

ENTSCHEIDUNGEN DER GROSSEN BESCHWERDEKAMMER

**Entscheidung der Großen
Beschwerdekammer vom
16. November 1990
G 5/88, G 7/88, G 8/88
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer

Vorsitzender: P. Gori
Mitglieder: G. D. Paterson
F. Benussi
K. Lederer
C. Payraudeau
R. Schulte
P. van den Berg

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Medtronic Inc.**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:
Biotronik Meß- und Therapiegeräte
GmbH und Co.**

Stichwort: Verwaltungsvereinbarung/MEDTRONIC

**Artikel: 4, 5, 6, 7, 10, 33, 99 (1), 112
EPÜ; Verwaltungsvereinbarung zwischen dem
Präsidenten des EPA und dem Präsidenten des
Deutschen Patentamts vom 29. Juni 1981;
Beschluß des Präsidenten vom 10. Mai 1989**

**Schlagwort: "Behandlung von an das EPA gerichteten
Schriftstücken, die beim Deutschen Patentamt
in Berlin eingehen" - "Aufgaben und Befugnisse
des Präsidenten" - "Grundsatz des guten Glaubens"
- "Vertrauensschutz für die Benutzer des EPA"**

Leitsätze

I. Die Fähigkeit des Präsidenten des Europäischen Patentamts, die Europäische Patentorganisation aufgrund von Artikel 5 (3) EPÜ zu vertreten, definiert seine Aufgaben, verleiht jedoch keine Befugnis. Der Umfang der Vollmacht des Präsidenten wird zwar durch das EPÜ geregelt, aber nicht durch dessen Artikel 5 (3).

II. Soweit die Verwaltungsvereinbarung vom 29. Juni 1981 zwischen dem Präsidenten des EPA und dem Präsidenten des Deutschen Patentamts Bestimmungen über die Behandlung von an das EPA gerichteten und dem Deutschen Patentamt in Berlin zugegangenen Schriftstücken betrifft, war der Präsident des EPA zu keinem Zeitpunkt vor Eröffnung der Annahmestelle des EPA in Berlin am 1. Juli 1989 befugt, eine solche Vereinbarung für das EPA zu schließen

III. In Anwendung des Grundsatzes des Vertrauensschutzes für die Benutzer des EPA war das EPA verpflichtet, Schriftstücke, die im Zeitraum zwi-

DECISIONS OF THE ENLARGED BOARD OF APPEAL

**Decision of the Enlarged
Board of Appeal dated
16 November 1990
G 5/88, G 7/88, G 8/88
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: P. Gori
Members: G. D. Paterson
F. Benussi
K. Lederer
C. Payraudeau
R. Schulte
P. van den Berg

**Patent proprietor/Respondent:
Medtronic, Inc.**

**Opponent/Appellant: Biotronik
Meß- und Therapiegeräte GmbH &
Co.**

**Headword: Administrative Agreement/
MEDTRONIC**

**Article: 4, 5, 6, 7, 10, 33, 99(1), 112
EPC; Administrative Agreement between the
President of the EPO and the President of the
German Patent Office dated 29 June 1981;
Decision of the President dated 10 May 1989**

**Keyword: "Treatment of documents
intended for the EPO and received by the
German Patent Office in Berlin" - "Functions
and powers of the President" - "Principle
of good faith" - "Protection of the
legitimate expectations of users of the
EPO"**

Headnote

I. The capacity of the President of the European Patent Office to represent the European Patent Organisation by virtue of Article 5(3) EPC is one of his functions but is not one of his powers. The extent of the President's power is governed by the EPC, but not by Article 5(3) EPC.

II. To the extent that the Administrative Agreement dated 29 June 1981 between the President of the EPO and the President of the German Patent Office contains terms regulating the treatment of documents intended for the EPO and received by the German Patent Office in Berlin, the President of the EPO did not himself have the power to enter into such an agreement on behalf of the EPO, at any time before the opening of the Filing Office for the EPO in Berlin on 1 July 1989.

III. In application of the principle of good faith and the protection of the legitimate expectations of users of the EPO, if a person has at any time, since

DECISIONS DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

**Décision de la Grande
Chambre de recours, en date
du 16 novembre 1990
G 5/88, G 7/88, G 8/88
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: P. Gori
Membres: G. D. Paterson
F. Benussi
K. Lederer
C. Payraudeau
R. Schulte
P. van den Berg

Titulaire du brevet/intimé: Medtronic, Inc.

**Opposant/requérant: Biotronik
Meß- und Therapiegeräte GmbH &
Co.**

**Référence: Accord administratif/
MEDTRONIC**

**Article: Articles 4, 5, 6, 7, 10, 33,
99(1), 112 CBE; Accord administratif du
29 juin 1981 entre le Président de l'OEB
et le Président de l'Office allemand des
brevets; décision du Président, en date
du 10 mai 1989.**

**Mot-clé: "Traitement de documents
destinés à l'OEB reçus par l'Office
allemand des brevets à Berlin" -
"Fonctions et pouvoirs du Président" -
"Principe de la bonne foi" -
"Protection de la confiance légitime
des usagers de l'OEB".**

Sommaire

I. La capacité de représenter l'Organisation européenne des brevets en vertu de l'article 5(3) CBE définit une des fonctions du Président de l'Office européen des brevets, mais elle ne lui confère aucun pouvoir. L'étendue des pouvoirs du Président est bien régie par la CBE, mais pas par les dispositions de l'article 5(3) CBE

II. Dans la mesure où l'Accord administratif du 29 juin 1981 entre le Président de l'OEB et le Président de l'Office allemand des brevets comporte des dispositions régissant le traitement des documents qui sont destinés à l'OEB mais sont reçus à l'Office allemand des brevets à Berlin, le Président de l'OEB n'avait pas lui-même le pouvoir de conclure cet accord pour le compte de l'OEB avant l'ouverture le 1^{er} juillet 1989 du bureau de réception créé à l'agence de Berlin de l'OEB.

III. En application du principe de la protection de la bonne foi et de la confiance légitime des usagers de l'OEB, s'à un moment quelconque en-

schen der Veröffentlichung der Vereinbarung im Amtsblatt und dem 1. Juli 1989 beim Deutschen Patentamt Berlin (auf andere Weise als durch Überbringer) eingereicht wurden, aber an das EPA gerichtet waren, so zu behandeln, als seien sie am Tag ihres Eingangs beim Deutschen Patentamt Berlin beim Amt eingegangen.

publication of the Agreement in the Official Journal and before 1 July 1989, filed documents intended for the EPO at the German Patent Office in Berlin (otherwise than by hand), the EPO was then bound to treat such documents as if it had received them on the date of receipt at the German Patent Office in Berlin

tre la publication de l'Accord au Journal officiel et le 1^{er} juillet 1989, une personne a déposé à l'Office allemand des brevets à Berlin (autrement que par les soins d'un messenger) des documents destinés à l'OEB, l'OEB est tenu de traiter ces documents comme s'ils lui étaient parvenus à la date à laquelle ils ont été reçus par l'Office allemand des brevets à Berlin.

Sachverhalt und Anträge

I. In ihrer Entscheidung vom 6. Juli 1988 in der Sache T 117/87 (ABl. EPA 1989, 127) legte die Beschwerdekammer 3 4 1 der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ von Amts wegen die drei folgenden Rechtsfragen vor:

(i) Ist der Präsident des EPA, wenn er mit einer anderen Organisation (hier: dem Deutschen Patentamt) eine Vereinbarung trifft, befugt, in diese Vereinbarung eine Bestimmung aufzunehmen, wonach das EPA unter bestimmten Umständen ein Schriftstück, das bei ihm nach Ablauf einer im EPÜ gesetzten Frist eingereicht wird, so behandeln muß, als sei es fristgerecht eingereicht worden?

(ii) Falls der Präsident des EPA nicht zum Abschluß einer Vereinbarung, die eine solche Bestimmung enthält, befugt ist, welche Rechtswirkung hat dann diese Bestimmung im Hinblick darauf, daß die Vereinbarung im Amtsblatt veröffentlicht worden ist, damit die Beteiligten in den Verfahren vor dem EPA davon in Kenntnis gesetzt werden und sich darauf verlassen können?

(iii) Ist im vorliegenden Fall für die Frist und den Ort für die Einreichung der Einspruchsschrift beim EPA Artikel 99 (1) EPÜ allein maßgebend, oder muß er in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 3 der Verwaltungsvereinbarung vom 29. Juni 1981 gesehen werden?

II. Diese Fragen stellten sich im Rahmen eines Einspruchsbeschwerdeverfahrens und betreffen die Zulässigkeit des Einspruchs. Die gegen ein europäisches Patent gerichtete Einspruchsschrift ging dem Deutschen Patentamt in Berlin zusammen mit der Einspruchsgebühr am letzten Tag der in Artikel 99 (1) EPÜ vorgeschriebenen neunmonatigen Einspruchsfrist zu. Die Einspruchsschrift und die Gebühr wurden an das EPA in München weitergeleitet, wo sie fünf Tage nach Ablauf der Frist von neun Monaten eingingen.

Der Einspruch wurde der Patentinhaberin gemäß Regel 57 (1) EPÜ mitgeteilt: diese focht sogleich die Zulässigkeit des Einspruchs an. Sie bezweifelte, ob die "Verwaltungsvereinbarung vom 29. Juni 1981 zwischen dem Deutschen Patentamt und dem Europäischen Patentamt über den Zugang von

Summary of Facts and Submissions

I. In case T 117/87 (OJ EPO 1989, 127), Board of Appeal 3.4.1 in its Decision dated 6 July 1988 of its own motion referred three questions of law to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC:

(i) If the President of the EPO makes an agreement with an outside organisation (here: the German Patent Office), has he the power to include in such an agreement a term which requires the EPO in certain circumstances to treat a document which was filed at the EPO outside a time limit set by the EPC as if it had been filed within such time limit?

(ii) If the making of an agreement which includes such a term is not within the power of the President of the EPO, what is the legal effect of such a term in such an agreement, having regard to the fact that the agreement was published in the Official Journal in order that parties to proceedings before the EPO should be informed of and rely upon its contents?

(iii) In the present case, are time limit and place for filing the notice of opposition at the EPO governed by Article 99(1) EPC alone, or by Article 99(1) EPC in combination with Article 1, paragraph 3, of the Administrative Agreement dated 29 June 1981?

II. The questions were raised in the context of an appeal in opposition proceedings, and concern the admissibility of the opposition. The notice of opposition to a European patent together with the opposition fee was delivered to the German Patent Office in Berlin on the last day of the nine-month period for filing an opposition prescribed by Article 99(1) EPC. The notice of opposition and the fee were transmitted to the EPO in Munich, where they were received five days after the expiry of the nine-month period.

The notice of opposition was communicated to the patent proprietor pursuant to Rule 57(1) EPC, who immediately challenged the admissibility of the opposition. The application of the "Administration Agreement dated 29 June 1981 between the German Patent Office and the European Patent

Exposé des faits et conclusions

I. Dans l'affaire T 117/87 (JO OEB 1989, 127), la chambre de recours 3.4.1, par une décision en date du 6 juillet 1988, a soumis d'office trois questions de droit à la Grande Chambre de recours en application de l'article 112(1) a) CBE:

(i) Si le Président de l'OEB conclut un accord avec une autre organisation (en l'occurrence l'Office allemand des brevets), est-il habilité à introduire dans un tel accord une disposition aux termes de laquelle l'OEB doit, dans certaines circonstances, traiter un document qui a été déposé auprès de ses services après l'expiration d'un délai fixé par la CBE comme si ce document avait été déposé dans ce délai?

(ii) Si le Président de l'OEB n'est pas habilité à conclure un accord comportant une telle disposition, quel est l'effet juridique produit par ladite disposition, eu égard au fait que l'accord en question a été publié au Journal officiel afin que les parties aux procédures devant l'OEB soient informées de son contenu et considèrent qu'il fait foi?

(iii) Dans la présente espèce, le délai et le lieu prévus pour le dépôt de l'acte d'opposition auprès de l'OEB sont-ils régis uniquement par l'article 99(1) CBE ou bien par l'article 99(1) CBE en liaison avec l'article 1^{er}, paragraphe 3 de l'Accord administratif du 29 juin 1981?

II. Ces questions ont été soulevées suite à un recours formé dans le cadre d'une procédure d'opposition au sujet de la recevabilité de l'opposition. Le dernier jour du délai d'opposition de neuf mois prévu par l'article 99(1) CBE, l'Office allemand des brevets à Berlin a reçu l'acte d'opposition à un brevet européen, ainsi que le paiement de la taxe d'opposition correspondante. L'acte d'opposition et le montant du paiement ont été transmis à l'OEB à Munich, quiles a reçus cinq jours après l'expiration du délai de neuf mois.

En application de la règle 57(1) CBE, l'acte d'opposition a été notifié à la titulaire du brevet; cette dernière a immédiatement contesté la recevabilité de l'opposition, en faisant valoir qu'il était douteux que les dispositions de "l'Accord administratif du 29 juin 1981 entre l'Office allemand des brevets et

Schriftstücken und Zahlungsmitteln" (ABl. EPA 1981, 381) (im folgenden "die Vereinbarung" genannt) im vorliegenden Fall auf die Einspruchsschrift und die Einspruchsgebühr anzuwenden sei Insbesondere vertrat sie die Auffassung, daß die Einspruchsschrift vermutlich durch unmittelbare Übergabe beim Deutschen Patentamt abgegeben worden sei und die Vereinbarung nicht dahingehend ausgelegt werden dürfte, daß sie sich auch auf solche Zustellungen erstrecke. Der Formalsachbearbeiter der Einspruchsabteilung erwiderte darauf mit Bescheid vom 28 Januar 1986, daß er den Einspruch deshalb nicht für unzulässig im Sinne der Regel 56 (1) EPÜ halte, weil er außerhalb der neunmonatigen Einspruchsfrist eingereicht worden sei, da die Vereinbarung "sich auf alle Schriftstücke erstreckt, die an das EPA gerichtet sind, aber der Annahmestelle des Deutschen Patentamts in München oder Berlin zugehen ... Nach dieser Regelung werden Schriftstücke, die bei der Poststelle des Deutschen Patentamts eingehen, so behandelt, als wären sie bei der Poststelle des Europäischen Patentamts eingereicht worden, und umgekehrt In der Praxis ist es ziemlich schwierig, zwischen versehentlich und absichtlich vorgenommenen Einreichungen zu unterscheiden. Der Ausdruck "an das EPA gerichtet" (englisch: "intended", französisch: "destiné") bezieht sich auf den Endempfänger des Schriftstücks. Nach der Vereinbarung dürfen Schriftstücke, die der Annahmestelle eines der beiden Ämter zugehen, dort mit dem Eingangsdatum versehen werden ... Ob das Schriftstück durch Überbringer abgegeben worden ist oder nicht, ist in der derzeitigen Phase des Verfahrens ohne Belang."

Die Einspruchsabteilung erließ eine Entscheidung in der Sache, mit der sie den Einspruch zurückwies, den sie aus den vom Formalsachbearbeiter genannten und oben wiedergegebenen Gründen für zulässig erachtete.

III. Die Beschwerdekammer 3.4.1 hat in zwei weiteren Fällen, T 149/87 und T 96/88, von Amts wegen Entscheidungen - beide vom 21 Juli 1988 - erlassen, in denen sie der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ dieselben drei Fragen vorlegt In beiden Fällen handelt es sich um Einspruchsverfahren mit denselben Beteiligten wie im Falle T 117/87 mit einem im wesentlichen ähnlichen Sachverhalt.

In einem an beide Beteiligte gerichteten Schreiben vom 17 November 1988 teilte der Geschäftsstellenbeamte der Großen Beschwerdekammer den Beteiligten mit, daß die Große Beschwerdekammer gemäß Artikel 8 ihrer Verfahrensordnung beschlossen habe, die drei ihr vorgelegten Rechtsfragen gemeinsam zu behandeln. Somit würden alle Stellungnahmen der Beteiligten in

Office concerning procedure on receipt of documents and payments" (OJ EPO 1981, 381) (hereafter "the Agreement") to the notice of opposition and opposition fee in the case was questioned. In particular, it was suggested that the notice of opposition had presumably been delivered by hand to the German Patent Office, and that the Agreement should not be interpreted as covering such delivery. In reply, the Formalities Officer of the Opposition Division issued a letter dated 28 January 1986 stating that he did not accept that the opposition was inadmissible under Rule 56(1) EPC on the ground that it was filed outside the nine-month opposition period, because the Agreement "covers all documents which are intended for the EPO but which are sent to the post room of the German Patent Office in Munich or Berlin... The mechanism is to accept documents received at the post room of the German Patent Office as being filed at the post room of the European Patent Office and vice versa From the practical point of view it is rather difficult to distinguish between filings made by error or intention. "Intended for the EPO" (German: "gerichtet", French: "destiné") refers to the final destination of the letter. The Agreement allows filings in either post room to be accorded a date of receipt Whether or not the document was filed by hand does not, at the stage of the proceedings now reached, affect the stated opinion."

In due course, the Opposition Division issued a substantive Decision which rejected the opposition, in which the opposition was held to be admissible for the reasons set out by the Formalities Officer and summarised above.

III. In two further cases, T 149/87 and T 96/88, Board of Appeal 3.4.1 has issued Decisions both dated 21 July 1988 of its own motion, in which the same three questions have been referred to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC. Each of these two cases are opposition proceedings between the same two parties as in case T 117/87, and the facts of these two cases are essentially similar.

In a letter to both parties dated 17 November 1988, the Registrar of the Enlarged Board informed the parties that under Article 8 of its Rules of Procedure, the Enlarged Board had decided to consider the three referred questions of law in consolidated proceedings. Thus, any observations from either party in case G 5/88 before the Enlarged Board would be treated as

l'Office européen des brevets, relatif à la réception des documents et des moyens de paiement" (JO OEB 1981, 381), ci-après dénommé "l'Accord", puissent s'appliquer en l'occurrence à la production de l'acte d'opposition et au paiement de la taxe d'opposition. Elle a notamment suggéré que l'acte d'opposition avait vraisemblablement été remis à l'Office allemand des brevets par les soins d'un messenger, et que l'Accord ne devait pas être interprété comme couvrant ce mode de distribution du courrier. En réponse, l'agent des formalités de la division d'opposition a déclaré dans une notification émise le 28 janvier 1986 qu'il ne pouvait considérer que l'opposition était irrecevable en vertu de la règle 56(1) CBE pour avoir été formée après l'expiration du délai d'opposition de neuf mois, l'Accord "s'appliquant à tous les documents destinés à l'OEB ("intended for the EPO") qui sont envoyés au service du courrier de l'Office allemand des brevets à Munich ou à Berlin... Les documents reçus au service du courrier de l'Office allemand des brevets sont acceptés automatiquement comme s'ils avaient été déposés au service du courrier de l'Office européen des brevets et vice versa... Sur le plan pratique, il est plutôt malaisé de distinguer entre les dépôts effectués par inadvertance et ceux qui sont intentionnels. L'expression "intended for the EPO" (en allemand: "gerichtet"; en français: "destiné") se réfère à la destination finale de l'envoi. Selon l'Accord, une date de réception est attribuée, quel que soit le service du courrier où s'est effectué le dépôt... Au stade actuel de la procédure, la question de savoir si le document a été remis ou non par les soins d'un messenger ne change rien à ce qui vient d'être exposé"

La division d'opposition a rendu une décision sur le fond rejetant l'opposition, tout en jugeant celle-ci recevable pour les raisons avancées par l'agent des formalités qui ont été résumées ci-dessus.

III. Dans deux autres affaires, T 149/87 et T 96/88, la chambre de recours 3.4.1 a rendu le 21 juillet 1988 deux décisions soumettant d'office les trois mêmes questions à la Grande Chambre de recours en application de l'article 112(1) a) CBE. Dans les deux cas, il s'agit d'une procédure d'opposition entre les deux mêmes parties que celles en présence dans l'affaire T 117/87, et les faits sont pratiquement similaires.

Par lettre datée du 17 novembre 1988, le greffier de la Grande Chambre de recours a informé les deux parties qu'en vertu de l'article 8 de son règlement de procédure, la Grande Chambre de recours avait décidé d'examiner au cours d'une procédure commune les trois questions de droit qui lui avaient été soumises. Par conséquent, toute observation soumise par une partie à la

der der Großen Beschwerdekammer vorliegenden Sache G 5/88 so behandelt, als wären sie in dem gemeinsamen Verfahren eingereicht worden

IV. Nachdem die Entscheidung der Beschwerdekammer am 6. Juli 1988 ergangen war, wurden die Beteiligten in der Sache G 5/88 aufgefordert, zu den Rechtsfragen Stellung zu nehmen: es gingen jedoch keine Stellungnahmen ein. Anschließend beschloß die Große Beschwerdekammer gemäß Artikel 11a ihrer Verfahrensordnung (ABl. EPA 1989, 363), den Präsidenten des Amtes aufzufordern, sich zu den ihr vorgelegten Fragen schriftlich zu äußern und ihr folgende Fragen zu beantworten:

(1) Vor dem Inkrafttreten (1. Juli 1989) des Beschlusses des Präsidenten vom 10. Mai 1989 über die Errichtung einer Annahmestelle bei der Dienststelle Berlin des Europäischen Patentamts (ABl. EPA 1989, 218) und damit auch zum Zeitpunkt der Schließung der Verwaltungsvereinbarung am 29. Juni 1981 (ABl. EPA 1981, 381) war es nicht zulässig, an das EPA gerichtete Schriftstücke bei der Dienststelle Berlin des EPA einzureichen, obwohl europäische Patentanmeldungen aufgrund von Artikel 75 (1) b) EPÜ beim Deutschen Patentamt in Berlin eingereicht werden durften. Somit bestand offensichtlich kein Grund dafür, andere Schriftstücke als europäische Patentanmeldungen, die an das EPA gerichtet waren, überhaupt an das EPA oder das Deutsche Patentamt in Berlin zu senden.

Aus welchen Beweggründen also wurden unter diesen Umständen die Bestimmungen, die den Zugang von an das EPA in Berlin gerichteten Schriftstücken betreffen, in die Verwaltungsvereinbarung aufgenommen?

(2) Hat der Verwaltungsrat den Präsidenten gemäß Artikel 33 (4) EPÜ ermächtigt, Verhandlungen über den Abschluß der Vereinbarung zu führen und diese zu schließen? Wenn ja, wird um nähere Angaben hierzu gebeten. Wenn nein, aufgrund welcher Befugnis wurde nach Ansicht des Präsidenten die Verwaltungsvereinbarung geschlossen?

(3) Obwohl der Beschluß des Präsidenten vom 10. Mai 1989 für den Gegenstand der vorgelegten Rechtsfragen ohne Zweifel insofern keine unmittelbare Bedeutung hat, als sich dieser auf frühere Ereignisse bezieht, will die Große Beschwerdekammer möglicherweise doch die derzeitige Rechtslage in Betracht ziehen: Was waren also in diesem Zusammenhang die Beweggründe für den Erlaß des Beschlusses des Präsidenten vom 10. Mai 1989? Ist dieser Beschluß für den derzeitigen rechtlichen Status der Verwaltungsvereinbarung vom 29. Juni 1981 relevant?

filed within the consolidated proceedings.

IV Following the issue of the Decision of the Board of Appeal dated 6 July 1988, the parties were invited in case G 5/88 to file observations on the referred questions, but neither did so. Subsequently, under Article 11 (a) of its Rules of Procedure (OJ EPO 1989, 363), the Enlarged Board decided to invite the President of the EPO to comment in writing upon the referred questions and to provide it with information in response to the following questions:

(1) Prior to the entry into force on 1 July 1989 of the President's Decision dated 10 May 1989 setting up a filing office in the Berlin sub-office of the EPO (OJ EPO 1989, 218), and therefore at the date of the Administrative Agreement dated 29 June 1981 (OJ EPO 1981, 381), it was not permissible to file any documents intended for the EPO at the sub-office of the EPO in Berlin, although it was possible to file European patent applications at the German Patent Office in Berlin under Article 75(1)(b) EPC. Thus, for documents other than European patent applications which were intended for the EPO, there appears to have been no reason for these to be sent either to the EPO or to the German Patent Office in Berlin at all.

In this context, therefore, what was the background to and reason for those provisions of the Administrative Agreement which concern the receipt of documents which were intended for the EPO in Berlin?

(2) Did the Administrative Council authorise the President to negotiate the Administrative Agreement, or give its approval to the President to conclude that Agreement, pursuant to Article 33(4) EPC? If so, please provide relevant details. If not, under what power does the President consider that the Administrative Agreement was made?

(3) Although the President's Decision dated 10 May 1989 can clearly have no direct relevance to the issues raised by the referred questions insofar as they relate to prior events, nevertheless, the Enlarged Board may wish to consider the present legal situation: in this context, therefore, what was the background to and reason for the issuing of the President's Decision dated 10 May 1989? Does that Decision have any relevance to the current legal status of the Administrative Agreement dated 29 June 1981?

Grande Chambre de recours dans l'affaire G 5/88 serait traitée comme ayant été présentée dans le cadre de cette procédure commune.

IV. Suite à la décision rendue par la chambre de recours le 6 juillet 1988, les parties ont été invitées dans l'affaire G 5/88 à présenter leurs observations sur les questions soumises à la Grande Chambre, mais aucune d'entre elles n'a déféré à cette invitation. La Grande Chambre de recours a décidé alors, en application de l'article 11 bis de son règlement de procédure (JO OEB 1989, 363), d'inviter le Président de l'OEB à présenter par écrit ses observations sur les questions qui lui avaient été soumises et à lui fournir des informations en réponse aux questions suivantes:

(1) Avant l'entrée en vigueur le 1^{er} juillet 1989 de la décision du Président en date du 10 mai 1989 relative à la création d'un bureau de réception à l'agence de Berlin de l'OEB (JO OEB 1989, 218), et par conséquent à la date à laquelle avait été signé l'Accord administratif du 29 juin 1981 (JO OEB 1981, 381), le dépôt à l'agence de l'OEB à Berlin de documents destinés à l'OEB n'était pas autorisé alors qu'il était possible de déposer des demandes de brevet européen à l'Office allemand des brevets à Berlin en vertu de l'article 75(1)(b) CBE. Il semble donc qu'il n'y avait aucune raison d'envoyer des documents à l'agence de l'OEB ou à l'Office allemand des brevets à Berlin en dehors des demandes de brevet européen destinées à l'OEB.

Il est donc demandé de rappeler à ce propos dans quelles conditions et pour quels motifs ont été arrêtées les dispositions de l'Accord administratif relatives à la réception à Berlin de documents destinés à l'OEB.

(2) Le Conseil d'administration a-t-il autorisé le Président à négocier l'Accord administratif ou a-t-il donné son approbation au Président pour la conclusion de l'Accord, conformément à l'article 33(4) CBE? Dans l'affirmative, il est demandé de fournir toutes précisions à ce sujet. Dans la négative, en vertu de quel pouvoir l'Accord administratif a-t-il été conclu, selon le Président?

(3) Bien que la décision du Président en date du 10 mai 1989 soit de toute évidence sans rapport direct avec les points soulevés dans les questions soumises à la Grande Chambre, ceux-ci concernant des événements antérieurs, il se peut que la Grande Chambre de recours souhaite examiner la situation juridique actuelle: dans ce contexte, donc, dans quelles conditions et pour quels motifs le Président a-t-il pris la décision en date du 10 mai 1989? Cette décision a-t-elle une influence quelconque sur la portée actuelle de l'Accord administratif du 29 juin 1981?

V Der Präsident führte in seiner Erwiderung auf die entsprechend nummerierten Fragen im wesentlichen folgendes aus:

(1) Die Vereinbarung sei aus der Erfahrung heraus geschlossen worden, daß es infolge der geographischen Nähe und der ähnlichen Aufgabenstellung des Deutschen Patentamts und des Europäischen Patentamts in München insbesondere bei der Postzustellung zu Verwechslungen gekommen sei. Es sei häufig vorgekommen, daß an eine der beiden Behörden gerichtete Schriftstücke versehentlich der anderen zugestellt wurden, was zu schwerwiegenden Rechtsfolgen und Rechtsverlusten hätte führen können.

Beide Patentämter, das EPA und das Deutsche Patentamt, hätten es daher für notwendig gehalten, in einer Vereinbarung die erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, um im Falle falscher Postzustellungen Rechtsverluste zu vermeiden.

Berlin sei ursprünglich im Entwurf der Vereinbarung überhaupt nicht eingeschlossen gewesen, da es nicht zulässig gewesen sei, an das EPA gerichtete Schriftstücke bei der Dienststelle Berlin des EPA einzureichen

Der Einschluß der Dienststelle Berlin sei erstmals in einem von den deutschen Behörden in einer fortgeschrittenen Verhandlungsphase erstellten Entwurf enthalten gewesen. Der Hauptgrund hierfür dürfte politischer Art gewesen und dem Wunsch entsprungen sein, die Dienststelle Berlin des Deutschen Patentamts in einer von diesem Amt geschlossenen Vereinbarung zu erwähnen.

Damals seien einige beim EPA in München anhängige Fälle sehr dringlich geworden. Eine weitere Verzögerung sei nicht mehr vertretbar erschienen. Das EPA sei der Auffassung gewesen, daß der Einschluß Berlins nur das Deutsche Patentamt betreffe, und habe deshalb die Vereinbarung auf der Grundlage der von den deutschen Behörden überarbeiteten Fassung geschlossen

(2) Der Präsident habe die Genehmigung des Verwaltungsrats zur Verhandlung und zum Abschluß der Vereinbarung nicht eingeholt

a) Artikel 5 (3) EPÜ sehe vor, daß der Präsident des Europäischen Patentamts die Organisation vertrete, und gebe ihm eine umfassende Vertretungsbefugnis gegenüber Dritten, mögen diese nun privat- oder öffentlichrechtlicher Natur, Personen oder Institutionen sein. Die in Artikel 5 (3) EPÜ vorgesehene umfassende Vertretungsbefugnis erstrecke sich nicht nur auf die Fälle, in denen der Präsident unmittelbar für die Europäische Patentorganisation (im folgenden "die Organisation" genannt) als solche handle, son-

V. In reply, the President commented substantially as follows, with reference to the numbered paragraphs

(1) The Agreement was based on experience that confusion could arise between the German Patent Office and the European Patent Office in Munich due to their geographical proximity and similar function, particularly as regards the delivery of mail by post. Documents intended for one office were often delivered by mistake to the other, which could cause severe legal consequences and loss of rights.

Both patent offices, the EPO and the German Patent Office, felt it necessary to come to an agreement providing for the necessary mechanisms to avoid loss of rights in cases of erroneously delivered mail.

Originally, Berlin was not included at all in the draft agreement, since it was not permitted to file any documents intended for the EPO at the sub-office of the EPO in Berlin.

The inclusion of Berlin first appeared in a draft prepared by the German authorities at a late stage of the discussions. It is supposed that the main reason may have been the political one to have the Berlin branch of the German Patent Office mentioned in an agreement concluded by that Office.

At that time, cases pending before the EPO in Munich had become quite urgent. A further delay seemed not to be acceptable. The EPO considered that the inclusion of Berlin was a matter which concerned the German Patent Office only and, therefore, concluded the agreement on the basis of the draft revised by the German authorities.

(2) The President did not ask for the authorisation by the Administrative Council to negotiate and conclude the agreement

(a) Article 5(3) EPC provides that the President of the European Patent Office shall represent the Organisation, and gives the President a comprehensive power of representation *vis-à-vis* third parties, be it private or public ones, persons or institutions. The comprehensive power of representation provided in Article 5(3) EPC does not only cover the cases where the President directly acts for the European Patent Organisation (hereafter "the Organisation") as such but also where he acts for the Office *vis-à-vis* third

V. En réponse, le Président a formulé en substance les remarques suivantes, en numérotant chacune d'elles par référence à la question à laquelle elle correspond:

(1) L'Accord a été conclu parce qu'il avait été constaté qu'il existait un risque de confusion entre l'Office européen des brevets et l'Office allemand des brevets à Munich, notamment pour la distribution du courrier, en raison de leur proximité géographique et de la similarité de leurs fonctions. Il était fréquent que des documents destinés à un office soient reçus par erreur à l'autre office, ce qui pouvait avoir de graves conséquences juridiques et entraîner des pertes de droits.

Ces deux offices, l'OEB et l'Office allemand des brevets, ont jugé nécessaire de conclure un accord instituant des mécanismes qui permettent d'éviter les pertes de droits en cas de distribution erronée du courrier.

A l'origine, Berlin n'était pas inclus dans le projet d'Accord, vu qu'il n'était pas permis de déposer à l'agence de l'OEB à Berlin des documents destinés à l'OEB

C'est dans un projet d'Accord élaboré par les autorités allemandes à un stade avancé des discussions que Berlin a été inclus pour la première fois, pour des raisons essentiellement politiques, peut-on supposer: ils agissaient de sorte que le département de Berlin de l'Office allemand des brevets soit mentionné dans un accord conclu par cet office

A l'époque, les affaires en souffrance auprès de l'OEB à Munich étaient devenues très urgentes. Un retard supplémentaire ne semblait pas acceptable. L'OEB a considéré que le problème de l'inclusion de Berlin concernait seulement l'Office allemand des brevets et, par conséquent, a conclu l'Accord sur la base du projet révisé présenté par les autorités allemandes

(2) Le Président n'a pas sollicité l'autorisation du Conseil d'administration pour négocier et conclure l'Accord.

(a) L'article 5(3) CBE prévoit que le Président de l'Office européen des brevets représente l'Organisation, et confère au Président un large pouvoir de représentation *vis-à-vis* des tiers, qu'il s'agisse de personnes publiques ou privées, de personnes physiques ou d'institutions. Le large pouvoir de représentation prévu à l'article 5(3) CBE ne couvre pas seulement les cas où le Président agit directement pour le compte de l'Organisation européenne des brevets en tant que telle (ci-après dénommée "l'Organisation"),

dem auch auf diejenigen, in denen er gemäß Artikel 10 (1) EPÜ gegenüber Dritten für das Amt tätig werde. Die vorbereitenden Arbeiten zum EPÜ (s. Bericht über die 4. Tagung der Regierungskonferenz, Dok. BR/125/71, Nrn. 97, 100, 102) seien als Beleg dafür angeführt.

b) Der Präsident sei auch aus dem folgenden Grund befugt gewesen, die Vereinbarung mit dem Deutschen Patentamt zu schließen, ohne zuvor nach Artikel 33(4) EPÜ die Ermächtigung und Genehmigung durch den Verwaltungsrat einzuholen:

Artikel 4(3) EPÜ übertrage dem EPA die Durchführung der der Organisation obliegenden Aufgabe, europäische Patente zu erteilen.

Nach Artikel 10 (1) und (2) a) EPÜ obliege die Leitung des EPA dem Präsidenten, der insbesondere die Befugnis habe, alle für die Tätigkeit des EPA zweckmäßigen Maßnahmen zu treffen. Eine Vereinbarung, die einen bestimmten Aspekt der Einreichung von Schriftstücken im Zusammenhang mit der Einleitung und Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen regelt, sei im wesentlichen auf eine für die Tätigkeit des EPA im Rahmen seiner Patenterteilungsaufgabe zweckmäßige Maßnahme gerichtet.

Artikel 10 (2) a) EPÜ ermächtige den Präsidenten ausdrücklich, **alle** hierzu erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Den vorbereitenden Arbeiten sei eindeutig zu entnehmen, daß dies auch die Befugnis zur Schließung von Vereinbarungen umfasse.

Bei der Schließung der Vereinbarung mit dem Deutschen Patentamt habe der Präsident gemäß Artikel 10 (2) a) EPÜ für das EPA und nicht unmittelbar für die Organisation gehandelt.

Die Befugnis des Präsidenten zur Schließung von Vereinbarungen ohne vorherige Ermächtigung oder Genehmigung durch den Verwaltungsrat hänge von der Art der in diesen Vereinbarungen eingegangenen Verpflichtungen ab. Da der Präsident keine allgemeine gesetzgeberische Befugnis besitze, dürfe er zweifellos auch keine von den Bestimmungen des EPÜ abweichenden Vereinbarungen schließen.

c) In diesem Zusammenhang sei darauf hinzuweisen, daß die Vereinbarung eine Verlängerung der beim EPA geltenden Fristen nicht vorsehe und auch keine rechtlichen Voraussetzungen definiere, unter denen ein Schriftstück als rechtzeitig eingereicht gelten müsse.

Der genaue Zweck und die Grenzen der Vereinbarung würden klarer, wenn man deren Wortlaut in der deutschen Sprache betrachte, in der ja die Verein-

parties pursuant to Article 10(1) EPC. The preparatory documents for the EPC (see Minutes of the 4th Meeting of the Inter-governmental conference, Doc. BR/125/71; Nos. 97, 100, 102) were relied upon in support.

(b) The President was also entitled to conclude the Agreement with the German Patent Office without having to ask for prior authorisation and approval by the Administrative Council pursuant to Article 33(4) EPC, for the following reasons:

Article 4(3) EPC confers on the EPO the task of the Organisation to grant European patents.

Pursuant to Articles 10(1) and (2)(a) EPC, the EPO shall be directed by the President who shall, in particular, have the power to take all necessary steps to ensure the functioning of the EPO. An agreement ruling a particular aspect of the filing of documents for the start and processing of European patent applications is essentially directed to a measure ensuring the functioning of the EPO within its task of granting patents.

Article 10(2)(a) EPC explicitly gives the President the power to take **all** necessary steps. It can clearly be derived from the preparatory documents that this also covers the power to conclude agreements.

When concluding the Agreement with the German Patent Office, the President acted pursuant to Article 10(2)(a) EPC for the EPO, and not directly for the Organisation.

The President's power to conclude an agreement without prior authorisation or approval of the Administrative Council depends on the nature of the undertakings provided in that agreement. Moreover, as the President does not have a general legislative power, he would certainly not be entitled to deviate from the provisions of the EPC by way of agreements.

(c) In this respect, it is important to note that the Agreement does not provide for an extension of time limits in the EPO, nor does it define the legal requirements under which a document has to be considered as filed in time.

The exact and also limited meaning of the Agreement becomes more clear if one looks at the German wording, which is the language in which the

mais également les cas où il agit pour le compte de l'Office vis-à-vis de tiers en application de l'article 10(1) CBE (cf à cet égard les documents préparatoires à la CBE, et notamment le Rapport de la 4^e session de la Conférence Intergouvernementale, doc. BR/125/71, n^{os} 97, 100, 102).

(b) Si le Président était en droit de conclure l'Accord avec l'Office allemand des brevets sans devoir demander l'autorisation et l'approbation préalables du Conseil d'administration comme le prévoit l'article 33(4) CBE, c'est également pour les raisons suivantes:

L'article 4(3) CBE a fixé pour tâche à l'OEB la délivrance de brevets européens.

Au paragraphe 1 et au paragraphe 2, lettre a de l'article 10 CBE, il est prévu que la direction de l'OEB est assurée par le Président qui est notamment compétent pour prendre toutes mesures utiles en vue d'assurer le fonctionnement de l'OEB. Un accord relatif à des modalités particulières de dépôt de documents pour l'ouverture des procédures de demande de brevet européen et le traitement des demandes correspondantes est essentiellement une mesure qui vise à assurer le fonctionnement de l'OEB en lui permettant de mener à bien sa tâche de délivrance des brevets.

L'article 10(2) a) CBE donne expressément au Président compétence pour prendre **toutes** mesures utiles. L'on peut sans conteste déduire des documents préparatoires à la CBE que cette disposition lui donne également compétence pour conclure des accords.

En concluant l'Accord avec l'Office allemand des brevets, le Président a agi pour le compte de l'OEB en application de l'article 10(2) a) CBE, et non pas directement pour le compte de l'Organisation.

La compétence que peut avoir ou non le Président pour conclure un accord sans autorisation ou approbation préalable du Conseil d'administration dépend de la nature des engagements pris dans l'accord en question. En outre, le Président n'ayant aucune compétence législative générale, il n'aurait certainement pas le droit de déroger par des accords aux dispositions de la CBE.

(c) Il est important de noter à cet égard que l'Accord ne prévoit pas de proroger les délais en vigueur à l'OEB, ni ne fixe les conditions juridiques à remplir pour qu'un document soit considéré comme ayant été déposé dans les délais.

Le sens exact de l'Accord, et également ses limitations, apparaissent plus clairement si l'on se réfère à la version en allemand, langue dans laquelle

barung auch geschlossen worden sei. Artikel 1 Absatz 3 der Vereinbarung sehe nur vor, daß Schriftstücke, die beim Deutschen Patentamt eingingen, so behandelt werden sollten, als seien sie unmittelbar beim Europäischen Patentamt eingegangen. Für die rechtliche Beurteilung der Frage, ob eine Frist eingehalten worden sei, sei jedoch maßgebend, unter welchen Bedingungen und zu welchem Zeitpunkt die Anmeldung als "zugegangen" (also als im juristischen Sinne eingegangen) gelte. Die englische Übersetzung der Vereinbarung mache diesen Unterschied nicht deutlich, da sie durchweg den Begriff "received" verwende. Die Vereinbarung bewirke keinerlei Änderung an der Definition des Zeitpunkts, zu dem ein Schriftstück als im rechtlichen Sinne eingegangen gelte, und damit auch nicht an der Auslegung des EPÜ oder an den im EPÜ festgesetzten Fristen

Zwar sei das Datum des tatsächlichen Eingangs eines Schriftstücks in der Regel ein wichtiger Faktor bei der Bestimmung des Zeitpunkts, zu dem das Schriftstück in der rechtlichen Bedeutung des Begriffs "Zugang" eingegangen sei; dies ändere jedoch nichts daran, daß durch eine Fiktion der in der Vereinbarung enthaltenen Art die Rechtsauslegung nicht geändert, sondern lediglich eine bestimmte, auf Tatsachen beruhende Grundlage für diese Auslegung geschaffen werde.

d) Zweck der Vereinbarung sei es gewesen, nur in solchen Fällen Abhilfe zu schaffen, in denen ein Schriftstück an das EPA gerichtet sei, aber versehentlich dem Deutschen Patentamt zugestellt werde. Es sei nicht für jene Fälle gedacht, in denen ein für das EPA bestimmtes Schriftstück bewußt beim Deutschen Patentamt eingereicht worden sei. Das EPA habe die Beteiligten zu keinem Zeitpunkt ermutigt, Schriftstücke beim Deutschen Patentamt einzureichen

Allerdings habe das EPA in der Vergangenheit die Vereinbarung großzügig angewandt, um die Anmelder vor Rechtsverlusten zu bewahren. Das Deutsche Patentamt mache keinen Unterschied zwischen versehentlichen Zustellungen und bewußt an das falsche Amt gesandten Schriftstücken. Unter diesen Umständen habe das EPA eine weite Auslegung der Vereinbarung vorgezogen, um Rechtsverluste aus formalen Gründen zu vermeiden.

(3) Die Annahmestelle in der Dienststelle Berlin sei unter anderem auch deshalb errichtet worden, weil man für die Anmelder und Vertreter aus den nördlichen Regionen der Vertragsstaaten eine geographisch günstige Annahmestelle habe schaffen wollen. Auch sollte damit die Diskrepanz be-

Agreement was concluded Article 1 paragraph 3, of the Agreement only provides that documents having been delivered at the German Patent Office shall be treated as if they were directly "eingegangen". However, for the legal evaluation whether or not a time limit has been met, it is relevant under what conditions and when the requirement of the application to have been "zugegangen" (received within the legal meaning of the term) is fulfilled. The English translation of the Agreement does not reflect that difference as it uniformly uses the term "received". The Agreement does not change anything in the definition of when a document has to be regarded as being received within the legal meaning of the term, and, therefore, does not provide for a change in the interpretation of the EPC or of the time limits set up by the EPC.

Although it is true that the date of actual receipt ("Eingang") of a document is in general a very important factor to determine at what time the document has been received within the legal meaning of the term ("Zugang"), this does not change the fact that a fiction as contained in the Agreement does not change the interpretation of the law, but only creates a certain factual basis for this interpretation.

(d) It was the purpose of the Agreement only to remedy those cases where a document was directed to the EPO and erroneously delivered to the German Patent Office. It was not designed for those cases where a document intended for the EPO had been deliberately filed with the German Patent Office. The EPO has never encouraged parties to file documents with the German Patent Office.

It has to be admitted that in the past the EPO applied the Agreement liberally in order to avoid a loss of rights for the applicant. The German Patent Office did not make any difference between wrong deliveries and intentional sending of documents to the wrong Office. In this situation, the EPO preferred abroad interpretation of the Agreement in order to avoid any loss of rights for formal reasons

(3) One reason for the decision to set up a filing office in the Berlin sub-office was to provide applicants and representatives in northern regions of the Contracting States with a geographically convenient filing office. Another aim was to abolish the discrepancy caused by the fact that the Ber-

l'Accord a été conclu. L'article 1^{er}, paragraphe 3 de l'Accord prévoit uniquement que les documents remis à l'Office allemand des brevets sont traités par l'Office européen des brevets comme s'ils avaient directement été reçus par lui (en allemand: "eingegangen"). Cependant, pour pouvoir apprécier d'un point de vue juridique si un délai a ou non été observé, il y a lieu de déterminer dans quelles conditions et à quel moment la demande a été "zugegangen" (c'est-à-dire reçue au sens juridique du terme). La traduction en anglais de l'Accord ne reflète pas cette distinction et utilise uniformément le terme "received". L'Accord ne modifie rien la définition de la date à laquelle un document doit être réputé reçu au sens juridique du terme et, par conséquent, ne change rien à l'interprétation qui doit être donnée de la CBE ou des délais fixés par la CBE.

Certes, la date de réception effective ("Eingang") d'un document est généralement très importante pour déterminer à quel moment le document a été reçu au sens juridique du terme ("Zugang"), il n'en demeure pas moins que la fiction juridique contenue dans l'Accord ne modifie pas l'interprétation qui doit être donnée des dispositions correspondantes de la Convention: elle crée seulement une certaine base factuelle pour cette interprétation

(d) L'Accord ne visait qu'à apporter un remède dans les cas où un document destiné à l'OEB était remis par erreur à l'Office allemand des brevets. Il ne visait pas les cas où un document destiné à l'OEB avait été volontairement déposé à l'Office allemand des brevets. L'OEB n'a jamais encouragé les parties à déposer des documents à l'Office allemand des brevets

Il faut admettre que, par le passé, l'OEB a appliqué l'Accord de façon libérale afin d'éviter aux demandeurs de subir des pertes de droits. L'Office allemand des brevets ne faisait pas de distinction entre la remise par erreur et l'envoi intentionnel à un Office de documents destinés à l'autre Office. Dans ces conditions, l'OEB a préféré donner une interprétation large de l'Accord afin d'éviter que des pertes de droit ne se produisent pour des raisons de forme

(3) Une des raisons pour lesquelles il a été décidé de créer un bureau de réception à l'agence de l'OEB de Berlin était qu'il convenait de fournir un lieu de dépôt géographiquement propice aux demandeurs et mandataires de la partie Nord du territoire d'application de la CBE. Un autre objectif visé par

*) Ndt. c'est également le cas de la version française, qui utilise le terme "reçus"

seitigt werden, daß die Dienststelle Berlin zwar als Dienststelle des EPA bekannt gewesen sei, daß dort aber keine Möglichkeit bestanden habe. Anmeldungen einzureichen oder Schriftstücke nachzureichen. Wenn diese Schriftstücke versehentlich bei der Dienststelle Berlin des EPA eingereicht worden seien, habe es zu Rechtsverlusten kommen können. Es habe auch zu Rechtsunsicherheit in den Fällen geführt, in denen Schriftstücke zwar an das EPA gerichtet, aber beim Deutschen Patentamt in Berlin eingereicht worden seien, insbesondere dann, wenn die Dienststelle Berlin des Deutschen Patentamts diese Schriftstücke an die Dienststelle Berlin des EPA und nicht nach München weitergeleitet habe.

Der Entscheidung, bei der Dienststelle Berlin eine Annahmestelle zu errichten, habe die Überlegung zugrunde gelegen, daß die Dienststelle Berlin gemäß Abschnitt 1(3) a) Satz 2 des Zentralisierungsprotokolls der Zweigstelle Den Haag unterstehe. Artikel 75(1) a) EPÜ dürfe nicht geographisch ausgelegt werden, nämlich dahingehend, daß die geographischen Orte München und Den Haag die einzigen seien, an denen Anmeldungen eingereicht werden könnten. Diese Bestimmung müsse vielmehr funktionell ausgelegt werden, so daß die Aufgabe der Entgegennahme von Anmeldungen sowohl der Zweigstelle Den Haag (mit ihrem eigentlichen Sitz in Rijswijk) als auch dem Hauptsitz in München zugewiesen werde, auch wenn nur die Zweigstelle Den Haag für die Bearbeitung der Anmeldungen in der Eingangsphase zuständig sei. Nach Artikel 75(1) a) EPÜ könne deshalb die Befugnis zur Entgegennahme europäischer Patentanmeldungen auch einer Dienststelle übertragen werden, die rechtlich Bestandteil der Zweigstelle Den Haag sei, auch wenn sie geographisch von ihr getrennt sei.

VI. i) Die Beschwerdeführerin nahm zu den Ausführungen des Präsidenten Stellung und machte insbesondere geltend, daß die rechtliche Grundlage der Vereinbarung daraus klar hervorgehe. Auch wenn die Große Beschwerdekammer in der Frage der Befugnis des Präsidenten zur Schließung der Vereinbarung anderer Auffassung sein sollte, so sei doch nirgendwo bekanntgemacht worden, daß die Vereinbarung möglicherweise ohne entsprechende Befugnis geschlossen worden sei. Entsprechend dem allgemeinen Rechtsgrundsatz des "Vertrauensschutzes" sollten sich die Benutzer des EPA auf die Vereinbarung verlassen können, zumal diese in der Absicht getroffen worden sei, den Benutzern mehr Rechtssicherheit zu geben und das Verfahren zu vereinfachen.

ii) Auch die Beschwerdegegnerin nahm zu den Äußerungen des Präsidenten Stellung und bezog sich insbe-

lin sub-office is very well known as a sub-office of the EPO but that applications and subsequent documents could not be filed there. When such documents were erroneously filed at the Berlin office of the EPO, this could lead to loss of rights. It has also led to legal uncertainty in cases where documents were intended for the EPO but filed with the German Patent Office in Berlin, in particular if the branch of the German Patent Office in Berlin transmitted those documents to the Berlin EPO office and not to Munich.

The decision to set up a filing office at the Berlin sub-office was based on the consideration that pursuant to Section 1(3)(a), second sentence, of the Protocol on Centralisation, the Berlin sub-office operates under the direction of the branch at The Hague. Article 75(1)(a) EPC must not be interpreted in a geographical way so as to fix the geographical places Munich and The Hague as places where applications could exclusively be filed. On the contrary, the provision is to be interpreted functionally, attributing to the Hague branch (which is actually located in Rijswijk) as well as to the Munich Headquarters, the function of receiving applications, although only the Hague branch is concerned with the processing of applications in their initial stage. Pursuant to Article 75(1)(a) EPC, the power to receive European patent applications can, therefore, be given to an office unit which forms a legally integrated part of the branch at The Hague, even if it is not geographically located there.

VI. (i) The Appellant filed observations in response to the President's comments, in which he contended in particular that such comments made it clear that the Agreement is properly founded. If the Enlarged Board took an opposite view in relation to the President's authority to make the Agreement, there has been no publication of the possibility that the Agreement lacked proper authority. In accordance with the general legal principle of "legitimate expectations", users of the EPO should be entitled to rely on the Agreement, especially as this Agreement was intended to increase legal certainty and to simplify procedure for such users.

(ii) The Respondent also filed observations in response to such comments, in which he referred in particular to the

cette décision était de mettre fin à une situation paradoxale, le dépôt à l'agence de Berlin de demandes de brevets et autres documents produits ultérieurement étant interdit, alors que cette agence était bien connue des utilisateurs comme agence de l'OEB. Lorsque de tels documents étaient déposés par erreur à l'agence de l'OEB à Berlin, il pouvait se produire des pertes de droits. La sécurité juridique était également menacée lorsque des documents destinés à l'OEB étaient déposés à l'Office allemand des brevets à Berlin, notamment si le département de l'Office allemand des brevets à Berlin transmettait ces documents à l'agence de l'OEB à Berlin au lieu de les transmettre à Munich.

Une autre considération qui a prévalu lors de la création d'un bureau de réception à l'agence de Berlin était que cette agence relève du département de La Haye, ainsi qu'il est précisé à la section 1(3)(a), deuxième phrase du protocole sur la centralisation. L'article 75(1)(a) CBE ne doit pas être interprété dans un sens géographique comme faisant de Munich et de La Haye les seuls lieux géographiques où des demandes peuvent être déposées. Cette disposition doit bien plutôt être interprétée dans un sens fonctionnel, comme attribuant au département de La Haye (situé en fait à Rijswijk), tout comme au siège central de Munich, la tâche consistant à recevoir les demandes, même si seul le département de La Haye est concerné par le traitement des demandes à leur stade initial. Aux fins de l'article 75(1)(a) CBE, une unité administrative faisant juridiquement partie du département de La Haye, même si elle n'est pas située à La Haye, peut par conséquent être compétente pour recevoir les demandes de brevet européen.

VI. (i) Dans les observations qu'elle a présentées en réponse aux remarques du Président, la requérante a fait valoir notamment qu'il ressort clairement de ces déclarations que la conclusion de l'Accord était bien fondée. Au cas où la Grande Chambre de recours se montrerait d'avis contraire et estimerait que le Président n'avait pas compétence pour conclure l'Accord, il convient de signaler que le public n'a pas été informé que l'Accord pouvait ne pas avoir été conclu par un organe compétent. En vertu de ce principe général du droit qu'est le principe de la protection de la confiance légitime, les usagers de l'OEB doivent pouvoir se fier à l'Accord, d'autant plus que cet Accord a été conçu pour accroître la sécurité juridique et simplifier la procédure à l'intention de ces usagers.

(ii) En réponse à ces remarques, l'intimée a elle aussi présenté des observations, dans lesquelles elle s'est référée

sondere auf die Bestimmungen der Artikel 4, 5 und 7 EPÜ; sie machte ferner geltend, daß im EPÜ die Verfahren und die Fristen zur Einreichung von Schriftstücken festgelegt seien und daraus klar hervorgehe, daß "alle Schriftstücke vor Ablauf der entsprechenden Frist beim EPA eingehen müssen" (abgesehen von der die Einreichung von Anmeldungen betreffenden Ausnahme in Artikel 75(1) EPÜ).

Auch wenn die Vereinbarung daran etwas zu ändern scheine und ihre Wirkung nicht eindeutig sei, könne sie nicht dahingehend ausgelegt werden, daß an das EPA gerichtete Schriftstücke gezielt bei einer Dienststelle des Deutschen Patentamts (München oder Berlin) eingereicht werden können, weil dies die Bestimmungen über den Zugang von Schriftstücken weit über den Rahmen der Artikel 4, 5, 7 und 75 EPÜ hinaus ausdehnen würde.

Die Beschwerdeführerin habe niemals behauptet, sie habe ihre Einspruchsschriften versehentlich beim Deutschen Patentamt in Berlin eingereicht.

Aus dem Beschluß des Präsidenten vom 10 Mai 1989 über die Errichtung einer Annahmestelle bei der Dienststelle Berlin des Europäischen Patentamts gehe eindeutig hervor, daß diese Dienststelle vor Inkrafttreten des Beschlusses keine Annahmestelle gewesen sei und insbesondere keine Einspruchsschriften habe entgegennehmen können.

Zu den Bemerkungen der Beschwerdeführerin brachte die Beschwerdeführerin vor, daß die Vereinbarung eindeutig nur zum Schutz fehlgeleiteter Schriftstücke gedacht sei und daß die richtigen Annahmestellen für an das EPA gerichtete Schriftstücke, nämlich München und Den Haag, sehr wohl bekannt seien. Ebenso sei bekannt, daß die Dienststelle Berlin vor dem 10 Mai 1989 nur eine Recherchenstelle gewesen sei. Es sei deshalb kaum vorstellbar, daß die Vereinbarung guten Glaubens dahingehend habe ausgelegt werden können, daß ein an das EPA gerichtetes Schriftstück wie z B eine Einspruchsschrift ganz selbstverständlich sowohl bei der Dienststelle Berlin des EPA als auch beim Deutschen Patentamt in Berlin eingereicht werden dürfe.

Entscheidungsgründe

1. Hintergrund

1.1 Einreichung von Schriftstücken in den Verfahren vor dem EPA

Die Einreichung europäischer Patentanmeldungen wird insbesondere in Artikel 75 EPÜ behandelt. Die Anmeldung kann entweder beim EPA in München oder Den Haag oder bei den nationalen Behörden für den gewerblichen Rechtsschutz oder anderen zu-

provisions of Articles 4, 5 and 7 EPC, and also submitted that the EPC lays down the procedures and time limits for filing documents, and that it is clear that "all documents must be received in the EPO before the expiry of the appropriate time limit" (subject to the exception for filing applications in Article 75(1) EPC).

While the Agreement appeared to modify this, and while the effect of the Agreement was not clear, it cannot be interpreted as allowing the deliberate filing of any document intended for the EPO at a branch of the German Patent Office (Munich or Berlin) because this would extend the provisions for receipt of documents far beyond Articles 4, 5, 7 and 75 EPC

The Appellant had never suggested that their notices of opposition were filed in error at the German Patent Office in Berlin

The Decision of the President dated 10 May 1989, setting up a filing office in the Berlin sub-office of the EPO, clearly indicates that before the date of that Decision, such sub-office was not a filing office, and, in particular, could not receive notices of opposition.

In response to the Appellant's observations, the Respondent contended that the Agreement clearly was only intended to protect misdirected documents, and that the correct offices for filing documents at the EPO, namely Munich and The Hague, were well known. Similarly, the function of the Berlin sub-office only as a searching office before 10 May 1989 was well known. It was, therefore, difficult to see that the Agreement could have been honestly interpreted as allowing documents intended for the EPO, such as a notice of opposition, to be filed as a matter of course either at the EPO sub-office or at the German Patent Office in Berlin.

Reasons for the Decision

1. Background

1.1 The filing of documents in proceedings before the EPO

The filing of a European patent application is dealt with specifically in the EPC, in Article 75 EPC. Such an application may be filed either at the EPO, at Munich or The Hague, or at national industrial property offices or other competent authorities of Contracting

notamment aux dispositions des articles 4, 5 et 7 CBE, et a soutenu également que la CBE fixe les procédures à suivre et les délais à respecter pour le dépôt de documents et que, de toute évidence, "tous les documents doivent être reçus par l'OEB avant l'expiration du délai concerné" (sous réserve de la dérogation prévue à l'article 75(1) CBE pour le dépôt des demandes). Ses arguments étaient les suivants:

- Bien que l'Accord semble modifier ces dispositions et que les effets qu'il produit n'apparaissent pas clairement, il ne peut être interprété comme permettant le dépôt intentionnel auprès d'un département de l'Office allemand des brevets (Munich ou Berlin) de n'importe quel document destiné à l'OEB, car pareille interprétation étendrait la portée des dispositions relatives à la réception de documents bien au-delà de ce que prévoient les articles 4, 5, 7 et 75 CBE.

- la requérante n'a jamais laissé entendre que c'est par erreur que ses actes d'opposition ont été déposés à l'Office allemand des brevets à Berlin.

- l'on doit de toute évidence conclure de la décision du Président de l'OEB en date du 10 mai 1989 relative à la création d'un bureau de réception à l'agence de Berlin de l'OEB qu'avant la date à laquelle cette décision a été prise, l'agence en question n'était pas un bureau de réception et, notamment, ne pouvait pas assurer la réception d'actes d'opposition.

En réponse aux observations de la requérante, l'intimée a fait valoir que l'Accord ne visait, de toute évidence, qu'à protéger les usagers en cas d'erreur dans la distribution des documents et qu'il était bien connu que c'était au département de l'OEB à La Haye et au siège de l'OEB à Munich qu'il convenait de déposer les documents destinés à l'OEB. De même, il était bien connu qu'avant le 10 mai 1989, l'agence de Berlin n'avait d'autres fonctions que la recherche. Par conséquent, l'on voit mal comment il aurait été possible d'interpréter de bonne foi l'Accord comme permettant le dépôt à l'agence de l'OEB ou à l'Office allemand des brevets à Berlin de documents destinés à l'OEB, tels qu'un acte d'opposition

Motifs de la décision

1, Rappel

1.1 Dépôt de documents dans le cadre d'une procédure devant l'OEB

Les modalités de dépôt d'une demande de brevet européen sont régies par des dispositions précises de la CBE, celles de l'article 75 CBE. La demande peut être déposée soit auprès de l'OEB à Munich ou de son département à La Haye, soit auprès du service

ständigen Behörden der Vertragsstaaten eingereicht werden, wenn das nationale Recht dies vorsieht.

Die Einreichung von anderen Schriftstücken als europäischen Patentanmeldungen wird nicht in einem bestimmten Artikel des EPÜ geregelt. Die Einspruchsschrift ist insbesondere eine Eingabe an das EPA, die schriftlich eingereicht werden muß (Art. 99 EPÜ). Über den Aufbau des EPA heißt es in Artikel 6 (2) EPÜ: "Das Europäische Patentamt wird in München errichtet. Es hat eine Zweigstelle in Den Haag." Eine Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 5. Dezember 1979 über die Einrichtung von Annahmestellen beim EPA in München und in Den Haag wurde schon sehr früh im Amtsblatt bekanntgegeben (ABI. EPA 1980, 2).

Artikel 7 EPÜ sieht vor, daß durch Beschluß des Verwaltungsrats Dienststellen des EPA errichtet werden können. Bereits an dem Tag, an dem das EPA für die Entgegennahme europäischer Patentanmeldungen eröffnet wurde (1. Juni 1978), wurde tatsächlich eine Dienststelle in Berlin als Teil der Zweigstelle Den Haag eingerichtet, der sie auch untersteht. Die Dienststelle Berlin war in Abschnitt I (3) des Zentralisierungsprotokolls vorgesehen, das gemäß Artikel 164 (1) EPÜ Bestandteil des Übereinkommens ist. Die Errichtung der Dienststelle Berlin wurde im Amtsblatt bekanntgegeben (ABI. EPA 1978, 248).

In den Anfängen des EPA war die Dienststelle Berlin nur für die Durchführung von Recherchen zuständig. An das EPA gerichtete Schriftstücke für ein dort anhängiges Verfahren konnten nicht bei der Dienststelle Berlin eingereicht werden. Am 10. Mai 1989 erließ der Präsident des EPA jedoch einen Beschluß über die Errichtung einer Annahmestelle bei der Dienststelle Berlin des EPA (ABI. EPA 1989, 218), der am 1. Juli 1989 in Kraft trat. Nach Artikel 1 dieses Beschlusses können bei der Dienststelle Berlin alle für das EPA bestimmten Schriftstücke eingereicht bzw. alle bei ihm fälligen Gebühren entrichtet werden.

1.2 Aufgaben und Befugnisse des Präsidenten des EPA

Artikel 5 EPÜ sieht vor, daß der Präsident des EPA die Europäische Patentorganisation vertritt. Das EPA ist ein Organ der Organisation (Art. 4 (2) a) EPÜ), dessen Aufgabe die Erteilung europäischer Patente ist und das vom Verwaltungsrat überwacht wird (Art. 4 (3) EPÜ).

Artikel 10 (1) EPÜ sieht vor, daß das EPA vom Präsidenten geleitet wird, der für die Tätigkeit des Amtes dem Verwaltungsrat gegenüber verantwortlich ist,

States, under national laws which so provide.

The filing of documents other than European patent applications is not dealt with in a specific Article of the EPC. Thus, in particular, a notice of opposition is a notice to the EPO which must be filed in a written statement (Article 99 EPC). As to what constitutes the EPO, Article 6(2) EPC prescribes that "The EPO shall be set up at Munich. It shall have a branch at The Hague". A Notice from the President of the EPO dated 5 December 1979 concerning the establishment of filing offices at the EPO in Munich and The Hague was publicised in the Official Journal at an early stage (OJ EPO 1980, 2).

Article 7 EPC provides for the creation of sub-offices of the EPO which may be created by decision of the Administrative Council. In fact, on the same day as the EPO opened for the receipt of European patent applications (1 June 1978), a sub-office was set up in Berlin, as part of the branch at The Hague, and operating under the direction of The Hague. The Berlin sub-office was provided for in Section 1(3) of the Protocol on Centralisation, which is an integral part of the EPC under Article 164(1) EPC. The establishment of the Berlin sub-office was announced in the Official Journal (OJ EPO 1978, 248).

During the initial years of operation of the EPO, the Berlin sub-office was only responsible for carrying out searches. Documents intended for the EPO as part of proceedings before it could not be filed at the Berlin sub-office. However, on 10 May 1989, the President of the EPO made a Decision on the setting up of a Filing Office in the Berlin sub-office (OJ EPO 1989, 218), which came into force on 1 July 1989. According to Article 1 of this Decision, the Berlin sub-office is authorised to receive all documents and fees intended for and due to the EPO.

1.2 The functions and powers of the President of the EPO

Article 5 EPC provides that the President of the EPO shall represent the European Patent Organisation. The EPO is an organ of the Organisation (Article 4(2)(a) EPC), whose task is to grant European patents, under the supervision of the Administrative Council (Article 4(3) EPC).

Article 10(1) EPC provides that the EPO shall be directed by the President, who shall be responsible for its activities to the Administrative Council, which is

central de la propriété industrielle ou d'autres services compétents d'un Etat contractant, si la législation de cet Etat le permet.

Pour les documents autres que les demandes de brevet européen, les modalités du dépôt ne sont pas fixées dans un article précis de la CBE. Il est prévu notamment que l'opposition doit être notifiée par écrit à l'OEB (article 99 CBE). L'OEB est défini par l'article 6(2) CBE qui dispose que "l'OEB est situé à Munich. Il a un département à La Haye." Une communication du Président de l'OEB en date du 5 décembre 1979 concernant la mise en place de bureaux de réception de l'OEB à Munich et à son département de La Haye a été publiée dès les premières années dans le Journal officiel (JO OEB 1980, 2).

L'article 7 CBE prévoit la possibilité de créer des agences de l'OEB par décision du Conseil d'administration. De fait, le jour même où l'OEB ouvrait ses portes pour recevoir les demandes de brevet européen (1^{er} juin 1978), une agence faisant partie du département de La Haye et relevant de ce département était créée à Berlin. L'agence de Berlin était prévue à la section 1(3) du protocole sur la centralisation qui fait partie intégrante de la Convention en vertu de l'article 164(1) CBE. La mise en place de l'agence de Berlin a été annoncée dans le Journal officiel (JO OEB 1978, 248).

Pendant les premières années de fonctionnement de l'OEB, l'agence de Berlin n'était compétente que pour l'exécution de recherches. Les documents adressés à l'OEB dans le cadre des procédures devant l'Office européen des brevets ne pouvaient pas être déposés à l'agence de Berlin. Or, le 10 mai 1989, le Président de l'OEB a pris la décision de créer un bureau de réception à l'agence de Berlin (JO OEB 1989, 218), décision entrée en vigueur le 1^{er} juillet 1989. D'après l'article premier de cette décision, tous les documents destinés à l'OEB peuvent y être déposés et toutes les taxes à verser à l'OEB peuvent y être acquittées.

1.2 Compétences du Président de l'OEB

L'article 5 CBE dispose que le Président de l'OEB représente l'Organisation européenne des brevets. L'OEB est un organe de l'Organisation (article 4(2)a) CBE dont la tâche est de délivrer les brevets européens sous le contrôle du Conseil d'administration (article 4(3) CBE).

L'article 10(1) CBE prévoit que la direction de l'OEB est assurée par le Président, qui est responsable de l'activité de l'Office devant le Conseil d'adminis-

der gemäß Artikel 4 (2) b) EPÜ ebenfalls ein Organ der Organisation ist.

Außerdem sieht Artikel 10 (2) EPÜ vor, daß der Präsident für die Zwecke der Leitung des EPA insbesondere die in Artikel 10 (2) a) bis i) EPÜ genannten Aufgaben und Befugnisse hat. So trifft er nach Artikel 10 (2) a) EPÜ insbesondere "alle für die Tätigkeit des Europäischen Patentamts zweckmäßigen Maßnahmen, einschließlich des Erlasses interner Verwaltungsvorschriften und der Veröffentlichung von Mitteilungen an die Öffentlichkeit". In den Buchstaben b bis i sind Aufgaben und Befugnisse genannt, die sich hauptsächlich auf den internen Betrieb des EPA beziehen.

In Artikel 33 (4) EPÜ heißt es: "Der Verwaltungsrat ist befugt, den Präsidenten des Europäischen Patentamts zu ermächtigen, Verhandlungen über den Abschluß von Abkommen mit Staaten oder zwischenstaatlichen Organisationen sowie mit Dokumentationszentren, die aufgrund von Vereinbarungen mit solchen Organisationen errichtet worden sind, zu führen und diese Abkommen mit Genehmigung des Verwaltungsrats für die Europäische Patentorganisation zu schließen."

1.3 Die Verwaltungsvereinbarung vom 29 Juni 1981

a) Diese Vereinbarung wurde unmittelbar zwischen dem Präsidenten des EPA und dem Präsidenten des Deutschen Patentamts geschlossen

Artikel 1 der Vereinbarung betrifft Schriftstücke, die an das EPA gerichtet sind, aber dem Deutschen Patentamt in München oder Berlin zugehen. In Artikel 2 geht es um Schriftstücke, die an das Deutsche Patentamt gerichtet sind, aber dem EPA in München zugehen. Artikel 2 entspricht Artikel 1 insofern nicht, als er keine Bezugnahme auf Berlin enthält.

Für die Zwecke des vorliegenden Falls sind folgende Absätze des Artikels 1 besonders wichtig:

1. "Die Annahmestellen des Deutschen Patentamts München und Berlin leiten an das Europäische Patentamt gerichtete Schriftstücke, die ihnen zugehen, unmittelbar an die jeweils nächste Dienststelle des Europäischen Patentamts weiter."
2. "Auf den Schriftstücken wird das Eingangsdatum in der beim Deutschen Patentamt üblichen Weise vermerkt."
3. "Die Schriftstücke werden vom Europäischen Patentamt so behandelt, als seien sie unmittelbar beim Europäischen Patentamt eingegangen."
4. "An das Europäische Patentamt gerichtete Schriftstücke, die durch Über-

also an organ of the Organisation by virtue of Article 4(2)(b) EPC.

Furthermore, Article 10(2) EPC provides that for the purpose of directing the EPO, the President has, in particular, a number of functions and powers set out in sub-paragraphs 10(2)(a) to (i) EPC. Thus, in particular, under Article 10(2)(a) EPC "he shall take all necessary steps, including the adoption of internal administrative instructions and the publication of guidance for the public, to ensure the functioning of the EPO". Sub-paragraphs 10(2)(b) to (i) specify functions and powers which are essentially concerned with the internal operations of the EPO

Under Article 33(4) EPC "The Administrative Council shall be competent to authorise the President of the EPO to negotiate and, with its approval, to conclude agreements on behalf of the European Patent Organisation with States, with intergovernmental organisations and with documentation centres set up by virtue of agreements with such organisations".

1.3 The Administrative Agreement dated 29 June 1981

(a) This Agreement was made directly between the President of the EPO and the President of the German Patent Office.

Article 1 of the Agreement is concerned with documents which are intended for the EPO but which are received by the German Patent Office, either in Munich or in Berlin. Article 2 is concerned with documents which are intended for the German Patent Office but which are received by the EPO in Munich. Article 2 does not correspond to Article 1 in that it contains no reference to Berlin.

For the purpose of the present case, the following paragraphs of Article 1 are particularly relevant:

- 1 "The filing offices of the German Patent Office in Munich and Berlin shall forward directly to the nearest EPO establishment any documents they receive which are intended for the EPO."
2. "The date of receipt shall be recorded on the documents in the customary German Patent Office manner ...".
3. "The EPO shall treat the documents as if it had received them directly ...".
- 4 "Documents intended for the EPO and brought by hand to a filing office

tration, lequel est lui aussi un organe de l'Organisation, en vertu de l'article 4(2)b) CBE

En outre, l'article 10(2) CBE dispose que pour pouvoir assurer la direction de l'OEB, le Président est doté notamment d'un certain nombre de compétences énumérées aux alinéas a à i du paragraphe 2 de l'article 10 CBE. Ainsi, en particulier, aux termes de l'article 10(2)a) CBE, "il prend toutes mesures utiles, notamment l'adoption d'instructions administratives internes et la publication d'indications pour le public, en vue d'assurer le fonctionnement de l'OEB". Les alinéas b à i de cette même disposition précisent ses compétences en ce qui concerne essentiellement les activités internes de l'OEB.

Aux termes de l'article 33(4) CBE, "le Conseil d'administration a compétence pour autoriser le Président de l'OEB à négocier et, sous réserve de son approbation, à conclure, au nom de l'Organisation européenne des brevets, des accords avec des Etats ou des organisations intergouvernementales ainsi qu'avec des centres de documentation créés en vertu d'accords conclus avec ces organisations".

1.3 L Accord administratif du 29 juin 1981

(a) Cet Accord a été conclu directement entre le Président de l'OEB et le Président de l'Office allemand des brevets.

L'article premier de l'Accord vise les documents destinés à l'OEB qui parviennent à l'Office allemand des brevets à Munich ou à Berlin. L'article 2 vise les documents destinés à l'Office allemand des brevets qui parviennent à l'OEB à Munich. A la différence de l'article 1^{er}, l'article 2 ne fait nullement référence à Berlin

Les paragraphes suivants de l'article premier sont particulièrement significatifs pour la présente affaire

1. "Les bureaux de dépôt de l'Office allemand des brevets à Munich et à Berlin transmettent sans délai au siège le plus proche de l'OEB les documents destinés à celui-ci qui leur parviennent."
2. "La date de réception est mentionnée sur les documents selon la pratique habituellement suivie de l'Office allemand des brevets ...".
3. "Les documents sont traités par l'OEB comme s'ils avaient directement été reçus par lui...".
4. "Les bureaux de dépôt de l'Office allemand des brevets n'acceptent pas

bringer an einer Annahmestelle des Deutschen Patentamts abgegeben werden sollen, werden nicht angenommen."

b) Was Absatz 4 betrifft, so besitzt das Deutsche Patentamt am Eingang einen Briefkasten. Somit wäre es dem deutschen Amt zwar möglich, die Annahme von an das EPA gerichteten Schriftstücken zu verweigern, die durch Überbringer an einem Annahmeschalter abgegeben werden: bei Schriftstücken, die ihrer Aufschrift nach für das EPA bestimmt sind und einfach in den Briefkasten eingeworfen wurden, ließe sich jedoch nicht feststellen, ob dies aus Versehen geschehen ist; genauso wenig möglich wäre es, die von einem Überbringer eingeworfenen Schriftstücke von denen zu unterscheiden, die durch die Post eingeworfen worden sind. Wenn außerdem (wie im vorliegenden Fall) das Deutsche Patentamt ihm zugewandene, aber an das EPA gerichtete Schriftstücke entgegengenommen und an das EPA weitergeleitet hat, so ist es dem EPA in der Praxis unmöglich, durch Rückfragen oder sonstige Nachforschungen in Erfahrung zu bringen, auf welche Weise diese Schriftstücke dem Deutschen Patentamt zugewandene sind. Somit ist die Auffassung, die der Formalsachbearbeiter in seinem Schreiben vom 28. Januar 1986 zum Ausdruck gebracht hat (s. Nr. II) ohne weiteres verständlich ("Nach der Vereinbarung dürfen Schriftstücke, die der Annahmestelle eines der beiden Ämter zugehen, dort mit dem Eingangsdatum versehen werden Ob das Schriftstück durch Überbringer abgegeben worden ist oder nicht, ist in der derzeitigen Phase des Verfahrens ohne Belang.")

2. Frage i

2.1 Der Kernpunkt der vorgelegten Rechtsfrage ist, ob der Präsident beauftragt war, die Vereinbarung und insbesondere den darin enthaltenen Artikel 1 Absatz 3 für das EPA zu schließen. Angesichts der Erwiderung des Präsidenten auf die ihm von der Großen Beschwerdekammer gestellten Fragen hält es die Große Beschwerdekammer jedoch für erforderlich, die Gültigkeit der Vereinbarung unter einem Blickwinkel zu untersuchen, der über den in Frage i konkret angesprochenen hinausreicht.

2.2 Der Präsident hat die Auffassung vertreten, daß sich seine Befugnis zur Schließung der Vereinbarung aus Artikel 5 (3) EPÜ herleite, und zwar insbesondere unter Berücksichtigung bestimmter vorbereitender Arbeiten zum EPÜ.

Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer geht es jedoch in Artikel 5 (3) EPÜ lediglich darum, dem Präsidenten die Vertretung der Europäischen Patentorganisation zu übertragen; dem liegt ein ganz anderer Ge-

of the German Patent Office shall not be accepted."

(b) In relation to paragraph 4, the German Patent Office has a letterbox at its entrance. Thus, while it would be possible for the German Patent Office to refuse to accept documents which were marked as intended for the EPO and delivered by hand to a filing counter there, it would clearly be impossible for the German Patent Office to know whether documents which were marked as intended for the EPO and which were simply placed in the letterbox had been delivered there in error, and it would also be impractical to attempt to distinguish those that had been delivered by hand from those that had been delivered there through the post. Furthermore, when (as in the present case) the German Patent Office has accepted documents delivered to it but intended for the EPO, and has forwarded such documents on to the EPO, it is clearly, in practice, impossible for the EPO to question or otherwise investigate the means of delivery of such documents to the German Patent Office. Thus, the view of the Formalities Officer as expressed in the letter dated 28 January 1986 and quoted in paragraph II above is readily understandable ("The Agreement allows filings in either post room to be accorded a date of receipt Whether or not the document was filed by hand does not, at the stage of the proceedings now reached, affect the stated opinion.")

2. Question (i)

2.1 The main point of the referred question is whether the President had the power to enter into the Agreement on behalf of the EPO, especially having regard to the inclusion of Article 1, paragraph 3 of the Agreement. However, in the light of the President's comments in response to the questions put to him by the Enlarged Board, the Enlarged Board considers it necessary to consider the validity of the Agreement from a broader viewpoint than that specifically set out in the referred question (i)

2.2 The President has suggested that his power to make the Agreement should be derived from Article 5(3) EPC, especially having regard to certain specified preparatory documents leading to the EPC

In the Enlarged Board's judgement, however, Article 5(3) EPC is solely concerned with providing the President with a capacity to represent the European Patent Organisation, which is a different concept from that of his

de documents destinés à l'OEB qui leur seraient remis par les soins d'un messenger."

(b) Pour la remise de documents visée au paragraphe 4, l'Office allemand des brevets est équipé d'une boîte aux lettres à l'entrée. Par conséquent, s'il peut certes refuser d'accepter des documents adressés à l'OEB qui lui sont remis par les soins d'un messenger à un des guichets de son bureau de réception, il lui est manifestement impossible de savoir si des documents adressés à l'OEB qui ont simplement été déposés dans cette boîte aux lettres l'ont été par erreur, et il lui serait par ailleurs difficile dans la pratique d'essayer de faire une distinction entre les documents qui ont été remis par un messenger et ceux qui sont arrivés par la poste. En outre, lorsque (comme c'est le cas en l'espèce) l'Office allemand des brevets a accepté des documents qui lui sont parvenus alors qu'ils étaient destinés à l'OEB, et lorsqu'il a transmis ceux-ci à l'OEB, il est bien entendu tout à fait impossible à l'OEB, dans la pratique, de contester les moyens par lesquels ces documents ont été remis à l'Office allemand des brevets ou de procéder à une enquête à leur sujet. La position adoptée par l'agent des formalités dans la lettre du 28 janvier 1986 citée au point II ci-dessus est donc bien compréhensible. ("Selon l'Accord, une date de réception est attribuée, quel que soit le service du courrier où s'est effectué le dépôt. Au stade actuel de la procédure, la question de savoir si le document a été remis ou non par les soins d'un messenger ne change rien à ce qui vient d'être exposé").

2. Question (i)

2.1 La question soumise à la Grande Chambre porte essentiellement sur le point de savoir si le Président avait compétence pour conclure l'Accord pour le compte de l'OEB, eu égard notamment aux dispositions de l'article premier, paragraphe 3 dudit Accord. Toutefois, au vu des remarques formulées par le Président en réponse aux questions que lui a posées la Grande Chambre, cette dernière juge nécessaire d'examiner la validité de l'Accord en élargissant le débat par rapport à l'objet proprement dit de la question (i) qui lui a été soumise.

2.2 Le Président a fait valoir qu'il convenait de considérer que sa compétence pour conclure l'Accord dérivait de l'article 5(3) CBE, ceci ressortant notamment de certains documents préparatoires de la CBE

La Grande Chambre de recours estime toutefois que l'article 5(3) CBE se borne à conférer au Président la capacité de représenter l'Organisation européenne des brevets, capacité qui ne doit pas être confondue avec sa

danke zugrunde als der einer Bevollmächtigung. Die Fähigkeit, die Organisation aufgrund von Artikel 5 (3) EPÜ zu vertreten, definiert seine Aufgaben, verleiht jedoch keine Befugnis

Der Präsident darf die Organisation bei einer Rechtshandlung, z. B. bei der Unterzeichnung einer Vereinbarung, nur dann vertreten, wenn er zu dieser Handlung ermächtigt worden ist. Der Umfang der Vollmacht des Präsidenten wird zwar durch das EPÜ geregelt, aber durch andere Bestimmungen als die in Artikel 5 (3) EPÜ.

Die Behauptung des Präsidenten, einige der vorbereitenden Arbeiten bestätigten seine Auffassung, daß Artikel 5 (3) EPÜ ihn mit einer weitreichenden Handlungsvollmacht ausstatte, die der Ermächtigung und Genehmigung durch den Verwaltungsrat nicht bedürfe, beruht auf einer unzutreffenden Auslegung dieser Arbeiten (insbesondere des Begriffes "Vertretungsbefugnis", der in diesen Unterlagen verwendet wird und der etwas irreführend ist).

2.3 Die Befugnis des Präsidenten, bei der Leitung des EPA tätig zu werden, leitet sich aus Artikel 10 EPÜ her und wird dort geregelt

Artikel 10 (1) EPÜ enthält die weitgefaßte Aussage "die Leitung des Europäischen Patentamts obliegt dem Präsidenten, der dem Verwaltungsrat gegenüber für die Tätigkeit des Amtes verantwortlich ist" ist dies muß jedoch im größeren Zusammenhang und insbesondere im Hinblick auf Artikel 10 (2) EPÜ sowie Artikel 4 (3) EPÜ interpretiert werden

Artikel 10 (2) EPÜ enthält eine Aufzählung seiner besonderen Aufgaben und Befugnisse, die - wie unter Nummer 1.2 ausgeführt - im wesentlichen die internen Belange des EPA betreffen. Inwieweit der Präsident aufgrund von Artikel 10 EPÜ rechtmäßig befugt ist, das EPA bei externen Handlungen, die nicht unmittelbar mit den in Artikel 10 (2) EPÜ aufgeführten besonderen Aufgaben und Befugnissen des Präsidenten in Zusammenhang stehen, ohne die in Artikel 4 (3) EPÜ vorgesehene Überwachung durch den Verwaltungsrat "zu leiten", wird im EPÜ nicht konkret definiert und ist deshalb Auslegungssache. Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer erlauben die vom Präsidenten angezogenen vorbereitenden Arbeiten in diesem Zusammenhang keine schlüssige Aussage. Wie nachstehend ausgeführt, braucht die Große Beschwerdekammer diesen Punkt der Auslegung des EPÜ hier jedoch nicht weiter zu erörtern.

2.4 Soweit es sich hier um die Vereinbarung handelt, hat der Präsident auf die ihm von der Großen Beschwerde-

power. His capacity to represent the Organisation by virtue of Article 5(3) EPC is one of his functions but is not one of his powers.

The President may only represent the Organisation by performing an act such as the signing of an agreement, provided he has the power to perform that act. The extent of the President's power is governed by the EPC, but by provisions other than Article 5(3) EPC.

The President's suggestion that certain of the preparatory documents support his view that Article 5(3) EPC provides him with broad power to act without authorisation and approval from the Administrative Council is based upon a misinterpretation of these documents (especially a misinterpretation of the phrase "power of representation", which is used in these documents, and which is somewhat misleading).

2.3 The power of the President himself to act in directing the EPO is derived from and governed by Article 10 EPC.

Article 10(1) EPC contains a broad statement that the EPO "shall be directed by the President who shall be responsible for its activities to the Administrative Council", but this must be interpreted in its context, and in particular having regard to Article 10(2) EPC, as well as Article 4(3) EPC.

Article 10(2) EPC contains a list of his particular functions and powers, which, as noted in paragraph 1.2 above, are essentially concerned with internal matters of the EPO. The extent to which, under Article 10 EPC the President can lawfully "direct the EPO" concerning any external activity without the supervision of the Administrative Council in accordance with Article 4(3) EPC, insofar as such external activity is not directly related to the President's particular functions and powers listed in Article 10(2) EPC, is not specifically defined by the EPC, and is a matter of interpretation. In the view of the Enlarged Board, the preparatory documents relied upon by the President are inconclusive in this connection. Having regard to what is set out below, it is not necessary for the Enlarged Board to consider this point of interpretation of the EPC further in this Decision, however.

2.4 So far as the Agreement in this case is concerned, the President has accepted, in response to question (2)

compétence. La capacité de représenter l'Organisation en vertu de l'article 5(3) CBE définit une des fonctions du Président, mais elle ne lui confère aucun pouvoir

Le Président ne peut représenter l'Organisation en accomplissant un acte tel que la signature d'un accord que s'il est compétent pour accomplir cet acte. L'étendue de la compétence du Président est régie par la CBE, mais par des dispositions autres que celles de l'article 5(3) CBE.

La thèse du Président selon laquelle certains documents préparatoires lui permettent d'affirmer que l'article 5(3) CBE lui confère une large compétence pour agir sans l'autorisation et l'approbation du Conseil d'administration procède d'une interprétation erronée de ces documents (notamment de l'expression "pouvoir de représentation" utilisée dans ces documents, qui prête quelque peu à confusion)

2.3 La compétence du Président pour agir en vue d'assurer la direction de l'OEB est régie par l'article 10 CBE et découle de ce dernier

L'article 10(1) CBE dispose, d'une façon générale, que "la direction de l'OEB est assurée par le Président, qui est responsable de l'activité de l'Office devant le Conseil d'administration", mais cette disposition doit être interprétée dans son contexte, et notamment en tenant compte des dispositions de l'article 10(2) et de l'article 4(3) CBE.

L'article 10(2) CBE énumère les compétences dévolues au Président, lesquelles, comme il a été signalé au point 1.2 ci-dessus, concernent essentiellement les activités internes de l'OEB. La question de savoir dans quelles limites le Président a le droit, sans être soumis au contrôle du Conseil d'administration prévu à l'article 4(3) CBE, "d'assurer la direction de l'OEB" pour ce qui concerne les activités externes de l'Office, conformément à l'article 10 CBE, dans la mesure où il s'agit d'activités n'ayant aucun rapport direct avec les compétences du Président énumérées à l'article 10(2) CBE, ne trouve pas de réponse dans des dispositions précises de la CBE et appelle une interprétation de la Convention. La Grande Chambre estime que les documents préparatoires invoqués par le Président ne sont pas concluants à cet égard. Etant donné les considérations développées ci-après, il n'est cependant pas nécessaire que la Grande Chambre considère plus avant dans la présente décision ce problème d'interprétation de la CBE.

2.4 En ce qui concerne l'Accord en l'occurrence, le Président, dans sa réponse à la question (2) que lui a posée

kammer gestellte Frage 2 (s. Nr. IV) eingeräumt, daß ihm eine vorherige Ermächtigung und Genehmigung durch den Verwaltungsrat nach Artikel 33 (4) EPU nicht erteilt worden sei. Der Präsident hat auch nicht vorgetragen, daß die Vereinbarung unter der Überwachung des Verwaltungsrats geschlossen worden ist. Somit braucht im Zusammenhang mit der Rechtsfrage nur geprüft zu werden, ob der Präsident (wie von ihm des weiteren vorgebracht) von Rechts wegen befugt war, die Vereinbarung in Wahrnehmung seiner mit der Leitung des EPA verbundenen Aufgaben und Befugnisse nach Artikel 10 (1) und (2) a) EPU, also "für die Tätigkeit des Europäischen Patentamts", zu schließen. Dies hängt von der Art und dem Inhalt der Vereinbarung ab.

2.5 Aus dem Wortlaut der Vereinbarung geht hervor, daß sie vorrangig das Ziel und den Zweck hat, eine Regelung herbeizuführen, bei der Schriftstücke, die an das EPA gerichtet sind, aber versehentlich dem Deutschen Patentamt zugehen (und umgekehrt), in dem falschen Amt mit dem Eingangsdatum versehen und von dem Amt, an das sie gerichtet sind, entsprechend behandelt werden sollen. Die Vereinbarung nimmt Schriftstücke, die durch Überbringer bei einem der beiden Ämter abgegeben werden, eindeutig von der Vereinbarung aus

Der obengenannte Zweck der Vereinbarung wird vom Präsidenten in seiner Antwort an die Große Beschwerdekammer bestätigt.

Derartige Versehen bei der Zustellung von Schriftstücken durch die Post konnten natürlich in München sehr leicht vorkommen, da das EPA und das Deutsche Patentamt dort sehr nahe beieinander liegen. Wie oben unter Nummer 1 ausgeführt, war jedoch die Dienststelle Berlin des EPA vor dem 1. Juli 1989 zu keinem Zeitpunkt befugt, Schriftstücke entgegenzunehmen, die beim EPA eingereicht werden sollten. Bei der Eröffnung des EPA wurde auf die begrenzte Funktion der Dienststelle Berlin deutlich hingewiesen. Somit hätte es keinen Grund gegeben, an das EPA gerichtete Schriftstücke überhaupt nach Berlin zu schicken. Darauf hatte die Große Beschwerdekammer den Präsidenten hingewiesen (s. Nr. IV, Frage 1), und der Präsident hat dies in seiner Antwort auch eingeräumt (Nr. V). Es ist auch nie behauptet worden, daß die Vereinbarung unter anderem deshalb geschlossen wurde, weil an das EPA gerichtete Schriftstücke in Unkenntnis der Tatsache, daß das EPA vor dem 1. Juli 1989 keine Annahmestelle in Berlin besaß, nach Berlin geschickt wurden.

Der Präsident hat dargelegt, daß der Einschuß Berlins in die Vereinbarung

put to him by the Enlarged Board (see paragraph IV above), that no prior authorisation and approval was given to him by the Administrative Council pursuant to Article 33(4) EPC. Nor has it been suggested by the President that the Agreement was made under the supervision of the Administrative Council. Thus, in connection with the referred question, the only matter to be considered is whether (as the President has further suggested) he could lawfully enter into the Agreement by exercising his functions and powers to direct the EPO under Article 10(1) and 10(2)(a) EPC: that is, in order "to ensure the functioning of the EPO". This depends upon the nature and contents of the Agreement.

2.5 The text of the Agreement makes it clear that its primary object and purpose is to provide a mechanism whereby documents which are sent to the EPO, but which are delivered by error to the German Patent Office (and vice versa), should be marked with the date of receipt at the wrong office and treated accordingly by the office for which they are intended. The Agreement clearly distinguishes documents which are brought by hand to either office as not being within the scope of the Agreement.

The above object of the Agreement is confirmed by the President in his comments to the Enlarged Board.

Clearly such errors in the delivery of documents by post could easily occur at Munich, having regard to the close proximity of the EPO and the German Patent Office there. However, as pointed out in paragraph 1 above, at all times prior to 1 July 1989 the Berlin sub-office of the EPO was not authorised to receive documents intended for filing at the EPO. When the EPO first opened, the limited function of the Berlin sub-office was well publicised. Thus, so far as documents intended for the EPO were concerned, there could have been no reason for these to be sent to Berlin at all. This was pointed out to the President by the Enlarged Board (see paragraph IV, question (1) above), and was accepted by the President in his comments in reply (paragraph V above). It has never been suggested that one of the problems underlying the making of the Agreement was caused by documents intended for filing at the EPO being sent to Berlin in ignorance of the fact that prior to 1 July 1989 the EPO had no filing office in Berlin.

The President has explained that the inclusion of Berlin in the Agreement

la Grande Chambre (cf. point IV ci-dessus), a admis n'avoir pas obtenu l'autorisation et l'approbation préalables du Conseil d'administration prévues à l'article 33(4) CBE. Le Président n'a pas contesté par ailleurs que l'Accord n'avait pas été conclu sous le contrôle du Conseil d'administration. Par conséquent, pour répondre à la question posée, il suffit d'examiner si, d'un point de vue juridique, le Président pouvait à bon droit (comme il l'a indiqué par ailleurs) conclure l'Accord en exerçant les compétences dont il dispose pour assurer la direction de l'OEB conformément à l'article 10, paragraphes 1 et 2a) CBE, c'est-à-dire en les exerçant dans le but "d'assurer le fonctionnement de l'OEB". Tout dépend à cet égard de la nature et de la teneur de l'Accord.

2.5 Il ressort clairement du libellé de l'Accord que celui-ci vise avant tout à instituer un mécanisme permettant d'attribuer comme date de réception aux documents adressés à l'OEB mais remis par erreur à l'Office allemand des brevets (et vice versa) la date à laquelle ils parviennent par erreur à l'office auquel ils n'étaient pas destinés et de les faire traiter ensuite par l'office auquel ils étaient destinés comme bénéficiant de cette date de réception. Il est clairement précisé dans l'Accord que celui-ci ne couvre pas les documents remis par les soins d'un messager.

Dans les remarques qu'il a formulées à l'intention de la Grande Chambre, le Président a confirmé que tel était bien l'objet de l'Accord.

Il ne fait aucun doute que des erreurs similaires dans la distribution de documents par la poste pourraient facilement se produire à Munich, vu la proximité de l'OEB et de l'Office allemand des brevets dans cette ville. Toutefois, avant le 1^{er} juillet 1989, comme il est rappelé au point 1 ci-dessus, l'agence de l'OEB à Berlin n'avait jamais été autorisée à recevoir des documents destinés à être déposés à l'OEB. Lorsque l'OEB a ouvert ses portes, le public savait fort bien que l'agence de Berlin n'allait exercer qu'un nombre limité d'activités. Il ne pouvait donc y avoir de raison d'envoyer à Berlin des documents destinés à l'OEB. C'est ce que la Grande Chambre a fait remarquer au Président (cf. ci-dessus, point IV, question (1)), lequel l'a admis dans les remarques qu'il a formulées en réponse aux questions posées (point V ci-dessus). Il n'a jamais été affirmé que l'Accord avait été conclu pour résoudre notamment le problème posé par les documents destinés à l'OEB qui étaient envoyés à Berlin par des personnes qui ignoraient qu'avant le 1^{er} juillet 1989, l'OEB n'avait pas de bureau de réception à Berlin.

Le Président a expliqué que c'est l'Office allemand des brevets qui a le pre-

erstmalig vom Deutschen Patentamt vorgeschlagen wurde, und zwar vermutlich vor allem aus politischen Gründen.

2.6 Artikel 10 (2) a) EPÜ ermächtigt und verpflichtet den Präsidenten dazu, "alle für die Tätigkeit des Europäischen Patentamts zweckmäßigen Maßnahmen" zu treffen. Der Umfang der ihm damit erteilten Befugnis läßt sich nicht genau definieren; dies ist für die Zwecke dieser Entscheidung auch nicht erforderlich. In jedem Einzelfall muß die Frage geprüft werden, wie weit eine besondere Maßnahme für die Tätigkeit des EPA zweckmäßig ist.

Soweit die Vereinbarung die Frage der irrthümlichen Zustellung von Schriftstücken in München (beim EPA oder beim Deutschen Patentamt) betrifft, ließe sich nach Ansicht der Großen Beschwerdekammer durchaus die Auffassung vertreten, daß die Schließung der Vereinbarung mit dem Deutschen Patentamt eine Maßnahme war, die der Präsident treffen mußte, um un gerechtfertigte Rechtsverluste der Beteiligten zu verhindern, und die somit für die ordnungsgemäße Tätigkeit des EPA zweckmäßig war.

Im vorliegenden Fall jedoch steht die Gültigkeit der Vereinbarung, soweit sie den Zugang von Schriftstücken in München betrifft, nicht zur Entscheidung.

2.7 Der einzige vom Präsidenten genannte Grund für den Einschluß Berlins in die Vereinbarung stand nicht im Zusammenhang mit den funktionalen Bedürfnissen des EPA, sondern mit den politischen Interessen der deutschen Behörden. Wie weit die "für die Tätigkeit des Europäischen Patentamts zweckmäßigen" Aufgaben und Befugnisse nach Artikel 10 (2) a) EPÜ auch gehen mögen, sie schließen nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer den Abschluß einer Vereinbarung mit einer Organisation wie dem Deutschen Patentamt insoweit nicht ein, als einige Bestimmungen dieser Vereinbarung nicht im Zusammenhang mit der Tätigkeit des EPA stehen, sondern nur deshalb aufgenommen wurden, um die politischen Interessen der anderen Vertragspartei zu befriedigen. Nach Auffassung der Kammer gilt dies auch dann, wenn (wie der Präsident im vorliegenden Fall dargelegt hat) die Schließung einer Vereinbarung "sehr dringlich geworden" ist und diese Bestimmungen von der anderen Vertragspartei als Teil eines Gesamtpaketes mit aufgenommen wurden. Unter diesen Umständen ist der Präsident nach Auffassung der Kammer zur Unterzeichnung einer solchen Vereinbarung nur befugt, wenn er dazu die Ermächtigung und Genehmigung des Verwaltungsrats besitzt.

was first proposed by the German Patent Office, primarily, it is supposed, for political purposes

2.6 Article 10(2)(a) EPC empowers and requires the President to "take all necessary steps ... to ensure the functioning of the EPO". The extent of the power thus given to him is not capable of exact definition, nor is it necessary to attempt this for the purposes of this Decision. The question to be considered in each case is how far a particular step is necessary for ensuring the functioning of the EPO.

So far as the Agreement is concerned with the problem of incorrect delivery of documents at Munich (at the EPO and the German Patent Office premises there), in the view of the Enlarged Board it could reasonably be concluded that the making of the Agreement with the German Patent Office was a necessary step for the President to take in order to avoid unjustified loss of rights to parties, and thus to ensure the proper functioning of the EPO.

In the present case, however, the validity of the Agreement insofar as it contains provisions concerning the delivery of documents in Munich is not in issue.

2.7 The only purpose for including Berlin in the Agreement which has been put forward by the President was not connected with the functional needs of the EPO, but with the political interests of the German authorities. In the Enlarged Board's view, whatever may be the exact extent of the President's functions and powers under Article 10(2)(a) EPC in order "to ensure the functioning of the EPO", they do not include the making of an agreement with an organisation such as the German Patent Office, insofar as certain provisions of such agreement have no connection with the functioning of the EPO, but are included only in order to satisfy the political interest of such other party. In the Board's view, this is the case even when (as has been suggested by the President in the present case) the conclusion of an agreement had "become quite urgent", and when such provisions are included in the agreement by the other party as part of an overall package. In the Board's judgement, in such circumstances the President only has the power to sign such an agreement if he has authorisation and approval from the Administrative Council.

mier proposé d'inclure Berlin dans l'accord, pour des raisons d'ordre essentiellement politique, semble-t-il.

2.6 L'article 10(2)a) CBE donne au Président le pouvoir et lui fait obligation de prendre "toutes mesures utiles... en vue d'assurer le fonctionnement de l'Office européen des brevets". L'étendue des compétences ainsi conférées ne peut être définie avec précision, et il n'est pas nécessaire d'ailleurs de tenter de donner une telle définition aux fins de la présente décision. La question à examiner dans chaque cas est celle de savoir si une mesure donnée est nécessaire en vue d'assurer le fonctionnement de l'OEB.

Dans la mesure où l'Accord vise à remédier au problème posé par les erreurs commises dans la distribution des documents à Munich (confusion entre les services de l'OEB et ceux de l'Office allemand des brevets dans cette ville), la Grande Chambre juge que l'on peut raisonnablement estimer que l'Accord conclu avec l'Office allemand des brevets était une mesure qui devait effectivement être prise par le Président pour éviter que les parties ne subissent des pertes de droits injustifiées, et pour assurer ainsi le bon fonctionnement de l'OEB.

Toutefois, dans la présente espèce, il ne s'agit pas de la validité de l'Accord pour ce qui est des dispositions concernant la remise de documents à Munich.

2.7 La seule raison avancée par le Président pour justifier le fait que Berlin avait été inclus dans l'Accord était non pas que le bon fonctionnement de l'OEB était en jeu, mais que l'inclusion de Berlin répondait aux intérêts politiques des autorités allemandes. De l'avis de la Grande Chambre, quelle que soit l'étendue exacte des compétences conférées au Président par l'article 10(2)a) CBE "en vue d'assurer le fonctionnement de l'OEB", il est certain que celles-ci ne couvrent pas la conclusion d'un accord avec une organisation telle que l'Office allemand des brevets, dans la mesure où certaines dispositions de cet accord sont sans rapport avec le fonctionnement de l'OEB, n'ayant pour seule raison d'être que de répondre aux intérêts politiques de l'autre partie à l'Accord. La Grande Chambre estime que ceci vaut même dans le cas où (comme l'a suggéré le Président dans la présente affaire) il était devenu "très urgent" de conclure un accord, et où les dispositions incluses dans l'Accord par l'autre partie n'étaient qu'une clause parmi bien d'autres. La Grande Chambre juge que dans ces conditions, le Président n'est compétent pour signer un tel accord que s'il a l'autorisation et l'approbation du Conseil d'administration.

2.8 Die Bedingungen der Vereinbarung, die Berlin betreffen, lassen sich leicht von denjenigen trennen, die sich auf München beziehen. Nach Auffassung der Kammer war der Präsident insoweit nicht befugt, die Vereinbarung zu schließen, als sie Bedingungen über die Behandlung von an das EPA gerichteten und beim Deutschen Patentamt in Berlin zugegangenen Schriftstücken enthält.

Die Große Beschwerdekammer stellt fest, daß die Art und Weise, in der es zu der Unterzeichnung der Vereinbarung in ihrer jetzigen Form kam, nämlich einschließlich der auf Berlin bezogenen Bedingungen, im Hinblick auf die diesbezüglichen Ausführungen des Präsidenten ohne weiteres verständlich ist. Dennoch steht es dem Präsidenten von Rechts wegen nicht zu, bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben und Befugnisse über die im EPÜ festgesetzten Grenzen hinauszugehen.

2.9 Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer geht aus dem Wortlaut der Vereinbarung eindeutig hervor, daß sie mit dem eigentlichen Ziel geschlossen wurde, das Problem der irrtümlichen Zustellung von Schriftstücken zu lösen. Während jedoch diejenigen Teile der Vereinbarung in Artikel 1 und 2, in denen es um den Eingang von Schriftstücken bei den beiden Ämtern in München geht, darauf gerichtet sind, dieses Problem zu lösen, läßt sich dies von denjenigen Teilen der Vereinbarung, die sich auf den Eingang von (an das EPA gerichteten) Schriftstücken in Berlin (nur Art. 1) beziehen, eigentlich nicht behaupten, weil es zum Zeitpunkt der Schließung der Vereinbarung keinen Grund gab, diese Schriftstücke nach Berlin zu senden. Somit gehen diejenigen Teile der Vereinbarung, die Berlin betreffen, eindeutig über das Grundziel der Vereinbarung hinaus.

Die Aufnahme von Bestimmungen über den Eingang von Schriftstücken in Berlin in die Vereinbarung hat dazu geführt, daß für die Einreichung von an das EPA gerichteten Schriftstücken ein alternativer Weg, nämlich über das Deutsche Patentamt in Berlin, geschaffen wurde. Wenn ein an das EPA gerichtetes Schriftstück in den Briefkasten des Deutschen Patentamts in Berlin eingeworfen wurde, wurde es dort angenommen und an das EPA weitergeleitet. Nachdem es vom Deutschen Patentamt in Berlin entgegengenommen und beim EPA eingegangen war, wurde es von den erstinstanzlichen Organen des EPA so behandelt, als ob es unter die Vereinbarung falle. Dieser Einreichungsweg lag außerhalb des zulässigen Rahmens der Vereinbarung.

Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer hätte die Vereinbarung vor dem Inkrafttreten des Be-

2.8 The terms of the Agreement which concern Berlin are easily separable from those that concern Munich. In the Board's judgement, the President did not have power to make the Agreement insofar as it contains terms concerning the treatment of documents intended for the EPO and received by the German Patent Office in Berlin.

The Enlarged Board observes that the way in which the Agreement came to be signed in its present form, including the terms concerning Berlin, is easily understandable having regard to the President's comments in this respect. Nevertheless, the exercise of the President's functions and powers cannot lawfully go beyond its legally defined limits as set out in the EPC.

2.9 In the Enlarged Board's view it is clear from its text that the object and purpose underlying the Agreement was to provide a solution to the problem of delivery of documents to the wrong office by error. However, while those parts of the Agreement in Articles 1 and 2 which are concerned with the delivery of documents to either office in Munich are clearly directed to providing a solution to this problem, those parts of the Agreement which are concerned with the delivery of documents (intended for the EPO) to Berlin (Article 1 only) cannot properly be regarded as concerned with this problem at all, because there could have been no reason at the time that the Agreement was made for such documents to be sent to Berlin. Thus those parts of the Agreement which are concerned with Berlin clearly go beyond its basic object and purpose.

The inclusion in the Agreement of provisions concerning the delivery of documents in Berlin has led to the creation of an alternative route for filing documents which are intended for the EPO, via the German Patent Office in Berlin. If a document intended for the EPO was delivered to the post-box of the German Patent Office in Berlin, it was accepted and forwarded on to the EPO. Once so accepted by the German Patent Office in Berlin and received by the EPO, it was treated by the first instance departments of the EPO as if it was a document covered by the Agreement. Such a route was outside the proper scope of the Agreement.

In the judgement of the Enlarged Board, at all times prior to the entry into force on 1 July 1989 of the Presi-

2.8 Les dispositions de l'Accord qui concernent Berlin peuvent aisément être dissociées des dispositions s'appliquant à Munich. La Chambre est d'avis que le Président n'était pas compétent pour conclure l'Accord dans la mesure où celui-ci contient des dispositions régissant le traitement de documents destinés à l'OEB qui sont reçus par l'Office allemand des brevets à Berlin.

La Grande Chambre constate que les remarques formulées par le Président permettent fort bien de comprendre comment l'Accord actuel a pu être signé, y compris les dispositions relatives à Berlin. Il n'en reste pas moins que l'exercice des compétences du Président ne peut légitimement outrepasser le cadre fixé dans la CBE.

2.9 La Grande Chambre considère qu'il ressort clairement du libellé de l'Accord que l'objectif et la finalité de ce dernier étaient de résoudre le problème posé par la remise par inadvertance de documents à un office auquel ils n'étaient pas destinés. Néanmoins, alors que les dispositions de l'article premier et de l'article 2 de l'Accord concernant la remise de documents à l'un ou l'autre des offices à Munich visent de toute évidence à apporter une solution à ce problème, les dispositions de l'Accord portant sur la remise de documents (destinés à l'OEB) à Berlin (article premier seulement) ne peuvent à proprement parler être considérées comme concernant de près ou de loin ce problème, vu qu'il ne pouvait y avoir, à l'époque où l'Accord a été conclu, aucune raison pour envoyer de tels documents à Berlin. Les dispositions de l'Accord qui concernent Berlin vont donc au-delà de l'objectif et de la finalité assignés fondamentalement à l'Accord.

Les dispositions relatives à la remise de documents à Berlin qui ont été incluses dans l'Accord ont conduit à la création d'une nouvelle possibilité de dépôt pour les documents destinés à l'OEB (via l'Office allemand des brevets à Berlin). Un document destiné à l'OEB qui est déposé dans la boîte aux lettres de l'Office allemand des brevets à Berlin est de ce fait accepté et transmis à l'OEB. Une fois accepté par l'Office allemand des brevets à Berlin et reçu par l'OEB, il est traité par la première instance à l'OEB comme un document couvert par l'Accord. Une telle possibilité sort du cadre proprement dit de l'Accord.

De l'avis de la Grande Chambre, pendant toute la période qui a précédé l'entrée en vigueur le 1^{er} juillet 1989 de

schlusses des Präsidenten über die Errichtung einer Annahmestelle in Berlin am 1 Juli 1989 durchweg nur auf solche Schriftstücke angewandt werden dürfen, die an das EPA in München gerichtet waren und versehentlich dem Deutschen Patentamt in München zugehen oder umgekehrt.

2.10 Seit dem Inkrafttreten des Beschlusses des Präsidenten über die Errichtung einer Annahmestelle des EPA in Berlin am 1. Juli 1989 besteht eindeutig die Gefahr, daß an das EPA in Berlin gerichtete Schriftstücke irrtümlich beim Deutschen Patentamt eingehen. Diejenigen Teile des Artikels 1 der Vereinbarung, die den Zugang von Schriftstücken in Berlin betreffen, können mit Fug und Recht als eine Vorwegnahme der heutigen Lage angesehen werden, in der sowohl das EPA als auch das Deutsche Patentamt eine Annahmestelle in Berlin besitzen, was zu Zustellungsfehlern führen kann. Soweit Artikel 1 der Vereinbarung Berlin betrifft, ist es nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer daher nunmehr angemessen, diese Schriftstücke einzuschließen.

3. Fragen ii und iii

3.1 Im Zusammenhang mit Frage ii hat die Beschwerdeführerin behauptet, sie habe in Anbetracht der Veröffentlichung der Vereinbarung im Amtsblatt mit den darin enthaltenen Bestimmungen über die Behandlung von Schriftstücken, die beim Deutschen Patentamt Berlin eingegangen sind, davon ausgehen können, daß diese Bestimmungen auch für dort zugestellte Einspruchsschriften gelten würden. Die Beschwerdegegnerin hingegen hat behauptet, es bestehe keine Berechtigung zu der Annahme, daß eine absichtliche Einreichung von Einspruchsschriften beim Deutschen Patentamt Berlin (wie in den drei Fällen, in denen der Großen Beschwerdekammer Fragen vorgelegt worden sind) dem beabsichtigten Zweck der Vereinbarung entspreche.

3.2 Zu den wichtigsten Rechtsgrundsätzen, die im Recht der Europäischen Gemeinschaften fest verankert sind und von den Vertragsstaaten und in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern allgemein anerkannt werden, gehört der Vertrauensschutz. Dieser Grundsatz gilt auch im vorliegenden Fall in bezug auf das Vertrauensverhältnis zwischen dem EPA und seinen Benutzern. Bei der Anwendung dieses Grundsatzes auf Verfahren vor dem EPA sollten die vom EPA getroffenen Maßnahmen das in diese Verfahren gesetzte berechtigte Vertrauen der Beteiligten nicht verletzen.

3.3 Obwohl - wie gesagt - die Vereinbarung vor dem 1 Juli 1989 für Schrift-

dent's Decision setting up a filing office in Berlin, the Agreement should only have been applied to documents which were intended for the EPO in Munich and which were unintentionally delivered to and received by the German Patent Office in Munich, or vice versa.

2.10 Since the entry into force on 1 July 1989 of the President's Decision setting up a filing office of the EPO in Berlin, there is clearly a risk that documents intended for the EPO in Berlin are delivered by error to the German Patent Office. Those parts of Article 1 of the Agreement which concern delivery of documents in Berlin can properly be regarded as foreshadowing the present situation in which both the EPO and the German Patent Office have filing offices in Berlin, with consequent risk of delivery errors. Accordingly, in the view of the Enlarged Board, insofar as Article 1 of the Agreement concerns Berlin, it has now become appropriate to cover such documents.

3. Questions (ii) and (iii)

3.1 With reference to question (ii), the Appellant has contended that having regard to the publication of the Agreement in the Official Journal, including the terms therein concerning the treatment of documents received at the German Patent Office in Berlin, the Appellant was entitled to rely upon such terms as being applicable to a notice of opposition delivered there. The Respondent, on the other hand, has contended that there could be no legitimate expectation that a course of deliberate filing of notices of opposition at the German Patent Office in Berlin (as evidenced by the three cases in which questions have been referred to the Enlarged Board) was within the intended meaning of the Agreement.

3.2 One of the general principles of law which is well established in European Community law and which is generally recognised among the Contracting States and within the jurisprudence of the Boards of Appeal is the protection of legitimate expectations. In the present case this principle is applicable having regard to the good faith existing between the EPO and its users. In the application of this principle to procedure before the EPO, measures taken by the EPO should not violate the reasonable expectations of parties to such proceedings.

3.3 Although as discussed above, before 1 July 1989 the Agreement per

la décision du Président relative à la création d'un bureau de réception à l'agence de Berlin de l'OEB, l'Accord n'aurait dû être appliqué qu'aux documents destinés à l'OEB à Munich qui avaient été remis par inadvertance à l'Office allemand des brevets à Munich, et avaient été reçus par lui, ou vice-versa.

2.10 Depuis l'entrée en vigueur le 1^{er} juillet 1989 de la décision du Président relative à la création d'un bureau de réception à l'agence de Berlin de l'OEB, il existe manifestement un risque que des documents destinés à l'OEB à Berlin puissent être remis par erreur à l'Office allemand des brevets. Les dispositions de l'article premier de l'Accord qui concernent la remise de documents à Berlin peuvent à bon droit être considérées comme anticipant sur la situation actuelle, dans laquelle l'OEB et l'Office allemand des brevets ont tous deux des bureaux de réception à Berlin avec les risques de distribution erronée que cela comporte. Par conséquent, la Grande Chambre estime que, dans la mesure où l'article premier de l'Accord concerne Berlin, ses dispositions sont désormais également applicables à ce cas.

3. Questions (ii) et (iii)

3.1 La requérante a fait valoir au sujet de la question (ii) que puisque l'Accord, y compris les dispositions concernant le traitement de documents reçus à l'Office allemand des brevets à Berlin, a été publié au Journal officiel, elle était en droit d'attendre que ces dispositions soient applicables à un acte d'opposition remis à l'office précité. L'intimée, de son côté, a affirmé qu'on ne pouvait pas escompter légitimement que le dépôt intentionnel d'actes d'opposition à l'Office allemand des brevets à Berlin (comme il a été constaté dans les trois affaires à propos desquelles des questions ont été soumises à la Grande Chambre) soit considéré comme conforme à l'esprit de l'Accord.

3.2 La protection de la confiance légitime est un principe général du droit solidement ancré dans l'ordre juridique communautaire et universellement admis dans les Etats contractants et dans la jurisprudence des chambres de recours. Dans la présente espèce, ce principe est applicable, eu égard à la bonne foi qui doit régir les relations entre l'OEB et ses usagers. Pour l'application de ce principe à la procédure devant l'OEB, il convient de considérer que la confiance légitime des parties à la procédure ne doit pas être abusée du fait des mesures prises par l'OEB.

3.3 Bien qu'avant le 1^{er} juillet 1989, comme il est expliqué ci-dessus, l'Ac-

stücke, die an das EPA gerichtet waren, aber dem Deutschen Patentamt Berlin zugingen, an sich nicht rechtsverbindlich war, enthält der Wortlaut der Vereinbarung konkrete Bestimmungen, die darauf hindeuten, daß diese Schriftstücke in der in Artikel 1 Absätze 2 und 3 der Vereinbarung genannten Weise zu behandeln sind: ausgenommen hiervon waren nach Absatz 4 nur an das EPA gerichtete Schriftstücke, die durch Überbringer bei einer Annahmestelle des Deutschen Patentamts abgegeben wurden; diese durften nicht angenommen werden.

Da die Vereinbarung mit diesem Wortlaut im Amtsblatt veröffentlicht worden war, konnten sich die Benutzer des EPA nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer zu Recht auf das verlassen, was in der Vereinbarung versprochen wurde, nämlich daß Schriftstücke, die an das EPA gerichtet sind und dem Deutschen Patentamt in Berlin zugestellt und von ihm entgegengenommen werden, mit dem Eingangsdatum versehen und vom EPA so behandelt werden, als seien sie unmittelbar dort eingegangen.

3.4 Demnach konnte nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer jemand, der im Vertrauen auf den Wortlaut der Vereinbarung an das EPA gerichtete Schriftstücke bewußt beim Deutschen Patentamt in Berlin einreichte, zu Recht erwarten, daß diese Schriftstücke vom EPA so behandelt würden, als seien sie am Tag ihres Eingangs beim Deutschen Patentamt unmittelbar beim EPA eingegangen. Dies läßt sich aus der Veröffentlichung der Vereinbarung im Amtsblatt folgern.

3.5 Frage iii braucht infolgedessen nicht eigens erörtert zu werden

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Rechtsfragen werden wie folgt beantwortet:

i) Soweit die Verwaltungsvereinbarung vom 29. Juni 1981 zwischen dem Präsidenten des EPA und dem Präsidenten des Deutschen Patentamts Bestimmungen über die Behandlung von an das EPA gerichteten und dem Deutschen Patentamt in Berlin zugegangenen Schriftstücken betrifft, war der Präsident des EPA zu keinem Zeitpunkt vor Eröffnung der Annahmestelle des EPA in Berlin am 1. Juli 1989 befugt, eine solche Vereinbarung für das EPA zu schließen.

ii) In Anwendung des Grundsatzes des Vertrauensschutzes für die Benutzer des EPA war das EPA verpflichtet, Schriftstücke, die im Zeitraum zwischen der Veröffentlichung der Verein-

se was legally not applicable to documents which were intended for the EPO and which were delivered to and received by the German Patent Office in Berlin, nevertheless the wording of the Agreement specifically includes terms indicating that such documents should be treated as set out in Article 1, paragraphs 2 and 3, thereof, with the sole proviso as set out in paragraph 4 that documents intended for the EPO and brought by hand to a filing office of the German Patent Office should not be accepted.

Having regard to the publication of the Agreement containing such wording in the Official Journal, in the Enlarged Board's judgement users of the EPO were entitled to rely upon what the Agreement promised: namely that documents which were intended for the EPO and which were delivered to and accepted by the German Patent Office in Berlin would be recorded with the date of receipt and treated by the EPO as if it had received them directly.

3.4 Accordingly, in the Enlarged Board's judgement a person who, in reliance upon the text of the Agreement, filed documents intended for the EPO deliberately at the German Patent Office in Berlin, was entitled to expect that such documents would be treated by the EPO as if they had been received at the EPO on the day of receipt by the German Patent Office. This is consequent upon the publication of the Agreement in the Official Journal.

3.5 No separate discussion of question (iii) is necessary having regard to the above

Order

For these reasons, it is decided that:

The questions of law which were referred to the Enlarged Board of Appeal are answered as follows:

(i) To the extent that the Administrative Agreement dated 29 June 1981 between the President of the EPO and the President of the German Patent Office contains terms regulating the treatment of documents intended for the EPO and received by the German Patent Office in Berlin, the President of the EPO did not himself have the power to enter into such an agreement on behalf of the EPO, at any time before the opening of the Filing Office for the EPO in Berlin on 1 July 1989.

(ii) In application of the principle of good faith and the protection of the legitimate expectations of users of the EPO, if a person has at any time since publication of the Agreement in the

cord en tant que tel ne fût pas applicable en droit aux documents destinés à l'OEB qui parvenaient et étaient reçus à l'Office allemand des brevets à Berlin, le texte de l'Accord comporte des dispositions précises qui prévoient que ces documents doivent être traités comme il est indiqué à l'article premier, paragraphes 2 et 3 dudit Accord, la seule réserve, énoncée au paragraphe 4, étant que les documents destinés à l'OEB qui seraient remis aux bureaux de dépôt de l'Office allemand des brevets par les soins d'un messager ne doivent pas être acceptés

Etant donné la publication au Journal officiel de l'Accord comportant ces dispositions, la Grande Chambre estime que les usagers de l'OEB étaient en droit de se fier à la promesse contenue dans cet Accord, à savoir que les documents destinés à l'OEB qui parviennent à l'Office allemand des brevets et sont acceptés par ce dernier se voient apposer la date de réception correspondante et sont traités par l'OEB comme s'ils avaient directement été reçus par lui.

3.4 Par conséquent, la Grande Chambre est d'avis que toute personne qui, se fiant au texte de l'Accord, avait volontairement déposé des documents destinés à l'OEB à l'Office allemand des brevets à Berlin, était en droit d'attendre que ces documents soient traités par l'OEB comme s'ils avaient directement été reçus par lui à la date à laquelle ils avaient été reçus à l'Office allemand des brevets. Ceci est dans la logique de l'Accord tel qu'il a été publié au Journal officiel.

3.5 Etant donné ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner séparément la question (iii).

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Les réponses apportées aux questions de droit soumises à la Grande Chambre sont les suivantes:

(i) Dans la mesure où l'Accord administratif du 29 juin 1981 entre le Président de l'OEB et le Président de l'Office allemand des brevets comporte des dispositions régissant le traitement de documents qui sont destinés à l'OEB mais sont reçus à l'Office allemand des brevets à Berlin, le Président de l'OEB n'avait pas lui-même le pouvoir de conclure un tel accord pour le compte de l'OEB, et ce pendant toute la période qui a précédé l'ouverture le 1^{er} juillet 1989 d'un bureau de réception à l'agence de Berlin de l'OEB.

(ii) En application du principe de la protection de la bonne foi et de la confiance légitime des usagers de l'OEB, si à un moment quelconque entre la publication de l'Accord au Jour-

barung im Amtsblatt und dem 1. Juli 1989 beim Deutschen Patentamt Berlin (auf andere Weise als durch Überbringer) eingereicht wurden, aber an das EPA gerichtet waren, so zu behandeln, als seien sie am Tag ihres Eingangs beim Deutschen Patentamt Berlin beim Amt eingegangen

Official Journal and before 1 July 1989 filed documents intended for the EPO at the German Patent Office in Berlin (otherwise than by hand), the EPO was then bound to treat such documents as if it had received them on the date of receipt at the German Patent Office in Berlin.

nal officiel et le 1^{er} juillet 1989, une personne a déposé à l'Office allemand des brevets à Berlin (autrement que par les soins d'un messenger) des documents destinés à l'OEB, l'OEB était tenu de traiter ces documents comme s'ils lui étaient parvenus à la date à laquelle ils ont été reçus par l'Office allemand des brevets à Berlin.

**Entscheidung der Großen
Beschwerdekammer
vom 2. Mai 1990
G 1/89
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Gori
Mitglieder: E. Persson
P. Ford
A. Jahn
K. Lederer
G. Paterson
C. Payraudeau

Stichwort: Polysuccinatester

**Artikel: 112(1) a) und b), 154(3) EPÜ
17(3)a) PCT**

Regel: 13, 33, 40 PCT

**Schlagwort: "Zuständigkeit der
Großen Beschwerdekammer bei
Widersprüchen nach dem PCT" -
"Nichteinheitlichkeit a posteriori "**

Leitsatz

Die Vereinbarung zwischen der Europäischen Patentorganisation und der WIPO vom 7. Oktober 1987, die in Artikel 2 das EPA dazu verpflichtet, nach den PCT-Richtlinien für die internationale Recherche vorzugehen, ist für das EPA als Internationale Recherchebehörde (ISA) und für die Beschwerdekammern des EPA bei der Entscheidung über Widersprüche gegen nach Artikel 17(3)a) PCT angeforderte zusätzliche Recherchegebühren bindend. Daher kann, wie in diesen Richtlinien vorgesehen, die Feststellung nach Artikel 17(3)a) PCT daß eine internationale Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht erfüllt, nicht nur "a priori", sondern auch "a posteriori", also nach Berücksichtigung des Stands der Technik, getroffen werden. Diese Feststellung hat jedoch nur die verfahrensrechtliche Wirkung, daß das in Artikel 17 und Regel 40 PCT festgelegte besondere Verfahren in Gang gesetzt wird, und ist deshalb keine "materiellrechtliche Prüfung" im üblichen Sinne.

**Decision of the Enlarged
Board of Appeal
dated 2 May 1990
G 1/89
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: P. Gori
Members: E. Persson
P. Ford
A. Jahn
K. Lederer
G. Paterson
C. Payraudeau

Headword: Polysuccinate esters

**Article: 112(1)(a) and (b), 154(3)
EPC; 17(3)(a) PCT**

Rule: 13, 33, 40 PCT

**Keyword: "Competence of the
Enlarged Board of Appeal in protest
cases under the PCT" - "Non-unity
a posteriori "**

Headnote

The agreement between the European Patent Organisation and WIPO dated 7 October 1987, including the obligation under its Article 2 for the EPO to be guided by the PCT guidelines for international search, is binding upon the EPO when acting as an ISA and upon the Boards of Appeal of the EPO when deciding on protests against the charging of additional search fees under the provisions of Article 17(3)(a) PCT. Consequently, as foreseen in these guidelines, an international application may, under Article 17(3)(a) PCT, be considered not to comply with the requirement of unity of invention, not only "a priori" but also "a posteriori", i.e. after taking prior art into consideration. However, such consideration has only the procedural effect of initiating the special procedure laid down in Article 17 and Rule 40 PCT and is, therefore, not a "substantive examination" in the normal sense of that term.

**Décision de la Grande
Chambre de recours, en date
du 2 mai 1990
G 1/89
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: P. Gori
Membres: E. Persson
P. Ford
A. Jahn
K. Lederer
G. Paterson
C. Payraudeau

Référence: Esters polysuccinates

**Article: 112(1)a) et b), 154(3) CBE
17.3)a) PCT**

Règle: 13, 33, 40 PCT

**Mot-clé: "Compétence de la
Grande Chambre de recours dans
les affaires relatives à des réserves
émises au titre du PCT" - "Défaut
d'unité a posteriori "**

Sommaire

L'accord entre l'Organisation européenne des brevets et l'OMPI signé le 7 octobre 1987, y compris l'obligation pour l'OEB, en vertu de l'article 2 de cet accord, de se conformer aux Directives concernant la recherche internationale selon le PCT, a un effet obligatoire envers l'OEB agissant en qualité d'ISA (administration chargée de la recherche internationale) ainsi qu'envers les chambres de recours de l'OEB lorsqu'elles statuent sur des réserves émises à l'encontre de la fixation de taxes additionnelles pour la recherche en application des dispositions de l'article 17.3)a) PCT. En conséquence, comme le prévoient ces directives, il peut être considéré en vertu de l'article 17.3)a) PCT, et cela non seulement "a priori", mais également "a posteriori", c'est-à-dire après que l'on a considéré l'état de la technique, qu'une demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention. Toutefois, une telle constatation a pour seul effet au plan de la procédure de déclencher la procédure spéciale fixée à l'article 17 et à la règle 40 PCT et ne constitue donc pas un examen quant au fond au sens habituel de ce terme.

Zusammenfassung der einschlägigen Bestimmungen und des Verfahrens

I. Das Europäische Patentamt (EPA) wird aufgrund einer nach Artikel 154 EPÜ und Artikel 16 PCT zwischen der Europäischen Patentorganisation und der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) geschlossenen Vereinbarung als Internationale Recherchenbehörde (ISA) im Sinne des Kapitels I des Patentzusammenarbeitsvertrags (PCT) vom 19. Juni 1970 tätig. Diese Vereinbarung (im folgenden "die Vereinbarung" genannt) ist am 7. Oktober 1987 geschlossen worden und am 1. Januar 1988 in Kraft getreten (ABI EPA 1987, 515). Sie entspricht weitgehend einer früheren Vereinbarung vom 11. April 1978.

II. Die internationale Recherche und die Erstellung des internationalen Recherchenberichts nach den Artikeln 15 bis 18 PCT obliegen den Recherchenabteilungen des EPA in der Zweigstelle Den Haag. Gemäß Artikel 154 (3) EPÜ sind für Entscheidungen über Widersprüche von Anmeldern gegen vom EPA, d. h. den Recherchenabteilungen, nach Artikel 17 (3) a) PCT wegen (behaupteter) Nichteinheitlichkeit der Erfindung angeforderte zusätzliche Gebühren die Beschwerdekammern des EPA zuständig. Sie üben dabei die Funktion der in Regel 40.2 c) PCT genannten besonderen Instanz der ISA aus.

III. Gemäß Artikel 3 (4) iii) PCT hat eine internationale Anmeldung "den vorgeschriebenen Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung zu entsprechen". Dies bedeutet, wie in Regel 13.1 PCT ausgeführt, daß sich die internationale Anmeldung nur auf eine einzige Erfindung oder eine Gruppe von Erfindungen beziehen darf, die so zusammenhängen, daß sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verkörpern. Den für die Recherche (und vorläufige Prüfung) einer internationalen Anmeldung üblichen Gebühren (R. 16.1 a) und 58.1 a) PCT) liegt die Annahme zugrunde, daß die Anmeldungen diese Voraussetzung erfüllen. Andernfalls kann für jede weitere Erfindung eine zusätzliche Gebühr erhoben werden (Art. 17 (3) a) und 34 (3) a) PCT).

IV. Weder im PCT selbst noch in seiner Ausführungsordnung gibt es Bestimmungen darüber, wie zu entscheiden ist, ob eine internationale Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung entspricht oder nicht. In den vom Interimsausschuß für technische Zusammenarbeit in seiner siebten Sitzung im Oktober 1977 in Genf vereinbarten Richtlinien für die internationale

Summary of relevant provisions and of the proceedings

I. The European Patent Office (EPO) acts as an International Searching Authority (ISA) within the meaning of Chapter I of the Patent Cooperation Treaty of 19 June 1970 (PCT) in accordance with an agreement between the European Patent Organisation and the World Intellectual Property Organization (WIPO) based on Article 154 EPC and Article 16 PCT. The present agreement (the Agreement) was concluded on 7 October 1987 and entered into force on 1 January 1988 (OJ EPO 1987, 515). It is largely in line with a previous one of 11 April 1978.

II. The international search and the establishment of the international search report under Articles 15 to 18 PCT are carried out by the Search Divisions of the EPO in the branch at The Hague. In accordance with Article 154(3) EPC, the Boards of Appeal of the EPO are responsible for deciding on protests made by applicants against additional search fees charged by the EPO, i.e. the Search Divisions, under the provisions of Article 17(3)(a) PCT in case of (alleged) lack of unity of invention. The Boards of Appeal exercise thereby the functions of the special instance of the ISA as referred to in Rule 40.2(c) PCT.

III. According to Article 3(4)(iii) PCT, an international application shall comply with "the prescribed requirement of unity of invention". This means, as explained in Rule 13.1 PCT, that the application shall relate to one invention only or to a group of inventions so linked as to form a single general inventive concept. The normal fees for search (and preliminary examination) of international applications (Rules 16.1(a) and 58.1(a) PCT) are based on the assumption that the applications are restricted in this way. If they are not, additional fees may be charged for each invention more than one (Articles 17(3)(a) and 34(3)(a) PCT).

IV. Neither in the PCT itself, nor in the Rules under the PCT, are there any provisions specifying how to decide whether or not an international application complies with the prescribed requirement of unity of invention. However, in the Guidelines for International Search to be carried out under the PCT as agreed upon by the Interim Committee for Technical Cooperation at its

Rappel des dispositions pertinentes et de la procédure

I. L'Office européen des brevets (OEB) agit en qualité d'administration chargée de la recherche internationale (ISA) au sens du chapitre I du Traité de coopération en matière de brevets du 19 juin 1970 (PCT), conformément à un accord conclu entre l'Organisation européenne des brevets et l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) sur la base de l'article 154 CBE et de l'article 16 PCT. Cet accord (ci-après dénommé l'accord) a été conclu le 7 octobre 1987, et il est entré en vigueur le 1^{er} janvier 1988 (JO OEB 1987, 515). Il diffère peu de la version antérieure en date du 11 avril 1978.

II. Les divisions de la recherche de l'OEB à son département de La Haye sont chargées de l'exécution de la recherche internationale et de l'établissement du rapport de recherche internationale visés aux articles 15 à 18 PCT. Conformément à l'article 154(3) CBE, les chambres de recours de l'OEB sont compétentes pour statuer sur les réserves formulées par les déposants à l'encontre de la fixation de taxes additionnelles par l'Office européen des brevets, c'est-à-dire par les divisions de la recherche, en vertu de l'article 17, paragraphe 3, lettre a) PCT dans le cas où - à ce qu'il a été allégué - il n'a pas été satisfait à l'exigence d'unité de l'invention. Les chambres de recours agissent ainsi en qualité d'instance spéciale de l'administration chargée de la recherche internationale visée à la règle 40.2 c) PCT.

III. En vertu de l'article 3.4) iii) PCT, une demande internationale doit satisfaire à "l'exigence prescrite d'unité de l'invention", ce qui signifie, comme indiqué à la règle 13.1 PCT, que la demande ne peut porter que sur une invention ou sur une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général. Les taxes normales de recherche (et d'examen préliminaire) pour des demandes internationales (règles 16.1.a) et 58.1.a) PCT) ont été fixées en partant du principe que les demandes sont limitées en conséquence. Si tel n'est pas le cas, des taxes additionnelles peuvent être perçues pour chaque invention en sus de la première (articles 17.3)a) et 34.3)a) PCT).

IV. Ni le PCT lui-même, ni son règlement d'exécution ne comportent de dispositions indiquant comment déterminer si une demande internationale satisfait ou non à l'exigence prescrite d'unité de l'invention. Néanmoins, dans les directives concernant la recherche internationale selon le PCT arrêtées par le Comité intérimaire de coopération technique lors de sa 7^e ses-

Recherche nach dem PCT (PCT/INT/5) heißt es unter anderem, daß mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung möglicherweise sofort - "a priori" - d. h. vor einer Prüfung der Ansprüche im Hinblick auf den Stand der Technik, oder erst "a posteriori", d. h. nach Berücksichtigung des Stands der Technik, erkennbar sein kann. Der letztere Fall wird in den Richtlinien durch folgendes Beispiel veranschaulicht: Anhand eines bei der internationalen Recherche aufgefundenen Dokuments zeigt sich, daß ein Hauptanspruch nicht neu ist und die verbleibenden zwei oder mehr abhängigen Ansprüche keine einzige allgemeine erfinderische Idee mehr verwirklichen (Kap. VII, Nr. 9). Nach Artikel 2 der unter Nummer 1 genannten Vereinbarung geht das EPA bei der Durchführung der internationalen Recherche nach diesen Richtlinien vor.

V. Was die Ausrichtung der internationalen Recherche anbelangt, so geht aus Regel 33.3 PCT hervor, daß diese Recherche auf der Grundlage der Ansprüche unter angemessener Berücksichtigung der Beschreibung und der Zeichnungen (soweit vorhanden) durchgeführt wird und besonders die erfinderische Idee, auf die die Ansprüche gerichtet sind, berücksichtigt. Soweit es möglich und sinnvoll ist, hat die internationale Recherche den gesamten Gegenstand zu erfassen, auf den die Ansprüche gerichtet sind oder auf den sie, wie vernünftigerweise erwartet werden kann, nach einer Anspruchsänderung gerichtet werden könnten.

VI. In ihrer Entscheidung **W 03/88** vom 8. November 1988 stellte die **Technische Beschwerdekammer 3.3.1** fest, daß die ISA viele Anmeldungen "zumindest einer vorläufigen Prüfung" auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit unterziehe und danach (*a posteriori*) die Einheitlichkeit der Erfindung beurteile. Dies verstoße gegen die im PCT vorgesehenen Pflichten und Befugnisse der ISA. In den Entscheidungsgründen unterschied die Kammer ganz klar zwischen den Pflichten der ISA nach Kapitel I PCT und denen der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde (IPEA) nach Kapitel II PCT. Daß Kapitel II in den PCT aufgenommen worden sei, sei ein klarer Hinweis darauf, daß die ISA für die Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit keine Zuständigkeit besitze. Die in Artikel 17 PCT genannten Aufgaben der ISA im Zusammenhang mit internationalen Anmeldungen beschränkten sich zweckentsprechend auf die Durchführung der internationalen Recherche und die Erstellung eines Recherchenberichts. Die Kammer vertrat ferner die Auffassung, daß das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach Regel 13 PCT eine verfahrensrechtliche Anforderung im Zusammenhang mit der Durchführung der internationalen Recherche nach Artikel

seventh session in Geneva in October 1977 (PCT/INT/5), it is stated, *inter alia*, that lack of unity of invention may be directly evident "a priori", i.e. before considering the claims in relation to any prior art, or may only become apparent "a posteriori", i.e. after taking prior art into consideration. The latter situation is illustrated in the guidelines by the example that a document discovered in the international search shows that there is lack of novelty in a main claim, leaving two or more dependent claims without a single general inventive concept (Chapter VII, point 9). According to Article 2 of the Agreement referred to in paragraph 1 above, the EPO shall, in carrying out international search, be guided by these guidelines.

V. As to the orientation of the international search, it follows from Rule 33.3 PCT that the search shall be made on the basis of the claims, with due regard to the description and the drawings (if any) and with particular emphasis on the inventive concept towards which the claims are directed. Insofar as possible and reasonable, the search shall cover the entire subject-matter to which the claims are directed or to which they might reasonably be expected to be directed after they have been amended.

VI. In its decision **W 03/88** of 8 November 1988, **Technical Board of Appeal 3.3.1** noted that the ISA was examining many applications for novelty and inventive step, "at least on a preliminary basis", and thereafter judging such applications for unity of invention in the light of such examination ("*a posteriori*"). This practice was, in the Board's view, contrary to the obligations and power of the ISA under the PCT. In the reasons for its decision, the Board, making a sharp distinction between the duties of the ISA under Chapter I of the PCT and those of the International Preliminary Examining Authority (IPEA) under Chapter II of the PCT, stated that, in fact, the presence of Chapter II in the PCT emphasises the lack of competence of the ISA in respect of examining for novelty and inventive step. It was held that the duties of the ISA in relation to an international application as set out in Article 17 PCT are purpose-related solely to the carrying out of the international search and the production of a search report. The Board also took the view that the requirement of unity of invention set out in Rule 13 PCT is a procedural requirement relating to the carrying out of the international search in accordance with the procedure under Article 17 PCT, so as to ensure that the

sion tenue à Genève en octobre 1977 (PCT/INT/5), il est affirmé notamment que l'absence d'unité d'invention peut soit se manifester directement "a priori", c'est-à-dire avant même que l'on n'ait comparé les revendications avec l'état de la technique, soit ne devenir apparente qu'"a posteriori", c'est-à-dire après que l'on a considéré l'état de la technique. Cette dernière situation est illustrée dans les Directives par l'exemple suivant: un document découvert au cours de la recherche internationale permet de constater le manque de nouveauté d'une revendication principale, laissant deux ou plusieurs revendications dépendantes sans concept inventif général (chapitre VII, paragraphe 9). En vertu de l'article 2 de l'accord visé au point 1 ci-dessus, l'OEB se conforme à ces Directives pour procéder à la recherche internationale.

V. En ce qui concerne l'orientation de la recherche internationale, il est stipulé à la règle 33.3 PCT que la recherche s'effectue sur la base des revendications, en tenant dûment compte de la description et des dessins (s'il y en a) et en insistant plus particulièrement sur le concept inventif que visent les revendications. Dans toute la mesure où cela est possible et raisonnable, la recherche internationale doit couvrir la totalité des éléments que visent les revendications ou qu'elles pourraient viser, à ce qu'on peut raisonnablement penser, une fois ces revendications modifiées.

VI. Dans la décision **W 03/88** du 8 novembre 1988, la **chambre de recours technique 3.3.1** a noté que l'ISA, ne serait-ce qu'à titre préliminaire, examine de nombreuses demandes quant à la nouveauté et l'activité inventive, se prononçant ensuite sur l'unité de l'invention à la lumière d'un tel examen ("*a posteriori*"). Elle a estimé que cette pratique va à l'encontre des obligations et des compétences de l'ISA découlant du PCT. Dans les motifs de sa décision, la chambre, établissant une nette distinction entre les obligations de l'ISA découlant du chapitre I du PCT et celles de l'administration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA) au titre du chapitre II du PCT, a constaté qu'en fait, l'existence du chapitre II dans le PCT prouve la non-compétence de l'ISA en matière d'examen de la nouveauté et de l'activité inventive. Elle a également affirmé que la tâche de l'ISA traitant une demande internationale, telle qu'exposée à l'article 17 PCT, consiste uniquement à effectuer la recherche internationale et à établir un rapport de recherche. La chambre a en outre estimé que l'exigence d'unité de l'invention énoncée à la règle 13 PCT correspond à une nécessité de procédure concernant l'exécution de la recherche internationale conformément à l'article 17 PCT, à la

17 PCT darstelle, die sicherstellen sollte, daß der für die Recherche relevante Stand der Technik nach Regel 33 PCT auf das Beschränkt werde, was mit Fug und Recht als eine einzige allgemeine erfinderische Idee betrachtet werden könne. Dieser Begriff wurde von der Kammer wie folgt ausgelegt (Nr 6 der Entscheidungsgründe):

"Der Begriff 'einzige allgemeine **erfinderische** Idee' (Hervorhebung durch die Kammer) in Regel 13.1 PCT könnte auf den ersten Blick dahingehend mißverstanden werden, daß er eine Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit erforderlich macht. Nach Auffassung der Kammer ist das Wort 'erfinderisch' in diesem Zusammenhang jedoch im Sinne von 'nach Ansicht des Anmelders erfinderisch' zu verstehen, d. h., es bezieht sich auf das, was der Anmelder zum Zeitpunkt der Anmeldung unabhängig vom Stand der Technik für seine Erfindung hält und worin die (etwaige) patentierbare Erfindung daher besteht. Mit anderen Worten, die 'allgemeine erfinderische Idee' im Sinne der Regel 13.1 PCT ist einfach die allgemeine Vorstellung davon, was der Anmelder subjektiv als seine Erfindung beansprucht."

In der Entscheidung W 03/88 wurde auf die unter Nummer IV genannten PCT-Richtlinien nicht Bezug genommen.

VII. In ihrer Entscheidung **W 44/88** vom 31. Mai 1989 vertrat die **Technische Beschwerdekammer 3.4.1** eine andere Auffassung in der Frage, wie festgestellt werden soll, ob eine internationale Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung erfüllt. Die Kammer gelangte zu dem Schluß, daß die ISA aufgrund des PCT und seiner Ausführungsordnung sowohl die Befugnis als auch die Verpflichtung habe, dieses Erfordernis nicht nur "*a priori*", sondern auch "*a posteriori*" zu untersuchen. Außerdem müsse sich das EPA als ISA an die PCT-Richtlinien halten, soweit diese nicht im Gegensatz zum PCT oder seiner Ausführungsordnung stünden, was hier nicht der Fall sei.

In den Entscheidungsgründen wurde darauf hingewiesen, daß die Feststellung, ob eine internationale Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung erfülle, den Umfang der durchzuführenden Recherche unmittelbar bestimme.

VIII. In ihrer Entscheidung **W 35/88** vom 7. Juni 1989 gelangte die **Technische Beschwerdekammer 3.5.1** in der Frage, ob das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung von der ISA "*a posteriori*" untersucht werden dürfe, zu derselben Auffassung wie die Kammer 3.4.1. Sie bezog sich dabei insbesondere auf die PCT-Richtlinien in Verbindung mit Artikel 17 (3) a) und Regel 13.1 PCT.

relevant prior art for the search as set out in Rule 33 PCT is limited to what can fairly be regarded as a single general inventive concept. This concept was interpreted by the Board in the following way (point 6 of the reasons for the decision):

"The term "single general **inventive** concept" (emphasis added) in Rule 13.1 PCT could at a first glance be misinterpreted as requiring an examination for novelty and inventive step. In the Board's view, however, the word "inventive" in this context is to be understood in the sense of "allegedly inventive", i.e. it refers to what the Applicant at the time of filing considers to be his invention, irrespective of what the prior art, and therefore the patentable invention (if any) actually is. In other words, the "general inventive concept" within the meaning of Rule 13.1 PCT is simply the general concept of what the Applicant subjectively claims to be his invention."

No reference was made in decision W 03/88 to the PCT guidelines dealt with in paragraph IV above.

VII. In its decision **W 44/88** of 31 May 1989, **Technical Board of Appeal 3.4.1** took a different view on how to decide whether an international application complies with the requirement of unity of invention. The Board arrived at the conclusion that the ISA has, under the PCT and the Rules, both the power and the obligation to consider this requirement on an "*a posteriori*" basis (as well as "*a priori*"). Furthermore, the Board held that the EPO as an ISA must obey the PCT guidelines, insofar as they are not contradictory to the PCT or the Rules, which, in the Board's view, was not the case in this respect.

In the reasons for the decision, it was emphasised that the consideration whether or not an international application complies with the requirement of unity of invention has a direct impact on the extent of the search to be carried out.

VIII. In its decision **W 35/88** of 7 June 1989, **Technical Board of Appeal 3.5.1**, referring in particular to the PCT guidelines in conjunction with Article 17(3)(a) and Rule 13.1 PCT, came to the same conclusion as Board 3.4.1 in respect of considering the requirement of unity of invention by the ISA on an "*a posteriori*" basis.

seule fin que l'état de la technique pertinent pour la recherche, tel que le définit la règle 33 PCT, ne dépasse pas le domaine de ce que l'on peut raisonnablement considérer comme ne formant qu'un seul concept inventif général. Ce concept a été interprété par la chambre de la manière suivante (point 6 des motifs de la décision):

"L'expression "un seul concept **inventif** général" (c'est la chambre qui souligne), qui figure à la règle 13.1 PCT, peut être mal interprétée à première vue, en laissant penser qu'il y a lieu de procéder à un examen quant à la nouveauté et à l'activité inventive. La chambre estime, toutefois que, dans ce contexte, il faut attribuer au terme "inventif" le sens de "présenté comme étant inventif"; autrement dit, ce terme désigne ce que le déposant considère à la date de dépôt comme étant son invention, quels que soient en réalité l'état de la technique et, par conséquent, l'invention (éventuellement) brevetable. Cela signifie que le "concept inventif général" au sens de la règle 13.1 PCT n'est rien d'autre que le concept général de ce que le déposant revendique en toute subjectivité comme étant son invention."

Dans la décision W 03/88, il n'était pas fait référence aux Directives selon le PCT mentionnées au point IV ci-dessus.

VII. Dans la décision **W 44/88** du 31 mai 1989, la **chambre de recours technique 3.4.1** a adopté un point de vue différent en ce qui concerne la question de savoir comment il convient de déterminer si une demande internationale satisfait ou non à l'exigence d'unité de l'invention. La chambre est parvenue à la conclusion que l'ISA a, en vertu des dispositions du PCT et de son règlement d'exécution, le pouvoir et l'obligation d'examiner s'il est satisfait à cette exigence, aussi bien "*a posteriori*" qu'"*a priori*". En outre, elle a estimé qu'en tant qu'ISA l'OEB doit s'en tenir aux Directives selon le PCT, à moins qu'elles ne soient en contradiction avec le PCT ou son règlement d'exécution, ce qui, de l'avis de la chambre, n'était pas le cas en l'espèce.

Dans les motifs de la décision, il était souligné que le fait d'examiner si une demande internationale satisfait ou non à l'exigence d'unité de l'invention a une incidence directe sur l'étendue de la recherche à exécuter.

VIII. Dans la décision **W 35/88** du 7 juin 1989, la **chambre de recours technique 3.5.1**, se référant en particulier aux Directives selon le PCT en liaison avec l'article 17.3a) et la règle 13.1 PCT, est parvenue à la même conclusion que la chambre 3.4.1 en ce qui concerne l'examen "*a posteriori*" par l'ISA de l'exigence d'unité de l'invention.

IX. In ihrer Entscheidung **W 12/89** vom 29. Juni 1989 untersuchte die **Beschwerdekammer 3.3.1 im Rahmen** eines anderen Widerspruchs nach Regel 40.2 c) PCT die Rechtslage im Hinblick darauf, daß die Kammern 3.4.1 und 3.5.1 nicht bereit gewesen waren, sich der Entscheidung W 03/88 anzuschließen. Die Kammer 3.3.1 war von der Argumentation in den Entscheidungen W 44/88 und W 35/88 nicht überzeugt und konnte sich der Auffassung nicht anschließen, daß die Vereinbarung oder die PCT-Richtlinien an der vorrangigen Pflicht sowohl der ISA als auch der Beschwerdekammern, die Rechtsvorschriften des PCT in der richtigen Auslegung anzuwenden, etwas ändern könnten. Die Kammer 3.3.1 wollte daher auch bei der Entscheidung in der ihr nun vorliegenden Sache ihrer früheren Entscheidung W 03/88 folgen. Da es sich jedoch herausgestellt hatte, daß die Rechtsanwendung hinsichtlich der Befugnisse und Pflichten der ISA nach Artikel 17 (3) a) PCT von den Beschwerdekammern nicht einheitlich gehandhabt wurde und dieser Zustand unbefriedigend war, beschloß die Kammer 3.3.1, der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ die folgenden drei Rechtsfragen vorzulegen (**Sache G 1/89**):

1. Ist die Internationale Recherchenbehörde befugt, eine internationale Anmeldung materiellrechtlich auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit zu prüfen, wenn sie gemäß Artikel 17 (3) a) PCT untersucht, ob die Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach Regel 13.1 PCT erfüllt?

2. Wenn ja, unter welchen Umständen ist die Internationale Recherchenbehörde dann verpflichtet, diese materiellrechtliche Prüfung vorzunehmen?

3. Ist die Vereinbarung zwischen der EPO und der WIPO "vom 1. Januar 1988" für das EPA als ISA und für die Beschwerdekammern des EPA bindend?

X. Mit Schreiben vom 3. August 1989 ersuchte der Präsident des EPA, der festgestellt hatte, daß die Beschwerdekammern 3.3.1 und 3.4.1 in der Sache W 03/88 bzw. W 44/88 (siehe Nr. VI und VII) voneinander abweichende Entscheidungen getroffen hatten, die Große Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) b) EPÜ, sich dazu zu äußern, ob das EPA als ISA nach Artikel 17 (3) a) PCT eine weitere Recherchengebühr verlangen könne, wenn es die internationale Anmeldung "*a posteriori*" nicht mehr für einheitlich halte (**Sache G 2/89**).

IX. In its decision **W 12/89** of 29 June 1989, **Board of Appeal 3.3.1**, in dealing with another protest under Rule 40.2(c) PCT, considered the situation in view of the fact that Boards 3.4.1 and 3.5.1 had declined to follow decision W 03/88. Board 3.3.1 was not convinced by the reasoning of decisions W 44/88 and W 35/88 and did not accept that the existence of either the Agreement or the PCT guidelines could alter the primary obligation of both the ISA and the Boards of Appeal to apply the law as set out in the PCT and as properly interpreted. Thus, Board 3.3.1 wished to follow its previous decision W 03/88 also in deciding upon the case now before it. Since, however, it had become clear that there was no uniform application of the law within the Boards of Appeal concerning the power and obligations of an ISA under Article 17(3)(a) PCT, which state of affairs was undesirable, Board of Appeal 3.3.1 decided, pursuant to Article 112(1)(a) EPC, to refer the following three questions to the Enlarged Board of Appeal (**case G1/89**):

1. Does an ISA have the power to carry out a substantive examination of an international application in respect of novelty and inventive step when considering under Article 17(3)(a) PCT whether the application complies with the requirement of unity of invention set forth in Rule 13.1 PCT?

2. If an ISA does have such power, in what circumstances does it have an obligation to carry out such a substantive examination?

3. Is the agreement between the EPO and WIPO "dated 1 January 1988" binding either upon the EPO when acting as an ISA or upon the Boards of Appeal of the EPO?

X. By letter dated 3 August 1989, the President of the EPO, having noted the diverging opinions of Boards of Appeal 3.3.1 (decision W 03/88) and 3.4.1 (decision W 44/88) referred to in paragraphs VI and VII above, requested, pursuant to Article 112(1)(b) EPC, the Enlarged Board of Appeal to give its opinion on whether the EPO in its function as an ISA may, pursuant to Article 17(3)(a) PCT, request a further search fee where the international application is considered to lack unity of invention "*a posteriori*" (**case G 2/89**).

IX. Dans la décision **W 12/89** du 29 juin 1989, la **chambre de recours 3.3.1**, saisie d'une autre réserve formulée en application de la règle 40.2.c) PCT, a examiné la situation juridique, eu égard au fait que les chambres 3.4.1 et 3.5.1 refusaient de suivre la décision W 03/88. Elle a déclaré qu'elle n'était pas convaincue par le raisonnement développé dans les décisions W 44/88 et W 35/88 et que ni l'accord ni les Directives selon le PCT ne sauraient porter atteinte à l'obligation première de l'ISA et des chambres de recours, à savoir appliquer le droit tel qu'il est exposé dans le PCT, en l'interprétant de façon correcte. Aussi, dans l'affaire qui lui était à présent soumise, la chambre 3.3.1 a-t-elle préféré statuer en se conformant à sa décision antérieure W 03/88. Toutefois, ayant constaté à l'évidence qu'au sein des chambres de recours, il n'existait pas d'application uniforme du droit en ce qui concerne les attributions et obligations de l'ISA au titre de l'article 17.3)a) PCT et que cet état de choses n'était pas satisfaisant, la chambre de recours 3.3.1 a décidé, en application de l'article 112(1)a) CBE, de soumettre à la Grande Chambre de recours les trois questions suivantes (**affaire G 1/89**):

1. L'administration chargée de la recherche internationale est-elle compétente pour examiner quant au fond une demande internationale sous l'angle de la nouveauté ou de l'activité inventive lorsqu'elle détermine, en vertu de l'article 17.3)a) PCT, si la demande satisfait à l'exigence d'unité de l'invention énoncée à la règle 13.1 PCT ?

2. A supposer que l'administration chargée de la recherche internationale ait effectivement cette compétence, dans quelles circonstances est-elle tenue de procéder à un tel examen quant au fond ?

3. L'accord "en date du 1^{er} janvier 1988" entre l'OEB et l'OMPI a-t-il un effet obligatoire envers l'OEB agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale ainsi qu'envers les chambres de recours de l'OEB ?

X. Par une lettre en date du 3 août 1989, le Président de l'OEB, ayant constaté les divergences d'opinion entre les chambres de recours 3.3.1 (décision W 03/88) et 3.4.1 (décision W 44/88) exposées aux points VI et VII ci-dessus, a demandé à la Grande Chambre de recours, en application de l'article 112(1)b) CBE, de donner son avis sur la question suivante: lorsque l'OEB en agit en qualité d'ISA, peut-il, en vertu de l'article 17.3)a) PCT, demander le paiement d'une taxe de recherche additionnelle lorsque il est considéré "*a posteriori*" que la demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention ? (**affaire G 2/89**).

XI. In einer seinem Schreiben beige-fügten Erläuterung teilte er der Großen Beschwerdekammer mit, daß das EPA 1988 7655 internationale Recherchen durchgeführt habe und daß in 230 Fällen Einwände wegen mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung erhoben worden seien. Obwohl darüber keine Statistik vorliege, werde davon ausgegangen, daß in etwa 30 bis 40 dieser 230 Fälle die Beanstandung "*a posteriori*" erfolgt sei. In einer Stellungnahme zur **Entscheidung W 03/88** wies er unter anderem auf folgendes hin:

"In ihrer Entscheidung W 03/88 stellte die Beschwerdekammer 3.3.1 im wesentlichen darauf ab, daß das Wort 'erfinderisch' in dem Ausdruck 'einzige allgemeine erfinderische Idee' in Regel 13.1 PCT im Sinne von 'nach Ansicht des Anmelders erfinderisch' zu verstehen sei, d. h., es beziehe sich auf das, was der Anmelder zum Zeitpunkt der Anmeldung für seine Erfindung halte.

Hierzu ist anzumerken, daß die häufig gemachte Unterscheidung zwischen "*a priori*" und "*a posteriori*" festgestellter Nichteinheitlichkeit der Erfindung im Grunde künstlich ist, da die Grenze fließend ist. Bei einer "*a priori*" Feststellung der Nichteinheitlichkeit wird vom allgemeinen Wissensstand des Fachmanns ausgegangen, während einer "*a posteriori*"-Feststellung das Wissen aus einer bestimmten Vorveröffentlichung zugrunde liegt. Der Unterschied zwischen allgemeinem Wissensstand und besonderem Wissen ist jedoch nur graduell.

Die Entscheidungsbegründung gibt insofern zur Sorge Anlaß, als sie eigentlich zugunsten eines subjektiven Kriteriums für den Verzicht auf ein objektives Kriterium zur Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung eintritt. Außerdem führt sie dazu, daß die ISA eine Recherche zu in Wirklichkeit zwei oder mehr Erfindungen durchführen muß, nur weil der Anmelder behauptet, es sei nur eine. Hierfür erhält die ISA nur eine einzige Recherchegebühr. Selbst wenn sich im späteren Erteilungsverfahren herausstellt, daß es sich tatsächlich um mehr als eine Erfindung handelt, kann die ISA unter Umständen keine Recherchegebühr nachfordern, etwa wenn der Anmelder auf die weiteren Erfindungen verzichtet.

Andererseits entsteht dem Anmelder kein Rechtsverlust, wenn er beschließt, entgegen der Aufforderung der ISA keine weitere Recherchegebühr zu entrichten. Zwar sind die Bestimmungssämter befugt, Gegenstände, die wegen Nichtentrichtung zusätzlicher Recherchegebühren nicht recherchiert worden sind, als zurückgenommen zu betrachten; sie sind jedoch verpflichtet, dem Anmelder Gelegen-

XI. In a note of explanation attached to the President's letter, the Enlarged Board was informed that in 1988 the EPO produced 7655 international searches and that in 230 cases objections of non-unity of invention were raised. Although no statistics exist, it was assumed that in some 30 to 40 of these 230 cases, the objections were made on an "*a posteriori*" basis. In commenting upon the **decision W 03/88**, *inter alia*, the following points were made:

"The essential point made by Board of Appeal 3.3.1 in Decision W 03/88 is that the word "inventive" as used in "single general inventive concept" in Rule 13.1 PCT is to be interpreted as "allegedly inventive", i.e. it refers to what the applicant at the time of filing considers to be his invention.

It should be remarked here that the often-used distinction between *a priori* and *a posteriori* lack of unity of invention is essentially artificial since the border is fluid. Lack of unity *a priori* is based on general knowledge of the skilled person whereas *a posteriori* is based on knowledge from a particular prior art document. The distinction between general knowledge and particular knowledge is, however, only one of degree.

The basis of the decision is worrying in that it effectively advocates the abandonment of an objective criterion for assessing unity of invention in preference for a subjective criterion. Furthermore, it leads to the ISA being required to carry out a search on what is in reality two or more inventions merely because the applicant alleges that there is only one. For this service the ISA will receive a single search fee. Even if in the later grant procedure it is found that there is indeed more than one invention, the ISA may still not be able to recoup a search fee if for instance the extra invention(s) is (are) then abandoned.

On the other side, there is no loss of rights for the applicant if he decides not to pay any further search fee on invitation by the ISA. It is true that designated Offices are empowered to regard subject-matter as withdrawn which has not been searched in consequence of non-payment of additional search fees; they are, however, obliged to give the applicant an opportunity to avoid this legal consequence

XI. Dans une note explicative annexée à la lettre du Président, la Grande Chambre de recours était informée qu'en 1988, l'OEB avait exécuté 7 655 recherches internationales et que dans 230 cas, des objections avaient été soulevées au titre de l'absence d'unité de l'invention. Bien qu'il n'existe aucune statistique, il a été admis que dans quelque 30 à 40 de ces 230 cas, les objections avaient été soulevées "*a posteriori*". A propos de la **décision W 03/88**, il était formulé dans cette note les observations suivantes, entre autres:

"L'argument essentiel avancé par la chambre de recours 3.3.1 dans la décision W 03/88 est que dans l'expression "un seul concept inventif général" figurant à la règle 13.1 PCT, le terme "inventif" doit être interprété comme signifiant "présenté comme étant inventif", autrement dit ce terme désigne ce que le déposant considère à la date de dépôt comme étant son invention.

Il convient d'observer ici que la distinction qui est souvent établie entre une absence d'unité constatée *a priori* et une absence d'unité constatée *a posteriori* est essentiellement artificielle dans la mesure où la limite entre ces deux notions est floue. L'absence d'unité est constatée *a priori* sur la base des connaissances générales de l'homme du métier, et elle est constatée *a posteriori* à partir des connaissances tirées d'un document particulier de l'état de la technique. Toutefois, entre les connaissances générales et les connaissances particulières, il n'y a qu'une différence de degré.

Le fondement de la décision pose problème dans la mesure où celle-ci préconise effectivement l'abandon d'un critère objectif d'appréciation de l'unité de l'invention au profit d'un critère subjectif. En outre, elle conduit à demander à l'ISA d'exécuter une recherche portant en réalité sur deux ou plusieurs inventions, simplement parce que le déposant prétend qu'il n'y en a qu'une. Pour une telle prestation, l'ISA ne perçoit qu'une taxe de recherche. Même si ultérieurement, lors de la procédure de délivrance, il est constaté qu'il y a effectivement plus d'une invention, il peut fort bien arriver que l'ISA ne parvienne toujours pas à récupérer la taxe de recherche si le déposant, par exemple, abandonne par la suite l'(les) invention(s) supplémentaire(s).

Par ailleurs, le déposant ne subit aucune perte de droits s'il décide de ne pas acquitter de taxe de recherche additionnelle à l'invitation de l'ISA. Il est vrai que les offices désignés sont habilités à considérer comme retiré tout élément n'ayant pas fait l'objet d'une recherche par suite du non-paiement de taxes de recherche additionnelles; toutefois, ils sont tenus d'offrir au déposant la possibilité d'éviter cette

heit zu geben, diese Rechtsfolge (so weit sie im nationalen Recht vorgesehen ist) dadurch zu vermeiden, daß er eine besondere Gebühr zahlt (Art. 17 (3) PCT, vgl. R. 104b (3) EPÜ)."

XII. Am 14. September 1989 beschloß die Große Beschwerdekammer, die ihr in der Sache G 1/89 und G 2/89 vorgelegten Rechtsfragen entsprechend Artikel 8 ihrer Verfahrensordnung gemeinsam zu behandeln, weil sie ähnliche Sachverhalte betrafen.

XIII. Mit Bescheid vom 9. Oktober 1989 wurde die Anmelderin in der Sache G 1/89 (W 12/89) über die Vorlage der Rechtsfrage durch den Präsidenten des EPA in der Sache G 2/89 unterrichtet und ihr Gelegenheit gegeben, sich innerhalb von drei Monaten gegenüber der Großen Beschwerdekammer hierzu zu äußern. Bei der Kammer ist jedoch keine Stellungnahme eingegangen.

Entscheidungsgründe

1 Die Große Beschwerdekammer mußte sich hier erstmals mit den besonderen Aufgaben der Beschwerdekammern nach Artikel 154 (3) EPÜ, nämlich die Entscheidung über Widersprüche gegen nach Artikel 17 (3) a) PCT angeforderte zusätzliche Recherchegebühren, befassen. Da diese Aufgaben grundsätzlich vom PCT geregelt werden und nicht unter das EPÜ fallen, hat die Große Beschwerdekammer von Amts wegen geprüft, ob sie nach Artikel 112 EPÜ dafür zuständig ist, zu diesen Fragen eine Entscheidung zu treffen oder Stellung zu nehmen. Hierzu ist festzustellen, daß nach Artikel 150 (2) EPÜ das EPÜ ergänzend zum PCT zur Anwendung kommt, wenn eine internationale Anmeldung Gegenstand von Verfahren vor dem EPA ist. Der PCT enthält keine Bestimmungen, die denen des EPÜ über die Große Beschwerdekammer vergleichbar wären. Die Befassung der Großen Beschwerdekammer hat vor allem den Zweck, eine einheitliche Rechtsanwendung sicherzustellen. Dies ist natürlich nach dem PCT ebenso wichtig wie nach dem EPÜ. Soweit die Beschwerdekammern des EPA für die Anwendung des PCT zuständig sind, ist es deshalb gerechtfertigt und durchaus auch im Interesse der Anmelder, die vom PCT Gebrauch machen, daß Fragen im Zusammenhang mit dieser Rechtsanwendung nach Artikel 112 EPÜ der Großen Beschwerdekammer vorgelegt werden können. Somit ist die Große Beschwerdekammer für alle ihr hier vorgelegten Fragen zuständig.

2 Es ist auch das erste Mal, daß der Präsident des EPA von seiner Befugnis nach Artikel 112 (1) b) EPÜ Gebrauch gemacht hat, bei voneinander abwei-

(if foreseen in national law) by the payment of a special fee (Article 17(3) PCT, cf. Rule 104(b)(3) EPC)."

XII. On 14 September 1989, the Enlarged Board, considering that the points of law, which had been referred to the Board in case G 1/89 and case G 2/89, concerned similar subject-matters, decided to consider these points in consolidated proceedings in accordance with Article 8 of the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal.

XIII. In a communication dated 9 October 1989, the applicant in case G 1/89 (W 12/89) was informed about the action taken by the President of the EPO in case G 2/89 and given the opportunity to file any observations he might wish to make on the matters before the Enlarged Board within a time limit of three months. No such observations have, however, been received by the Board.

Reasons for the Decision

1 This is the first time the Enlarged Board has been involved in the special activities of the Boards of Appeal as referred to in Article 154(3) EPC, i.e. in deciding on protests against additional search fees charged under Article 17(3)(a) PCT. In view of the fact that these activities are in principle governed by the provisions of the PCT and do not concern the application of the EPC, the Enlarged Board has, of its own motion, considered whether it is competent under Article 112 EPC to decide and to give opinions on such matters. In this respect, it is to be noted that according to Article 150(2) EPC the provisions of the PCT shall be supplemented by the provisions of the EPC when an international application is the subject of proceedings before the EPO. There are no provisions under the PCT corresponding to those under the EPC concerning the Enlarged Board. The main purpose of referring questions to the Enlarged Board is to ensure uniform application of the law. This is, of course, of equal importance under the PCT as under the EPC. Insofar as the Boards of Appeal of the EPO are responsible for the application of the PCT, it is therefore justified and fully in line with the interest of applicants making use of the PCT that questions relating to such application can be referred to the Enlarged Board in accordance with the provisions of Article 112 EPC. Thus, the Enlarged Board is competent to deal with all the questions which have been now referred to it.

2. This is also the first time that the President of the EPO has made use of his power under Article 112(1)(b) EPC to refer a point of law to the Enlarged

conséquence juridique (si tant est qu'elle est prévue par la législation nationale) par le paiement d'une taxe particulière (article 17.3) PCT, cf. règle 104ter(3) CBE)."

XII. Le 14 septembre 1989, la Grande Chambre, considérant que les questions de droit qui lui avaient été soumises dans l'affaire G 1/89 et l'affaire G 2/89 étaient similaires, a décidé d'examiner ces questions au cours d'une procédure commune, conformément à l'article 8 du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours.

XIII. Dans une notification en date du 9 octobre 1989, l'Office a informé le déposant dans l'affaire G 1/89 (W 12/89) de l'initiative prise par le Président de l'OEB dans l'affaire G 2/89, et lui a donné la possibilité de présenter dans un délai de trois mois, s'il le souhaitait, ses observations sur les questions soumises à la Grande Chambre. Or, aucune observation n'a été reçue par la Grande Chambre.

Motifs de la décision

1. C'est la première fois que la Grande Chambre doit examiner une question ayant trait aux activités spéciales des chambres de recours visées à l'article 154(3) CBE, à savoir les décisions concernant les réserves formulées à l'encontre de la fixation de taxes additionnelles de recherche en vertu de l'article 17, paragraphe 3, lettre a) du PCT. Etant donné que ces activités sont régies en principe par les dispositions du PCT et ne concernent pas l'application de la CBE, la Grande Chambre a examiné d'office si elle était compétente en vertu de l'article 112 CBE pour statuer et donner son avis sur de telles questions. A cet égard, il convient de noter que, d'après l'article 150(2) CBE, les dispositions du PCT, et, à titre complémentaire, celles de la CBE sont applicables lorsqu'une demande internationale fait l'objet d'une procédure devant l'OEB. Les dispositions de la CBE concernant la Grande Chambre n'ont pas d'équivalent dans le PCT. La saisine de la Grande Chambre a essentiellement pour but d'assurer une application uniforme du droit, qui est bien entendu tout aussi importante pour le PCT que pour la CBE. Dans la mesure où les chambres de recours de l'OEB sont compétentes pour l'application du PCT, il est donc justifié et tout à fait conforme aux intérêts des déposants empruntant la voie du PCT que la Grande Chambre soit saisie, conformément à l'article 112 CBE, de questions relatives à cette application. En conséquence, la Grande Chambre est compétente pour examiner toutes les questions qui lui ont été soumises.

2. C'est également la première fois que le Président de l'OEB fait usage du pouvoir que lui confère l'article 112(1)(b) CBE de soumettre une ques-

chenden Entscheidungen zweier Beschwerdekammern die betreffende Rechtsfrage der Großen Beschwerdekammer vorzulegen. Im Hinblick auf die steigende Zahl der jährlich von den Beschwerdekammern erlassenen Entscheidungen dürfte jedoch die Ausübung der dem Präsidenten zustehenden Befugnis, eine einheitliche Rechtsanwendung durch die steigende Zahl der Beschwerdekammern sicherzustellen, an Bedeutung gewinnen. Vor diesem Hintergrund ist es zweifellos wünschenswert, daß die Beschwerdekammern in allen Entscheidungen, bei denen sie sich bewußt sind, daß sie in einer wichtigen Frage von der Rechtsauslegung einer früheren Entscheidung einer anderen Beschwerdekammer abweichen, in einer der Sachlage im Einzelfall angemessenen Weise auf diese Abweichung hinweisen und sie begründen, damit der Präsident entsprechend tätig werden kann.

3. Bevor sich die Große Beschwerdekammer dem Kern der ihr vorliegenden Frage zuwendet, möchte sie die allgemeine Bemerkung vorausschicken, daß die hier zugrunde liegenden Probleme hauptsächlich darauf zurückzuführen sind, daß die Recherche und die (materiellrechtliche) Prüfung sowohl nach dem PCT als auch nach dem EPÜ in getrennten, aufeinanderfolgenden Verfahrensschritten und von verschiedenen Prüfern durchgeführt werden. Diese verfahrenstechnische Trennung von Recherche und Prüfung führt wegen der funktionellen Beziehung zwischen der Recherche und der Prüfung zwangsläufig zu Überschneidungen. Wenn sich die Recherche auch grundsätzlich darauf beschränkt, den **relevanten** Stand der Technik für die spätere Beurteilung der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit durch die prüfende Behörde (d. h. die IPEA und/oder das Bestimmungsamt nach dem PCT bzw. die Prüfungsabteilung nach dem EPÜ) zu ermitteln und darüber zu berichten, so liegt es doch auf der Hand, daß sich der Recherchenprüfer oft eine **vorläufige Meinung** über diese Fragen bilden muß, um eine effiziente Recherche durchführen zu können. Andernfalls wäre es ihm schlicht unmöglich, die **Relevanz** der Dokumente des Stands der Technik zu beurteilen und den Recherchenbericht entsprechend abzufassen. Diese Überschneidung liegt im PCT und im EPÜ begründet und steht im Gegensatz zu den meisten nationalen Patentsystemen, bei denen Recherche und Prüfung in einem Arbeitsgang und in der Regel vom selben Prüfer durchgeführt werden, so daß es - anders als nach dem PCT und dem EPÜ - auch keine getrennte Recherchen- und Prüfungsgebühr gibt.

4. Das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach dem PCT (vgl.

Board of Appeal, when two Boards of Appeal have given different decisions on that question. However, in view of the increasing number of Board of Appeal decisions being issued every year, the use by the President of this power in order to ensure uniform application of the law by the rising number of Boards of Appeal is likely to become more important. Against this background, it is clearly desirable that whenever a Board of Appeal is aware that its decision in the course of an appeal involves a different interpretation of the law, on a point of substance and importance, from that applied in a decision of a previous Board, attention is drawn to this fact in its decision, in a manner which is appropriate to the circumstances of the case, and reasons are given for the different interpretation, in order that the President can take appropriate action.

3. In turning to the substance of the matter before the Enlarged Board, as a general remark, it should be noted that the problems involved are mainly due to the fact that under the PCT, as well as under the EPC, search and (substantive) examination are carried out in sequentially different steps and by different examiners. This procedural separation of search and examination leads inevitably to a certain overlapping, because of the functional relationship between search and examination. Thus, although the objective of the search is in principle limited to discover and report on **relevant** prior art for the purpose of assessing novelty and inventive step, which is finally the task of the examining authority (i.e. the IPEA and/or the designated Office under the PCT and the Examining Division under the EPC respectively), it is obvious that in many instances the search examiner needs to form a **provisional opinion** on these issues in order to carry out an effective search. Otherwise, he would simply be at a loss how to judge the **relevance** of the documents in the prior art and how to arrange the search report accordingly. This overlapping is inherent in the PCT and the EPC and is in contrast to the system of most national patent laws, where search and examination are carried out in one combined operation, normally by the same examiner, and where consequently there is no separation of fees for search and examination as under the PCT and the EPC.

4. The requirement of unity of invention under the PCT (cf. paragraph III

tion de droit à la Grande Chambre de recours lorsque deux chambres de recours ont rendu des décisions divergentes sur cette question. Toutefois, vu le nombre croissant de décisions des chambres de recours rendues chaque année, il est probable que le Président fera de plus en plus usage de ce pouvoir afin d'assurer une application uniforme du droit, les chambres de recours étant de plus en plus nombreuses. Dans ce contexte, il est à l'évidence souhaitable, chaque fois qu'une chambre de recours sait que la décision qu'elle va rendre sur un recours implique, sur une importante question de fond, une interprétation du droit différente de celle adoptée dans une décision rendue antérieurement par une autre chambre, qu'elle le signale dans sa décision comme il convient, vu les circonstances de l'espèce, en indiquant pour quels motifs elle a retenu une interprétation différente, ceci afin que le Président puisse agir en conséquence.

3. Sur le fond de la question soumise à la Grande Chambre, il convient de noter à titre de remarque générale que les problèmes soulevés sont dus essentiellement au fait qu'aussi bien sous le régime du PCT que sous celui de la CBE, la recherche et l'examen (quant au fond) s'effectuent à des étapes différentes et sont exécutées par des examinateurs différents. Cette séparation des procédures de recherche et d'examen entraîne inévitablement un certain chevauchement en raison du lien fonctionnel existant entre la recherche et l'examen. Ainsi, bien que la recherche ait en principe pour seul but la détermination de l'état de la technique **pertinent** et l'établissement d'un rapport à ce sujet, pour permettre finalement l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive par l'administration chargée de l'examen (c'est-à-dire, selon le cas, soit l'IPEA (Administration chargée de l'examen préliminaire international) et/ou l'office désigné en vertu du PCT, soit la division d'examen prévue par la CBE), il est évident que l'examineur de la recherche a besoin de formuler un **avis provisoire** sur ces questions pour pouvoir effectuer une recherche efficace. Sinon, il aurait du mal à apprécier la **pertinence** des documents de l'état de la technique et à établir le rapport de recherche en conséquence. Ce chevauchement est inhérent aux systèmes institués par le PCT et la CBE et n'apas d'équivalent dans les systèmes mis en place par la plupart des législations nationales sur les brevets, dans lesquels la recherche et l'examen sont exécutés conjointement, normalement par le même examinateur, et où par conséquent les taxes de recherche ne sont pas distinctes des taxes d'examen, comme le prévoient le PCT et la CBE.

4. L'exigence d'unité de l'invention prescrite par le PCT (cf. point III ci-des-

Nr. III) gilt auch für das Verfahren vor der ISA und vor der IPEA nach Artikel 17 (3) a bzw. 34 (3) a) PCT, was wiederum in Einklang mit der oben genannten verfahrensrechtlichen Trennung von Recherche und Prüfung steht und dem Grundsatz entspricht, daß die normale Recherchen- und Prüfungsgebühr - wie unter Nr. III dargelegt - nur für eine Erfindung (oder eine einzige allgemeine erfinderische Idee) gilt. Dies führt nach Ansicht der Großen Beschwerdekammer zu der Schlußfolgerung, daß das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach dem PCT sowohl von der ISA als auch von der IPEA **grundsätzlich** nach denselben **objektiven Kriterien** beurteilt werden muß. Somit kann sich die Große Beschwerdekammer der Auffassung der Beschwerdekammer 3.3.1 in deren Entscheidung W 03/88 nicht anschließen, daß sich die ISA - anders als die IPEA - bei der Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung nur auf die allgemeine Vorstellung davon, was der Anmelder **subjektiv** als seine Erfindung beansprucht, beschränken muß (vgl. Nr VI). Diese Auffassung geht nach Meinung der Großen Beschwerdekammer von einer zu engen Vorstellung von den Aufgaben und der Zuständigkeit der ISA nach dem PCT aus und läßt die unter Nr 3 erläuterte funktionelle Beziehung zwischen Recherche und Prüfung außer acht.

5. Wie aus Nummer IV hervorgeht, wird in den PCT-Richtlinien für die internationale Recherche ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die ISA die Einheitlichkeit der Erfindung "*a posteriori*" untersucht, d. h. nach einer Beurteilung der Ansprüche im Hinblick auf ihre Neuheit und erfinderische Tätigkeit gegenüber dem Stand der Technik. Ein Vergleich mit den entsprechenden EPA-Richtlinien, der in diesem Zusammenhang von besonderem Interesse ist, weil sich PCT und EPU hinsichtlich der Trennung von Recherche und Prüfung gleichen, zeigt, daß auch im EPU ausdrücklich vorgesehen ist, daß die Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung durch die Recherchenprüfung "*a posteriori*" vorgenommen werden kann (Teil B, Kapitel VII, Nr 5; vgl. R. 46 EPU). Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer ist dies eine Folge der unter Nummer 3 und 4 dargelegten besonderen Struktur des PCT und des EPU. Deshalb ist davon auszugehen, daß die Richtlinien in diesem Punkt mit dem PCT und dem EPU in Einklang stehen. Auch ist festzuhalten, daß die PCT-Richtlinien auf Artikel 56 PCT zurückgehen, der die Aufgaben des Ausschusses für technische Zusammenarbeit behandelt (vgl. insbesondere Art 56(3) ii) PCT und den Hinweis darauf, daß die Einheitlichkeit unter anderem der Arbeitsmethoden gewährleistet sein muß).

6. Wie ebenfalls unter Nummer IV erwähnt, muß das EPA gemäß Artikel 2

above) applies equally to the procedure before the ISA and to the procedure before the IPEA according to Articles 17(3)(a) and 34(3)(a) PCT, which is in conformity with the procedural separation of search and examination as referred to above and reflects the principle that the normal fees for search and examination are related to one invention (or a single general inventive concept) only, as explained in paragraph III above. This leads, in the view of the Enlarged Board, to the conclusion that the requirement of unity of invention under the PCT must **in principle** be judged by the same **objective criteria** by both the ISA and the IPEA. Thus, the Enlarged Board cannot agree with the view expressed by Board 3.3.1 in its decision W 03/88, that the ISA should, in contrast to the IPEA, for the purpose of considering unity of invention be restricted to the general concept of what the applicant **subjectively** claims to be his invention (cf. paragraph VI above). This view is, in the Enlarged Board's opinion, based on too narrow a concept of the task and the competence of the ISA under the PCT, overlooking the functional relationship between search and examination as explained in paragraph 3 above.

5. As appears from paragraph IV above, the PCT guidelines for international search contain a direct reference to the consideration of unity of invention by the ISA on an "*a posteriori*" basis, i.e. after an assessment of the claims with regard to novelty and inventive step in relation to the prior art. A comparison with the corresponding EPO guidelines, which is of a particular interest in this context because of the similarity of the PCT and the EPC in the respect of the separation of search and examination, shows that also under the EPC it is clearly foreseen that consideration of unity of invention by the Search Divisions may be carried out on an "*a posteriori*" basis (Part B, Chapter VII, point 5; cf. Rule 46 EPC). In the view of the Enlarged Board, this is a consequence of the special structure of the PCT and the EPC, as outlined in paragraphs 3 and 4 above. Therefore, the guidelines must on this point be considered as consistent with the PCT and the EPC. As to the PCT guidelines, it is also to be noted that such guidelines are based on Article 56 PCT dealing with the task of the Committee for Technical Cooperation (cf. in particular Article 56(3)(ii) PCT and the reference to the need for uniformity of i.a. working methods)

6 As also appears from paragraph IV above, according to Article 2 of the

sus) vaut aussi bien pour la procédure devant l'ISA que pour la procédure devant l'IPEA (cf. respectivement les articles 17.3)a) et 34.3)a) PCT), comme le veut la séparation des procédures de recherche et d'examen mentionnée plus haut; cette exigence est la traduction du principe selon lequel les taxes normales de recherche et d'examen ne valent que pour une seule invention (ou un seul concept inventif général), comme exposé au point III ci-dessus. De l'avis de la Grande Chambre, on peut en conclure que l'ISA et l'IPEA doivent **en principe** apprécier selon les mêmes **critères objectifs** s'il est satisfait à l'exigence d'unité de l'invention prescrite par le PCT. En conséquence, la Grande Chambre ne saurait souscrire à l'avis de la chambre 3.3.1 qui avait estimé dans la décision W 03/88 que, contrairement à l'IPEA, l'ISA doit, aux fins de l'examen de l'unité de l'invention, se limiter au concept général de l'invention, telle qu'elle est revendiquée **subjectivement** par le déposant (cf. point VI ci-dessus). Selon la Grande Chambre, la chambre s'est fondée ce faisant sur une conception trop étroite de la mission et des compétences de l'ISA au titre du PCT, sans tenir compte du lien fonctionnel existant entre la recherche et l'examen, comme il a été expliqué au point 3 ci-dessus.

5 Ainsi qu'il ressort du point IV ci-dessus, les Directives concernant la recherche internationale selon le PCT font explicitement référence à l'examen "*a posteriori*" de l'unité de l'invention par l'ISA, c'est-à-dire après qu'il a été apprécié si les revendications sont nouvelles et impliquent une activité inventive par rapport à l'état de la technique. Si l'on compare ces Directives avec les Directives correspondantes de l'OEB, ce qui est particulièrement intéressant dans ce contexte en raison de la similitude des dispositions du PCT et de la CBE relatives à la séparation des procédures de recherche et d'examen, on constate que la CBE elle aussi prévoit explicitement que l'examen de l'unité de l'invention par les divisions de recherche peut être effectué "*a posteriori*" (partie B, chapitre VII, point 5; cf. règle 46 CBE). De l'avis de la Grande Chambre, cela tient à la construction particulière des systèmes institués par le PCT et la CBE, comme indiqué aux points 3 et 4 ci-dessus. En conséquence, les Directives doivent être considérées sur ce point comme étant en accord avec le PCT et la CBE. On notera également que les Directives selon le PCT se fondent sur l'article 56 PCT qui traite des tâches du Comité de coopération technique (voir notamment l'article 56 3) ii) PCT et la mention qui y est faite de la nécessité d'uniformiser entre autres les méthodes de travail)

6 Ainsi qu'il a également été rappelé ci-dessus au point IV, en vertu de l'arti-

der Vereinbarung bei der Durchführung der internationalen Recherche nach den PCT-Richtlinien vorgehen. Die Beschwerdekammer 3.3.1 hat in ihrer Entscheidung W 12/89 die Frage gestellt, ob die Vereinbarung für das EPA als ISA und für die Beschwerdekammern des EPA bindend ist (vgl. Nr. IX). Die Vereinbarung hat ihre rechtliche Grundlage in Artikel 154 EPÜ und Artikel 16 PCT und ist deshalb für das EPA und seine Beschwerdekammern bei der Ausübung ihrer in Artikel 154 (3) EPÜ vorgesehenen besonderen Aufgaben nach dem PCT bindend. Soweit sich die der Großen Beschwerdekammer von der Kammer 3.3.1 vorgelegte Frage auf die vereinbarungsgemäße Pflicht der ISA bezieht, bei der Untersuchung der Einheitlichkeit der Erfindung nach den PCT-Richtlinien vorzugehen, wobei im Falle mangelnder Übereinstimmung zwischen den Richtlinien und dem PCT selbst letzterer als höherstehendes Recht maßgebend wäre, ergibt sich aus Nummer 5, daß die Richtlinien nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer in diesem Punkt mit dem PCT übereinstimmen. Folglich ist auch diese Verpflichtung insoweit bindend, als die PCT-Richtlinien hier **grundsätzlich** anzuwenden sind. Diese Anwendung ist im Einzelfall weitgehend Ermessenssache.

7. Dementsprechend kann das EPA als ISA gemäß Artikel 17 (3) a) PCT eine zusätzliche Recherchegebühr fordern, wenn es die internationale Anmeldung "*a posteriori*" für uneinheitlich hält.

8. In ihrer Entscheidung W 12/89 hat die Kammer 3.3.1 der Großen Beschwerdekammer zwei weitere Fragen vorgelegt, nämlich ob die ISA befugt ist, eine internationale Anmeldung "materiellrechtlich" auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit zu prüfen, wenn sie gemäß Artikel 17 (3) a) PCT untersucht, ob die Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach Regel 13.1 PCT erfüllt, und unter welchen Umständen sie gegebenenfalls verpflichtet ist, diese "materiellrechtliche Prüfung" vorzunehmen (vgl. Nr. IX).

8.1 Nach dem üblichen Sprachgebrauch bezieht sich der Begriff "Prüfung" oder "materiellrechtliche Prüfung" auf die Tätigkeit der Behörden, die für die Entscheidung über die Patentierbarkeit zuständig sind, wie z. B. die Prüfungsabteilung des EPA oder - im Fall des PCT - die IPEA und/oder das Bestimmungsamt. Offensichtlich ist eine ISA nicht befugt, diese Tätigkeit auszuüben. Wie unter Nummer 3 dargelegt, darf sich die ISA im Hinblick auf die Durchführung einer effizienten Recherche nur **eine vorläufige Meinung** über die Neuheit und die erfin-

der Agreement, the EPO shall, in carrying out international search, be guided by the PCT guidelines. Board 3.3.1 has in its decision W 12/89 questioned whether the Agreement is binding upon the EPO when acting as an ISA and upon the Boards of Appeal of the EPO (cf. paragraph IX above). The Agreement is properly based on Article 154 EPC and Article 16 PCT and is, therefore, binding on the EPO, including the Boards of Appeal in exercising their special functions under the PCT in accordance with Article 154(3) EPC. Insofar as the question referred to the Enlarged Board by Board 3.3.1 may be related to the obligation under the Agreement to be guided by the PCT guidelines in respect of considering unity of invention by the ISA, based on the idea that in case of a conflict between the guidelines and the PCT itself, the latter would prevail as higher ranking law, it follows from paragraph 5 above that in the view of the Enlarged Board the guidelines are on this point consistent with the PCT. Consequently, this obligation is binding as well, in the sense that the PCT guidelines are in this respect to be applied **as a matter of principle**. Such application involves a great deal of discretion in individual cases.

7. It follows from the above considerations that the EPO in its function as an ISA may, pursuant to Article 17(3)(a) PCT, request a further search fee where the international application is considered to lack unity of invention "*a posteriori*".

8. In its decision W 12/89, Board 3.3.1 referred two further questions to the Enlarged Board, namely whether an ISA has the power to carry out "a substantive examination" of an international application in respect of novelty and inventive step when considering under Article 17(3)(a) PCT whether the application complies with the requirement of unity of invention set forth in Rule 13.1 PCT and, if so, in what circumstances an ISA does have an obligation to carry out such "a substantive examination" (cf. paragraph IX above).

8.1 In accordance with normal terminology, the term "examination" or "substantive examination" refers to the activities of the authorities responsible for deciding on patentability, such as the Examining Division of the EPO, or, in the case of the PCT, to the activities of the IPEA and/or the designated Office. Obviously, an ISA does not have any power to carry out such activities. As explained in paragraph 3 above, an ISA may only form a **provisional opinion** on novelty and inventive step for the purpose of carrying out an effective search. This opinion is

cle 2 de l'accord, l'OEB se conforme aux Directives selon le PCT pour procéder à la recherche internationale. Dans la décision W 12/89, la chambre 3.3.1 s'est demandée si cet accord a un effet obligatoire envers l'OEB agissant en qualité d'ISA, ainsi qu'envers les chambres de recours de l'OEB (cf. ci-dessus, point IX). L'accord est dûment fondé sur l'article 154 CBE et l'article 16 PCT, et il lie par conséquent l'OEB ainsi que les chambres de recours, lorsque celles-ci exercent au titre du PCT les fonctions spéciales visées à l'article 154(3) CBE. Dans la mesure où la question soumise à la Grande Chambre par la chambre 3.3.1 pourrait se rapporter à l'obligation pour l'ISA de se conformer, en vertu de l'accord, aux Directives selon le PCT lorsqu'ils s'agit d'examiner l'unité de l'invention, l'idée étant qu'en cas de conflit entre les Directives et le PCT lui-même, c'est le PCT qui prévaudrait, comme ayant une autorité supérieure, la Grande Chambre estime, ainsi qu'il ressort du point 5 ci-dessus, que les Directives sont en accord sur ce point avec le PCT. En conséquence, cette obligation vaut également pour l'OEB, en ce sens qu'il doit à cet égard appliquer **par principe** les Directives selon le PCT. Cette application des Directives laisse dans chaque cas une large part à l'exercice du pouvoir d'appréciation.

7. Il découle des considérations qui précèdent que l'OEB agissant en qualité d'ISA peut, en vertu de l'article 17.3)a) PCT, inviter le déposant à payer une taxe additionnelle de recherche lorsqu'il considère "*a posteriori*" que la demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention.

8. Dans la décision W 12/89, la chambre 3.3.1 a soumis deux autres questions à la Grande Chambre: l'administration chargée de la recherche internationale est-elle compétente pour examiner quant au fond une demande internationale sous l'angle de la nouveauté ou de l'activité inventive lorsqu'elle détermine, en vertu de l'article 17.3)a) PCT, si la demande satisfait à l'exigence d'unité de l'invention énoncée à la règle 13.1 PCT, et, dans l'affirmative, dans quelles circonstances est-elle tenue de procéder à un tel examen quant au fond? (cf. point IX *supra*).

8.1 Dans leur acception habituelle, les termes "examen" ou "examen quant au fond" désignent les activités qu'exercent les administrations chargées de statuer sur la brevetabilité, telles que celles exercées par les divisions d'examen de l'OEB ou, dans le cas du PCT, les activités exercées par l'IPEA et/ou l'office désigné. A l'évidence, une ISA n'est pas compétente pour exercer de telles activités. Comme indiqué ci-dessus au point 3, l'avis que peut formuler l'ISA au sujet de la nouveauté et de l'activité inventive, afin d'effectuer une recherche effi-

derische Tätigkeit bilden. Diese Meinung ist für die oben genannten Behörden in keiner Weise bindend. Derselbe Grundsatz gilt auch dann, wenn eine ISA "a posteriori" feststellt, daß eine internationale Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach Regel 131 PCT nicht erfüllt. Diese Feststellung hat nur die **verfahrensrechtliche** Wirkung, daß das besondere Verfahren nach Artikel 17 und Regel 40 PCT in Gang gesetzt wird, und ist deshalb keine "materiellrechtliche Prüfung" im üblichen Sinn.

8.2 Hinzuzufügen wäre, daß bei der Untersuchung des Erfordernisses der Einheitlichkeit der Erfindung durch die ISA natürlich immer berücksichtigt werden sollte, daß dem Anmelder eine gerechte Behandlung zuteil wird und daß die zusätzliche Gebühr nach Artikel 17 (3) a) PCT nur in eindeutigen Fällen verlangt werden sollte. Da der Anmelder bei dieser Untersuchung nach dem PCT keine Gelegenheit zur Stellungnahme erhält, sollte die ISA bei der Beurteilung der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit Zurückhaltung üben; sie soll in Grenzfällen nicht davon ausgehen, daß eine Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung wegen mangelnder Neuheit oder erfinderischer Tätigkeit nicht erfüllt.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden, daß die der Großen Beschwerdekammer von der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 in deren Entscheidung W 12/89 vorgelegten Rechtsfragen wie folgt beantwortet werden:

Die Vereinbarung zwischen der Europäischen Patentorganisation und der WIPO vom 7. Oktober 1987, die in Artikel 2 das EPA dazu verpflichtet, nach den PCT-Richtlinien für die internationale Recherche vorzugehen, ist für das EPA als ISA und für die Beschwerdekammern des EPA bei der Entscheidung über Widersprüche gegen nach Artikel 17 (3) a) PCT angeforderte zusätzliche Gebühren bindend. Daher kann, wie in diesen Richtlinien vorgesehen, die Feststellung nach Artikel 17 (3) a) PCT, daß eine internationale Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht erfüllt, nicht nur "a priori", sondern auch "a posteriori", d. h. nach Berücksichtigung des Stands der Technik, getroffen werden. Diese Feststellung hat jedoch nur die verfahrensrechtliche Wirkung, daß das in Artikel 17 und Regel 40 PCT festgelegte besondere Verfahren in Gang gesetzt wird, und ist deshalb keine "materiellrechtliche Prüfung" im üblichen Sinne.

in no way binding on the authorities referred to above. The same principle applies also when an ISA considers that an international application does not comply with the requirement of unity of invention set forth in Rule 13.1 PCT on an "a posteriori" basis. Such consideration has only **the procedural effect** of initiating the special procedure laid down in Article 17 and Rule 40 PCT and is, therefore, not a "substantive examination" in the normal sense of that term.

8.2 It may be added that the consideration by an ISA of the requirement of unity of invention should, of course, always be made with a view to giving the applicant fair treatment and that the charging of additional fees under Article 17(3)(a) PCT should be made only in clear cases. In particular, in view of the fact that such consideration under the PCT is being made without the applicant having had an opportunity to comment, the ISA should exercise restraint in the assessment of novelty and inventive step and in border-line cases preferably refrain from considering an application as not complying with the requirement of unity of invention on the ground of lack of novelty or inventive step.

Order

For these reasons, it is decided that the questions of law referred to the Enlarged Board of Appeal by Technical Board of Appeal 3.3.1 in its decision W 12/89 are answered as follows:

The agreement between the European Patent Organisation and WIPO dated 7 October 1987, including the obligation under its Article 2 for the EPO to be guided by the PCT guidelines for international search, is binding upon the EPO when acting as an ISA and upon the Boards of Appeal of the EPO when deciding on protests against the charging of additional fees under the provisions of Article 17(3)(a) PCT. Consequently, as foreseen in these guidelines, an international application may, under Article 17(3)(a) PCT, be considered not to comply with the requirement of unity of invention, not only "a priori" but also "a posteriori", i.e. after taking prior art into consideration. However, such consideration has only the procedural effect of initiating the special procedure laid down in Article 17 and Rule 40 PCT and is, therefore, not a "substantive examination" in the normal sense of that term.

cace, ne saurait être qu'un **avis provisoire**, qui ne lie en aucune manière les administrations visées plus haut. Ce principe vaut également lorsqu'une ISA considère "a posteriori" qu'une demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention énoncée à la règle 13.1 PCT. Cette considération a pour seul **effet au plan de la procédure** de déclencher la procédure spéciale fixée à l'article 17 et à la règle 40 PCT et ne constitue donc pas un "examen quant au fond" au sens habituel de ce terme.

8.2 On peut encore ajouter que lorsqu'elle examine l'unité de l'invention, l'ISA devrait bien entendu toujours s'efforcer de traiter le déposant de manière équitable, le paiement de taxes additionnelles en vertu de l'article 17.3)a) PCT ne devant être exigé que dans des cas où la situation est parfaitement claire. En particulier, étant donné que selon le PCT, l'unité de l'invention est examinée sans que le déposant puisse présenter d'observations, l'ISA devrait faire preuve de prudence lorsqu'elle apprécie la nouveauté et l'activité inventive, et dans des cas limites, s'abstenir plutôt de considérer qu'une demande ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention au motif qu'elle n'est pas nouvelle et n'implique pas d'activité inventive.

Dispositif

Par ces motifs, la Grande Chambre a décidé de répondre comme suit aux questions de droit qui lui ont été soumises par la chambre de recours technique 3.3.1 dans la décision W 12/89:

L'accord entre l'Organisation européenne des brevets et l'OMPI signé le 7 octobre 1987, y compris les dispositions de son article 2 concernant l'obligation pour l'OEB de se conformer aux Directives concernant la recherche internationale selon le PCT, a un effet obligatoire envers l'OEB agissant en qualité d'ISA ainsi qu'envers les chambres de recours de l'OEB lorsqu'elles statuent sur des réserves émises à l'encontre de la fixation de taxes additionnelles en application des dispositions de l'article 17.3)a) PCT. En conséquence, comme le prévoient ces Directives, une demande internationale peut, en vertu de l'article 17.3)a) PCT, être considérée comme ne satisfaisant pas à l'exigence d'unité de l'invention, non seulement "a priori", mais également "a posteriori", c'est-à-dire après que l'on a considéré l'état de la technique. Toutefois, un tel examen a pour seul effet au plan de la procédure de déclencher la procédure spéciale fixée à l'article 17 et à la règle 40 PCT, et ne constitue donc pas un "examen quant au fond" au sens habituel de ce terme.

**Stellungnahme der Großen
Beschwerdekammer vom
2. Mai 1990
G 2/89
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Gori
Mitglieder: E. Persson
P. Ford
A. Jahn
K. Lederer
G. Paterson
C. Payraudeau

**Stichwort: Nichteinheitlichkeit a
posteriori**

**Artikel: 112(1) b), 154(3) EPÜ
17(3) a) PCT**

Regel: 13, 33, 40 PCT

**Schlagwort: "Zuständigkeit der
Großen Beschwerdekammer bei
Widersprüchen nach dem PCT" -
"Nichteinheitlichkeit a posteriori"**

Leitsatz

Das EPA kann als ISA nach Artikel 17(3) a) PCT eine zusätzliche Recherchegebühr verlangen, wenn es der Auffassung ist, daß die internationale Anmeldung "a posteriori" keine Einheitlichkeit der Erfindung aufweist

Zusammenfassung der einschlägigen Bestimmungen und des Verfahrens

I. Das Europäische Patentamt (EPA) wird aufgrund einer nach Artikel 154 EPÜ und Artikel 16 PCT zwischen der Europäischen **Patentorganisation** und der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) geschlossenen Vereinbarung als Internationale Recherchenbehörde (ISA) im Sinne des Kapitels I des Patentszusammenarbeitsvertrags (PCT) vom 19. Juni 1970 tätig. Diese Vereinbarung (im folgenden "die Vereinbarung" genannt) ist am 7. Oktober 1987 geschlossen worden und am 1. Januar 1988 in Kraft getreten (ABI. EPA 1987, 515). Sie entspricht weitgehend einer früheren Vereinbarung vom 11. April 1978.

II. Die internationale Recherche und die Erstellung des internationalen Recherchenberichts nach den Artikeln 15 bis 18 PCT obliegen den Recherchenabteilungen des EPA in der Zweigstelle Den Haag. Gemäß Artikel 154(3) EPÜ sind für Entscheidungen über Widersprüche von Anmeldern gegen vom EPA, d. h. den Recherchenabteilungen, nach Artikel 17(3) a) PCT wegen (behaupteter) Nichteinheitlichkeit der Erfindung angeforderte zusätzliche Gebühren die Beschwerdekammern des EPA zuständig. Sie üben dabei die Funktion der in Regel 40 2 c) PCT ge-

**Opinion of the Enlarged
Board of Appeal dated
2 May 1990
G 2/89
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: P. Gori
Members: E. Persson
P. Ford
A. Jahn
K. Lederer
G. Paterson
C. Payraudeau

Headword: Non-unity a posteriori

**Article: 112(1)(b), 154(3) EPC;
17(3)(a) PCT**

Rule: 13, 33, 40 PCT

**Keyword: "Competence of the
Enlarged Board of Appeal in protest
cases under the PCT" - "Non-unity
a posteriori"**

Headnote

The EPO in its function as an ISA may, pursuant to Article 17(3)(a) PCT, request a further search fee where the international application is considered to lack unity of invention "a posteriori".

Summary of relevant provisions and of the proceedings

I. The European Patent **Office** (EPO) acts as an International Searching Authority (ISA) within the meaning of Chapter I of the Patent Cooperation Treaty of 19 June 1970 (PCT) in accordance with an agreement between the European Patent **Organisation** and the World Intellectual Property Organisation (WIPO) based on Article 154 EPC and Article 16 PCT. The present agreement (the Agreement) was concluded on 7 October 1987 and entered into force on 1 January 1988 (OJ EPO 1987, 515). It is largely in line with a previous one of 11 April 1978.

II. The international search and the establishment of the international search report under Articles 15 to 18 PCT are carried out by the Search Divisions of the EPO in the branch at The Hague. In accordance with Article 154(3) EPC, the Boards of Appeal of the EPO are responsible for deciding on protests made by applicants against additional search fees charged by the EPO, i.e. the Search Divisions, under the provisions of Article 17(3)(a) PCT in case of (alleged) lack of unity of invention. The Boards of Appeal exercise thereby the functions of the spe-

**Avis de la Grande Chambre
de recours en date du
2 mai 1990
G 2/89
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: P. Gori
Membres: E. Persson
P. Ford
A. Jahn
K. Lederer
G. Paterson
C. Payraudeau

**Référence: "Défaut d'unité a poste-
riori"**

**Article: 112(1)(b), 154(3) CBE,
17.3(a) PCT**

Règle: 13, 33, 40 PCT

**Mot clé: "Compétence de la Grande
Chambre de recours dans les af-
faires relatives à des réserves
émises au titre du PCT" - "Défaut
d'unité a posteriori"**

Sommaire

L'OEB agissant en qualité d'ISA peut, en application de l'article 17.3(a) PCT exiger le paiement d'une taxe de recherche additionnelle lorsque la demande internationale est considérée "a posteriori" comme ne satisfaisant pas à l'exigence d'unité de l'invention.

Rappel des dispositions pertinentes et de la procédure

I. L'**Office** européen des brevets (OEB) agit en qualité d'administration chargée de la recherche internationale (ISA) au sens du chapitre I du Traité de coopération en matière de brevets du 19 juin 1970 (PCT), conformément à un accord conclu entre l'**Organisation** européenne des brevets et l'**Organisation** Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) sur la base de l'article 154 CBE et de l'article 16 PCT. Cet accord (ci-après dénommé l'accord) a été conclu le 7 octobre 1987, et il est entré en vigueur le 1^{er} janvier 1988 (JO OEB 1987, 515). Il diffère peu de la version antérieure en date du 11 avril 1978.

II. Les divisions de la recherche de l'OEB à son département de La Haye sont chargées de l'exécution de la recherche internationale et de l'établissement du rapport de recherche internationale visés aux articles 15 à 18 PCT. Conformément à l'article 154(3) CBE, les chambres de recours de l'OEB sont compétentes pour statuer sur les réserves formulées par les déposants à l'encontre de la fixation de taxes additionnelles par l'Office européen des brevets, c'est-à-dire par les divisions de la recherche, en vertu de l'article 17, paragraphe 3, lettre a) PCT

nannten besonderen Instanz der ISA aus.

III. Gemäß Artikel 3 (4) iii) PCT hat eine internationale Anmeldung "den vorgeschriebenen Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung zu entsprechen". Dies bedeutet, wie in Regel 13.1 PCT ausgeführt, daß sich die internationale Anmeldung nur auf eine einzige Erfindung oder eine Gruppe von Erfindungen beziehen darf, die so zusammenhängen, daß sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen. Den für die Recherche (und vorläufige Prüfung) einer internationalen Anmeldung üblichen Gebühren (R. 16.1 a) und 58.1 a) PCT) liegt die Annahme zugrunde, daß die Anmeldungen diese Voraussetzungen erfüllen. Andernfalls kann für jede weitere Erfindung eine zusätzliche Gebühr erhoben werden (Art. 17 (3) a) und 34 (3) a) PCT).

IV. Weder im PCT selbst noch in seiner Ausführungsordnung gibt es Bestimmungen darüber, wie zu entscheiden ist, ob eine internationale Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung entspricht oder nicht. In den vom Interimsausschuß für technische Zusammenarbeit in seiner siebten Sitzung im Oktober 1977 in Genf vereinbarten Richtlinien für die internationale Recherche nach dem PCT (PCT/INT/5) heißt es unter anderem, daß mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung möglicherweise sofort - "*a priori*" -, d. h. vor einer Prüfung der Ansprüche im Hinblick auf den Stand der Technik, oder erst "*a posteriori*", d. h. nach Berücksichtigung des Stands der Technik, erkennbar sein kann. Der letztere Fall wird in den Richtlinien durch folgendes Beispiel veranschaulicht: Anhand eines bei der internationalen Recherche aufgefundenen Dokuments zeigt sich, daß ein Hauptanspruch nicht neu ist und die verbleibenden zwei oder mehr abhängigen Ansprüche keine einzige allgemeine erfinderische Idee mehr verwirklichen (Kap. VII, Nr. 9). Nach Artikel 2 der unter Nummer I genannten Vereinbarung geht das EPA bei der Durchführung der internationalen Recherche nach diesen Richtlinien vor.

V. Was die Ausrichtung der internationalen Recherche anbelangt, so geht aus Regel 33.3 PCT hervor, daß diese Recherche auf der Grundlage der Ansprüche unter angemessener Berücksichtigung der Beschreibung und der Zeichnungen (soweit vorhanden) durchgeführt wird und besonders die erfinderische Idee, auf die die Ansprüche gerichtet sind, berücksichtigt. Soweit es möglich und sinnvoll ist, hat die internationale Recherche den ge-

cial instance of the ISA as referred to in Rule 40.2(c) PCT.

III. According to Article 3(4)(iii) PCT, an international application shall comply with "the prescribed requirement of unity of invention". This means, as explained in Rule 13.1 PCT, that the application shall relate to one invention only or to a group of inventions so linked as to form a single general inventive concept. The normal fees for search (and preliminary examination) of international applications (Rules 16.1(a) and 58.1(a) PCT) are based on the assumption that the applications are restricted in this way. If they are not, additional fees may be charged for each invention more than one (Articles 17(3)(a) and 34(3)(a) PCT).

IV. Neither in the PCT itself, nor in the Rules under the PCT, are there any provisions specifying how to decide whether or not an international application complies with the prescribed requirement of unity of invention. However, in the Guidelines for International Search to be carried out under the PCT as agreed upon by the Interim Committee for Technical Cooperation at its seventh session in Geneva in October 1977 (PCT/INT/5), it is stated, inter alia, that lack of unity of invention may be directly evident "*a priori*", i.e. before considering the claims in relation to any prior art, or may only become apparent "*a posteriori*", i.e. after taking prior art into consideration. The latter situation is illustrated in the guidelines by the example that a document discovered in the international search shows that there is lack of novelty in a main claim, leaving two or more dependent claims without a single general inventive concept (Chapter VII, point 9). According to Article 2 of the Agreement referred to in paragraph I above, the EPO shall, in carrying out international search, be guided by these guidelines.

V. As to the orientation of the international search, it follows from Rule 33.3 PCT that the search shall be made on the basis of the claims, with due regard to the description and the drawings (if any) and with particular emphasis on the inventive concept towards which the claims are directed. Insofar as possible and reasonable, the search shall cover the entire subject-matter to which the claims are directed or to which they might reasonably be

dans le cas où - à ce qu'il a été allégué - il n'a pas été satisfait à l'exigence d'unité de l'invention. Les chambres de recours agissent ainsi en qualité d'instance spéciale de l'administration chargée de la recherche internationale visée à la règle 40.2.c) PCT.

III. En vertu de l'article 3 4) iii) PCT, une demande internationale doit satisfaire à "l'exigence prescrite d'unité de l'invention", ce qui signifie, comme indiqué à la règle 13.1 PCT, que la demande ne peut porter que sur une invention ou sur une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général. Les taxes normales de recherche (et d'examen préliminaire) pour des demandes internationales (règles 16.1.a) et 58.1 a) PCT) ont été fixées en partant du principe que les demandes sont limitées en conséquence. Si tel n'est pas le cas, des taxes additionnelles peuvent être perçues pour chaque invention en sus de la première (articles 17.3)a) et 34.3)a) PCT).

IV. Ni le PCT lui-même, ni son règlement d'exécution ne comportent de dispositions indiquant comment déterminer si une demande internationale satisfait ou non à l'exigence prescrite d'unité de l'invention. Néanmoins, dans les directives concernant la recherche internationale selon le PCT arrêtées par le Comité intérimaire de coopération technique lors de sa 7^e session tenue à Genève en octobre 1977 (PCT/INT/5), il est affirmé notamment que l'absence d'unité d'invention peut soit se manifester directement "*a priori*", c'est-à-dire avant même que l'on n'ait comparé les revendications avec l'état de la technique, soit ne devenir apparente qu'"*a posteriori*", c'est-à-dire après que l'on a considéré l'état de la technique. Cette dernière situation est illustrée dans les Directives par l'exemple suivant: un document découvert au cours de la recherche internationale permet de constater le manque de nouveauté d'une revendication principale, laissant deux ou plusieurs revendications dépendantes sans concept inventif général (chapitre VII, paragraphe 9). En vertu de l'article 2 de l'accord visé au point I ci-dessus, l'OEB se conforme à ces Directives pour procéder à la recherche internationale.

V. En ce qui concerne l'orientation de la recherche internationale, il est stipulé à la règle 33.3 PCT que la recherche s'effectue sur la base des revendications, en tenant dûment compte de la description et des dessins (s'il y en a) et en insistant plus particulièrement sur le concept inventif que visent les revendications. Dans toute la mesure où cela est possible et raisonnable, la recherche internationale doit couvrir la totalité des élé-

samen Gegenstand zu erfassen, auf den die Ansprüche gerichtet sind oder auf den sie, wie vernünftigerweise erwartet werden kann, nach einer Anspruchsänderung gerichtet werden könnten.

VI. In ihrer Entscheidung **W 03/88** vom 8 November 1988 stellte die **Technische Beschwerdekammer 3.3.1** fest, daß die ISA viele Anmeldungen "zumindest einer vorläufigen Prüfung" auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit unterziehe und danach (*a posteriori*) die Einheitlichkeit der Erfindung beurteile. Dies verstoße gegen die im PCT vorgesehenen Pflichten und Befugnisse der ISA. In den Entscheidungsgründen unterschied die Kammer ganz klar zwischen den Pflichten der ISA nach Kapitel I PCT und denen der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde (IPEA) nach Kapitel II PCT. Daß Kapitel II in den PCT aufgenommen worden sei, sei ein klarer Hinweis darauf, daß die ISA für die Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit keine Zuständigkeit besitze. Die in Artikel 17 PCT genannten Aufgaben der ISA im Zusammenhang mit internationalen Anmeldungen beschränkten sich zweckentsprechend auf die Durchführung der internationalen Recherche und die Erstellung eines Recherchenberichts. Die Kammer vertrat ferner die Auffassung, daß das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach Regel 13 PCT eine verfahrensrechtliche Anforderung im Zusammenhang mit der Durchführung der internationalen Recherche nach Artikel 17 PCT darstelle, die sicherstellen solle, daß der für die Recherche relevante Stand der Technik nach Regel 33 PCT auf das beschränkt werde, was vernünftigerweise als eine einzige allgemeine erfinderische Idee betrachtet werden könne. Dieser Begriff wurde von der Kammer wie folgt ausgelegt (Nr. 6 der Entscheidungsgründe):

"Der Begriff 'einzige allgemeine erfinderische Idee' (Hervorhebung durch die Kammer) in Regel 13.1 PCT könnte auf den ersten Blick dahingehend mißverstanden werden, daß er eine Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit erforderlich macht. Nach Auffassung der Kammer ist das Wort 'erfinderisch' in diesem Zusammenhang jedoch im Sinne von 'nach Ansicht des Anmelders erfinderisch' zu verstehen, d. h., es bezieht sich auf das, was der Anmelder zum Zeitpunkt der Anmeldung unabhängig vom Stand der Technik für seine Erfindung hält und worin die (etwaige) patentierbare Erfindung daher besteht. Mit anderen Worten, die 'allgemeine erfinderische Idee' im Sinne der Regel 13.1 PCT ist einfach die allgemeine Vorstellung davon, was der Anmelder subjektiv als seine Erfindung beansprucht."

In der Entscheidung **W 03/88** wurde auf die unter Nummer IV genannten PCT-Richtlinien nicht Bezug genommen.

expected to be directed after they have been amended.

VI. In its decision **W 03/88** of 8 November 1988, the **Technical Board of Appeal 3.3.1** noted that the ISA was examining many applications for novelty and inventive step, "at least on a preliminary basis", and thereafter judging such applications for unity of invention in the light of such examination ("*a posteriori*"). This practice was, in the Board's view, contrary to the obligations and power of the ISA under the PCT. In the reasons for its decision, the Board, making a sharp distinction between the duties of the ISA under Chapter I of the PCT and those of the International Preliminary Examining Authority (IPEA) under Chapter II of the PCT, stated that, in fact, the presence of Chapter II in the PCT emphasises the lack of competence of the ISA in respect of examining for novelty and inventive step. It was held that the duties of the ISA in relation to an international application as set out in Article 17 PCT are purpose-related solely to the carrying out of the international search and the production of a search report. The Board also took the view that the requirement of unity of invention set out in Rule 13 PCT is a procedural requirement relating to the carrying out of the international search in accordance with the procedure under Article 17 PCT, so as to ensure that the relevant prior art for the search as set out in Rule 33 PCT is limited to what can fairly be regarded as a single general inventive concept. This concept was interpreted by the Board in the following way (point 6 of the reasons for the decision):

"The term "single general inventive concept" (emphasis added) in Rule 13.1 PCT could at a first glance be misinterpreted as requiring an examination for novelty and inventive step. In the Board's view, however, the word "inventive" in this context is to be understood in the sense of "allegedly inventive", i.e. it refers to what the Applicant at the time of filing considers to be his invention, irrespective of what the prior art, and therefore the patentable invention (if any) actually is. In other words, the "general inventive concept" within the meaning of Rule 13.1 PCT is simply the general concept of what the Applicant subjectively claims to be his invention."

No reference was made in decision **W 03/88** to the PCT guidelines dealt with in paragraph IV above.

ments que visent les revendications qu'elles pourraient viser, à ce qu'on peut raisonnablement penser, une fois ces revendications modifiées

VI. Dans la décision **W 03/88** du 8 novembre 1988, la **chambre de recours technique 3.3.1** a noté que l'ISA, ne serait-ce qu'à titre préliminaire, examine de nombreuses demandes quant à la nouveauté et l'activité inventive, se prononçant ensuite sur l'unité de l'invention à la lumière d'un tel examen ("*a posteriori*"). Elle a estimé que cette pratique va à l'encontre des obligations et des compétences de l'ISA découlant du PCT. Dans les motifs de sa décision, la chambre, établissant une nette distinction entre les obligations de l'ISA découlant du chapitre I du PCT et celles de l'administration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA) au titre du chapitre II du PCT, a constaté qu'en fait, l'existence du chapitre II dans le PCT prouve la non-compétence de l'ISA en matière d'examen de la nouveauté et de l'activité inventive. Elle a également affirmé que la tâche de l'ISA traitant une demande internationale, telle qu'exposée à l'article 17 PCT, consiste uniquement à effectuer la recherche internationale et à établir un rapport de recherche. La chambre a en outre estimé que l'exigence d'unité de l'invention énoncée à la règle 13 PCT correspond à une nécessité de procédure concernant l'exécution de la recherche internationale conformément à l'article 17 PCT, à la seule fin que l'état de la technique pertinent pour la recherche, tel que le définit la règle 33 PCT, ne dépasse pas le domaine de ce que l'on peut raisonnablement considérer comme ne formant qu'un seul concept inventif général. Ce concept a été interprété par la chambre de la manière suivante (point 6 des motifs de la décision):

"L'expression "un seul concept inventif général" (c'est la chambre qui souligne), qui figure à la règle 13.1 PCT, peut être mal interprétée à première vue, en laissant penser qu'il y a lieu de procéder à un examen quant à la nouveauté et à l'activité inventive. La chambre estime, toutefois que, dans ce contexte, il faut attribuer au terme "inventif" le sens de "présenté comme étant inventif"; autrement dit, ce terme désigne ce que le déposant considère à la date de dépôt comme étant son invention, quels que soient en réalité l'état de la technique et, par conséquent, l'invention (éventuellement) brevetable. Cela signifie que le "concept inventif général" au sens de la règle 13.1 PCT n'est rien d'autre que le concept général de ce que le déposant revendique en toute subjectivité comme étant son invention."

Dans la décision **W 03/88**, il n'était pas fait référence aux Directives selon le PCT mentionnées au point IV ci-dessus.

VII. In ihrer Entscheidung **W 44/88** vom 31. Mai 1989 vertrat die **Technische Beschwerdekammer 3.4.1** eine andere Auffassung in der Frage, wie festgestellt werden soll, ob eine internationale Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung erfüllt. Die Kammer gelangte zu dem Schluß, daß die ISA aufgrund des PCT und seiner Ausführungsordnung sowohl die Befugnis als auch die Verpflichtung habe, dieses Erfordernis nicht nur "*a priori*", sondern auch "*a posteriori*" zu untersuchen. Außerdem müsse sich das EPA als ISA an die PCT-Richtlinien halten, soweit diese nicht im Gegensatz zum PCT oder seiner Ausführungsordnung stünden, was hier nicht der Fall sei.

In den Entscheidungsgründen wurde darauf hingewiesen, daß die Feststellung, ob eine internationale Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung erfülle, den Umfang der durchzuführenden Recherche unmittelbar bestimme.

VIII. In ihrer Entscheidung **W 35/88** vom 7. Juni 1989 gelangte die **Technische Beschwerdekammer 3.5.1** in der Frage, ob das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung von der ISA "*a posteriori*" untersucht werden dürfe, zu derselben Auffassung wie die Kammer 3.4.1. Sie bezog sich dabei insbesondere auf die PCT-Richtlinien in Verbindung mit Artikel 17(3) a) und Regel 131 PCT.

IX. In ihrer Entscheidung **W 12/89** vom 29. Juni 1989 untersuchte die **Beschwerdekammer 3.3.1 im Rahmen** eines anderen Widerspruchs nach Regel 40.2 c) PCT die Rechtslage im Hinblick darauf, daß die Kammern 3.4.1 und 3.5.1 nicht bereit gewesen waren, sich der Entscheidung W 03/88 anzuschließen. Die Kammer 3.3.1 war von der Argumentation in den Entscheidungen W 44/88 und W 35/88 nicht überzeugt und konnte sich der Auffassung nicht anschließen, daß die Vereinbarung oder die PCT-Richtlinien an der vorrangigen Pflicht sowohl der ISA als auch der Beschwerdekammern, die Rechtsvorschriften des PCT in der richtigen Auslegung anzuwenden, etwas ändern könnten. Die Kammer 3.3.1 wollte daher auch bei der Entscheidung in der ihr nun vorliegenden Sache ihrer früheren Entscheidung W 03/88 folgen. Da es sich jedoch herausgestellt hatte, daß die Rechtsanwendung hinsichtlich der Befugnisse und Pflichten der ISA nach Artikel 17(3) a) PCT von den Beschwerdekammern nicht einheitlich gehandhabt wurde und dieser Zustand unbefriedigend war, beschloß die Kammer 3.3.1, der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112(1) a) EPU die folgenden drei Rechtsfragen vorzulegen (**Sache G 1/89**):

VII. In its decision **W 44/88** of 31 May 1989, **Technical Board of Appeal 3.4.1** took a different view on how to decide whether an international application complies with the requirement of unity of invention. The Board arrived at the conclusion that the ISA has, under the PCT and the Rules, both the power and the obligation to consider this requirement on an "*a posteriori*" basis (as well as "*a priori*"). Furthermore, the Board held that the EPO as an ISA must obey the PCT guidelines, insofar as they are not contradictory to the PCT or the Rules, which, in the Board's view, was not the case in this respect.

In the reasons for the decision, it was emphasised that the consideration whether or not an international application complies with the requirement of unity of invention has a direct impact on the extent of the search to be carried out.

VIII. In its decision **W 35/88** of 7 June 1989, **Technical Board of Appeal 3.5.1**, referring in particular to the PCT guidelines in conjunction with Article 17(3)(a) and Rule 13.1 PCT, came to the same conclusion as Board 3.4.1 in respect of considering the requirement of unity of invention by the ISA on an "*a posteriori*" basis.

IX. In its decision **W 12/89** of 29 June 1989, **Board of Appeal 3.3.1**, in dealing with another protest under Rule 40.2(c) PCT, considered the situation in view of the fact that Boards 3.4.1 and 3.5.1 had declined to follow decision W 03/88. Board 3.3.1 was not convinced by the reasoning of decisions W 44/88 and W 35/88 and did not accept that the existence of either the Agreement or the PCT guidelines could alter the primary obligation of both the ISA and the Boards of Appeal to apply the law as set out in the PCT and as properly interpreted. Thus, Board 3.3.1 wished to follow its previous decision W 03/88 also in deciding upon the case now before it. Since, however, it had become clear that there was no uniform application of the law within the Boards of Appeal concerning the power and obligations of an ISA under Article 17(3)(a) PCT, which state of affairs was undesirable, Board of Appeal 3.3.1 decided, pursuant to Article 112(1)(a) EPC, to refer the following three questions to the Enlarged Board of Appeal (**case G 1/89**):

VII. Dans la décision **W 44/88** du 31 mai 1989, la **chambre d'appel technique 3.4.1a** adopté un point de vue différent en ce qui concerne la question de savoir comment il convient de déterminer si une demande internationale satisfait ou non à l'exigence d'unité de l'invention. La chambre est parvenue à la conclusion que l'ISA a, en vertu des dispositions du PCT et de son règlement d'exécution, le pouvoir et l'obligation d'examiner s'il est satisfait à cette exigence, aussi bien "*a posteriori*" qu'"*a priori*". En outre, elle a estimé qu'en tant qu'ISA, l'OEB doit s'entendre aux Directives selon le PCT, à moins qu'elles ne soient en contradiction avec le PCT ou son règlement d'exécution, ce qui, de l'avis de la chambre, n'était pas le cas en l'espèce.

Dans les motifs de la décision, il était souligné que le fait d'examiner si une demande internationale satisfait ou non à l'exigence d'unité de l'invention a une incidence directe sur l'étendue de la recherche à exécuter.

VIII. Dans la décision **W 35/88** du 7 juin 1989, la **chambre de recours technique 3.5.1**, se référant en particulier aux Directives selon le PCT en liaison avec l'article 17.3)a) et la règle 13.1 PCT, est parvenue à la même conclusion que la chambre 3.4.1 en ce qui concerne l'examen "*a posteriori*" par l'ISA de l'exigence d'unité de l'invention.

IX. Dans la décision **W 12/89** du 29 juin 1989, la **chambre d'appel 3.3.1**, saisie d'une autre réserve formulée en application de la règle 40.2.c) PCT, a examiné la situation juridique, eu égard au fait que les chambres 3.4.1 et 3.5.1 refusaient de suivre la décision W 03/88. Elle a déclaré qu'elle n'était pas convaincue par le raisonnement développé dans les décisions W 44/88 et W 35/88 et que ni l'accord ni les Directives selon le PCT ne sauraient porter atteinte à l'obligation première de l'ISA et des chambres de recours, à savoir appliquer le droit tel qu'il est exposé dans le PCT, en l'interprétant de façon correcte. Aussi, dans l'affaire qui lui était à présent soumise, la chambre 3.3.1 a-t-elle préféré statuer en se conformant à sa décision antérieure W 03/88. Toutefois, ayant constaté à l'évidence qu'au sein des chambres de recours, il n'existait pas d'application uniforme du droit en ce qui concerne les attributions et obligations de l'ISA au titre de l'article 17.3)a) PCT et que cet état de choses n'était pas satisfaisant, la chambre de recours 3.3.1 a décidé, en application de l'article 112(1)a) CBE, de soumettre à la Grande Chambre de recours les trois questions suivantes (**affaire G 1/89**):

1. Ist die Internationale Recherchenbehörde befugt, eine internationale Anmeldung materiellrechtlich auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit zu prüfen, wenn sie gemäß Artikel 17 (3) a) PCT untersucht, ob die Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach Regel 13.1 PCT erfüllt?

2. Wenn ja, unter welchen Umständen ist die Internationale Recherchenbehörde dann verpflichtet, diese materiellrechtliche Prüfung vorzunehmen?

3. Ist die Vereinbarung zwischen der EPO und der WIPO "vom 1. Januar 1988" für das EPA als ISA und für die Beschwerdekammern des EPA bindend?

X. Mit Schreiben vom 3. August 1989 ersuchte der Präsident des EPA, der festgestellt hatte, daß die Beschwerdekammern 3.3.1 und 3.4.1 in der Sache W 03/88 bzw. W 44/88 (siehe Nr. VI und VII) voneinander abweichende Entscheidungen getroffen hatten, die Große Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) b) EPÜ, sich dazu zu äußern, ob das EPA als ISA nach Artikel 17 (3) a) PCT eine weitere Recherchengebühr verlangen könne, wenn es die internationale Anmeldung "*a posteriori*" nicht mehr für einheitlich halte (**Sache G 2/89**)

XI. In einer seinem Schreiben beigefügten Erläuterung teilte er der Großen Beschwerdekammer mit, daß das EPA 1988 7655 internationale Recherchen durchgeführt habe und daß in 230 Fällen Einwände wegen mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung erhoben worden seien. Obwohl darüber keine Statistik vorliege, werde davon ausgegangen, daß in etwa 30 bis 40 dieser 230 Fälle die Beanstandung "*a posteriori*" erfolgt sei. In einer Stellungnahme zur **Entscheidung W 03/88** wies er unter anderem auf folgendes hin:

"In ihrer Entscheidung W 03/88 stellte die Beschwerdekammer 3.3.1 im wesentlichen darauf ab, daß das Wort 'erfinderisch' in dem Ausdruck 'einzige allgemeine erfinderische Idee' in Regel 13.1 PCT im Sinne von 'nach Ansicht des Anmelders erfinderisch' zu verstehen sei, d. h., es beziehe sich auf das, was der Anmelder zum Zeitpunkt der Anmeldung für seine Erfindung halte.

Hierzu ist anzumerken, daß die häufig gemachte Unterscheidung zwischen "*a priori*" und "*a posteriori*" festgestellter Nichteinheitlichkeit der Erfindung im Grunde künstlich ist, da die Grenze fließend ist. Bei einer "*a priori*"-Feststellung der Nichteinheitlichkeit wird

1 Does an ISA have the power to carry out a substantive examination of an international application in respect of novelty and inventive step when considering under Article 17(3)(a) PCT whether the application complies with the requirement of unity of invention set forth in Rule 13.1 PCT?

2 If an ISA does have such power, in what circumstances does it have an obligation to carry out such a substantive examination?

3 Is the agreement between the EPO and WIPO "dated 1 January 1988" binding either upon the EPO when acting as an ISA or upon the Boards of Appeal of the EPO?

X By letter dated 3 August 1989, the President of the EPO, having noted the diverging opinions of Boards of Appeal 3.3.1 (decision W 03/88) and 3.4.1 (decision W 44/88) referred to in paragraphs VI and VII above, requested, pursuant to Article 112(1)(b) EPC, the Enlarged Board of Appeal to give its opinion on whether the EPO in its function as an ISA may, pursuant to Article 17(3)(a) PCT, request a further search fee where the international application is considered to lack unity of invention "*a posteriori*" (**case G 2/89**)

XI. In a note of explanation attached to the President's letter, the Enlarged Board was informed that in 1988 the EPO produced 7655 international searches and that in 230 cases objections of non-unity of invention were raised. Although no statistics exist, it was assumed that in some 30 to 40 of these 230 cases, the objections were made on an "*a posteriori*" basis. In commenting upon **decision W 03/88**, *inter alia*, the following points were made:

"The essential point made by Board of Appeal 3.3.1 in Decision W 03/88 is that the word "inventive" as used in "single general inventive concept" in Rule 13.1 PCT is to be interpreted as "allegedly inventive", i.e. it refers to what the applicant at the time of filing considers to be his invention.

It should be remarked here that the often used distinction between *a priori* and *a posteriori* lack of unity of invention is essentially artificial since the border is fluid. Lack of unity *a priori* is based on general knowledge of the skilled person whereas *a posteriori* is

1. L'administration chargée de la recherche internationale est-elle compétente pour examiner quant au fond une demande internationale sous l'angle de la nouveauté ou de l'activité inventive lorsqu'elle détermine, en vertu de l'article 17.3)a) PCT, si la demande satisfait à l'exigence d'unité de l'invention énoncée à la règle 13.1 PCT ?

2. A supposer que l'administration chargée de la recherche internationale ait effectivement cette compétence, dans quelles circonstances est-elle tenue de procéder à un tel examen quant au fond ?

3 L'accord "en date du 1^{er} janvier 1988" entre l'OEB et l'OMPI a-t-il un effet obligatoire envers l'OEB agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale ainsi qu'envers les chambres de recours de l'OEB ?

X. Par une lettre en date du 3 août 1989, le Président de l'OEB, ayant constaté les divergences d'opinion entre les chambres de recours 3.3.1 (décision W 03/88) et 3.4.1 (décision W 44/88) exposées aux points VI et VII ci-dessus, a demandé à la Grande Chambre de recours, en application de l'article 112(1)b) CBE, de donner son avis sur la question suivante: lorsque l'OEB en agit en qualité d'ISA, peut-il, en vertu de l'article 17.3)a) PCT, demander le paiement d'une taxe de recherche additionnelle lorsqu'il est considéré "*a posteriori*" que la demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention ? (**affaire G 2/89**).

XI. Dans une note explicative annexée à la lettre du Président, la Grande Chambre de recours était informée qu'en 1988, l'OEB avait exécuté 7 655 recherches internationales et que dans 230 cas, des objections avaient été soulevées au titre de l'absence d'unité de l'invention. Bien qu'il n'existe aucune statistique, il a été admis que dans quelque 30 à 40 de ces 230 cas, les objections avaient été soulevées "*a posteriori*". A propos de la **décision W 03/88**, il était formulé dans cette note les observations suivantes, entre autres:

"L'argument essentiel avancé par la chambre de recours 3.3.1 dans la décision W 03/88 est que dans l'expression "un seul concept inventif général" figurant à la règle 13.1 PCT, le terme "inventif" doit être interprété comme signifiant "présenté comme étant inventif". autrement dit ce terme désigne ce que le déposant considère à la date de dépôt comme étant son invention

Il convient d'observer ici que la distinction qui est souvent établie entre une absence d'unité constatée *a priori* et une absence d'unité constatée *a posteriori* est essentiellement artificielle dans la mesure où la limite entre ces deux notions est floue. L'absence

vom allgemeinen Wissensstand des Fachmanns ausgegangen, während einer "a-posteriori"-Feststellung das Wissen aus einer bestimmten Vorveröffentlichung zugrunde liegt. Der Unterschied zwischen allgemeinem Wissensstand und besonderem Wissen ist jedoch nur graduell

Die Entscheidungsbegründung gibt insofern zur Sorge Anlaß, als sie eigentlich zugunsten eines subjektiven Kriteriums für den Verzicht auf ein objektives Kriterium zur Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung eintritt. Außerdem führt sie dazu, daß die ISA eine Recherche zu in Wirklichkeit zwei oder mehr Erfindungen durchführen muß, nur weil der Anmelder behauptet, es sei nur eine. Hierfür erhält die ISA nur eine einzige Recherchegebühr. Selbst wenn sich im späteren Erteilungsverfahren herausstellt, daß es sich tatsächlich um mehr als eine Erfindung handelt, kann die ISA unter Umständen keine Recherchegebühr nachfordern, etwa wenn der Anmelder auf die weiteren Erfindungen verzichtet.

Andererseits entsteht dem Anmelder kein Rechtsverlust, wenn er beschließt, entgegen der Aufforderung der ISA keine weitere Recherchegebühr zu entrichten. Zwar sind die Bestimmungssämter befugt, Gegenstände, die wegen Nichtentrichtung zusätzlicher Recherchegebühren nicht recherchiert worden sind, als zurückgenommen zu betrachten; sie sind jedoch verpflichtet, dem Anmelder Gelegenheit zu geben, diese Rechtsfolge (so weit sie im nationalen Recht vorgesehen ist) dadurch zu vermeiden, daß er eine besondere Gebühr zahlt (Art. 17 (3) PCT, vgl. R. 104b (3) EPÜ)."

XII. Am 14. September 1989 beschloß die Große Beschwerdekammer, die ihr in der Sache G 1/89 und G 2/89 vorgelegten Rechtsfragen entsprechend Artikel 8 ihrer Verfahrensordnung gemeinsam zu behandeln, weil sie ähnliche Sachverhalte betrafen.

XIII. Mit Bescheid vom 9. Oktober 1989 wurde die Anmelderin in der Sache G 1/89 (W 12/89) über die Vorlage der Rechtsfrage durch den Präsidenten des EPA in der Sache G 2/89 unterrichtet und ihr Gelegenheit gegeben, sich innerhalb von drei Monaten gegenüber der Großen Beschwerdekammer hierzu zu äußern. Bei der Kammer ist jedoch keine Stellungnahme eingegangen.

Begründung der Stellungnahme

1. Die Große Beschwerdekammer mußte sich hier erstmals mit den besonderen Aufgaben der Beschwerdekammern nach Artikel 154 (3) EPÜ, nämlich die Entscheidung über Wider-

based on knowledge from a particular prior art document. The distinction between general knowledge and particular knowledge is, however, only one of degree.

The basis of the decision is worrying in that it effectively advocates the abandonment of an objective criterion for assessing unity of invention in preference for a subjective criterion. Furthermore, it leads to the ISA being required to carry out a search on what is in reality two or more inventions merely because the applicant alleges that there is only one. For this service the ISA will receive a single search fee. Even if in the later grant procedure it is found that there is indeed more than one invention, the ISA may still not be able to recoup a search fee if for instance the extra invention(s) is (are) then abandoned.

On the other side, there is no loss of rights for the applicant if he decides not to pay any further search fee on invitation by the ISA. It is true that designated Offices are empowered to regard subject-matter as withdrawn which has not been searched in consequence of non-payment of additional search fees; they are, however, obliged to give the applicant an opportunity to avoid this legal consequence (if foreseen in national law) by the payment of a special fee (Article 17(3) PCT, cf. Rule 104(b)(3) EPC)."

XII. On 14 September 1989, the Enlarged Board, considering that the points of law, which had been referred to the Board in case G 1/89 and case G 2/89, concerned similar subject-matters, decided to consider these points in consolidated proceedings in accordance with Article 8 of the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal.

XIII. In a communication dated 9 October 1989, the applicant in case G 1/89 (W 12/89) was informed about the action taken by the President of the EPO in case G 2/89 and given the opportunity to file any observations he might wish to make on the matters before the Enlarged Board within a time limit of three months. No such observations have, however, been received by the Board.

Reasons for the Opinion

1. This is the first time the Enlarged Board has been involved in the special activities of the Boards of Appeal as referred to in Article 154(3) EPC, i.e. in deciding on protests against additional

d'unité est constatée a priori sur la base des connaissances générales de l'homme du métier, et elle est constatée a posteriori à partir des connaissances tirées d'un document particulier de l'état de la technique. Toutefois, entre les connaissances générales et les connaissances particulières, il n'y a qu'une différence de degré.

Le fondement de la décision pose problème dans la mesure où celle-ci préconise effectivement l'abandon d'un critère objectif d'appréciation de l'unité de l'invention au profit d'un critère subjectif. En outre, elle conduit à demander à l'ISA d'exécuter une recherche portant en réalité sur deux ou plusieurs inventions, simplement parce que le déposant prétend qu'il n'y en a qu'une. Pour une telle prestation, l'ISA ne perçoit qu'une taxe de recherche. Même si ultérieurement, lors de la procédure de délivrance, il est constaté qu'il y a effectivement plus d'une invention, il peut fort bien arriver que l'ISA ne parvienne toujours pas à récupérer la taxe de recherche si le déposant, par exemple, abandonne par la suite l'(les) invention(s) supplémentaire(s).

Par ailleurs, le déposant ne subit aucune perte de droits s'il décide de ne pas acquitter de taxe de recherche additionnelle à l'invitation de l'ISA. Il est vrai que les offices désignés sont habilités à considérer comme retiré tout élément n'ayant pas fait l'objet d'une recherche par suite du non-paiement de taxes de recherche additionnelles; toutefois, ils sont tenus d'offrir au déposant la possibilité d'éviter cette conséquence juridique (si tant est qu'elle est prévue par la législation nationale) par le paiement d'une taxe particulière (article 17.3) PCT, cf. règle 104ter(3) CBE)."

XII. Le 14 septembre 1989, la Grande Chambre, considérant que les questions de droit qui lui avaient été soumises dans l'affaire G 1/89 et l'affaire G 2/89 étaient similaires, a décidé d'examiner ces questions au cours d'une procédure commune, conformément à l'article 8 du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours.

XIII. Dans une notification en date du 9 octobre 1989, l'Office a informé le déposant dans l'affaire G 1/89 (W 12/89) de l'initiative prise par le Président de l'OEB dans l'affaire G 2/89, et lui a donné la possibilité de présenter dans un délai de trois mois, s'il le souhaitait, ses observations sur les questions soumises à la Grande Chambre Or, aucune observation n'a été reçue par la Grande Chambre.

Motifs de l'avis

1. C'est la première fois que la Grande Chambre doit examiner une question ayant trait aux activités spéciales des chambres de recours visées à l'article 154(3) CBE, à savoir les décisions

sprüche gegen nach Artikel 17 (3) a) PCT angeforderte zusätzliche Recherchegebühren, befassen. Da diese Aufgaben grundsätzlich vom PCT geregelt werden und nicht unter das EPÜ fallen, hat die Große Beschwerdekammer von Amts wegen geprüft, ob sie nach Artikel 112 EPÜ dafür zuständig ist, zu diesen Fragen eine Entscheidung zu treffen oder Stellung zu nehmen. Hierzu ist festzustellen, daß nach Artikel 150 (2) EPÜ das EPÜ ergänzend zum PCT zur Anwendung kommt, wenn eine internationale Anmeldung Gegenstand von Verfahren vor dem EPA ist. Der PCT enthält keine Bestimmungen, die denen des EPÜ über die Große Beschwerdekammer vergleichbar wären. Die Befassung der Großen Beschwerdekammer hat vor allem den Zweck, eine einheitliche Rechtsanwendung sicherzustellen. Dies ist natürlich nach dem PCT ebenso wichtig wie nach dem EPÜ. Soweit die Beschwerdekammern des EPA für die Anwendung des PCT zuständig sind, ist es deshalb gerechtfertigt und durchaus auch im Interesse der Anmelder, die vom PCT Gebrauch machen, daß Fragen im Zusammenhang mit dieser Rechtsanwendung nach Artikel 112 EPÜ der Großen Beschwerdekammer vorgelegt werden können. Somit ist die Große Beschwerdekammer für alle ihr hier vorgelegten Fragen zuständig.

2 Es ist auch das erste Mal, daß der Präsident des EPA von seiner Befugnis nach Artikel 112 (1) b) EPÜ Gebrauch gemacht hat, bei voneinander abweichenden Entscheidungen zweier Beschwerdekammern die betreffende Rechtsfrage der Großen Beschwerdekammer vorzulegen. Im Hinblick auf die steigende Zahl der jährlich von den Beschwerdekammern erlassenen Entscheidungen dürfte jedoch die Ausübung der dem Präsidenten zustehenden Befugnis, eine einheitliche Rechtsanwendung durch die steigende Zahl der Beschwerdekammern sicherzustellen, an Bedeutung gewinnen. Vor diesem Hintergrund ist es zweifellos wünschenswert, daß die Beschwerdekammern in allen Entscheidungen, bei denen sie sich bewußt sind, daß sie in einer wichtigen Frage von der Rechtsauslegung einer früheren Entscheidung einer anderen Beschwerdekammer abweichen, in einer der Sachlage im Einzelfall angemessenen Weise auf diese Abweichung hinweisen und sie begründen, damit der Präsident entsprechend tätig werden kann.

3. Bevor sich die Große Beschwerdekammer dem Kern der ihr vorliegenden Frage zuwendet, möchte sie die allgemeine Bemerkung vorausschicken, daß die hier zugrunde liegenden Probleme hauptsächlich darauf zurückzuführen sind, daß die Recherche und die (materiellrechtliche) Prüfung sowohl nach dem PCT als auch nach

search fees charged under Article 17(3)(a) PCT. In view of the fact that these activities are in principle governed by the provisions of the PCT and do not concern the application of the EPC, the Enlarged Board has, of its own motion, considered whether it is competent under Article 112 EPC to decide and to give opinions on such matters. In this respect, it is to be noted that according to Article 150(2) EPC the provisions of the PCT shall be supplemented by the provisions of the EPC when an international application is the subject of proceedings before the EPO. There are no provisions under the PCT corresponding to those under the EPC concerning the Enlarged Board. The main purpose of referring questions to the Enlarged Board is to ensure uniform application of the law. This is, of course, of equal importance under the PCT as under the EPC. Insofar as the Boards of Appeal of the EPO are responsible for the application of the PCT, it is therefore justified and fully in line with the interest of applicants making use of the PCT that questions relating to such application can be referred to the Enlarged Board in accordance with the provisions of Article 112 EPC. Thus, the Enlarged Board is competent to deal with all the questions which have been now referred to it.

2 This is also the first time that the President of the EPO has made use of his power under Article 112(1)(b) EPC to refer a point of law to the Enlarged Board of Appeal, when two Boards of Appeal have given different decisions on that question. However, in view of the increasing number of Board of Appeal decisions being issued every year, the use by the President of this power in order to ensure uniform application of the law by the rising number of Boards of Appeal is likely to become more important. Against this background, it is clearly desirable that whenever a Board of Appeal is aware that its decision in the course of an appeal involves a different interpretation of the law, on a point of substance and importance, from that applied in a decision of a previous Board, attention is drawn to this fact in its decision, in a manner which is appropriate to the circumstances of the case, and reasons are given for the different interpretation, in order that the President can take appropriate action.

3 In turning to the substance of the matter before the Enlarged Board, as a general remark, it should be noted that the problems involved are mainly due to the fact that under the PCT, as well as under the EPC, search and (substantive) examination are carried out in sequentially different steps and by different examiners. This procedural

concernant les réserves formulées à l'encontre de la fixation de taxes additionnelles de recherche en vertu de l'article 17, paragraphe 3, lettre a) du PCT. Etant donné que ces activités sont régies en principe par les dispositions du PCT et ne concernent pas l'application de la CBE, la Grande Chambre a examiné d'office si elle était compétente en vertu de l'article 112 CBE pour statuer et donner son avis sur de telles questions. A cet égard, il convient de noter que, d'après l'article 150(2) CBE, les dispositions du PCT, et, à titre complémentaire, celles de la CBE sont applicables lorsqu'une demande internationale fait l'objet d'une procédure devant l'OEB. Les dispositions de la CBE concernant la Grande Chambre n'ont pas d'équivalent dans le PCT. La saisine de la Grande Chambre a essentiellement pour but d'assurer une application uniforme du droit, qui est bien entendu tout aussi importante pour le PCT que pour la CBE. Dans la mesure où les chambres de recours de l'OEB sont compétentes pour l'application du PCT, il est donc justifié et tout à fait conforme aux intérêts des déposants empruntant la voie du PCT que la Grande Chambre soit saisie, conformément à l'article 112 CBE, de questions relatives à cette application. En conséquence, la Grande Chambre est compétente pour examiner toutes les questions qui lui ont été soumises.

2. C'est également la première fois que le Président de l'OEB fait usage du pouvoir que lui confère l'article 112(1)(b) CBE de soumettre une question de droit à la Grande Chambre de recours lorsque deux chambres de recours ont rendu des décisions divergentes sur cette question. Toutefois, vu le nombre croissant de décisions des chambres de recours rendues chaque année, il est probable que le Président fera de plus en plus usage de ce pouvoir afin d'assurer une application uniforme du droit, les chambres de recours étant de plus en plus nombreuses. Dans ce contexte, il est à l'évidence souhaitable, chaque fois qu'une chambre de recours sait que la décision qu'elle va rendre sur un recours implique, sur une importante question de fond, une interprétation du droit différente de celle adoptée dans une décision rendue antérieurement par une autre chambre, qu'elle le signale dans sa décision comme il convient, vu les circonstances de l'espèce, en indiquant pour quels motifs elle a retenu une interprétation différente, ceci afin que le Président puisse agir en conséquence.

3. Sur le fond de la question soumise à la Grande Chambre, il convient de noter à titre de remarque générale que les problèmes soulevés sont dus essentiellement au fait qu'aussi bien sous le régime du PCT que sous celui de la CBE, la recherche et l'examen (quant au fond) s'effectuent à des étapes différentes et sont exécutées

dem EPÜ in getrennten, aufeinanderfolgenden Verfahrensschritten und von verschiedenen Prüfern durchgeführt werden. Diese verfahrenstechnische Trennung von Recherche und Prüfung führt wegen der funktionellen Beziehung zwischen der Recherche und der Prüfung zwangsläufig zu Überschneidungen. Wenn sich die Recherche auch grundsätzlich darauf beschränkt, den **relevanten** Stand der Technik für die spätere Beurteilung der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit durch die prüfende Behörde (d. h. die IPEA und/oder das Bestimmungsamt nach dem PCT bzw. die Prüfungsabteilung nach dem EPÜ) zu ermitteln und darüber zu berichten, so liegt es doch auf der Hand, daß sich der Recherchenprüfer oft eine **vorläufige Meinung** über diese Fragen bilden muß, um eine effiziente Recherche durchführen zu können. Andernfalls wäre es ihm schlicht unmöglich, die **Relevanz** der Dokumente des Stands der Technik zu beurteilen und den Recherchenbericht entsprechend abzufassen. Diese Überschneidung liegt im PCT und im EPÜ begründet und steht im Gegensatz zu den meisten nationalen Patentsystemen, bei denen Recherche und Prüfung in einem Arbeitsgang und in der Regel vom selben Prüfer durchgeführt werden, so daß es - anders als nach dem PCT und dem EPÜ - auch keine getrennte Recherchen- und Prüfungsgebühr gibt.

4. Das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach dem PCT (vgl. Nr. III) gilt auch für das Verfahren vor der ISA und vor der IPEA nach Artikel 17 (3) a) bzw. 34 (3) a) PCT, was wiederum in Einklang mit der oben genannten verfahrensrechtlichen Trennung von Recherche und Prüfung steht und dem Grundsatz entspricht, daß die normale Recherchen- und Prüfungsgebühr - wie unter Nr. III dargelegt - nur für eine Erfindung (oder eine einzige allgemeine erfinderische Idee) gilt. Dies führt nach Ansicht der Großen Beschwerdekammer zu der Schlußfolgerung, daß das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach dem PCT sowohl von der ISA als auch von der IPEA **grundsätzlich** nach denselben **objektiven Kriterien** beurteilt werden muß. Somit kann sich die Große Beschwerdekammer der Auffassung der Beschwerdekammer 3.3.1 in deren Entscheidung W 03/88 nicht anschließen, daß sich die ISA - anders als die IPEA - bei der Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung nur auf die allgemeine Vorstellung davon, was der Anmelder **subjektiv** als seine Erfindung beansprucht, beschränken muß (vgl. Nr. VI). Diese Auffassung geht nach Meinung der Großen Beschwerdekammer von einer zu engen Vorstellung von den Aufgaben und der Zuständigkeit der ISA nach dem PCT aus und läßt die unter Nr. 3 erläuterte funktionelle Beziehung zwischen Recherche und Prüfung außer acht.

separation of search and examination leads inevitably to a certain overlapping, because of the functional relationship between search and examination. Thus, although the objective of the search is in principle limited to discover and report on **relevant** prior art for the purpose of assessing novelty and inventive step, which is finally the task of the examining authority (i.e. the IPEA and/or the designated Office under the PCT and the Examining Division under the EPC respectively), it is obvious that in many instances the search examiner needs to form a **provisional opinion** on these issues in order to carry out an effective search. Otherwise, he would simply be at a loss how to judge the **relevance** of the documents in the prior art and how to arrange the search report accordingly. This overlapping is inherent in the PCT and the EPC and is in contrast to the system of most national patent laws, where search and examination are carried out in one combined operation, normally by the same examiner, and where consequently there is no separation of fees for search and examination as under the PCT and the EPC.

4 The requirement of unity of invention under the PCT (cf. paragraph III above) applies equally to the procedure before the ISA and to the procedure before the IPEA according to Articles 17(3)(a) and 34(3)(a) PCT, which is in conformity with the procedural separation of search and examination as referred to above and reflects the principle that the normal fees for search and examination are related to one invention (or a single general inventive concept) only, as explained in paragraph III above. This leads, in the view of the Enlarged Board, to the conclusion that the requirement of unity of invention under the PCT must **in principle** be judged by the same **objective criteria** by both the ISA and the IPEA. Thus, the Enlarged Board cannot agree with the view expressed by Board 3.3.1 in its decision W 03/88, that the ISA should, in contrast to the IPEA, for the purpose of considering unity of invention be restricted to the general concept of what the applicant **subjectively** claims to be his invention (cf. paragraph VI above). This view is, in the Enlarged Board's opinion, based on too narrow a concept of the task and the competence of the ISA under the PCT, overlooking the functional relationship between search and examination as explained in paragraph 3 above.

par des examinateurs différents. Cette séparation des procédures de recherche et d'examen entraîne inévitablement un certain chevauchement en raison du lien fonctionnel existant entre la recherche et l'examen. Ainsi, bien que la recherche ait en principe pour seul but la détermination de l'état de la technique **pertinent** et l'établissement d'un rapport à ce sujet, pour permettre finalement l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive par l'administration chargée de l'examen (c'est-à-dire, selon le cas, soit l'IPEA (Administration chargée de l'examen préliminaire international) et/ou l'office désigné en vertu du PCT, soit la division d'examen prévue par la CBE), il est évident que l'examineur de la recherche a besoin de formuler **un avis provisoire** sur ces questions pour pouvoir effectuer une recherche efficace. Sinon, il aurait du mal à apprécier la **pertinence** des documents de l'état de la technique et à établir le rapport de recherche en conséquence. Ce chevauchement est inhérent aux systèmes institués par le PCT et la CBE et n'a pas d'équivalent dans les systèmes mis en place par la plupart des législations nationales sur les brevets, dans lesquels la recherche et l'examen sont exécutés conjointement, normalement par le même examinateur, et où par conséquent les taxes de recherche ne sont pas distinctes des taxes d'examen, comme le prévoient le PCT et la CBE.

4. L'exigence d'unité de l'invention prescrite par le PCT (cf. point III ci-dessus) vaut aussi bien pour la procédure devant l'ISA que pour la procédure devant l'IPEA (cf. respectivement les articles 17 3)a) et 34 3)a) PCT), comme le veut la séparation des procédures de recherche et d'examen mentionnée plus haut: cette exigence est la traduction du principe selon lequel les taxes normales de recherche et d'examen ne valent que pour une seule invention (ou un seul concept inventif général), comme exposé au point III ci-dessus. De l'avis de la Grande Chambre, on peut en conclure que l'ISA et l'IPEA doivent **en principe** apprécier selon les mêmes **critères objectifs** s'il est satisfait à l'exigence d'unité de l'invention prescrite par le PCT. En conséquence, la Grande Chambre ne saurait souscrire à l'avis de la chambre 3.3.1 qui avait estimé dans la décision W 03/88 que, contrairement à l'IPEA, l'ISA doit, aux fins de l'examen de l'unité de l'invention, se limiter au concept général de l'invention, telle qu'elle est revendiquée **subjectivement** par le déposant (cf. point VI ci-dessus). Selon la Grande Chambre, la chambre s'est fondée ce faisant sur une conception trop étroite de la mission et des compétences de l'ISA au titre du PCT, sans tenir compte du lien fonctionnel existant entre la recherche et l'examen, comme il a été expliqué au point 3 ci-dessus.

5. Wie aus Nummer IV hervorgeht, wird in den PCT-Richtlinien für die internationale Recherche ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die ISA die Einheitlichkeit der Erfindung "a posteriori" untersucht, d. h. nach einer Beurteilung der Ansprüche im Hinblick auf ihre Neuheit und erfinderische Tätigkeit gegenüber dem Stand der Technik. Ein Vergleich mit den entsprechenden EPA-Richtlinien, der in diesem Zusammenhang von besonderem Interesse ist, weil sich PCT und EPÜ hinsichtlich der Trennung von Recherche und Prüfung gleichen, zeigt, daß auch im EPÜ ausdrücklich vorgesehen ist, daß die Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung durch die Recherchenprüfung "a posteriori" vorgenommen werden kann (Teil B, Kapitel VII, Nr 5; vgl. R. 46 EPÜ). Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer ist dies eine Folge der unter Nummer 3 und 4 dargelegten besonderen Struktur des PCT und des EPÜ. Deshalb ist davon auszugehen, daß die Richtlinien in diesem Punkt mit dem PCT und dem EPÜ in Einklang stehen. Auch ist festzuhalten, daß die PCT-Richtlinien auf Artikel 56 PCT zurückgehen, der die Aufgaben des Ausschusses für technische Zusammenarbeit behandelt (vgl. insbesondere Art. 56 (3) ii) PCT und den Hinweis darauf, daß die Einheitlichkeit unter anderem der Arbeitsmethoden gewährleistet sein muß).

6. Wie ebenfalls unter Nummer IV erwähnt, muß das EPA gemäß Artikel 2 der Vereinbarung bei der Durchführung der internationalen Recherche nach den PCT-Richtlinien vorgehen. Die Beschwerdekammer 3.3.1 hat in ihrer Entscheidung W 12/89 die Frage gestellt, ob die Vereinbarung für das EPA als ISA und für die Beschwerdekammern des EPA bindend ist (vgl. Nr IX). Die Vereinbarung hat ihre rechtliche Grundlage in Artikel 154 EPÜ und Artikel 16 PCT und ist deshalb für das EPA und seine Beschwerdekammern bei der Ausübung ihrer in Artikel 154 (3) EPÜ vorgesehenen besonderen Aufgaben nach dem PCT bindend. Soweit sich die der Großen Beschwerdekammer von der Kammer 3.3.1 vorgelegte Frage auf die vereinbarungsgemäße Pflicht der ISA bezieht, bei der Untersuchung der Einheitlichkeit der Erfindung nach den PCT-Richtlinien vorzugehen, wobei im Falle mangelnder Übereinstimmung zwischen den Richtlinien und dem PCT selbst letzterer als höherstehendes Recht maßgebend wäre, ergibt sich aus Nummer 5, daß die Richtlinien nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer in diesem Punkt mit dem PCT übereinstimmen. Folglich ist auch diese Verpflichtung insoweit bindend, als die PCT-Richtlinien hier **grundsätzlich** anzuwenden sind. Diese Anwendung ist im Einzelfall weitgehend Ermessenssache.

5. As appears from paragraph IV above, the PCT guidelines for international search contain a direct reference to the consideration of unity of invention by the ISA on an "a posteriori" basis, i.e. after an assessment of the claims with regard to novelty and inventive step in relation to the prior art. A comparison with the corresponding EPO guidelines, which is of a particular interest in this context because of the similarity of the PCT and the EPC in respect of the separation of search and examination, shows that also under the EPC it is clearly foreseen that consideration of unity of invention by the Search Divisions may be carried out on an "a posteriori" basis (Part B, Chapter VII, point 5; cf. Rule 46 EPC). In the view of the Enlarged Board, this is a consequence of the special structure of the PCT and the EPC, as outlined in paragraphs 3 and 4 above. Therefore, the guidelines must on this point be considered as consistent with the PCT and the EPC. As to the PCT guidelines, it is also to be noted that such guidelines are based on Article 56 PCT dealing with the task of the Committee for Technical Cooperation (cf. in particular Article 56(3)(ii) PCT and the reference to the need for uniformity of i.a. working methods).

6. As also appears from paragraph IV above, according to Article 2 of the Agreement, the EPO shall, in carrying out international search, be guided by the PCT guidelines. Board 3.3.1 has in its decision W 12/89 questioned whether the Agreement is binding upon the EPO when acting as an ISA and upon the Boards of Appeal of the EPO (cf. paragraph IX above). The Agreement is properly based on Article 154 EPC and Article 16 PCT and is, therefore, binding on the EPO, including the Boards of Appeal in exercising their special functions under the PCT in accordance with Article 154(3) EPC. Insofar as the question referred to the Enlarged Board by Board 3.3.1 may be related to the obligation under the Agreement to be guided by the PCT guidelines in respect of considering unity of invention by the ISA, based on the idea that in case of a conflict between the guidelines and the PCT itself, the latter would prevail as high ranking law, it follows from paragraph 5 above that in the view of the Enlarged Board the guidelines are on this point consistent with the PCT. Consequently, this obligation is binding as well, in the sense that the PCT guidelines are in this respect to be applied **as a matter of principle**. Such application involves a great deal of discretion in individual cases.

5. Ainsi qu'il ressort du point IV ci-dessus, les Directives concernant la recherche internationale selon le PCT font explicitement référence à l'examen "a posteriori" de l'unité de l'invention par l'ISA, c'est-à-dire après qu'il a été apprécié si les revendications sont nouvelles et impliquent une activité inventive par rapport à l'état de la technique. Si l'on compare ces Directives avec les Directives correspondantes de l'OEB, ce qui est particulièrement intéressant dans ce contexte en raison de la similitude des dispositions du PCT et de la CBE relatives à la séparation des procédures de recherche et d'examen, on constate que la CBE elle aussi prévoit explicitement que l'examen de l'unité de l'invention par les divisions de recherche peut être effectué "a posteriori" (partie B, chapitre VII, point 5; cf. règle 46 CBE). De l'avis de la Grande Chambre, cela tient à la construction particulière des systèmes institués par le PCT et la CBE, comme indiqué aux points 3 et 4 ci-dessus. En conséquence, les Directives doivent être considérées sur ce point comme étant en accord avec le PCT et la CBE. On notera également que les Directives selon le PCT se fondent sur l'article 56 PCT qui traite des tâches du Comité de coopération technique (voir notamment l'article 56(3) ii) PCT et la mention qui y est faite de la nécessité d'uniformiser entre autres les méthodes de travail).

6. Ainsi qu'il a également été rappelé ci-dessus au point IV, en vertu de l'article 2 de l'accord, l'OEB se conforme aux Directives selon le PCT pour procéder à la recherche internationale. Dans la décision W 12/89, la chambre 3.3.1 s'est demandée si cet accord a un effet obligatoire envers l'OEB agissant en qualité d'ISA, ainsi qu'envers les chambres de recours de l'OEB (cf. ci-dessus, point IX). L'accord est dûment fondé sur l'article 154 CBE et l'article 16 PCT, et il lie par conséquent l'OEB ainsi que les chambres de recours, lorsque celles-ci exercent au titre du PCT les fonctions spéciales visées à l'article 154(3) CBE. Dans la mesure où la question soumise à la Grande Chambre par la chambre 3.3.1 pourrait se rapporter à l'obligation pour l'ISA de se conformer, en vertu de l'accord, aux Directives selon le PCT lorsqu'il s'agit d'examiner l'unité de l'invention, l'idée étant qu'en cas de conflit entre les Directives et le PCT lui-même, c'est le PCT qui prévaudrait, comme ayant une autorité supérieure, la Grande Chambre estime, ainsi qu'il ressort du point 5 ci-dessus, que les Directives sont en accord sur ce point avec le PCT. En conséquence, cette obligation vaut également pour l'OEB, en ce sens qu'il doit à cet égard appliquer **par principe** les Directives selon le PCT. Cette application des Directives laisse dans chaque cas une large part à l'exercice du pouvoir d'appréciation.

7 Dementsprechend kann das EPA als ISA gemäß Artikel 17(3) a) PCT eine zusätzliche Recherchegebühr fordern, wenn es die internationale Anmeldung "a posteriori" für uneinheitlich hält.

8 In ihrer Entscheidung W 12/89 hat die Kammer 3.3.1 der Großen Beschwerdekammer zwei weitere Fragen vorgelegt, nämlich ob die ISA befugt ist, eine internationale Anmeldung "materiellrechtlich" auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit zu prüfen, wenn sie gemäß Artikel 17(3) a) PCT untersucht, ob die Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach Regel 13.1 PCT erfüllt, und unter welchen Umständen sie gegebenenfalls verpflichtet ist, diese "materiellrechtliche Prüfung" vorzunehmen (vgl. Nr. IX)

8.1 Nach dem üblichen Sprachgebrauch bezieht sich der Begriff "Prüfung" oder "materiellrechtliche Prüfung" auf die Tätigkeit der Behörden, die für die Entscheidung über die Patentierbarkeit zuständig sind, wie z. B. die Prüfungsabteilung des EPA oder - im Fall des PCT - die IPEA und/oder das Bestimmungsamt. Offensichtlich ist eine ISA nicht befugt, diese Tätigkeit auszuüben. Wie unter Nummer 3 dargelegt, darf sich die ISA im Hinblick auf die Durchführung einer effizienten Recherche nur eine **vorläufige Meinung** über die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit bilden. Diese Meinung ist für die oben genannten Behörden in keiner Weise bindend. Derselbe Grundsatz gilt auch dann, wenn eine ISA "a posteriori" feststellt, daß eine internationale Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach Regel 13.1 PCT nicht erfüllt. Diese Feststellung hat nur die **verfahrensrechtliche** Wirkung, daß das besondere Verfahren nach Artikel 17 und Regel 40 PCT in Gang gesetzt wird, und ist deshalb keine "materiellrechtliche Prüfung" im üblichen Sinn.

8.2 Hinzuzufügen wäre, daß bei der Untersuchung des Erfordernisses der Einheitlichkeit der Erfindung durch die ISA natürlich immer berücksichtigt werden sollte, daß dem Anmelder eine gerechte Behandlung zuteil wird und daß die zusätzliche Gebühr nach Artikel 17(3) a) PCT nur in eindeutigen Fällen verlangt werden sollte. Da der Anmelder bei dieser Untersuchung nach dem PCT keine Gelegenheit zur Stellungnahme erhält, sollte die ISA bei der Beurteilung der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit Zurückhaltung üben; sie soll in Grenzfällen nicht davon ausgehen, daß eine Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung wegen mangelnder Neuheit oder erfinderischer Tätigkeit nicht erfüllt.

7 It follows from the above considerations that the EPO in its function as an ISA may, pursuant to Article 17(3)(a) PCT, request a further search fee where the international application is considered to lack unity of invention "a posteriori".

8 In its decision W 12/89, Board 3.3.1 referred two further questions to the Enlarged Board, namely whether an ISA has the power to carry out "a substantive examination" of an international application in respect of novelty and inventive step when considering under Article 17(3)(a) PCT whether the application complies with the requirement of unity of invention set forth in Rule 13.1 PCT and, if so, in what circumstances an ISA does have an obligation to carry out such "a substantive examination" (cf. paragraph IX above).

8.1 In accordance with normal terminology, the term "examination" or "substantive examination" refers to the activities of the authorities responsible for deciding on patentability, such as the Examining Division of the EPO, or, in the case of the PCT, to the activities of the IPEA and/or the designated Office. Obviously, an ISA does not have any power to carry out such activities. As explained in paragraph 3 above, an ISA may only form a **provisional opinion** on novelty and inventive step for the purpose of carrying out an effective search. This opinion is in no way binding on the authorities referred to above. The same principle applies also when an ISA considers that an international application does not comply with the requirement of unity of invention set forth in Rule 13.1 PCT on an "a posteriori" basis. Such consideration has only the **procedural effect** of initiating the special procedure laid down in Article 17 and Rule 40 PCT and is, therefore, not a "substantive examination" in the normal sense of that term.

8.2 It may be added that the consideration by an ISA of the requirement of unity of invention should, of course, always be made with a view to giving the applicant fair treatment and that the charging of additional fees under Article 17(3)(a) PCT should be made only in clear cases. In particular, in view of the fact that such consideration under the PCT is being made without the applicant having had an opportunity to comment, the ISA should exercise restraint in the assessment of novelty and inventive step and in borderline cases preferably refrain from considering an application as not complying with the requirement of unity of invention on the ground of lack of novelty or inventive step.

7 Il découle des considérations qui précèdent que l'OEB agissant en qualité d'ISA peut, en vertu de l'article 17(3)a) PCT, inviter le déposant à payer une taxe additionnelle de recherche lorsqu'il considère "a posteriori" que la demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention.

8. Dans la décision W 12/89, la chambre 3.3.1 a soumis deux autres questions à la Grande Chambre: l'administration chargée de la recherche internationale est-elle compétente pour examiner quant au fond une demande internationale sous l'angle de la nouveauté ou de l'activité inventive lorsqu'elle détermine, en vertu de l'article 17.3)a) PCT si la demande satisfait à l'exigence d'unité de l'invention énoncée à la règle 13.1 PCT, et, dans l'affirmative, dans quelles circonstances est-elle tenue de procéder à un tel examen quant au fond? (cf. point IX *supra*).

8.1 Dans leur acception habituelle, les termes "examen" ou "examen quant au fond" désignent les activités qu'exercent les administrations chargées de statuer sur la brevetabilité, telles que celles exercées par les divisions d'examen de l'OEB ou, dans le cas du PCT, les activités exercées par l'IPEA et/ou l'office désigné. A l'évidence, une ISA n'est pas compétente pour exercer de telles activités. Comme indiqué ci-dessus au point 3, l'avis que peut formuler l'ISA au sujet de la nouveauté et de l'activité inventive, afin d'effectuer une recherche efficace, ne saurait être qu'un **avis provisoire**, qui ne lie en aucune manière les administrations visées plus haut. Ce principe vaut également lorsqu'une ISA considère "a posteriori" qu'une demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention énoncée à la règle 13.1 PCT. Cette considération a pour seul **effet au plan de la procédure** de déclencher la procédure spéciale fixée à l'article 17 et à la règle 40 PCT et ne constitue donc pas un "examen quant au fond" au sens habituel de ce terme.

8.2 On peut encore ajouter que lorsqu'elle examine l'unité de l'invention, l'ISA devrait bien entendu toujours s'efforcer de traiter le déposant de manière équitable, le paiement de taxes additionnelles en vertu de l'article 17.3)a) PCT ne devant être exigé que dans des cas où la situation est parfaitement claire. En particulier, étant donné que selon le PCT, l'unité de l'invention est examinée sans que le déposant puisse présenter d'observations, l'ISA devrait faire preuve de prudence lorsqu'elle apprécie la nouveauté et l'activité inventive, et dans des cas limites, s'abstenir plutôt de considérer qu'une demande ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention au motif qu'elle n'est pas nouvelle et n'implique pas d'activité inventive.

Schlußfolgerung

Aus diesen Gründen beantwortet die Große Beschwerdekammer die ihr vom Präsidenten des EPA mit Schreiben vom 3. August 1989 vorgelegte Frage wie folgt:

Das EPA kann als ISA nach Artikel 17 (3) a) PCT eine zusätzliche Recherchegebühr verlangen, wenn es der Auffassung ist, daß die internationale Anmeldung "*a posteriori*" keine Einheitlichkeit der Erfindung aufweist

Conclusion

For these reasons, the Enlarged Board, in answer to the question put by the President of the EPO in his letter dated 3 August 1989, concludes that:

The EPO in its function as an ISA may, pursuant to Article 17(3)(a) PCT, request a further search fee where the international application is considered to lack unity of invention "*a posteriori*".

Conclusion

Parces motifs, la Grande Chambre, en réponse à la question posée par le Président de l'OEB dans sa lettre en date du 3 août 1989, conclut que

L'OEB agissant en qualité d'ISA peut, en application de l'article 17 3)a) PCT, exiger le paiement d'une taxe de recherche additionnelle lorsque la demande internationale est considérée "*a posteriori*" comme ne satisfaisant pas à l'exigence d'unité de l'invention

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Techni-
schen Beschwerdekammer
3.3.2 vom 8. Dezember 1988**

T 51/87 - 3.3.2
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Lançon
Mitglieder: A. Nuss
J. Stephens-Ofner

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:
Merck & Co. Inc.**

**Einsprechender/Beschwerdegeg-
ner: Sankyo Company Ltd.**

**Stichwort: Ausgangsverbindungen/
MERCK**

Artikel: 83, 123 (2) EPÜ

Regel: 27 (1) c) EPÜ

**Schlagwort: "maßgebender Stand
der Technik - Aufnahme in die Be-
schreibung"**

Leitsätze

I. Ist ein für die Durchführung der Erfindung erforderliches Dokument in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung nicht erwähnt, so kann die Erfindung dennoch ausreichend offenbart sein (Art 83 EPÜ) wenn das Dokument zum allgemeinen Wissensstand gehört (im Anschluß an die Entscheidung T 11/82, "Steuerschaltung/LANSING BAGNALL", ABI EPA 1983, 479 -492, Nr 22).

II. Sind die Ausgangsverbindungen hochentwickelte mikrobielle Metaboliten, die ein Forschungsgebiet erschließen, das so neu ist, daß die Lehrbücher noch kein technisches Fachwissen darüber vermitteln, dann gelten für die Frage, ob eine Patentschrift zum allgemeinen Wissensstand des Fachmanns gehört oder nicht, besondere Überlegungen (anders als auf klassischen Gebieten wie in den Fällen T 171/84, "Redox-Katalysator", ABI EPA 1986, 95 und T 206/83, "Herbizide", ABI EPA 1987 5).

III. Gehört ein Dokument zum allgemeinen Fachwissen und stellt es den nächstliegenden Stand der Technik dar, so muß es unter Umständen in die Beschreibung aufgenommen werden (R. 27 (1) c) EPÜ) Dies stellt keinen Verstoß gegen Artikel 123(2) EPU dar (im Anschluß an die Entscheidung T 11/82).

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.3.2
dated 8 December 1988**

T 51/87 - 3.3.2
(Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: P. Lançon
Members: A. Nuss
J. Stephens-Ofner

**Patent proprietor/Appellant:
Merck & Co. Inc.**

**Opponent/Respondent: Sankyo
Company Ltd.**

**Headword: Starting compounds/
MERCK**

Article: 83, 123(2) EPC

Rule: 27(1)(c) EPC

**Keyword: "Relevant background art
- inclusion in the description"**

Headnote

I. If a document necessary for carrying out the invention is not mentioned in the application as originally filed, the invention may nevertheless sufficiently be disclosed (Art. 83 EPC) if the document is part of the common general knowledge (following decision T 11/82, "Control circuit/LANSING BAGNALL", OJ EPO 1983, 479-492, at point 22).

II. Where the starting compounds are highly elaborated microbial metabolites, opening a field of research which is so new that technical knowledge is not yet available from textbooks, special considerations prevail on whether or not the common general knowledge of the man skilled in the art may include a patent specification (in contrast to the situation in the classical field as in T 171/84, "Redox Catalyst", OJ EPO 1986, 95 and T 206/83, "Herbicides", OJ EPO 1987, 5).

III. If a document is part of the common general knowledge and is the closest prior art, it may have to be introduced into the description (Rule 27(1)(c) EPC). Article 123(2) EPC is not thereby contravened (following decision T 11/82).

DECISIONS DES CHAM- BRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.2, en
date du 8 décembre 1988**

T 51/87 - 3.3.2
(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: P. Lançon
Membres: A. Nuss
J. Stephens-Ofner

**Titulaire du brevet/requérant:
Merck & Co. Inc.**

**Opposant/intimé: Sankyo Company
Ltd.**

**Référence: Composés de départ/
MERCK**

Articles: 83, 123(2) CBE

Règle: 27(1)(c) CBE

**Mot-clé: "Etat de la technique anté-
rieure pertinente—indication dans la
description".**

Sommaire

I. Si un document nécessaire pour exécuter l'invention n'est pas mentionné dans la demande telle que déposée initialement, l'exposé de l'invention peut néanmoins être suffisant (art. 83 CBE) si ce document fait partie des connaissances générales de base (cf la décision T 11/82, "Circuit de commande/LANSING BAGNALL", JO OEB 1983, 479-492, point 22)

II. Si les composés de départ sont des métabolites microbiens très élaborés qui constituent un domaine de recherche tellement nouveau qu'il n'existe pas encore d'informations techniques à ce sujet dans les manuels, il convient de tenir compte des circonstances particulières à chaque cas pour décider si un fascicule de brevet peut ou non faire partie des connaissances générales de base de l'homme du métier (à la différence de la démarche adoptée dans les domaines classiques sur lesquels portent des décisions telles que T 171/84, "Catalyseur redox", JO OEB 1986, 95 et T 206/83, "Herbicides", JO OEB 1987 5)

III. Si un document faisant partie des connaissances générales de base constitue l'état de la technique antérieure le plus proche, il peut être nécessaire de l'indiquer dans la description (règle 27/1 c) CBE). Une telle indication ne contrevient pas aux principes posés à l'article 123(2) CBE (cf la décision T 11/82).

Sachverhalt und Anträge

I. Das europäische Patent Nr. 0 002615 wurde am 5. Oktober 1983 mit zwölf Ansprüchen auf die am 15. Dezember 1978 unter Inanspruchnahme der Priorität der beiden amerikanischen Voranmeldungen Nr. 861 810 und 861 919 vom 19. Dezember 1977 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 78300831.1 erteilt. Der unabhängige Anspruch 1 des Patents in der erteilten Fassung lautet wie folgt:

1. Verbindung, die durch Umsetzung einer der Verbindungen C-076 A1 a, C-076 A2a, C-076 B1 a, C-076 B2a, C-076 A1b, C-076 A2b, C-076 B1 b und C-076 B2b auf folgende Weise hergestellt werden kann:

(a) Die α -L-Oleandrosyl- α -L-Oleandrose-Gruppe wird durch Hydrolyse entfernt.

(b) Die in Stufe a erhaltene 13-Hydroxy-Gruppe wird mittels Umsetzung mit einem ausreichend reaktiven Benzolsulfonylhalogenid in Gegenwart einer Base durch eine 13-Halogen-Gruppe ersetzt.

(c) Gegebenenfalls wird die 13-Halogen-Gruppe mit einem selektiven Reduktionsmittel entfernt.

(d) Gegebenenfalls wird die 22,23-Doppelbindung an den A1a-, B1a-, A1b- und B1 b-Verbindungen durch Hydrieren zu einer Einfachbindung reduziert, wobei ein Lösungsmittel und ein Katalysator mit der Formel $[(R_5)_3P]_3RhX$ verwendet wird, worin R_5 ein Niederalkyl, ein Phenyl oder ein durch Niederalkyl substituiertes Phenyl und X ein Halogen ist.

(e) Gegebenenfalls wird die 5- oder 23-Hydroxy-Gruppe der A2a-, B1a-, A2b- oder B1b-Verbindung oder eine oder beide der 5- und 23-Hydroxy-Gruppen in der B2a- oder B2b-Verbindung C_{2-6} -alkyliert.

(f) Gegebenenfalls wird ein 23-(C_{1-6} -Alkoxy)- oder 23-(C_{1-6} -Alkylthio)-Derivat der Verbindungen des Typs A1a, B1a, A1b oder B1b durch Umsetzung mit einem C_{1-6} -Alkanol oder C_{1-6} -Alkylthiol in Gegenwart einer Säure hergestellt

(g) Gegebenenfalls wird ein in Schritt f hergestelltes 23-(C_{1-6} -Alkylthio)-Derivat zu einer C_{1-6} -Alkylsulfonyl- oder einer C_{1-6} -Alkylsulfonylgruppe oxidiert.

II. Am 3. Juli 1984 legte die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) gegen das europäische Patent mit der Begründung Einspruch ein, daß es die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbare, daß ein Fachmann sie ausführen könne.

Summary of Facts and Submissions

I European patent No. 0 002615 was granted on 5 October 1983, with twelve claims, pursuant to European patent application No. 78300831.1, filed on 15 December 1978 and claiming priority from two prior US applications, Nos 861 810 and 861 919, both filed on 19 December 1977. Independent Claim 1 of the patent as granted reads as follows:

1. A compound obtainable by the reaction of one of C-076 A1a, C-076 A2a, C-076 B1a, C-076 B2a, C-076 A1b, C-076 A2b, C-076 B1b and C-076 B2b, as follows:

(a) removing the α -L-oleandrosyl- α -L-oleandrose group by hydrolysis;

(b) replacing the 13-hydroxy group resulting from step (a) with a 13-halo group by reaction with a sufficiently reactive benzenesulfonyl halide in the presence of a base;

(c) optionally removing the 13-halo group with a selective reducing agent;

(d) optionally reducing the 22,23-double bond on the A1a, B1a, A1b and B1b compounds to a single bond by hydrogenation using a solvent and a catalyst of the formula $[(R_5)_3P]_3RhX$ where R_5 is loweralkyl, phenyl, or loweralkyl-substituted phenyl and X is a halogen;

(e) optionally C_{2-6} alkanoylating the 5- or 23-hydroxy group of the A2a, B1a, A2b or B1b compound or on one or both of the 5- and 23-hydroxy groups in the B2a or B2b compound;

(f) optionally preparing a 23-(C_{1-6} alkoxy) or 23-(C_{1-6} alkylthio) derivative of the A1a, B1a, A1b or B1b type compounds by reaction with a C_{1-6} alkanol or C_{1-6} alkylthiol in the presence of an acid; and

(g) optionally oxidizing a 23-(C_{1-6} alkylthio) derivative prepared in step (f) to a C_{1-6} alkylsulphinyl or a C_{1-6} alkylsulfonyl group.

II. On 3 July 1984 the Respondent (Opponent) filed notice of opposition against the European patent on the ground that it did not disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art.

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 0 002 615, comportant douze revendications, a été délivré le 5 octobre 1983 à la suite du dépôt le 15 décembre 1978 de la demande de brevet européen n° 78300831 1, dans laquelle était revendiquée la priorité des demandes antérieures US n° 861 810 et 861 919 déposées toutes deux le 19 décembre 1977. La revendication indépendante 1 du brevet tel que délivré est libellée comme suit:

1. Composé que l'on peut obtenir par la réaction d'un des composés C-076 A1a, C-076 A2a, C-076 B1 a, C-076 B2a, C-076 A1b, C-076 A2b, C-076 B1b et C-076 B2b, comme suit:

(a) on retire le groupe α -L-oléandrosyl- α -L-oléandrose par hydrolyse;

(b) on remplace le groupe 13-hydroxy résultant de l'étape (a) par un groupe 13-halo par réaction avec un halogène de benzènesulfonyl suffisamment réactif en présence d'une base;

(c) si on le désire on retire le groupe 13-halo avec un agent réducteur sélectif;

(d) si on le désire on réduit la double liaison 22,23 sur les composés A1a, B1a, A1b, et B1b en une liaison simple par hydrogénation, en utilisant un solvant et un catalyseur de formule $[(R_5)_3P]_3RhX$ où R_5 est un alcoyle inférieur, un phényle ou un phényle substitué par un alcoyle inférieur et X est un halogène;

(e) si on le désire on traite avec un alcanoyle en C_2 à C_6 le groupe 5- ou 23-hydroxy du composé A2a, B1a, A2b ou B1b ou l'un des groupes hydroxy en 5 et en 23, ou les deux, dans le composé B2a ou B2b;

(f) si on le désire on prépare un dérivé 23-(alcoyle en C_1 à C_6) ou 23-(alkylthio en C_1 à C_6) des composés du type A1a, B1a, A1b ou B1b par réaction avec un alcanol en C_1 à C_6 ou un alkylthiol en C_1 à C_6 en présence d'un acide; et

(g) si on le désire on oxyde un dérivé 23-(alkylthio en C_1 à C_6) préparé dans l'étape (f) en un groupe alcoyle en C_1 à C_6 -sulfinyle ou alcoyle en C_1 à C_6 -sulfonyl.*

II. Le 3 juillet 1984, l'intimée (l'opposante) a formé une opposition à l'encontre du brevet européen au motif que l'invention n'était pas exposée dans ce dernier de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter

*) Texte de la traduction de la revendication fournie par le demandeur.

Zur Stützung des Einspruchs reichte die Beschwerdegegnerin eidesstattliche Erklärungen von Prof. A. T. Bull vom 9 Juli 1984 und 15 August 1985 sowie eine eidesstattliche Erklärung von Prof. L. Hough vom 25 Juli 1985 ein.

III. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) bestritt die Behauptung, die Offenbarung sei unzureichend, und stützte sich dabei unter anderem auf das Dokument **DE-A-2 717 040** (5) sowie auf eine eidesstattliche Erklärung von Prof. S. V. Ley vom 7 Februar 1985, daß es ihm keine unzumutbaren Schwierigkeiten bereitet hätte, die beschriebene Erfindung anhand des ihm zum maßgeblichen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden allgemeinen Fachwissens nachzuarbeiten.

IV. Die Einspruchsabteilung hielt sich an die Aussage von Prof. Bull, daß er die erforderlichen Ausgangsprodukte anhand des ihm zum betreffenden Zeitpunkt zu Gebote stehenden allgemeinen Fachwissens nicht hätte herstellen und trennen können, und widerrief das Patent mit Entscheidung vom 1. Dezember 1986; sie vertrat dabei unter anderem die Auffassung, daß die Beschreibung keine allgemeine Lehre zur Trennung, Isolierung und Identifizierung der acht Ausgangsverbindungen C-076 enthalte.

Die Beschreibung offenbare lediglich ein Verfahren zur Herstellung von C-076-Verbindungen durch Fermentierung, jedoch keinen Weg zur Trennung und Erkennung der einzelnen Ausgangsverbindungen

Die Einspruchsabteilung vertrat ferner die Auffassung, daß Patentschriften - wie den Entscheidungen T 171/86 und T 206/83 zu entnehmen sei - **generell** nicht zum allgemeinen Fachwissen gehörten und daher nicht zur Behebung eines *prima facie* erkennbaren Offenbarungsmangels herangezogen werden könnten. Sie sei deshalb zu der Schlußfolgerung gelangt, daß das Dokument 5 nicht zu dem dem erfahrenen Leser zu Gebote stehenden allgemeinen Fachwissen gehöre, das Patent mithin unzureichend offenbart sei (Art. 83 EPÜ).

V. Die Beschwerdegegnerin legte am 23 Januar 1987 gegen diese Entscheidung Beschwerde ein. Die Beschwerdegebühr wurde rechtzeitig entrichtet; am 9. April 1987 wurde eine vom 7. April 1987 datierte Beschwerdebeurteilung eingereicht.

VI. Nachdem sich die Beteiligten gegenseitig über ihr Vorbringen unterrichtet hatten, fand am 8. Dezember 1988 eine mündliche Verhandlung statt. Dabei brachten die Beteiligten im wesentlichen folgendes vor:

(i) Die Beschwerdeführerin war der Ansicht, man könne das allgemeine Fachwissen nicht auf gewöhnliche chemi-

In support of the Opposition, the Respondent has filed Affidavits from Professor A.T. Bull dated 9 July 1984 and 15 August 1985, and an Affidavit from Professor L. Hough, dated 25 July 1985.

III. The Appellant (Proprietor of the patent) contested the alleged lack of sufficiency of disclosure, relying *inter alia* on document **DE-A-2 717 040** (5) and an Affidavit from Professor S.V. Ley dated 7 February 1985 stating that on the basis of his common general knowledge at the relevant time, he would not have had undue difficulties in repeating the invention as described.

IV. The Opposition Division, accepting the evidence of Professor Bull that using his common general knowledge at the relevant time he would not have been able to prepare and separate the necessary starting materials, revoked the patent by a decision of 1 December 1986, holding *inter alia* that the description did not contain a general teaching of how to separate, isolate and identify the eight C-076 starting compounds.

The description was considered only to disclose a method of producing C-076 compounds by fermentation, but not a way of separating and recognising the individual starting compounds.

The Opposition Division further held that it followed from decisions T 171/86 and T 206/83, that patent specifications were not **normally** part of the common general knowledge, and could not, therefore, be used to cure *prima facie* insufficiency. It therefore came to the conclusion that document (5) did not form part of the common general knowledge available to the skilled reader, so that the patent was insufficient (Article 83 EPC).

V. The Appellant filed a notice of appeal on 23 January 1987, against this decision. The appeal fee was paid in due time and a Statement of Grounds of Appeal dated 7 April 1987 was filed on 9 April 1987.

VI. After an exchange of written submissions by the parties, oral proceedings took place on 8 December 1988. In the course of those proceedings, the parties made the following main submissions:

(i) In the Appellant's view, the common general knowledge of the man skilled in the art could not be confined

A l'appui de l'opposition, l'intimée a produit des déclarations sous serment du professeur A.T. Bull datées du 9 juillet 1984 et du 15 août 1985 ainsi qu'une déclaration sous serment du professeur L. Hough datée du 25 juillet 1985.

III. La requérante (titulaire du brevet) a contesté l'assertion selon laquelle la divulgation serait insuffisante, en faisant valoir, entre autres, le document **DE-A-2 717 040** (document 5) et une déclaration sous serment du professeur S. V. Ley datée du 7 février 1985 où celui-ci affirme qu'en s'aidant des connaissances générales de base de l'homme du métier qui étaient les siennes à l'époque considérée, il aurait pu sans trop de difficultés reproduire l'invention telle qu'elle avait été décrite.

IV. Sur la foi du témoignage du professeur Bull, qui avait affirmé qu'il ne lui aurait pas été possible, à l'aide des connaissances générales de base qui étaient les siennes à l'époque, de préparer et de séparer les matériaux de départ nécessaires, la division d'opposition a révoqué le brevet par une décision en date du 1er décembre 1986, estimant entre autres que la description ne contenait aucun enseignement d'ordre général sur la manière dont les huit composés C-076 de départ pouvaient être séparés, isolés et identifiés.

Elle a considéré que la description divulguait seulement un procédé d'obtention par fermentation des composés C-076, et non un procédé pour séparer et reconnaître les différents composés de départ.

La division d'opposition a estimé par ailleurs qu'il ressortait des décisions T 171/86 et T 206/83 que les fascicules de brevets ne faisaient **normalement** pas partie des connaissances générales de base et ne pouvaient, par conséquent, être utilisés pour remédier au caractère apparemment insuffisant de l'exposé. Elle a dès lors conclu que le document (5) ne faisait pas partie des connaissances générales de base de l'homme du métier, et que de ce fait le brevet exposait l'invention de façon insuffisante (article 83 CBE).

V. La requérante s'est pourvue contre cette décision le 23 janvier 1987. La taxe de recours a été acquittée dans les délais et un mémoire exposant les motifs du recours daté du 7 avril 1987 a été produit le 9 avril 1987.

VI. Après échange de moyens écrits entre les parties, la procédure orale a eu lieu le 8 décembre 1988. Au cours de cette procédure, les parties ont essentiellement fait valoir les arguments suivants:

(i) De l'avis de la requérante, les connaissances générales de base de l'homme du métier ne pouvaient se li-

sche Literatur beschränken. Es stehe fest, daß der Fachmann auf speziellen, sich neu entwickelnden Forschungsgebieten wie dem der C-076-Chemie sein Wissen nicht nur aus Lehrbüchern beziehe, welche immer um einige Jahre hinter dem neuesten Stand der Forschung herhinkten. Außerdem habe es zum betreffenden Zeitpunkt kein anerkanntes Lehrbuch auf diesem Gebiet gegeben, so daß die Fachleute zur Vervollständigung ihres "allgemeinen Fachwissens" nicht nur die chemische Standardliteratur, sondern auch aktuelle Fachveröffentlichungen wie kürzlich veröffentlichte Patentliteratur herangezogen hätten, um nur ein Beispiel zu nennen. Das Dokument 5 habe demnach zum betreffenden Zeitpunkt zum allgemeinen Fachwissen gehört.

Andernfalls müsse das Dokument 5, das die Herstellung der C-076-Ausgangsprodukte eindeutig offenbare und mehr als einen Monat vor dem Prioritätstag des angefochtenen Patents veröffentlicht worden sei, als weiterer Stand der Technik im Sinne der Regel 27 (1)c) EPÜ angesehen werden.

(ii) Die Beschwerdegegnerin bestritt dies mit dem Hinweis, die Beschwerdeführerin habe nicht glaubhaft gemacht, daß der Durchschnittsfachmann vor dem Prioritätstag des angefochtenen Patents von dem Dokument 5 gewußt haben konnte, geschweige denn, daß das Dokument zum allgemeinen Fachwissen gehört habe. Veröffentlichte Patentdokumente könnten - wie andere Schriftstücke auch - in bestimmten Fällen zum allgemeinen Fachwissen gehören; demnach könne auch eine richtungweisende Patentschrift zu diesem Wissen gehören, doch seien diese Fälle zwangsläufig äußerst selten. Solange nicht der Gegenbeweis erbracht worden sei, sei davon auszugehen, daß das Dokument 5 am Prioritätstag des angefochtenen Patents nicht zum einschlägigen allgemeinen Fachwissen gehört habe.

Diese Vermutung dränge sich auf, weil das angefochtene Patent keinerlei Hinweise auf das Dokument 5 enthalte und auch keine Literatur vorhanden sei, welche den Durchschnittsfachmann hätte darauf aufmerksam machen können, daß er das Dokument 5 heranziehen müsse.

(iii) Außerdem könne die dem Patent zugrunde liegende Erfindung nicht ohne Hinweis auf andere Quellen anhand der Lehre des Patents ausgeführt werden, dazu Herstellung der Ausgangsverbindungen, welche im angefochtenen Patent nirgends erwähnt sei, die

to ordinary chemical literature. It was an established fact in a specialised and newly developing area of research, such as the field of C-076 chemistry, that the man skilled in the art did not receive his knowledge solely from textbooks which were always several years behind the leading edge of research. Furthermore, in this field, there was no recognised textbook at the relevant date, so persons skilled in the art would not only consult the standard chemical literature to replenish their "common general knowledge", but would also seek up-to-date specialised publications, e.g. recently published patent literature, to take but one example. Document (5) was, accordingly, part of the common general knowledge at the relevant date.

In the alternative, document (5), which clearly disclosed the preparation of the C-076 starting compounds, and which was published more than a month before the priority date of the patent in suit, had to be considered as additional prior art within the meaning of Rule 27(1)c) EPC.

(ii) Contesting this view, the Respondent relied upon the fact that the Appellant failed to file any credible evidence to establish that the man of ordinary skill might have been aware of document (5) before the priority date of the patent in suit, let alone that this document had become part of the common general knowledge. Published patent documents, like any other documents, could in certain cases form part of the common general knowledge, and whilst it was accepted that a seminal patent specification could form part of this knowledge, such cases were, of necessity, extremely rare. In the absence of evidence to displace it, the presumption had to be that, at the priority date of the patent in suit, document (5) had not formed part of the relevant common general knowledge.

This presumption was cogently supported by the absence of any cross-reference to document (5) in the patent in suit, and of the absence of any literature which might have alerted the man of ordinary skill to the need to refer to document (5).

(iii) Furthermore, since the teaching of this document was needed for preparing the starting compounds, the preparation of which was nowhere mentioned in the patent in suit, the invention of the patent in suit could not be carried out by following the teaching

mitter à la littérature chimique courante. Il est bien connu que dans un domaine de la recherche aussi spécialisé et aussi nouveau que l'est en chimie le domaine des composés C-076, l'homme du métier ne tire pas seulement ses connaissances des manuels, lesquels accusent invariablement plusieurs années de retard sur la recherche d'avant-garde. En outre, il n'existait dans ce domaine, à l'époque considérée, aucun ouvrage faisant autorité, si bien que l'homme du métier, non content de se replonger dans la littérature chimique classique afin de rafraîchir ses "connaissances générales de base", aurait cherché à consulter des publications spécialisées très récentes telles que, pour n'en citer qu'un exemple, les derniers documents de brevets publiés. En conséquence, le document (5) faisait partie des connaissances générales de base à la date concernée.

A titre subsidiaire, la requérante a fait valoir que le document (5), qui divulgue clairement la préparation des composés C-076 de départ et qui a été publié plus d'un mois avant la date de priorité du brevet en litige, devait être considéré comme un autre document reflétant l'état de la technique antérieure, au sens où l'entend la règle 27(1)c) CBE.

(ii) L'intimée a contesté cette thèse, faisant valoir que la requérante n'avait pu prouver de manière crédible qu'un homme du métier de compétence normale pouvait connaître l'existence du document (5) avant la date de priorité du brevet en litige, ni à plus forte raison que ledit document faisait dorénavant partie intégrante des connaissances générales de base. Selon elle, les documents de brevets publiés peuvent dans certains cas faire partie des connaissances générales de base, comme n'importe quel autre document, et tout en reconnaissant qu'un fascicule de brevet ayant eu un grand retentissement pouvait faire partie de ces connaissances, elle considérait que ces cas étaient extrêmement rares par la force des choses. Jusqu'à preuve du contraire, il convenait de présumer que le document (5) ne faisait pas partie des connaissances générales de base pertinentes à la date de priorité du brevet en litige.

Cette thèse était convaincante, étant donné que nulle part dans le brevet en litige il n'était fait référence au document (5), et qu'il n'existait aucun document qui aurait pu amener un homme du métier de compétence normale à constater qu'il était nécessaire de consulter le document (5).

(iii) En outre, étant donné qu'il était nécessaire de connaître l'enseignement de ce document pour pouvoir préparer les composés de départ, dont la préparation n'était nulle part mentionnée dans le brevet en litige, il était impossible d'exécuter l'invention faisant l'objet

Lehre des genannten Dokuments erforderlich sei Dieser Mangel könne nicht durch die Aufnahme des Dokuments in die Beschreibung behoben werden, ohne daß gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoßen werde

(iv) Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents, als ersten Hilfsantrag beantragte sie die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang durch Aufnahme eines Hinweises auf das Dokument 5 entsprechend Regel 27 (1) c) EPÜ. Als zweiten Hilfsantrag forderte sie für den Fall der Zurückweisung der Beschwerde, daß der Großen Beschwerdekammer folgende Frage vorgelegt wird: "Gehören veröffentlichte Patentdokumente auf neuen, sich rasch entwickelnden Gebieten der Technik, in denen dem Fachmann noch keine einschlägigen Lehrbücher zur Verfügung stehen, zum allgemeinen Fachwissen?"

(v) Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückweisung der Beschwerde

Entscheidungsgründe

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

2. Sie befaßt sich mit der Frage der ausreichenden Offenbarung nach Artikel 83 EPÜ, welche im Einspruchsverfahren aufgrund von Artikel 100 b) EPÜ zulässigerweise aufgeworfen worden war.

3 Nach dem EPÜ muß die **Erfindung** so deutlich und vollständig offenbart sein, daß ein Fachmann sie ausführen kann (Art. 83 EPÜ). Im vorliegenden Fall besteht die im Hauptanspruch enthaltene **Erfindung** in chemischen Umsetzungen einer Reihe von 8 Ausgangsverbindungen (C-076-Verbindungen), die mindestens die folgenden beiden Schritte umfassen müssen:

(a) Entfernen der α -L-Oleandrosyl- α -L-Oleandrose-Gruppe durch Hydrolyse;

(b) Ersetzen der in Schritt (a) erhaltenen Hydroxygruppe durch einen Halogenrest mittels Reaktion mit einem ausreichend reaktiven Benzolsulfonylhalogenid in Gegenwart einer Base.

Aus dem Wortlaut der Ansprüche und der Beschreibung geht eindeutig hervor, daß die **Erfindung** als solche die Herstellung der Ausgangsverbindungen nicht einschließt, da diese alle als bekannt vorausgesetzt werden. Dies deckt sich völlig mit Absatz 7 von Prof. Leys eidesstattlicher Erklärung, wo er unter anderem folgendes feststellte: "Wenn die genannten Ausgangsverbindungen vorhanden sind, so sind die anschließenden chemischen Verarbei-

of the specification without reference to anything else This deficiency could not be cured by introducing the document into the description without contravening Article 123(2) EPC.

(iv) The Appellant requested that the decision under appeal be set aside, and that the patent be maintained; as first auxiliary request that the patent be maintained in amended form by including an indication to document (5) in accordance with Rule 27(1)(c) EPC; as second auxiliary request that in case the appeal be dismissed, the following question be referred to the Enlarged Board of Appeal: "Do in recent, rapidly growing fields of the art, where relevant text books are not yet available to the skilled person, published patent documents form part of the common general knowledge in that field?"

(v) The Respondent requested 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 The present appeal is concerned with the sufficiency of the disclosure under Article 83 EPC, allowably raised in opposition proceedings under Article 100(b) EPC.

3 The EPC requires that the disclosure of the **invention** must be clear and complete so as to be sufficient for a person skilled in the art to carry it out (Art. 83 EPC). In the present case, the **invention** as claimed in the main claim consists of the chemical transformations of a series of eight starting compounds (C-076 compounds), which transformations involve at least the following two compulsory steps:

(a) removing the α -L-oleandrosyl- α -L-oleandrose group by hydrolysis;

(b) replacing the hydroxy group resulting from step (a) with a halo group by reaction with a sufficiently reactive benzenesulfonyl halide in the presence of a base

From the wording of the claims, as well as from that of the description, it is clear that the **invention** as such does not cover the preparation of starting compounds, as those were all assumed to be known compounds. This is entirely consistent with paragraph 7 of Professor Ley's affidavit where he stated, *inter alia*, that "given supplies of the starting compounds as indicated, the subsequent chemistry as reported is more than adequate in pre-

duit brevet en se fondant uniquement sur l'enseignement du fascicule, sans faire appel à d'autres documents Or, à moins d'enfreindre l'article 123(2) CBE, il n'était pas possible pour remédier à cette irrégularité de mentionner ce document dans la description.

(iv) La requérante pour sa part a demandé que la décision attaquée soit annulée et que le brevet soit maintenu; à titre de première requête subsidiaire, elle a demandé que le brevet soit maintenu sous une forme modifiée, un renvoi au document (5) étant ajouté conformément à la règle 27(1)(c) CBE; à titre de deuxième requête subsidiaire, elle a demandé que, au cas où le recours serait rejeté, la Grande Chambre de recours soit saisie de la question suivante: "Dans les domaines de pointe où la technique évolue très rapidement et où il n'est pas encore possible pour l'homme du métier de disposer de manuels pertinents, les documents de brevets publiés font-ils partie intégrante des connaissances générales de base?"

(v) L'intimée quant à elle a conclu au 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. Le présent recours porte sur la question de savoir si l'exposé de l'invention est suffisant au sens de l'article 83 CBE, l'objection soulevée à cet égard ayant été jugée un motif d'opposition recevable au sens de l'article 100b) CBE

3 La CBE dispose que l'**invention** doit être exposée de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme de métier puisse l'exécuter (art. 83 CBE) Dans la présente espèce, l'**invention** faisant l'objet de la revendication principale porte sur les transformations chimiques d'une série de huit composés de départ (composés C-076), transformations qui doivent au moins comporter les deux étapes suivantes:

(a) on retire le groupe α -L-oléandrosyl- α -L-oléandrose par hydrolyse;

(b) on remplace le groupe hydroxy résultant de l'étape (a) par un groupe halo par réaction avec un halogénure de benzenesulfonyl suffisamment réactif en présence d'une base

Il ressort clairement du texte des revendications et de la description que l'**invention** en tant que telle ne couvre pas la préparation des composés de départ, ceux-ci étant tous présumés connus. Ceci concorde parfaitement avec ce qui est dit au paragraphe 7 de la déclaration sous serment du professeur Ley, qui avait affirmé notamment que "à supposer que l'on dispose des composés de départ conformément à ce qui est indiqué, les précisions don-

tungsschritte im einzelnen mehr als ausreichend beschrieben, so daß ein erfahrener Syntheschemiker die Umsetzungen nacharbeiten kann." Dieser Feststellung wird in den eidesstattlichen Erklärungen von Prof. Bull und Prof. Hough nicht widersprochen. In beiden heißt es, daß es einem Fachmann - wenn ihm die Ausgangsverbindungen erst einmal vorliegen - keine praktischen Schwierigkeiten bereiten würde, diese weiter umzusetzen, so daß die Offenbarung des angefochtenen Patents in dieser Hinsicht nicht als unzureichend betrachtet werden kann.

Demnach dürften die Erfordernisse des Artikels 83 erfüllt sein; zu diesem Schluß war auch die Prüfungsabteilung gelangt, da sie das Patent erteilte, ohne die Hinlänglichkeit der Offenbarung in Frage zu stellen. Es ist bezeichnend, daß in diesem Punkt sogar die Beschwerdegegnerin am Ende des Beschwerdeverfahrens nicht mehr bestritt, daß die oben definierte Offenbarung der **Erfindung** tatsächlich ausreicht.

4 Der Einwand der Beschwerdegegnerin geht allerdings darüber hinaus. Sie behauptet, daß die Ausgangsverbindungen in der ursprünglich eingereichten Beschreibung überhaupt nicht beschrieben seien, der Fachmann also nicht in der Lage sei, die beanspruchte Erfindung auszuführen.

Im vorliegenden Fall umfassen die zu verwendenden Ausgangsverbindungen eine Reihe von 8 chemisch verwandten Verbindungen, die sog C-076-Verbindungen, bei denen es sich um α -Oleandrosyl- α -Oleandrosid-Derivate 16-gliedriger pentacyklischer Lactonen handelt, die mit den Milbemycinen verwandt sind und wie folgt mit A1a bis B2b bezeichnet werden: C-076 A1a, C-076-A1b, C-076 A2a, C-076 A2b, C-076 B1 a, C-076 B1b, C-076 B2a; C-076 B2b. Die Herstellung, Isolierung und Charakterisierung dieser acht Verbindungen ist in Dokument 5 genau beschrieben.

Die Beschwerdegegnerin räumte ein, daß die in Dokument 5 enthaltene Information ausreiche, um alle acht Ausgangsverbindungen herzustellen, und daß diese Information in Verbindung mit der im angefochtenen Patent enthaltenen ausgereicht hätte, um mit allen bei der Ausführung der beanspruchten Erfindung auftretenden praktischen Schwierigkeiten fertig zu werden. Allerdings war dieses Dokument weder in den Prioritätsunterlagen noch in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung, noch im angefochtenen Patent zu diesem Zweck erwähnt worden. So stellt sich lediglich die Frage, ob das genannte Dokument in Hinblick auf Artikel 123 (2) EPÜ im Beschwerdeverfahren in die Beschreibung aufgenommen werden darf oder nicht.

parative detail to permit a skilled synthetic chemist to repeat the transformations". This statement is not contradicted by the affidavits of either Professor Bull or Hough, which both indicate that once the starting compounds are available, their further transformation would cause no practical difficulty to a person skilled in the art, so that the disclosure of the patent in suit cannot in this respect be considered insufficient.

Accordingly, the requirements of Article 83 appear to be satisfied, which was also the conclusion of the Examining Division, since it granted the patent without having called into question the sufficiency of the disclosure. It is significant in this respect that at the end of the appeal proceedings, even the Respondent no longer denied that the disclosure of the **invention**, as defined above, was actually sufficient.

4. However, the Respondent's objection goes wider than this, alleging that because in the description, as originally filed, the starting compounds had not been described at all, the man skilled in the art was not in a position to carry out the claimed invention.

In the present case, the starting compounds to be used cover a series of eight chemically related compounds, called C-076 compounds, which are α -oleandrosyl- α -oleandroside derivatives of pentacyclic 16-membered lactones related to the milbemycins and designated A1a through B2b as follows: C-076 A1a, C-076 A1b, C-076 A2a, C-076 A2b, C-076 B1a, C-076 B1b, C-076 B2a, C-076 B2b. The preparation, isolation and characterisation of these eight compounds is described in detail in document (5)

The Respondent conceded that the information contained in document (5) was sufficient to prepare all eight starting compounds, and that a combination of this information with that contained in the patent in suit would have been sufficient to dispose of any practical difficulties in carrying out the claimed invention. However, this document had neither been mentioned in the priority documents, nor in the application as originally filed, nor for that matter in the patent in suit. Thus the sole question which arises is whether or not this document may be introduced into the description at the appeal stage of the proceedings, having regard to the provision of Article 123(2) EPC.

nées pour la préparation des opérations chimiques décrites par la suite sont plus que suffisantes pour permettre à un spécialiste de la chimie de synthèse de reproduire les transformations" Cette affirmation n'est pas contredite par la déclaration sous serment du professeur Bull, ni par celle du professeur Hough, qui font tous deux observer qu'un fois que l'on dispose des composés de départ, leur transformation ultérieure ne devrait pas poser de difficultés dans la pratique à un homme du métier, de sorte que l'exposé de l'invention dans le brevet en litige ne peut être jugé insuffisant à cet égard

Par conséquent, il semble qu'il ait été satisfait aux exigences énoncées à l'article 83, comme l'a conclu d'ailleurs la division d'examen puisqu'elle a délivré le brevet sans avoir contesté le caractère suffisant de l'exposé de l'invention. Il est significatif à ce propos qu'au terme de la procédure de recours, l'intimée elle-même ne niait plus que l'**invention**, telle que définie ci-dessus, était effectivement exposée de façon suffisante

4. Toutefois, l'objection soulevée par l'intimée va plus loin encore, puisque celle-ci affirme que l'homme du métier n'était pas en mesure d'exécuter l'invention revendiquée, les composés de départ n'ayant nullement été mentionnés dans la description telle que déposée à l'origine

Les composés de départ à utiliser en l'occurrence recouvrent une série de huit composés chimiques apparentés appelés composés C-076, qui sont des dérivés α -oléandrosyl- α -oléandrosides de lactones pentacycliques à 16 chaînons apparentés aux milbémycines et désignés par A1a, A1b, ... B2b, comme suit: C-076 A1a; C-076 A1b, C-076 A2a, C-076 A2b, C-076 B1 a, C-076 B1b, C-076 B2a, C-076 B2b Il est expliqué en détail dans le document (5) comment préparer, isoler et caractériser ces huit composés.

L'intimée a reconnu que les informations fournies dans le document (5) étaient suffisantes pour permettre de préparer chacun des huit composés de départ et qu'il était possible en combinant ces informations avec celles du brevet en litige de triompher de toutes les difficultés pouvant apparaître dans la pratique lors de l'exécution de l'invention revendiquée. Toutefois, ledit document n'avait été mentionné ni dans les documents de priorité, ni dans la demande telle que déposée à l'origine, ni même à ce propos dans le brevet en litige. Par conséquent, la seule question qui se pose est de savoir si, compte tenu des conditions requises à l'article 123(2) CBE, ce document peut ou non être mentionné dans la description au stade de la procédure de recours

5 Dokument 5 bezieht sich auf eine neue Familie von acht chemisch verwandten Mitteln mit anthelmintischer Wirksamkeit und der Sammelbezeichnung C-076-Verbindungen, welche von einer bis dato unbeschriebenen Spezies der Gattung *Streptomyces* mit dem Namen *Streptomyces avermitilis* erzeugt werden. In dem Dokument wird auch ein Verfahren zur Wiedergewinnung und Reinigung dieser Verbindungen angegeben, die mit der Strukturformel beschrieben werden können, die im einleitenden Teil des angefochtenen Patents genannt ist, wo alle acht Verbindungen im einzelnen beschrieben sind (s. S. 2, Zeile 44 ff.).

Bei einem Vergleich der diese bekannten Verbindungen beschreibenden Strukturformel mit derjenigen der nunmehr beanspruchten Verbindungen (s. S. 4, Zeile 1 - 41 der Beschreibung) zeigt sich, daß die C-076-Ausgangsverbindungen zweifellos zu den Verbindungen gehören, welche mit den Derivaten, die mit dem im angefochtenen Patent beschriebenen Verfahren erzielt werden, strukturell am nächsten verwandt sind. Daher gehört Dokument 5 zu den Dokumenten, die bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit in Betracht gezogen werden müssen, wie dies die erste Instanz gleich am Anfang dieses Verfahrens auch getan hat. So hatte die Prüfungsabteilung dieses Dokument bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit zu Recht berücksichtigt, obwohl sie ein anderes Dokument als nächsten Stand der Technik ausgewählt hatte (s. Bescheid vom 6.5.82, letzter Absatz).

Nach Auffassung der Beschwerdekammer hätte ein Hinweis auf Dokument 5 in diesem frühen Verfahrensstadium nicht nur ohne jede Schwierigkeit aufgenommen werden können, sondern angesichts der offenkundigen Relevanz dieses Dokuments auch aufgenommen werden müssen.

Es ist für die Beschwerdekammer nicht einsichtig, weshalb dieses Dokument im europäischen Recherchenbericht nicht konkret erwähnt worden war, da

- sowohl die Ausgangsverbindungen als auch deren Derivate nach der Hierarchie der Internationalen Patentklassifikation derselben Untergruppe, also der kleinsten Klassifizierungseinheit, die bei der Recherche abgesucht wird, angehören;

- die Beschwerdeführerin bei der Vertretung ihrer Sache vor der Prüfungsabteilung wiederholt auf dieses Dokument hingewiesen hat (s. Schreiben vom 28.1.82 und vom 18.10.82).

Somit gehört das Dokument 5, abgesehen davon, daß es die für die Ausführung der beanspruchten Erfindung notwendige Information enthält, zweifellos zum Stand der Technik und stellt wahrscheinlich sogar den nächsten Stand der Technik dar.

5 Document (5) relates to a new family of eight chemically related agents exhibiting anthelmintic activity, collectively identified as C-076 compounds, which are produced by a previously undescribed species of the genus *Streptomyces*, which has been named *Streptomyces avermitilis*. The document also describes a method for the recovery and purification of these compounds, which may be described by the structural formula indicated in the introductory part of the patent in suit where all eight compounds are described in detail (see page 2, line 40 et seq.).

A comparison of the structural formula describing these known compounds with that of the compounds now claimed (cf. page 4, lines 1 to 41 of the description) shows that the C-076 starting compounds certainly belong to those compounds which are structurally the closest related to the derivatives obtained by the process described in the patent in suit. Document (5) therefore belongs to those documents which need to be taken into consideration when assessing inventive step, as had been done by the first instance at the very beginning of these proceedings. Thus the Examining Division correctly considered this document when assessing inventive step, although it selected another document as closest prior art (see Communication dated 6 May 1982, last paragraph).

In the opinion of the Board, the inclusion of a reference to document (5) could not only have been done at this early stage of the proceedings without any difficulty, but should indeed have been done in view of the manifest relevance of this document.

The Board cannot see why this document had not been specifically mentioned in the European Search Report, since:

- both the starting compounds and their derivatives belong to the same subgroup in the hierarchy of the International Patent Classification, which is the smallest unit of the classification to be consulted for the search;

- the Appellant repeatedly referred to this document when defending his case before the Examining Division (see letters dated 28 January 1982 and 18 October 1982).

Thus, notwithstanding that document (5) contains information necessary for carrying out the invention as claimed, it still undoubtedly belongs to the state of the art, and is probably even the closest prior art.

5 Le document (5) a trait à une nouvelle famille de huit agents chimiquement apparentés manifestant une activité anthelminthique, appelés collectivement composés C-076, produits par une espèce de micro-organisme appartenant au genre *Streptomyces* non décrite auparavant, dénommée *Streptomyces avermitilis*. Il est également décrit dans ce document une méthode pour récupérer et purifier ces composés qui peuvent être décrits par la formule de structure indiquée dans la partie introductive du brevet en litige, où les huit composés font l'objet d'une description détaillée (cf. page 2, ligne 40 et suivantes).

Si l'on compare la formule de structure de ces composés connus avec celle des composés revendiqués (cf. page 4, lignes 1 à 41 de la description), l'on constate que les composés de départ C-076 peuvent à coup sûr être rangés parmi les composés dont la structure est la plus étroitement apparentée à celle des dérivés obtenus par le procédé décrit dans le brevet en litige. Le document (5) fait dès lors partie des documents qu'il convient de prendre en considération pour l'appréciation de l'activité inventive, comme l'a fait la première instance tout au début de la présente procédure. Par conséquent, la division d'examen a dûment pris ce document en considération lorsqu'elle a apprécié l'activité inventive, bien qu'elle ait estimé qu'un autre document constituait l'antériorité la plus proche (cf. notification en date du 6 mai 1982, dernier paragraphe).

La Chambre estime qu'il aurait été non seulement possible, mais nécessaire de mentionner le document (5) à ce stade précoce de la procédure, puisqu'ils s'agissait manifestement d'un document pertinent.

La Chambre ne voit pas pourquoi ce document n'a pas été expressément mentionné dans le rapport de recherche européenne, vu que:

- dans la classification internationale des brevets, les composés de départ et leur dérivés appartiennent au même sous-groupe, lequel constitue la plus petite unité de classement pour la consultation dans le cadre de la recherche;

- la requérante a cité ce document à plusieurs reprises lorsqu'elle a plaidé sa cause devant la division d'examen (cf. lettres datées du 28 janvier et du 18 octobre 1982).

Par conséquent, bien que le document (5) contienne des informations nécessaires à l'exécution de l'invention telle que revendiquée, il n'en fait pas moins indubitablement partie de l'état de la technique et constitue même probablement l'antériorité la plus proche.

6 Die Beschwerdekammer vertritt daher die Auffassung, daß die Aufnahme des Dokuments 5 in die Beschreibung nach Regel 27 (1) c) EPÜ zulässig ist und in Einklang mit einer früheren Entscheidung steht, wonach die spätere Aufnahme eines Dokuments des Stands der Technik in eine Beschreibung keinen Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ darstellt (siehe Entscheidung T 11/82, "Steuerschaltung/LANSING BAGNALL", ABI EPA 1983, 479, Nr. 22).

7. Unter diesen Umständen überrascht es, daß der Prüfungsabteilung die in der Beschreibung in der eingereichten Fassung enthaltene Information völlig genügte, obwohl sie in mehreren kritischen Einwendungen nach Artikel 115 EPÜ eindeutig auf die Relevanz des Dokuments 5 hingewiesen worden war. Wie dem auch sei, die Prüfungsabteilung hat diese Gelegenheit nicht wahrgenommen, um an geeigneter Stelle der Beschreibung einen Hinweis auf dieses Dokument aufzunehmen. Ein Grund hierfür mag darin liegen, daß in der ursprünglichen Fassung der Beschreibung eine die Herstellung der Ausgangsverbindungen betreffende technische Information enthalten war (siehe Seite 47 - 51), welche in den Prioritätsunterlagen nicht erwähnt war. Im Prüfungsstadium der Anmeldung wurde allerdings kein Versuch unternommen, den Ursprung dieser Information aufzuklären. Diese Frage wurde erst im Einspruchsstadium aufgeworfen; dies könnte eine Erklärung dafür sein, weshalb das Dokument 5 von der ersten Instanz nicht als einschlägiger Stand der Technik im Sinn der Regel 27 (1) c) EPÜ erkannt worden war. Wäre dies schon zu Anfang geschehen, so hätte die Sache gleich zu Beginn des Verfahrens richtiggestellt werden können; so hätte sich später die Frage nach Artikel 83 EPÜ gar nicht gestellt.

8. Obwohl daraus folgt, daß die Aufnahme eines Hinweises auf das Dokument 5 in die Beschreibung nach Regel 27 (1) c) EPÜ erforderlich und nach Artikel 123 (2) EPÜ auch zulässig ist, will die Beschwerdekammer auch auf die sich in diesem Verfahren stellende Frage nach dem allgemeinen Fachwissen eingehen.

Die Beschwerdegegnerin vertrat die Auffassung, daß die zweite der beiden im Laufe des Verfahrens erwähnten früheren Entscheidungen T 171/84 "Redox-Katalysator" und T 206/83 "Herbizide" auf den vorliegenden Fall nicht anwendbar sei. In den beiden von derselben Kammer getroffenen Entscheidungen wurde die Auffassung vertreten, daß Patentschriften in der Regel nicht zum allgemeinen Wissensstand des Durchschnittsfachmanns gehörten.

6. The Board is therefore of the opinion that the inclusion of document (5) in the description is permissible under Rule 27(1)(c) EPC, and is in line with a previous decision that the subsequent inclusion in a specification of a prior art document does not contravene Article 123(2) EPC (see decision T 11/82, "Control circuit/LANSING BAGNALL", OJ EPO 12/1983, 479, at point 22).

7. In the circumstances, it is indeed surprising that the Examining Division was fully satisfied with the information provided by the description as filed, although its attention had quite clearly been directed to the relevance of document (5) by a series of critical observations filed under Article 115 EPC. Be that as it may, the Examining Division did not make any use of the opportunity to introduce a reference to this document in the appropriate part of the description. A reason for this could be that some technical information not mentioned in the priority documents and concerning the preparation of the starting compounds had been included in the description when originally filed (see pages 47 to 51). However, no attempt to clear the origin of that information was made at the stage of examination of the application. This question was only touched upon at the opposition stage, which could explain why document (5) had not been recognised by the first instance as relevant background art in the sense of Rule 27(1)(c) EPC. If this had been done initially, the matter could have been settled right at the beginning of the proceedings, and so no question under Article 83 EPC would have arisen later on.

8. Although it follows from the above, that the inclusion of a reference to document (5) in the description is required by Rule 27(1)(c) EPC, and is permissible under Article 123(2) EPC, the Board wishes to deal also with the general question of common general knowledge as arising in these proceedings.

From the two earlier published decisions mentioned in the course of the proceedings, i.e. decision T 171/84, "Redox Catalyst" and T 206/83, "Herbicides", the Respondent considered that the latter should not apply in the present case. In both decisions the same Board held that patent specifications were not normally part of the common general knowledge of the natural skilled addressee.

6. La Chambre estime dès lors que le document (5) peut être mentionné dans la description en application de la règle 27(1)(c) CBE, ceci étant dans la logique d'une décision rendue précédemment selon laquelle l'adjonction a posteriori dans un fascicule d'une référence à un document faisant partie de l'état de la technique ne constitue pas une violation de l'article 123(2) CBE (cf. décision T 11/82, "Circuit de commande/LANSING BAGNALL", JO OEB 12/1983, 479, point 22).

7. Dans ces conditions, l'on peut réellement s'étonner que la division d'examen ait été pleinement satisfaite des informations fournies dans la description telle que déposée, bien que son attention ait été incontestablement attirée sur la pertinence du document (5) à la suite d'une série d'observations critiques présentées par des tiers en application de l'article 115 CBE. Quoi qu'il en soit, elle juge bon à cette occasion d'inclure une référence audit document dans la partie appropriée de la description, peut-être parce que certaines informations techniques sur la préparation des composés de départ, qui n'avaient pas été mentionnées dans les documents de priorité, avaient été introduites dans la description de la demande telle qu'elle avait été déposée à l'origine (cf. pages 47 à 51). Néanmoins, rien n'a été entrepris au stade de l'examen de la demande en vue de déterminer l'origine de ces informations. Cette question n'a été évoquée qu'au stade de l'opposition, ce qui pourrait expliquer pourquoi le document (5) n'a pas été reconnu par la première instance comme faisant partie de l'état de la technique antérieure au sens de la règle 27(1)(c) CBE. Si le document (5) avait été reconnu comme tel dès le départ, l'affaire aurait pu être réglée dès le début de la procédure et il ne se serait pas posé la question de savoir si la demande satisfaisait aux conditions requises à l'article 83 CBE.

8. Bien qu'il ressorte de ce qui précède que l'adjonction d'une référence au document (5) dans la description est exigée par la règle 27(1)(c) CBE et admissible au regard de l'article 123(2) CBE, la Chambre souhaite aborder également la question plus vaste des connaissances générales de base telle qu'elle se pose dans le cadre de la présente procédure.

A propos des deux décisions publiées précédemment qui avaient été mentionnées au cours de la procédure (T 171/84, "Catalyseur redox" et T 206/83, "Herbicides"), l'intimée déclare que la seconde n'était pas pertinente pour la présente espèce. Dans ces deux décisions, la chambre de recours 3.3.1 avait estimé que les fascicules de brevet ne faisaient normalement pas partie des connaissances générales de base de l'homme du métier de compétence ordinaire.

9. Die C-076-Ausgangsverbindungen, um die es hier geht, stellen hochentwickelte mikrobielle Metaboliten dar, die ein vollkommen neues Forschungsgebiet erschließen; daher hatte sich das durch Grundlagenforschung erworbene erste technische Wissen auf diesem Gebiet noch nicht in Form von Lehrbüchern niedergeschlagen. Der der früheren Entscheidung T 206/83 zugrunde liegende Fall war hingegen ganz anders gelagert; dort war der Fachmann auf dem Gebiet der **klassischen** Herbizidchemie tätig, das **nicht** zu den neuen, noch in der Entwicklung begriffenen Gebieten wie das der C-076-Verbindungen gehört. Man kann deshalb in diesen beiden Fällen beim Fachmann nicht den gleichen allgemeinen Wissensstand voraussetzen. Dementsprechend ist die Sachlage bei den früheren Entscheidungen nicht mit der im vorliegenden Fall vergleichbar, der notfalls für sich allein entschieden werden könnte, und zwar dahingehend, daß das Dokument 5 als Bestandteil des einschlägigen allgemeinen Fachwissens anzusehen ist, womit der Einwand der unzureichenden Offenbarung aufgrund von Artikel 83 EPÜ entkräftet wäre.

10. Daraus folgt, daß Dokument 5 in die Beschreibung des angefochtenen Patents aufzunehmen ist.

Der Hauptantrag der Beschwerdeführerin, das Patent in unveränderter Form aufrechtzuerhalten, muß also zurückgewiesen werden.

Da die Beschreibung noch nicht - wie gefordert - abgeändert worden ist, wird die Aufrechterhaltung des Patents davon abhängig gemacht, daß die Beschwerdeführerin eine entsprechend geänderte Beschreibung einreicht.

Damit ist der zweite Hilfsantrag der Beschwerdeführerin gegenstandslos geworden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

- Die Entscheidung der Einspruchsabteilung wird aufgehoben.
- Die Sache wird an die Einspruchsabteilung mit der Auflage zurückverwiesen, das Patent in geändertem Umfang aufrechtzuerhalten, wobei die Änderung darin besteht, daß entsprechend Regel 27(1) c) EPÜ ein Hinweis auf die Druckschrift DE-A-2 717 040 in das Patent aufgenommen wird.

9. In the present case, the C-076 starting compounds are highly elaborated microbial metabolites opening a brand new field of research, so that any technical knowledge acquired in this field at the beginning, through basic pioneering work had not yet been distilled into the form of textbooks. By contrast, in the prior decision T 206/83 the situation was quite a different one, namely that the man skilled in the art was a person working in the field of **classical** herbicide chemistry, which was **not** a new developing field like that of the chemistry of C-076 compounds. The man skilled in the art, therefore, cannot be presumed to possess the same common general knowledge in both cases. Accordingly, the facts of the prior decisions are not on all fours with those of the instant case, which could, were this necessary, be decided on its own merits, with the result that document (5) would be considered as part of the relevant common general knowledge, thus defeating the allegation of insufficiency under Article 83 EPC.

10. It follows from the above that document (5) is to be included in the description of the patent in suit.

Consequently, the Appellant's main request to maintain the patent in unamended form must be rejected.

Since the description has not yet been amended in conformity with this request, the maintenance of the patent is therefore subject to the filing of a properly amended description by the Appellant.

As matters stand, the Appellant's second auxiliary request has become purposeless.

Order

For these reasons, it is decided that:

- The decision of the Opposition Division is set aside.
- The case is remitted to the Opposition Division with the order to maintain the patent in amended form by including an indication to DE-A-2 717 040 in accordance with Rule 27(1)(c) EPC.

9. Dans la présente espèce, les composés C-076 de départ sont des métabolites microbiens très élaborés qui constituent un domaine de recherche tellement nouveau que les informations techniques recueillies au début dans ce domaine, grâce au travail de pionnier qui a été effectué, n'ont pas encore été consignées dans des manuels. En revanche, dans la décision T 206/83 rendue antérieurement, la situation était tout à fait différente en ce sens qu'ils agissaient pour l'homme du métier du domaine de la chimie **classique** des herbicides qui, contrairement au domaine de la chimie des composés C-076, n'était **pas** un domaine nouveau en pleine expansion. Il ne peut donc être considéré que l'homme du métier possède les mêmes connaissances générales de base dans les deux cas. Par conséquent, les faits dans les décisions précédentes ne sont pas analogues à ceux de la présente affaire, laquelle pourrait, si besoin en était, faire l'objet d'une décision sur le fond; le document (5) serait alors considéré comme faisant partie des connaissances générales de base pertinentes, ce qui ferait disparaître l'objection relative à l'insuffisance de l'exposé qui avait été soulevée en vertu de l'article 83 CBE.

10. Il résulte de ce qui précède que le document (5) doit être inclus dans la description du brevet en litige.

En conséquence, la requête principale de la requérante, à savoir le maintien du brevet sans modification, doit être rejetée.

La description n'ayant pas encore été modifiée conformément à cette requête, le brevet est maintenu sous réserve que la requérante produise une description dûment modifiée.

Dans ces conditions, la deuxième requête subsidiaire formulée par la requérante est devenue sans objet.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

- La décision de la division d'opposition est annulée.
- L'affaire est renvoyée à la division d'opposition à charge pour elle de maintenir le brevet sous une forme modifiée par introduction d'une référence au document DE-A-2 717 040 conformément à la règle 27(1) c) CBE.

MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

Mitteilung des Vizepräsidenten der Generaldirektion 2 des Europäischen Patentamts vom 1. Februar 1991 über die Verlegung der Hauptdirektion 2.1 und weiterer Direktionen in neue Räumlichkeiten in München

Aufgrund des steigenden Arbeitsanfalles und der damit einhergehenden Personalzunahme hat das EPA damit begonnen, in München ein weiteres Gebäude (mit der Bezeichnung: Pschorrhöfe) an der Bayerstraße mit vorläufigem Zugang von der Zollstraße 3 zu beziehen. Seit 21. Januar 1991 ist die Hauptdirektion 21 (Chemie) in dieses Gebäude verlegt worden. Mitte März werden die Direktionen 2.3.06 und 2.3.07 der Hauptdirektion 2.3 (Mechanik) und die Direktionen 2.2.02, 2.2.09 und 2.2.11 der Hauptdirektion 2.2 (Elektrotechnik/Physik) folgen. Mit Fertigstellung der verschiedenen Bauabschnitte werden sukzessive weitere Direktionen der Bereiche Mechanik, Elektrotechnik und Verwaltung der Generaldirektion 2 in dieses Gebäude umziehen, so daß voraussichtlich Ende 1992 sämtliche Mitarbeiter der Hauptdirektionen 2.0, 2.1 und 2.3 sowie die Mitarbeiter der Direktionen für Elektrotechnik der Hauptdirektion 2.2 dort untergebracht sein werden.

Die Anschrift für dieses Gebäude lautet:

Europäisches Patentamt (EPA)
"Pschorrhöfe"
Bayerstraße 34
W-8000 München 2

Korrespondenz ist wie bisher an das Hauptgebäude des EPA, Erhardtstraße 27, W-8000 München 2, zu richten.

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Notice from the Vice-President Directorate-General 2 of the European Patent Office dated 1 February 1991 concerning the move of Principal Directorate 2.1 and other directorates to new premises in Munich

Owing to its increasing workload and the associated rise in staff numbers, the EPO has begun moving into additional accommodation in Munich. Known as the Pschorrhöfe, the new premises are situated on the Bayerstrasse, with provisional access from Zollstrasse 3. Principal Directorate 2.1 (chemistry) moved in on 21 January 1991. Directorates 2.3.06 and 2.3.07 in Principal Directorate 2.3 (mechanics) and Directorates 2.2.02, 2.2.09 and 2.2.11 in Principal Directorate 2.2 (physics/electricity) will follow in mid-March. Further DG 2 directorates (in mechanics, electricity and administration) will be moving in as and when the various sections of the building are completed. It is expected that by the end of 1992 the Pschorrhöfe will accommodate all staff of Principal Directorates 2.0, 2.1 and 2.3 and the staff of the electricity directorates in Principal Directorate 2.2.

The address of the new building is:

European Patent Office (EPO)
"Pschorrhöfe"
Bayerstrasse 34
W-8000 Munich 2

Mail should be addressed, as before, to the main EPO building at Erhardtstrasse 27, W-8000 Munich 2.

COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

Communiqué du Vice-Président chargé de la direction générale 2 de l'Office européen des brevets, en date du 1^{er} février 1991, relatif au transfert de la direction principale 2.1 et d'autres directions dans de nouveaux locaux à Munich

En raison de l'accroissement de la charge de travail et de l'augmentation des effectifs qui en résulte, l'OEB a commencé à s'installer dans un nouveau bâtiment (dénommé "Pschorrhöfe"), sis à Munich, Bayerstraße, auquel on accède provisoirement par la Zollstraße 3. La direction principale 2.1 (Chimie) y est installée depuis le 21 janvier 1991. A la mi-mars, les directions 2.3.06 et 2.3.07 de la direction principale 2.3 (Mécanique), ainsi que les directions 2.2.02, 2.2.09 et 2.2.11 de la direction principale 2.2 (Physique/Électricité) suivront. Au fur et à mesure de l'achèvement des différentes tranches du projet de construction, d'autres directions des domaines Mécanique, Électricité et Administration de la direction générale 2 déménageront dans ce bâtiment, de sorte que fin 1992, l'ensemble du personnel des directions principales 2.0, 2.1 et 2.3, ainsi que le personnel des directions Électricité de la direction principale 2.2 y seront installés.

L'adresse de ce bâtiment est la suivante:

Office européen des brevets (OEB)
"Pschorrhöfe"
Bayerstraße 34
W-8000 Munich 2

La **correspondance** doit continuer à être adressée au Bâtiment principal de l'OEB, Erhardtstraße 27, W-8000 Munich 2.

Änderung der Verwaltungsvereinbarung mit dem Deutschen Patentamt vom 29. Juni 1981

Die Präsidenten des Europäischen Patentamts und des Deutschen Patentamts haben die Verwaltungsvereinbarung vom 29. Juni 1981¹⁾ zwischen dem DPA und dem EPA über den Zugang von Schriftstücken und Zahlungsmitteln durch eine Vereinbarung vom 13. Oktober 1989 mit Wirkung ab 1. Juli 1989 geändert. Die Änderung betrifft die Einbeziehung der Annahmestelle Berlin des EPA²⁾ in Artikel 2 sowie eine redaktionelle Klarstellung in Artikel 1 (2) der Vereinbarung.

Nachstehend ist eine konsolidierte Fassung der Verwaltungsvereinbarung abgedruckt

Verwaltungsvereinbarung vom 29. Juni 1981 zwischen dem Deutschen Patentamt und dem Europäischen Patentamt über den Zugang von Schriftstücken und Zahlungsmitteln in der Fassung vom 13. Oktober 1989

Der Präsident des Europäischen Patentamts und der Präsident des Deutschen Patentamts vereinbaren folgendes:

Artikel 1

1. Die Annahmestellen des Deutschen Patentamts München und Berlin leiten an das Europäische Patentamt gerichtete Schriftstücke, die ihnen zugehen, unmittelbar an die jeweils nächste Dienststelle des Europäischen Patentamts weiter. Dies gilt nicht für europäische Patentanmeldungen, die gemäß Artikel 75 Absatz 1b) des Europäischen Patentübereinkommens beim Deutschen Patentamt eingereicht werden.

2. Auf jedem Schriftstück wird das Eingangsdatum in der beim Deutschen Patentamt üblichen Weise vermerkt. Schriftstücke, die in die Nachbriefkästen des Deutschen Patentamts in München und Berlin geworfen werden, erhalten einen Vermerk über das Eingangsdatum entsprechend der für die betreffenden Annahmestellen geltenden Regelung.

3. Die Schriftstücke werden vom Europäischen Patentamt so behandelt, als

Amendment of the Administrative Agreement with the German Patent Office dated 29 June 1981

The Presidents of the European Patent Office and German Patent Office have amended the Administrative Agreement dated 29 June 1981¹⁾ between the GPO and EPO concerning procedure on receipt of documents and payments. Made by agreement dated 13 October 1989 and effective from 1 July 1989, the amendment involves including a reference to the EPO's Berlin filing office²⁾ in Article 2 and clarifying Article 1(2).

The agreement is reproduced in consolidated form below

Administrative Agreement dated 29 June 1981 between the German Patent Office and the European Patent Office concerning procedure on receipt of documents and payments, as amended on 13 October 1989*

The President of the German Patent Office and the President of the European Patent Office have agreed as follows:

Article 1

1. The filing offices of the German Patent Office in Munich and Berlin shall forward directly to the nearest European Patent Office establishment any documents they receive which are intended for the European Patent Office. This shall not apply in the case of European patent applications filed with the German Patent Office under Art. 75(1)(b) of the European Patent Convention.

2. The date of receipt shall be recorded on each document in the customary German Patent Office manner. The date of receipt of documents posted in the night letter-boxes of the German Patent Office in Munich and Berlin shall be recorded in accordance with procedure in the filing office in question.

3. The European Patent Office shall treat the documents as if it had

Modification de l'accord administratif conclu le 29 juin 1981 avec l'Office allemand des brevets

Par un accord en date du 13 octobre 1989, le Président de l'Office européen des brevets et le Président de l'Office allemand des brevets sont convenus de modifier, avec effet à compter du 1^{er} juillet 1989, l'accord administratif du 29 juin 1981¹⁾ entre l'Office allemand des brevets et l'Office européen des brevets, relatif à la réception des documents et des moyens de paiement. La modification a consisté à mentionner également à l'article 2 le bureau de réception de l'agence de Berlin de l'OEB²⁾, et à reformuler de manière plus claire les dispositions énoncées au deuxième paragraphe de l'article premier.

La version modifiée de l'accord administratif est reproduite ci-après.

Accord administratif du 29 juin 1981 entre l'Office allemand des brevets et l'Office européen des brevets, relatif à la réception des documents et des moyens de paiement, tel que modifié le 13 octobre 1989*)

Le Président de l'Office européen des brevets et le Président de l'Office allemand des brevets sont convenus de ce qui suit:

Article premier

1. Les bureaux de dépôt de l'Office allemand des brevets à Munich et à Berlin transmettent sans délai au siège le plus proche de l'Office européen des brevets les documents destinés à celui-ci qui leur parviennent. Cette disposition ne s'applique pas aux demandes de brevet européen qui sont déposées auprès de l'Office allemand des brevets en application de l'article 75, paragraphe 1, lettre b) de la Convention sur le brevet européen.

2. La date de réception est mentionnée sur chaque document selon la pratique habituellement suivie à l'Office allemand des brevets. La mention relative à la date de réception est apposée sur les documents déposés dans les boîtes aux lettres de nuit de l'Office allemand des brevets à Munich et à Berlin conformément à la réglementation en vigueur dans les bureaux de dépôt concernés.

3. Les documents sont traités par l'Office européen des brevets comme s'ils

¹⁾ ABI. EPA 1981, 381

²⁾ Siehe Beschluß des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 10. Mai 1989 über die Errichtung einer Annahmestelle bei der Dienststelle Berlin des EPA, ABI. EPA 1989, 218.

¹⁾ OJ EPO 1981, 381.

²⁾ See decision of the President of the European Patent Office dated 10 May 1989 on the setting up of a Filing Office in the Berlin sub-office of the EPO, OJ EPO 1989, 218.

*) Translation. Only the German text is authentic

¹⁾ JO OEB 1981, 381

²⁾ cf. Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 10 mai 1989, relative à la création d'un bureau de réception à l'agence de Berlin de l'Office européen des brevets. JO OEB 1989, 218

*) Traduction. Seul le texte allemand fait foi

seien sie unmittelbar beim Europäischen Patentamt eingegangen. Liegen den Schriftstücken Empfangsbestätigungen bei, so werden sie vom Europäischen Patentamt ausgefüllt und an den Empfänger gesandt

4. An das Europäische Patentamt gerichtete Schriftstücke, die durch Überbringer an einer Annahmestelle des Deutschen Patentamts abgegeben werden sollen, werden nicht angenommen.

5. Mit der Post eingehende Zahlungsmittel werden angenommen und zur täglichen Abholung durch einen Bediensteten des Europäischen Patentamts bereitgelegt. Schecks werden abgelichtet. Ist einem Schriftstück Bargeld beigefügt, so wird das Schriftstück oder ein Teil davon abgelichtet. Auf der Ablichtung bestätigt das Europäische Patentamt bei der Abholung den Empfang. Beträge, die an das Europäische Patentamt zu entrichten sind und auf eines der Konten des Deutschen Patentamts überwiesen worden sind, werden an den Einzahler zurückgezahlt.

Artikel 2

1 Die Annahmestellen des Europäischen Patentamts in München und Berlin leiten an das Deutsche Patentamt gerichtete Schriftstücke, die ihnen zugehen, unmittelbar an die jeweils nächste Dienststelle des Deutschen Patentamts weiter.

2. Auf jedem Schriftstück wird das Eingangsdatum in der beim Europäischen Patentamt üblichen Weise vermerkt. Schriftstücke, die in die Nachtbriefkästen des Europäischen Patentamts in München und Berlin eingeworfen werden, erhalten einen Vermerk über das Eingangsdatum entsprechend der für die betreffenden Annahmestellen geltenden Regelung.

3. Die Schriftstücke werden vom Deutschen Patentamt im Rahmen des jeweils in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Rechts so behandelt, als seien sie unmittelbar beim Deutschen Patentamt eingegangen. Liegen den Schriftstücken Empfangsbestätigungen bei, so werden sie vom Deutschen Patentamt ausgefüllt und an den Empfänger gesandt.

4 An das Deutsche Patentamt gerichtete Schriftstücke, die durch Überbringer an einer der Annahmestellen des Europäischen Patentamts in München oder Berlin abgegeben werden sollen, werden nicht angenommen.

5 Mit der Post eingehende Zahlungsmittel werden angenommen und zur täglichen Abholung durch einen Bediensteten des Deutschen Patentamts bereitgelegt. Schecks werden abgelichtet. Ist einem Schriftstück Bargeld beigefügt, so wird das Schriftstück oder ein Teil davon abgelichtet. Auf

received them directly. Where a slip for acknowledgement of receipt is enclosed with the documents, it shall be completed and returned by the European Patent Office.

4. Documents intended for the European Patent Office and brought by hand to a filing office of the German Patent Office shall not be accepted.

5. Payments sent by post shall be accepted and set aside for daily collection by a European Patent Office employee. Cheques shall be photocopied. If cash is enclosed with a document, all or part of the document shall be photocopied. Upon collection, the European Patent Office shall acknowledge receipt on the photocopy. Sums of money payable to the European Patent Office and paid into one of the accounts of the German Patent Office shall be repaid to the payer.

Article 2

1 The filing offices of the European Patent Office in Munich and Berlin shall forward directly to the nearest German Patent Office establishment any documents it receives which are intended for the German Patent Office

2. The date of receipt shall be recorded on the documents in the customary European Patent Office manner. The date of receipt of documents posted in the night letter-boxes of the European Patent Office in Munich and Berlin shall be recorded in accordance with procedure in the filing office in question.

3. The German Patent Office shall, in accordance with the law applicable in the Federal Republic of Germany, treat the documents as if it had received them directly. Where a slip for acknowledgement of receipt is enclosed with the documents, it shall be completed and returned by the German Patent Office.

4. Documents intended for the German Patent Office and brought by hand to the filing office of the European Patent Office in Munich or Berlin shall not be accepted.

5 Payments sent by post shall be accepted and set aside for daily collection by a German Patent Office employee. Cheques shall be photocopied. If cash is enclosed with a document, all or part of the document shall be photocopied. Upon collection, the German Patent Office shall

avaient directement été reçus par lui. S'ils sont accompagnés d'un accusé de réception, celui-ci est dûment rempli par l'Office européen des brevets et envoyé au destinataire.

4 Les bureaux de dépôt de l'Office allemand des brevets n'acceptent pas de documents destinés à l'Office européen des brevets qui leur seraient remis par les soins d'un messager

5. Les moyens de paiement reçus par la voie postale sont acceptés et rangés en prévision d'une collecte quotidienne effectuée par un agent de l'Office européen des brevets. Les chèques sont photocopiés. Dans le cas de paiements en espèces jointes à un document, il est fait une photocopie de tout ou partie de ce document. L'Office européen des brevets accuse réception du paiement sur la photocopie, lors du retrait. Les montants à acquitter à l'Office européen des brevets qui ont été virés à l'un des comptes de l'Office allemand des brevets sont restitués aux auteurs des paiements.

Article 2

1. Les bureaux de dépôt de l'Office européen des brevets à Munich et à Berlin transmettent sans délai au lieu d'implantation de l'Office allemand des brevets le plus proche les documents destinés à celui-ci qui leur parviennent.

2 La date de réception est mentionnée sur chaque document selon la pratique habituellement suivie à l'Office européen des brevets. La mention relative à la date de réception est apposée sur les documents déposés dans les boîtes aux lettres de nuit de l'Office européen des brevets à Munich et à Berlin, conformément à la réglementation en vigueur dans les bureaux de dépôt concernés

3. Dans le cadre de la législation applicable en République fédérale d'Allemagne, les documents sont traités par l'Office allemand des brevets comme s'ils avaient directement été reçus par lui. S'ils sont accompagnés d'un accusé de réception, celui-ci est dûment rempli par l'Office allemand des brevets et envoyé au destinataire

4 Les bureaux de dépôt de l'Office européen des brevets à Munich et à Berlin n'acceptent pas de documents destinés à l'Office allemand des brevets qui leur seraient remis par les soins d'un messager

5 Les moyens de paiement reçus par la voie postale sont acceptés et rangés en prévision d'une collecte quotidienne effectuée par un agent de l'Office allemand des brevets. Les chèques sont photocopiés. Dans le cas de paiements en espèces jointes à un document, il est fait une photocopie de

der Ablichtung bestätigt das Deutsche Patentamt bei der Abholung den Empfang Beträge, die an das Deutsche Patentamt zu entrichten sind und auf eines der Konten des Europäischen Patentamts überwiesen worden sind, werden an den Einzahler zurückgezahlt.

Artikel 3

Fernschreiben, Telekopien und Telegramme gelten als Schriftstücke im Sinne dieser Verwaltungsvereinbarung.

Artikel 4

Das Europäische Patentamt und das Deutsche Patentamt erteilen Postvollmachten für die zur Annahme von Einschreiben berechtigten Personen des anderen Amtes

acknowledge receipt on the photocopy. Sums of money payable to the German Patent Office and paid into one of the accounts of the European Patent Office shall be repaid to the payer.

Article 3

For the purposes of this Administrative Agreement, telexes, telecopies and telegrams shall be regarded as documents

Article 4

Employees of the European Patent Office authorised to take delivery of registered mail shall be granted authority by the German Patent Office to take delivery of mail on its behalf, and employees of the German Patent Office shall be granted corresponding authority by the European Patent Office.

tout ou partie de ce document. L'Office allemand des brevets accuse réception du paiement sur la photocopie lors du retrait. Les montants à acquitter à l'Office allemand des brevets qui ont été virés à l'un des comptes de l'Office européen des brevets sont restitués aux auteurs des paiements.

Article 3

Les télex, télécopies et télégrammes sont considérés comme des documents au sens du présent accord

Article 4

L'Office européen des brevets et l'Office allemand des brevets délivrent chacun des procurations postales aux personnes de l'autre Office autorisées à recevoir des plis recommandés.

Strichcode auf Patentdokumenten

Alle vom Europäischen Patentamt veröffentlichten Patentanmeldungen und Patentschriften haben seit der Publikationswoche 91/07 (13. Februar 1991) den Strichcode, Typ "Code 39", auf der Titelseite rechts oben abgedruckt.

Dieser Strichcode enthält entsprechend dem WIPO (World Intellectual Property Organization) Standard ST 10/B, para 10bis - 10quint:

- den zweistelligen Code für das publizierende Amt: EP,
- die neunstellige Publikationsnummer (mit 3 führenden Nullen)
- und die zweistellige Dokumentenart, z. B. A1.

Bar code on patent documents

The bar code type "Code 39" is printed in the right-hand corner of the front page of all patent applications and patent specifications published by the European Patent Office from week 91/07 (13 February 1991).

This bar code contains, in accordance with WIPO (World Intellectual Property Organization) Standard ST 10/B, para. 10bis - 10quint:

- the two-character code of the publishing office: EP,
- the nine-character publication number (with 3 leading zeros)
- and the two-character document-type, eg. A1.

Code à barres sur les documents de brevet

Depuis la semaine de publication 91/07 (13 février 1991), le code à barres, type "Code 39", est imprimé en haut à droite de la première page de toutes les demandes de brevet et de tous les fascicules de brevet

Ce code à barres comprend, conformément à la norme de l'OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle) ST 10/B, para 10bis - 10quint:

- le code à deux caractères de l'office qui assure la publication: EP,
- le numéro de publication à neuf caractères (commençant par 3 zéros)
- et le type de document à deux caractères, par ex. A1.

VERTRETUNG

Liste
der beim
Europäischen Patentamt
zugelassenen Vertreter*

REPRESENTATION

List of
professional
representatives before
the European Patent Office*

REPRESENTATION

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

AT Österreich / Austria / Autriche**Änderungen / Amendments / Modifications**

Stampfer, Heinz (AT)
c/o Teich Aktiengesellschaft
Mühlhofen 4
A-3200 Obergrafendorf

BE Belgien / Belgium / Belgique**Änderungen / Amendments / Modifications**

Tasset, Gérard (BE)
Avenue Albert Ier, 236
B-1332 Genval

Löschungen / Deletions / Radiations

Delleré, Robert (LU) - R. 102(2)a
Bureau Vander Haeghen
63, avenue de la Toison d'Or
B-1060 Bruxelles

Feltgen, Charles Erik (FR) - R. 102(2)a
Bureau Vander Haeghen
63, avenue de la Toison d'Or
B-1060 Bruxelles

CH Schweiz / Switzerland / Suisse**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Barth, Carl Otto (DE)
International Business Machines Corp.
Zurich Research Laboratory
Intellectual Property Department
Säumerstrasse 4
CH-8803 Rüschlikon

Justitz-Wormser, Daisy Pauline (CH)
Patentanwalts-Bureau Isler AG
Postfach 6940
CH-8023 Zürich

Münch, Otto (CH)
Patentanwalts-Bureau Isler AG
Postfach 6940
CH-8023 Zürich

Änderungen / Amendments / Modifications

Coutts, William Robert (CA)
16, chemin du Chêne
CH-1260 Nyon

Schick, Carl (CH)
Patentanwalts-Bureau Isler AG
Postfach 6940
CH-8023 Zürich

Groner, Manfred (CH)
Patentanwalts-Bureau Isler AG
Postfach 6940
CH-8023 Zürich

White, William (CH)
Patentanwalts-Bureau Isler AG
Postfach 6940
Ch-8023 Zürich

Isler, Fritz (CH)
Patentanwalts-Bureau Isler AG
Postfach 6940
CH-8023 Zürich

*) Alle in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragenen Personen sind Mitglieder des Instituts
EPI-Generalsekretariat
Erhardtstraße 27,
W-8000 München 2,
Tel. 089/201 7080,
Tx 5/216834,
FAX 089/2021548

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

DE Bundesrepublik Deutschland / Federal Republic of Germany / République fédérale d'Allemagne**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

von Poswik, Alexander Ludwig (DE)
Moosbauerweg 1
(Sparkassenhaus)
W-8190 Wolfratshausen

Änderungen / Amendments / Modifications

Dahlkamp, Heinrich-Leo (DE)
c/o Thyssen Industrie AG
Patentabteilung
Am Thyssenhaus 1
Postfach 10 37 45
W-4300 Essen 1

Dahlke, Werner (DE)
Mozartstraße 5
W-5060 Bergisch Gladbach 1

Kreidler, Eva-Maria (DE)
Brucknerstraße 76
W-7000 Stuttgart 1

Lauer, Dieter (DE)
c/o Solvay Deutschland GmbH
Hans-Böckler-Allee 20
Postfach 220
W-3000 Hannover 1

Laufhütte, Dieter (DE)
Lorenz-Seidler-Gossel
Widenmayerstraße 23
W-8000 München 22

Nierhaus, Florian (DE)
Brabanterstraße 15
W-8000 München 40

Rehders, Jochen (DE)
Stresemannstraße 28
W-4000 Düsseldorf 1

Rosenfeld, Jürgen (DE)
Magdalenenstraße 1
W-6106 Erzhausen

Sartorius, Peter (DE)
Elisabethenstraße 24
W-6803 Edingen-Neckarhausen 2

Teufel, Fritz (DE)
IBM Deutschland GmbH
Patentabteilung
Schönaicher Straße 220
W-7030 Böblingen

Löschungen / Deletions / Radiations

Barth, Carl Otto (DE) - cf. CH

Beyer, Werner (DE) - R. 102(2)a
Staufenstraße 36
W-6000 Frankfurt am Main

Ehgartner, Gabriele (DE) - R. 102(1)
Tegernseer Landstraße 161
W-8000 München 90

Gerhards, Peter (DE) - R. 102(2)a
Bayer AG
Konzernverwaltung RP
Patentabteilung
W-5090 Leverkusen, Bayerwerk

Holzer, Rupprecht (DE) - R. 102(1)
Ludwigstraße 26
W-8900 Augsburg

Ketterl, Friedrich (Fritz) (DE) - R. 102(1)
Wacker-Chemie GmbH
Prinzregentenstraße 22
W-8000 München 22

Mehl, Ernst (DE) - R. 102(1)
Postfach 22 13 17
W-8000 München 22

Renker, Hermann (DE) - R. 102(1)
Sophienstraße 102
W-8520 Erlangen

Seibert, Rudolf (DE) - R. 102(2)a
Tattenbachstraße 9
W-8000 München 22

Struif, Bernward (DE) - R. 102(1)
Patentanwaltsbüro
Tiedtke, Bühling, Kinne
Bavariaring 4
W-8000 München 2

DK Dänemark / Denmark / Danemark**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Dam, Jens (DK)
c/o Larsen & Birkeholm A/S
Skagensgade 64
DK-2630 Taastrup

Daner, Louis M. D. (DK)
c/o Lehmann & Ree
Frederiksberg Allé 26
DK-1820 Frederiksberg C

Haas, Joerg (DK)
c/o Hofman-Bang & Boutard A/S
Adelgade 15
DK-1304 Copenhagen K

Madsen, Inger Margrethe Schelde (DK)
c/o Novo Nordisk A/S
CNS-Division
Sydmarken 5
DK-2860 Soeborg

Nielsen, Soeren (DK)
c/o Helioprint A/S
Munkegaardsvej 16
DK-3490 Kvistgaard

Poulsen, Carsten Stechnik (DK)
c/o Hofman-Bang & Boutard A/S
Adelgade 15
DK-1304 Copenhagen K

Schultz, Joergen Finnemann (DK)
c/o A/S L. Goof
Hanvaerkersvinget 6
DK-2970 Hoersholm

Änderungen / Amendments / Modifications

Tronier Hansen, Einar (DK)
c/o Novo Nordisk A/S
Novo Allé
DK-2880 Bagsvaerd

ES Spanien / Spain / Espagne**Änderungen / Amendments / Modifications**

Matamoron Hernandez, José Pedro (ES)
Avda de Europa 28
Portal II- 3 B
E-28023 Pozuelo de Alarcon (Madrid)

Sanz-Bermell Martinez, Alejandro (ES)
Jativa, 4
E-46002 Valencia

Urizar Anasagasti, Jesus Maria (ES)
C/ General Oráa, 30 - 2.o B
(Esq. Velázquez)
E-28006 Madrid

Urteaga Simarro, José Antonio (ES)
Príncipe de Vergara, 31
E-28001 Madrid

Löschungen / Deletions / Radiations

Cadenas Dapena, Juan Antonio (ES) - R.102(1)
Calle Luis Piernas, 38
E-28017 Madrid

Diaz Ungria, Domingo (ES) - R.102(1)
P.o de la Castellana, 1213 o A
E-28046 Madrid

Diaz Velasco, Manuel (ES) - R.102(2)a
Gran Via, 45
E-28013 Madrid

Fernandez Arias, Mario (ES) - R.102(1)
Modesto Lafuente, 12
E-28010 Madrid

Ochoa Blanco-Recio, Jose Ignacio (ES) - R.102(1)
7, Hermanos Becquer
E-28006 Madrid

Pau i Gratacos, Lluís (ES) - R.102(1)
Calle Emili Grahit, 12A 20n 2a
E-17002 Girona

Perez-Ullivarri y Brasac, Rafael (ES) - R.102(1)
Calle José Lázaro Galdiano, 1 - 1.
E-28036 Madrid

Vilanueva Molina, Rafael (ES) - R.102(1)
Jativa, n. 21
E-46002 Valencia

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

Desaix, Anne (FR)
Ernest Gutmann - Yves Plasseraud
67, boulevard Haussmann
F-75008 Paris

Änderungen / Amendments / Modifications

Arbousse-Bastide, Jean-Claude Philippe (FR)
Cabinet Maisonnier
28, rue Servient
F-69003 Lyon

Ayache, Monique (FR)
Cabinet Ayache
8, rue Beaumarchais
F-92500 Rueil-Malmaison

Chabrelie, André (FR)
Cabinet André Chabrelie
50, Domaine du Saint Eynard
F-38330 Montbonnot

Chêne, Philippe (FR)
Délégation Générale pour l'Armement
Bureau des Brevets et Inventions
26, boulevard Victor
F-00460 Armées

Colas des Francs, Jean (FR)
Route Départementale 113
Morainvilliers
F-78630 Orgeval

Dubost, Thierry (FR)
Norsochim
Patent & Trademark Department
B.P No. 22
F-60550 Verneuil-en-Halatte

Gasquet, Denis (FR)
Cabinet Gasquet
Les Pléiades
Park Nord - Annecy
F-74370 Metz-Tessy

Gontard, René (FR)
Cabinet Laurent et Charras
20, rue Luis Chirpaz
B.P. 32
F-69131 Ecully Cédex

Le Moenner, Annie (FR)
Délégation Générale pour l'Armement
Bureau des Brevets et Inventions
26, boulevard Victor
F-00460 Armées

Le Pennec, Magali (FR)
Rhône-Poulenc Rorer S.A.
Brevets
20, avenue Raymond Aron
F-92165 Antony Cédex

Monod, Jean-Yves (FR)
Schlumberger Limited
SL Patents BP 620.01
50, avenue Jean-Jaurès (Bât. B)
F-92542 Montrouge Cédex

Pilard, Jacques (FR)
Rhône-Poulenc Rorer S.A.
Brevets
20, avenue Raymond Aron
F-92165 Antony Cédex

Savina, Jacques (FR)
Rhône-Poulenc Rorer S.A.
Brevets
20, avenue Raymond Aron
F-92165 Antony Cédex

Löschungen / Deletions / Radiations

Berthet, Louis (FR) - R.102(1)
Commissariat à l'Énergie Atomique
29, rue de la Fédération
F-75015 Paris

Davroux, Yves (FR) - R. 102(1)
 Bull S.A.
 Industrial Property Department
 P.C. : HQ 8M006
 BP 193. 16
 121, avenue de Malakoff
 F-75764 Paris Cédex 16

Dubois, Roger (FR) - R. 102(1)
 Automobiles Peugeot
 18, rue des Fauvelles
 F-92250 La Garenne Colombes

Hautebas, André (FR) - R. 102(1)
 Société Fives-Cail Babcock
 7, rue de Montalivet
 F-75383 Paris Cédex 08

Le Cren, Roger (FR) - R. 102(1)
 Schlumberger
 26, rue de la Cavée
 F-92140 Clamart

Réal, Jacques (FR) - R. 102(1)
 Régie Nationale des Usines Renault
 8-10, avenue Emile Zola
 F-92109 Boulogne Billancourt

GB Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Luetchford, Richard Barrie (GB)
 Ministry of Defence
 Procurement Executive
 Pats 1A(4), Room 2014
 Empress State Building
 Lillie Road
 GB-London SW6 1TR

Änderungen / Amendments / Modifications

Ackroyd, Robert (GB)
 W.P. Thompson & Co
 Eastcheap House
 Central Approach
 GB-Letchworth, Herts SG6 3DS

Frankland, Nigel Howard (GB)
 Forrester & Boehmert
 Forrester House
 52 Bounds Green Road
 GB-London N11 2EY

George, Roger David (GB)
 R.G.C. Jenkins & Co.
 26 Caxton Street
 GB-London SW1 HORJ

Harris, Ian Richard (GB)
 D. Young & Co
 21 London Road
 GB-Southampton SO1 2AD

Jackson, John Timothy (GB)
 Renishaw plc
 Patent Department
 New Mills
 GB-Wotton-under-Edge, Glos. GL12 8JR

Jones, Stephen Anthony (GB)
 E N Lewis & Taylor
 144 New Walk
 GB-Leicester LE1 7JA

Lunt, George Francis Mark (GB)
 Black & Decker
 Patent Department
 Westpoint
 The Grove
 GB-Slough, Berkshire SL1 1QQ

Marsh, Roy David (GB)
 Urquhart-Dykes & Lord
 Midsummer House
 411 C Midsummer Boulevard
 GB-Central Milton Keynes MK9 3BN

Pickin, Susan Evis (GB)
 20 Greenway
 GB-Letchworth, Hertfordshire SG6 3UG

Sorenti, Gino (GB)
 36 Bayford Lane
 GB-Bayford, Hertfordshire SG138PR

Sorrell, Terence Gordon (GB)
 Fitzpatrick's
 4 West Regent Street
 GB-Glasgow G2 1RS

Waite, John (GB)
 Renishaw plc
 Patent Department
 New Mills
 GB-Wotton-under-Edge, Glos. GL12 8JR

Walker, Ralph Francis (GB)
 SmithKline Beecham
 Corporate Patents
 Great Burgh
 Yew Tree Bottom Road
 GB-Epsom, Surrey KT18 5XQ

Watts, Christopher Malcolm Kelway (GB)
 AT&T (UK) Ltd
 5 Mornington Road
 GB-Woodford Green, Essex IG8 0TU

Löschungen / Deletions / Radiations

Kelly, Hubert Francis (GB) - R. 102(1)
 63 Fair Oak Drive
 Eltham
 GB-London SE9 2QQ

Long, Brian Michael (GB) - R. 102(1)
 50 Northfields
 Bourne
 GB-Lincs. PE10 9DB

GR Griechenland / Greece / Grèce

Änderungen / Amendments / Modifications

Gyzi, Maroussa P. (GR)
 Dimokritou Street 15
 GR-106 73 Athens

Löschungen / Deletions / Radiations

Gaki-Kakouri, Zoe (GR) - R. 102(1)
 15, Amerikis Street
 GR-106 72 Athens

Giannidis, Ioannis (GR) - R. 102(1)
56, Omirou Street
GR-106 72 Athens

Kalkavouras, Antonios (GR) - R. 102(1)
Maizonos 21
GR-104 38 Athens

Kambouropoulos, Constantine (GR) - R. 102(1)
18, Solonos Street
GR-106 73 Athens

Kyriazi, Evangelia E. (GR) - R. 102(1)
9, Sina Street
GR-106 80 Athens

Likoudis, Kyriakos (GR) - R. 102(1)
34, Solomou Street
GR-106 83 Athens

Linardakis, Stavros (GR) - R. 102(1)
28, Tsakalof Street
GR-106 73 Athens

Moustakas, Sotiris (GR) - R. 102(1)
1, Themistokleous Street
GR-106 77 Athens

Schinas-Tsokari, Angela (GR) - R. 102(1)
71-73, Academias Ave.
GR-106 78 Athens

Theou, Evangelia (GR) - R. 102(1)
13, Riga Ferreou Street
GR-154 51 N Psyhico, Athens

IT Italien / Italy / Italie

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Felisati, Francesco (IT)
Internazionale Brevetti
Ingg. Zini, Maranesi & C. S.r.l.
Piazza Castello, 1
IT-20121 Milano

Änderungen / Amendments / Modifications

Lo Cigno, Giovanni (IT)
Studio Torta
Via Viotti, 9
I-10121 Torino

NL Niederlande / Netherlands / Pays-Bas

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Elliott, Peter William (GB)
Unilever Patent Division
P.O. Box 137
NL-3130 AC Vlaardingen

SE Schweden / Sweden / Suède

Änderungen / Amendments / Modifications

Bjelkстам, Peter (SE)
Kransell & Wennborg AB
Sandhamnsgatan 42
S-115 28 Stockholm

Larfeldt, Helene (SE)
Bergenstrahle & Lindvall AB
Box 17704
S-118 93 Stockholm

Näsman, Rune B.G. (SE)
Allied Attorneys Chemical AB
Box 27097
S-102 51 Stockholm

Pantzar, Tord (SE)
Atlas Copco Tools AB
Patent Department
Box 90111
S-120 21 Stockholm

Löschungen / Deletions / Radiations

Magnusson, Claes (SE) - R. 102(2)a)
AB Karlshamns Oljefabriker
S-292 00 Karlshamn

Vorbereitung auf die europäische Eignungsprüfung

Das EPI bietet den Teilnehmern an der europäischen Eignungsprüfung wiederum Vorbereitungskurse an. Die Interessenten sollten sich möglichst bald, **spätestens** jedoch bis 1. Mai 1991, anmelden.

Die Interessenten werden gebeten, sich wegen näherer Einzelheiten an das EPI-Sekretariat in München zu wenden. Weiteren Aufschluß wird auch das EPI-Mitteilungsblatt "Information" Nr. 1/1991 geben, das im März an alle EPI-Mitglieder versandt wird,

EPI Generalsekretariat
Postfach 26 01 12
W-8000 München 26

Training for the European Qualifying Examination

The EPI is again organising a tutorial for candidates in the European Qualifying Examination. Candidates who are interested should apply as soon as possible, and must apply **before** 1 May 1991.

Those who are interested and who wish further details should apply to the Secretariat of the EPI in Munich. Some further details are also given in the EPI newsletter "Information" No. 1 of 1991, which will be sent out to all EPI members in March.

EPI General Secretariat
P.O. Box 26 01 12
W-8000 Munich 26

Préparation à l'examen européen de qualification

L'EPI organise à nouveau cette année une préparation à l'examen européen de qualification. Les candidats intéressés sont priés de s'inscrire le plus tôt possible, obligatoirement **avant** le 1^{er} mai 1991,

Pour plus ample information, les candidats intéressés s'adresseront au secrétariat de l'EPI à Munich. Certains renseignements complémentaires figureront également dans le bulletin EPI "Information" n° 1 de 1991, qui sera adressé en mars à tous les membres de l'EPI.

EPI Secrétariat général
B.P. 26 01 12
W-8000 Munich 26

AUS DEN VERTRAGS- STAATEN

Bundesrepublik Deutschland

URTEIL DES BUNDESGERICHTS-
HOFES, X. SENAT,
VOM 21. FEBRUAR 1989
(X ZR 53/87)*

Stichwort: Ethofumesat

§ 6 PatG 1968; § 7 Abs. 1 Satz 1
Pflanzenschutzgesetz 1975; § 11
Abs. 1 Satz 1 Pflanzenschutzgesetz
1989; § 1004 BGB

Schlagwort: "Prüfung eines Pflanzen-
behandlungsmittels zur Gewin-
nung von Unterlagen für ein behörd-
liches Genehmigungsverfahren als
Patentverletzung" - "Beseitigung
der durch die Patentverletzung aus-
gelösten Störung"

Leitsätze

1. Wer während der Laufzeit eines Pa-
tents ein Pflanzenbehandlungsmittel,
das einen patentgeschützten Wirkstoff
enthält, von Pflanzenschutzämtern
oder deren Prüfungsstellen im Inland
in Feldversuchen prüfen läßt, um sich
die für die Zulassung eines den Wirk-
stoff enthaltenden Pflanzenbehand-
lungsmittels erforderlichen Nachweise
zu beschaffen, verletzt das Patent.

2. Der Berechtigte kann in einem sol-
chen Fall die Beseitigung des durch
die Patentverletzung ausgelösten Stö-
rungszustandes verlangen; dieser ist
darin zu sehen, daß der Patentverletzer
mit dem den Wirkstoff enthaltenden
Pflanzenbehandlungsmittel alsbald
nach Ablauf des Patents auf den Markt
kommen kann, was ihm nicht möglich
wäre, wenn er die für die Zulassung
des Mittels erforderlichen Feldversu-
che erst nach Ablauf des Patents vor-
nehmen ließe. Die darinliegende Be-
einträchtigung der Position des Be-
rechtigten auf dem Markt kann da-
durch beseitigt werden, daß dem Pa-
tentverletzer für einen Zeitraum, den er
nach Ablauf des Patents zur Erlangung
der patentverletzend gewonnenen Prü-
fungsergebnisse benötigen würde,
verboten wird, diese Ergebnisse zur
Begründung eines Antrags auf Zulas-
sung eines Pflanzenbehandlungsmit-
tels bei der Biologischen Bundesan-
stalt für Land- und Forstwirtschaft zu
verwenden.

*) Amtliche Leitsätze. Der Wortlaut der Entschei-
dung ist abgedruckt in GRUR 1990, 997

INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

Federal Republic of Germany

JUDGMENT OF THE *BUNDESGE-
RICHTSHOF* (FEDERAL COURT OF
JUSTICE), 10th SENATE, DATED
21 FEBRUARY 1989
(X ZR 53/87)*

Headword: Ethofumesat

Section 6 Patent Law 1968; section
7 (1) 1st sentence; Law on the Pro-
tection of Plants 1975; section
11 (1), 1st sentence, Law on the Pro-
tection of Plants 1986; section 1004
Civil Code

Keyword: "Infringement of a patent
when a plant treatment agent is
examined with a view to obtaining
data for an official licensing proce-
dure" - "Removal of interference
with rights caused by infringement
of the patent"

Headnote

1. A patent is infringed if during its
term a plant treatment agent contain-
ing an active substance protected by
that patent is examined in field trials by
plant protection agencies or their test
departments in the Federal Republic of
Germany at the behest of a third party
with a view to obtaining the evidence
required for licensing a plant treatment
agent containing the active substance.

2. In such cases the entitled party may
require that the interference with his
rights caused by the patent's infringe-
ment be removed, the said interfe-
rence consisting in the fact that the
infringer can market the plant treat-
ment agent containing the active sub-
stance as soon as the patent has
expired, which he would not be able to
do if he waited for the patent's expiry
before carrying out the field trials
needed for licensing the agent. The
resulting adverse effects on the enti-
tled party's competitive position can
be removed by prohibiting the
infringer, for whatever period he would
need after the patent's expiry in order
to obtain the test results arrived at by
infringing the patent, from using those
results in support of an application for
the licensing of a plant treatment
agent by the Federal Biological
Research Centre for Agriculture and
Forestry.

*) Translation of the official headnote. The text of
the decision is reported in GRUR 1990, 997

INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRAC- TANTS

République fédérale d'Allemagne

DECISION DU BUNDESGERICHTS-
HOF (COUR FEDERALE DE
JUSTICE), X^e CHAMBRE, EN DATE
DU 21 FÉVRIER 1989
(X ZR 53/87)*

Référence: Ethofumesat

Article: 6 PatG 1968 (Loi sur les bre-
vets); 7, paragraphe 1^{er} phrase Loi
sur la protection des végétaux de
1975; 11, paragraphe 1, 1^{re} phrase
Loi sur la protection des végétaux
de 1986; 1004 Code civil

Mot-clé: "Contrefaçon constituée
par l'examen d'un produit phytosan-
itaire pour obtenir des documents
en vue d'une procédure d'autorisa-
tion" - "Suppression du préjudice
causé par la contrefaçon"

Sommaire

1. Le fait de faire procéder par les
autorités compétentes en matière de
protection des végétaux ou leurs cen-
tres de contrôle, sur le territoire natio-
nal, à l'examen avec essais sur le ter-
rain d'un produit phytosanitaire conte-
nant une substance active sur laquelle
porte un brevet en vigueur, en vue de
se procurer les pièces justificatives né-
cessaires pour l'autorisation d'un pro-
duit phytosanitaire contenant cette
substance active, constitue un acte de
contrefaçon

2. En pareil cas, le titulaire du brevet
peut exiger la suppression du préju-
dice causé par la contrefaçon: ce pré-
judice réside dans le fait que le contre-
facteur est à même de mettre le pro-
duit phytosanitaire contenant la subs-
tance active sur le marché dès l'expira-
tion du brevet, ce qu'il ne serait pas en
mesure d'accomplir s'il attendait l'ex-
piration du brevet pour faire procéder
aux essais sur le terrain requis pour
l'autorisation du produit. La réparation
du dommage qui en résulte pour la po-
sition du titulaire du brevet sur le
marché peut consister à interdire au
contrefacteur d'utiliser les résultats de
l'examen constituant l'acte de contrefa-
çon à l'appui d'une demande d'autori-
sation d'un produit phytosanitaire
auprès de l'Office fédéral de biologie
pour l'agriculture et les forêts, et ce
pendant une période identique au
temps qu'il lui aurait fallu pour obtenir
ces résultats après l'expiration du bre-
vet.

*) Traduction du texte officiel du sommaire. La
décision a été publiée dans GRUR 1990, 997

BESCHLUSS DES BUNDESPATENTGERICHTS, 2. SENAT, VOM 8. DEZEMBER 1988 (2 Ni 11/88)*

**Stichwort: Doppelschutz
Art. II § 8 (1) IntPatÜG**
Art. 139(3) EPÜ**

Schlagwort: "Reichweite des Doppelschutzverbots bei unterschiedlichen Prioritäten für deutsches und europäisches Patent (DE)"

Leitsatz

Ist bei einem europäischen Patent, das dieselbe Erfindung wie ein deutsches Patent schützt, sowohl die Priorität der deutschen Anmeldung wie auch die (Teil-)Priorität einer (gegenüber der deutschen) älteren ausländischen Anmeldung in Anspruch genommen, so findet IntPatÜG Art II § 8 Abs. 1 (Unwirksamkeit des deutschen Patents) im Umfang der ausländischen Anmeldung keine Anwendung.

*) Amtlicher Leitsatz. Der Wortlaut der Entscheidung ist abgedruckt im BI f PMZ 1989, 278, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 1989, 147 und GRUR 1989, 499.

***) Gesetz über internationale Patentübereinkommen

DECISION OF THE BUNDESPATENTGERICHT (FEDERAL PATENT COURT), 2nd SENATE, DATED 8 DECEMBER 1988 (2 Ni 11/88)*

**Headword: Doppelschutz (Simultaneous protection)
Art. II, section 8(1) IntPatÜG*
Art. 139(3) EPC**

Keyword: "Scope of ban on simultaneous protection where priorities for German and European (DE) patents are different"

Headnote

If in the case of a European patent protecting the same invention as a German patent both the priority of the German application and (partial) priority of an earlier foreign application (i.e. earlier than the German application) are claimed, Article II, section 8(1), IntPatÜG, under which the German patent has no further effect, does not apply to the scope of the foreign application

*) Translation of the official headnote. The decision is reported in *Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen* 1989, 278, *Mitteilungen der deutschen Patentanwälte* 1989, 147 and *GRUR* 1989, 499.

***) Law on International Patent Treaties

DECISION DU BUNDESPATENTGERICHT (TRIBUNAL FEDERAL DES BREVETS), 2^e CHAMBRE, EN DATE DU 8 DECEMBRE 1988 (2 Ni 11/88)*

**Référence: Doppelschutz (Protections cumulées)
Article II(8)1) IntPatÜG**
Article 139(3) CBE**

Mot-clé: "Portée de l'interdiction du cumul de protection dans le cas de priorités différentes revendiquées pour un brevet allemand et un brevet européen (DE)"

Sommaire

Si un brevet européen protégeant une invention déjà protégée par un brevet allemand revendiqué, outre la priorité de la demande allemande, celle (partielle) d'une demande plus ancienne (que la demande allemande) déposée dans un autre pays, les dispositions de l'article II(8)1) IntPatÜG (absence d'effets du brevet allemand) ne s'appliquent pas par rapport à l'étendue de la protection conférée par la demande déposée à l'étranger

*) Traduction du texte officiel du sommaire. La décision a été publiée dans *Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen* 1989, 278, *Mitteilungen der deutschen Patentanwälte* 1989, 147 et *GRUR* 1989, 499.

***) Loi sur les traités internationaux en matière de brevets

BESCHLUSS DES BUNDESPATENTGERICHTS, 4. SENAT, VOM 27. NOVEMBER 1989 (4 W (pat) 48/88)*

Stichwort: Innere Priorität

**§ 40 (5) PatG 1981
Art. II § 8 IntPatÜG**)**

Schlagwort: Rücknahmefiktion der deutschen Erstanmeldung bei europäischer Nachanmeldung

Leitsatz

Die Rücknahmefiktion des PatG § 40 Abs. 5 tritt für eine deutsche Voranmeldung nicht ein, wenn die Nachanmeldung eine europäische Patentanmeldung ist, in der (unter anderem) die Bundesrepublik Deutschland benannt worden ist.

*) Amtlicher Leitsatz. Die Entscheidungsgründe sind abgedruckt in *BPatGE* 31, 62.

***) Gesetz über internationale Patentübereinkommen

DECISION OF THE BUNDESPATENTGERICHT (FEDERAL PATENT COURT), 4th SENATE, DATED 27 NOVEMBER 1989 (4 W (pat) 48/88)*

Headword: Innere Priorität (Domestic priority)

**Section 40(5) Patent Law 1981
Art. II section 8 IntPatÜG**)**

Keyword: Deemed withdrawal of the German first application in the case of a subsequent European application

Headnote

A German first application is not deemed withdrawn under, section 40(5) Patent Law if the subsequent application is a European patent application in which (inter alia) the Federal Republic of Germany has been designated

*) Translation of the official headnote. The Reasons for the Decision are reported in *BPatGE* (Entscheidungen des Bundespatentgerichts) 31, 62.

***) Law on International Patent Treaties

DECISION DU BUNDESPATENTGERICHT (TRIBUNAL FEDERAL DES BREVETS), 4^e CHAMBRE, EN DATE DU 27 NOVEMBRE 1989 (4 W (pat) 48/88)*

Référence: Innere Priorität (Priorité interne)

**Article: 40(5) PatG 1981 (Loi sur les brevets 1981)
Titre II, art. 8 Loi IntPatÜG**)**

Mot-clé: Fiction du retrait d'une première demande allemande dans le cas d'une demande ultérieure européenne

Sommaire

La fiction du retrait prévue à l'article 40, paragraphe 5 PatG ne joue pas pour une demande antérieure allemande lorsque la demande ultérieure est une demande de brevet européen dans laquelle la République fédérale d'Allemagne (notamment) a été désignée

*) Traduction du texte officiel du sommaire. Les motifs de la décision ont été publiés dans *BPatGE* (Entscheidungen des Bundespatentgerichts) 31, 62.

***) Loi sur les traités internationaux en matière de brevets

Frankreich**NEUER GEBÜHRENERLASS**

Mit Ministerialerlaß vom 6. Dezember 1990¹⁾ sind die Gebühren des *Institut national de la propriété industrielle* geändert worden.

Anmelder und Inhaber europäischer Patente mit Wirkung in Frankreich werden darauf hingewiesen, daß ab **1. Januar 1991** folgende Gebührensätze gelten:

1. Veröffentlichung von Übersetzungen der Patentansprüche gemäß Artikel 67(3) EPÜ:
FRF 230 (unverändert)
2. Veröffentlichung von Übersetzungen der Patentschrift nach Artikel 65 EPU:
FRF 230 (unverändert)

3. Jahresgebühren

	FRF
3. Jahr	175
4. Jahr	205
5. Jahr	295
6. Jahr	375
7. Jahr	470
8. Jahr	580
9. Jahr	720
10. Jahr	885
11. Jahr	1 075
12. Jahr	1 255
13. Jahr	1 455
14. Jahr	1 670
15. Jahr	1 895
16. Jahr	2 140
17. Jahr	2 385
18. Jahr	2 630
19. Jahr	2 900
20. Jahr	3 260

Zuschlagsgebühr zur dritten bis zehnten Jahresgebühr:
FRF 115 (unverändert)

Zuschlagsgebühr zur elften bis zwanzigsten Jahresgebühr:
FRF 345 (unverändert)

4. Umwandlung europäischer Patentanmeldungen oder Patente in nationale Patentanmeldungen oder Patente:

Anmeldegebühr: FRF 250 + FRF 115 je Anspruch ab dem 11. (unverändert)

Gebühr für die Erstellung eines Berichts zum Stand der Technik:
FRF 3 000

Herstellung und Übermittlung von Kopien der europäischen Patentanmeldung an die Bestimmungsstaaten:
FRF 165 (unverändert) + FRF 5 (unverändert) je Seite und Ausfertigung

France**NEW ORDER ON FEES**

By Ministerial Order of 6 December 1990¹⁾ the fees of the *Institut national de la propriété industrielle* have been amended.

Applicants and proprietors of European patents with effect in France are advised that from **1 January 1991** the following rates apply:

1. Publication of translations of the claims pursuant to Article 67(3) EPC:
FRF 230 (unchanged)
2. Publication of translations of the patent specification under Article 65 EPC:
FRF 230 (unchanged)

3. Renewal fees:

	FRF
3rd year	175
4th year	205
5th year	295
6th year	375
7th year	470
8th year	580
9th year	720
10th year	885
11th year	1 075
12th year	1 255
13th year	1 455
14th year	1 670
15th year	1 895
16th year	2 140
17th year	2 385
18th year	2 630
19th year	2 900
20th year	3 260

Surcharge for the 3rd-10th renewal fee:
FRF 115 (unchanged)

Surcharge for the 11th-20th renewal fee:
FRF 345 (unchanged)

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

Filing fee: FRF 250 + FRF 115 for the 11th and each subsequent claim (unchanged)

Fee for a report on the state of the art:
FRF 3 000

Production and transmission of copies of the European patent application to the designated States:
FRF 165 (unchanged) + FRF 5 (unchanged) per page and copy

France**NOUVEL ARRETE RELATIF AUX TAXES**

Conformément à l'arrêté ministériel du 6 décembre 1990¹⁾, les taxes perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ont été modifiées.

Les demandeurs et les titulaires de brevets européens ayant effet en France sont informés qu'à compter du **1^{er} janvier 1991** les montants suivants sont applicables:

1. Publication de traductions des revendications conformément à l'article 67(3) CBE:
230 FRF (inchangé)
2. Publication de la traduction du fascicule de brevet européen en vertu de l'article 65 CBE:
230 FRF (inchangé)

3. Taxes annuelles:

	FRF
3 ^e année	175
4 ^e année	205
5 ^e année	295
6 ^e année	375
7 ^e année	470
8 ^e année	580
9 ^e année	720
10 ^e année	885
11 ^e année	1 075
12 ^e année	1 255
13 ^e année	1 455
14 ^e année	1 670
15 ^e année	1 895
16 ^e année	2 140
17 ^e année	2 385
18 ^e année	2 630
19 ^e année	2 900
20 ^e année	3 260

Surtaxe de retard de la troisième à la dixième annuité:
115 FRF (inchangé)

Surtaxe de retard de la onzième à la vingtième annuité:
345 FRF (inchangé)

4 Transformation de demandes de brevet ou de brevets européens en demandes de brevet ou en brevets nationaux:

Taxe de dépôt: 250 FRF + 115 FRF par revendication à compter de la 11^e (inchangé)

Taxe d'établissement de l'avis documentaire:
3000 FRF

Etablissement et transmission de copies de la demande de brevet européen aux Etats destinataires:
165 FRF (inchangé) plus 5 FRF (inchangé) par page et par exemplaire

¹⁾ Journal officiel de la République française 1990, 16217.

¹⁾ Journal officiel de la République française 1990, 16217

¹⁾ Journal officiel de la République française 1990, 16217

Fortschreibung der Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ"

Benutzer der Informationsbroschüre des EPA "Nationales Recht zum EPÜ" (6. Auflage) werden gebeten, die in Tabelle VI, Spalte 1 und VII, Spalte 2 genannten Gebührensätze entsprechend zu berichtigen

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 corrections to the amounts of fees shown in Tables VI, column 1, and VII, column 2.

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 VI, colonne 1 et VII, colonne 2

Vereinigtes Königreich

THE PATENTS RULES 1990

Am 7 Januar 1991 sind neue Ausführungsbestimmungen zum Patentgesetz des Vereinigten Königreichs in Kraft getreten. Die neuen Bestimmungen ersetzen die *Patents Rules* 1982 und die hierzu ergangenen Änderungsvorschriften. Mit den *Patents Rules* 1990 (PR 1990) wurde insbesondere den Änderungen des Patentgesetzes durch den *Copyright, Designs and Patents Act 1988* Rechnung getragen und eine konsolidierte und überarbeitete Fassung der bisher geltenden Regelungen in Kraft gesetzt.

Im Bereich der Schnittstellen zum europäischen Patentsystem sind die folgenden Änderungen hervorzuheben:

11 Einreichung von Übersetzungen zu europäischen Patenten und Patentanmeldungen

Die Vorschriften über die Einreichung von Übersetzungen zu europäischen Patenten und Patentanmeldungen sind jetzt in Anlage 4 der PR 1990 (bisher Regeln 79 A bis 79 F PR 1987) zusammengefaßt worden.

Abweichend vom bisherigen Recht (Regel 79 A (2) PR 1987) wird nach § 1 (2) der Anlage 4 der PR 1990 bei Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung nunmehr die Einreichung einer vollständigen Übersetzung der neuen europäischen Patentschrift verlangt.

In Ergänzung der bisherigen Regelung (Regel 79 C PR 1987) stellt § 3 (1) der Anlage 4 der PR 1990 klar, daß Übersetzungen der Patentansprüche erst nach Veröffentlichung der Anmeldung durch das Europäische Patentamt oder das Internationale Büro der WIPO (Euro-PCT Anmeldung) eingereicht werden können.

United Kingdom

THE PATENTS RULES 1990

New Patents Rules under the United Kingdom Patents Act entered into force on 7 January 1991, replacing the Patents Rules 1982 as variously amended. The Patents Rules 1990 (PR 1990) take account in particular of the amendments made to the Patents Act by the Copyright, Designs and Patents Act 1988 and are a consolidated and revised version of the provisions previously in force.

The following amendments have a special bearing on the European patent system:

I.1 Filing of translations of European patents and patent applications

The provisions governing the filing of translations of European patents and patent applications now appear in Schedule 4 to PR 1990 (previously Rule 79A to F PR 1987).

Paragraph 1(2) of Schedule 4 to PR 1990 modifies the previous legislation (Rule 79A(2) PR 1987) in that a translation of the entirety of the new European specification must now be filed when the patent is maintained in amended form.

Paragraph 3(1) of Schedule 4 to PR 1990 amplifies the existing provision (Rule 79C PR 1987) by stipulating that translations of claims may be filed only after the application has been published by the European Patent Office or the International Bureau of WIPO (Euro-PCT application).

Royaume-Uni

THE PATENTS RULES 1990

De nouvelles dispositions d'application de la loi sur les brevets du Royaume-Uni sont entrées en vigueur le 7 janvier 1991. Elles remplacent les *Patents Rules* 1982 (Règlement de 1982 sur les brevets) et les dispositions les modifiant. Les *Patents Rules* 1990 (PR 1990) tiennent compte des modifications apportées notamment par la *Copyright, Designs and Patents Act 1988* (Loi de 1988 sur le droit d'auteur, les dessins et modèles et les brevets) et sont une version codifiée et révisée des dispositions en vigueur jusqu'ici.

En ce qui concerne les interfaces avec le système du brevet européen, il y a lieu d'attirer l'attention sur les modifications suivantes:

I.1 Production de traductions afférentes à des brevets européens et à des demandes de brevet européen.

Les dispositions régissant la production de traductions afférentes à des brevets européens et à des demandes de brevet européen (auparavant règles 79 A à 79 F PR 1987) figurent désormais à l'Annexe 4 des PR 1990.

Par dérogation aux dispositions applicables jusqu'ici (règle 79 A (2) PR 1987), le point 1 (2) de l'Annexe 4 des PR 1990 exige à présent, en cas de maintien du brevet sous sa forme modifiée, la production d'une traduction du texte intégral du nouveau fascicule de brevet européen.

Complétant les dispositions en vigueur jusqu'ici (règle 79 C PR 1987), le point 3(1) de l'Annexe 4 des PR 1990 précise que les traductions des revendications ne peuvent être produites qu'après que l'Office européen des brevets ou le Bureau international de l'OMPI (demande euro-PCT) a publié la demande.

I.2 Umwandlung europäischer Patentanmeldungen

Hat die Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines EPÜ-Vertragsstaats, bei dem die Anmeldung eingereicht wurde, dem UK-Patentamt einen Umwandlungsantrag gemäß Artikel 81 (2) b) (ii) PatG zugeleitet, so kann der Anmelder die ihm nach Regel 82 (2) und (3) PR 1990 obliegenden Handlungen innerhalb von 4 Monaten (bisher 2 Monate) nach dem Datum der Mitteilung des UK-Patentamts über den Eingang des Antrags vornehmen.

Fristverlängerung um einen Monat ist unter den Voraussetzungen der Regel 110 (3) PR 1990 möglich. Eine weitere Verlängerungsmöglichkeit besteht nach Regel 110 (4) PR 1990.

Fortschreibung der Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ"

Benutzer der Informationsbroschüre des EPA "Nationales Recht zum EPÜ" (6. Auflage) werden gebeten, die unter I.1 genannten Änderungen in den Tabellen IV und III.B zu vermerken und Tabelle VII Spalte 3 im Hinblick auf I.2 zu berichtigen.

I.2 Conversion of European patent applications

Where the central industrial property office of an EPC Contracting State with which an application has been filed transmits to the UK Patent Office a request for conversion in accordance with Section 81(2)(b)(ii) of the Patents Act, the applicant may perform the acts required of him under Rule 82(2) and (3) PR 1990 within a period of four months (previously two months) calculated from the date on which the UK Patent Office notifies receipt of the request.

The period may be extended by one month under the conditions of Rule 110(3) PR 1990. A further extension is obtainable under Rule 110(4)

Updating of EPO brochure "National law relating to the EPC"

Users of the EPO brochure "National law relating to the EPC" (6th edition) are asked to amend Tables IV and III.B as indicated under I.1 and Table VII, column 3, in accordance with I.2.

I.2 Transformation des demandes de brevet européen

Si le service central de la propriété industrielle d'un Etat partie à la CBE, auprès duquel la demande a été déposée, a transmis à l'Office des brevets du Royaume-Uni une requête en transformation conformément à l'article 81 (2) b) ii) de la loi sur les brevets, le demandeur peut accomplir les actes qu'il lui incombe d'effectuer aux termes de la règle 82 (2) et (3) PR 1990 dans les quatre mois (deux mois jusqu'ici) suivant la date à laquelle l'Office des brevets du Royaume-Uni lui a notifié la réception de la requête.

Le délai peut être prorogé d'un mois dans les conditions énoncées à la règle 110 (3) PR 1990. Une prorogation supplémentaire est possible conformément à la règle 110 (4) PR 1990.

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 reporter les modifications mentionnées au point 1.1 ci-dessus sur les tableaux IV et III.B et celles mentionnées au point I.2 sur le tableau VII, colonne 3.

INTERNATIONALE VERTRÄGE

PCT

Abkommen zwischen der Europäischen Patentorganisation und dem Österreichischen Patentamt über die Durchführung von Recherchenarbeiten

Am 7. Dezember 1990 ist ein "Abkommen zwischen der Europäischen Patentorganisation und dem Österreichischen Patentamt über Arbeiten in bezug auf internationale Recherchen nach dem PCT" unterzeichnet worden. Es ist am 1. Januar 1991 in Kraft getreten und gilt für einen Zeitraum von zunächst 5 Jahren.

Gegenstand des Abkommens ist die Übertragung von Recherchenarbeiten zu internationalen Anmeldungen, für die das EPA die zuständige Internationale Recherchenbehörde ist, an das Österreichische Patentamt innerhalb eines Rahmens von 3000 bis 5000 Recherchen pro Jahr. Dabei bleibt die Verantwortung des EPA für die Erstellung des endgültigen internationalen Recherchenberichts oder der endgültigen Erklärung nach Artikel 17 (2) a) PCT unberührt. Das Abkommen stützt sich insbesondere auf Artikel 3 der Vereinbarung vom 7. Oktober 1987 zwischen der EPO und WIPO nach dem PCT¹⁾ und soll dazu beitragen, die hohe Arbeitsbelastung des EPA im Bereich der Recherche zu verringern. Das Österreichische Patentamt führt die Recherchenarbeiten nach den Bestimmungen des PCT, den Richtlinien für die internationale Recherche nach dem PCT und den Richtlinien für die Recherche im EPA aus und legt ihnen die Recherchenmethoden und den Prüfstoff des EPA zugrunde.

Das Abkommen zwischen der Europäischen Patentorganisation und dem Österreichischen Patentamt vom 14. Mai 1979²⁾, das am 31. Mai 1993 ausläuft, bleibt hiervon unberührt; der im Abkommen von 1990 vereinbarte Rahmen von 3000 bis 5000 Recherchen schließt jedoch die nach dem Abkommen von 1979 übertragenen Recherchen zu europäischen Patentanmeldungen ein.

INTERNATIONAL TREATIES

PCT

Agreement between the European Patent Organisation and the Austrian Patent Office on the carrying out of search work

The "Agreement between the EPO and the Austrian Patent Office on work entrusted in respect of international search under the PCT" was signed on 7 December 1990. It entered into force on 1 January 1991 for an initial period of five years.

The subject of the Agreement is the transfer to the Austrian Patent Office of search work (within a framework of 3 000 to 5 000 searches a year) in respect of international applications for which the European Patent Office is the competent International Searching Authority. The EPO's responsibility for establishing the final international search report or declaration referred to in Article 17(2)(a) PCT is not thereby affected. The Agreement is based in particular on Article 3 of the Agreement dated 7 October 1987 between the EPO and WIPO under the PCT¹⁾, and is intended to help reduce the EPO's heavy workload in the search field. The Austrian Patent Office is to perform the search work in accordance with the PCT, the Guidelines for International Search to be carried out under the PCT, and with the Guidelines for search in the EPO on the basis of the latter's search procedure and documentation.

The Agreement dated 14 May 1979²⁾ between the European Patent Organisation and the Austrian Patent Office, which expires on 31 May 1993, remains unaffected. However, the figure of 3 000 to 5 000 searches agreed upon in the 1990 Agreement includes those carried out in respect of European patent applications under the 1979 Agreement.

TRAITES INTERNATIONAUX

PCT

Accord entre l'Organisation européenne des brevets et l'Office autrichien des brevets concernant l'exécution de travaux de recherche

Un "Accord entre l'Organisation européenne des brevets et l'Office autrichien des brevets concernant des travaux relatifs à la recherche internationale au titre du PCT" a été signé le 7 décembre 1990. Il est entré en vigueur le 1^{er} janvier 1991 et a été conclu, dans un premier temps, pour une durée de cinq ans.

Cet accord a pour objet de confier à l'Office autrichien des brevets, à l'intérieur d'un cadre de 3 000 à 5 000 recherches par an, des travaux de recherche portant sur des demandes internationales pour lesquelles l'OEB est l'administration compétente chargée de la recherche internationale. L'OEB demeure responsable de l'établissement définitif du rapport de recherche internationale ou de la déclaration visée à l'article 17.2)a) du PCT. Se fondant notamment sur l'article 3 de l'accord en date du 7 octobre 1987 conclu entre l'Organisation européenne des brevets et l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle au titre du PCT¹⁾, cet accord vise à contribuer à réduire l'importante charge de travail de l'OEB dans le domaine de la recherche. L'Office autrichien des brevets effectue les travaux de recherche conformément aux dispositions du PCT, aux directives concernant la recherche internationale selon le PCT et aux directives pour la recherche à l'OEB, sur la base des méthodes et de la documentation de la recherche de l'OEB.

Bien que l'accord entre l'Organisation européenne des brevets et l'Office autrichien des brevets conclu le 14 mai 1979²⁾ avec effet jusqu'au 31 mai 1993 ne soit pas affecté par l'accord de 1990, le cadre de 3 000 à 5 000 recherches fixé dans ce dernier comprend les recherches à effectuer en vertu de l'accord de 1979 pour des demandes de brevet européen.

1) ABI.EPA 1987,515; 1988,364
2) ABI.EPA 1979,249

1) OJ.EPO 1987,515; 1988,364
2) OJ.EPO 1979,249

1) JO OEB 1987,515; 1988,364
2) JO OEB 1979,249

Beitritt Griechenlands

Im ABI EPA 1990,442 ist auf das Inkrafttreten des PCT für Griechenland am **9. Oktober 1990** hingewiesen worden.

Griechenland hat das Internationale Büro davon unterrichtet, daß gemäß seinem nationalen Recht und nach Artikel 45 (2) PCT die Bestimmung Griechenlands in einer internationalen Anmeldung als Hinweis auf den Wunsch anzusehen ist, für Griechenland ein europäisches Patent zu erhalten. Infolgedessen ist der Erhalt eines nationalen Patents für Griechenland nach dem PCT nicht möglich.

Es wird daran erinnert, daß noch weitere Staaten, die zugleich PCT- und EPÜ-Vertragsstaaten sind, nämlich Belgien, Frankreich und Italien, eine ähnliche Bestimmung in ihre nationalen Durchführungsbestimmungen zum PCT aufgenommen haben.

Accession of Greece

Readers are referred to the information published in OJ EPO1990,442 concerning the PCT's entry into force for Greece on **9 October 1990**.

The International Bureau has been informed by Greece that, according to its national law and pursuant to Article 45(2) PCT, the designation of Greece in an international application shall have the effect of an indication of the wish to obtain for Greece a European patent. Thus, a national patent for Greece cannot be obtained under the PCT.

Other States party to both the PCT and the EPC - namely Belgium, France and Italy - have similar provisions in their national law implementing the PCT.

Adhésion de la Grèce

Il est fait référence à l'information publiée dans le JO OEB 1990,442, relative à l'entrée en vigueur du PCT à l'égard de la Grèce à partir du **9 octobre 1990**.

La Grèce a informé le Bureau international que, conformément à sa loi nationale et en vertu de l'article 45.2) du PCT, la désignation de la Grèce dans une demande internationale sera considérée comme l'indication que le déposant désire obtenir pour la Grèce un brevet européen. Par conséquent, il n'est pas possible d'obtenir un brevet national pour la Grèce en vertu du PCT.

Il est rappelé que d'autres Etats simultanément parties au PCT et à la CBE ont une disposition similaire dans leur loi nationale d'application du PCT, à savoir la Belgique, la France et l'Italie.

GEBÜHREN**Hinweise für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen**

Der derzeit aktuelle Gebührenhinweis ist im Amtsblatt 1-2/1991, Seiten 127-136 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 1-2/1991, pp. 127-136.

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 1-2/1991, p. 127-136.

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