santo.

<sup>20)</sup> Santiago Apostol.

<sup>21)</sup> L'Office espagnol des brevets sera ouvert les samedis jusqu'à 14 heures.

<sup>22)</sup> S'applique seulement au centre régional à Strasbourg.

Tag — Days — Jours	EP	AT	BE	CH/LI	DE <sup>1)</sup>	ES	FR	GB	GR	IT	LU	NL	SE
Neujahr — New Year — Nouvel An 1.1. <sup>15)</sup>	X	X	X	X	X*	X	X	2.1.	X	X	2.1.	X	X
Heiligedreikönigstag — Epiphany — Epiphanie 6.1.	X <sup>5)</sup>	X			X	X			X	X			X
Karfreitag — Good Friday — Vendredi Saint 24.3.	X			X	X*	X	X <sup>22)</sup>	X	28.4.			X	X
Ostermontag — Easter Monday — Lundi de Pâques 27.3.	X	X	X	X	X*		X	X	1.5.	X	X	X	X
Maifeiertag — May Day — Fête du travail 1.5.	X	X	X		X*	X	X	X	X	X	X	<sup>15)</sup>	X
Christi Himmelfahrt — Ascension Day — Ascension 4.5.	X	X	X	X	X*		X				X	X	X
Pfingstmontag — Whit Monday — Lundi de Pentecôte 15.5.	X	X	X	X	X*		X		19.6.		X	X	X
Fronleichnam — Corpus Christi — Fête-Dieu 25.5.	X <sup>5)</sup>	X			X	X							
Mariä Himmelfahrt — Assumption Day — Assomption 15.8.	X	X	X		X	X	X		X	X	X		
Allerheiligen — All Saints Day — Toussaint 1.11.	X	X	X		X	X	X			X	X		
Allerseelen — All Souls' Day — Jour des Morts 2.11.			X								X		
Buß- und Bettag — Day of Prayer and Repentance — Jour de pénitence et de prière 22.11.	X <sup>5)</sup>				X*								
Mariä Empfängnis — Feast of the Conception — Immaculée Conception 8.12.		X				X				X			
Heiliger Abend — Christmas Eve — Veille de Noël 24.12.	<sup>15)</sup>	<sup>15)</sup>	<sup>15)</sup>	<sup>15)</sup>	<sup>15)</sup>	<sup>15)</sup>	<sup>15)</sup>	<sup>15)</sup>	<sup>15)</sup>	<sup>15)</sup>	<sup>15)</sup>	<sup>15)</sup>	X <sup>15)</sup>
1. Weihnachtstag — Christmas Day — Noël 25.12.	X	X	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X
2. Weihnachtstag — Boxing Day — Lendemain de Noël 26.12	X	X	X	X	X*		X <sup>22)</sup>	X	X	X	X	X	X
Silvester — New Year's Eve — Saint-Sylvestre 31.12.	<sup>15)</sup>	<sup>15)</sup>	<sup>15)</sup>	<sup>15)</sup>	<sup>15)</sup>	<sup>15)</sup>	<sup>15)</sup>	<sup>15)</sup>	<sup>15)</sup>	<sup>15)</sup>	<sup>15)</sup>	<sup>15)</sup>	X <sup>15)</sup>
Nationalfeiertag — National Commemoration Day — Fête nationale		26.10.	21.7.		17.6.*	12.10. 6.12.	14.7.		25.3. 28.10.	25.4.	23.6.	30.4.	
Samstage — Saturdays — Samedis	X	X	X	X	X*	<sup>21)</sup>	X	X <sup>9)</sup>	X	X	X	X	X
Sonntage — Sundays — Dimanches	X	X	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X
Sonstige Tage — Other Days — Autres jours	5.5. <sup>17)</sup> 17.6. <sup>5)14)</sup>		11.11. <sup>2)</sup> 15.11. <sup>3)</sup>	2.1. <sup>4)</sup>		23.3. <sup>19)</sup> 25.7. <sup>20)</sup>	8.5. <sup>12)</sup> 11.11. <sup>2)</sup>	29.5. <sup>6)</sup> 28.8. <sup>7)</sup>	13.3. <sup>9)</sup>	29.6. <sup>13)</sup>	6.2. <sup>9)</sup> 4.9. <sup>10)</sup>	5.5. <sup>11)</sup>	24.6. <sup>14)16)</sup>

## Mitteilung über die Besetzung der Großen Beschwerdekammer und der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts im Geschäftsjahr 1989

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

### a) Große Beschwerdekammer

Vorsitzender:  
P. Gori (IT)

Ständige Mitglieder<sup>1)</sup>:  
F. Benussi (IT)  
O. Bossung (DE)  
P. Ford (GB)  
G. Gall (AT)  
F. Gumbel (DE)  
K. Jahn (DE)  
P. Lançon (FR)  
K. Lederer (DE)  
W. Moser (CH)  
G. D. Paterson (GB)  
C. Payraudeau (FR)  
E. Persson (SE)  
R. Schulte (DE)  
G. Szabo (GB)  
P. van den Berg (NL)

Mitglied nach Artikel 160 (2) EPÜ  
P. Delbecque (BE)

### b) Juristische Beschwerdekammer

Vorsitzender:  
P. Ford (GB)

Ständige Mitglieder<sup>2)</sup>:  
F. Benussi (IT)  
E. Persson (SE)  
L. Mancini (IT)  
J. Stephens-Ofner (GB)  
J. Saisset (FR)

## Notice concerning the composition of the Enlarged Board of Appeal and the Boards of Appeal of the European Patent Office in the 1989 working year

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

### a) Enlarged Board of Appeal

Chairman:  
P. Gori (IT)

Permanent members<sup>1)</sup>:  
F. Benussi (IT)  
O. Bossung (DE)  
P. Ford (GB)  
G. Gall (AT)  
F. Gumbel (DE)  
K. Jahn (DE)  
P. Lançon (FR)  
K. Lederer (DE)  
W. Moser (CH)  
G. D. Paterson (GB)  
C. Payraudeau (FR)  
E. Persson (SE)  
R. Schulte (DE)  
G. Szabo (GB)  
P. van den Berg (NL)

Member appointed under Article 160(2) EPC  
P. Delbecque (BE)

### b) Legal Board of Appeal

Chairman:  
P. Ford (GB)

Permanent Members<sup>2)</sup>:  
F. Benussi (IT)  
E. Persson (SE)  
L. Mancini (IT)  
J. Stephens-Ofner (GB)  
J. Saisset (FR)

## Communiqué relatif à la composition de la Grande Chambre de recours et des chambres de recours de l'Office européen des brevets pour l'année d'activité 1989

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

### a) Grande Chambre de recours

Président:  
P. Gori (IT)

Membres permanents<sup>1)</sup>:  
F. Benussi (IT)  
O. Bossung (DE)  
P. Ford (GB)  
G. Gall (AT)  
F. Gumbel (DE)  
K. Jahn (DE)  
P. Lançon (FR)  
K. Lederer (DE)  
W. Moser (CH)  
G. D. Paterson (GB)  
C. Payraudeau (FR)  
E. Persson (SE)  
R. Schulte (DE)  
G. Szabo (GB)  
P. van den Berg (NL)

Membre nommé en application de l'article 160 (2) CBE  
P. Delbecque (BE)

### b) Chambre de recours juridique

Président:  
P. Ford (GB)

Membres permanents<sup>2)</sup>:  
F. Benussi (IT)  
E. Persson (SE)  
L. Mancini (IT)  
J. Stephens-Ofner (GB)  
J. Saisset (FR)

<sup>1)</sup> Als Vertreter gehören der Großen Beschwerdekammer folgende Mitglieder an: R. Andrews (GB), C. Andries (BE), F. Antony (AT), C. Gérardin (FR), R. Gryc (FR), M. Liscourt (FR), A. Nuss (LU), W. Oettinger (DE), E. Reich (DE), J. Roscoe (GB), S. Schödel (DE), H. Seidenschwarz (DE), E. Turrini (IT), J. van Voorthuizen (NL), W. Wheeler (GB), C. Wilson (GB).

<sup>2)</sup> Als Vertreter gehören der Juristischen Beschwerdekammer folgende Mitglieder an: P. Gori (IT), O. Bossung (DE), C. Payraudeau (FR), R. Schulte (DE), G. D. Paterson (GB), W. Moser (CH), G. Gall (AT).

<sup>1)</sup> The following members are entitled to sit in the Enlarged Board as substitutes: R. Andrews (GB), C. Andries (BE), F. Antony (AT), C. Gérardin (FR), R. Gryc (FR), M. Liscourt (FR), A. Nuss (LU), W. Oettinger (DE), E. Reich (DE), J. Roscoe (GB), S. Schödel (DE), H. Seidenschwarz (DE), E. Turrini (IT), J. van Voorthuizen (NL), W. Wheeler (GB), C. Wilson (GB).

<sup>2)</sup> The following members are entitled to sit in the Legal Board as substitutes: P. Gori (IT), O. Bossung (DE), C. Payraudeau (FR), R. Schulte (DE), G. D. Paterson (GB), W. Moser (CH), G. Gall (AT).

<sup>1)</sup> Les membres suivants sont habilités à siéger en tant que suppléants au sein de la Grande Chambre des recours: R. Andrews (GB), C. Andries (BE), F. Antony (AT), C. Gérardin (FR), R. Gryc (FR), M. Liscourt (FR), A. Nuss (LU), W. Oettinger (DE), E. Reich (DE), J. Roscoe (GB), S. Schödel (DE), H. Seidenschwarz (DE), E. Turrini (IT), J. van Voorthuizen (NL), W. Wheeler (GB), C. Wilson (GB).

<sup>2)</sup> Les membres suivants sont habilités à siéger en tant que suppléants au sein de la chambre de recours juridique: P. Gori (IT), O. Bossung (DE), C. Payraudeau (FR), R. Schulte (DE), G. D. Paterson (GB), W. Moser (CH), G. Gall (AT).

<b>c) Technische Beschwerdekammer 3.2.1 (Mechanik)</b>	<b>c) Technical Board of Appeal 3.2.1 (Mechanics)</b>	<b>c) Chambre de recours technique 3.2.1 (Mécanique)</b>
Vorsitzender: F. Gumbel (DE)	Chairman: F. Gumbel (DE)	Président: F. Gumbel (DE)
Ständige Mitglieder: Technisch vorgebildete Mitglieder: M. Liscourt (FR) C. Wilson (GB) F. Brösamle (DE) Rechtskundige Mitglieder <sup>3)</sup> : F. Benussi (IT) W. Moser (CH) J. Saisset (FR)	Permanent Members: Technically qualified members: M. Liscourt (FR) C. Wilson (GB) F. Brösamle (DE) Legally qualified members <sup>3)</sup> : F. Benussi (IT) W. Moser (CH) J. Saisset (FR)	Membres permanents: Membres techniciens: M. Liscourt (FR) C. Wilson (GB) F. Brösamle (DE) Membres juristes <sup>3)</sup> : F. Benussi (IT) W. Moser (CH) J. Saisset (FR)
Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ: E. Caussignac (CH) P. Delbecque (BE) C. Fernández Oliver (ES) M. Huttner (CH) H. Samsegger (AT) D. Vila (ES) V. Zeiler (DE)	Members appointed under Article 160(2) EPC: E. Caussignac (CH) P. Delbecque (BE) C. Fernández Oliver (ES) M. Huttner (CH) H. Samsegger (AT) D. Vila (ES) V. Zeiler (DE)	Membres nommés en application de l'article 160, (2) CBE: E. Caussignac (CH) P. Delbecque (BE) C. Fernández Oliver (ES) M. Huttner (CH) H. Samsegger (AT) D. Vila (ES) V. Zeiler (DE)
<b>d) Technische Beschwerdekammer 3.2.2 (Mechanik)</b>	<b>d) Technical Board of Appeal 3.2.2 (Mechanics)</b>	<b>d) Chambre de recours technique 3.2.2 (Mécanique)</b>
Vorsitzender: G. Szabo (GB)	Chairman: G. Szabo (GB)	Président: G. Szabo (GB)
Ständige Mitglieder: Technisch vorgebildete Mitglieder: H. Seidenschwarz (DE) R. Gryc (FR) C. Andries (BE) K. Stamm (CH) Rechtskundige Mitglieder: O. Bossung (DE) L. Mancini <sup>3)</sup> (IT) J. Saisset <sup>3)</sup> (FR)	Permanent Members: Technically qualified members: H. Seidenschwarz (DE) R. Gryc (FR) C. Andries (BE) K. Stamm (CH) Legally qualified members: O. Bossung (DE) L. Mancini <sup>3)</sup> (IT) J. Saisset <sup>3)</sup> (FR)	Membres permanents: Membres techniciens: H. Seidenschwarz (DE) R. Gryc (FR) C. Andries (BE) K. Stamm (CH) Membres juristes: O. Bossung (DE) L. Mancini <sup>3)</sup> (IT) J. Saisset <sup>3)</sup> (FR)
Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ: E. Caussignac (CH) P. Delbecque (BE) C. Fernández Oliver (ES) M. Huttner (CH) H. Samsegger (AT) D. Vila (ES) V. Zeiler (DE)	Members appointed under Article 160(2) EPC: E. Caussignac (CH) P. Delbecque (BE) C. Fernández Oliver (ES) M. Huttner (CH) H. Samsegger (AT) D. Vila (ES) V. Zeiler (DE)	Membres nommés en application de l'article 160 (2) CBE: E. Caussignac (CH) P. Delbecque (BE) C. Fernández Oliver (ES) M. Huttner (CH) H. Samsegger (AT) D. Vila (ES) V. Zeiler (DE)
<b>e) Technische Beschwerdekammer 3.3.1 (Chemie)</b>	<b>e) Technical Board of Appeal 3.3.1 (Chemistry)</b>	<b>e) Chambre de recours technique 3.3.1 (Chimie)</b>
Vorsitzender: K. Jahn (DE)	Chairman: K. Jahn (DE)	Président: K. Jahn (DE)
Ständige Mitglieder: Technisch vorgebildete Mitglieder: F. Antony (AT) R. Andrews (GB) C. Gérardin (FR) R. Spangenberg (DE) Rechtskundige Mitglieder <sup>3)</sup> : G. D. Paterson (GB) W. Moser (CH) J. Stephens-Ofner (GB)	Permanent Members: Technically qualified members: F. Antony (AT) R. Andrews (GB) C. Gérardin (FR) R. Spangenberg (DE) Legally qualified members <sup>3)</sup> : G. D. Paterson (GB) W. Moser (CH) J. Stephens-Ofner (GB)	Membres permanents: Membres techniciens: F. Antony (AT) R. Andrews (GB) C. Gérardin (FR) R. Spangenberg (DE) Membres juristes <sup>3)</sup> : G. D. Paterson (GB) W. Moser (CH) J. Stephens-Ofner (GB)

<sup>3)</sup> Mitglieder mehrerer Technischer Beschwerdekammern.

<sup>3)</sup> Members of several Technical Boards of Appeal.

<sup>3)</sup> Membres de plusieurs chambres techniques.



Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:		Members appointed under Article 160(2) EPC:		Membres nommés en application de l'article 160 (2) CBE:	
H. Barton	(DE)	H. Barton	(DE)	H. Barton	(DE)
F. Bauriedel	(DE)	F. Bauriedel	(DE)	F. Bauriedel	(DE)
M. Carro Sciamanna	(IT)	M. Carro Sciamanna	(IT)	M. Carro Sciamanna	(IT)
D. Holzner	(DE)	D. Holzner	(DE)	D. Holzner	(DE)
W. Kaltenegger	(AT)	W. Kaltenegger	(AT)	W. Kaltenegger	(AT)
A. Ktenas	(GR)	A. Ktenas	(GR)	A. Ktenas	(GR)
S. Maurelli	(IT)	S. Maurelli	(IT)	S. Maurelli	(IT)
G. Morelli Gradi	(IT)	G. Morelli Gradi	(IT)	G. Morelli Gradi	(IT)
M. Netzer	(CH)	M. Netzer	(CH)	M. Netzer	(CH)
J. Perizonius	(NL)	J. Perizonius	(NL)	J. Perizonius	(NL)
C. Pompei	(IT)	C. Pompei	(IT)	C. Pompei	(IT)
S. Pürro	(CH)	S. Pürro	(CH)	S. Pürro	(CH)
P. Rotter	(FR)	P. Rotter	(FR)	P. Rotter	(FR)
C. Velasco Nieto	(ES)	C. Velasco Nieto	(ES)	C. Velasco Nieto	(ES)
R. Walles	(SE)	R. Walles	(SE)	R. Walles	(SE)
K. Wolf	(AT)	K. Wolf	(AT)	K. Wolf	(AT)

<b>f) Technische Beschwerdekammer 3.3.2 (Chemie)</b>		<b>f) Technical Board of Appeal 3.3.2 (Chemistry)</b>		<b>f) Chambre de recours technique 3.3.2 (Chimie)</b>	
Vorsitzender:		Chairman:		Président:	
P. Lançon	(FR)	P. Lançon	(FR)	P. Lançon	(FR)
Ständige Mitglieder:		Permanent Members:		Membres permanents:	
Technisch vorgebildete Mitglieder:		Technically qualified members:		Membres techniciens:	
S. Schödel	(DE)	S. Schödel	(DE)	S. Schödel	(DE)
A. Nuss	(LU)	A. Nuss	(LU)	A. Nuss	(LU)
U. Kinkeldey	(DE)	U. Kinkeldey	(DE)	U. Kinkeldey	(DE)
Rechtskundige Mitglieder:		Legally qualified members:		Membres juristes:	
R. Schulte	(DE)	R. Schulte	(DE)	R. Schulte	(DE)
E. Persson <sup>3)</sup>	(SE)	E. Persson <sup>3)</sup>	(SE)	E. Persson <sup>3)</sup>	(SE)
J. Stephens-Ofner <sup>3)</sup>	(GB)	J. Stephens-Ofner <sup>3)</sup>	(GB)	J. Stephens-Ofner <sup>3)</sup>	(GB)

Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:		Members appointed under Article 160 (2) EPC:		Membres nommés en application de l'article 160 (2) CBE:	
H. Barton	(DE)	H. Barton	(DE)	H. Barton	(DE)
F. Bauriedel	(DE)	F. Bauriedel	(DE)	F. Bauriedel	(DE)
M. Carro Sciamanna	(IT)	M. Carro Sciamanna	(IT)	M. Carro Sciamanna	(IT)
D. Holzner	(DE)	D. Holzner	(DE)	D. Holzner	(DE)
W. Kaltenegger	(AT)	W. Kaltenegger	(AT)	W. Kaltenegger	(AT)
A. Ktenas	(GR)	A. Ktenas	(GR)	A. Ktenas	(GR)
S. Maurelli	(IT)	S. Maurelli	(IT)	S. Maurelli	(IT)
G. Morelli Gradi	(IT)	G. Morelli Gradi	(IT)	G. Morelli Gradi	(IT)
M. Netzer	(CH)	M. Netzer	(CH)	M. Netzer	(CH)
J. Perizonius	(NL)	J. Perizonius	(NL)	J. Perizonius	(NL)
C. Pompei	(IT)	C. Pompei	(IT)	C. Pompei	(IT)
S. Pürro	(CH)	S. Pürro	(CH)	S. Pürro	(CH)
P. Rotter	(FR)	P. Rotter	(FR)	P. Rotter	(FR)
C. Velasco Nieto	(ES)	C. Velasco Nieto	(ES)	C. Velasco Nieto	(ES)
R. Walles	(SE)	R. Walles	(SE)	R. Walles	(SE)
K. Wolf	(AT)	K. Wolf	(AT)	K. Wolf	(AT)

<b>g) Technische Beschwerdekammer 3.4.1 (Physik)</b>		<b>g) Technical Board of Appeal 3.4.1 (Physics)</b>		<b>g) Chambre de recours technique 3.4.1 (Physique)</b>	
Vorsitzender:		Chairman:		Président:	
K. Lederer	(DE)	K. Lederer	(DE)	K. Lederer	(DE)
Ständige Mitglieder:		Permanent Members:		Membres permanents:	
Technisch vorgebildete Mitglieder:		Technically qualified members:		Membres techniciens:	
J. Roscoe	(GB)	J. Roscoe	(GB)	J. Roscoe	(GB)
E. Turrini	(IT)	E. Turrini	(IT)	E. Turrini	(IT)
H. Reich	(DE)	H. Reich	(DE)	H. Reich	(DE)
C. Black	(GB)	C. Black	(GB)	C. Black	(GB)
Rechtskundige Mitglieder:		Legally qualified members:		Membres juristes:	
C. Payraudeau	(FR)	C. Payraudeau	(FR)	C. Payraudeau	(FR)
G. D. Paterson <sup>3)</sup>	(GB)	G. D. Paterson <sup>3)</sup>	(GB)	G. D. Paterson <sup>3)</sup>	(GB)
L. Mancini <sup>3)</sup>	(IT)	L. Mancini <sup>3)</sup>	(IT)	L. Mancini <sup>3)</sup>	(IT)

Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:		Members appointed under Article 160 (2) EPC:		Membres nommés en application de l'article 160 (2) CBE:	
H. Beyer	(DE)	H. Beyer	(DE)	H. Beyer	(DE)
A. Capone	(IT)	A. Capone	(IT)	A. Capone	(IT)
W. Schedelbeck	(DE)	W. Schedelbeck	(DE)	W. Schedelbeck	(DE)
D. von Joeden	(DE)	D. von Joeden	(DE)	D. von Joeden	(DE)

<sup>3)</sup> Mitglieder mehrerer Technischer Beschwerdekammern.

<sup>3)</sup> Members of several Technical Boards of Appeal.

<sup>3)</sup> Membres de plusieurs chambres techniques.

**h) Technische Beschwerdekammer 3.5.1 (Elektrotechnik)**

Vorsitzender:  
P. van den Berg (NL)

Ständige Mitglieder:  
Technisch vorgebildete

Mitglieder:  
J. van Voorthuizen (NL)  
W. Oettinger (DE)  
W. Wheeler (GB)  
W. Riewald (DE)  
Y. van Henden (FR)  
Rechtskundige Mitglieder<sup>3)</sup>:  
E. Persson (SE)  
P. Ford (GB)  
F. Benussi (IT)  
J. Stephens-Ofner (GB)

Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:

J. Bodin (SE)  
J. Borloz (CH)  
E. Colome (FR)  
A. Kutzelnigg (AT)  
L. Törnroth (SE)

Jedes rechtskundige Mitglied kann in einzelnen Fällen auch in Technischen Beschwerdekammern tätig werden, denen es nicht als Mitglied angehört.

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

**I) Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten<sup>4)</sup>**

1. Vorsitzender:  
P. Gori (IT)

Vizepräsident des Europäischen Patentamts und Leiter der Generaldirektion 3 (Beschwerde) in München

Mitglieder aus dem Europäischen Patentamt<sup>5)</sup>:

R. Schulte (DE)  
W. Moser (CH)  
L. Mancini (IT)  
J. Stephens-Ofner (GB)  
J. Saisset (FR)

Mitglieder aus den Reihen der zugelassenen Vertreter:

A. Armengaud Ainé (FR)  
C. Bertschinger (CH)  
E. Bokelmann (DE)  
P. Dellicour (BE)  
L. Duran (ES)  
B. Erixon (SE)  
W. Gramm (DE)  
C. Kalonarou (GR)  
E. Klausner (IT)  
J. Neukom (GB)  
R. Sadones (FR)  
R. Sieders (NL)  
G. Tasset (BE)  
E. J. van der Brugh (NL)

<sup>3)</sup> Mitglieder mehrerer Technischer Beschwerdekammern.

<sup>4)</sup> Für die Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten stellt gemäß Artikel 1 der ergänzenden Verfahrensordnung dieser Kammer der Vorsitzende den Geschäftsverteilungsplan auf.

<sup>5)</sup> Als Vertreter gehören der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten folgende Mitglieder an: P. Ford (GB), O. Bossung (DE), F. Benussi (IT), C. Payraudeau (FR), G. D. Paterson (GB), E. Persson (SE).

**h) Technical Board of Appeal 3.5.1 (Electricity)**

Chairman:  
P. van den Berg (NL)

Permanent Members:

Technically qualified members:  
J. van Voorthuizen (NL)  
W. Oettinger (DE)  
W. Wheeler (GB)  
W. Riewald (DE)  
Y. van Henden (FR)

Legally qualified members<sup>3)</sup>:  
E. Persson (SE)  
P. Ford (GB)  
F. Benussi (IT)  
J. Stephens-Ofner (GB)

Members appointed under Article 160(2) EPC:

J. Bodin (SE)  
J. Borloz (CH)  
E. Colome (FR)  
A. Kutzelnigg (AT)  
L. Törnroth (SE)

Each legally qualified member is entitled to sit for particular cases also in technical Boards in which he is not a member.

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

**I) Disciplinary Board of Appeal<sup>4)</sup>**

1. Chairman:  
P. Gori (IT)

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

Members from the European Patent Office<sup>5)</sup>:

R. Schulte (DE)  
W. Moser (CH)  
L. Mancini (IT)  
J. Stephens-Ofner (GB)  
J. Saisset (FR)

Members from among the professional representatives:

A. Armengaud Ainé (FR)  
C. Bertschinger (CH)  
E. Bokelmann (DE)  
P. Dellicour (BE)  
L. Duran (ES)  
B. Erixon (SE)  
W. Gramm (DE)  
C. Kalonarou (GR)  
E. Klausner (IT)  
J. Neukom (GB)  
R. Sadones (FR)  
R. Sieders (NL)  
G. Tasset (BE)  
E. J. van der Brugh (NL)

<sup>3)</sup> Members of several Technical Boards of Appeal.

<sup>4)</sup> The Disciplinary Board of Appeal's business distribution scheme is drawn up by its Chairman pursuant to Article 1 of the Additional Rules of Procedure of the Board.

<sup>5)</sup> The following members are entitled to sit in the Disciplinary Board as substitutes: P. Ford (GB), O. Bossung (DE), F. Benussi (IT), C. Payraudeau (FR), G. D. Paterson (GB), E. Persson (SE).

**h) Chambre de recours technique 3.5.1 (Electricité)**

Président:  
P. van den Berg (NL)

Membres permanents:

Membres techniciens:  
J. van Voorthuizen (NL)  
W. Oettinger (DE)  
W. Wheeler (GB)  
W. Riewald (DE)  
Y. van Henden (FR)

Membres juristes<sup>3)</sup>:  
E. Persson (SE)  
P. Ford (GB)  
F. Benussi (IT)  
J. Stephens-Ofner (GB)

Membres nommés en application de l'article 160 (2) CBE:

J. Bodin (SE)  
J. Borloz (CH)  
E. Colome (FR)  
A. Kutzelnigg (AT)  
L. Törnroth (SE)

Chaque membre de la chambre de recours juridique est également habilité à siéger, dans des cas particuliers, au sein de chambres de recours techniques dont il n'est pas membre.

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

**i) Chambre de recours statuant en matière disciplinaire<sup>4)</sup>**

1. Président:  
P. Gori (IT)

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

Membres choisis parmi les agents de l'Office européen des brevets<sup>5)</sup>:

R. Schulte (DE)  
W. Moser (CH)  
L. Mancini (IT)  
J. Stephens-Ofner (GB)  
J. Saisset (FR)

Membres choisis parmi les mandataires agréés:

A. Armengaud Ainé (FR)  
C. Bertschinger (CH)  
E. Bokelmann (DE)  
P. Dellicour (BE)  
L. Duran (ES)  
B. Erixon (SE)  
W. Gramm (DE)  
C. Kalonarou (GR)  
E. Klausner (IT)  
J. Neukom (GB)  
R. Sadones (FR)  
R. Sieders (NL)  
G. Tasset (BE)  
E. J. van der Brugh (NL)

<sup>3)</sup> Membres de plusieurs chambres techniques.

<sup>4)</sup> En ce qui concerne la chambre de recours statuant en matière disciplinaire, le plan de répartition des affaires est établi par le Président de la chambre, conformément à l'article premier du règlement de procédure additionnel de cette chambre.

<sup>5)</sup> Les membres suivants sont habilités à siéger en tant que suppléants à la chambre de recours statuant en matière disciplinaire: P. Ford (GB), O. Bossung (DE), F. Benussi (IT), C. Payraudeau (FR), G. D. Paterson (GB), E. Persson (SE).

## Hinterlegung von Mikroorganismen bei der CNCM, Institut Pasteur: Änderung des Gebührenverzeichnisses

Aufgrund einer Mitteilung der CNCM, Institut Pasteur, nach Nummer 26 des Abkommens vom 25. August 1978, in der Fassung vom 4. Oktober 1982, zwischen der Europäischen Patentorganisation und der Collection nationale de cultures de micro-organismes (CNCM), Institut Pasteur, Paris, über die Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren gemäß den Regeln 28 und 28a des Europäischen Patentübereinkommens<sup>1)</sup> wird das Gebührenverzeichnis der Hinterlegungsstelle<sup>2)</sup> mit Wirkung vom 2. März 1989 wie folgt geändert:

### GEBÜHRENVERZEICHNIS

	FRF
1. AUFBEWAHRUNG	
- für Bakterien, Pilze und Hefen, gefriergetrocknet oder gefrier-trocknungsfähig (Anhang III Nummer 1 des Abkommens)	4 000
- für alle anderen Kulturen, die angenommen werden können (Anhang III Nummer 2 des Abkommens)	der Betrag richtet sich nach dem besonderen Vertrag nach Anhang III Nummer 2 des Abkommens
2. ABGABE EINER PROBE (zuzüglich Versandkosten)	700 (außer in Sonderfällen)
3. AUSSTELLUNG EINER LEBENSFÄHIGKEITSBESCHEINIGUNG (Nummer 24 des Abkommens)	
- wenn eine Lebensfähigkeitsprüfung erforderlich ist	700 (außer in Sonderfällen)
- in allen übrigen Fällen	120
4. MITTEILUNG VON ANGABEN (Nummer 18 des Abkommens) ODER AUSSTELLUNG EINER BESTÄTIGUNG (Nummer 20 des Abkommens)	250

Die Gebühren unterliegen der Mehrwertsteuer nach der in Frankreich geltenden Regelung.

## Deposit of micro-organisms with the CNCM, Institut Pasteur: Amendment of the schedule of fees

Following a notification from the CNCM, Institut Pasteur, under point 26 of the Agreement of 25 August 1978, as amended on 4 October 1982, between the European Patent Organisation and the Collection nationale de cultures de micro-organismes (CNCM), Institut Pasteur, Paris, concerning the deposit of micro-organisms for the purposes of patent procedure under Rules 28 and 28a of the European Patent Convention<sup>(1)</sup>, the schedule of fees charged by the Authority<sup>(2)</sup> is amended as follows with effect from 2 March 1989:

### FEE SCHEDULE

	FRF
1. STORAGE	
- for bacteria, fungi and yeasts, lyophilised or lyophilisable (point 1 of Annex III to the Agreement)	4 000
- for all other acceptable cultures (point 2 of Annex III to the Agreement)	the amount depends on the special contract referred to in said point 2 of Annex III to the Agreement
2. FURNISHING OF A SAMPLE (plus cost of despatch)	700 (other than special cases)
3. ISSUE OF A VIABILITY STATEMENT (Point 24 of the Agreement)	
- requiring a viability test	700 (other than special cases)
- in other cases	120
4. COMMUNICATION OF INFORMATION (Point 18 of the Agreement) OR ISSUANCE OF AN ATTESTATION (Point 20 of the Agreement)	250

The fees are subject to VAT in accordance with the French regulations.

## Dépôt de micro-organismes auprès de la CNCM, Institut Pasteur: Modification du barème des taxes

Suite à une notification effectuée par la CNCM, Institut Pasteur, en vertu du point 26 de l'accord du 25 août 1978, modifié le 4 octobre 1982, entre l'Organisation européenne des brevets et la Collection nationale de cultures de micro-organismes (CNCM), Institut Pasteur, Paris, concernant le dépôt de micro-organismes en application des règles 28 et 28bis de la Convention sur le brevet européen<sup>1)</sup>, le barème des taxes perçues par la Collection<sup>2)</sup> est modifié comme suit, avec effet à compter du 2 mars 1989:

### BAREME DES TAXES

	FRF
1. CONSERVATION	
- pour les bactéries, champignons et levures, lyophilisées ou lyophilisables (point 1 de l'Annexe III à l'accord)	4 000
- pour toutes les autres cultures acceptables (point 2 de l'Annexe III à l'Accord)	le montant dépend du contrat particulier visé à ce point 2
2. REMISE D'UN ECHANTILLON (frais d'expédition en sus)	700 (sauf cas particulier)
3. DELIVRANCE D'UNE DECLARATION SUR LA VIABILITE (point 24 de l'accord)	
- nécessitant un contrôle de viabilité	700 (sauf cas particulier)
- dans les autres cas	120
4. COMMUNICATION D'INFORMATIONS (point 18 de l'accord) OU DELIVRANCE D'UNE ATTESTATION (point 20 de l'accord)	250

Ces taxes sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.), suivant la réglementation française en vigueur.

<sup>1)</sup> Vgl. ABI. EPA 1982, 454.

<sup>2)</sup> Vgl. ABI. EPA 1984, 187.

<sup>1)</sup> See OJ EPO 1982, 454.

<sup>2)</sup> See OJ EPO 1984, 187.

<sup>1)</sup> Cf. JO OEB 1982, 454.

<sup>2)</sup> Cf. JO OEB 1984, 187.

**VERTRETUNG**

Liste  
der beim  
Europäischen Patentamt  
zugelassenen Vertreter<sup>\*)</sup>

**REPRESENTATION**

List of  
professional  
representatives before  
the European Patent Office<sup>\*)</sup>

**REPRESENTATION**

Liste des  
mandataires agréés  
près l'Office  
européen des brevets<sup>\*)</sup>

**Österreich / Austria / Autriche****Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Barger, Werner (AT)  
Patentanwälte Erich Barger,  
Hermann Krick, Werner Barger  
Biberstraße 15  
Postfach 333  
A-1010 Wien

Katschinka, Werner (AT)  
Patentanwälte  
Dr. Erwin Müllner  
Dipl.-Ing. Werner Katschinka  
Postfach 159  
A-1014 Wien

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Atzwanger, Richard (AT)  
Patentanwalt  
Dipl.-Ing. Richard Atzwanger  
Mariahilfer Straße 1c  
A-1060 Wien

Müllner, Erwin (AT)  
Patentanwälte  
Dr. Erwin Müllner  
Dipl.-Ing. Werner Katschinka  
Postfach 159  
A-1014 Wien

**Belgien / Belgium / Belgique****Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Baken, Philippus Johannes L. H. (NL)  
ICI Europa Ltd  
Everslaan 45  
B-3078 Kortenberg

Kenny, John E. (GB)  
rue J. Desmedt, 35  
B-1320 Genval (Rixensart)

Berges, Pieter Jozef (BE)  
23, Heilig Kruisstraat  
B-2510 Mortsel

Leyder, Francis (BE)  
c/o Labofina S.A.  
Zone Industrielle C  
B-6520 Feluy

Delaunois, Jacques (BE)  
rue des Sauniers, 1  
B-1380 Rebecq

**Änderungen / Amendments / Modifications**

De Roeck, Jean-Baptiste Léon (BE)  
c/o Agfa Gevaert N.V.  
27, Septesstraat  
B-2510 Mortsel

Van der Stock, Guy (BE)  
Bureau Gevers  
Rubenslei 2 b. 8  
B-2018 Antwerpen

**Schweiz / Switzerland / Suisse****Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Hammann, Heinz (DE)  
CIBA-GEIGY AG  
Patentabteilung  
CH-4002 Basel  
Rouèche, Armand (CH)  
Patentabteilung  
CH-CIBA-GEIGY AG  
4002 Basel

Spienburg, Pieter (NL)  
c/o PPS Polyvalent Patent Service AG  
Mellingerstraße 1  
CH-5400 Baden

Steinegger, Peter (CH)  
Patentanwälte  
Schaad, Balass und Partner  
Doufourstraße 101  
CH-8034 Zürich

<sup>\*)</sup> Alle in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragenen Personen sind Mitglieder des Instituts (EPI-Generalsekretariat, Erhardtstraße 27, D-8000 München 2, Tel. 089/2017080 Tx. 5/216834, FAX 089/2021548).

<sup>\*)</sup> All persons on the list of professional representatives are members of the Institute (EPI General Secretariat, Erhardtstraße 27, D-8000 München 2, Tel. 089/2017080 Tx. 5/216834, FAX 089/2021548).

<sup>\*)</sup> Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés est membre de l'institut (EPI-Secrétariat Général Erhardtstraße 27, D-8000 München 2, Tel. 089/2017080 Tx. 5/216834, FAX 089/2021548).

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Gaggini, Carlo (CH)  
Via Madonna della Salute 5  
CH-6900 Massagno-Lugano

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

Kerr, Andrew (GB)  
Postfach  
Finkelerweg 44  
CH-4144 Arlesheim BL

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

Widmer, Serge (CH)  
Postfach 3356  
CH-6370 Stans

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Hüni, Albrecht (CH) — R. 102(1)  
Gempenstraße 7  
CH-4106 Therwil

**Bundesrepublik Deutschland / Fédéral Republic of Germany / République fédérale d'Allemagne****Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Ahles, Hans-Joachim (DE)  
Maximilianstraße 54  
Postfach 22 14 55  
D-8000 München 22

Aufenanger, Martin (DE)  
Maximilianstraße 58  
D-8000 München 22

Bautz, Günther (DE)  
Braun AG  
Frankfurter Straße 145  
Postfach 1120  
D-6242 Kronberg

Brandl, Ferdinand Anton (DE)  
Schneeggstraße 3-5  
D-8050 Freising

Dirscherl, Josef Franz Georg (DE)  
Petuelring 130  
Postfach 40 02 40  
D-8000 München 40

Einsel, Martin (DE)  
Patentanwälte  
Dr.-Ing. Döring, Dipl.-Phys. Dr. Fricke  
Jasperallee 1a  
D-3300 Braunschweig

Epping, Wilhelm (DE)  
Sipplinger Straße 8  
D-8000 München 60

Flaccus, Rolf-Dieter (DE)  
Bussardweg 12  
D-5047 Wesseling

Geissler, Manfred (DE)  
Audi AG  
Patentabteilung  
Postfach 220  
D-8070 Ingolstadt

Goldbach, Klara (DE)  
Maximilianstraße 58  
D-8000 München 22

Götz, Georg Alois (DE)  
Sudetenstraße 13  
D-8700 Würzburg

Jaenichen, Hans-Rainer (DE)  
Vossius & Partner  
Siebertstraße 4  
D-8000 München 80

Münsterer, Heribert (DE)  
Zittelstraße 6  
D-8000 München 40

Niedmers, Ole (DE)  
Patentanwälte  
Niedmers & Schöning  
Jessenstraße 4  
D-2000 Hamburg 50

Radke, C. Martin (DE)  
Wilhelmstraße 12  
D-8000 München 40

Schmidt, Josef Heinrich (DE)  
Siebertstraße 4  
D-8000 München 80

Strobel, Wolfgang (DE)  
Maximilianstraße 58  
D-8000 München 22

Turi, Michael (DE)  
Samson & Bülow Patentanwaltskanzlei  
Widenmayerstraße 5  
D-8000 München 22

Wallinger, Michael (DE)  
Schneidemühler Straße 3  
D-8000 München 81

Weber, Joachim (DE)  
Ludwig-Ganghoferstraße 20  
D-8022 Grünwald

Weller, Wolfgang (DE)  
Schickhardtstraße 24  
D-7000 Stuttgart 1

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Allgeier, Kurt (DE)  
Patentanwaltbüro  
Allgeier & Vetter  
Friedrichstraße 24  
Postfach 1427  
D-7888 Rheinfelden

Groening, Hans Wilhelm (DE)  
Maximilianstraße 54  
Postfach 22 14 55  
D-8000 München 22

Schulz, Rütger (DE)  
Maximilianstraße 54  
Postfach 22 14 55  
D-8000 München 22

Schübel-Hopf, Ursula (DE)  
Maximilianstraße 54  
Postfach 22 14 55  
D-8000 München 22

Strehl, Peter (DE)  
Maximilianstraße 54  
Postfach 22 14 55  
D-8000 München 22

Vetter, Ewald Otto (DE)  
Patentanwaltbüro  
Allgeier & Vetter  
Bahnhofstraße 30  
Postfach 10 26 05  
D-8900 Augsburg

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Echte, Elisabeth (DE) — R. 102 (1)  
c/o Beil, Wolff & Beil  
Adelonstraße 58  
D-6230 Frankfurt a.M. 80

Hellhake, Alfons (DE) — R. 102 (1)  
Finkenstraße 107  
D-8021 Taufkirchen

Nowak, Gerhard (DE) — R. 102(1)  
Atzelbergstraße 91  
D-6000 Frankfurt 60

Schmidt, Klaus-Peter (DE) — R. 102 (1)  
Patentanwalt Dipl.-Ing. K.P. Schmidt  
Loewenichstraße 13  
D-8520 Erlangen

Von Günner, Kurt (DE)  
Don-Carlos-Straße 7  
D-6700 Ludwigshafen

Weinkauff, Wolfgang (DE) — R. 102(1)  
Keil & Schaafhausen, Patentanwälte  
Eysseneckstraße 31  
D-6000 Frankfurt am Main 1

**Frankreich / France****Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Bénichou, Robert (FR)  
12, rue Michael Winburn  
F-92400 Courbevoie

Santarelli, Luc (FR)  
Cabinet Rinuy et Santarelli  
14, avenue de la Grande Armée  
F-75017 Paris

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Bultez, Dominique (FR)  
Société Apple Computer France  
12, avenue de l'Océanie  
Z.A. de Courtaboeuf  
B.P. 131  
F-91944 Les Ulis Cedex

Courtois, Jean-Michel (FR)  
Z.I. d'Aix-en-Provence  
B.P. 22  
Rue Louis Armand  
F-13762 Les Milles Cedex

Derambure, Christian (FR)  
Cabinet Bugnion Associés  
55, rue Boissonade  
F-75014 Paris

Luziau, Roland (FR)  
Cabinet de Boisse  
37, avenue Franklin D. Roosevelt  
F-75008 Paris

Michelet, Alain (FR)  
Cabinet Bugnion Associés  
55, rue Boissonade  
F-75014 Paris

Smith, Keith Geoffrey Walter (CA)  
Etudes et Productions Schlumberger  
26, rue de la Cavée  
B.P. 202  
F-92142 Clamart Cédex

Wharmby, Martin Angus (GB)  
25 bis, rue du Bac  
F-92600 Asnières

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Chichery, Guy (FR) - R. 102 (1)  
Rhône-Poulenc Interservices  
Service Brevets Chimie  
Centre de Recherches de Saint-Fons  
B.P. 62  
F-69192 Saint-Fons Cédex

Gaumont, Robert (FR) - R. 102 (1)  
Rhône-Poulenc Interservices  
Brevets Pharma  
25, quai Paul Doumer  
F-92408 Courbevoie Cédex

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

Atkinson, Ralph (GB)  
Quantel Limited  
Pear Tree Lane  
GB-Newbury, Berkshire RG13 2LT

Brown, David Leslie (GB)  
Page & Co.  
Temple Gate House  
Temple Gate  
GB-Bristol BS1 6PL

Gaunt, Robert John (GB)  
c/o Stevens Hewlett & Perkins  
5 Quality Court  
Chancery Lane  
GB-London WC2A 1HZ

Hay, Martin Alexander (GB)  
4 York Road  
GB-London SE1 7NA

Hayes, Adrian Chetwynd (GB)  
J. A. Kemp & Co.  
South Square  
Gray's Inn  
GB-London WC1R 5EU

Hutchins, Michael Richard (GB)  
Smith Kline & French  
Laboratories Limited  
Corporate Patents  
Mundells  
GB-Welwyn Garden City, Hertfordshire AL7 1EY

Lethem, David James (GB)  
Hoffmann Eitle & Partner  
Sardinia House  
52 Lincoln's Inn Fields  
GB-London WC2A 3LZ

Lord, Hilton David (GB)  
Marks & Clerk  
57-60 Lincoln's Inn Fields  
GB-London WC2A 3LS

Maggs, Michael Norman (GB)  
Kilburn & Strode  
30 John Street  
GB-London WC1N 2DD

Nash, David Allan (GB)  
Haseltine Lake & Co.  
28 Southampton Buildings  
Chancery Lane  
GB-London WC2A 1AT

Sexton, Jane Helen (GB)  
J.A. Kemp & Co.  
14 South Square  
Gray's Inn  
GB-London WC1R 5EU

Tribe, Thomas Geoffrey (GB)  
F.J. Cleveland & Company  
40-43 Chancery Lane  
GB-London WC2A 1JQ

#### Änderungen / Amendments / Modifications

Arnold, Carol Alice (GB)  
4 York Road  
GB-London SE1 7NA

Bray, Lilian Janet (GB)  
L. J. Bray & Co.  
Raw Holme  
Midgehole Road  
GB-Hebden Bridge, West Yorkshire HX7 7AF

Brown, Michael Stanley (GB)  
Starre Cottage  
Causeway  
Beer  
GB-Seaton, Devon EX12 3JZ

Browne, Robin Forsythe (GB)  
Urquhart-Dykes & Lord  
Tower House  
Merrion Way  
GB-Leeds LS2 8PA

Buckley, Guy Julian (GB)  
Norbrook Laboratories Limited  
9 Mansfield Street  
GB-London W1M 9FH

Frain, Timothy John (GB)  
Technophone Limited  
Intellectual Property Manager  
Ashwood House  
Pembroke Broadway  
GB-Camberley, Surrey GU15 3SP

Higgins, Michael Roger (GB)  
c/o A. R. Davies & Co.  
27 Impérial Square  
GB-Cheltenham, Gloucestershire GL50 1RQ

Hooper, John Peter Lindesay (GB)  
Sanderson & Co.  
34 East Stockwell Street  
GB-Colchester, Essex CO1 1ST

Huskisson, Frank Mackie (GB)  
Impérial Chemical Industries PLC  
Legal Department:-Patents  
P.O. Box No. 6  
Bessemer Road  
GB-Welwyn Garden City, Herts A17 1HD

Johnson, Reginald George (GB)  
NCR Limited  
International Patent Department  
915 High Road  
North Finchley  
GB-London N12 8QJ

Leaman, Keith (GB)  
Courtaulds pic  
Patent Services  
Foleshill Road  
GB-Coventry CV6 5AE

Loven, Keith James (GB)  
GEC Patent Department  
(Chelmsford Office)  
GEC-Marconi Research Centre  
West Hanningfield Road  
Great Baddow  
GB-Chelmsford, Essex CM2 8HN

Parker, Nigel Edward (GB)  
H.N. & W.S. Skerrett  
Charles House  
148/9 Great Charles Street  
GB-Birmingham B3 3HT

Skerrett, John Norton Haigh (GB)  
H.N. & W.S. Skerrett  
Charles House  
148/9 Great Charles Street  
GB-Birmingham B3 3HT

Smith, Denise Mary (GB)  
Hewlett-Packard Ltd  
Nine Mile Ride  
GB-Wokingham, Berks RG11 3LL

Smith, Janet Frances (GB)  
Thorn EMI pic  
Legal & Patents Department  
The Quadrangle  
Westmount Centre  
Uxbridge Road  
GB-Hayes, Middlesex UB4 0HB

Yelland, William Alan (GB)  
H.N. & W.S. Skerrett  
Charles House  
148/9 Great Charles Street  
GB-Birmingham B3 3HT

#### Löschungen / Deletions / Radiations

Breakwell, John Neil Bower (GB) - R. 102 (1)  
7 Winston Close  
GB-Hitchin, Herts. SG5 2HB

Curtis, John Lloyd (GB) - R. 102 (1)  
50 Merlin Way  
GB-Leckhampton, Cheltenham, Glos. GL53 0LU

Stuart-Smith, James B.P.C. (GB) - R. 102 (1)  
Rover Group pic  
Patent & Trade Mark Department  
Cowley Body Plant  
GB-Oxford OX4 5NL

Whitson, Dennis Malcolm (GB) - R. 102 (1)  
c/o Molins Limited  
2 Evelyn Street  
GB-London SE8 5DH

### Griechenland / Greece / Grèce

#### Löschungen / Deletions / Radiations

Schinas, Georges (GR) - R. 102 (1)  
49, Anagnostopeulou Street  
GR-106 73 Athens

**Italien / Italy / Italie****Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Petruzzello, Aldo (IT)  
Dr. Ing. A. Racheli & C.  
Viale San Michele del Carso, 4  
I-20144 Milano

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Martegani, Franco (IT)  
Via Damiano Chiesa, 56  
I-20099 Sesto San Giovanni (Milano)

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Domenighetti Giussani, Dafne (IT) - R. 102(2) a)  
c/o Ufficio Brevetti Ing. A. Racheli & C.  
Viale San Michele del Carso 4  
I-20144 Milano

Manzoni, Orazio (IT) - R. 102 (2) a)  
Ufficio Internazionale Brevetti  
Dipl. Ing. Cav. Uff. Orazio Manzoni  
Piazzale Arnaldo 2  
I-25100 Brescia

**Niederlande / Netherlands / Pays-Bas****Eintragungen/ Entries / Inscriptions**

Groenendaal, Antonius Wilhelmus Maria (NL)  
Internationaal Octrooibureau B.V.  
Prof. Holstlaan 6  
NL-5656 AA Eindhoven

Land, Addick Adrianus Gosling (NL)  
Brouwersgracht 190A  
NL-1013 HC Amsterdam

Lavy, Uriel (NL)  
Gist-Brocades NV  
Patents and Trademarks  
P.O. Box 1  
NL-2600 MA Delft

Matulewicz, Emil Rudolf Antonius (NL)  
Gist-Brocades NV  
Patents and Trademarks  
P.O. Box 1  
NL-2600 MA Delft

Van Breda, Jacobus (NL)  
Hoogovens Groep BV  
P.O. Box 10.000  
NL-1970 CA IJmuiden

Van Deursen, Petrus Hubertus (NL)  
Akzo Patent Department  
P.O. Box 9300  
NL-6800 SB Arnhem

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Douma, Anno D. (NL) - R. 102(1)  
Akzo Pharma B.V.  
Organon International B.V.  
P.O. Box 20  
NL-5340 BH Oss

Kropveld, Renée Elsiné Wilhelmina (NL) - R. 102 (1)  
Van Alkemadeaan 888  
NL-2597 BE 's-Gravenhage

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

Bjerre, Nils Birger Johannes (SE)  
Magnupatent  
Gustav Magnusson AB  
Box 6207  
S-200 11 Malmö

Grundfelt, Erik Gunnar (SE)  
Atlas Copco MCT AB  
Patents & Trademarks  
S-104 84 Stockholm



## Mitteilung des EPI und CEIPI über die Grundausbildung im europäischen Patentrecht

1. Die bisherigen Ergebnisse der europäischen Eignungsprüfungen zeigen, daß viele Kandidaten zwar über gute Detailkenntnisse verfügen, daß ihnen aber ein solides und umfassendes Grundwissen über die Bestimmungen und die praktische Anwendung des EPÜ fehlt. EPI und CEIPI haben sich seit Jahren bemüht, gemeinsam ein System einer Grundausbildung im europäischen Patentrecht zu entwickeln, das den Anforderungen genügt und auch realisierbar ist.\*

2. Die von CEIPI und EPI gemeinsam ausgearbeitete und organisierte Grundausbildung im europäischen Patentrecht hat Sept./Okt. 1987 in 8 Städten der Vertragsstaaten der Europäischen Patentorganisation für 62 Teilnehmer begonnen und dauert bis Juni/Juli 1989.

3. Das in Paris seit Januar 1987 für 10 Teilnehmer laufende Pilotprojekt wurde im Dezember 1988 erfolgreich abgeschlossen.

4. Für das Studienjahr 1988/89 (Beginn Sept./Okt. 1988) haben sich mehr als 60 weitere Teilnehmer neu eingeschrieben. Ein Teil davon konnte in die bereits laufenden Kurse aufgenommen werden. Für die übrigen neuen Teilnehmer wurden neue Kurse in weiteren 9 Städten eingerichtet.

Um in Zukunft die Aufnahme in einen laufenden Kurs nach 1 Jahr zu erleichtern, wurden der Themenkatalog und der Zeitplan etwas umgestaltet.

5. Gegenwärtig werden Kurse in folgenden 17 Städten abgehalten:

AT : Linz, Wien  
 BE : Antwerpen, Brüssel  
 CH : Lausanne  
 DE : Berlin, Darmstadt,  
 Düsseldorf, Frankfurt,  
 Köln/Leverkusen,  
 Ludwigshafen, München  
 FR : Lyon, Paris  
 GB : London  
 IT : Mailand  
 NL : Eindhoven

6. An verschiedenen Orten war es bisher leider nicht möglich, einen Kurs zu organisieren, da sich nicht die Mindestzahl von 3 Kandidaten in einer Region zur Teilnahme entschlossen hatte.

## Information from EPI and CEIPI concerning basic training in European patent law

1. Past European Qualifying Examinations have shown that many candidates, whilst knowledgeable on questions of detail, lack a firm grasp of the basics of the EPC and its practical application. For some years now the EPI and CEIPI have been working together to devise basic training schemes in European patent law which not only meet candidates' needs but are also feasible(\*).

2. Joint CEIPI/EPI basic training courses in European patent law began in September or October 1987 in eight cities in the EPO Contracting States. The 62 students enrolled will complete them in June or July 1989.

3. A pilot project (with ten students) started in Paris in January 1987 and ended successfully in December 1988.

4. Over sixty further candidates have enrolled for the 1988/89 academic year (commencing in September or October 1988). Some have been able to join courses already in train. For the remainder, new courses have been arranged in nine more cities.

Syllabus and timetable have been revised slightly, to facilitate enrolment half-way through a course.

5. Courses are currently available in the following seventeen cities:

AT : Linz, Vienna  
 BE : Antwerp, Brussels  
 CH : Lausanne  
 DE : Berlin, Darmstadt,  
 Düsseldorf, Frankfurt,  
 Cologne/Leverkusen,  
 Ludwigshafen, Munich  
 FR : Lyon, Paris  
 GB : London  
 IT : Milan  
 NL : Eindhoven

6. At some centres it has unfortunately not so far proved possible to organise a course because there has not been a minimum of three candidates.

## Communication de l'EPI et du CEIPI relative à la formation de base en droit européen des brevets

1. Les résultats de l'examen européen de qualification montrent jusqu'ici que de nombreux candidats ont certes de bonnes connaissances sur des points de détail, mais qu'il leur manque une connaissance solide et étendue des dispositions de la CBE et de leur application pratique. L'EPI et le CEIPI s'efforcent depuis de nombreuses années d'élaborer conjointement un programme de formation de base en droit européen des brevets qui réponde aux conditions requises et soit réalisable.\*

2. En septembre/octobre 1987 62 participants ont commencé à suivre une formation de base en droit européen des brevets préparée et organisée conjointement par l'EPI et le CEIPI dans huit villes des Etats membres de l'Organisation européenne des brevets; cette formation prendra fin en juin/juillet 1989.

3. Le projet pilote lancé en janvier 1987 à Paris pour 10 participants s'est achevé avec succès en décembre 1988.

4. Plus de 60 participants supplémentaires se sont inscrits pour l'année d'études 1988/89 (début des cours: sept./oct. 1988). Une partie d'entre eux a pu se joindre aux cours ayant déjà démarré. Pour les autres, de nouveaux cours ont été organisés dans neuf autres villes.

La liste des thèmes et le calendrier ont été légèrement modifiés pour permettre à l'avenir à des participants de s'inscrire à un cours ayant déjà commencé depuis un an.

5. Des cours sont actuellement organisés dans les 17 villes suivantes:

AT : Linz, Vienne  
 BE : Anvers, Bruxelles  
 CH : Lausanne  
 DE : Berlin, Darmstadt,  
 Düsseldorf, Francfort,  
 Cologne/Leverkusen,  
 Ludwigshafen, Munich  
 FR : Lyon, Paris  
 GB : Londres  
 IT : Milan  
 NL : Eindhoven

6. Malheureusement, en différents autres endroits, il n'a jusqu'à présent pas été possible d'organiser des cours, le nombre minimum de participants, fixé à trois, n'ayant pas été atteint.

\*) Das Ergebnis dieser Bemühungen ist in gemeinsamen Mitteilungen von EPI und CEIPI über eine solche Grundausbildung im ABl. EPA 1987, 44 ff. und 1988, 47 ff. sowie in EPI-Information 4/1986, 25 ff. und 1/1988, 7 ff. veröffentlicht worden.

\*) The outcome has been made public in joint EPI/CEIPI notices in OJ EPO 1987 p. 44 et seq. and 1988 p. 47 et seq., and in EPI Information 4/1986 p. 25 et seq. and 1/1988 p. 7 et seq.

\*) Il a été rendu compte des résultats obtenus dans des communications conjointes de l'EPI et du CEIPI relatives à cette formation de base, publiées dans les JO OEB 1987, 44 s., et 1988, 47 s. ainsi que dans le bulletin de l'EPI "Information", n<sup>os</sup> 4/1986, p. 25 s. et 1/1988, p. 7 s.

7. Diese Grundausbildung, die u. a. Interessenten das Bestehen der europäischen Eignungsprüfung erleichtern soll, ist berufsbegleitend und dauert zwei Jahre; sie soll kurz nach dem Eintritt des künftigen Patentspezialisten in eine Kanzlei oder Patentabteilung beginnen.

8. Die Ausbildung erfolgt im Prinzip im Selbstunterricht mit aktiver Unterstützung ortsansässiger "Tutoren". Diese Tutoren, erfahrene Fachleute auf dem Gebiet des europäischen Patentrechts, diskutieren an jährlich 20 Abenden zu je 3 Stunden mit den Teilnehmern die von diesen vorher bearbeiteten Themen und Fälle, beantworten Fragen und geben Anleitungen zum weiteren Studium.

Auf jährlich stattfindenden 2-tägigen Tutorentreffen in der Universität Straßburg tauschen die Tutoren ihre Erfahrungen aus und erarbeiten gemeinsam Methoden für eine möglichst wirkungsvolle Gestaltung der Ausbildung.

9. Grundlage der Ausbildung ist ein umfangreicher Themenkatalog, der sämtliche Prüfungsgebiete der europäischen Eignungsprüfung umfaßt und Hinweise auf die zu verwendende Literatur gibt. Darüber hinaus werden den Teilnehmern umfangreiches, meist nicht veröffentlichtes Ausbildungsmaterial des EPA und des CEIPI sowie Unterlagen anderer Organisationen mit Analysen und Zusammenfassungen von Beschwerdeentscheidungen des EPA zur Verfügung gestellt.

10. Nach Abschluß dieser Grundausbildung soll sich der Kandidat durch eigenes Studium der Vervollkommnung seiner Kenntnisse und speziell der Vorbereitung auf die Eignungsprüfung widmen. Zusätzlich werden für diesen Zweck Kurse angeboten, wie die EPI-Vorbereitungskurse (ABl. EPA 1988, 148), die je eine Woche dauernden CEIPI-Kurse in Straßburg (Anzeige im ABl. EPA 9/1988) und verschiedene nationale Kurse.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die Grundausbildung nicht die weitere Vorbereitung auf die Eignungsprüfung ersetzt, sondern ein umfangreiches Grundwissen über das europäische Patentrecht und seine internationale Verflechtung vermittelt.

11. Weitere Kurse sollen auch in den kommenden Jahren jeweils im September/Oktober an verschiedenen Orten der Vertragsstaaten beginnen, wenn mindestens drei Interessenten daran teilnehmen und geeignete Tutoren sich zur Verfügung stellen. Der Unkostenbeitrag beträgt pro Jahr 5 000 französische Francs, also für die zweijährige Ausbildung 10 000 FRF.

7. The scheme, which is intended inter alia to help candidates to pass the European Qualifying Examination, lasts two years and is designed to start shortly after the future patent specialist has begun training with a professional representative or patent department.

8. The basic training courses will take the form of private study supervised by local tutors, all experienced specialists in European patent law, who twenty evenings a year for three hours at a time will discuss topics and cases previously prepared by participants, answer questions and set further topics for study.

Tutors meet for two days every year at Strasbourg University to discuss in the light of experience how best to structure the courses.

9. The list of topics to be covered will encompass the whole European Qualifying Examination syllabus and indicate the reference material to be used. Comprehensive, mostly unpublished EPO and CEIPI training material and documentation from other sources analysing and summarising EPO Board of Appeal decisions will also be made available.

10. On completion of the course candidates are expected to round off their training and prepare for the Qualifying Examination by means of private study. Additional courses are also on offer, such as the EPI tutorials (OJ EPO 1988, 148), the one-week CEIPI seminars in Strasbourg (see notice in OJ EPO 9/1988) and a variety of national courses.

Readers are reminded that the basic training course does not dispense with the need for further intensive study for the Qualifying Examination; it provides candidates with no more than a broad grounding in European patent law and its international ramifications.

11. It is planned to hold further courses each year beginning in September or October at various centres in the Contracting States if there is a minimum of three participants in each case and suitable tutors are available. The cost will be FRF 5 000 per person per year (FRF 10 000 for the two-year course).

7. Cette formation de base, destinée notamment à permettre de passer plus facilement l'examen européen de qualification, est prévue pour accompagner l'exercice de la profession et dure deux années; il importe qu'elle commence pour le futur praticien en brevets le plus rapidement possible après son entrée dans un cabinet de mandataire agréé ou dans un service de brevets.

8. La formation fait en principe appel à l'initiative de l'intéressé, placé sous la supervision active d'un "tutor" local. Les "tuteurs", praticiens expérimentés du droit européen des brevets, ont avec les participants, vingt fois par an, une séance d'environ trois heures qui a lieu en fin de journée et au cours de laquelle les thèmes et cas préalablement étudiés par les participants sont discutés, en même temps qu'il est répondu aux questions posées et que sont donnés les conseils nécessaires pour la suite de la formation.

Lors de rencontres annuelles d'une durée de deux jours à l'Université de Strasbourg, les "tuteurs" échangent leurs expériences et mettent au point en commun des méthodes destinées à mettre en place la formation la plus efficace possible.

9. Une liste détaillée de thèmes portant sur l'ensemble des domaines concernés par l'examen européen de qualification et assortie de renvois à la littérature spécialisée pertinente donne l'orientation de cette formation. Un jeu important de documents didactiques annexes communiqués par l'OEB et le CEIPI, pour la plupart non publiés, ainsi que des documents provenant d'autres organismes et comportant des analyses et des résumés de décisions des chambres de recours de l'OEB sont en outre mis à la disposition des participants.

10. Une fois achevée cette formation de base, les candidats sont censés s'employer seuls à parfaire leurs connaissances et spécialement à préparer l'examen de qualification. Il est proposé à cet effet des cours supplémentaires tels que les programmes et les séances de préparation de l'EPI (JO OEB 1988, 148), les séminaires d'une durée d'une semaine organisés à Strasbourg par le CEIPI (annonce publiée dans le JO 9/1988) ainsi que divers cours organisés au niveau national. Il est expressément rappelé que la formation de base, qui ne saurait remplacer cette préparation complémentaire à l'examen de qualification, vise par contre à l'acquisition de connaissances fondamentales et étendues du droit européen des brevets et de ses liens d'interdépendance avec les autres systèmes sur le plan international.

11. Les cours continueront à avoir lieu lors des prochaines années dès septembre/octobre en différentes villes des Etats contractants, à condition qu'au moins trois personnes soient disposées à y participer et que des "tuteurs" qualifiés puissent assurer la formation. Le montant de la contribution annuelle aux frais de formation s'élève à 5 000 FRF, soit 10 000 FRF pour la durée de la formation qui s'étend sur une période de deux années.

12. Um die Kurse rechtzeitig organisieren zu können, werden die Interessenten gebeten, sich möglichst bald an das CEIPI zu wenden, spätestens jedoch bis 1. Juni 1989.

Schreiben Sie bitte - auch für weitere Informationen - an:

Mme POUVATCHY, CEIPI  
Université Robert Schuman  
Place d'Athènes  
F-67000 STRASBOURG

Tel.: (88) 61 56 04 oder (88) 41 42 30.  
Fax: (88) 60 37 10

12. To enable the courses to be organised in good time those interested are asked to contact CEIPI as soon as possible and in any event not later than 1 June 1989 at the following address (from which further details can also be obtained):

Mme Pouvatchy, CEIPI  
Université Robert Schuman,  
Place d'Athènes,  
F-67000 Strasbourg

Tel.: (88) 61 56 04 or (88) 41 42 30.  
Fax: (88) 60 37 10

12. Pour permettre d'organiser les cours en temps opportun, les personnes intéressées sont invitées à prendre contact avec le CEIPI le plus rapidement possible, au plus tard d'ici le 1<sup>er</sup> juin 1989.

A cet effet, et pour de plus amples informations, prière d'écrire à

Mme Pouvatchy, CEIPI  
Université Robert Schuman  
Place d'Athènes  
F-67000 Strasbourg

Tél.: (88) 61 56 04 ou (88) 41 42 30.  
Fax (88) 60 37 10

## INTERNATIONALE VERTRÄGE

### PCT

#### Abkommen zwischen der Europäischen Patentorganisation und dem schwedischen Patent- und Registrieramt über die Durchführung von Recherchenarbeiten

Am 10. Juni 1988 ist ein Abkommen zwischen der Europäischen Patentorganisation und dem schwedischen Patent- und Registrieramt über Arbeiten in bezug auf internationale Recherchen nach dem PCT unterzeichnet worden.

Durch das am 1. Juli 1988 in Kraft getretene Abkommen werden dem schwedischen Patent- und Registrieramt Recherchenarbeiten zu internationalen Anmeldungen übertragen, für die das Europäische Patentamt die zuständige Internationale Recherchenbehörde ist. Dabei bleibt die Verantwortung des EPA für die Erstellung des endgültigen internationalen Recherchenberichts oder der endgültigen Erklärung nach Artikel 17 (2)a) PCT und deren Übermittlung unberührt. Die Übertragung stützt sich auf Artikel 3 (3) a) i) der Vereinbarung vom 7. Oktober 1987 zwischen der EPO und WIPO nach dem PCT<sup>1)</sup> und soll dazu beitragen, die hohe Arbeitsbelastung des EPA im Bereich der Recherche zu verringern.

Die dem schwedischen Patent- und Registrieramt zur Recherche übertragenen internationalen Anmeldungen werden grundsätzlich aus sämtlichen Gebieten der Technik ausgewählt und dürfen die Anzahl von 1 000 pro Jahr nicht übersteigen.

Das Abkommen wurde für eine Dauer von zunächst drei Jahren geschlossen und kann um jeweils zwei Jahre verlängert werden.

## INTERNATIONAL TREATIES

### PCT

#### Agreement between the European Patent Organisation and the Swedish Patent and Registration Office on the carrying out of search work

On 10 June 1988 an agreement was signed between the European Patent Organisation and the Swedish Patent and Registration Office on work entrusted in respect of international search under the PCT.

Under the Agreement, which entered into force on 1 July 1988, search work in respect of international applications for which the European Patent Office is the competent International Searching Authority is entrusted to the Swedish Patent and Registration Office. The European Patent Office's responsibility for establishing the final international search report or declaration referred to in Article 17 (2) (a) PCT and their onward transmission is not thereby affected. The work is entrusted on the basis of Article 3 (3) (a) (i) of the Agreement dated 7 October 1987 between the EPO and WIPO under the PCT<sup>1)</sup>, the intention being to help reduce the EPO's heavy workload in the search field.

The international applications entrusted to the Swedish Patent and Registration Office for searching will in principle be selected from all areas of technology and may not exceed 1 000 per year.

The Agreement was concluded for an initial period of three years and is renewable for periods of two years at a time.

## TRAITES INTERNATIONAUX

### PCT

#### Accord entre l'Organisation européenne des brevets et l'Office des brevets et de l'enregistrement de la Suède concernant l'exécution de travaux de recherche

Le 10 juin 1988, un accord concernant des travaux relatifs à la recherche internationale au titre du PCT a été signé entre l'Organisation européenne des brevets et l'Office des brevets et de l'enregistrement de la Suède.

En vertu de cet accord, qui est entré en vigueur le 1er juillet 1988, des travaux relatifs à la recherche portant sur des demandes internationales pour lesquelles l'Office européen des brevets est l'administration compétente chargée de la recherche internationale sont confiés à l'Office des brevets et de l'enregistrement de la Suède. Cet accord n'affecte pas la responsabilité qui incombe à l'OEB d'établir le rapport de recherche internationale définitif ou la déclaration définitive visée à l'article 17 (2) a) PCT et de les transmettre. Le transfert de travaux envisagé se fonde sur l'article 3 (3) a) i) de l'accord en date du 7 octobre 1987 entre l'Organisation européenne des brevets et l'OMPI au titre du PCT<sup>1)</sup> et doit contribuer à réduire l'importante charge de travail à laquelle l'OEB doit faire face dans le domaine de la recherche.

Les demandes internationales pour lesquelles l'Office des brevets et de l'enregistrement de la Suède est chargé d'effectuer les travaux de recherche doivent en principe concerner tous les domaines de la technique et leur nombre ne dépassera pas 1 000 demandes par an.

Cet accord a été conclu pour une durée initiale de trois ans et il est reconductible par périodes de deux ans.

<sup>1)</sup> ABI. EPA 1987, 515.

<sup>1)</sup> OJ EPO 1987, 515.

<sup>1)</sup> JO OEB 1987, 515.

### Hinweis für PCT-Anmelder betreffend das Verfahren vor dem EPA als Internationaler Recherchenbehörde: mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung

1. Nach Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1 PCT fordert das EPA in seiner Eigenschaft als Internationale Recherchenbehörde (ISA) den Anmelder auf, zusätzliche Gebühren zu zahlen, wenn nach seiner Auffassung die internationale Anmeldung den Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung nicht entspricht. In der Aufforderung begründet das Amt, warum es dieses Erfordernis als nicht erfüllt ansieht und gibt den zu zahlenden Betrag an (Formblatt PCT/ISA/206).

2. Seit dem **1. Januar 1989** fügt das EPA dieser Aufforderung als Anlage (Formblatt PCT/ISA/206-Anlage) eine **"Mittellung über das Ergebnis der internationalen Teilrecherche"** bei.

Mit dieser Anlage soll der Anmelder vom Ergebnis der internationalen Recherche unterrichtet werden, die für die in den Ansprüchen der internationalen Anmeldung zuerst erwähnte Erfindung ("Haupterfindung") durchgeführt worden ist.

Wenn der Anmelder keine zusätzlichen Gebühren entrichtet, gelten die in der Anlage enthaltenen Angaben als Ergebnis der internationalen Recherche und werden als solches in den internationalen Recherchenbericht aufgenommen (Formblatt PCT/ISA/210).

3. Diese neue Praxis des EPA als ISA dient einer umfassenderen Information des Anmelders, wenn dieser zur Zahlung zusätzlicher Gebühren aufgefordert wird, und zur Angleichung an seine Praxis bei der Erstellung eines teilweisen europäischen Recherchenberichts nach Regel 46 EPU. Die Erfahrungen des EPA zeigen, daß die Anmelder leichter entscheiden können, ob sie zusätzliche Gebühren zahlen wollen, wenn sie das Ergebnis der für die "Haupterfindung" durchgeführten Recherche kennen.

### Information for PCT applicants concerning the procedure before the EPO as an International Searching Authority: Lack of unity of invention

1. Under Article 17 (3) (a) and Rule 40.1 PCT, if the EPO in its capacity as International Searching Authority (ISA) considers that the international application does not comply with the requirement of unity of invention, it will invite the applicant to pay additional fees. The invitation specifies the reasons for which the international application is not considered to comply with this requirement and indicates the amount to be paid (Form PCT/ISA/206).

2. As from **1 January 1989**, the EPO has introduced the practice of attaching to this invitation an annex (Form PCT/ISA/206-Annex) entitled **"Notification concerning the result of the partial international search"**.

This annex aims to inform the applicant of the result of the international search carried out on the invention first mentioned in the claims ("main invention") of the international application.

If the applicant does not pay additional fees, the information appearing in the annex will be considered as the result of the international search and introduced as such into the international search report (Form PCT/ISA/210).

3. This new practice of the EPO in its capacity as ISA will result in a broadening of the scope of information given to the applicant when he is invited to pay additional fees and harmonisation with EPO practice of establishing a partial European search report under Rule 46 EPC. EPO practice shows that it is in the applicants' interest to be informed of the result of the search carried out for the "main invention" when deciding whether to pay additional fees.

### Avis aux déposants PCT concernant la procédure devant l'OEB agissant en tant qu'administration chargée de la recherche internationale: absence d'unité de l'invention

1. Aux termes de l'article 17.3a) et de la règle 40.1 PCT, si l'OEB, agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale (ISA), estime que la demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention, il invite le déposant à payer des taxes additionnelles. L'invitation indique le montant des taxes additionnelles à payer et précise les raisons pour lesquelles il est considéré que la demande internationale ne satisfait pas à cette exigence (Formulaire PCT/ISA/206).

2. A compter du **1<sup>er</sup> janvier 1989**, l'OEB joindra à cette invitation une annexe (Formulaire PCT/ISA/206-Annexe) intitulée: **"Communication relative au résultat de recherche internationale partielle"**.

Cette annexe a pour but d'informer le déposant du résultat de la recherche internationale effectuée sur l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications ("invention principale") de la demande internationale.

Si le déposant ne paie pas les taxes additionnelles, l'information figurant dans l'annexe sera réputée constituer le résultat de la recherche internationale et sera incluse telle quelle dans le rapport de recherche internationale (Formulaire PCT/ISA/210).

3. Cette nouvelle pratique adoptée par l'OEB agissant en tant qu'ISA donnera plus de poids à l'information communiquée au déposant lorsqu'il est invité à payer des taxes additionnelles; elle sera en harmonie avec la pratique suivie par l'OEB pour l'établissement du rapport partiel de recherche européenne visé à la règle 46 CBE. La pratique suivie par l'OEB montre que le déposant a intérêt à être informé du résultat de la recherche effectuée pour l'"invention principale" lorsqu'il doit décider de payer ou non les taxes additionnelles.

**Budapester Vertrag****Budapest Treaty****Traité de Budapest**

**Internationale  
Hinterlegungsstellen für  
Mikroorganismen  
COLLECTION NATIONALE  
DE CULTURES DE MICRO-  
ORGANISMES (CNCM):  
Änderung des  
Gebührenverzeichnisses**

**International Micro-organism  
Depositary Authorities  
COLLECTION NATIONALE  
DE CULTURES DE MICRO-  
ORGANISMES (CNCM):  
Change in the fee schedule**

**Autorités de dépôt  
internationales de micro-  
organismes COLLECTION  
NATIONALE DE CULTURES  
DE MICRO-ORGANISMES  
(CNCM): Modification du  
barème des taxes**

Infolge einer Mitteilung der Regierung Frankreichs nach dem Budapester Vertrag<sup>1)</sup> wird das Gebührenverzeichnis der CNCM<sup>2)</sup> mit Wirkung vom 2. März 1989 wie folgt geändert:

Following notification from the French Government under the Budapest Treaty<sup>1)</sup> the CNCM schedule of fees<sup>2)</sup> has been changed with effect from 2 March 1989 as follows:

Suite à une notification effectuée par le Gouvernement de la France en vertu du Traité de Budapest<sup>1)</sup>, le barème des taxes de la CNCM<sup>2)</sup> a été modifié comme suit, avec effet à compter du 2 mars 1989

<b>GEBÜHRENVERZEICHNIS</b>	<b>FRF</b>	<b>FEE SCHEDULE</b>	<b>FRF</b>	<b>BAREME DES TAXES</b>	<b>FRF</b>
<b>1. AUFBEWAHRUNG</b>		<b>1. STORAGE</b>		<b>1. CONSERVATION</b>	
- für Bakterien, Pilze und Hefen, gefriergetrocknet oder gefrier-trocknungsfähig	4 000	- for bacteria, fungi and yeasts, lyophilised or lyophilisable	4 000	- pour les bactéries, champignons et levures, lyophilisés ou lyophilisables	4 000
- für alle anderen Kulturen, die angenommen werden können	je nach Fall	- for all other acceptable cultures	case by case fee	- pour toutes les autres cultures acceptables	taxe fixée cas par cas
<b>2. ABGABE EINER PROBE (zuzüglich Versandkosten)</b>	700 (außer in Sonderfällen)	<b>2. FURNISHING OF A SAMPLE (plus cost of despatch)</b>	700 (other than special cases)	<b>2. REMISE D'UN ECHANTILLON (frais d'expédition en sus)</b>	700 (sauf cas particulier)
<b>3. AUSSTELLUNG EINER LEBENSFÄHIGKEITSBESCHEINIGUNG</b>		<b>3. ISSUANCE OF A VIABILITY STATEMENT</b>		<b>3. DELIVRANCE D'UNE DECLARATION DE VIABILITE</b>	
- wenn eine Lebensfähigkeitsprüfung erforderlich ist	700 (außer in Sonderfällen)	- requiring a viability test	700 (other than special cases)	- nécessitant un contrôle de viabilité	700 (sauf cas particulier)
- in allen übrigen Fällen	120	- in other cases	120	- Dans les autres cas	120
<b>4. MITTEILUNG VON ANGABEN ODER AUSSTELLUNG EINER BESTÄTIGUNG</b>	250	<b>4. COMMUNICATION OF INFORMATION OR ISSUANCE OF AN ATTESTATION</b>	250	<b>4. COMMUNICATION D'INFORMATIONS OU DELIVRANCE D'ATTESTATIONS</b>	250

Die angegebenen Beträge unterliegen der Mehrwertsteuer entsprechend den in Frankreich geltenden Bestimmungen.

The above fees are subject to value-added tax (VAT), according to French provisions currently in force.

Ces taxes sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.), suivant la réglementation française en vigueur.

<sup>1)</sup> Vgl. Industrial Property bzw. La Propriété Industrielle Januar 1989.

<sup>2)</sup> Vgl. ABI. EPA 1984, 447.

<sup>1)</sup> See Industrial Property January 1989.

<sup>2)</sup> See OJ EPO 1984, 447.

<sup>1)</sup> Cf. La Propriété industrielle janvier 1989.

<sup>2)</sup> Cf. JO OEB 1984, 447.

**GEBÜHREN****Wichtiger Hinweis**

Die Gegenwerte der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des Europäischen Patentamts in den Währungen bestimmter Vertragsstaaten (ESP, GBP, SEK) wurden neu festgesetzt und in einer Beilage zum Amtsblatt 1-2/1989 veröffentlicht.

**FEES****Important Notice**

The equivalents of the fees, costs and prices of the European Patent Office in the currencies of some Contracting States (ESP, GBP, SEK) have been revised and published in a Supplement to Official Journal 1-2/1989.

**TAXES****Avis important**

Les contre-valeurs des taxes, frais et tarifs de vente de l'Office européen des brevets dans les monnaies de certains Etats contractants (ESP, GBP, SEK) ont été réajustées et publiées dans un supplément au Journal officiel n° 1-2/1989.

**Gebühreneinzahlung bei der Banque Nationale de Paris**

Nachdem es in den letzten Monaten bei der Einzahlung von Gebühren für europäische Patentanmeldungen auf das Konto der Europäischen Patentorganisation bei der Banque Nationale de Paris in einigen Fällen Schwierigkeiten gegeben hat, hat uns die Bank gebeten, nochmals darauf hinzuweisen, daß die nachstehend genannte Kontonummer unbedingt vollständig angegeben werden müssen:

30004 - 00567 - 00020020463 - 29

Im übrigen wird daran erinnert, daß bei jeder Zahlung der Zahlungsgrund, die Nummer der Patentanmeldung und die Art und Höhe der zu zahlenden Gebühren angegeben werden müssen. Der Einzahler muß seine Bank darauf hinweisen, daß alle diese Angaben zusammen mit der Zahlung an die Banque Nationale de Paris weitergeleitet werden müssen. Zur Sicherheit empfiehlt es sich, dem Referat "Kassen- und Rechnungswesen" des Europäischen Patentamts alle diese Angaben mit dem Formblatt 1010 (Zahlung von Gebühren und sonstigen Kosten) mitzuteilen.

**Payment of fees before the Banque Nationale de Paris**

Following a number of difficulties in recent months with the payment of fees for European patent applications into the account of the European Patent Organisation with the Banque Nationale de Paris, we have been asked by the latter to stress the absolute need to indicate the full bank particulars, as follows:

30004 - 00567 - 00020020463 - 29

The nature of the payment, patent application number and the type and amount of the various fees due must also be indicated on the payment order. Banks must be made fully aware that all this information has to be communicated with the payment to the Banque Nationale de Paris. Persons making payments are strongly recommended to send the European Patent Office's Cash and Accounts Department a copy of the voucher for the settlement of fees and costs (EPO Form 1010) containing all this information.

**Paiements de taxes auprès de la Banque Nationale de Paris**

Suite à un certain nombre de problèmes survenus ces derniers mois à l'occasion du paiement de taxes pour des demandes de brevet européen au compte de l'Organisation européenne des brevets auprès de la Banque Nationale de Paris, cette dernière nous prie de rappeler qu'il faut absolument indiquer les coordonnées bancaires complètes ci-après:

30004 - 00567 - 00020020463 - 29

Il est par ailleurs rappelé que tout auteur de paiement doit mentionner le motif du paiement, le numéro de dépôt de la demande de brevet ainsi que la nature et les montants des différentes taxes à régler. Il faut insister auprès des banques afin que toutes ces informations soient transmises avec le paiement à la Banque Nationale de Paris. L'envoi au bureau Caisse et comptabilité auprès de l'Office européen des brevets, d'un bordereau de règlement de taxes et de frais (OEB Form 1010) reprenant toutes ces informations est fortement recommandé.