

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der
Juristischen
Beschwerdekammer
vom 20. Juli 1989
J 15/88 - 3.1.1
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

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

Anmelder: NeoRx Corporation

**Stichwort:
Anspruchsgebühren/NEORX**

Regel: 31, 29 EPÜ

**Schlagwort: "Anspruchsgebühren -
Verzicht auf Ansprüche"**

Leitsätze

I. Ein Anmelder hat in der Regel das Recht, Gegenstände aus jedem Teil der Beschreibung, der Ansprüche oder der Zeichnungen in der ursprünglich eingereichten Fassung herzuleiten. Beschränkungen dieses Rechts sind eng auszulegen, wenn sie als rechtsgültig betrachtet werden sollen. Daraus folgt daß die Regel 31 (2) EPÜ (Verzicht auf Ansprüche) sorgfältig und in vertretbaren Grenzen angewendet werden muß.

II. Enthält eine Anmeldung in der eingereichten Fassung Bestandteile, die eindeutig als Patentansprüche im Sinne des Artikels 84 EPU zu erkennen sind, zumal wenn sie sich in einem Abschnitt befinden, der seiner Bezeichnung zufolge Ansprüche enthält, und wenn sie sich untereinander als Ansprüche bezeichnen, ist für die der Recherche vorausgehende Prüfung billigerweise davon auszugehen, daß es sich hierbei um die vom Anmelder gewünschten Ansprüche handelt und daß alles, was andernorts in der Anmeldung enthalten ist, unabhängig von Form und Inhalt nicht als Ansprüche gedacht ist.

III. Eine solche Annahme ist nur dann nicht vertretbar, wenn diese anderen Gegenstände die Form und den Inhalt von Ansprüchen aufweisen und der Anmelder durch seine Ausdrucksweise die Absicht bekundet, daß sie auch als Ansprüche behandelt werden sollen.

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 87 108 792.0 wurde am 19. Juni 1987 im Namen der Beschwerdeführerin, einer US-Gesellschaft, eingereicht. Für die Anmeldung wurde die Priorität zweier US-Voranmeldungen in Anspruch genommen.

In der eingereichten Fassung enthielt die Anmeldung eine Beschreibung, an die sich ein Abschnitt mit der Über-

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Legal Board
of Appeal 3.1.1 dated
20 July 1989
J 15/88 - 3.1.1
(Official Text)**

Composition of the Board:

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

Applicant: NeoRx Corporation

Headword: Claims fees/NEORX

Rule: 31, 29 EPC

**Keyword: "Claims fees -
abandonment of claims"**

Headnote

I. An applicant normally has the right to derive subject-matter from any part of the description, claims or drawings as originally filed. Any limitations of this right must be construed narrowly if they are to be regarded as legally valid. It follows that Rule 31(2) EPC (abandonment of claims) must be applied carefully and within reasonable limits.

II. If an application as filed contains what can clearly be seen to be claims within the meaning of Article 84 EPC - a fortiori if they are included in a section identified as containing claims and cross-refer to one another as claims - then it is reasonable to assume for the purpose of examination prior to search that those are the claims which the applicant wants and that matter which is contained elsewhere is not intended to be his claims, whatever may be its form or substance.

III. Such an assumption will only not be reasonable if the other matter has the form and substance of claims and by his language the applicant shows an intention that the other matter should also be treated as claims.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application N° 87 108 792.0 was filed on 19 June 1987 on behalf of the Appellant, a US Corporation. Priority was claimed from two earlier US applications.

As filed, the application contained a description, followed by a section headed "Preferred features of the in-

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre
de recours juridique 3.1.1,
en date du 20 juillet 1989
J 15/88 - 3.1.1
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

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

Demandeur: NeoRx Corporation

**Référence: Taxes de
revendication/NEORX**

Règle: 31, 29 CBE

**Mot-clé: "Taxes de revendication -
abandon de revendications"**

Sommaire

I. Un demandeur a normalement le droit de déduire l'objet de la demande de n'importe quelle partie de la description, des revendications ou des dessins qui ont été déposés initialement. Toute limitation de ce droit par une disposition doit être interprétée étroitement pour pouvoir être considérée comme valable. Il s'ensuit que la règle 31 (2) CBE (abandon de revendications) doit être appliquée prudemment et dans des limites raisonnables.

II. Si une demande telle que déposée comporte ce qui peut être considéré à l'évidence comme des revendications au sens de l'article 84 CBE, a fortiori si celles-ci figurent dans une partie de la demande dont le titre indique qu'elle contient des revendications et si elles renvoient les unes aux autres en tant que revendications, il est raisonnable de supposer aux fins de l'examen de la demande avant la recherche qu'il s'agit effectivement des revendications qui sont voulues par le demandeur et que les éléments figurant dans d'autres parties de la demande ne constituent pas de telles revendications, quels que soient leur forme ou leur fond.

III. C'est seulement dans le cas où ces autres éléments ont la forme et le fond de revendications et où le demandeur révèle par sa manière de s'exprimer qu'ils doivent aussi être traités comme des revendications qu'une telle supposition ne sera pas raisonnable.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 87108 792.0 a été déposée au nom d'une compagnie américaine, le 19 juin 1987. Cette demande revendiquait la priorité de deux demandes antérieures déposées aux Etats-Unis.

La demande, telle que déposée, contient une description suivie d'une partie intitulée "Caractéristiques préfé-

schrift "Bevorzugte Merkmale der Erfindung" (bestehend aus 117 nummerierten "Klauseln") und ein Abschnitt mit der Überschrift "Patentansprüche", der 13 Ansprüche aufwies, angeschlossen.

Am Anmeldetag wurden die Anmeldegebühr, die Recherchegebühr und die Benennungsgebühren entrichtet; gemäß Regel 31 (1) EPÜ wurden an diesem Tag auch drei Anspruchsgebühren entrichtet.

II. Am 7. August 1987 wies die Eingangsstelle den Vertreter der Beschwerdeführerin schriftlich darauf hin, daß die in Artikel 91 (2) EPÜ vorgeschriebene Prüfung durch die Eingangsstelle ergeben habe, daß die Gebühren für die der Beschreibung beiliegenden 117 zusätzlichen "Ansprüche" noch nicht gemäß Regel 31 (1) EPÜ entrichtet worden seien; nach Regel 31 (3) (jetzt Regel 31 (2)) EPÜ gelte es als Verzicht auf einen Patentanspruch, wenn die Anspruchsgebühr dafür nicht rechtzeitig entrichtet werde. Ihres Erachtens enthalte die vorliegende Anmeldung nämlich als Anlage zur Beschreibung weitere 117 Ansprüche, auch wenn die Beschwerdeführerin darauf bedacht gewesen sei, sie als "bevorzugte Merkmale der Erfindung" darzustellen.

Sie bezog sich dabei auf die Entscheidung in der Sache J 05/87 vom 6. März 1987 (ABl. EPA 1987, 295) und insbesondere auf die Feststellung, daß die Vorschriften über Form und Inhalt der Beschreibung bzw. der Ansprüche (R. 27 und 29 EPÜ) eingehalten werden müßten, damit das europäische Patentsystem richtig funktionieren könne. Folglich habe die Beschwerdeführerin die strittigen "Klauseln" als Ansprüche in die Anmeldung aufnehmen müssen, um sich die Möglichkeit vorzubehalten, sie als Grundlage für die Sachprüfung zu benutzen.

III. Der Vertreter der Beschwerdeführerin beantragte daraufhin mit einem am 6. Oktober 1987 eingegangenen (und ordnungsgemäß schriftlich bestätigten) Fernschreiben, daß die Mitteilung der Eingangsstelle vom 7. August 1987 zurückgenommen wird und die von ihm am 7. Oktober 1987 zur Vermeidung eines Rechtsverlusts unter Widerspruch entrichteten zusätzlichen 117 Anspruchsgebühren zurückgezahlt werden.

Der Vertreter behauptete, die Entscheidung J 05/87 könne nicht angezogen werden, da im vorliegenden Fall der Sachverhalt anders gelagert sei; insbesondere weise die vorliegende Anmeldung - im Gegensatz zu der Anmeldung in dem genannten Fall - in dem mit "Bevorzugte Ausführungsarten" überschriebenen Abschnitt das Wort "Ansprüche" nicht auf und enthalte auch nicht die Angabe, die bevorzugten Ausführungsarten seien "in Form von Ansprüchen abgefaßt".

Der Vertreter machte ferner geltend, daß es ohnehin möglich gewesen wäre, die gleichen Sätze wie die in Frage stehenden als Angaben zur Erfindung

"vention" (consisting of 117 numbered "clauses") and a section headed "Claims", containing 13 claims.

On the filing date, the filing, search and designation fees were paid: in accordance with Rule 31 (1) EPC, three claims fees were also paid on this date.

II. On 7 August 1987 the Receiving Section wrote to the Appellant's representative pointing out that the examination by the Receiving Section prescribed in Article 91 (2) EPC had disclosed that the fees for 117 additional "claims" annexed to the description had not yet been paid as required by Rule 31 (1) EPC and that, if the claims fees for any claim were not paid in due time, the claims concerned would be deemed to have been abandoned in accordance with Rule 31 (3) (now Rule 31 (2)) EPC. In the opinion of the Receiving Section, the present application contained in fact a further 117 claims annexed to the description despite the fact that the Appellant had sought to describe them as "preferred features of the invention".

The Decision in Case J 05/87 dated 6 March 1987 (OJ EPO 1987, 295) was referred to, especially on the point that the rules on the form and content of the description and the claims (Rules 27 and 29 EPC) have to be duly observed to ensure that the European patent system functions properly. Consequently the Appellant had to include the disputed "clauses" as claims in the application in order to maintain the possibility of making them a basis for substantive examination.

III. The Appellant's representative responded with a telex received on 6 October 1987 (duly confirmed by letter) requesting that the notification of the Receiving Section of 7 August 1987 be withdrawn and that the additional 117 claims fees, paid under protest by him on 7 October 1987 in order to avoid a loss of rights, be refunded.

In his submission, the cited Decision J 05/87 was not applicable because the facts in the present case and in that case were different, particularly because in the present application the word "claims" did not appear in the section headed "preferred embodiments" and the present application did not include the statement that the preferred embodiments were "presented in the format of claims" as did the application in the cited case.

The representative further submitted that, in any event, identical sentences to those in question could have been presented as statements of invention in the

rées de l'invention" (comprenant 117 "clauses" numérotées) et d'une partie intitulée "Revendications", comportant 13 revendications.

Les taxes de dépôt, de recherche et de désignation ont été payées à la date de dépôt. De plus, en conformité avec la règle 31 (1) CBE, trois taxes de revendication ont été acquittées à cette date.

II. Le 7 août 1987, la section de dépôt a écrit au mandataire du demandeur pour lui indiquer que l'examen qu'elle avait effectué en application de l'article 91 (2) CBE avait révélé que les taxes relatives à 117 "revendications" supplémentaires annexées à la description n'avaient pas encore été acquittées comme l'exige la règle 31(1) CBE, et que celles de ces revendications pour lesquelles les taxes n'auraient pas été payées dans les délais requis seraient réputées abandonnées, conformément à la règle 31 (3) (maintenant règle 31 (2)) CBE. La section de dépôt estimait en effet que la demande comportait en réalité un lot de 117 revendications supplémentaires annexées à la description, bien que le demandeur les ait qualifiées de "caractéristiques préférées de l'invention".

La section de dépôt a renvoyé à la décision rendue le 6 mars 1987 dans l'affaire J 05/87 (JO OEB 1987, 295), en soulignant qu'il y était dit que les dispositions concernant la forme et le contenu de la description et des revendications (règles 27 et 29 CBE) doivent être dûment respectées pour que le système du brevet européen puisse fonctionner correctement. Selon elle, il convenait par conséquent que le demandeur fasse figurer dans la demande, en tant que revendications, les "clauses" constituant l'objet du litige, pour ménager la possibilité d'en faire la base de l'examen quant au fond.

III. Le mandataire du demandeur a répondu par un télex reçu le 6 octobre 1987 (dûment confirmé par une lettre), dans lequel il demandait que la notification de la section de dépôt en date du 7 août 1987 soit retirée et que les 117 taxes de revendication supplémentaires qu'il avait payées, sous toutes réserves, le 7 octobre 1987, pour ne pas encourir la perte de ses droits soient remboursées.

Il a soutenu que la décision citée J 05/87 n'était pas applicable, au motif que les faits dans la présente espèce et les faits de cette affaire n'étaient pas identiques, en particulier parce que, dans le texte de la présente demande, n'apparaissaient ni le terme "revendications" (dans la partie intitulée "Caractéristiques préférées"), ni la déclaration spécifiant que les caractéristiques préférées étaient "présentées en revêtant la forme de revendications", déclaration que contenait par contre la demande faisant l'objet du litige dans la décision citée.

Le mandataire a également soutenu qu'en tout état de cause, des propositions identiques à celles qui étaient incriminées auraient pu aussi bien être

in den einführenden Teil der Beschreibung aufzunehmen, und daß dann unmöglich Anspruchsgebühren hätten verlangt werden können.

IV. Mit Entscheidung vom 3. März 1988 wies die Eingangsstelle den Antrag auf Rückzahlung der für die 117 "Ansprüche" entrichteten Anspruchsgebühren mit der Begründung zurück, daß erstens immer der Inhalt und nicht die Form oder die Überschrift eines Teils einer Patentanmeldung bestimme, um welchen Teil es sich handle, und daß zweitens die Regeln 27 und 29 EPÜ angewendet werden müßten.

Der Anmelder dürfe sich über diese Vorschriften nicht einfach hinwegsetzen und seine Anmeldung so abfassen, daß er damit die Absichten und Vorschriften der Ausführungsordnung zum EPÜ unterlaufe und die in Regel 31 (1) EPÜ vorgesehene Entrichtung von Anspruchsgebühren umgehe.

Die Anmeldung enthalte insgesamt 130 Ansprüche, und deshalb könnten die 120 Anspruchsgebühren nicht zurückgezahlt werden.

V. Am 27. Mai 1988 reichte die Beschwerdeführerin einen Beschwerdeschriftsatz und eine Begründung ein; die Beschwerdegebühr wurde ordnungsgemäß entrichtet.

VI. In der mündlichen Verhandlung am 8. März 1989 behauptete der Vertreter der Beschwerdeführerin, das EPÜ enthalte keine Regel, in der festgelegt sei, was als Patentanspruch auszulegen sei; aus Artikel 69 EPÜ könne gefolgert werden, daß Ansprüche nicht in die Beschreibung, die ein getrennter Teil der Anmeldung sei, aufgenommen werden könnten.

Der vorliegende Fall sei anders gelagert als der Fall J 05/87.

Bei den Ausführungen in der vorliegenden Anmeldung, die von der Eingangsstelle als Ansprüche betrachtet worden seien, handle es sich eigentlich nur um Angaben, die auch weiter vorne in die Beschreibung hätten aufgenommen werden können; das EPA sei daher nicht berechtigt, hierfür Anspruchsgebühren zu verlangen.

Im Gegensatz zur Annahme der Eingangsstelle sei keineswegs beabsichtigt, die vorgeschriebene Entrichtung von Anspruchsgebühren dadurch zu umgehen, daß der Inhalt von US-Ansprüchen aus einer prioritätsbegründenden Anmeldung in die Beschreibung der europäischen Anmeldung aufgenommen werde.

Das Problem bestehe darin, daß europäische zugelassene Vertreter aus den USA stammende Anmeldungen manchmal so kurz vor dem Stichtag für ihre Einreichung erhielten, daß es schwierig sei, vorher noch größere Änderungen am Wortlaut vorzunehmen; es bestehe hierbei die große Gefahr, daß Gegenstände versehentlich ausgelassen würden und damit unwiederbringlich verloren gingen, wenn der Inhalt der US-Ansprüche nicht in der Anmeldung in der eingereichten Fassung

introductory part of the specification and no claims fees could possibly then have been demanded.

IV. On 3 March 1988, the Receiving Section issued a decision refusing the request to refund the claims fees paid in respect of the 117 "claims" on the basis (1) that it was always the substance of the text and not the form and the heading of a part of a patent specification which determined what that part was and (2) that Rules 27 and 29 EPC had to be applied.

An applicant was not at liberty to ignore those rules and arrange his application in such a way as to effectively undermine the intention and provisions of the Implementing Regulations to the EPC with a view to circumventing Rule 31 (1) EPC and the requirement to pay claims fees.

The application contained a total of 130 claims and therefore the 120 claims fees paid could not be refunded.

V. The Appellant filed a Notice of Appeal and Statement of Grounds of Appeal on 27 May 1988 and the appeal fee was duly paid.

VI. At the oral proceedings held on 8 March 1989, the Appellant's representative submitted that in the EPC there is no rule which defines what has to be interpreted as a claim and that from Article 69 EPC it could be argued that claims cannot be put in the description, which is a different part of the application.

The present case was distinguishable from J 05/87.

The statements contained in the present application which had been considered by the Receiving Section as claims, were in fact only statements which could have been put in the earlier part of the description and therefore the EPO was not entitled to require the payment of claims fees for them.

Contrary to what the Receiving Section thought, the practice of including the substance of US claims, taken from a priority application, in the description of the European application, was not in any way intended to circumvent the requirement to pay claims fees.

The problem was that European professional representatives sometimes received an application of US origin so shortly before the last date for filing that it was difficult to make major changes to the text before filing and there was a grave risk that if the substance of the US claims were not repeated in the application as filed some subject-matter might be inadvertently but irretrievably omitted. The present case was an example. A representative who had sufficient time and opportunity - as he

placées, en tant qu'énoncés de l'invention, au début de la description, auquel cas aucune taxe de revendication n'aurait pu être exigée.

IV. Le 3 mars 1988, la section de dépôt a rendu une décision rejetant la demande de remboursement des taxes de revendication payées pour les 117 "revendications", aux motifs 1) que c'est toujours la teneur du texte et non la forme et le titre d'une partie d'une demande de brevet qui détermine de quelle partie il s'agit en réalité, et 2) qu'il importe d'observer les règles 27 et 29 CBE.

Elle a déclaré qu'un demandeur ne peut à son gré se dispenser de se conformer à ces règles et présenter sa demande d'une manière qui aille à l'encontre des intentions et des dispositions du règlement d'exécution de la CBE, en vue de tourner la règle 31 (1) CBE et l'obligation de payer les taxes de revendication.

Vu que la demande comprend un total de 130 revendications, les 120 taxes de revendication qui ont été payées ne peuvent être remboursées.

V. Le demandeur a introduit un recours et déposé un mémoire exposant les motifs du recours le 27 mai 1988. Il a également dûment acquitté la taxe de recours.

VI. Au cours d'une procédure orale qui a eu lieu le 8 mars 1989, le mandataire du requérant a fait observer qu'il n'existe pas de règle dans la CBE qui établisse clairement ce qui doit être interprété comme étant une revendication, et qu'en vertu de l'article 69 CBE, on peut même affirmer qu'on ne saurait placer des revendications dans la description, celle-ci constituant une autre partie de la demande.

Selon lui, la présente espèce est distincte de l'affaire J 05/87.

Les énoncés de l'invention que la section de dépôt a considérés comme des revendications dans la présente demande ne sont en fait que des énoncés qui auraient pu être placés au début de la description; l'OEB n'était donc pas fondé à exiger le paiement de taxes de revendication pour ces énoncés.

Contrairement à l'opinion de la section de dépôt, la pratique qui consiste à intégrer dans la description de la demande de brevet européen la teneur de revendications empruntées à une demande américaine ouvrant le droit de priorité n'a absolument pas pour but de se soustraire à l'obligation de payer des taxes de revendication.

En fait, les mandataires agréés près l'OEB doivent faire face au problème suivant: ils reçoivent parfois une demande d'origine américaine si peu de temps avant la date limite du dépôt qu'il leur est difficile d'apporter des modifications importantes au texte avant le dépôt de la demande, et il existe le risque considérable de perdre par mégarde et de manière irrémédiable certains éléments de l'objet de la demande si la teneur des revendications de la demande américaine n'est pas

wiederholt werde. Der vorliegende Fall sei hierfür ein Beispiel. Ein Vertreter, der - wie dies bei Euro-PCT-Anmeldungen der Fall sein sollte - ausreichend Zeit und Gelegenheit habe, würde die Beschreibung überarbeiten, damit sie auf eine europäische Anmeldung besser zugeschnitten sei.

VII. Der Vertreter der Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Rückzahlung von 117 Anspruchsgebühren.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Die Kammer läßt sowohl die vom Vertreter der Beschwerdeführerin vorgelegte Begründung, weshalb er die 117 "Klauseln" in die vorliegende Anmeldung aufgenommen habe, als auch seine Erklärung gelten, daß er keineswegs - wie ihm unterstellt - die Absicht gehabt habe, Regel 31 EPÜ zu umgehen. Im vorliegenden Fall geht es jedoch in erster Linie nicht um die Frage nach der subjektiven Absicht, sondern vielmehr darum, welche Absicht den objektiven Gegebenheiten der der Eingangsstelle vorliegenden Patentanmeldung zu entnehmen ist.
3. In der vorliegenden Beschwerde geht es um Fragen, die auch Gegenstand einiger anderer bei der Juristischen Beschwerdekammer anhängiger Beschwerden sind. Sie verdienen eine sorgfältige Prüfung, da sie offensichtlich sowohl den Anmeldern als auch der Eingangsstelle und den Recherchenteilungen des EPA Schwierigkeiten bereiten.
4. Wie von der Juristischen Beschwerdekammer in der Sache J 09/84 (ABI. EPA 1985, 233) festgestellt wurde, wird mit der Gebührenpflicht für Patentansprüche (R. 31(1) EPÜ) in erster Linie kein finanzpolitischer Zweck verfolgt; sie soll vielmehr bewirken, daß sich die Anzahl der Patentansprüche insbesondere für die Zwecke der europäischen Recherche in vertretbaren Grenzen hält (vgl. R. 29 (5) EPÜ).
5. Im Fall J 05/87 (ABI. EPA 1987, 295) mußte die Kammer erstmals prüfen, ob ein Anhang zur Beschreibung einer europäischen Patentanmeldung, der aus 33 US-Ansprüchen bestand, als Patentansprüche für die Zwecke der Regel 31(1) EPÜ anzusehen war. Unter Berücksichtigung der Sachlage vertrat die Kammer damals die Auffassung, es handle sich um Ansprüche, für die Anspruchsgebühren zu entrichten seien. Es wurden zwei Faktoren in Betracht gezogen, die die Ansicht der Eingangsstelle bestätigten: Erstens bestand der Anhang sowohl von der Form als auch vom Inhalt her nur aus Ansprüchen im Sinne von Artikel 84 und Regel 29 EPÜ, und zweitens wurde der Anhang, der mit den Ansprüchen der prioritätsbegründenden US-Anmeldung identisch war, deshalb von der Beschwerdeführerin in die Anmeldung aufgenommen, um sich die Möglichkeit vorzubehalten, seinen Inhalt der Sachprüfung zugrunde zu legen. (In der Beschwerdebegründung war der zweite Punkt ausdrücklich

should with Euro-PCT applications - would revise the description to make it more suitable for European filing.

VII. The Appellant's representative requested that the decision under appeal be set aside and that 117 claims fees be refunded.

Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.
2. The Board accepts the Appellant's representative's explanation of the reasons why the 117 "clauses" were included in the present application and that he had no intention of circumventing Rule 31 EPC as alleged or at all. However, the questions raised in the present case are not primarily concerned with subjective intention but with the intention to be deduced from the objective state of a patent application presented to the Receiving Section.
3. The present appeal raises problems which are the subject of several appeals pending before the Legal Board of Appeal. They merit careful consideration because they are evidently causing difficulties both for applicants and for the Receiving Section and Search Divisions of the EPO.
4. As was recognised by the Legal Board of Appeal in Case J 09/84 (OJ EPO 1985, 233), the purpose of requiring payment of claims fees (Rule 31 (1) EPC) is not primarily fiscal but is intended to keep the number of claims within reasonable limits (cf. Rule 29(5) EPC) particularly for the purposes of the European search.
5. In Case J 05/87 (OJ EPO 1987, 295) the Board had to consider for the first time whether an addendum to the description of a European patent application, which consisted of 33 US claims, should be regarded as claims for the purposes of Rule 31(1) EPC. In the circumstances of the case, it was held that they were claims for which claims fees were payable. Two factors were taken into account, confirming the view of the Receiving Section, namely: (1) that the addendum appeared in form as well as in substance only to consist of claims within the meaning of Article 84 and Rule 29 EPC and, (2) that the addendum, identically corresponding to the claims of the US priority application, was included in order to maintain the possibility of making its content a basis for substantive examination. (In the Statement of Grounds of Appeal, the second point had been expressly admitted and it had been argued that the addendum did serve to facilitate the work of the Search Division).

reprise dans la demande déposée. C'est ce qui s'est passé dans la présente espèce. Un mandataire qui dispose d'assez de temps et qui en a la possibilité - ce qui devrait être le cas pour les demandes euro-PCT - s'emploiera à remanier la description de manière à la rendre plus appropriée à un dépôt de demande de brevet européen.

VII. Le mandataire du requérant a demandé l'annulation de la décision attaquée et le remboursement des 117 taxes de revendication.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.
2. La Chambre accepte l'explication fournie par le mandataire du requérant au sujet des motifs de l'inclusion dans la demande des 117 "clauses" ainsi que la déclaration selon laquelle le but visé n'avait pas été de tourner la règle 31 CBE de la manière dont on a pu le prétendre ou d'une autre manière. Cependant la présente affaire ne concerne pas tant les intentions subjectives que celles qui sont déductibles de l'état objectif d'une demande de brevet telle que la reçoit la section de dépôt.
3. Le présent recours soulève des questions qui ont fait l'objet de plusieurs recours en instance devant la Chambre de recours juridique et qui méritent un examen approfondi parce qu'elles sont manifestement la source de difficultés aussi bien pour les demandeurs que pour la section de dépôt et les divisions de la recherche de l'OEB.
4. Comme la Chambre de recours juridique l'a indiqué dans l'affaire J 09/84 (JO OEB 1985, 233), l'obligation d'acquitter les taxes de revendication (règle 31 (1) CBE), loin de constituer une disposition purement fiscale, vise essentiellement à maintenir le nombre de revendications dans des limites raisonnables (cf. règle 29 (5) CBE), en particulier aux fins de la recherche européenne.
5. Dans l'affaire J 05/87 (JO OEB 1987, 295), la Chambre a dû pour la première fois se poser la question de savoir si une annexe complétant la description d'une demande de brevet européen et comportant des revendications empruntées à une demande américaine (au nombre de 33) devait être considérée au même titre que des revendications aux fins de la règle 31 (1) CBE. Dans les circonstances de l'affaire, la Chambre a décidé qu'il s'agissait bien de revendications pour lesquelles des taxes de revendication devaient être acquittées. Le fondement de cette décision, qui a corroboré à l'époque l'avis de la section de dépôt, était double, à savoir 1) que l'annexe en question semblait, tant au point de vue de la forme que du fond, consister uniquement en des revendications au sens de l'article 84 CBE et de la règle 29 CBE, et 2) que cette annexe, qui correspondait point par point aux revendications de la demande américaine ouvrant le droit de priorité, avait été ajoutée pour ménager

zugegeben worden; der Anhang habe, so wurde behauptet, der Recherchenabteilung die Arbeit erleichtern sollen.)

6. Ein Anmelder, der die Zahlung der angeforderten Anspruchsgebühren ablehnt, läuft Gefahr, daß Merkmale eines gemäß Regel 31 (2) EPÜ (R. 31 (3) bis zum Beschluß des Verwaltungsrats vom 5. Juni 1987, ABI. EPA 1987, 276) als fallengelassen geltenden Anspruchs, die der Beschreibung oder den Zeichnungen nicht zu entnehmen sind, später nicht mehr in die Anmeldung und insbesondere nicht in die Ansprüche eingeführt werden können. Dieser Punkt, auf den der Vertreter der Beschwerdeführerin in seinem Vorbringen besonders abhob, wird durch die Ausführungen Teschemachers im Münchener Gemeinschaftskommentar, 7. Lieferung, Mai 1985, S. 70, Rdnr. 138, voll und ganz bestätigt.

7. Der Gedanke, es könne - gestützt auf eine einzige Vorschrift der Ausführungsordnung (R. 31 (2) EPÜ), die zur Wahrung einer anderen (R. 29 (5) Satz 1 EPÜ) eingeführt wurde - einen Zwangsverzicht auf Gegenstände geben, widerspricht vielmehr den Grundsätzen, höheren Rechts (vgl. Art. 164 (2) EPÜ), die aus Artikel 52 (1) EPÜ in Verbindung mit Artikel 123 (2) EPÜ herzuleiten sind. Ein Anmelder hat in der Regel das Recht, Gegenstände aus jedem Teil der Beschreibung, der Ansprüche oder der Zeichnungen in der ursprünglich eingereichten Fassung herzuleiten. Die Juristische Beschwerdekammer ist der Auffassung, daß Beschränkungen dieses Rechts eng auszulegen sind, wenn sie als rechtsgültig betrachtet werden sollen. Daraus folgt, daß Regel 31 (2) EPÜ sorgfältig und in vertretbaren Grenzen angewendet werden muß.

8. Enthält eine Anmeldung in der eingereichten Fassung Bestandteile, die eindeutig als Patentansprüche im Sinne des Artikels 84 EPÜ zu erkennen sind, zumal wenn sie sich in einem Abschnitt befinden, der seiner Bezeichnung zufolge Ansprüche enthält, und wenn sie sich untereinander als Ansprüche bezeichnen, ist für die der Recherche vorausgehende Prüfung billigerweise davon auszugehen, daß es sich hier um die vom Anmelder gewünschten Ansprüche handelt und daß alles, was andernorts in der Anmeldung enthalten ist, unabhängig von Form oder Inhalt nicht als Ansprüche gedacht ist. Eine solche Annahme ist nur dann nicht vertretbar, wenn diese anderen Gegenstände die Form und den Inhalt von Ansprüchen aufweisen und der Anmelder durch seine Ausdrucksweise die Absicht bekundet, daß sie auch als Ansprüche behandelt (und von der Recherchenabteilung sogar besonders beachtet) werden sollen; dies war in der Sache J 05/87 auch der Fall. Hier ist die Sachlage jedoch eine andere.

6. An applicant who declines to pay claims fees when they are demanded runs the risk that features of a claim deemed to have been abandoned pursuant to Rule 31 (2) EPC (numbered Rule 31 (3) prior to the Decision of the Administrative Council of 5 June 1987, OJ EPO 1987, 276), which are not otherwise to be found in the description or drawings, cannot subsequently be reintroduced into the application and, in particular, into the claims. This point, strongly emphasised by the Appellant's representative in argument, is fully supported by the observations of Teschemacher in *Münchener Gemeinschaftskommentar*, 7. Lieferung, May 1985, p. 70, paragraph 138.

7. The idea that there can be forced abandonment of subject-matter, in reliance on one Implementing Regulation (Rule 31 (2) EPC) introduced in order to secure compliance with another (Rule 29 (5) EPC, first sentence) appears to be rather in conflict with principles of higher law (cf. Article 164 (2) EPC) which are to be deduced from Article 52 (1) EPC taken together with Article 123 (2) EPC. An applicant normally has the right to derive subject-matter from any part of the description, claims or drawings as originally filed. It seems to the Legal Board of Appeal that any limitations of this right must be construed narrowly if they are to be regarded as legally valid. It follows that Rule 31(2) EPC must be applied carefully and within reasonable limits.

8. If an application as filed contains what can clearly be seen to be claims within the meaning of Article 84 EPC - a *fortiori* if they are included in a section identified as containing claims and cross-refer to one another as claims - then it is reasonable to assume for the purpose of examination prior to search that those are the claims which the applicant wants and that matter which is contained elsewhere is not intended to be his claims, whatever may be its form or substance. Such an assumption will only not be reasonable if the other matter has the form and substance of claims and by his language the applicant shows an intention that the other matter should also be treated as claims (and even given special attention by the Search Division): this was the case in J 05/87. It is not the present case.

la possibilité de faire de son contenu la base de l'examen quant au fond. (Dans le mémoire exposant les motifs du recours, le requérant avait de fait lui-même formellement admis le second point et soutenu que ladite annexe contribuait à faciliter la tâche de la division de la recherche).

6. Un demandeur qui refuse de payer les taxes de revendication exigées s'expose à ce que les caractéristiques qui étaient contenues dans une revendication réputée abandonnée en application de la règle 31 (2) CBE (règle numérotée 31 (3) avant la décision du Conseil d'administration en date du 5 juin 1987, JO OEB 1987, 276) et qui ne figurent parallèlement ni dans la description, ni dans les dessins, soient exclues de toute possibilité de réinsertion ultérieure dans la demande et en particulier dans les revendications. Cet aspect, sur lequel le mandataire du requérant a fortement insisté, a également été mis totalement en évidence dans les commentaires de Teschemacher parues dans le *Münchener Gemeinschaftskommentar*, 7^e fascicule, mai 1985, p. 70, point 138.

7. La possibilité d'un abandon forcé de l'objet de la demande en vertu d'une disposition du règlement d'exécution (règle 31 (2) CBE) introduite dans le but d'assurer l'observation d'une autre disposition de ce même règlement (règle 29 (5) CBE, première phrase) semble être plutôt en contradiction avec les principes normatifs supérieurs (cf. article 164 (2) CBE) qui découlent des articles 52 (1) CBE et 123 (2) CBE pris conjointement. Un demandeur a normalement le droit de déduire l'objet de la demande de n'importe quelle partie de la description, des revendications ou des dessins qui ont été déposés initialement. La Chambre de recours juridique est d'avis que toute limitation de ce droit par une disposition doit être interprétée étroitement pour être considérée comme valable. Il s'ensuit que la règle 31 (2) CBE doit être appliquée prudemment et dans des limites raisonnables.

8. Si une demande telle que déposée comporte ce qui peut être considéré à l'évidence comme des revendications au sens de l'article 84 CBE, a *fortiori* si celles-ci figurent dans une partie de la demande dont le titre indique qu'elle contient des revendications et si elles renvoient les unes aux autres en tant que revendications, il est raisonnable de supposer aux fins de l'examen de la demande avant la recherche qu'il s'agit effectivement des revendications qui sont voulues par le demandeur et que les éléments figurant dans d'autres parties de la demande ne constituent pas de telles revendications, quels que soient leur forme ou leur fond. C'est seulement dans le cas où ces autres éléments ont la forme et le fond de revendications et où le demandeur révèle par sa manière de s'exprimer qu'ils doivent aussi être traités comme des revendications (et même qu'ils méritent toute l'attention de la division de la recherche) qu'une telle supposition ne sera pas raisonnable; or, s'il est vrai qu'il en a été ainsi dans l'affaire J 05/87, ce n'est pas le cas dans la présente espèce.

9. Die 117 strittigen "Klauseln" im vorliegenden Fall sind zwar so nummeriert und angeordnet, wie dies bei Ansprüchen für die Zwecke der Regel 29 EPÜ der Fall sein sollte, und sie scheinen auch Gegenstände durch technische Merkmale anzugeben; Tatsache ist aber, daß sie nie als Ansprüche bezeichnet werden, daß es andernorts Ansprüche gibt, die als einzige auch so genannt werden, und daß 17 der "Klauseln" (mit den Nummern 1, 19, 37, 55 - 64, 76, 94 und 105) Gegenstücke unter diesen Ansprüchen haben. Die Annahme ist also nicht vertretbar, daß die Beschwerdeführerin diese 17 "Klauseln" als Patentansprüche gedacht hatte; sie bedeuten auch keine Mehrarbeit für die Recherchenabteilung. Wenn diese Klauseln aber keine Ansprüche sind, dann können die Angaben in den verbleibenden 100 "Klauseln" ihrer Art nach nur zusammengefaßt dargestellte bevorzugte zusätzliche Merkmale sein.

10. Die Rückzahlung der für die 117 "Klauseln" entrichteten Anspruchsgebühren in Höhe von 7 605 DEM ist nach Regel 31 (2) Satz 2 EPÜ nicht ausgeschlossen, da die "Klauseln" in der europäischen Patentanmeldung Nr. 87 108 792.0 keine "gebührenpflichtigen Patentansprüche" waren und mithin die entrichteten Gebühren auch nicht anfielen. Sie wurden zu Unrecht gefordert und sind zurückzuzahlen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Rückzahlung der 117 Anspruchsgebühren in Höhe von 7 605 DEM wird angeordnet.

9. Although the 117 disputed "clauses" in the present case are numbered and arranged as claims are supposed to be for the purposes of Rule 29 EPC and they do seem to define matter in terms of technical features, the facts remain that they are never referred to as claims, that there are claims elsewhere which alone are so called and that seventeen of the "clauses" (numbered 1, 19, 37, 55 - 64, 76, 94 and 105) have counterparts in the claims properly so called. It is not reasonable to be supposed that the Appellant intended those seventeen "clauses" to be claims: nor can those clauses constitute any burden on the Search Division. If those clauses are not claims, then it is even more apparent that the details given in the remaining 100 "clauses" have the nature of summarised preferred additional features.

10. The reimbursement of DEM 7 605 paid as claims fees in respect of the 117 "clauses" is not excluded by Rule 31 (2) EPC, second sentence, because the "clauses" in European patent application N° 87 108 792.0 were not "claims incurring fees", so that the fees paid were not due. They were wrongly demanded and must be reimbursed.

Order

For these reasons, it is decided that:

1. The contested decision is set aside.
2. Reimbursement of 117 claims fees of DEM 7 605 is ordered.

9. Certes, les 117 "clauses" en litige dans la présente espèce sont numérotées et disposées comme des revendications doivent l'être aux fins de la règle 29 CBE et, effectivement, elles semblent définir des éléments de l'invention en indiquant des caractéristiques techniques; il n'en reste pas moins qu'elles n'ont jamais été évoquées en tant que revendications, qu'il existe ailleurs dans la demande des revendications qui elles et elles seules sont désignées comme telles et que dix-sept "clauses" (numérotées 1, 19, 37, 55 à 64, 76, 94 et 105) ont leur contrepartie dans ces mêmes revendications. Il n'est pas raisonnable de supposer que le requérant ait eu l'intention de faire de ces dix-sept "clauses" des revendications; elles ne constituent pas davantage une surcharge de travail pour la division de la recherche. Les dix-sept clauses en question n'étant pas des revendications, il ressort d'autant plus à l'évidence que les précisions données dans les 100 autres "clauses" correspondent à un résumé de caractéristiques préférées additionnelles.

10. La règle 31 (2) CBE, deuxième phrase ne s'oppose pas au remboursement du montant de 7 605 DEM payé au titre des taxes de revendication pour les 117 "clauses"; en effet, les "clauses" dans la demande de brevet européen n° 87 108 792.0 n'étant pas des "revendications donnant lieu au paiement de taxes", les taxes n'avaient pas à être acquittées. Elles ont été exigées à tort et doivent être remboursées.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision attaquée est annulée.
2. Le remboursement des 117 taxes de revendication d'un montant de 7 605 DEM est ordonné.

**Entscheidung der
Technischen
Beschwerdekammer 3.3.1
vom 22. Juni 1989
T 185/88 - 3.3.1***
(Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn
Mitglieder: R. Spangenberg
J. Stephens-Ofner

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Henkel KGaA

Einsprechender/Beschwerdeführer:
Hoechst AG

Stichwort: Tensidel/HOECHST

Artikel: 99 (1) EPÜ

Regel: 55 c) EPÜ

Schlagwort: "Zulässigkeit eines nur
auf eine nachveröffentlichte
Druckschrift gestützten Einspruchs"

Leitsatz

*Eine formgerechte Einspruchsbe-
gründung liegt vor, wenn die einzige
zum Beleg für das ausschließlich be-
hauptete Fehlen erfinderischer Tätigkeit
zitierte Entgegenhaltung (hier:
deutsche Patentschrift) zwar nach dem
Anmeldetag bzw. Prioritätstag veröf-
fentlicht ist, jedoch einen Hinweis auf
die vor dem Anmeldetag bzw. Prioritäts-
tag bekanntgewordene Veröffentli-
chung (hier: deutsche Offenlegungs-
schrift) enthält.*

Sachverhalt und Anträge

I. Auf die am 2. Mai 1981 unter Be-
anspruchung der Priorität einer Voran-
meldung in der Bundesrepublik
Deutschland vom 12. Mai 1980 einge-
reichte europäische Patentanmeldung
81 103 329.9 wurde das europäische Pa-
tent 39 859 auf der Grundlage von fünf
Patentansprüchen erteilt. Patentan-
spruch 1 lautet wie folgt:

"1. Verfahren zur Herstellung von Po-
lyglykoethermischformalen der For-
meln I oder II,
..."

Der Hinweis auf die Patenterteilung
wurde am 16. Juli 1986 im Patentblatt
86/29 bekanntgemacht.

II. Am 28. März 1987 wurde ein Ein-
spruch eingelegt und unter ausschließ-
lichem Hinweis auf die nachveröffent-
lichte DE-C-2523588 der Widerruf des
Patents in vollem Umfang wegen man-
gelnder erfinderischer Tätigkeit be-
antragt. Der relevante Inhalt dieser
Druckschrift ist mit der vor dem Prio-
ritätsdatum des angegriffenen Patents
veröffentlichten DE-A gleicher Nummer,
die im folgenden mit (1) bezeichnet
wird, identisch.

^{*)} Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise
abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Ent-
scheidung in der Verfahrenssprache ist bei
der Informationsstelle des EPA in München
gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von
1,30 DEM pro Seite erhältlich.

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.3.1 dated
22 June 1989
T 185/88 - 3.3.1***
(Translation)

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn
Members: R. Spangenberg
J. Stephens-Ofner

Patent proprietor/Respondent:
Henkel KGaA
Opponent/Appellant: Hoechst AG

Headword: Surface-active
agents/HOECHST

Article: 99(1) EPC

Rule: 55(c) EPC

Keyword: "Admissibility of an
opposition supported only by a
subsequently published document"

Headnote

*Grounds for opposition are deemed
to be in due form if the single printed
publication (here: German patent speci-
fication) cited as evidence for the sole
assertion of lack of inventive step, while
itself being published after the filing or
priority date, contains a reference to
another publication (here: German un-
examined application) published before
the filing or priority date.*

Summary of Facts and Submissions

I. European patent No. 39 859 was
granted in respect of European patent
application No. 81 103 329.9, which had
been filed on 2 May 1981 claiming
priority from a prior application filed in
the Federal Republic of Germany on
12 May 1980, on the basis of five claims.
Claim 1 reads as follows:

"1. Process for manufacturing poly-
glycol ether mixed formals of formulae I
or II
..."

Mention of the grant of patent was
published on 16 July 1986 in Patent
Bulletin 86/29.

II. On 28 March 1987 notice of opposi-
tion was filed requesting the revocation
of the whole patent on the grounds of
lack of inventive step, in support of
which it cited only the subsequently
published document DE-C-2 523 588.
The relevant content of this document
is identical to document DE-A of the
same number, which was published
before the priority date of the contested
patent and is hereinafter referred to as
(1).

^{*)} This is an abridged version of the Decision. A
copy of the full text in the language of pro-
ceedings may be obtained from the EPO
Information Desk in Munich on payment of a
photocopying fee of DEM 1.30 per page.

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.1, en
date du 22 juin 1989
T 185/88 - 3.3.1***
(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: K. Jahn
Membres: R. Spangenberg
J. Stephens-Ofner

Titulaire du brevet/intimé:
Henkel KGaA
Opposant/requérant: Hoechst AG

Référence: Agents tensio-actifs/
HOECHST

Article: 99(1) CBE

Règle: 55c) CBE

Mot-clé: "Recevabilité d'une
opposition à l'appui de laquelle n'est
invoqué qu'un document publié après
la date de dépôt ou de priorité"

Sommaire

*L'exposé des motifs de l'opposition
est établi en bonne et due forme si la
seule antériorité (en l'occurrence le fas-
cicule de brevet allemand) citée à
l'appui de l'unique motif d'opposition
invoqué, à savoir le défaut d'activité
inventive, bien que publiée après la
date de dépôt ou de priorité, comporte
une référence au document qui lui cor-
respond, publié, lui, avant cette date (en
l'occurrence la demande allemande
publiée sans examen ("Offenlegungs-
schrift").*

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen
n° 81 103 329.9, déposée le 2 mai 1981,
revendiquant la priorité d'une demande
antérieure déposée en République fédé-
rale d'Allemagne le 12 mai 1980, a
donné lieu à la délivrance du brevet
européen n° 39 859 sur la base de cinq
revendications. La revendication 1
s'énonce comme suit:

"1. Procédé de préparation de for-
muls mixtes de polyglycoléthers de for-
mule I ou II:
..."

La mention de la délivrance du brevet
a été publiée le 16 juillet 1986 dans le
Bulletin européen des brevets n° 86/29.

II. Le 28 mars 1987, une opposition a
été formée à l'encontre du brevet.
L'opposante, citant uniquement le
document DE-C-2 523 588 publié ulté-
rieurement, a demandé la révocation du
brevet dans sa totalité pour défaut
d'activité inventive. Le contenu perti-
nent de cette publication est identique
à celui du document DE-A portant le
même numéro, publié avant la date de
priorité du brevet attaqué et dénommé
ci-après "document (1)".

^{*)} 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 d'information de l'OEB à Munich
moyennant versement d'une taxe de photoco-
pie de 1,30 DEM par page.

III. Mit Entscheidung vom 16. März 1988 wurde der Einspruch, dessen Zulässigkeit trotz erheblicher Bedenken aus verfahrensökonomischen Gründen bejaht wurde, zurückgewiesen. ...

IV. Am 29. April 1988 wurde gegen diese Entscheidung unter gleichzeitiger Zahlung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde erhoben. In der am 8. Juli 1988 eingegangenen Beschwerdebeurteilung wurde vorgetragen, ...

V. Die Beschwerdegegnerin bestritt die Zulässigkeit des Einspruchs mit dem Hinweis darauf, daß dieser ausschließlich auf eine nachveröffentlichte Druckschrift gestützt worden sei. ...

VI. Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des angegriffenen Patents...

Die Beschwerdegegnerin beantragt die Zurückweisung der Beschwerde.

Entscheidungsgründe

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

2. Bevor geprüft werden kann, ob die Beschwerde Erfolg haben kann, d. h. ob der Aufrechterhaltung des angegriffenen Patents die geltend gemachten Einspruchsgründe entgegenstehen, ist im vorliegenden Falle zu entscheiden, ob der Einspruch zulässig war, da dies von der Beschwerdegegnerin bestritten wurde.

2.1 Nach Artikel 99 (1) Satz 2 EPÜ ist der Einspruch zu begründen. Dies erfordert die Angabe der patenthindernden Tatsachen für den geltend gemachten Einspruchsgrund, insbesondere das Nennen der Beweismittel. Beruft sich die Einsprechende auf fehlende erfindnerische Tätigkeit gegenüber dem Stande der Technik, so eignen sich hierfür in aller Regel nachveröffentlichte Druckschriften nicht, da diese nicht zum Stande der Technik gehören und somit den behaupteten Einspruchsgrund nicht dazunehmen können. Insoweit qualifiziert sich die einzige, innerhalb der Einspruchsfrist genannte nachveröffentlichte DE-C-2 523 588 selbst nicht als Beweismittel.

2.2 Indes enthält diese Druckschrift im Kopf der Frontseite den nicht zu übersehenden Hinweis auf den vor dem Prioritätszeitpunkt des Streitpatents liegenden Offenlegungstag der korrespondierenden Offenlegungsschrift. Es ist daher auf den ersten Blick erkennbar, daß es sich bei der Zitierung des Beweismittels um einen Mißgriff in der Wahl der Druckschrift handelt, und daß anstelle der nachveröffentlichten Patentschrift die darauf basierende Offenlegungsschrift genannt werden sollte.

Dieser Sachverhalt wird auch dadurch deutlich, daß im Einspruchssatz auf Seite 2 unten auf die "vorveröffentlichte DE-PS 2 523 588" Bezug genommen ist, die "im angegriffenen Patent abgehandelt" sei. Die diesbezügliche

III. By a decision dated 16 March 1988 the opposition, deemed admissible for reasons of procedural economy despite serious reservations, was rejected...

IV. An appeal, accompanied by the prescribed fee, was lodged against this decision on 29 April 1988. In the statement of grounds received on 8 July 1988 it was alleged that...

V. The respondents contested the admissibility of the opposition, pointing out that it was supported only by a subsequently published document...

VI. The appellants request that the decision under appeal be set aside and the contested patent be revoked...

The respondents request that the appeal be dismissed.

Reasons for the Decision

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

2. Before examining whether the appeal can be successful, i.e. whether the grounds for opposition submitted prevent the maintenance of the contested patent, it must be decided whether the opposition was admissible, since this was contested by the respondents.

2.1 Under Article 99(1), second sentence, EPC notice of opposition must be filed in a reasoned statement. This means that facts must be given - and in particular evidence cited - to demonstrate that the grounds for opposition submitted prevent the maintenance of the patent. If the opponent asserts lack of inventive step *vis-à-vis* the state of the art, subsequently published documents are not usually deemed to be suitable evidence since they do not belong to the state of the art and therefore cannot prove the grounds for opposition. In this respect the single, subsequently published document DE-C-2 523 588 cited within the opposition period does not itself qualify as evidence.

2.2 However, the heading on the first page of this document does contain a clear reference to the date on which the corresponding unexamined application was laid open to public inspection. This date precedes the priority date of the contested patent. It is therefore immediately apparent that the wrong document was cited as evidence and that instead of the subsequently published patent specification the corresponding unexamined application should have been cited.

This is also clear from the fact that at the foot of page 2 of the notice of opposition reference is made to the "previously published document DE-PS 2 523 588", which was "discussed in the contested patent." On exami-

III. L'opposition, qui avait été déclarée recevable malgré de sérieuses réserves, pour ne pas retarder la procédure, a été rejetée par une décision en date du 16 mars 1988. ...

IV. Le 29 avril 1988, un recours a été formé contre cette décision et la taxe prévue à cet effet a été acquittée. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, reçu le 8 juillet 1988, la requérante alléguait que ...

V. L'intimée conteste la recevabilité de l'opposition en alléguant que celle-ci ne se fonde que sur un document publié postérieurement à la date de dépôt. ...

VI. La requérante demande l'annulation de la décision attaquée et la révocation du brevet contesté...

L'intimée demande le rejet du recours.

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. Avant de vérifier si le recours est susceptible d'aboutir, c'est-à-dire si les motifs d'opposition invoqués font obstacle au maintien du brevet attaqué, il y a lieu en l'espèce de décider si l'opposition était recevable, ceci ayant été contesté par l'intimée.

2.1 En vertu de l'article 99(1), deuxième phrase CBE, l'opposition doit être motivée. Cela suppose que l'opposante indique, à l'appui du motif qu'elle invoque, les faits faisant obstacle au maintien du brevet, et qu'elle expose notamment ses moyens de preuve. Si elle invoque le défaut d'activité inventive par rapport à l'état de la technique, elle ne peut, en règle générale, citer à cet effet des documents publiés postérieurement à la date de dépôt, étant donné que ceux-ci ne sont pas compris dans l'état de la technique et ne peuvent donc servir à étayer le motif d'opposition invoqué. En conséquence, le seul document cité dans le délai imparti pour former l'opposition, à savoir le document DE-C-2 523 588, publié après ladite date, ne saurait lui-même constituer une preuve.

2.2 Dans ce document est mentionnée toutefois clairement, dans l'en-tête de la page de titre, la date à laquelle la demande allemande correspondante a été publiée sans examen, date qui est antérieure à la date de priorité du brevet attaqué. Il est donc manifeste que lorsque l'opposante a exposé son moyen de preuve, elle a cité par mégarde le fascicule de brevet publié après la date de dépôt, au lieu de se référer à la demande allemande sur laquelle ce fascicule se fonde.

La référence faite en bas de la page 2 de l'acte d'opposition au fascicule de brevet "publié antérieurement à la date de dépôt DE-PS-2 523 588", qui "a été examiné à fond dans le brevet contesté" corrobore elle aussi cette version des

Überprüfung ergibt aber, daß im Streitpatent in Spalte 1 Zeile 9 die DE-OS gleicher Nummer, also tatsächlich die vorveröffentlichte Offenlegungsschrift erwähnt ist.

2.3 Es bedurfte auch für die Patentinhaberin und das Europäische Patentamt keiner unzumutbaren Mühe, anstelle der zitierten Passagen in der zweispaltigen Patentschrift diejenigen der nicht in Spalten gedruckten Offenlegungsschrift aufzufinden. Im übrigen stützt sich das Einspruchsvorbringen vorrangig auf das in beiden Druckschriften identische Beispiel 6.

2.4 Zusammenfassend ergibt sich, daß eine formgerechte Einspruchsbegründung jedenfalls dann vorliegt, wenn die einzige, zum Beleg für das ausschließlich behauptete Fehlen erfinderischer Tätigkeit zitierte Nachveröffentlichung einen Hinweis auf die entsprechende Vorveröffentlichung enthält.

Unter diesen Umständen ist der Einspruch ausreichend begründet und daher zulässig.

...

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird wie folgt entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

nation, however, it can be seen that column 1, line 9 of the contested patent mentions document DE-OS of the same number, i.e. the previously published unexamined application.

2.3 Despite the fact that the unexamined application was not printed in columns, it required little effort on the part of the patent proprietor and the European Patent Office to find the passages corresponding to those quoted from the two-column patent specification. Furthermore, the opposition is based primarily on example 6, which is identical in both documents.

2.4 To summarise, grounds for opposition are deemed to be in due form if the single subsequent publication cited as evidence for the sole assertion of lack of inventive step contains a reference to a corresponding previous publication.

Under these circumstances the opposition is adequately reasoned and therefore admissible.

...

Order

For these reasons, it is decided that:

The appeal is dismissed.

faits. Vérification faite, l'on constate en effet qu'à la colonne 1, ligne 9 du brevet contesté, c'est la demande DE-OS portant le même numéro, c'est-à-dire la demande allemande publiée antérieurement sans examen qui est citée en réalité.

2.3 La titulaire du brevet et l'Office européen des brevets n'avaient pas par ailleurs à déployer des efforts démesurés pour pouvoir retrouver, au lieu des passages cités, provenant du fascicule du brevet imprimé sur deux colonnes, les passages non présentés sous forme de colonnes de la demande allemande qui leur correspondaient. Au demeurant, les arguments avancés par l'opposante s'appuient essentiellement sur l'exemple 6 qui est identique dans les deux publications.

2.4 Il y a lieu de conclure en résumé que l'exposé des motifs de l'opposition est établi en bonne et due forme si le document publié après la date de dépôt ou de priorité, le seul cité à l'appui de l'unique motif d'opposition invoqué (le défaut d'activité inventive), fait référence à la publication qui lui correspond, et qui est antérieure à cette date.

Dans ces conditions, l'opposition est suffisamment motivée; elle est donc recevable.

...

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Le recours est rejeté.

MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 4. Oktober 1990 über die Verlängerung von Fristen nach Regel 85 (1) EPÜ*)

Am 3. Oktober 1990 sind wegen des Tags der Deutschen Einheit bei den Annahmestellen des Europäischen Patentamts in München und Berlin gewöhnliche Postsendungen nicht zugestellt worden. Gemäß Regel 85 (1) EPÜ sind deshalb am 3. Oktober 1990 abgelaufene Fristen auf **Donnerstag, den 4. Oktober 1990, verlängert** worden.

Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 30. Juli 1990 über anerkannte Hinterlegungsstellen für Mikroorganismen

1. Die nachstehenden Hinterlegungsstellen haben aufgrund einer Mitteilung der Regierung der Republik Korea vom 25. April 1990 mit Wirkung vom 30. Juni 1990 den Status von internationalen Hinterlegungsstellen nach Artikel 7 des Budapester Vertrags über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren erlangt.

Die Arten von Mikroorganismen, die von diesen Institutionen zur Hinterlegung angenommen werden, sind zusammen mit weiteren technischen Informationen auf Seite 463 dieses Amtsblatts unter der Rubrik Internationale Verträge aufgeführt.

1.1 Korean Culture Center of Microorganisms (KCCM)
College of Engineering, Yonsei University
Sodaemun, gu, Seoul, 120-749, Korea

1.2 Korean Collection for Type Cultures (KCTC)
39-1, Hawolgokdong
Sungbuk-gu
Genetic Engineering Center
Korea Institute of Science and Technology
Korea

2. Da die Europäische Patentorganisation am 26. August 1980 die Erklärung nach Artikel 9 des Budapester Vertrags abgegeben hat (vgl. ABI. EPA 1980, 380), erkennt das EPA die bei den oben-

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Notice of the President of the European Patent Office dated 4 October 1990 concerning the extension of the limits in accordance with Rule 85(1) EPC*)

On 3 October 1990, the Day of German Unity, ordinary mail was not delivered to the EPO's filing offices in Munich and Berlin. In accordance with Rule 85(1) EPC time limits which expired on 3 October 1990 have therefore been **extended to Thursday, 4 October 1990**.

Notice of the President of the European Patent Office dated 30 July 1990 concerning recognised microorganism depository institutions

1. Pursuant to a communication made on 25 April 1990 by the Government of the Republic of Korea the following depository institutions have acquired the status of international depository authorities under Article 7 of the Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure, as from 30 June 1990.

The kinds of microorganisms accepted by these institutions together with other technical information are specified in the announcement on page 463 of this issue of the Official Journal under the heading International Treaties.

1.1 Korean Culture Center of Microorganisms (KCCM)
College of Engineering, Yonsei University
Sodaemun, gu, Seoul, 120-749, Korea

1.2 Korean Collection for Type Cultures (KCTC)
39-1, Hawolgokdong
Sungbuk-gu
Genetic Engineering Center
Korea Institute of Science and Technology
Korea

2. As a result of the European Patent Organisation having filed on 26 August 1980 the declaration specified in Article 9 of the Budapest Treaty (see OJ EPO 1980, 380), the EPO recognises, for

COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DE BREVETS

Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 4 octobre 1990, relatif à la prorogation des délais conformément à la règle 85(1) CBE*)

Le 3 octobre 1990, jour de l'unité allemande, le courrier normal n'a pas été distribué aux bureaux de réception de l'Office européen des brevets à Munich et à Berlin. En conséquence, conformément à la règle 85(1) CBE, les délais venus à expiration le 3 octobre 1990 ont été **prorogés jusqu'au jeudi 4 octobre 1990**.

Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 30 juillet 1990, relatif aux autorités de dépôt de micro-organismes habilitées

1. En vertu d'une communication effectuée en date du 25 avril 1990 par le Gouvernement de la République de Corée, les institutions de dépôt suivantes ont acquis le statut d'autorités de dépôt internationales conformément à l'article 7 du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, à compter du 30 juin 1990.

Les types de micro-organismes acceptés par ces institutions ainsi que d'autres informations techniques sont indiqués dans la communication figurant à la page 463 du présent numéro du Journal officiel sous le titre Traités internationaux.

1.1 Korean Culture Center of Microorganisms (KCCM)
College of Engineering, Yonsei University
Sodaemun, gu, Seoul, 120-749, Korea

1.2 Korean Collection for Type Cultures (KCTC)
39-1, Hawolgokdong
Sungbuk-gu
Genetic Engineering Center
Korea Institute of Science and Technology
Korea

2. L'Organisation européenne des brevets ayant présenté le 26 août 1980 la déclaration prévue à l'article 9 du Traité de Budapest (cf. JO OEB 1980, 380), l'OEB reconnaît, aux fins des

*) Ergänzung der Mitteilung vom 3.10.1989 (ABI. EPA 1989, 462).

*) Supplement to the notice of 3.10.1990 (OJ EPO 1989, 462).

*) Complète le communiqué en date du 3.10.1989 (JO OEB 1989, 462).

genannten Institutionen in ihrer Eigenschaft als internationale Hinterlegungsstellen vorgenommene Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke der Regeln 28 und 28a EPÜ an. Diese Anerkennung schließt die Anerkennung der Tatsache und des Zeitpunkts der Hinterlegung, wie sie von diesen Hinterlegungsstellen angegeben werden, sowie die Anerkennung der Tatsache ein, daß gelieferte Proben Proben des hinterlegten Mikroorganismus sind.

Mitteilung vom 28. August 1990 über die Veröffentlichung europäischer Patentanmeldungen, die noch nicht endgültig als zurückgenommen gelten

1. Nach Regel 48 (2) EPÜ wird die europäische Patentanmeldung unter anderem dann nicht veröffentlicht, wenn sie vor Abschluß der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung als zurückgenommen gilt.

Die technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der Anmeldung gelten mit dem Ende des Tages als abgeschlossen, der zehn Wochen vor dem Ablauf des achtzehnten Monats nach dem Anmeldetag oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen wird, nach dem frühesten Prioritätstag liegt (vgl. Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 18. Juli 1978, ABI. EPA 1978, 312).

Regel 48 (2) EPÜ findet nur Anwendung, wenn ein Rechtsverlust rechtskräftig festgestellt worden ist.

2. Der Rechtsverlust tritt ein, wenn die Anmeldegebühr, die Recherchegebühr oder sämtliche Benennungsgebühren nicht wirksam entrichtet oder die Erfindernennung oder im Fall des Artikels 14 (2) EPÜ die Übersetzung der europäischen Patentanmeldung in der Verfahrenssprache nicht rechtzeitig eingereicht worden sind (Art. 90 (3), Art. 91 (4) i.V. mit Art. 79 (3), Art. 91 (5) EPÜ).

Stellt das EPA fest, daß ein solcher Rechtsverlust eingetreten ist, so teilt es dies dem Anmelder mit (Regel 69 (1) EPÜ). Ist der Anmelder der Auffassung, daß die Feststellung des EPA nicht zutrifft, so kann er innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Mitteilung eine Entscheidung des EPA beantragen (Regel 69 (2) EPÜ). Wird keine Entscheidung beantragt, so wird die Mitteilung über den Rechtsverlust unanfechtbar. Das gleiche gilt für eine Entscheidung, wenn keine Beschwerde eingelegt wird (vgl. Rechtsauskunft Nr.16/85, Ziff. 8, ABI. EPA 1985, 141).

3. Ist die Mitteilung oder die Entscheidung vor Abschluß der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der Anmeldung unanfechtbar geworden, so findet Regel 48 (2) EPÜ Anwendung.

the purposes of Rules 28 und 28a EPC the deposit of microorganisms with the aforementioned institutions in their capacity as international depositary authorities. Such recognition includes recognition of the fact and date of the deposit as indicated by these authorities as well as recognition of the fact that what is furnished as a sample is a sample of the deposited microorganism.

Notice dated 28 August 1990 concerning the publication of European patent applications whose deemed withdrawal has not yet become definitive

1. Under Rule 48(2) EPC a European patent application is not published if deemed withdrawn before termination of the technical preparations for publication.

The technical preparations for publication of the application are deemed to have been completed at the end of the day that comes ten weeks before expiry of the eighteenth month following the date of filing or, if priority is claimed, following the earliest date of priority (cf. Statement by the President of the EPO of 18 July 1978, OJ EPO 1978, 312).

Rule 48(2) EPC applies only where a loss of rights has become final.

2. Loss of rights occurs if the filing fee, the search fee or all designation fees have not been validly paid, or the designation of the inventor or, where use is made of Article 14(2) EPC, the translation of the European patent application in the language of proceedings has not been filed in due time (Articles 90(3), 91(4) in conjunction with 79(3), 91(5) EPC).

If the EPO notes that such loss of rights has occurred it informs the applicant accordingly (Rule 69(1) EPC). If the applicant considers that the EPO's finding is inaccurate, he may, within two months of notification of the communication, apply for a decision on the matter by the EPO (Rule 69(2) EPC). If no decision is requested, the communication concerning the loss of rights becomes uncontested. The same applies to a decision which is not appealed (cf. Legal Advice No. 16/85, point 8, OJ EPO 1985, 141).

3. If the communication or decision has become uncontested before termination of the technical preparations for publication, Rule 48(2) EPC applies.

règles 28 et 28bis CBE, le dépôt de micro-organismes effectué auprès des institutions susmentionnées en leur qualité d'autorités de dépôt internationales. Cette reconnaissance comprend la reconnaissance du fait et de la date du dépôt tels que les indiquent ces autorités, ainsi que la reconnaissance du fait que ce qui est remis en tant qu'échantillon est un échantillon du micro-organisme déposé.

Communiqué, en date du 28 août 1990, relatif à la publication des demandes de brevet européen qui ne sont pas encore définitivement réputées retirées

1. La règle 48(2) CBE prévoit que la demande de brevet européen n'est pas publiée dans le cas, entre autres, où elle est réputée retirée avant la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication.

Les préparatifs techniques entrepris en vue de la publication de la demande sont réputés achevés à la fin du jour précédant une période de dix semaines avant l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de dépôt ou, lorsqu'une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité la plus ancienne (cf. communiqué du Président de l'OEB, en date du 18 juillet 1978, JO OEB 1978, 312).

La règle 48(2) CBE n'est applicable que dans le cas où la constatation de la perte d'un droit est devenue définitive.

2. Il y a perte d'un droit lorsque les taxes de dépôt et de recherche ou l'ensemble des taxes de désignation n'ont pas été valablement acquittées ou que la désignation de l'inventeur n'a pas été effectuée dans les délais ou que, dans le cas prévu à l'article 14(2) CBE, la traduction de la demande de brevet européen dans la langue de la procédure n'a pas été produite dans les délais (art. 90(3), art. 91 (4) en liaison avec art. 79(3), art. 91(5) CBE).

Si l'OEB constate une telle perte d'un droit, il le notifie au demandeur (règle 69(1) CBE). Si celui-ci estime que les conclusions de l'OEB ne sont pas fondées, il peut, dans un délai de deux mois à compter de cette notification, requérir une décision en l'espèce de l'OEB (règle 69(2) CBE), faute de quoi, la notification concernant la perte de droit devient inattaquable. Il en va de même pour une décision, lorsqu'il n'est pas formé de recours (cf. Renseignement juridique n° 16/85, point 8, JO OEB 1985, 141).

3. Si la notification ou la décision sont devenues inattaquables avant la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication, la règle 48(2) CBE s'applique.

Hingegen wird die Anmeldung veröffentlicht, wenn bei Abschluß der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der Anmeldung ein Antrag auf Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ vorliegt und über diesen Antrag noch nicht rechtskräftig entschieden worden ist. Dies ist der Fall, wenn

- a) eine Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ noch nicht ergangen ist,
- b) die Beschwerdefrist gegen eine Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ noch nicht abgelaufen ist oder
- c) die Beschwerde gegen eine Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ noch anhängig ist.

Mit dem Antrag auf Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ bzw. mit der Beschwerde gibt der Anmelder zu erkennen, daß er die Auffassung des EPA über den Eintritt des mitgeteilten Rechtsverlusts nicht teilt. Die Veröffentlichung muß in diesem Fall erfolgen, weil die Öffentlichkeit einen Anspruch darauf hat, daß die europäischen Patentanmeldungen unverzüglich nach Ablauf der 18-Monatsfrist des Artikels 93 (1) EPÜ veröffentlicht werden. Insbesondere muß vermieden werden, daß Anmeldungen, deren Inhalt jüngeren Anmeldungen als Stand der Technik gemäß Artikel 54 (3) EPÜ entgegengehalten werden kann, lange nach Ablauf der 18-Monatsfrist (z.B. wegen einer Beschwerde gegen eine Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ) veröffentlicht werden.

4. Der Anmelder kann in den unter Nr. 3 a bis c genannten Fällen die Veröffentlichung vermeiden, wenn er die Anmeldung vor Abschluß der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung rechtzeitig zurücknimmt (vgl. Mitteilung des EPA vom 27. April 1983, ABI. EPA 1983, 147).

The application is however published if, upon termination of the technical preparations for publication, a request for a decision under Rule 69(2) EPC has been received but no final decision has yet been taken. This is the case if

- (a) no decision under Rule 69(2) has yet been issued,
- (b) the time limit for appealing against a decision under Rule 69(2) EPC has not yet expired, or
- (c) an appeal against a decision under Rule 69(2) EPC is still pending.

By requesting a decision under Rule 69(2) EPC or by filing an appeal the applicant indicates that he does not agree with the Office about the loss of rights communicated to him. In such a case the application must be published, the public being entitled to have European patent applications published as soon as possible after expiry of the 18-month period under Article 93(1) EPC. In particular, it is necessary to avoid a situation in which applications whose content could be cited against later applications as prior art under Article 54(3) EPC are published long after expiry of the 18-month period (for example because of an appeal against a decision under Rule 69(2) EPC).

4. In the cases referred to in point 3(a) to (c) above the applicant can avoid publication by withdrawing the application before termination of the technical preparations for publication (cf. Notice of the EPO dated 27 April 1983, OJ EPO 1983, 147).

En revanche, la demande est publiée lorsque, à la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de sa publication, une décision de l'Office visée à la règle 69(2) CBE a déjà été requise, mais qu'il n'a pas encore été statué sur cette requête de façon définitive. C'est le cas lorsque:

- a) une décision visée à la règle 69(2) CBE n'a pas encore été rendue;
- b) le délai de recours contre une décision visée à la règle 69(2) CBE n'est pas encore arrivé à expiration, ou
- c) le recours contre une décision visée à la règle 69(2) CBE est pendant.

En déposant une requête telle que visée à la règle 69(2) CBE ou en formant un recours, le demandeur montre qu'il ne partage pas l'avis qui lui a été notifié par l'Office, selon lequel il y a eu perte d'un droit. La publication doit dans ce cas être effectuée car le public peut exiger que la demande de brevet européen soit publiée dès que possible après l'expiration du délai de dix-huit mois prévu à l'article 93(1) CBE. En particulier, il importe d'éviter que des demandes dont le contenu peut être opposé à des demandes plus récentes comme état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE, ne soient publiées longtemps après l'expiration du délai de dix-huit mois (par exemple en raison d'un recours formé contre une décision visée à la règle 69(2) CBE).

4. Le demandeur peut, dans les cas évoqués au point 3 a) à c), empêcher la publication de la demande en retirant celle-ci suffisamment à temps avant la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication (cf. communiqué de l'OEB, en date du 27 avril 1983, JO OEB 1983, 147).

VERTRETUNG**Prüfungskommission für die europäische Eigungsprüfung****1. Bisher bekanntgemachte Mitteilungen der Prüfungskommission**

Siehe ABI. EPA 1988, 433; 1989, 91, 135, 252, 351, 465; 1990, 163, 262.

2. Mitglieder der Prüfungsausschüsse

Die Amtszeit des Herrn R. C. Petersen (GB) als Vorsitzender des Prüfungsausschusses II endete am 31. Mai 1990. Die Prüfungskommission hat Herrn R. C. Petersen mit Wirkung vom 1. Juni 1990 in seinem Amt bestätigt; seine Amtszeit endet am 30. November 1990.

Nach Ablauf seiner Amtszeit ist Herr J. A. Strebel (DE) mit Wirkung vom 1. Juli 1990 für eine erneute Amtszeit von zwei Jahren berufen worden.

Herr A. Clelland (GB) ist seit dem 1. März 1990 nicht mehr Mitglied eines Prüfungsausschusses; Herr H. van Linge (NL) ist seit dem 15. Mai 1990 ebenfalls nicht mehr Mitglied eines Prüfungsausschusses.

Die Prüfungskommission hat auf die Dauer von zwei Jahren zu Mitgliedern eines Prüfungsausschusses ernannt: Herrn A. B. Denham (GB) mit Wirkung vom 1. März 1990, Herrn I. Harris (GB) mit Wirkung vom 1. April 1990, Frau E. Kossonakou (GR) mit Wirkung vom 15. Mai 1990 und die Herren M. Bergzoll (FR), A. Däweritz (DE), G. Kern (CH), E. Krause (AT), R. Young (GB) mit Wirkung vom 1. September 1990.

REPRESENTATION**Examination Board for the European Qualifying Examination****1. Examination Board notices published to date**

See OJ EPO 1988, 433; 1989, 91, 135, 252, 351, 465; 1990, 163, 262.

2. Members of the Examination Committees

The term of office of Mr R.C. Petersen (GB) as Chairman of Examination Committee II ended on 31 May 1990. The Examination Board has reappointed Mr R.C. Petersen with effect from 1 June 1990; his term of office will end on 30 November 1990.

Upon expiry of his term of office Mr J.A. Strebel (DE) has been reappointed for a term of two years with effect from 1 July 1990.

Mr A. Clelland (GB) ceased to be a member of an Examination Committee on 1 March 1990; Mr H. van Linge (NL) ceased also to be a member of an Examination Committee on 15 May 1990.

The Examination Board has appointed as members of an Examination Committee for a term of two years: Mr A.B. Denham (GB) with effect from 1 March 1990, Mr I. Harris (GB) with effect from 1 April 1990, Miss E. Kossonakou (GR) with effect from 15 May 1990 and Messrs M. Bergzoll (FR), A. Däweritz (DE), G. Kern (CH), E. Krause (AT), R. Young (GB) with effect from 1 September 1990.

REPRESENTATION**Jury d'examen pour l'examen européen de qualification****1. Communications du jury publiées jusqu'à présent**

Voir JO OEB 1988, 433; 1989, 91, 135, 252, 351, 465; 1990, 163, 262.

2. Membres des commissions d'examen

Le mandat de M. R.C. Petersen (GB) en tant que président de la Commission d'examen II a pris fin le 31 mai 1990. Le jury d'examen a confirmé M. R.C. Petersen dans ses fonctions pour un nouveau mandat qui a pris effet le 1^{er} juin 1990 et se terminera le 30 novembre 1990.

M. J.A. Strebel (DE) a vu son mandat prolongé de deux ans à compter du 1^{er} juillet 1990.

M. A. Clelland (GB) n'est plus membre d'une commission d'examen depuis le 1^{er} mars 1990; M. H. van Linge (NL) n'est également plus membre d'une commission d'examen depuis le 15 mai 1990.

Le jury d'examen a nommé les personnes suivantes membres d'une commission d'examen pour une période de deux ans: M. A.B. Denham (GB) à compter du 1^{er} mars 1990, M. I. Harris (GB) à compter du 1^{er} avril 1990, Mme E. Kossonakou (GR) à compter du 15 mai 1990 et MM. M. Bergzoll (FR), A. Däweritz (DE), G. Kern (CH), E. Krause (AT), R. Young (GB) à compter du 1^{er} septembre 1990.

3. Prüfungsergebnisse

Die vom 4. - 6. April 1990 durchgeführte europäische Eignungsprüfung ist von den folgenden Bewerbern bestanden worden:

AKERS, Noel
 ALBER, Norbert
 ALBRECHT, Rainer
 BANCHETTI, Marina
 BARTH, Renate
 BENZ, Ralf
 BERDUX, Klaus
 BILL, Kevin
 BIRD, William
 BLÖCHLE, Hans
 BOT, David
 BOULINGUIEZ, Didier
 BRYANT, Tracey
 CAEN, Thierry
 CAFFIN, Lee
 CANTALUPPI, Stefano
 CLARKE, Margot
 CLEMENS, Gerhard
 DE HOOP, Eric
 DEMPSTER, Benjamin
 DESAIX, Anne
 DEVAUX, Edmond
 DOLTON, Peter
 DOUMAYROU, Sabine
 DUTHOIT, Michel
 EDE, Eric
 ELLIOTT, Peter
 ETSCHMANN, Georg
 FELBER, Josef
 FELISATI, Francesco
 FERGUSON, Alexander
 FILLER, Wendy Anne
 GILHOLM, Stephen
 GÖHRING, Robert
 GUERCI, Alessandro
 HABASQUE, Etienne
 HAICOUR, Philippe
 HAMMER, Bruno
 HANSEN, Willem
 HARRIS, Teresa
 HOOIVELD, Arjen
 HUBERT, Philippe
 HÜBNER, Gerd
 ILGART, Jean-Christophe
 IRNIGER, Ernst
 JACKSON, Richard
 JONES, Stephen
 JÖNSSON, Hans-Peter
 KAPLAN, Jean-Pierre
 KARG, Jochen
 KENYON, Sarah
 KERNEIS, Danièle
 KLICKOW, Hans-Henning
 KLINGHARDT, Jürgen
 LAUFHÜTTE, Hans

3. Examination Results

In the European Qualifying Examination which took place from 4 to 6 April 1990 the following candidates were successful:

3. Résultats de l'examen

Les candidats suivants ont été reçus à l'examen européen de qualification qui a eu lieu du 4 au 6 avril 1990:

LE FAOU, Daniel
 LELGEMANN, Karl-Heinz
 LUETCHFORD, Richard
 MANNION, Sally
 MANUCCI, Michele
 MATERNE, Jürgen
 MERKAU, Bernhard
 MESSELY, Marc
 MIELKE, Klaus
 MINK, Reinhold
 MUSKER, David
 NICHOLLS, Michael
 O'CONNELL, David
 ORIAN, Suzanne
 PARTNER, Lothar
 PERIN, Georges
 PHILLIPS, Neil
 PISTOR, Wolfgang
 PRICE, Nigel
 RAYNOR, Simon
 REITZLE, Helmut
 RICKARD, Timothy
 SALMON, Victoria
 SCHÄFER, Wolfgang
 SCHERZBERG, Andreas
 SCHMIDT, Günter
 SCHMIDT, Werner
 SCHOENEN, Norbert
 SCHOUTEN, Marcus
 SIEMER, Jürgen
 SIKKEN, Antonius
 SINISCALCO, Fabio
 SMITH, Elizabeth
 SMITH, Gillian
 SMITH, Julian
 STACHOW, Ernst-Walther
 STEIMLE, Josef
 SZELE, Ivanka
 THOMPSON, Clive
 THOMPSON, John
 VAN WESTENBRUGGE, Andries
 VOLMER, Georg
 VON POSWIK, Ludwig
 VORBECK, Wolfgang
 WAKE, Steven
 WANTE, Dirk
 WEBER, Gerhard
 WEICHSEL, Christian
 WELLS, David
 WINKLER, Andreas
 WINTER, Josef
 WÖRDEMANN, Hermes
 WÜBKEN, Ludger
 YEADON, Mary
 ZANOLI, Enrico

**Liste
der beim
Europäischen Patentamt
zugelassenen Vertreter*)**

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

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

AT Österreich / Austria / Autriche

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Müllner, Martin (AT)
Weihburggasse 9
Postfach 159
A-1014 Wien

Änderungen / Amendments / Modifications

Kratochvil, Egon (AT)
Bundeskammer der Gewerblichen Wirtschaft
Wiedner Hauptstraße 63
A-1045 Wien

Pinter, Rudolf (AT)
Patentanwalt Dipl.-Ing. Rudolf Pinter
Fasangasse 49/22
A-1030 Wien

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

Änderungen / Amendments / Modifications

Flaccus, Rolf-Dieter (DE)
Patentanwälte Klöpsch & Flaccus
An Groß St. Martin 6
D-5000 Köln 1

Klöpsch, Gerald (DE)
Patentanwälte Klöpsch & Flaccus
An Groß St. Martin 6
D-5000 Köln 1

Riedel, Peter (DE)
Behr GmbH & Co.
Patentabteilung
Mausersstraße 3
Postfach 30 09 20
D-7000 Stuttgart 30

Schulze, Ilse (DE)
Bergstraße 40
D-6900 Heidelberg

Löschungen / Deletions / Radiations

Rix, Johannes (DE) - R. 102(2)a)
Karlsbergstraße 1
D-3500 Kassel

Starke, Wolfgang (DE) - R. 102(1)
Kirschbaumweg 2
D-4600 Dortmund 1

DK Dänemark / Denmark / Danemark

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Raknes, Tor Vaa (NO)
c/o Dansk Patent Kontor A/S
H.C. Ørstedesvej 70
DK-1879 Frederiksberg C

ES Spanien / Spain / Espagne

Änderungen / Amendments / Modifications

Comas Carreras, Jaime (ES)
R. Volart Pons y Cia., S.L.
Pau Claris, 77, 2.o, 1.a
E-08010 Barcelona

Espiell Volart, Eduardo Maria (ES)
R. Volart Pons y Cia., S.L.
Pau Claris, 77, 2.o, 1.a
E-08010 Barcelona

*) 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).

*) All persons on the list of professional representatives are members of the Institute (EPI) General Secretariat, Erhardtstrasse 27, D-8000 Munich 2, Tel. 089/2017080, Tx. 5/216834, FAX 089/2021548).

*) Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés est membre de l'Institut (EPI)-Secrétariat général Erhardtstrasse 27, D-8000 Munich 2, Tél. 089/2017080, Tx. 5/216834, FAX 089/2021548).

FR Frankreich / France**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Hymers, Ronald Robson (GB)
c/o BP Chemicals S.N.C.
Service Propriété Industrielle /CRD
BP No. 6
F-13117 Lavera

Gérard, Michel (FR)
Société Européenne de Propulsion
Département Information
Propriété Industrielle
24, rue Salomon de Rothschild
F-92150 Suresnes

Änderungen / Amendments / Modifications

Dronne, Guy (FR)
Cabinet Beau de Loménie
55, rue d'Amsterdam
F-75008 Paris

Schmolka, Robert (FR)
186, rue Nationale
F-75013 Paris

Gasquet, Denis (FR)
Cabinet Gasquet
9, rue Général Ferrié
F-74000 Annecy

Thérond, Gérard Raymond (FR)
Biocem SA - Groupe Limagrain
B.P. 1
F-63720 Chappes

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

Bate, Bernard James (GB)
Low Gables
Skip's Lane
GB-Christleton, Chester CH3 7BE

Nicholson, Ronald (GB)
4 Pine Grove
GB-Bishop's Stortford, Herts CM23 5NP

Bousfield, Roger James (GB)
The BOC Group plc
Patent Department
Chertsey Road
GB-Windlesham, Surrey GU20 6HJ

Shiple, Henry Horton (GB)
British Steel plc
Patents Section
6th Floor
9 Albert Embankment
GB-London SE1 7SN

Eyles, Winifred Joyce (GB)
British Technology Group
National Research Development Corporation
101 Newington Causeway
GB-London SE1 6BU

Woon, Wei Hei (GB)
Boult, Wade & Tennant
27 Furnival Street
GB-London EC4A 1PQ

Johnson, Reginald George (GB)
THORN Lighting Limited
Patent & Trade Mark Department
The Quadrangle
Westmount Centre
Uxbridge Road
GB-Hayes, Middlesex UB4 0HB

Löschungen / Deletions / Radiations

Hawkins, Anthony George Frederick (GB) - R. 102(2)a
IBM United Kingdom Limited
Intellectual Property Department
Hursley Park
GB-Winchester, Hampshire SO21 2JN

Johnston, Walter Paul (GB)
c/o Imperial Chemical Industries plc
Legal Department: Patents
PO Box 6
Bessemer Road
GB-Welwyn Garden City, Herts AL7 1HD

Hymers, Ronald Robson (GB) - cf. FR

GR Griechenland / Greece / Grèce**Löschungen / Deletions / Radiations**

Theodorou, Apostolos N. (GR) - R. 102(1)
88, Akadimias Street
GR-106 78 Athens

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

Cerbaro, Elena (IT)
c/o Studio Torta Società Semplice
Via Viotti 9
1-10121 Torino

Mariani, Giorgio (IT)
c/o SAIC Brevetti S.r.l.
Viale Bianca Maria, 15
1-20122 Milano

Löschungen / Deletions / Radiations

Macchetta, Francesco (IT) - R. 102(2) (c)
Gruppo Lepetit S.p.A.
Patent and Trademark Department
34, Via Roberto Lepetit
1-21040 Gerenzano (Varese)

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

Bergvall, Stina Lena (SE)
Dr. Ludwig Brann Patentbyrå AB
P.O. Box 17192
S-104 62 Stockholm

Michaeli, Hans Wilhelm (SE)
Dr. Ludwig Brann Patentbyrå AB
P.O. Box 17192
S-104 62 Stockholm

Löschungen / Deletions / Radiations

Hanell, Stig G. (SE) - R. 102(1)
Raymond Swenson Patentbyrå AB
Sankt Eriksterrassen 72A
S-112 34 Stockholm

Tydén, Hans Olof (SE) - R. 102(1)
Mo och Domsjö AB
Fack
S-891 01 Örnköldsvik

AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

Vereinigtes Königreich: Gesetzgebung

I. The Patents (Fees) Rules 1990

Mit den Patents (Fees) Rules 1990¹⁾ sind die Patentgebühren im Vereinigten Königreich erhöht worden.

Anmelder und Inhaber europäischer Patente mit Wirkung im Vereinigten Königreich werden darauf hingewiesen, daß ab **10. September 1990** folgende Gebührensätze gelten:

1.1 Jahresgebühren:

	GBP
5. Jahr	94
6. Jahr	100
7. Jahr	108
8. Jahr	120
9. Jahr	130
10. Jahr	142
11. Jahr	158
12. Jahr	172
13. Jahr	194
14. Jahr	214
15. Jahr	238
16. Jahr	262
17. Jahr	286
18. Jahr	308
19. Jahr	342
20. Jahr	378

Zuschlagsgebühr: 20 GBP pro Monat (höchstens für 6 Monate)

1.2 Umwandlung europäischer Patentanmeldungen oder Patente in nationale Patentanmeldungen oder Patente:

Umwandlungsgebühr	15 ²⁾ GBP
Anmeldegebühr	15 ²⁾ GBP
Gebühr für die vorläufige Prüfung und Recherche	105 GBP

1.3 Übersetzung europäischer Patente (UK) und europäischer Patentanmeldungen (UK):

Einreichung von Übersetzungen der Patentansprüche gemäß Artikel 67 (3) EPÜ

28 GBP

Einreichung von Übersetzungen der Patentschrift nach Artikel 65 EPÜ

28 GBP

II. Fortschreibung der Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ"

Benutzer der Informationsbroschüre des EPA "Nationales Recht zum EPÜ" (6. Auflage) werden gebeten, die in den Tabellen III B, Spalten 2 und 9, IV, Spalten 3 und 10, VI, Spalten 1 und 3 und VII, Spalte 2 genannten Gebührensätze entsprechend zu berichtigen.

INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

United Kingdom: Legislation

I. The Patents (Fees) Rules 1990

The Patents (Fees) Rules 1990¹⁾ increase the fees for patents.

Applicants and proprietors of European patents with effect in the United Kingdom are advised that from **10 September 1990** the following rates apply:

1.1 Renewal Fees

	GBP
5th year	94
6th year	100
7th year	108
8th year	120
9th year	130
10th year	142
11th year	158
12th year	172
13th year	194
14th year	214
15th year	238
16th year	262
17th year	286
18th year	308
19th year	342
20th year	378

Surcharge: GBP 20 per month (but not exceeding 6 months).

1.2 Conversion of European patent applications or patents into national patent applications or patents:

Fee for conversion	GBP 15 ²⁾
Filing fee	GBP 15 ²⁾
Fee for preliminary examination and search	GBP 105

1.3 Translation of European patents (UK) and European applications (UK):

Filing of translations of the claims pursuant to Article 67(3) EPC

GBP 28

Filing of translations of the patent specification under Article 65 EPC

GBP 28

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

Users of the EPO information brochure "National law relating to the EPC" (6th edition) are asked to make the appropriate correction to the amounts of fees shown in Tables III.B, columns 2 and 9, IV, columns 3 and 10, VI, columns 1 and 3 and VII, column 2.

INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

Royaume-Uni: Législation

I. The Patents (Fees) Rules 1990

Conformément aux Patents (Fees) Rules 1990¹⁾ les montants des taxes relatives aux brevets sont relevés.

Les demandeurs et les titulaires de brevets européens ayant effet au Royaume-Uni sont informés qu'à compter du **10 septembre 1990** les montants suivants sont applicables:

1.1 Taxes annuelles

	GBP
5 ^e année	94
6 ^e année	100
7 ^e année	108
8 ^e année	120
9 ^e année	130
10 ^e année	142
11 ^e année	158
12 ^e année	172
13 ^e année	194
14 ^e année	214
15 ^e année	238
16 ^e année	262
17 ^e année	286
18 ^e année	308
19 ^e année	342
20 ^e année	378

Surtaxe: 20 GBP par mois (six mois au maximum)

1.2 Transformation de demandes de brevet ou de brevets européens en demandes de brevet ou en brevets nationaux.

Taxe de transformation	15 ²⁾ GBP
Taxe de dépôt	15 ²⁾ GBP
Taxe d'examen préliminaire et de recherche	105 GBP

1.3 Traduction des fascicules de brevet européen (UK) et des demandes de brevet européen (UK).

Production de traductions des revendications conformément à l'article 67(3) CBE

28 GBP

Production de la traduction du fascicule de brevet européen en vertu de l'article 65 CBE

28 GBP

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

Les détenteurs de la brochure d'information de l'OEB "Droit national relatif à la CBE" (6^e édition) sont invités à modifier en conséquence les montants des taxes figurant aux tableaux suivants: III B, colonnes 2 et 9, IV, colonnes 3 et 10, VI, colonnes 1 et 3 et VII, colonne 2.

¹⁾ Statutory Instruments 1990 N° 1697.

²⁾ Unverändert.

¹⁾ Statutory Instruments 1990 N° 1697.

²⁾ Unchanged.

¹⁾ Statutory Instruments 1990 N° 1697.

²⁾ Inchangé.

INTERNATIONALE VERTRÄGE

Budapester Vertrag: Internationale Hinterlegungsstellen für Mikroorganismen

I. Korean Culture Center of Microorganisms (KCCM)

Wie aus der Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 30. Juli 1990 auf Seite 454 dieses Amtsblatts hervorgeht, hat das **Korean Culture Center of Microorganisms - KCCM** mit Wirkung vom **30. Juni 1990** den Status einer internationalen Hinterlegungsstelle nach dem Budapester Vertrag über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren erlangt.

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

1. Name und Anschrift

Korean Culture Center of
Microorganisms (KCCM)
College of Engineering, Yonsei
University
Sodaemun gu
Seoul, 120-749 Korea
Tel.: 02-392-0950
Telefax: 02-392-2859

2. Arten von Mikroorganismen, die zur Hinterlegung angenommen werden

Bakterien, Aktinomyzeten, Pilze, Hefen, Plasmide, plasmidhaltige Bakterien, Viren, Bakteriophagen, mit Ausnahme von:

- Hybridomen, Pflanzengewebekulturen, -Rickettsien;

- Mikroorganismen, die wahrscheinlich einer Lebensfähigkeitsprüfung unterzogen werden müssen, die das KCCM technisch nicht durchführen kann;

- Mischungen von unbestimmten bzw. unbestimmbaren Mikroorganismen.

Das KCCM behält sich das Recht vor, Mikroorganismen aus Sicherheitsgründen abzulehnen, d. h. aufgrund von besonderen Risiken für Menschen, Tiere, Pflanzen und die Umwelt. Wenn ein Mikroorganismus nicht gefriergetrocknet werden kann, muß beim KCCM im voraus nach den Annahmebedingungen gefragt werden.

INTERNATIONAL TREATIES

Budapest Treaty: International Microorganism Depositary Authorities

I. Korean Culture Center of Microorganisms (KCCM)

As specified in the notice of the President of the EPO dated 30 July 1990 appearing on page 454 of this issue of the Official Journal, the **Korean Culture Center of Microorganisms - KCCM** has acquired with effect from **30 June 1990** the status of international depositary authority under the Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure.

The information relevant to the procedure under the Budapest Treaty contained in the communication of the Government of the Republic of Korea made pursuant to Article 7 of that Treaty¹⁾ is set out below.

1. Name and address

Korean Culture Center of
Microorganisms (KCCM)
College of Engineering, Yonsei
University
Sodaemun gu
Seoul, 120-749 Korea
Tel.: 02-392-0950
Telefax: 02-392-2859

2. Kinds of microorganisms accepted

Bacteria, actinomycetes, fungi, yeasts, plasmids, bacteria containing plasmids, viruses, bacteriophages, except:

- hybridomas, plant tissue cultures, rickettsiae;

- microorganisms liable to require viability testing that the KCCM is technically not able to carry out;

- mixtures of undefined and/or unidentifiable microorganisms.

The KCCM reserves the right to refuse any microorganism for security reasons: specific risks to human beings, animals, plants and the environment. In cases where a microorganism cannot be lyophilized, the KCCM must be consulted in advance about the conditions for acceptance.

TRAITES INTERNATIONAUX

Traité de Budapest: Autorités de dépôt internationales de micro-organismes

I. Korean Culture Center of Microorganisms (KCCM)

Comme l'indique le communiqué du Président de l'OEB en date du 30 juillet 1990 figurant à la page 454 du présent numéro du Journal officiel, le **Korean Culture Center of Microorganisms - KCCM** a acquis, avec effet à compter du **30 juin 1990**, le statut d'autorité de dépôt internationale conformément au Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets.

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

1. Nom et adresse

Korean Culture Center of
Microorganisms (KCCM)
College of Engineering, Yonsei
University
Sodaemun gu
Seoul, 120-749 Korea
Tél.: 02-392-0950
Téléfax: 02-392-2859

2. Types de micro-organismes acceptés

Bactéries, actinomycètes, champignons, levures, plasmides, bactéries contenant des plasmides, virus, bactériophages, sauf:

- les hybridomes, les cultures de tissus végétaux, les rickettsies;

- les micro-organismes pouvant exiger des contrôles de viabilité que le KCCM n'est pas techniquement en mesure de réaliser;

- les mélanges de micro-organismes non définis ou non identifiables.

Le KCCM se réserve le droit de refuser tout micro-organisme pour des raisons de sécurité, c'est-à-dire lorsqu'il présente des dangers particuliers pour l'homme, les animaux, les végétaux et l'environnement. Lorsqu'un dépôt concerne un micro-organisme non lyophilisable, le KCCM doit être consulté au préalable sur les conditions d'acceptation.

¹⁾ Vgl. *Industrial Property* 1990, 135 bzw. *La Propriété industrielle* 1990, 139.

¹⁾ See *Industrial Property* 1990, 135.

¹⁾ Cf. *La Propriété industrielle* 1990, 139.

3. Amtssprache

Koreanisch. Es werden jedoch auch Mitteilungen in englischer Sprache angenommen.

4. Gebührenverzeichnis

	KRW
4.1 Aufbewahrung	
- Ersthinterlegung	600 000
- erneute Hinterlegung	50 000
4.2 Lebensfähigkeitsbescheinigung	
- Wenn der Hinterleger mit dem Antrag auf Erteilung der Lebensfähigkeitsbescheinigung auch eine Lebensfähigkeitsprüfung beantragt	20 000
- übrige Fälle	10 000
4.3 Abgabe einer Probe	50 000
	(zuzüglich Versandkosten)
4.4 Ausstellung einer Bestätigung nach Regel 8.2 des Budapester Vertrags	10 000
4.5 Mitteilung von Angaben nach Regel 7.6 des Budapester Vertrags	10 000

5. Technische Erfordernisse und Verwaltungsverfahren*5.1 Form und Menge*

Soweit möglich, sollten beim KCCM zur Hinterlegung abgegebene Kulturen gefriergetrocknet sein. Viren, die nicht gefriergetrocknet werden können, und Bakteriophagen sollten tiefgefroren sein. Alle Replikate der zu hinterlegenden Mikroorganismen sollten aus derselben Reihe gefriergetrockneter oder tiefgefrorener Präparate stammen.

Suspensionen aus Bakteriophagen müssen mindestens 10^7 Einheiten/ml in Form von Flocken enthalten. Im folgenden ist die jeweilige Mindestanzahl an Replikaten genannt, die der Hinterleger aushändigen muß:

Bakterien, Pilze, Hefen, Aktinomyzeten	8
Plasmide, plasmidhaltige Bakterien, Viren, Bakteriophagen	25

*5.2 Verwaltungsverfahren**5.2.1 Allgemeines*

Das KCCM schließt mit dem Hinterleger keinen schriftlichen Vertrag ab, in dem die Verpflichtungen der beiden Parteien festgelegt sind. Mit seiner Unterschrift auf dem Hinterlegungsformular des KCCM verzichtet der Hinterleger jedoch auf jegliches Recht, seinen Mikroorganismus innerhalb der vorgeschriebenen Aufbewahrungsdauer zurückzuziehen.

Ausländische Hinterleger müssen im voraus mit dem KCCM Kontakt aufnehmen, um sich über die Bedingungen für den Versand ihrer Mikroorganismen zu informieren. Bestimmte pathogene Mikroorganismen unterliegen Einfuhr- und/oder Quarantänebestimmungen. Das KCCM berät mögliche Hinterleger solcher Mikroorganismen über die Formalitäten, die zur Erlangung der notwendigen Genehmigung erledigt werden müssen.

3. Official language

Korean. However, communications in English are also accepted.

4. Fee schedule

	KRW
4.1 Storage	
- original deposit	600 000
- new deposit	50 000
4.2 Issuance of viability statement	
- If the depositor requiring a viability statement has also requested a viability test	20 000
- in other cases	10 000
4.3 Furnishing of a sample	50 000
	(plus cost of carriage)
4.4 Issuance of an attestation under Rule 8.2 of the Budapest Treaty	10 000
4.5 Communication of information under Rule 7.6 of the Budapest Treaty	10 000

5. Technical and administrative procedures*5.1 Form and quantity*

Whenever possible, cultures submitted to the KCCM for deposit should be lyophilized. Viruses that cannot be lyophilized and bacteriophages should be frozen. All replicates of the microorganisms to be deposited should be from the same batch of lyophilized or frozen preparations.

Bacteriophage suspensions must contain at least 10^7 plaque forming units per ml. The minimum number of replicates that must be submitted by the depositor is as follows:

bacteria, fungi, yeasts, actinomycetes	8
plasmids, bacteria containing plasmids, viruses, bacteriophages	25

*5.2 Administrative procedures**5.2.1 General*

The KCCM does not enter into a written contract with the depositor defining the liabilities of either party. However, by signing the KCCM deposit form, the depositor surrenders any right to withdraw his microorganism during the required storage period.

Overseas depositors must contact the KCCM in advance for advice about the shipping of their microorganisms. Certain pathogens are subject to import and/or quarantine regulations. The KCCM advises prospective depositors of such microorganisms of the procedures that must be followed to obtain the necessary permits.

3. Langue officielle

Coréen. Toutefois, les communications en anglais sont aussi acceptées.

4. Barème des taxes

	KRW
4.1 Conservation	
- dépôt initial	600 000
- nouveau dépôt	50 000
4.2 Délivrance d'une déclaration sur la viabilité	
- si le déposant, en demandant la déclaration sur la viabilité, demande aussi un contrôle de viabilité	20 000
- autres cas	10 000
4.3 Remise d'un échantillon	50 000
	(plus frais d'expédition)
4.4 Délivrance d'une attestation conformément à la règle 8.2 du Traité de Budapest	10 000
4.5 Communication de renseignements conformément à la règle 7.6 du Traité de Budapest	10 000

5. Procédures techniques et administratives*5.1 Forme et quantité*

Chaque fois que cela est possible, les cultures soumises pour dépôt au KCCM doivent être lyophilisées. Les virus non lyophilisables et les bactériophages doivent être congelés. Toutes les répliques de micro-organismes à déposer doivent provenir du même lot de préparations lyophilisées ou congelées.

Les suspensions de bactériophages doivent contenir au moins 10^7 unités/ml sous forme de plaques. Les nombres minimums de répliques que le déposant doit remettre au moment du dépôt sont les suivants:

bactéries, champignons, levures, actinomycètes	8
plasmides, bactéries contenant des plasmides, virus, bactériophages	25

*5.2 Procédures administratives**5.2.1 Généralités*

Le KCCM ne conclut avec le déposant aucun contrat écrit définissant les obligations de l'une et l'autre parties. Toutefois, en signant la formule de dépôt du KCCM, le déposant renonce à tout droit de retirer son micro-organisme durant la période de conservation requise.

Les déposants étrangers doivent prendre contact au préalable avec le KCCM pour lui demander conseil sur le mode d'expédition de leurs micro-organismes. Certains micro-organismes pathogènes sont visés par des règlements d'importation ou de quarantaine. Le KCCM indique aux éventuels déposants de tels micro-organismes les formalités à remplir pour obtenir les autorisations nécessaires.

5.2.2 Vornahme der Ersthinterlegung

Hinterleger müssen das dem Muster BP/1 entsprechende Formblatt ausfüllen, das vom KCCM als Eingangsformblatt für Hinterlegungen nach dem Budapester Vertrag verwendet wird. Bei einer späteren Angabe oder Änderung der wissenschaftlichen Beschreibung und/oder der vorgeschlagenen taxonomischen Bezeichnung und einem Antrag auf Bestätigung, daß das KCCM diese Information erhalten hat, muß der Hinterleger das dem Muster BP/7 entsprechende Formblatt ausfüllen.

5.3 Zusätzliche Informationen

Weitere Informationen hinsichtlich der Verwaltungsvorschriften und -verfahren des KCCM sind der bereits erwähnten Ausgabe von *La Propriété industrielle* 1990, 139 bzw. *Industrial Property* 1990, 135 zu entnehmen.

II. Korean Collection for Type Cultures (KCTC)

Wie aus der Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 30. Juli 1990 auf Seite 454 dieses Amtsblatts hervorgeht, hat das **Korean Collection for Type Cultures - KCTC** mit Wirkung vom **30. Juni 1990** den Status einer internationalen Hinterlegungsstelle nach dem Budapester Vertrag über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren erlangt.

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

1. Name und Anschrift

Korean Collection for Type Cultures (KCTC)
39-1, Hawolgokdong,
Sungbuk-gu
Genetic Engineering Center
Korea Institute of Science and Technology
Korea
Tel.: (882) 962-8801
E-Mail: DIALCOM 142:CDT0366
Telefax: (882) 968-1059

2. Arten von Mikroorganismen, die zur Hinterlegung angenommen werden

Algen, Bakterien (einschließlich Aktinomyzeten), plasmidhaltige Bakterien, Bakteriophagen, Zellkulturen (einschließlich Hybridomstämme), Pilze (einschließlich Hefen), Protozoen sowie tierische und pflanzliche Viren, angenommen:

a) Mikroorganismen mit Eigenschaften, die für die Gesundheit oder die Umwelt gefährlich sind oder sein können,

5.2.2 Making the original deposit

Depositors are required to complete the equivalent of model form BP/1, which is used by the KCCM as its accession form for Budapest Treaty deposits. In the event of a later indication or amendment of the scientific description and/or proposed taxonomic designation, and a request for attestation that the KCCM has received such information, the depositor must complete the equivalent of model form BP/7.

5.3 Supplementary information

Supplementary information relating to administrative requirements and procedures of the KCCM is published in the above cited issue of *Industrial Property* 1990, 135.

II. Korean Collection for Type Cultures (KCTC)

As specified in the notice of the President of the EPO dated 30 July 1990 appearing on page 454 of this issue of the Official Journal, the **Korean Collection for Type Cultures - KCTC** has acquired with effect from **30 June 1990** the status of international depository authority under the Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure.

The information relevant to the procedure under the Budapest Treaty contained in the communication of the Government of the Republic of Korea made pursuant to Article 7 of that Treaty¹⁾ is set out below.

1. Name and address

Korean Collection for Type Cultures (KCTC)
39-1, Hawolgokdong,
Sungbuk-gu
Genetic Engineering Center
Korea Institute of Science and Technology
Korea
Tel.: (882)962-8801
E-Mail: DIALCOM 142:CDT0366
Telefax: (882)968-1059

2. Kinds of microorganisms accepted

Algae, bacteria (including actinomycetes), bacteria containing plasmids, bacteriophages, cell cultures (including hybridoma lines), fungi (including yeasts), protozoa and animal and plant viruses, except:

(a) microorganisms having properties which are or may be dangerous to health or the environment;

5.2.2 Modalités du dépôt initial

Les déposants doivent remplir l'équivalent de la formule type BP/1, que le KCCM utilise comme formule de dépôt selon le Traité de Budapest. En cas d'indication ou de modification ultérieure de la description scientifique ou de la désignation taxonomique proposée, et pour toute demande d'attestation selon laquelle le KCCM a reçu de tels renseignements, le déposant doit remplir l'équivalent de la formule type BP/7.

5.3 Informations supplémentaires

Des informations supplémentaires relatives aux règles et procédures administratives du KCCM figurent dans *La Propriété industrielle* déjà mentionnée, 1990, 139.

II. Korean Collection for Type Cultures (KCTC)

Comme l'indique le communiqué du Président de l'OEB 30 juillet 1990 figurant à la page 454 du présent numéro du Journal officiel, la **Korean Collection for Type Cultures - KCTC** a acquis, avec effet à compter du **30 juin 1990**, le statut d'autorité de dépôt internationale conformément au Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets.

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

1. Nom et adresse

Korean Collection for Type Cultures (KCTC)
39-1, Hawolgokdong,
Sungbuk-gu
Genetic Engineering Center
Korea Institute of Science and Technology
Korea
Tél.: (882)962-8801
E-Mail: DIALCOM 142: CDT0366
Téléfax: (882)968-1059

2. Types de micro-organismes acceptés

Algues, bactéries (y compris les actinomycètes), les bactéries contenant des plasmides, les bactériophages, les cultures de cellules (y compris les lignées d'hybridomes), les champignons (y compris les levures), les protozoaires et les virus animaux et végétaux, sauf:

a) les micro-organismes ayant des propriétés qui présentent ou peuvent présenter des dangers pour la santé ou pour l'environnement;

¹⁾ Vgl. *Industrial Property* 1990, 135 bzw. *La Propriété industrielle* 1990, 139.

¹⁾ See *Industrial Property* 1990, 135.

¹⁾ Cf. *La Propriété industrielle* 1990, 139.

b) Mikroorganismen, bei denen die besondere, für Versuche notwendige Isolierung erforderlich ist.

3. Amtssprache

Koreanisch. Es werden jedoch auch Mitteilungen in englischer Sprache angenommen.

4. Gebührenverzeichnis

	KRW
4.1 Aufbewahrung	
- Ersthinterlegung	600 000
- erneute Hinterlegung	50 000
4.2 Lebensfähigkeitsbescheinigung	
- Wenn der Hinterleger mit dem Antrag auf Erteilung der Lebensfähigkeitsbescheinigung auch eine Lebensfähigkeitsprüfung beantragt	20 000
- übrige Fälle	10 000
4.3 Abgabe einer Probe	50 000
(zuzüglich Versandkosten)	
4.4 Ausstellung einer Bestätigung nach Regel 8.2 des Budapester Vertrags	10 000
4.5 Mitteilung von Angaben nach Regel 7.6 des Budapester Vertrags	10 000

5. Technische Erfordernisse und Verwaltungsverfahren

5.1 Form und Menge

Soweit möglich, sollten beider KCTC zur Hinterlegung abgegebene Kulturen gefriergetrocknet sein. Viren, die nicht gefriergetrocknet werden können, und Bakteriophagen sollten tiefgefroren sein. Alle Replikate der zu hinterlegenden Mikroorganismen sollten aus derselben Reihe gefriergetrockneter oder tiefgefrorener Präparate stammen.

Im folgenden ist die jeweilige Mindestanzahl an Replikaten genannt, die der Hinterleger aushändigen muß:

Aktinomyzeten, Bakterien, Pilze, Hefen, plasmidhaltige Bakterien	10
Plasmide, Algen, Protozoen, tierische und pflanzliche Zellstämme, Hybridome, Viren, Bakteriophagen	25

5.2 Verwaltungsverfahren

5.2.1 Allgemeines

Die KCTC schließt mit dem Hinterleger keinen schriftlichen Vertrag ab, in dem die Verpflichtungen der beiden Parteien festgelegt sind. Mit seiner Unterschrift auf dem Hinterlegungsformular der KCTC verzichtet der Hinterleger jedoch auf jegliches Recht, seinen Mikroorganismus innerhalb der vorgeschriebenen Aufbewahrungsdauer zurückzuziehen.

Ausländische Hinterleger müssen im voraus mit der KCTC Kontakt aufnehmen, um sich über die Bedingungen für den Versand ihrer Mikroorganismen zu informieren. Bestimmte pathogene unterliegen Einfuhr- und/oder Quarantänebestimmungen. Das KCTC berät mögliche Hinterleger solcher Mikroorganismen über die Formalitäten, die zur Erlangung der notwendigen Genehmigung erledigt werden müssen.

(b) microorganisms which need the special containment required for experiments.

3. Official language

Korean. However, communications in English are also accepted.

4. Fee schedule

	KRW
4.1 Storage	
- original deposit	600 000
- new deposit	50 000
4.2 Issuance of viability statement	
- If the depositor requiring a viability statement has also requested a viability test	20 000
- in other cases	10 000
4.3 Furnishing of a sample	50 000
(plus cost of carriage)	
4.4 Issuance of an attestation under Rule 8.2 of the Budapest Treaty	10 000
4.5 Communication of information under Rule 7.6 of the Budapest Treaty	10 000

5. Technical and administrative procedures

5.1 Form and quantity

Whenever possible, cultures submitted to the KCTC for deposit should be lyophilized. Viruses that cannot be lyophilized and bacteriophages should be frozen. All replicates of the microorganisms to be deposited should be from the same batch of lyophilized or frozen preparations.

The minimum number of replicates that must be submitted by the depositor is as follows:

actinomycetes, bacteria, fungi, yeasts, bacteria containing plasmid	10
plasmids, algae, protozoa, animal and plant cell lines, hybridomas, viruses, bacteriophages	25

5.2 Administrative procedures

5.2.1 General

The KCTC does not enter into a written contract with the depositor defining the liabilities of either party. However, by signing the KCTC deposit form the depositor surrenders any right to withdraw his deposit during the required storage period.

Overseas depositors must contact the KCTC in advance for advice about the shipping of their microorganisms. Certain pathogens are subject to import and/or quarantine regulations. The KCTC advises prospective depositors of such microorganisms of the procedures that must be followed to obtain the necessary permits.

b) les micro-organismes dont la manipulation nécessite le type d'isolement particulier exigé pour les expériences.

3. Langue officielle

Coréen. Toutefois, les communications en anglais sont aussi acceptées.

4. Barème des taxes

	KRW
4.1 Conservation	
- dépôt initial	600 000
- nouveau dépôt	50 000
4.2 Délivrance d'une déclaration sur la viabilité	
- si le déposant, en demandant la déclaration sur la viabilité, demande aussi un contrôle de viabilité	20 000
- autres cas	10 000
4.3 Remise d'un échantillon	50 000
(plus frais d'expédition)	
4.4 Délivrance d'une attestation conformément à la règle 8.2 du Traité de Budapest	10 000
4.5 Communication de renseignements conformément à la règle 7.6 du Traité de Budapest	10 000

5. Procédures techniques et administratives

5.1 Forme et quantité

Chaque fois que cela est possible, les cultures soumises pour dépôt à la KCTC doivent être lyophilisées. Les virus qui ne peuvent pas être lyophilisés et les bactériophages devraient être congelés. Toutes les répliques de micro-organismes à déposer doivent provenir du même lot de préparations lyophilisées ou congelées.

Les nombres minimums de répliques que le déposant doit remettre au moment de son dépôt sont les suivants:

actinomycètes, bactéries, champignons, levures, bactéries contenant des plasmides	10
plasmides, algues, protozoaires, lignées de cellules animales et végétales, hybridomes, virus, bactériophages	25

5.2 Procédures administratives

5.2.1 Généralités

La KCTC ne conclut avec les déposants aucun contrat écrit définissant les obligations de l'une et l'autre parties. Toutefois, en signant la formule de dépôt de la KCTC, le déposant renonce à tout droit de retirer son dépôt durant la période de conservation requise.

Les déposants étrangers doivent prendre contact au préalable avec la KCTC pour lui demander conseil sur le mode d'expédition de leurs micro-organismes. Certains micro-organismes pathogènes sont visés par des règlements d'importation ou de quarantaine. La KCTC indique aux éventuels déposants de tels micro-organismes les formalités à remplir pour obtenir les autorisations nécessaires.

5.2.2 Vornahme der Ersthinterlegung

Hinterleger müssen das dem Muster BP/1 entsprechende Formblatt ausfüllen, das von der KCTC als Eingangsbogen für Hinterlegungen nach dem Budapester Vertrag verwendet wird. Bei einer späteren Angabe oder Änderung der wissenschaftlichen Beschreibung und/oder der vorgeschlagenen taxonomischen Bezeichnung und einem Antrag auf Bestätigung, daß die KCTC diese Information erhalten hat, muß der Hinterleger das dem Muster BP/7 entsprechende Formblatt ausfüllen.

5.3 Zusätzliche Informationen

Weitere Informationen hinsichtlich der Verwaltungsvorschriften und -verfahren der KCTC sind der bereits erwähnten Ausgabe von *La Propriété industrielle*, 1990, 139 bzw. *Industrial Property* 1990, 135 zu entnehmen.

5.2.2 Making the original deposit

Depositors are required to complete the equivalent of model form BP/1, which is used by the KCTC as its accession form for Budapest Treaty deposits. In the event of a later indication or amendment of the scientific description and/or proposed taxonomic designation, and a request for attestation that the KCTC has received such information, the depositor must complete the equivalent of model form BP/7.

5.3 Supplementary information

Supplementary information relating to administrative requirements and procedures of the KCTC is published in the above cited issue of *Industrial Property* 1990, 135.

5.2.2 Modalités du dépôt initial

Les déposants doivent remplir l'équivalent de la formule type BP/1, que la KCTC utilise comme formule de dépôt selon le Traité de Budapest. En cas d'indication ou de modification ultérieure de la description scientifique ou de la désignation taxonomique proposée, et pour toute demande d'attestation selon laquelle la KCTC a reçu de tels renseignements, le déposant doit remplir l'équivalent de la formule type BP/7.

5.3 Informations supplémentaires

Des informations supplémentaires relatives aux règles et procédures administratives de la KCTC figurent dans *La Propriété industrielle* déjà mentionnée, 1990, 139.

GEBÜHREN

Hinweise für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen

Der derzeit aktuelle Gebührenhinweis ist im Amtsblatt 4/1990, Seiten i-ix veröffentlicht.

Änderungen und Ergänzungen gegenüber dem in diesem Amtsblatt abgedruckten Hinweis haben sich nicht ergeben.

FEES

Guidance for the payment of fees, costs and prices

The fees guidance currently in force was published in Official Journal 4/1990, pages i-ix.

Amendments and additions to the guidance published in that Official Journal have not occurred.

TAXES

Avis concernant le paiement des taxes, frais et tarifs de vente

Le texte de l'avis actuellement applicable a été publié au Journal officiel 4/1990, pages i-ix.

Il n'a fait l'objet d'aucun changement depuis cette publication.

Wichtiger Hinweis

Das Europäische Patentamt hat die Absicht, die in Artikel 2 und 3 der Gebührenordnung vorgesehenen, seit 2. Januar 1985 unveränderten Gebühren zum 3. Januar 1991 um durchschnittlich ca. 20 % an die allgemeine inflations- und Kostenentwicklung anzupassen.

Die neuen Beträge werden Mitte Dezember 1990 in einer Beilage zum Amtsbla 12/1990 veröffentlicht.

Important Note

The European Patent Office intends to adjust the fees laid down in Articles 2 and 3 of the Rules relating to Fees - unchanged since 2 January 1985 - by an average of about 20% and bring them into line with price rises and inflation. This will come into effect on 3 January 1991.

The new amounts will be published in mid-December 1990 in a supplement to the 12/1990 issue of the Official Journal.

Avis important

L'Office européen des brevets a l'intention de procéder à un ajustement des taxes prévues aux articles 2 et 3 du règlement relatif aux taxes, qui sont demeurées inchangées depuis le 2 janvier 1985, pour tenir compte de l'inflation et de l'évolution générale des prix. Cet ajustement, qui sera de l'ordre de 20 % en moyenne, prendra effet au 3 janvier 1991.

Les nouveaux montants des taxes seront publiés vers la mi-décembre 1990 dans un supplément au Journal officiel 12/1990.