

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer vom 24. Juli 1991
J 37/89 - 3.1.1
 (Entwurfstext)*

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: O. Bossung
 Mitglieder: M. Lewenton
 C. Holtz

Anmelder: Matsushita Co.

Stichwort: Ablehnung einer Fristverlängerung/MATSUSHITA

Artikel: 96 (3), 106 (3), 121 EPÜ

Regel: 84 EPÜ

Schlagwort: "Fristverlängerung — Überprüfung ihrer Ablehnung"

Leitsatz

Wurde ein rechtzeitiges Fristgesuch nach Regel 84, Satz 2 EPÜ abgelehnt und ist der Anmelder der Auffassung, daß dies zu Unrecht geschah, so muß er einen infolge der Ablehnung eintretenden Rechtsverlust zunächst durch einen Antrag auf Weiterbehandlung nach Artikel 121 EPÜ überwinden. Dabei kann er die Rückzahlung der Weiterbehandlungsgebühr beantragen. Über diesen Nebenantrag ist im Rahmen der Endentscheidung zu befinden. Die Entscheidung über den Nebenantrag kann nach Artikel 106 (3) EPÜ zusammen mit der Endentscheidung mit der Beschwerde angefochten werden. Die Beschwerde kann sich auch auf eine Anfechtung der Entscheidung über den Nebenantrag beschränken

Sachverhalt und Anträge

I. In einem Prüfungsbescheid nach Artikel 96 (2) EPÜ war dem Vertreter der Anmelder eine Frist von 4 Monaten zur Stellungnahme gesetzt worden. Der Vertreter beantragte eine erste Verlängerung um 2 Monate, weil die aus Japan erhaltenen Informationen eine Rückfrage bei den dortigen Anwälten der Anmelder notwendig machen würden. Die Fristverlängerung wurde gewährt. Sodann beantragte er eine Verlängerung um weitere 2 Monate, weil nunmehr Anspruchsänderungen vorgesehen seien, die so wesentlich vom ursprünglichen Auftrag abweichen würden, daß die Zustimmung des Anmelders eingeholt werden müsse.

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

Decision of the Legal Board of Appeal dated 24 July 1991
J 37/89 - 3.1.1
 (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: O. Bossung
 Members: M. Lewenton
 C. Holtz

Applicant: Matsushita Co.

Headword: Rejection of extension of time limit/MATSUSHITA

Article: 96(3), 106(3), 121 EPC

Rule: 84 EPC

Keyword: "Extension of time limit - review of rejection of same"

Headnote

If a request for extension of a time limit filed in good time has been rejected under Rule 84, second sentence, EPC, and the applicant considers this unjust, the ensuing loss of rights can only be overcome by a request for further processing under Article 121 EPC. At the same time, he may request reimbursement of the fee for further processing. This secondary request will have to be decided on in connection with the final decision. Under Article 106(3) EPC, the decision on the secondary request can be appealed together with the final decision. The appeal may also be confined to contesting the decision on the secondary request.

Summary of Facts and Submissions

I. In a communication from the Examining Division under Article 96(2) EPC, the applicants' representative was given four months within which to file observations. The representative requested an initial two-month extension because the information received from Japan necessitated enquiries of the applicants' representatives there. The extension was granted, whereupon the representative requested a further two-month extension because the claims now needed to be amended to such an extent vis-à-vis those originally filed that the applicants' approval had to be obtained.

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

Décision de la Chambre de recours juridique, en date du 24 juillet 1991
J 37/89 - 3.1.1
 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: O. Bossung
 Membres: M. Lewenton
 C. Holtz

Demandeur: Matsushita Co.

Référence: Rejet d'une prorogation de délai/MATSUSHITA

Article: 96(3), 106(3), 121 CBE

Règle: 84 CBE

Mot-clé: "Prorogation de délai - Révision de son rejet"

Sommaire

Si une requête en prorogation de délai formulée en temps voulu a été rejetée en vertu de la règle 84, deuxième phrase CBE, et que le demandeur considère cette décision injustifiée, il ne lui est possible de remédier dans un premier temps à la perte de droit découlant de ce rejet qu'en présentant une requête en poursuite de la procédure conformément à l'article 121 CBE. A cette occasion, il peut requérir le remboursement de la taxe de poursuite de la procédure. Cette requête secondaire doit être tranchée dans le cadre de la décision finale. En effet, aux termes de l'article 106(3) CBE, la décision relative à la requête secondaire peut faire l'objet d'un recours avec la décision finale. Le recours peut également se limiter à la contestation de la décision portant sur la requête secondaire.

Exposé des faits et conclusions

I. Dans une notification de la division d'examen établie en vertu de l'article 96(2) CBE, un délai de quatre mois a été imparti au mandataire des demandeurs, afin qu'il présente ses observations. Le mandataire a requis une première prorogation de deux mois au motif que les informations reçues du Japon nécessitaient une demande de renseignements complémentaires auprès des mandataires des demandeurs dans le pays. Cette prorogation a été accordée, sur quoi le mandataire a requis une nouvelle prorogation de deux mois, alléguant que l'ampleur des modifications à apporter aux revendications était telle par rapport aux revendications déposées à l'origine qu'il fallait obtenir l'approbation des demandeurs.

* Nach Artikel 4(5) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (ABl. EPA 1980, 171).

II. Mit Entscheidung vom 25. Juli 1989 lehnte der Formalprüfer auf Formblatt 2018.2-9.83 das weitere Fristgesuch ab. In das Formblatt ist ein Hinweis auf die Richtlinie E-VIII 1.6 aufgenommen: eine Mitteilung des EPA vom 28 Februar 1989 (ABl. EPA 1989, 180) ist angeheftet. Dort wird unter Nr. 3 ausgeführt, daß die in den Richtlinien genannten Kriterien in Zukunft streng angewandt und solche Anträge in der Regel abgelehnt würden. Die Formblatt-Entscheidung enthielt ferner die Hinweise, daß eine besondere Mitteilung über die Rechtsfolge ergehe und Weiterbehandlung nach Artikel 121 EPÜ möglich sei. Eine entsprechende Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ, die den Rechtsverlust durch Rücknahmefiktion nach Artikel 96 (3) EPÜ feststellte, folgte sodann.

III. Am 20 September 1989 legte der Vertreter der Anmelder gegen die das zweite Fristgesuch ablehnende Entscheidung vom 25. Juli 1989 Beschwerde ein. Eine Begründung war beigefügt; gleichzeitig wurde eine Weiterbehandlungsgebühr von DEM 125,00 und eine Beschwerdegebühr von DEM 680,00 gezahlt. Außerdem legte er die sachliche Stellungnahme zum früheren Prüfungsbescheid und geänderte Anmeldeunterlagen vor.

IV. Inzwischen hat die Erstinstanz eine Weiterbehandlung des Patenterteilungsverfahrens nach Artikel 121 EPÜ aufgenommen, d. h. den Rechtsverlust nach Artikel 96 (3) EPÜ rückgängig gemacht. Zwischen dem Vertreter der Beschwerdeführer und der Beschwerdekammer sind weitere Klarstellungen über das Beschwerdebegehren erfolgt. Nunmehr beantragt er, festzustellen, daß die Erstinstanz in einer Entscheidung nach Regel 69(2) EPÜ hätte feststellen müssen, daß die Ablehnung seines Fristgesuchs ungerechtfertigt war. Ferner beantragt er Rückzahlung der Weiterbehandlungsgebühr und Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Entscheidungsgründe

1 Die Zulässigkeit der Beschwerde hängt davon ab, ob eine im Sinne von Artikel 106 EPÜ beschwerdefähige Entscheidung vorliegt. Dies ist zu verneinen, weil die Ablehnung eines Fristgesuchs nach Regel 84, Satz 2 EPÜ das Verfahren gegenüber dem Anmelder nicht abschließt (vgl. Art. 106 (3) EPÜ) und weil es eine Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ, die als solche anfechtbar wäre, noch nicht gibt. Daher ist die Beschwerde nach Artikel 106 i.V.m. Regel 65 (1) EPÜ als unzulässig zu verwerfen.

II. In a decision dated 25 July 1989 on Form 2018.2-9.83, the formalities officer refused the second request. In the Form a reference was given to Guidelines E-VIII, 1.6; it was accompanied by a notice from the EPO dated 28 February 1989 (OJ EPO 1989, 180), point 3 of which stated that the criteria set out in the Guidelines would in future be strictly applied and that such requests would normally be refused. The decision also pointed out that a separate communication concerning the legal consequences would be issued and that further processing was possible under Article 121 EPC. A communication to that effect under Rule 69(1) EPC noting the loss of rights because of the deemed withdrawal under Article 96(3) EPC then followed.

III. On 20 September 1989 the applicants' representative filed an appeal against the decision of 25 July 1989 refusing the second request for extension. A statement of grounds was attached and the fee for further processing of DEM 125 and appeal fee of DEM 680 were paid. He also filed observations in response to the earlier communication from the Examining Division and submitted amended application documents.

IV. In the meantime, the first instance has resumed processing the patent application under Article 121 EPC, i.e. retracted the loss of rights under Article 96(3) EPC. The object of the appeal has been further clarified between the appellants' representative and the Board of Appeal. The representative now requests a ruling that the first instance should have found in a decision under Rule 69(2) EPC that his request for an extension should not have been refused. He also requests reimbursement of the fee for further processing and the appeal fee.

Reasons for the Decision

1. The admissibility of the appeal depends on whether or not there is a decision that can be appealed under Article 106 EPC. This must be denied, since a rejection of a request to extend a time limit under Rule 84, second sentence, EPC does not terminate proceedings as regards the applicant (cf. Art. 106(3) EPC) and because a decision under Rule 69(2) EPC, which as such would be open to appeal, has not been taken. The appeal must therefore be rejected as inadmissible under Article 106 in conjunction with Rule 65(1) EPC.

II. Dans sa décision en date du 25 juillet 1989, l'agent des formalités a rejeté la seconde requête sur le formulaire 2018.2-9.83. Mention était faite, sur ce formulaire, des Directives (E-VIII 1.6); un communiqué de l'OEB en date du 28 février 1989 (JO OEB 1989, 180) y était joint, dont le point 3 énonce que les critères fixés dans les Directives seraient à l'avenir appliqués à la lettre, et que de telles requêtes seraient en principe rejetées. Il était par ailleurs signalé dans la décision qu'une notification séparée portant sur les effets juridiques serait établie et que la poursuite de la procédure était possible en vertu de l'article 121 CBE. A cet effet, une notification constatant la perte de droit a ensuite été établie conformément à la règle 69(1) CBE, vu que la demande était réputée retirée aux termes de l'article 96(3) CBE.

III. Le mandataire des demandeurs a formé le 20 septembre 1989 un recours contre la décision de rejet de la seconde requête en prorogation datant du 25 juillet 1989, auquel était joint un mémoire en exposant les motifs. Simultanément, la taxe de poursuite de la procédure, d'un montant de 125 DEM, et la taxe de recours, s'élevant à 680 DEM, ont été acquittées. Le mandataire a également présenté ses observations en réponse à la notification antérieure de la division d'examen, et a remis les documents de la demande tels que modifiés.

IV. Entre temps, la première instance a repris la procédure de délivrance du brevet aux termes de l'article 121 CBE, c'est-à-dire qu'elle a annulé la perte de droit visée à l'article 96(3) CBE. L'objet du recours a fait l'objet d'une clarification supplémentaire entre le mandataire du requérant et la chambre de recours. Le mandataire demande maintenant qu'il soit établi que la première instance aurait dû constater dans une décision rendue en vertu de la règle 69(2) CBE que le rejet de sa requête en prorogation était injustifié. Il demande également que la taxe de poursuite de la procédure ainsi que la taxe de recours soient remboursées.

Motifs de la décision

1 La recevabilité du recours dépend de la question de savoir si la décision en cause est susceptible de recours au sens de l'article 106 CBE. La réponse est négative vu que le rejet d'une requête en prorogation de délai conformément à la règle 84, deuxième phrase CBE, ne met pas fin à la procédure à l'égard du demandeur (cf. art. 106(3) CBE), et qu'il n'avait pas encore été rendu de décision conformément à la règle 69(2) CBE, décision qui, en tant que telle, est susceptible de recours. Par conséquent, le recours doit être rejeté comme irrecevable aux termes de l'article 106 ensemble la règle 65(1) CBE.

2 Gerade wegen der Unzulässigkeit der Beschwerde bietet der vorliegende Fall Anlaß zu klären, wie die Ablehnung eines Fristgesuchs nach Regel 84, Satz 2 EPÜ richterlich überprüft werden kann. Die Unzulässigkeit der Beschwerde gebietet es in diesem Fall aber auch, daß sich die Beschwerdekammer auf die Klärung dieser rein verfahrensrechtlichen Frage beschränkt. Ausführungen über die nach Regel 84, Satz 2 EPÜ zu treffende Ermessensentscheidung und deren Überprüfung unterbleiben daher. Dies gilt auch für die Frage der Zuständigkeit des Formalsachbearbeiters wie für die Frage, ob das Fristgesuch eine für eine Fristverlängerung nach Regel 84, Satz 2 EPÜ ausreichende Begründung enthielt, und für die Frage, ob in einem Hinweis auf die Richtlinien zusammen mit der Anheftung einer Mitteilung aus dem Amtsblatt eine ausreichende Begründung der Ablehnung gesehen werden kann.

3. Es bleibt daher hier die Frage zu beantworten, wie in dem im Übereinkommen vorgegebenen System von Fristeinholung, Rechtsverlust und Heilungsmöglichkeiten eine richterliche Überprüfung der Ablehnung eines Fristgesuchs im Rahmen der Ermessensentscheidung nach Regel 84, Satz 2 EPÜ eingeordnet werden kann.

3.1 Auszugehen ist davon, daß in einem Prüfungsbescheid nach Artikel 96 (2) EPÜ eine Frist zur Stellungnahme gesetzt worden ist. Reicht der Anmelder vor Fristablauf ein Gesuch um Fristverlängerung ein, so "antwortet" er (vgl. auch Artikel 124 (2) EPÜ) jedenfalls in einer gewissen Weise. Daher ist nicht selbstverständlich, daß auch in einem solchen Fall der Rechtsverlust durch Fiktion nach Artikel 96 (3) EPÜ eintritt. Ein rechtzeitiges Fristgesuch kann auch als rechtzeitige Antwort - wenn auch als eine Antwort ohne Inhalt in der Sache angesehen werden. Ein sachlicher Inhalt, der der Prüfungsabteilung eine Abweichung von ihrer im Prüfungsbescheid zum Ausdruck gebrachten Auffassung erlauben würde, wird von Antworten des Anmelders nicht verlangt, um den Rechtsverlust nach Artikel 96 (3) EPÜ zu vermeiden. Liegt eine sachlich unzulängliche Antwort vor, so tritt die Situation ein, daß eine Sachentscheidung nach Aktenlage ergehen kann, weil die Gelegenheit zu rechtem Gehör und zu Änderung der Unterlagen ungenutzt blieb. Dementsprechend könnte die Endentscheidung getroffen und mit ihr zusammen dann auch die Versagung der Fristverlängerung durch Beschwerde angefochten werden (vgl. Singer EPÜ, Art. 120, Rdn. 14).

2. The inadmissibility of the appeal in the present case is in itself a reason for clarifying how a judicial review of a decision to refuse a request for a time-limit extension under Rule 84, second sentence, EPC can be carried out. However, the inadmissibility of the appeal in the present case also demands that the Board of Appeal confine itself to clarifying this purely procedural question. The discretionary decision to be taken under Rule 84, second sentence, EPC will not therefore be commented on or examined, any more than will the formalities officer's competence or the question of whether the request for an extension contained adequate grounds for a time-limit extension under Rule 84, second sentence, EPC or whether a reference to the Guidelines accompanied by a notice from the Official Journal can be regarded as sufficient reason for refusing a request.

3 The question that remains to be answered here therefore is how a judicial review of a discretionary decision under Rule 84, second sentence, EPC to refuse a request for a time-limit extension can be fitted into the system of time limits, loss of rights and remedies laid down in the EPC.

3.1 It may be assumed that a communication from the Examining Division under Article 96(2) EPC sets a time limit for filing observations. If, before expiry of that time limit, the applicant requests an extension, he is "answering" in a certain way (cf. also Article 124(2) EPC). It is therefore not clear in a case such as this whether loss of rights ensues also in such cases as a result of the legal fiction under Article 96(3) EPC. Requesting in good time a time-limit extension can also be regarded as a timely answer, even if it does not address the matter at issue. Applicants' answers do not have to contain relevant matter enabling the Examining Division to alter the view expressed in its communication for a loss of rights under Article 96(3) EPC to be avoided. If the answer given is insufficient with a view to the matter at hand, the situation arises that a decision may be taken in the matter on the basis of the file, because advantage was not taken of the right to be heard and to amend the documents. A final decision to this effect could consequently be taken, which could then be appealed together with the refusal to grant a time-limit extension (cf. Singer EPC, Article 120, point 14).

2 Dans la présente espèce, l'irrecevabilité du recours fournit justement l'occasion de clarifier la manière dont la décision de rejet d'une requête en prorogation de délai conformément à la règle 84, deuxième phrase CBE, peut faire l'objet d'une révision. Toutefois, l'irrecevabilité du recours exige également, en l'espèce, que la chambre de recours se borne à clarifier cette pure question de procédure. Par conséquent, il n'y a pas à commenter, ni à examiner la décision à rendre sur la base d'un pouvoir d'appréciation en vertu de la règle 84, deuxième phrase CBE. Il en va de même pour ce qui est de la compétence de l'agent des formalités et des questions de savoir si la requête en prorogation de délai contenait des motifs suffisants qui justifiaient une telle prorogation conformément à la règle 84, deuxième phrase CBE, et si le renvoi au Directives, auquel était joint un communiqué paru dans le Journal officiel pouvait être considéré comme motif de rejet suffisant.

3. La seule question qui, en l'espèce, appelle une réponse est donc celle de savoir comment la révision d'une décision rendue sur la base d'un pouvoir d'appréciation conformément à la règle 84, deuxième phrase CBE, et par laquelle une requête en prorogation de délai a été rejetée, peut s'intégrer dans le système des délais, des pertes de droits et des moyens d'y remédier, prévu dans la CBE.

3.1 Il convient tout d'abord de constater qu'un délai a été fixé dans la notification de la division d'examen, conformément à l'article 96(2) CBE, afin que des observations puissent être présentées. Si le demandeur requiert une prorogation avant l'expiration de ce délai, il "débâche" d'une certaine manière à cette invitation (cf. également article 124(2) CBE). Il ne va donc pas de soi que, dans un tel cas également, une perte de droit découle de la fiction juridique visée à l'article 96(3) CBE. Le fait de requérir, en temps voulu, une prorogation de délai peut également être considéré comme réponse donnée dans le délai imparti, même si celle-ci n'est pas pertinente. En effet, les réponses du demandeur n'ont pas à avoir de contenu pertinent qui permettrait à la division d'examen de modifier l'avis exprimé dans sa notification, et ce dans le but d'éviter la perte de droit visée à l'article 96(3) CBE. Si la réponse donnée se révèle insuffisante quant au fond, il en résulte la situation suivante, à savoir qu'il est possible de rendre une décision au fond, sur la base du dossier, parce qu'il n'a pas été fait usage du droit d'être entendu, ni du droit de modifier les documents. Il serait donc possible de rendre une décision finale à cet effet, qui pourrait alors faire l'objet d'un recours avec la décision de rejeter la prorogation de délai (cf. Singer CBE, article 120, point 14).

3.2 Damit allerdings würde man denjenigen, der rechtzeitig ein Fristgesuch stellt, schlechter stellen als jenen, der überhaupt nicht antwortet. Letzterem eröffnet sich die Möglichkeit der Weiterbehandlung nach Artikel 121 EPÜ. Hierfür wird nur eine geringe Gebühr gefordert. Durch die Zahlung eines Geldbetrags allein kann somit indirekt eine Fristverlängerung erwirkt werden, die - einschließlich aller Abwicklungszeiten - leicht 4 Monate erreicht. Die so gewonnene weitere Frist ist dann aber ihrerseits nicht mehr nach Regel 84, Satz 2 EPÜ verlängerungsfähig. Davon abgesehen kann aber eine Weiterbehandlung das Bedürfnis des Anmelders nach weiterem Zeitgewinn fast immer ausreichend erfüllen. Falls dies in seltenen Fällen nicht der Fall ist, bleibt immer noch die Möglichkeit der Beschwerde und eine Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Versagung der Fristverlängerung in deren Rahmen (vorstehend Nr. 3.1).

3.3 Als erstes Ergebnis ergibt sich somit, daß man Anmelder mit rechzeitigem Fristgesuch nicht schlechter stellen kann als Anmelder, die überhaupt nicht antworten. Fälle versagter Fristverlängerung sind also - wie dies in der Praxis des EPA geschieht - wie jene Fälle zu behandeln, in denen auf den Prüfungsbescheid nach Artikel 96 (2) EPÜ keine Antwort oder nur eine verspätete Antwort eingeht. Bei abgelehntem Fristgesuch sind daher zunächst Artikel 96 (3), Regel 69 (1) und Artikel 121 EPÜ anzuwenden.

3.4 Dieser Verfahrensweg führt allerdings nicht zu einer Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ. Der Rechtsverlust nach Artikel 96 (3) EPÜ tritt ein durch das Fristversäumnis als solches. Wie in Fällen notwendiger Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPÜ, so ist hier das Fristversäumnis selbst unstrittig und somit für eine Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ kein Raum. Streitig ist nur, ob der Antrag auf Fristverlängerung zu Recht abgelehnt wurde. Der Weg zu einer richterlichen Überprüfung der Versagung einer Fristverlängerung kann daher nicht über eine Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ hin zur Beschwerde führen. Außerdem wäre die Frage, ob die Fristverlängerung zu Recht versagt wurde, über Monate zur Diskussion gestellt und das Prüfungsverfahren aufgehalten. Bei unberechtigter Ablehnung eines Fristgesuchs kann das berechtigte Interesse des Anmelders aber nur dahin gehen, dennoch eine ausreichende Frist zu gewinnen und eine hierfür zunächst zu zahlende Weiterbehandlungsgeldgebühr später zurückzuerhalten.

3.2 Clearly under these circumstances someone who had requested a time-limit extension in good time would be at a disadvantage vis-à-vis someone who had not answered at all and who, for a modest fee, could apply for further processing under Article 121 EPC. The mere fact of paying a sum of money can therefore have the indirect effect of extending the time limit which, including processing time, can easily amount to four months. The further time thus won cannot however then be extended under Rule 84, second sentence, EPC. That aside, further processing can nevertheless almost always satisfy the applicant's need for further time. In the rare instances that it cannot, the applicant can always appeal and have the decision to refuse the extension reviewed (see 3.1 above).

3.3 The first point to emerge from the foregoing is that applicants who request a time-limit extension in good time cannot be disadvantaged vis-à-vis those who do not answer at all. As in fact happens in EPO practice, cases in which a time-limit extension has been refused are therefore to be treated in the same way as where the communication from the Examining Division under Article 96(2) EPC either has not been answered or has been answered late. Article 96(3), Rule 69(1) and Article 121 EPC must be applied in the first instance, therefore, where a request for an extension has been refused.

3.4 This method of proceeding does not however give rise to a decision under Rule 69(2) EPC. The loss of rights under Article 96(3) EPC ensues as a result of failure to comply with a time limit as such. As in cases where re-establishment under Article 122 EPC is necessary, it is not disputed that the time limit itself was not met and that therefore a decision under Rule 69(2) EPC does not arise. The only point of contention is whether it was correct to refuse the request for extension. A route to judicial review of a refusal to grant an extension cannot therefore be opened by way of appealing against a decision under Rule 69(2) EPC. Besides, the debate on whether it was right to refuse the extension could last for months and delay the examination procedure. If a time-limit extension is unjustly refused, the applicant will have a legitimate interest solely in securing an adequate time limit and obtaining a refund of the fee paid for further processing.

3.2 Dans ces circonstances, celui qui requiert en temps voulu une prorogation de délai serait manifestement désavantagé par rapport à celui qui ne répondrait pas du tout et qui, moyennant une modeste taxe, pourrait requérir la poursuite de la procédure aux termes de l'article 121 CBE. Par conséquent, le simple fait de payer une somme d'argent est susceptible d'entraîner indirectement une prorogation de délai pouvant facilement s'élever à quatre mois, y compris le temps nécessaire pour le traitement. Toutefois, le délai supplémentaire ainsi obtenu ne peut pas être prorogé en vertu de la règle 84, deuxième phrase CBE. Malgré tout, la poursuite de la procédure peut presque toujours répondre au besoin de délai supplémentaire du demandeur. Les rares fois où cela n'est pas le cas, le demandeur peut toujours former un recours et faire procéder à la révision de la décision de rejet de la prorogation (cf. point 3.1 ci-dessus).

3.3 La première conclusion qui s'impose est que les demandeurs qui requièrent une prorogation de délai dans les temps impartis ne peuvent pas être désavantagés par rapport à ceux qui ne répondent pas du tout. Conformément à la pratique de l'OEB, les affaires dans lesquelles une prorogation du délai a été rejetée doivent être traitées de la même manière que lorsque la notification de la division d'examen prévue à l'article 96(2) est restée sans réponse ou que la réponse est parvenue tardivement. L'article 96(3), la règle 69(1) et l'article 121 CBE doivent donc être appliqués en premier lieu lorsqu'une requête en prorogation a été rejetée.

3.4 Toutefois, cette manière de procéder ne donne pas lieu à une décision au sens de la règle 69(2) CBE. La perte de droit visée à l'article 96(3) CBE résulte du non-respect d'un délai en tant que tel. Comme dans les affaires où une *restitutio in integrum* est nécessaire conformément à l'article 122 CBE, l'inobservation du délai elle-même n'est pas contestée en l'espèce. Il n'est donc pas possible de rendre une décision au sens de la règle 69(2) CBE. Le seul point litigieux est de savoir si la requête en prorogation du délai a été rejetée à juste titre. Il ne peut donc pas être procédé à la révision du rejet de la prorogation de délai par le biais d'un recours formé contre une décision au sens de la règle 69(2) CBE. En outre, les discussions portant sur le bien-fondé du rejet de la prorogation pourraient s'étaler sur plusieurs mois et retarder ainsi la procédure d'examen. Mais en cas de rejet injustifié d'une prorogation de délai, le demandeur aura pour seul intérêt légitime d'obtenir quand même un délai suffisant et, par la suite, le remboursement de la taxe qui doit être acquittée au titre de la poursuite de la procédure.

3.5 Zusammengefaßt bedeutet dies folgendes: Wurde ein rechtzeitiges Fristgesuch nach Regel 84, Satz 2 EPÜ abgelehnt und ist der Anmelder der Auffassung, daß dies zu Unrecht geschah, so kann er einen infolge der Ablehnung eintretenden Rechtsverlust zunächst nur durch einen Antrag auf Weiterbehandlung nach Artikel 121 EPÜ überwinden. Dabei kann er die Rückzahlung der Weiterbehandlungsgebühr beantragen. Über diesen Nebenantrag ist im Rahmen der Endentscheidung zu befinden. Die Entscheidung über den Nebenantrag kann nach Artikel 106 (3) EPÜ zusammen mit der Endentscheidung mit der Beschwerde angefochten werden. Die Beschwerde kann sich auch auf eine Anfechtung der Entscheidung über den Nebenantrag beschränken.

4. Zur richterlichen Überprüfung der Ermessensausübung im Rahmen von Regel 84, Satz 2 EPU kann es somit in folgender Weise kommen:

4.1 Wird durch die Endentscheidung die Patentanmeldung zurückgewiesen, so kann der Anmelder gemäß Artikel 106 (3) EPÜ im Rahmen einer Beschwerde auch die Frage überprüfen lassen, ob sein früheres Fristgesuch zu Recht oder zu Unrecht abgelehnt wurde. Dies geschieht durch eine Technische Beschwerdekammer, was auch sachgerecht ist. Die Technische Beschwerdekammer ist nämlich zuständig, das erstinstanzliche Verfahren in seiner Gesamtheit zu überprüfen. Dabei gibt es Zusammenhänge zwischen einer etwaigen Versagung einer Fristverlängerung nach Regel 84, Satz 2, einer etwaigen Verletzung des rechtlichen Gehörs im Sinne von Artikel 113(1), einem etwaigen "Verfahrensfehler" im Sinne von Regel 67 und einer etwaigen Notwendigkeit zur Rückverweisung nach Artikel 111 EPÜ.

4.2 Wird durch die Endentscheidung das europäische Patent erteilt, so bleibt die Möglichkeit einer Beschwerde gegen den abgelehnten Nebenantrag

4.3 Wenn es zu einer Entscheidung über die europäische Patentanmeldung selbst nicht kommen sollte, weil sie der Anmelder nicht weiterverfolgt, kann doch über einen Nebenantrag isoliert entschieden werden. Auch die Rückzahlbarkeit einer anderen Gebühr, etwa einer Recherchegebühr oder einer Zuschlagsgebühr, könnte Gegenstand einer isolierten Gebühren-Entscheidung sein. Der seltene Fall, daß sich die Hauptsache erledigt hat und nur noch die Frage einer Gebühren-Rückzahlung übrigbleibt, wurde nur erwähnt, um das Prinzip zu überprüfen, nämlich: Die Versagung einer Fristverlängerung kann durch einen Antrag auf Weiterbehandlung verbunden mit ei-

3.5 To sum up, this means the following: if a request for extension of a time limit filed in good time has been rejected under Rule 84, second sentence, EPC and the applicant considers this unjust, the ensuing loss of rights can be overcome only by first filing a request for further processing under Article 121 EPC. At the same time he may request reimbursement of the fee for further processing. This secondary request will have to be decided on in connection with the final decision. Under Article 106(3) EPC the decision on the secondary request may be appealed together with the final decision. The appeal may also be confined to contesting the decision on the secondary request

4. A judicial review of the discretionary decision taken under Rule 84, second sentence, EPC may therefore come about as follows:

4.1 If the patent application is refused by a final decision, the applicant may have the question whether his earlier request for a time-limit extension was rightly or wrongly rejected examined in an appeal under Article 106(3) EPC. This is done by a Technical Board of Appeal, as is moreover appropriate since it is responsible for reviewing the entire first-instance procedure. There are links here between a rejection of a possible request for extension of a time limit under Rule 84, second sentence, a possible infringement of the right to be heard under Article 113(1), a possible "procedural violation" within the meaning of Rule 67 and a possible need to remit the case under Article 111 EPC

4.2 If the European patent is granted by a final decision, a secondary request that has been rejected may always be appealed.

4.3 If no decision is taken on the European patent application because the applicant does not prosecute it further, a separate decision may nevertheless be taken on the secondary request. The question whether a fee, for example a search fee or a surcharge, was reimbursable could also be decided on separately. The uncommon case in which the main issue has been settled and only the question of a fee repayment remains, has been mentioned simply to examine the principle that the rejection of a request for a time-limit extension may be examined by the Examining Division itself in response to a request for further processing combined with a request for

3.5 En résumé, cela signifie que si une requête en prorogation de délai formulée en temps voulu a été rejetée en vertu de la règle 84, deuxième phrase CBE, et que le demandeur considère cette décision injustifiée, il ne lui est possible de remédier à la perte de droit découlant de ce rejet qu'en présentant dans un premier temps une requête en poursuite de la procédure conformément à l'article 121 CBE. A cette occasion, il peut requérir le remboursement de la taxe de poursuite de la procédure. Cette requête secondaire devra être tranchée dans le cadre de la décision finale. En effet, aux termes de l'article 106(3) CBE, la décision relative à la requête secondaire peut faire l'objet d'un recours avec la décision finale. Le recours peut également se limiter à la contestation de la décision portant sur la requête secondaire.

4. La révision de la décision rendue sur la base d'un pouvoir d'appréciation en vertu de la règle 84, deuxième phrase CBE, peut donc intervenir de la manière suivante:

4.1 Si la demande de brevet est rejetée par une décision finale, le demandeur a la possibilité de former un recours conformément à l'article 106(3) CBE, afin que soit examinée la question de savoir si sa requête initiale en prorogation de délai a été rejetée à juste titre ou à tort. C'est une chambre de recours technique qui s'en charge, ce qui est d'ailleurs normal vu qu'elle est compétente pour examiner l'ensemble de la procédure de la première instance. Il existe en l'espèce des liens entre l'éventuel rejet d'une requête en prorogation de délai au titre de la règle 84, deuxième phrase, une éventuelle violation du droit d'être entendu au sens de l'article 113(1), un éventuel "vice de procédure" au sens de la règle 67 et l'éventuelle nécessité de renvoyer l'affaire en vertu de l'article 111 CBE.

4.2 Si le brevet européen est délivré par la décision finale, il est toujours possible de former un recours contre le rejet de la requête secondaire

4.3 S'il n'est pas rendu de décision relative à la demande de brevet européen, parce que le demandeur ne souhaite pas poursuivre la procédure, il est toutefois possible de rendre une décision séparée quant à la requête secondaire. De même, la question de savoir si une autre taxe, par exemple la taxe de recherche ou une surtaxe, est remboursable, pourrait faire l'objet d'une décision séparée. Le rare cas où le fond du litige a été réglé et où il ne reste plus qu'à résoudre la question du remboursement des taxes a été uniquement mentionné afin de vérifier le principe selon lequel le rejet d'une requête en prorogation de délai peut être examiné par la division d'examen

nem Antrag auf Rückzahlung der Weiterbehandlungsgebühr von der Prüfungsabteilung selbst überprüft werden.

Das Prüfungsverfahren erleidet dabei nur die bei einer Weiterbehandlung nach Artikel 121 EPÜ unvermeidbare Störung. Unabhängig vom Ausgang des Prüfungsverfahrens kann schließlich die Frage, ob der Antrag auf Fristverlängerung nach Regel 84, Satz 2 EPÜ zu Recht abgelehnt wurde, durch eine Beschwerde der richterlichen Überprüfung zugeführt werden.

5. Über den Antrag des Beschwerdeführers, ihm die Gebühr für die Weiterbehandlung zurückzuzahlen, kann im vorliegenden Fall nicht befunden werden. Dies ergibt sich schon aus der Unzulässigkeit der Beschwerde. Es bleibt dem Beschwerdeführer unbenommen, bei der Erinstanz Antrag auf Rückzahlung dieser Gebühr zu stellen.

6. Der Antrag auf Rückerstattung der Beschwerdegebühr ist zurückzuweisen. Regel 67 EPÜ verlangt als Voraussetzung der Rückzahlung, daß der Beschwerde stattgegeben wird. Dies ist vorliegend nicht der Fall. Aus Wortlaut und Zweck der Bestimmung ergibt sich unzweideutig, daß unter "Stattgabe" zu verstehen ist, daß die Beschwerdekammer zumindest im wesentlichen dem Rechtsbegehren des Beschwerdeführers "folgt", mit anderen Worten, daß sie seinen Anträgen stattgibt. Im vorliegenden Fall konnte keinem der Anträge stattgegeben werden, da die Beschwerde als unzulässig verworfen werden mußte.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

- 1 Die Beschwerde wird als unzulässig verworfen
2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

reimbursement of the fee for further processing.

In this case, the only interruption to the examination procedure is the unavoidable one connected with further processing under Article 121 EPC. In the final analysis, whatever the outcome of the examination procedure, the question of whether it was right to reject the request for a time-limit extension under Rule 84, second sentence, EPC may be submitted for judicial review by way of an appeal.

5. No decision can be taken in the present case regarding the appellants' request for reimbursement of the fee for further processing for the simple reason that the appeal is inadmissible. The appellants are at liberty to ask the first instance for reimbursement of this fee.

6 The request for reimbursement of the appeal fee must be refused. Rule 67 EPC stipulates as a precondition for reimbursement that the appeal be allowable, which is not the case here. It is clear from the wording and purpose of the provision that "allowable" is to be understood in the sense that the Board of Appeal, in substance at least, "follows" the relief sought by the appellants, in other words that it allows their requests. In the present case, none of the requests could be allowed since the appeal had to be rejected as inadmissible.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The appeal is rejected as inadmissible.
- 2 The request for reimbursement of the appeal fee is refused.

elle-même, par le biais d'une requête en poursuite de la procédure, liée à une requête en remboursement de la taxe de poursuite de la procédure.

La procédure d'examen ne subit alors que l'inévitable interruption liée à la poursuite de la procédure visée à l'article 121 CBE. Indépendamment de l'issue de la procédure d'examen, la question de savoir s'il était justifié de rejeter la requête en prorogation de délai en vertu de la règle 84, deuxième phrase CBE, peut être finalement soumise à une révision par le biais d'un recours.

5. Dans la présente affaire, aucune décision ne peut être rendue quant à la requête en remboursement de la taxe de poursuite de la procédure formulée par les requérants, pour la simple raison que le recours est irrecevable. Libre aux requérants de déposer auprès de la première instance une requête en remboursement de cette taxe

6. La requête en remboursement de la taxe de recours doit être rejetée. En effet, la règle 67 CBE énonce comme condition de remboursement qu'il doit être fait droit au recours, ce qui n'est pas le cas dans la présente espèce. Il ressort clairement du libellé et du but de cette disposition que l'expression "faire droit" doit être entendue en ce sens que la chambre de recours "suit" les prétentions des requérants, tout du moins sur le fond, soit, en d'autres termes, qu'elle fait droit à leurs requêtes. Dans la présente affaire, il n'a pas été possible de faire droit à l'une quelconque de ces requêtes, puisque le recours devait être rejeté pour irrecevabilité.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

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

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer
3.2.1 vom 13. Juni 1991
T 193/87 - 3.2.1
 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Delbecque
 Mitglieder: F. Benussi
 F. A. Gumbel

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Alfa-Laval AB

Einsprechender/Beschwerdeführer:
1) Otto Tuchenhausen GmbH & Co KG
2) Appendagefabriek "Hoogeveen" BV

Stichwort: verspätet eingereichte Übersetzung/APPENDAGEFABRIEK

Artikel: 14 (4), (5) EPÜ

Regel: 6 (2), 56 (1), (2) EPÜ

Schlagwort: "Übersetzung der Einspruchsschrift nicht rechtzeitig eingereicht - Einspruch nicht existent - keine Prüfung auf Zulässigkeit - Einspruchsgebühr zurückgezahlt"

Leitsatz

Wird eine Einspruchsschrift in einer Sprache eines Vertragsstaates eingereicht, die nicht Amtssprache des EPA ist, und wird die in Artikel 14 (4) EPÜ vorgeschriebene Übersetzung nicht rechtzeitig eingereicht, so gilt diese Einspruchsschrift als nicht eingegangen, und die Einspruchsgebühr ist zurückzuzahlen (im Anschluß an T 323/87, ABI EPA 1989, 343). Da kein Einspruch vorliegt, kommt eine Prüfung auf Zulässigkeit nach Regel 56 (1) EPÜ nicht in Betracht

Sachverhalt und Anträge

I. Der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents Nr. 0 039 319 auf die am 9. April 1981 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 81 850 063.9 wurde am 4. September 1985 bekanntgemacht. Die Einspruchsfrist lief demnach am 4. Juni 1986 ab.

II. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende II) reichte am 29. Mai 1986 eine Einspruchsschrift in niederländischer Sprache ein und entrichtete gleichzeitig die entsprechende Gebühr.

III. Da die in Artikel 14 (4) und Regel 1(1) EPÜ vorgeschriebene Übersetzung der Einspruchsschrift nicht vor Ablauf der Einspruchsfrist und nicht innerhalb eines Monats nach Einreichung der Einspruchsschrift (Regel 6 (2) EPÜ) eingereicht wurde, teilte der Formalsachbearbeiter der Einspruchsabteilung der Beschwerdeführerin am 5. August 1986 gemäß Regel 56 (1) EPÜ (mit Formblatt 2305.2) mit, daß der Einspruch aufgrund dieses Man-

Decision of Technical Board of Appeal 3.2.1 dated 13 June 1991
T 193/87 - 3.2.1
 (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: P. Delbecque
 Members: F. Benussi
 F.A. Gumbel

Patent proprietor/Respondent:
Alfa-Laval AB

Opponent/Appellant:
1) Otto Tuchenhausen GmbH & Co KG
2) Appendagefabriek "Hoogeveen" BV

Headword: Belated translation/ APPENDAGEFABRIEK

Article: 14(4), (5) EPC

Rule: 6(2), 56(1), (2) EPC

Keyword: "Translation of notice of opposition not filed in due time - opposition non-existent - No examination for admissibility - opposition fee refunded"

Headnote

If a notice of opposition is filed in a language of a Contracting State other than an official language of the EPO and the translation prescribed in Article 14(4) EPC is not filed in due time, this notice shall be deemed not to have been received, and the opposition fee is to be refunded (following T 323/87, OJ EPO 1989, 343). Since the opposition is not in existence, examination for its admissibility under Rule 56(1) EPC does not come into question.

Summary of Facts and Submissions

I. The mention of the grant of European patent No. 0 039 319, based on European patent application No. 81 850 063.9 filed on 9 April 1981, was published on 4 September 1985. The opposition period accordingly expired on 4 June 1986.

II. The appellant (Opponent II) filed a notice of opposition in the Dutch language on 29 May 1986 and paid the respective fee at the same time.

III. Since the prescribed translation of the notice of opposition in accordance with Article 14(4) and Rule 1(1) EPC was not submitted before the expiry of the opposition period and within the one month period after filing of the notice of opposition (Rule 6(2) EPC), the Formalities Officer of the Opposition Division, on 5 August 1986, issued a communication under Rule 56(1) EPC (Form 2305.2) informing the appellant that in view of that deficiency, rejection

Décision de la chambre de recours technique 3.2.1, en date du 13 juin 1991
T 193/87 - 3.2.1
 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: P. Delbecque
 Membres: F. Benussi
 F.A. Gumbel

Titulaire du brevet/intimé:
Alfa-Laval AB

Opposant/requérant:
1) Otto Tuchenhausen GmbH & Co KG
2) Appendagefabriek "Hoogeveen" BV

Référence: Traduction tardive/ APPENDAGEFABRIEK

Article: 14(4) et (5) CBE

Règle: 6(2), 56(1) et (2) CBE

Mot-clé: "Traduction de l'acte d'opposition non produite dans les délais - opposition inexistante - pas d'examen de la recevabilité - taxe d'opposition remboursée"

Sommaire

Lorsqu'une opposition est formée dans une langue d'un Etat contractant qui n'est pas l'une des langues officielles de l'OEB, et que la traduction prescrite à l'article 14(4) CBE n'est pas produite dans les délais, ladite opposition est réputée n'avoir pas été reçue et la taxe d'opposition doit être remboursée (cf. décision T 323/87, JO EPO 1989, 343). Etant donné que l'opposition est réputée ne pas exister, il ne saurait être question de procéder à un examen de sa recevabilité au regard de la règle 56(1) CBE.

Exposé des faits et conclusions

I. Le 4 septembre 1985 a été publiée la mention de la délivrance du brevet européen n° 0 039 319 sur la base de la demande de brevet européen n° 81 850 063.9 déposée le 9 avril 1981. En conséquence, le délai imparti pour former opposition venait à expiration le 4 juin 1986.

II. La requérante (opposante II) a formé une opposition en néerlandais le 29 mai 1986 et acquitté simultanément la taxe correspondante.

III. Etant donné que la traduction de l'acte d'opposition prescrite à l'article 14(4) et à la règle 1(1) CBE n'a pas été produite avant l'expiration du délai d'opposition ni dans un délai d'un mois à compter du dépôt de l'acte d'opposition (règle 6(2) CBE), l'agent des formalités de la division d'opposition a, le 5 août 1986, émis une notification au titre de la règle 56(1) CBE (Form 2305.2), par laquelle il a informé la requérante que, du fait de cette irrè-

gels voraussichtlich als unzulässig verworfen werde.

IV. Am 26. September 1986 reichte die Beschwerdeführerin eine Übersetzung der Einspruchsschrift in englischer Sprache ein und legte gleichzeitig eine Stellungnahme zur Mitteilung des Formalsachbearbeiters vom 5. August 1986 vor, die wie folgt zusammengefaßt werden kann:

- Die Einreichung der Übersetzung in einer Amtssprache des EPA sei in Regel 1 (1) Satz 2 EPÜ vorgeschrieben; insoweit finde Regel 56 (1) EPÜ Anwendung.

- Die Frist für die Einreichung dieser Übersetzung sei in Regel 6 (2) EPÜ festgelegt; bei Versäumung dieser Frist komme Regel 56 (2) EPÜ zur Anwendung.

- Die in der Mitteilung angekündigte Rechtsfolge könne nicht eintreten, weil der Formalsachbearbeiter der Einspruchsabteilung der Einsprechenden statt der Mitteilung nach Regel 56 (1) EPÜ eine Mitteilung nach Regel 56 (2) EPÜ mit der Aufforderung hätte zusenden müssen, den Mangel innerhalb einer bestimmten Frist zu beseitigen.

- Hilfsweise beantragte die Beschwerdeführerin die Anwendung der Regel 88 EPÜ.

V. Mit Entscheidung vom 11. März 1987 verwarf die Formalprüfungsstelle im Namen der Einspruchsabteilung den Einspruch gemäß Regel 56 (1) EPÜ als unzulässig. Diese Entscheidung wurde im wesentlichen wie folgt begründet:

1. Die Übersetzung der Einspruchsschrift in englischer Sprache sei nicht innerhalb der in Regel 6 (2) Satz 2 EPÜ vorgeschriebenen Frist eingereicht worden; deshalb gelte die Einspruchsschrift als nicht eingegangen (Art. 14 (5) EPÜ).

2. Somit sei Artikel 99 (1) EPÜ nicht erfüllt, weshalb die in Regel 56(1) EPÜ vorgeschriebene Rechtsfolge eintrete, nämlich die Verwerfung des Einspruchs als unzulässig.

3. Regel 88 EPÜ sei nicht anwendbar, weil die Aufnahme von Zitaten aus der in der Verfahrenssprache abgefaßten Patentschrift in die in niederländischer Sprache gehaltene Einspruchsschrift nicht bedeute, daß das Schriftstück in den englischen oder niederländischen Teilen sprachliche oder sonstige Fehler enthalte.

VI. Am 8. Mai 1987 legte die Beschwerdeführerin unter Entrichtung der Beschwerdegebühr gegen diese Entscheidung Beschwerde ein.

of the notice of opposition as inadmissible had to be expected.

IV. On 26 September 1986 the appellant filed a translation in English of the notice of opposition and at the same time submitted his observations to the communication of the Formalities Officer of 5 August 1986, which can be resumed as follows:

- the filing of the translation in one of the official languages of the EPO is required by Rule 1(1), second sentence EPC, and to this extent Rule 56(1) EPC applies;

- the time limit for filing this translation is fixed by Rule 6(2) EPC and failure to observe this time limit would be a case where Rule 56(2) EPC should be applied;

- the legal effect announced in the communication could not ensue because a communication under Rule 56(2) EPC, inviting the Opponent to remedy the deficiency within a further time limit to be set should have been sent by the Formalities Officer of the Opposition Division instead of the communication pursuant to Rule 56(1) EPC;

- as subsidiary request, the appellant requested that Rule 88 EPC should be applied.

V. By its decision of 11 March 1987 the Formalities Section acting on behalf of the Opposition Division rejected the opposition as inadmissible under Rule 56(1) EPC. The reasons given in this decision were essentially the following:

1. The translation into English of the notice of opposition was not filed within the period prescribed by Rule 6(2), second sentence, EPC; therefore the notice of opposition had to be deemed not to have been received (Art. 14(5) EPC);

2. Consequently Article 99(1) EPC had not been complied with, resulting in the legal consequence prescribed by Rule 56(1) EPC, i.e. rejection of the opposition as inadmissible.

3. Rule 88 EPC would not be applicable, because the incorporation of quotations from the patent specification in the language of the proceedings into the Dutch language notice of opposition does not mean that the notice contains linguistic or other errors, either in the English or in the Dutch parts of the text.

VI. On 8 May 1987 the appellant lodged an appeal against that decision, paying the appeal fee at the same time.

gularité, elle devait s'attendre à ce que son opposition soit rejetée comme irrecevable.

IV. Le 26 septembre 1986, la requérante a produit une traduction en anglais de l'acte d'opposition et présenté en réponse à la notification du 5 août 1986 que lui avait adressée l'agent des formalités des observations qui peuvent être résumées comme suit:

- aux termes de la règle 1(1), seconde phrase CBE, une traduction doit être produite dans l'une des langues officielles de la CBE, et le non-respect de cette exigence est sanctionné par la règle 56(1) CBE;

- le délai imparti pour produire cette traduction est fixé par la règle 6(2) CBE, et le non-respect de ce délai est sanctionné par la règle 56(2) CBE;

- l'effet juridique annoncé dans la notification ne pouvait se produire puisque l'agent des formalités de la division d'opposition aurait dû, au lieu d'envoyer la notification visée à la règle 56(1) CBE, émettre une notification au titre de la règle 56(2) CBE invitant l'opposant à remédier à l'irrégularité dans le nouveau délai qu'il aurait fixé:

- à titre subsidiaire, la requérante a demandé l'application de la règle 88 CBE.

V. Par décision en date du 11 mars 1987, la section des formalités a, au nom de la division d'opposition, rejeté l'opposition comme irrecevable en vertu de la règle 56(1) CBE, en faisant valoir essentiellement les motifs suivants:

1. La traduction en anglais de l'acte d'opposition n'avait pas été produite dans le délai prévu par la règle 6(2) CBE, seconde phrase, si bien que l'acte d'opposition devait être réputé n'avoir pas été reçu (article 14(5) CBE);

2. Il n'avait donc pas été satisfait à l'article 99(1) CBE, et le non-respect de cette disposition produisait l'effet juridique prévu à la règle 56(1) CBE, à savoir le rejet de l'opposition comme irrecevable.

3. La règle 88 CBE n'était pas applicable, étant donné que le fait d'avoir cité dans l'acte d'opposition en néerlandais des passages du fascicule de brevet rédigés dans la langue de la procédure ne signifiait pas que ledit acte d'opposition comportait des fautes d'expression ou autres erreurs, que ce soit dans les passages en anglais ou dans les passages en néerlandais.

VI. Le 8 mai 1987, la requérante a formé un recours contre cette décision, et acquitté simultanément la taxe de recours.

Am 9. Juli 1987 reichte sie eine Beschwerdebegründung ein, in der sie folgendes vorbrachte:

a) Da die in Regel 56 (1) EPÜ genannten Bedingungen erfüllt seien, gebe es für eine Verwerfung des am 29. Mai 1986 eingereichten Einspruchs keine echte Grundlage.

b) Die Einspruchsabteilung hätte entscheiden sollen, daß die Versäumung der Frist für die Einreichung der Übersetzung der Einspruchsschrift einen Mangel nach Regel 56 (2) EPÜ darstelle, der der Beschwerdeführerin mit der Aufforderung hätte mitgeteilt werden müssen, ihn innerhalb einer bestimmten Frist zu beseitigen.

VII. Die Kammer erklärte in ihrem Bescheid vom 11. September 1990, daß nach ihrer vorläufigen Auffassung die Nichteinreichung der vorgeschriebenen Übersetzung der Einspruchsschrift innerhalb der in Regel 6 (2) EPÜ festgelegten Frist nicht als Mangel angesehen werden könne, der gemäß Regel 56 (2) EPÜ beseitigt werden könne. Außerdem wurde darauf hingewiesen, daß im vorliegenden Fall Artikel 14 (5) EPÜ zur Anwendung komme und somit die Einspruchsschrift als nicht eingegangen gelte.

VIII. In ihrer Erwiderung vom 12. November 1990 auf diese Mitteilung und in der mündlichen Verhandlung am 13. Juni 1991 focht die Beschwerdeführerin diese Auffassung an. Insbesondere brachte sie vor, daß mit dem in Artikel 14 (2) und (4) EPÜ festgeschriebenen Recht auf Einreichung von Schriftstücken in einer anderen Sprache als der Verfahrenssprache ein Ausgleich für diejenigen geschaffen werden sollte, die sich im Verfahren einer Fremdsprache bedienen müßten und dadurch denjenigen gegenüber benachteiligt seien, deren Muttersprache eine der Amtssprachen, also Deutsch, Englisch oder Französisch, sei. Dieser Nachteil werde aber nicht voll ausgeglichen, weil die in Artikel 14 (2) EPÜ genannten Personen tatsächlich zwei Fristen einhalten müßten, nämlich die Frist für die Einreichung des Schriftstücks und diejenige für die Einreichung der Übersetzung, wobei die Gefahr bestehe, daß die zweite Frist - wie im vorliegenden Fall geschehen - unbemerkt verstreiche. In diesem Zusammenhang brachte die Beschwerdeführerin vor, daß die Notwendigkeit einer Beseitigung der beispielsweise die niederländische Sprache betreffenden Diskriminierung ein Grund dafür sein sollte, die Frist für die Einreichung der Übersetzung der Einspruchsschrift zu verlängern.

Mit Hinweis auf die Regel 6 (2) EPÜ bestritt die Beschwerdeführerin, daß diese Bestimmung implizit in Regel 56 (1) EPÜ enthalten sei. Es gebe einen

On 9 July 1987 he filed a statement of grounds of appeal in which he submitted that:

(a) as the requirements mentioned in Rule 56(1) EPC are complied with, the rejection of the notice of opposition filed on 29 May 1986 was not properly founded;

(b) the Opposition Division should have decided that the failure to file the translation of the notice of opposition in due time forms a deficiency as categorised under Rule 56(2) EPC and that, therefore, this deficiency should have been communicated to the appellant who should have been invited to remedy this deficiency within a further specified period.

VII. In a communication of the Board dated 11 September 1990, it was stated that according to the Board's provisional opinion the failure to provide a due translation of the notice of opposition within the time limit provided under Rule 6(2) EPC cannot be seen as a deficiency which could be remedied under the provisions of Rule 56(2) EPC. Further, it was pointed out that in the present case the provision of Article 14(5) EPC is to be applied, i.e. the notice of opposition should be deemed not to have been received.

VIII. In his observations dated 12 November 1990 in reply to this communication and during the oral proceedings held on 13 June 1991, the above opinion was contested by the appellant. In particular he submitted that the right according to Article 14(2) and (4) EPC to file documents in a different language than the language of the proceedings was intended to set up a system of some compensation for the disadvantageous position of persons who are forced to have proceedings in a foreign language as compared to those who have an official language, i.e. English, French or German as their native language. In any case, this disadvantageous position was not fully compensated because, in fact, the persons referred to in Article 14(2) EPC are confronted with two time limits for filing the document and for filing the translation, with the risk that this additional time limit goes by unnoticed, as occurred in the present case. In this context, the appellant submitted that the necessity to remedy the discrimination existing for instance for the Dutch language should be a reason for extending the time limit for filing the translation of the notice of the opposition.

With reference to Rule 6(2) EPC, the appellant contested that this provision is implicitly included in Rule 56(1) EPC. There was a close logical and legal

Le 9 juillet 1987, elle a produit un mémoire exposant les motifs du recours, dans lequel elle faisait valoir les arguments suivants:

(a) les conditions énoncées à la règle 56(1) CBE étant remplies, la décision rejetant l'opposition formée le 29 mai 1986 était mal fondée;

(b) la division d'opposition aurait dû considérer que la non-production dans les délais de la traduction de l'acte d'opposition constituait une irrégularité sanctionnée par la règle 56(2) CBE, et elle aurait dû par conséquent signaler cette irrégularité à la requérante et l'inviter à y remédier dans un nouveau délai

VII. Dans une notification en date du 11 septembre 1990, la Chambre a considéré provisoirement que la non-production de la traduction de l'acte d'opposition dans le délai prévu par la règle 6(2) CBE ne pouvait être considérée comme une irrégularité à laquelle il était possible de remédier en application des dispositions de la règle 56(2) CBE. En outre, la Chambre a relevé qu'en l'espèce, il y avait lieu d'appliquer la disposition de l'article 14(5) CBE et de considérer par conséquent que l'acte d'opposition devait être réputé n'avoir pas été reçu.

VIII. Dans sa réponse en date du 12 novembre 1990, ainsi que lors de la procédure orale, le 13 juin 1991, la requérante a contesté le bien-fondé de l'avis susmentionné. Elle a notamment soutenu que le droit de déposer des pièces dans une langue autre que la langue de la procédure prévu à l'article 14(2) et (4) CBE avait été institué pour compenser en quelque sorte le désavantage subi par les personnes qui doivent participer à une procédure conduite dans une langue étrangère, ce qui les pénalise par rapport aux parties dont la langue maternelle est l'une des trois langues officielles, à savoir l'allemand, l'anglais ou le français. En tout état de cause, la compensation de ce désavantage n'est pas totale, puisque, en réalité, les personnes visées à l'article 14(2) CBE sont tenues de respecter deux délais, l'un pour le dépôt des pièces, l'autre pour la production de la traduction, et courent ainsi le risque de laisser passer par inadvertance cet autre délai, comme cela s'est produit dans la présente espèce. La requérante a fait valoir à ce propos que pour remédier à la discrimination dont étaient victimes par exemple les personnes de langue maternelle néerlandaise, il convenait de proroger le délai prévu pour la production de la traduction de l'acte d'opposition.

Elle a contesté par ailleurs que le non-respect de la règle 6(2) CBE soit implicitement sanctionné par la règle 56(1) CBE. Selon elle, il existe un lien logi-

engen logischen und rechtlichen Zusammenhang zwischen Regel 6 (2) und Artikel 14 (4) EPÜ einerseits sowie Regel 1 (1) und Artikel 14 (4) EPÜ andererseits, zwischen Regel 6 (2) und Regel 1 (1) EPÜ bestehe jedoch keine enge logische und rechtliche "Querverbindung". Daher könne die Bezugnahme auf die Regel 1 (1) in Regel 56 (1) EPÜ keinen impliziten Hinweis auf die Regel 6 (2) EPÜ enthalten.

Daß in Regel 56 (1) EPÜ auf Regel 1 (1) und nicht auf Artikel 14 (5) verwiesen werde, sei ein klarer Beweis dafür, daß die Verfasser die Rechtsfolgen des Artikels 14 (5) nicht im Auge gehabt hätten. Die unterschiedliche Formulierung lege jedenfalls nahe, daß das in Artikel 14 (5) EPÜ verwendete "*in due time*" (rechtzeitig) nicht mit dem in Absatz 4 desselben Artikels gebrauchten "*within the time limit*" (innerhalb einer... Frist) gleichgesetzt werden dürfe. Der englische Begriff "*in due time*" (rechtzeitig) entspreche eher dem Begriff "*good time*" (rechtzeitig) in Regel 56 (2) EPÜ.

IX In der mündlichen Verhandlung wurden folgende Anträge gestellt:

Die Beschwerdeführerin (Einsprechende II) beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und ihren Einspruch für zulässig zu erachten.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte, die Beschwerde zurückzuweisen und die Kosten für die mündliche Verhandlung der Beschwerdeführerin aufzuerlegen.

Entscheidungsgründe

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

2. In der Beschwerde geht es um die Frage, ob die Beschwerdeführerin als Person im Sinne des Artikels 14 (2) EPÜ, die einen Einspruch in der Amtssprache eines Vertragsstaats eingereicht hat, die nicht Deutsch, Englisch oder Französisch ist, vom Formalsachbearbeiter der Einspruchsabteilung, als dieser festgestellt hatte, daß die Übersetzung der Einspruchsschrift in einer der Amtssprachen des EPA nicht rechtzeitig eingereicht worden war, auch nach Ablauf der in Regel 6 (2) EPÜ vorgesehenen Frist gemäß Regel 56 (2) EPÜ hiervon hätte unterrichtet und aufgefordert werden müssen, den Mangel innerhalb einer bestimmten Frist zu beseitigen.

3. Zur Beantwortung dieser Frage sind einige allgemeine Bemerkungen zu der im EPÜ festgelegten Sprachenregelung erforderlich.

3.1 Die geltenden Bestimmungen beruhen - wie bei vielen anderen internationalen Verträgen auch - auf einem

connection between Rule 6(2) and Article 14(4) EPC on the one hand and between Rule 1(1) and Article 14(4) EPC on the other hand, but there was no close logical and legal "cross-connection" between Rule 6(2) and Rule 1(1) EPC. Therefore the reference to Rule 1(1) in Rule 56(1) EPC cannot entail an implicit reference to Rule 6(2) EPC.

The fact that Rule 1(1) and not Article 14(5) is referred to in Rule 56(1) EPC clearly showed that the legal consequences of Article 14(5) were not envisaged by the legislator. Anyway, in view of the different wording used, "in due time" mentioned in Article 14(5) EPC was not equivalent to "within the time limit" mentioned in paragraph 4 of this Article. The term "in due time" would rather correspond to the "good time" of Rule 56(2) EPC.

IX. During the oral proceedings the following requests were presented:

The appellant (Opponent II) requested that the decision under appeal be set aside and that his opposition be considered as admissible.

The respondent (patentee) requested that the appeal be dismissed and that the costs for the oral proceedings be apportioned to the appellant.

Reasons for the Decision

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

2 The appeal raises the question as to whether the appellant, as a person referred to in Article 14(2) EPC, filing a notice of opposition in the official language of a Contracting State having a language other than English, French or German as an official language, when the Formalities Officer of the Opposition Division had noticed that the translation of the notice of opposition in one of the official languages of the EPO was not filed in due time, should have been informed and invited to remedy this deficiency within a further specified period according to Rule 56(2) EPC even after expiry of the time limits under Rule 6(2) EPC.

3. The answer to this question requires some general observations concerning the regulations on the language problem adopted by the EPC.

3.1 The adopted regulations, as in many other international agreements, were based on a compromise which

que et juridique étroit entre la règle 6(2) et l'article 14(4) CBE d'une part ainsi qu'entre la règle 1(1) et l'article 14(4) d'autre part, mais il n'en va pas de même des règles 6(2) et 1(1), qui n'ont entre elles aucun lien de ce type. Par conséquent, la référence à la règle 1(1) faite à la règle 56(1) CBE ne saurait impliquer une référence implicite dans cette règle 56(1) à la règle 6(2) CBE.

Pour la requérante, le fait que la règle 56(1) fasse référence à la règle 1(1), et non à l'article 14(5) montre bien que les auteurs de la Convention n'avaient pas envisagé que l'article 14(5) puisse produire des effets juridiques au niveau de l'application de la règle 56(1). De toute façon, la formulation adoptée était différente, l'expression "*in due time*" (dans les délais) utilisée à l'article 14(5) CBE n'avait pas le même sens que l'expression "*within the time limit*" (dans le délai prescrit) figurant au paragraphe 4 de ce même article. L'expression "*in due time*" correspondait plutôt à l'expression "*in good time*" (dans les délais) utilisée à la règle 56(2) CBE.

IX. Les requêtes suivantes ont été formulées lors de la procédure orale:

La requérante (opposante II) a demandé que la décision attaquée soit annulée et que son opposition soit considérée comme recevable.

L'intimée (titulaire du brevet) a conclu au rejet du recours et demandé que les frais de la procédure orale soient mis à la charge de la requérante.

Motifs de la décision

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

2 La question soulevée par le présent recours est la suivante: lorsque l'une des personnes visées à l'article 14(2) CBE forme opposition dans la langue officielle d'un Etat contractant ayant une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français comme langue officielle, et que l'agent des formalités de la division d'opposition constate que la traduction de l'acte d'opposition dans l'une des langues officielles de l'OEB n'a pas été produite dans les délais, convient-il, même après l'expiration du délai prévu par la règle 6(2) CBE, d'en informer cet opposant (en l'occurrence la requérante) et de l'inviter à remédier à cette irrégularité dans un nouveau délai fixé conformément à la règle 56(2) CBE?

3. Pour pouvoir répondre à cette question, il est nécessaire de rappeler brièvement comment est réglé d'une manière générale le problème des langues dans la CBE.

31 Comme c'est le cas dans bien d'autres traités internationaux, les dispositions de la CBE en la matière

Kompromiß, der den Interessen der Anmelder, der Wettbewerber und der Vertragsstaaten Rechnung trägt, ohne den reibungslosen Ablauf der Verfahren vor dem EPA zu beeinträchtigen

Die allgemeinen Grundsätze dieses Kompromisses lauten wie folgt:

a) Die Amtssprachen des EPA werden auf drei Sprachen beschränkt, nämlich Deutsch, Englisch und Französisch: Damit können Anmelder für die Einreichung und Bearbeitung ihrer europäischen Patentanmeldungen eine dieser drei Sprachen wählen.

b) Die Bearbeitung und Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldungen und die Erteilung europäischer Patente erfolgen in einer einzigen Sprache, nämlich in derjenigen der drei Amtssprachen des EPA, für die sich der Anmelder entscheidet und die im EPÜ als die Verfahrenssprache bezeichnet wird

Alle Schriftstücke zu europäischen Patentanmeldungen, die beim EPA eingehen oder von ihm versandt werden, müssen in der Verfahrenssprache abgefaßt sein

3.2 Die Benachteiligung der Anmelder, deren Muttersprache nicht Deutsch, Englisch oder Französisch ist, wurde durch besondere Bestimmungen im EPÜ zum Teil wieder beseitigt

a) Personen mit Wohnsitz oder Sitz im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats, in dem eine andere Sprache als Deutsch, Englisch oder Französisch Amtssprache ist, und die Angehörigen dieses Staats mit Wohnsitz im Ausland können europäische Patentanmeldungen und fristgebundene Schriftstücke in einer Amtssprache dieses Staats einreichen (Art 14, Absätze 2 und 4 EPÜ);

b) Macht ein Anmelder von den durch Artikel 14 (2) und (4) EPÜ eröffneten Möglichkeiten Gebrauch, so werden dementsprechend die Anmeldegebühr, die Prüfungsgebühr, die Einspruchsgebühr und die Beschwerdegebühr ermäßigt (Regel 6 (3) EPÜ).

c) Die in Artikel 14 (2) EPÜ genannten Personen erhalten die Möglichkeit, auf die ursprünglich eingereichte Fassung zurückzugreifen, wenn die Übersetzung enger ist als diese

4. Wie bereits erwähnt, ermöglicht es Artikel 14 (4) EPÜ den in Artikel 14 (2) EPÜ genannten Personen, fristgebundene Schriftstücke in einer Amtssprache ihres Staats einzureichen, sofern sie innerhalb der in der Ausführungsordnung vorgeschriebenen Frist eine Übersetzung in der Verfahrenssprache nachreichen. Außerdem gilt nach Re-

takes account of the interests of applicants, competitors and the Contracting States, but without prejudicing workable proceedings before the EPO

The general principles of this compromise are:

(a) the official languages of the EPO are to be limited to three languages, namely English, French and German: therefore for the filing and prosecution of their European patent applications, the applicants may choose between one of these three languages.

(b) the European patent applications are to be prosecuted and published and the European patents are to be granted in one single language, namely, in one of the three official languages of the EPO chosen by the applicants, which is mentioned in the EPC as the language of proceedings

All the documents referring to European patent applications received by the EPO or emanating from the EPO may only be in the language of the proceedings.

3.2 Some discrimination between those applicants, whose native language is either English, French or German and those for whom this is not the case, has been eliminated by special regulations of the EPC

(a) persons having their residence or principal place of business within the territory of a Contracting State having a language other than English, French or German as an official language, and nationals of that State who are resident abroad, may file a European patent application, and any other documents which have to be filed within a time limit, in an official language of that State (Art 14, paragraphs 2 and 4 EPC);

(b) a reduction in the filing fee, examination fee, opposition fee or appeal fee (Rule 6(3) EPC) in favour of the applicants who avail themselves of the options provided in Article 14(2) and (4) EPC shall be allowed.

(c) the persons referred to in Article 14(2) EPC are given the possibility to go back to the original text where the translation was narrower than the original text.

4. As previously mentioned, Article 14(4) EPC permits the persons referred to in Article 14(2) EPC to file documents which have to be filed within a time limit in an official language of their State provided they file a translation in the language of the proceedings within the time limit prescribed in the Implementing Regulations Fur-

constituent un compromis visant à concilier les intérêts des demandeurs, de leurs concurrents et des Etats contractants, sans toutefois nuire au bon fonctionnement de la procédure devant l'OEB.

Les principes généraux sur lesquels repose ce compromis sont les suivants:

a) les langues officielles de l'OEB doivent être limitées à trois, à savoir l'allemand, l'anglais et le français: les demandeurs ont donc le choix entre ces trois langues pour le dépôt de leurs demandes de brevet européen et pour la suite de la procédure

b) pour le traitement et la publication d'une demande de brevet européen, ainsi que pour la délivrance d'un brevet européen, il ne peut être utilisé qu'une seule langue, dite dans la CBE "langue de la procédure", choisie par le demandeur parmi les trois langues officielles de l'OEB

Toute pièce d'une demande de brevet européen reçue ou envoyée par l'OEB doit être rédigée dans cette langue de la procédure.

3.2 Des dispositions particulières de la CBE permettent de remédier dans une certaine mesure à la pénalisation dont sont victimes les demandeurs dont la langue maternelle n'est ni l'allemand, ni l'anglais, ni le français, par rapport aux demandeurs qui ont l'une de ces trois langues comme langue maternelle:

a) les personnes ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire d'un Etat contractant ayant une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français comme langue officielle, et les nationaux de cet Etat ayant leur domicile à l'étranger peuvent déposer dans une langue officielle de cet Etat leurs demandes de brevet européen ou toute autre pièce devant être produite dans un délai déterminé (article 14, paragraphes 2 et 4 CBE);

b) une réduction du montant des taxes de dépôt, d'examen, d'opposition ou de recours (règle 6(3) CBE) est accordée aux demandeurs qui usent des facultés ouvertes par les dispositions de l'article 14(2) et (4) CBE.

c) les personnes visées à l'article 14(2) CBE ont la possibilité de revenir au texte original lorsque la traduction est formulée en termes plus restrictifs que le texte original

4. Comme indiqué plus haut, l'article 14(4) CBE autorise les personnes visées à l'article 14(2) CBE à déposer, dans une langue officielle de leur Etat, des pièces devant être produites dans un délai déterminé, à condition de produire une traduction dans la langue de la procédure dans le délai prescrit par le règlement d'exécution. De plus, les

gel 1 (1) EPÜ (in der bis 31. Mai 1991 geltenden Fassung) für Einsprechende und einem Einspruchsverfahren beitretende Dritte eine ziemlich liberale Sprachenregelung: Da der Einsprechende nicht nur im eigenen, sondern auch im öffentlichen Interesse handelt, ist er nicht auf die Verfahrenssprache beschränkt, sondern kann Schriftstücke oder die erforderliche Übersetzung in jeder Amtssprache des EPA einreichen. Die Frist für die Einreichung der in Artikel 14 (4) EPÜ genannten Übersetzung beträgt einen Monat nach Einreichung des Schriftstücks in der Fremdsprache und verlängert sich gegebenenfalls bis zum Ablauf der Einspruchs- oder Beschwerdefrist, wenn das Schriftstück ein Einspruch oder eine Beschwerde ist (Regel 6 (2) EPÜ).

Welche Folgen die verspätete Vorlage einer Übersetzung eines nicht zu den Unterlagen der europäischen Patentanmeldung gehörenden Schriftstücks, beispielsweise eines Einspruchs, hat, ist in Artikel 14 (5) EPÜ eindeutig festgelegt: "Wird ein Schriftstück, das nicht zu den Unterlagen der europäischen Patentanmeldung gehört, nicht in der in diesem Übereinkommen vorgeschriebenen Sprache eingereicht oder wird eine Übersetzung, die in diesem Übereinkommen vorgeschrieben ist, nicht rechtzeitig eingereicht, so gilt das Schriftstück als nicht eingegangen."

Somit kann die oben genannte liberale Regelung in Bezug auf die Sprache, in der Schriftstücke eingereicht werden dürfen, nicht dazu führen, daß - beispielsweise durch die von der Beschwerdeführerin vorgeschlagene Anwendung des Verfahrens nach Regel 56 (2) EPÜ - die Frist nach Regel 6 (2) EPÜ überschritten wird, innerhalb welcher die Übersetzung eines Schriftstücks einzureichen ist.

Im vorliegenden Fall wurde der in niederländischer Sprache abgefaßte Einspruch gegen das erteilte europäische Patent am 29. Mai 1986 und die englische Übersetzung am 26. September 1986, also nach Ablauf der in Regel 6 (2) EPÜ festgelegten Frist von einem Monat und auch nach Ablauf der in Artikel 99 (1) EPÜ festgelegten Frist von neun Monaten, eingereicht mit der gemäß Artikel 14 (5) EPÜ vorgesehenen Rechtsfolge, daß der Einspruch als nicht eingegangen gilt (siehe in diesem Zusammenhang die Entscheidung T 323/87, ABI. EPA 1989, 343 in einem ähnlichen Fall).

5. Im Gegensatz zu der in der angefochtenen Entscheidung geäußerten Meinung, daß der Einspruch unzulässig sei, und auch entgegen den Weisungen in den Prüfungsrichtlinien D-IV, 1.2.2.1 b), wonach ein Fall wie der vorliegende nach Regel 56 (1) EPÜ als unzulässig zu verwerfen ist, vertritt die

thermore, according to the language regime for opponents and third parties intervening in opposition proceedings laid down in Rule 1(1) EPC (version in force until 31 May 1991), there is provided in favour of these parties a rather liberal linguistic regulation: the opponent being a person who acts not only in his own interest, but also in the public interest is not restricted to the language of the proceedings, but may file documents or the required translation in any of the official languages of the EPO. The time limit for filing a translation referred to in Article 14(4) EPC is one month after filing of the document in the foreign language and shall be extended where appropriate to the end of the opposition period or appeal period where the document is a notice of opposition or an appeal (Rule 6(2) EPC).

The consequence of the belated presentation of a translation of a document, other than those making up the European patent application, e.g. the notice of opposition, is clearly laid down in Article 14(5) EPC, which provides that "if any document, other than those making up the European patent application, is not filed in the language prescribed by this Convention, or if any translation required by virtue of this Convention is not filed in due time, the document shall be deemed not to have been received".

In other words, the above-mentioned liberal approach with regard to the language in which the documents may be filed cannot lead to the time limit pursuant to Rule 6(2) EPC within which the translation of a document has to be filed being exceeded, for instance, by application of the procedure under Rule 56(2) EPC suggested by the appellant.

In the present case, the notice of opposition to the European patent as granted was presented in the Dutch language on 29 May 1986 and the English translation was filed on 26 September 1986, i.e. after the one-month period laid down in Rule 6(2) EPC and also after the nine-month period laid down in Article 99(1) EPC had expired, with the legal consequence pursuant to Article 14(5) EPC that the notice of opposition has to be deemed not to have been received (see in this context the decision T 323/87 OJ EPO 1989, 343 in an analogous case).

5. Contrary to the opinion set out in the appealed decision finding the notice of opposition to be inadmissible, and also in contrast to the instructions under chapter D-IV point 1.2.2.1b, of the Guidelines for Examination which require that a case such as the present one be handled under Rule 56(1) EPC

personnes faisant opposition et les tiers intervenant dans une procédure d'opposition bénéficient en vertu de la règle 1(1) CBE (version en vigueur jusqu'au 31 mai 1991) d'un régime plutôt libéral en ce qui concerne l'utilisation des langues: l'opposant agissant non seulement dans son propre intérêt mais également dans l'intérêt du public, il n'est pas tenu d'adopter la langue de la procédure et peut présenter les pièces et leur traduction, lorsque celle-ci est obligatoire, dans l'une quelconque des langues officielles de l'OEB. Le délai imparti pour produire la traduction visée à l'article 14(4) CBE est d'un mois à compter du dépôt de la pièce dans la langue étrangère et peut être prorogé, s'il y a lieu, jusqu'à l'expiration du délai d'opposition ou de recours si la pièce en question est un acte d'opposition ou un recours (règle 6(2) CBE).

Les conséquences de la production tardive de la traduction d'une pièce telle que l'acte d'opposition qui n'est pas comprise dans les autres pièces de la demande de brevet européen sont clairement précisées à l'article 14(5) CBE: "si une pièce qui n'est pas comprise dans les pièces de la demande de brevet européen n'est pas produite dans la langue prescrite par la présente convention ou si une traduction requise en application de la présente convention n'est pas produite dans les délais, la pièce est réputée n'avoir pas été reçue".

Autrement dit, les dispositions libérales relatives à la langue dans laquelle les pièces peuvent être produites ne permettent pas de dépasser le délai fixé à la règle 6(2) CBE pour la production de la traduction d'une pièce, grâce à l'application par exemple de la procédure visée à la règle 56(2) CBE, comme le suggère la requérante.

Dans la présente espèce, l'opposition au brevet européen tel que délivré a été formée en néerlandais le 29 mai 1986, et la traduction en anglais de l'acte d'opposition a été produite le 26 septembre 1986, c'est-à-dire après l'expiration du délai d'un mois prévu par la règle 6(2) CBE et du délai de neuf mois prescrit par l'article 99(1) CBE, ce qui, conformément à l'article 14(5) CBE, a pour conséquence juridique que l'acte d'opposition doit être réputé n'avoir pas été reçu (cf. à cet égard la décision T 323/87 (JO OEB 1989, 343) rendue dans une affaire analogue).

5. S'écartant de la décision attaquée, qui avait rejeté l'opposition comme irrecevable, et des instructions données au point D-IV, 1.2.2.1b) des Directives relatives à l'examen, qui dans une affaire comme la présente exigent l'application des dispositions de la règle 56(1) CBE régissant l'irrecevabilité, la

Kammer die Auffassung, daß diese Regel nicht angewandt werden kann, wenn der Einspruch - wie im vorliegenden Fall - als nicht eingegangen gilt und somit kein Einspruch vorliegt, dessen Zulässigkeit nach Regel 56 EPÜ geprüft werden könnte.

6. Da, wie aus den vorstehenden Überlegungen hervorgeht, im vorliegenden Fall weder Regel 56 (1) noch Regel 56 (2) EPÜ angewandt werden könnte, sind die diesbezüglichen Argumente der Beschwerdeführerin (siehe Nrn. IV, VI und VIII dieser Entscheidung) hinfällig und brauchen somit nicht im einzelnen geprüft zu werden.

7 Da der Einspruch als nicht eingegangen gilt und damit kein Einspruch eingelegt worden ist, ist folglich die Einspruchsgebühr grundlos entrichtet worden und daher zurückzuzahlen.

8 Schließlich wird der Antrag der Beschwerdegegnerin abgelehnt, der Beschwerdeführerin die Kosten für die mündliche Verhandlung aufzuerlegen.

Was Artikel 104 (1) EPÜ anbelangt, so vermag die Kammer im vorliegenden Fall keine Billigkeitsgründe zu erkennen, die eine solche Kostenverteilung rechtfertigen würden; auch hat die Beschwerdegegnerin keine Belege hierfür beigebracht. Es ist kein Mißbrauch des Rechts auf mündliche Verhandlung ersichtlich, das nach Artikel 116(1) EPÜ allen Beteiligten zusteht.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Der Einspruch der Beschwerdeführerin gilt als nicht eingelegt
3. Die von der Beschwerdeführerin entrichtete Einspruchsgebühr ist zurückzuzahlen.
4. Der Kostenantrag wird zurückgewiesen.
5. Die Sache wird zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückverwiesen

under the terms of inadmissibility, the Board takes the view that this Rule cannot be applied if - as in the present case - the notice of opposition must be deemed not to have been received with the consequence that no opposition came into effect the admissibility of which could have been examined in accordance with Rule 56 EPC.

6. Since, as follows from the considerations above, neither Rule 56(1) nor Rule 56(2) could be applied in the present case the respective arguments presented by the appellant (see points IV, VI and VIII of this decision) fall on sterile ground and need not be dealt with in detail.

7. From the fact that the notice of opposition is deemed not to have been received and consequently an opposition has not been filed, it follows that the opposition fee has been paid without reason and must therefore be reimbursed

8. Finally, the respondent's request for the apportionment to the appellant of the costs for the oral proceedings is rejected.

Having regard to the Article 104(1) EPC, the Board cannot see in the present case reasons of equity which could justify such an apportionment of the costs, nor has the respondent brought forward any evidence in this respect. No abuse can be seen of the right to oral proceedings given to any party by Article 116(1) EPC.

Order

For these reasons it is decided that:

- 1 The decision under appeal is set aside.
- 2 The appellant's opposition is deemed not to have been filed.
- 3 The opposition fee paid by the appellant is to be refunded.
4. The request for apportionment of costs is rejected.
5. The case is remitted to the first instance for further prosecution.

Chambre considère que la règle 56(1) n'est pas applicable lorsque - comme dans la présente espèce - l'acte d'opposition doit être réputé ne pas avoir été reçu, si bien que, l'opposition n'ayant pas été formée, il n'était pas possible d'examiner sa recevabilité conformément à la règle 56 CBE.

6 Puisqu'il découle de ce qui précède que ni la règle 56(1) ni la règle 56(2) ne pouvaient être appliquées en l'espèce, les arguments développés à cet égard par la requérante (cf. points IV, VI et VIII de la présente décision) n'ont plus d'objet, et n'ont donc pas à être examinés en détail.

7 Du fait que l'acte d'opposition est réputé n'avoir pas été reçu et que par conséquent il n'a pas été formé d'opposition, la taxe d'opposition a été payée sans motif et doit donc être remboursée.

8. Enfin, la Chambre rejette la demande de l'intimée visant à faire supporter les frais de la procédure orale par la requérante

Eu égard à l'article 104(1) CBE, la Chambre estime qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu pour des raisons d'équité de procéder à une telle répartition des frais, l'intimée n'ayant par ailleurs pas fourni de preuves pouvant justifier une telle répartition. La Chambre ne peut considérer qu'il a été fait un usage abusif du droit à la tenue d'une procédure orale reconnu à toute partie en vertu de l'article 116(1) CBE.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision attaquée est annulée
2. L'opposition formée par la requérante est réputée n'avoir pas été reçue.
3. La taxe d'opposition payée par la requérante doit être remboursée.
4. La requête en répartition des frais est rejetée.
5. L'affaire est renvoyée à la première instance pour poursuite de la procédure.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.2 vom 14. August 1991
T 485/89 - 3.2.2
 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. Szabo
 Mitglieder: C. Holtz
 P. Dropmann

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
WATER RESEARCH CENTRE

Einsprechender/Beschwerdeführer:
Tracto-Technik Paul Schmidt - Maschinenfabrik GmbH

Stichwort: Einreichung von Schriftstücken per Telekopie/TRACTO-TECHNIK

Artikel: 99 (1) EPÜ

Schlagwort: "Einspruchsfrist" - "Zulässigkeit eines absichtlich beim Deutschen Patentamt in München per Telekopie eingelegten Einspruchs" - "Anwendbarkeit der Verwaltungsvereinbarung vom 29. Juni 1981"

Leitsatz

Einsprüche, die fristgerecht per Telekopie beim Deutschen Patentamt in München eingelegt werden, obwohl sie an das EPA gerichtet sind, fallen unter die Verwaltungsvereinbarung vom 29. Juni 1981 über den Zugang von Schriftstücken und Zahlungsmitteln und sind vom Europäischen Patentamt unabhängig davon, ob sie dem Deutschen Patentamt irrtümlich zugestellt wurden, so zu behandeln, als seien sie unmittelbar beim EPA eingegangen.

Sachverhalt und Anträge

I. Am 3. Juni 1987 legte die Beschwerdeführerin/Einsprechende gegen die Erteilung des am 3. September 1986 veröffentlichten europäischen Patents 0 086 567 Einspruch ein. Die Einspruchsschrift wurde per Telekopie beim Deutschen Patentamt in München eingereicht, von wo aus sie am folgenden Tag, dem 4. Juni 1987, an das Europäische Patentamt weitergeleitet wurde. Die Einspruchsgebühr wurde am 1. Juni 1987 entrichtet. Die ersten Seiten der Telekopie enthielten Bezugnahmen auf das europäische Patent, und als Empfänger war das Europäische Patentamt ("An das Europäische Patentamt") mit der richtigen Anschrift angegeben.

II. Am 5. Mai 1989 verwarf die Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts den Einspruch mit der Begründung als unzulässig, er sei beim EPA nach Ablauf der neunmonatigen Einspruchsfrist eingelegt worden. Die Beschwerdeführerin legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein und entrichtete am 21. Juni 1989 die Be-

Decision of Technical Board of Appeal 3.2.2 dated 14 August 1991
T 485/89 - 3.2.2
 (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: G. Szabo
 Members: C. Holtz
 P. Dropmann

Patent proprietor/Respondent:
WATER RESEARCH CENTRE

Opponent/Appellant: Tracto-Technik Paul Schmidt - Maschinenfabrik GmbH

Headword: Telecopy filings/TRACTO-TECHNIK

Article: 99(1) EPC

Keyword: "Time limit for opposition" - "Admissibility of notice of opposition deliberately filed by telecopy at the German Patent Office, Munich" - "Applicability of Administrative Agreement of 29 June 1981"

Headnote

Oppositions filed within the prescribed time by telecopy at the German Patent Office in Munich while intended for the EPO are validly covered by the Administrative Agreement of 29 June 1981 concerning procedure on receipt of documents and payments and should be treated by the European Patent Office as if it had received them directly, irrespective of whether these were erroneously delivered or not.

Summary of Facts and Submissions

I. On 3 June 1987, the appellant/opponent lodged a notice of opposition against the grant of European patent 0 086 567, which had been published on 3 September 1986. The notice of opposition was submitted by telecopy at the German Patent Office in Munich. The notice was forwarded to the European Patent Office on the next day, 4 June 1987. The opposition fee was paid on 1 June 1987. The first pages of the telecopy contained references to the European patent and the addressee was given as the European Patent Office ("An das Europäische Patentamt") with the correct address

II. In a decision issued on 5 May 1989 the Opposition Division of the European Patent Office dismissed the notice of opposition as inadmissible because it had been submitted to the EPO after expiry of the nine-month opposition period. The appellant filed an appeal against this decision and paid the appeal fee on 21 June 1989. A

Décision de la Chambre de recours technique 3.2.2 en date du 14 août 1991
T 485/89 - 3.2.2
 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: G. Szabo
 Membres: C. Holtz
 P. Dropmann

Propriétaire du brevet/intimé:
WATER RESEARCH CENTRE

Opposant/Requérant: Tracto-Technik Paul Schmidt - Maschinenfabrik GmbH

Référence: Dépôts par télécopie/TRACTO-TECHNIK

Article: 99 (1) CBE

Mot-clé: "Délai d'opposition" - "recevabilité de l'opposition formée délibérément par télécopie auprès de l'Office allemand des brevets à Munich" - "applicabilité de l'Accord administratif du 29 juin 1981"

Sommaire

Les oppositions formées dans le délai prescrit, par télécopie, auprès de l'Office allemand des brevets à Munich, alors qu'elles sont destinées à l'OEB, sont valablement couvertes par l'Accord administratif du 29 juin 1981 relatif à la réception des documents et des moyens de paiement. L'Office européen des brevets doit les traiter comme s'il les avait reçues directement, que celles-ci aient été remises par erreur ou non.

Exposé des faits et conclusions

I. Le 3 juin 1987, le requérant/opposant a formé opposition contre la délivrance du brevet européen 0 086 567 qui avait été publié le 3 septembre 1986. L'acte d'opposition a été produit par télécopie auprès de l'Office allemand des brevets à Munich, qui l'a transmis à l'Office européen des brevets le jour suivant, soit le 4 juin 1987. La taxe d'opposition a été acquittée le 1^{er} juin 1987. Les premières pages télécopiées contenaient des références au brevet européen, l'Office européen des brevets était mentionné comme destinataire ("An das Europäische Patentamt"), et l'adresse était exacte.

II. Dans une décision rendue le 5 mai 1989, la division d'opposition de l'Office européen des brevets a rejeté l'acte d'opposition pour irrecevabilité, parce qu'il avait été soumis à l'OEB après expiration du délai de neuf mois imparti pour former opposition. Le requérant a formé un recours contre cette décision et acquitté la taxe pré-

schwerdegebühr. Eine Beschwerdebe-
gründung wurde am 5. September
1989 eingereicht.

III. Die Beschwerdeführerin verwies in
ihrem Vorbringen auf die am 29. Juni
1981 zwischen dem Präsidenten des
Europäischen Patentamts und dem
Präsidenten des Deutschen Patent-
amts geschlossene Verwaltungsver-
einbarung über den Zugang von
Schriftstücken und Zahlungsmitteln
("Verwaltungsvereinbarung", ABl. EPA
1981, 381). Sie machte geltend, daß
die Anwendbarkeit der Vereinbarung
von 1981 in Fällen, in denen die Zustel-
lung an die falsche Anschrift nicht irr-
tümlich erfolge, nicht ausgeschlossen
sein dürfe. Ferner müsse aus Gründen
des Vertrauensschutzes die bewußte
Übersendung der Einspruchsschrift an
das Deutsche Patentamt hingenom-
men werden.

IV. Am 16. November 1990 erließ die
Große Beschwerdekammer des Euro-
päischen Patentamts in drei Fällen
(G 5/88, G 7/88 und G 8/88) eine Ent-
scheidung, in denen es jeweils um Fra-
gen im Zusammenhang mit der Gültig-
keit und der Auslegung der Verwal-
tungsvereinbarung ging (Abl. EPA
1991, 137). Die für den vorliegenden
Fall zuständige Beschwerdekammer
verwies in einer Mitteilung an die Be-
teiligten vom 26. März 1991 auf die
Entscheidung der Großen Beschwer-
dekammer; sie erklärte, daß sie be-
stimmte Grundsätze dieser Entschei-
dung auf den vorliegenden Fall anwen-
den wolle, und forderte die Beteiligten
zur Stellungnahme auf. Es gingen je-
doch keine Stellungnahmen ein.

V. Die Beschwerdeführerin hat bean-
tragt, die Entscheidung der Ein-
spruchsabteilung aufzuheben und den
Einspruch für zulässig zu erklären. Die
Beschwerdegegnerin/Patentinhaberin
hat erklärt, daß sie mit der angefochte-
nen Entscheidung voll und ganz ein-
verstanden sei, und somit implizit die
Zurückweisung der Beschwerde bean-
tragt.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Die Verwaltungsvereinbarung be-
zieht sich eindeutig auf alle an das EPA
gerichteten und dem Deutschen Pa-
tentamt in München oder Berlin zuge-
gangenen Schriftstücke. Den Bestim-
mungen der Vereinbarung zufolge
werden solche Schriftstücke unmittel-
bar an die jeweils nächste Dienststelle
des Europäischen Patentamts weiter-
geleitet, wobei bestimmte Formerfor-
dernisse, beispielsweise das Vermer-
ken des Eingangsdatums und die
Nichtannahme von Schriftstücken, die
durch Überbringer abgegeben werden
sollen, eingehalten werden müssen
(vgl. Art. 1 (1), (2) und (4) der Verein-
barung).

statement of grounds for the appeal
was filed on 5 September 1989.

III. The appellant referred in his argu-
ments to the Administrative Agree-
ment concerning procedure on receipt
of documents and payments, con-
cluded on 29 June 1981 between the
Presidents of the European Patent
Office and the German Patent Office,
respectively ("Administrative Agree-
ment", OJ EPO 1981, 381). It was sub-
mitted that the applicability of the 1981
Agreement should not be excluded in
cases where the delivery to the incor-
rect address was not made by mistake.
Furthermore, the principle of good
faith required that the deliberate send-
ing of the notice of opposition to the
German Patent Office be accepted.

IV. On 16 November 1990, the
Enlarged Board of Appeal of the Euro-
pean Patent Office issued a decision in
three cases (G 5/88, G 7/88 and
G 8/88), which all concerned issues
related to the validity and interpreta-
tion of the Administrative Agreement
(OJ EPO 1991, 137). On 26 March 1991,
the Board of Appeal for the present
case issued a Communication to the
parties referring to the Enlarged Board
decision, indicating its intention to
apply certain principles thereof to the
present case, inviting the parties to
comment. No comments have been
submitted, however.

V. The appellant has requested that the
decision of the Opposition Division be
set aside and the opposition declared
admissible. The respondent/proprietor
has declared that he fully agrees with
the decision under appeal, thereby
implying a request for dismissal of the
appeal.

Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.

2. The Administrative Agreement
clearly relates to any document
intended for the EPO and received by
the German Patent Office in Munich or
Berlin. These should according to its
provisions be forwarded directly to the
nearest European Patent Office pre-
mises, and certain formal require-
ments, such as recording the date of
receipt and making sure that the docu-
ment was not delivered by hand, must
be complied with (cf. Art. 1(1), (2) and
(4) of the Agreement).

vue à cet effet le 21 juin 1989. Un mé-
moire exposant les motifs du recours a
été déposé le 5 septembre 1989.

III. Dans son argumentation, le requé-
rant s'est référé à l'Accord adminis-
tratif relatif à la réception des documents
et des moyens de paiement, conclu le
29 juin 1981 entre le Président de l'Of-
fice européen des brevets et le Prési-
dent de l'Office allemand des brevets
("Accord administratif", JO OEB 1981,
381). Il a fait valoir que l'applicabilité
de l'Accord de 1981 ne devrait pas être
exclue lorsque la remise de docu-
ments à l'adresse incorrecte n'a pas
été faite par erreur. En outre, le prin-
cipe de la bonne foi veut que l'envoi
délibéré de l'acte d'opposition à l'Of-
fice allemand des brevets soit accepté.

IV. Le 16 novembre 1990, la Grande
Chambre de recours de l'Office euro-
péen des brevets a rendu une décision
dans trois affaires (G 5/88, G 7/88 et
G 8/88) qui avaient toutes trait à des
questions concernant la validité et l'in-
terprétation de l'Accord administratif
(JO OEB 1991, 137). Le 26 mars 1991,
la Chambre de recours chargée de la
présente affaire a adressé aux parties
une notification faisant référence à la
décision de la Grande Chambre de re-
cours, elle y indique son intention
d'appliquer certains principes de cette
décision à la présente espèce, et invite
les parties à prendre position. Néan-
moins, aucune observation n'a été
communiquée.

V. Le requérant a demandé que la dé-
cision de la division d'opposition soit
annulée et que l'opposition soit décla-
rée recevable. L'intimé/titulaire du bre-
vet a déclaré qu'il était parfaitement
d'accord sur la décision attaquée, ce
qui impliquait qu'il demandait le rejet
du recours.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. L'Accord administratif vise claire-
ment tous les documents destinés à
l'OEB et reçus par l'Office allemand
des brevets à Munich ou à Berlin.
Conformément aux dispositions de
l'Accord, ces documents doivent être
transmis directement au siège le plus
proche de l'Office européen des bre-
vets, en respectant certaines exi-
gences de forme, qui consistent par
exemple à mentionner la date de ré-
ception et à s'assurer que le document
n'a pas été remis par les soins d'un
messenger (cf. art. premier (1), (2) et (4)
de l'Accord).

3. In ihrer Entscheidung vertrat die Große Beschwerdekammer die Auffassung, daß der Präsident des EPA insoweit nicht befugt gewesen sei, die Verwaltungsvereinbarung von 1981 zu schließen, als sie Bedingungen über die Behandlung von an das EPA gerichteten und dem Deutschen Patentamt in Berlin zugegangenen Schriftstücken enthalte. Was München anbelangt, so hieß es in der Entscheidung in dieser Sache wie folgt: "Soweit die Vereinbarung die Frage der irrümlichen 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 ungerechtfertigte Rechtsverluste der Beteiligten zu verhindern, und die somit für die ordnungsgemäße Tätigkeit des EPA zweckmäßig war" (Nr. 2.6 und Art. 10(2) a) EPU). Die Große Beschwerdekammer vertrat ferner die Auffassung, daß aus dem Wortlaut der Vereinbarung eindeutig hervorgehe, daß sie mit dem eigentlichen Ziel geschlossen worden sei, das Problem der irrümlichen Zustellung von Schriftstücken zu lösen (Nr. 2.9).

4. Es besteht keine Veranlassung, die Gültigkeit der Vereinbarung für Zustellungen in München anzuzweifeln, sofern die entsprechenden Formerfordernisse und Bedingungen erfüllt sind. Die in der Entscheidung genannten Gründe, die den Sonderfall Berlin betreffen, sind für München nicht von Bedeutung. Die Kammer geht daher davon aus, daß der Präsident des EPA befugt war, in dieser Angelegenheit eine gültige Vereinbarung für das Dienstgebäude in München zu schließen.

5. Die Große Beschwerdekammer ist zwar davon ausgegangen, daß die Vereinbarung für irrümliche Zustellungen gilt, aber in der Vereinbarung selbst werden Schriftstücke, die **absichtlich** bei einem anderen Amt als dem eigentlichen Empfänger zugestellt werden, nicht ausdrücklich ausgenommen; dies stimmt auch mit der Auffassung der Großen Beschwerdekammer hinsichtlich der bewußten Einreichung in Berlin überein; siehe Nummer 3.4. Daß in der im Amtsblatt des EPA veröffentlichten Vereinbarung ausdrücklich bestimmt ist, daß sie auch für Telekopien gilt, untermauert diese Feststellung. Erstens würde die Verwendung einer Telekopie als Kommunikationsmittel eher für eine überlegte Wahl des

3. In its decision the Enlarged Board held that the President of the EPO did not have the power to enter into the Administrative Agreement of 1981, to the extent that this Agreement contained terms regulating the treatment of documents intended for the EPO and received by the German Patent Office in Berlin. As regards Munich, the decision stated that in the given case "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" (point 2.6 and Art. 10(2)(a) EPC). The Enlarged Board further held that it was 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 (point 2.9).

4. There is no reason to doubt the validity of the Agreement to deliveries in Munich, provided the required formalities and conditions are satisfied. The reasons in the decision concerning the special circumstances of Berlin are not relevant to Munich. The Board thus assumes that the President of the EPO had the power to conclude a valid agreement on the matter in respect of Office premises in Munich.

5. Although the Enlarged Board presumed that the Agreement would cover erroneous deliveries, the Agreement itself does not expressly exclude documents which had been delivered **on purpose** to an office other than that of the addressee, which concurs with the Enlarged Board opinion with regard to deliberate filing in Berlin; see point 3.4. The express inclusion of telecopies under the Agreement, which had been published in the Official Journal of the EPO, supports this finding. Firstly, the use of telecopy as a means for communication would rather presume a deliberate choice of place of delivery, given the fact that the sender controls the delivery means himself by way of the telecopy number

3. Dans sa décision, la Grande Chambre de recours a soutenu que le Président de l'OEB n'avait pas le pouvoir de conclure l'Accord administratif de 1981, dans la mesure où cet Accord comportait des dispositions régissant le traitement des documents qui sont destinés à l'OEB mais sont reçus à l'Office allemand des brevets à Berlin. Pour ce qui est de Munich, la décision énonce en l'espèce ce qui suit: "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" (point 2.6 et art. 10(2) a) CBE). La Grande Chambre a considéré en outre qu'il ressortait 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 (point 2.9).

4. Il n'y a aucune raison de douter de la validité de l'Accord pour ce qui est de la remise de documents à Munich, pourvu qu'il soit satisfait aux formalités et aux conditions nécessaires. Dans la décision en question, les motifs concernant la situation spéciale de Berlin ne sont pas pertinents pour Munich. La Chambre suppose dès lors que le Président de l'OEB avait compétence pour conclure un accord valable à ce sujet pour les services de l'Office à Munich.

5. Bien que la Grande Chambre parte du principe selon lequel l'Accord couvre des documents remis par erreur, l'Accord proprement dit n'exclut pas expressément les documents remis **délibérément** à un office autre que celui auquel ils étaient destinés, ce qui concorde avec l'opinion de la Grande Chambre relative au dépôt volontaire de documents à Berlin (cf. point 3.4). Le fait que l'Accord, publié au Journal officiel de l'OEB, mentionne expressément les télécopies, corrobore ce point de vue. En premier lieu, il faut noter que si l'expéditeur utilise la télécopie comme moyen de communication, cela donne plutôt à penser qu'il choisit délibérément le lieu de remise, puisqu'il contrôle lui-même le mode de

Zustellungsorts sprechen, denn der Absender steuert das Zustellungsmittel selbst, indem er die Telefaxnummer des beabsichtigten Empfängers wählt. Zweitens, und das ist vielleicht noch wichtiger, hätte die Gültigkeit der Vereinbarung auch für Telekopien die Beteiligten unter den gegebenen Umständen natürlich zu einer Zustellung beim Deutschen Patentamt ermutigt, solange dieses technische Zustellungsmittel vom Europäischen Patentamt noch nicht angeboten wurde.

Vertrauensschutz genießen auch diejenigen, die demgemäß von der Möglichkeit Gebrauch gemacht haben, Schriftstücke per Telekopie beim deutschen Amt einzureichen, auch wenn dieser Sonderfall in der Vereinbarung nicht ausdrücklich vorgesehen war.

In diesem Zusammenhang ist schließlich festzustellen, daß durch die Vereinbarung die neunmonatige Einspruchsfrist keinesfalls verlängert wird.

Ein Einsprechender muß seinen Einspruch unabhängig davon, für welche der beiden Möglichkeiten er sich entscheidet, spätestens am letzten Tag dieses Zeitraums einlegen.

6 Infolgedessen ist die Kammer zu der Auffassung gelangt, daß Einsprüche, die fristgerecht per Telekopie beim Deutschen Patentamt in München eingelegt werden, obwohl sie an das EPA gerichtet sind, unter die Verwaltungsvereinbarung vom 29. Juni 1981 über den Zugang von Schriftstücken und Zahlungsmitteln fallen und vom Europäischen Patentamt unabhängig davon, ob sie beim Deutschen Patentamt irrtümlich zugestellt wurden, so zu behandeln sind, als seien sie unmittelbar beim EPA eingegangen.

Der vorliegende Einspruch erfüllt auch die übrigen Bedingungen der Verwaltungsvereinbarung, denn als Eingangsdatum wurde auf der Einspruchsschrift vom Deutschen Patentamt der 3. Juni 1987, der letzte Tag der Einspruchsfrist, vermerkt, und er wurde nicht durch Überbringer abgegeben. Der Einspruch wurde somit wirksam eingelegt.

7 Da der Einspruch von der ersten Instanz in sachlicher Hinsicht noch nicht geprüft worden ist, macht die Kammer von ihrer Befugnis nach Artikel 111 (1) EPÜ Gebrauch und verweist die Sache an diese Instanz zurück.

of the intended receiver. Secondly, and perhaps more important, the inclusion of telecopy deliveries would naturally encourage parties in the given circumstances to file with the German Patent Office, as long as this technical means of delivery was not yet offered at the European Patent Office.

The principle of good faith acts to the benefit also of those who accordingly made use of the possibility to file by telecopy at the German Office, even if this particular situation had not been expressly foreseen by the Agreement.

In this context it is finally to be noted that the Agreement does in no way extend the time limit for opposition of nine months.

Any opponent must file his notice of opposition on the last day of this period at the latest, irrespective of which of the two available alternatives he chooses.

6 In view of the above, the Board has arrived at the opinion that oppositions filed within the prescribed time by telecopy at the German Patent Office in Munich while intended for the EPO are validly covered by the Administrative Agreement of 29 June 1981 concerning procedure on receipt of documents and payments and should be treated by the European Patent Office as if it had received them directly, irrespective of whether these were erroneously delivered or not.

The present notice of opposition also satisfies the further conditions under the Administrative Agreement, since the date accorded by the German Patent Office on this notice is 3 June 1987, which was the last day for opposition, and the notice was not delivered by hand. The notice was therefore validly submitted.

7. There having been no examination in substance of the opposition by the department of first instance, the Board makes use of its power under Article 111(1) EPC to remit the case back to that instance.

remise en choisissant le numéro de télécopie de celui à qui il les destine. Deuxièmement, et cela est peut-être encore plus important, le fait d'inclure les télécopies encourageait naturellement, dans ces circonstances, les parties à déposer leurs documents à l'Office allemand des brevets, tant que ce mode technique d'expédition ne serait pas offert par l'Office européen des brevets.

Le principe de la bonne foi joue dès lors en faveur de ceux qui ont en conséquence recours à la possibilité de déposer leurs documents par télécopie auprès de l'Office allemand des brevets, même si cette situation particulière n'a pas été prévue expressément par l'Accord.

Dans ces conditions, il convient finalement de noter que l'Accord ne prolonge nullement le délai de neuf mois prévu pour l'opposition.

Tout opposant doit faire opposition au plus tard le dernier jour de cette période, quelle que soit la possibilité choisie parmi les deux qui s'offrent à lui.

6 Etant donné ce qui précède, la Chambre est arrivée à la conclusion que les oppositions formées dans le délai prescrit, par télécopie, auprès de l'Office allemand des brevets à Munich, alors qu'elles sont destinées à l'OEB, sont valablement couvertes par l'Accord administratif du 29 juin 1981 relatif à la réception des documents et des moyens de paiement; l'Office européen des brevets doit les traiter comme s'il les avait reçues directement, que celles-ci aient été remises par erreur ou non.

Le présent acte d'opposition répond donc aux autres conditions de l'Accord administratif, puisque l'Office allemand des brevets y a apposé la date du 3 juin 1987, soit le dernier jour prévu pour l'opposition, et que l'acte n'a pas été remis par les soins d'un messenger. L'opposition a donc été valablement formée.

7. La première instance n'ayant pas procédé à un examen de l'opposition sur le fond, la Chambre use du pouvoir que lui confère l'article 111(1) CBE pour lui renvoyer l'affaire.

Entscheidungsformel**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Dervon der Beschwerdeführerin am 3 Juni 1987 beim Deutschen Patentamt in München gegen das europäische Patent 0 086 567 eingelegte Einspruch wird für zulässig erklärt.
- 3 Die Sache wird zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen.

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

1. The decision under appeal is set aside.
2. The notice of opposition regarding European patent 0 086 567 filed by the appellant on 3 June 1987 with the German Patent Office in Munich is declared admissible.
3. The case is remitted to the Opposition Division for further prosecution.

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

- 1 La décision attaquée est annulée.
2. L'acte d'opposition relatif au brevet européen 0 086 567, que le requérant a déposé le 3 juin 1987 auprès de l'Office allemand des brevets à Munich, est déclaré recevable.
3. L'affaire est renvoyée à la division d'opposition aux fins de la poursuite de la procédure.

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.3 vom 29. August 1991
T 580/89 - 3.3.3
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: F. Antony
Mitglieder: C. Gérardin
W. Moser

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:
ROHM AND HAAS COMPANY**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:
BASF Aktiengesellschaft**

**Stichwort: Prüfungsbefugnis/
ROHM AND HAAS**

**Artikel: 101, 102, 112 (1) a), 114 (1),
123 EPÜ**

Regel: 55 c), 66 (1) EPÜ

Schlagwort: "Abgrenzung der Befugnis zur Prüfung eines Einspruchs" - "Vorlage an die Große Beschwerdekammer"

Leitsatz

Der Großen Beschwerdekammer werden folgende Rechtsfragen vorgelegt:

1. Hängt die einer Einspruchsabteilung oder- aufgrund der Regel 66(1) EPÜ einer Beschwerdekammer übertragene Befugnis, gemäß den Artikeln 101 und 102 EPÜ zu prüfen und zu entscheiden, ob ein europäisches Patent aufrechterhalten werden soll, von dem Umfang ab, in dem gemäß Regel 55 c) EPÜ in der Einspruchsschrift gegen das Patent Einspruch eingelegt wird?

2 Wenn ja, gibt es Ausnahmen hiervon?

Sachverhalt und Anträge

I. Der Hinweis auf das mit 11 Ansprüchen erteilte Patent Nr. 76 691 wurde am 10. September 1986 bekanntgemacht: dem Patent lag die am 5. Okto-

**Decision of Technical Board of Appeal 3.3.3 dated 29 August 1991
T 580/89 - 3.3.3
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: F. Antony
Members: C. Gérardin
W. Moser

**Patent proprietor/Respondent:
ROHM AND HAAS COMPANY**

**Opponent/Appellant: BASF
Aktiengesellschaft**

**Headword: Power to examine/
ROHM AND HAAS**

**Article: 101, 102, 112(1)(a), 114(1),
123 EPC**

Rule: 55(c), 66(1) EPC

Keyword: "Extent of power to examine an opposition" - "Referral to the Enlarged Board of Appeal"

Headnote

The following questions are referred to the Enlarged Board of Appeal:

1. Is the power of an Opposition Division or, by reason of Rule 66(1) EPC, of a Board of Appeal to examine and decide on the maintenance of a European patent under Articles 101 and 102 EPC dependent upon the extent to which the patent is opposed in the Notice of Opposition pursuant to Rule 55(c) EPC?

2. If the answer to the first question should be affirmative, are there any exceptions to such dependence?

Summary of Facts and Submissions

I. The mention of the grant of patent No. 76 691 in respect of European patent application No. 82 305 285.7 filed on 5 October 1982 and claiming

**Décision de la Chambre de recours technique 3.3.3, en date du 29 août 1991
T 580/89 - 3.3.3
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: F. Antony
Membres: C. Gérardin
W. Moser

**Titulaire du brevet/Intimé:
ROHM AND HAAS COMPANY**

Opposant/requérant: BASF Aktiengesellschaft

Référence: Compétence pour examiner/ROHM AND HAAS

Article: 101, 102, 112(1)a), 114(1), 123 CBE

Règle: 55c), 66(1) CBE

Mot-clé: "Extension de la compétence pour examiner une opposition" - "Saisine de la Grande Chambre de recours"

Sommaire

Les questions suivantes sont soumises à la Grande Chambre de recours:

1. La compétence d'une division d'opposition ou, en vertu de la règle 66(1) CBE, d'une chambre de recours pour examiner et trancher la question du maintien d'un brevet européen conformément aux articles 101 et 102 CBE est-elle fonction de la mesure dans laquelle le brevet est mis en cause dans l'acte d'opposition conformément à la règle 55c) CBE?

2. Si la réponse à cette question est affirmative, existe-t-il des exceptions à cette dépendance?

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 82 305 285.7, déposée le 5 octobre 1982, qui revendiquait la priorité d'une demande antérieure déposée aux

ber 1982 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr 82 305 285.7 zugrunde, die die Priorität einer Voranmeldung in den Vereinigten Staaten vom 7. Oktober 1981 in Anspruch nahm.

Die Ansprüche 1 und 7 waren auf ein Verfahren zur Herstellung eines Glutarsäureanhydrideinheiten enthaltenden Polymers gerichtet, die Ansprüche 2 bis 6 auf ein durch das Verfahren gemäß Anspruch 1 erhaltliches Glutarsäureanhydrideinheiten enthaltendes Polymer selbst. Die Ansprüche 8 bis 10 betrafen ein Verfahren zur Imidisierung des Polymers gemäß den Ansprüchen 2 bis 6 zur Bildung eines Imideinheiten enthaltenden Polymers; Anspruch 11 bezog sich auf ein durch das Verfahren gemäß einem der Ansprüche 8 bis 10 erhaltliches Imidpolymer.

II. Am 18 April 1987 legte die Einsprechende gegen die Patenterteilung Einspruch ein und beantragte, das Patent wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit in dem Umfang zu widerrufen, in dem es die Anhydrideinheiten enthaltenden Polymere betraf (Ansprüche 1 bis 7).

Zur Stützung ihres Einwands, den sie in ihrem späteren Vorbringen sowie in der mündlichen Verhandlung aufgriff und ausführlicher darlegte, zog sie sechs Dokumente (I bis V und VII) an

III. In einer Zwischenentscheidung vom 28. August 1989 vertrat die Einspruchsabteilung die Auffassung, daß keine Einspruchsgründe vorlägen, die der Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage des folgenden, aus 11 Ansprüchen bestehenden Anspruchssatzes entgegenstünden:

Ansprüche 1 bis 7: Verfahren zur Imidisierung thermoplastischer, nicht vernetzter Polymere

Anspruch 8: durch das Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche erhaltliches Imidpolymer

Anspruch 9: Verfahren zur Herstellung Glutarsäureanhydrideinheiten enthaltender thermoplastischer, nicht vernetzter Polymere

Ansprüche 10 und 11: durch das Verfahren nach Anspruch 9 erhaltliches Glutarsäureanhydrideinheiten enthaltendes Polymer

In ihrer Entscheidung erinnerte sie daran, daß die Patentierbarkeit der Ansprüche 1 bis 8 nicht in Frage stehe. Der Gegenstand des Anspruchs 9 sei gegenüber der Lehre des als nächstliegender Stand der Technik angesehenen Dokuments VII neu, da in der Entgegenhaltung weder die für das Einsetzen der Zersetzung angegebene Temperatur von mindestens 250°C noch die Vicat-Temperatur von 50° bis 175°C offenbart sei. In Anbetracht der vorteilhaften Eigenschaften der Wär-

priority of 7 October 1981 of an earlier application in the United States, was published on 10 September 1986 on the basis of 11 claims.

Claims 1 and 7 were directed to a process for producing a polymer containing glutaric anhydride units and Claims 2 to 6 to a polymer containing glutaric anhydride units obtainable by the process of Claim 1. Claims 8 to 10 concerned a process of imidising the polymer according to Claims 2 to 6 to form a polymer containing imide units, and Claim 11 related to an imide polymer obtainable by the process according to any of Claims 8 to 10.

II. On 18 April 1987 the opponent filed a notice of opposition against the grant of the patent and requested revocation thereof on the ground of lack of inventive step to the extent that it concerned polymers with anhydride units (i.e. Claims 1 to 7).

This objection, which was emphasised and elaborated in later submissions as well as during oral proceedings, was based on 6 documents (documents (I) to (V) and (VII)).

III. In an interlocutory decision dated 28 August 1989 the Opposition Division held that there were no grounds of opposition to the maintenance of the patent on the basis of the following set of 11 claims:

Claims 1 to 7: process of imidising a thermoplastic non-crosslinked polymer;

Claim 8: imide polymer obtainable by the process according to any preceding claim;

Claim 9: process for producing a thermoplastic, non-crosslinked polymer containing glutaric anhydride units;

Claims 10 and 11: polymer containing glutaric anhydride units obtainable by the process of Claim 9.

In that decision it was recalled that the patentability of Claims 1 to 8 was not in dispute. Novelty of the subject-matter of Claim 9 was acknowledged with respect to the teaching of document (VII), regarded as the closest state of the art, since neither the onset of the decomposition temperature of at least 250°C, nor the Vicat temperature of 50 to 175°C was disclosed therein. This combination of features was inventive as well in view of the advantageous properties of thermoformability, high

Etats-Unis le 7 octobre 1981, a donné lieu à la délivrance du brevet n° 76 691 sur la base de onze revendications. La mention de la délivrance a été publiée le 10 septembre 1986.

Les revendications 1 et 7 portaient sur un procédé de production d'un polymère contenant des motifs d'anhydride glutarique et les revendications 2 à 6 sur un polymère contenant des motifs d'anhydride glutarique pouvant être obtenu par le procédé selon la revendication 1. Les revendications 8 à 10 concernaient un procédé d'imidation du polymère selon les revendications 2 à 6 pour former un polymère contenant des motifs d'imide, alors que la revendication 11 avait trait à un polymère d'imide pouvant être obtenu par un procédé selon l'une quelconque des revendications 8 à 10.

II. Le 18 avril 1987, l'opposant a fait opposition au brevet et a demandé que celui-ci soit révoqué pour défaut d'activité inventive en ce qui concerne les polymères contenant des motifs d'anhydride (soit les revendications 1 à 7).

Cette objection, soulignée et développée aussi bien dans les écritures soumises par la suite que lors de la procédure orale, se fondait sur six documents (documents (I) à (V) et (VII)).

III. Dans une décision intermédiaire en date du 28 août 1989, la division d'opposition a estimé qu'il n'existait pas de motifs d'opposition au maintien du brevet sur la base du jeu suivant de onze revendications:

Revendications 1 à 7: procédé d'imidation d'un polymère thermoplastique non réticulé;

Revendication 8: polymère d'imide pouvant être obtenu par un procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes;

Revendication 9: procédé de production d'un polymère thermoplastique non réticulé contenant des motifs d'anhydride glutarique;

Revendications 10 et 11: polymère contenant des motifs d'anhydride glutarique pouvant être obtenu par le procédé selon la revendication 9.

Cette décision a rappelé que la brevetabilité des revendications 1 à 8 n'était pas contestée. La nouveauté de l'objet de la revendication 9 était reconnue par rapport à l'enseignement du document (VII), considéré comme l'état de la technique le plus proche, puisque ni le début de la température de décomposition d'au moins 250°C, ni la température Vicat de 50 à 175°C n'y étaient exposés. Cette combinaison de caractéristiques impliquait également une activité inventive, vu les propriétés

meformbarkeit, hohen thermischen Stabilität und guten Verarbeitbarkeit, die die Anhydridpolymere durch das Verfahren gewannen, sei diese Merkmalskombination auch erfinderisch.

IV. Am 25. August 1989 hatte ein Dritter Einwendungen nach Artikel 115 EPÜ erhoben, die, wie eine amtliche Mitteilung vom 5. September 1989 belegt, erst nach der Entscheidung vom 28. August 1989 zur Akte gelangten und daher nicht berücksichtigt wurden. In diesen Einwendungen wurde zum einen geltend gemacht, daß der Gegenstand der Ansprüche 9 bis 11, betreffend ein Polymer mit Anhydrideinheiten und dessen Herstellung, nicht neu sei; außerdem wurde festgestellt, daß der Gegenstand der Ansprüche 1 bis 8, die sich auf ein Polymer mit Imidgruppen und dessen Herstellung bezogen, teils nicht neu und teils gegenüber der Lehre der nachstehenden Dokumente nicht erfinderisch sei:

- (1) GB-A-1 437 176
- (2) GB-A-926 269
- (3) US-A-3 840 499
- (4) US-A-3 801 549

V. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) legte dann am 8. September 1989 unter Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde ein. Die Argumentation in der am 23. Dezember 1989 eingereichten Beschwerdebegründung stützte sich ausschließlich auf die Dokumente 1 bis 4 und betraf im wesentlichen die Ansprüche 9 bis 11, deren Gegenstand die Neuheit oder zumindest die erfinderische Tätigkeit abgesprochen wurde

Die Beschwerdeführerin machte ferner geltend, daß auch der Gegenstand der Ansprüche 1 bis 8, wiewohl in der Einspruchsschrift nicht angefochten, in Anbetracht der Lehre der Dokumente 2 bis 4 nicht patentfähig sei.

VI. Am 30. März 1990 reichte der oben erwähnte Dritte zusätzliche Einwendungen nach Artikel 115 EPÜ ein, mit denen er die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit des Gegenstands der Ansprüche 1 bis 8 sowie 9 bis 11 in Frage stellte. Er berief sich dabei auf die Dokumente 1 bis 4 und die nachstehend aufgeführten weiteren Schriften:

- (5) *Die Angewandte Makromolekulare Chemie*, 1970, Band 11, Seiten 91 - 108
- (6) *Encyclopedia of Polymer Science and Technology*, 1964, Band 1, Seite 118
- (7) US-A-4 246 347

VII. In ihrer am 23. April 1990 eingereichten Beschwerdeerwidern, deren Inhalt durch ein späteres, am 2. August 1990 eingegangenes Schreiben bestätigt wurde, bot die Beschwerdegegnerin an, zur Ausräumung der Beschwerde die beanstan-

thermal stability and processability conferred on the anhydride polymers.

IV. On 25 August 1989 a third party had presented observations under Article 115 EPC which, as evidenced by an official communication dated 5 September 1989, did not reach the file until after the decision dated 28 August 1989 was taken, and was accordingly not referred to therein. In the said observations it was first specified that the subject-matter of Claims 9 to 11, concerning a polymer with anhydride units and the preparation thereof, was not novel; additionally, it was mentioned that the subject-matter of Claims 1 to 8, relating to a polymer with imide groups and the preparation thereof, in part was not novel and in part did not involve an inventive step with regard to the teaching of the following documents:

- (1) GB-A-1 437 176
- (2) GB-A-926 269
- (3) US-A-3 840 499
- (4) US-A-3 801 549.

V. The appellant (opponent) thereafter filed a notice of appeal on 8 September 1989 and paid the prescribed fee at the same time. The arguments presented in the statement of grounds of appeal filed on 23 December 1989 relied exclusively on documents (1) to (4) and concerned mainly Claims 9 to 11, whose subject-matter was said to be not novel or, in any case, not inventive

Further, the subject-matter of Claims 1 to 8, which admittedly had not been attacked in the notice of opposition, was said to be not patentable over the teaching of documents (2) to (4)

VI. On 30 March 1990 the above-mentioned third party filed additional observations under Article 115 EPC wherein objections of lack of novelty and inventive step of the subject-matter of Claims 1 to 8 as well as 9 to 11 were raised. These additional objections were based on documents (1) to (4) and on the following further documents:

- (5) *Die Angewandte Makromolekulare Chemie*. 1970, Volume 11, pages 91 to 108
- (6) *Encyclopedia of Polymer Science and Technology*, 1964, Volume 1, page 118
- (7) US-A-4 246 347.

VII. In a counterstatement of appeal filed on 23 April 1990, whose content was confirmed in a later letter received on 2 August 1990, the respondent offered to dispose of the appeal by deleting the opposed Claims 9 to 11. Regarding Claims 1 to 8, the respond-

avantageuses de thermoformabilität, la haute tenue thermique et l'aptitude à la transformation conférées aux polymères anhydrides

IV. Le 25 août 1989, un tiers a présenté des observations en vertu de l'article 115 CBE qui, comme le prouve une notification officielle en date du 5 septembre 1989, n'ont pas été versées au dossier avant que la décision du 28 août 1989 ait été rendue, et elles n'ont donc pas été évoquées dans ladite décision. Dans les observations, il a été allégué en premier lieu que l'objet des revendications 9 à 11, concernant un polymère contenant des motifs d'anhydride ainsi que leur préparation, était dénué de nouveauté; ensuite, que l'objet des revendications 1 à 8, portant sur un polymère contenant des groupes d'imide et sur leur préparation, était dépourvu en partie de nouveauté et en partie d'activité inventive par rapport à l'enseignement des documents suivants:

- (1) GB-A-1 437 176
- (2) GB-A-926 269
- (3) US-A-3 840 499
- (4) US-A-3 801 549.

V. Le requérant (opposant) a alors formé un recours le 8 septembre 1989 en acquittant simultanément la taxe prescrite. Les arguments avancés dans le mémoire exposant les motifs du recours déposé le 23 décembre 1989 se fondaient exclusivement sur les documents (1) à (4) et portaient essentiellement sur les revendications 9, 10 et 11, dont l'objet était, selon lui, dépourvu de nouveauté ou, en tout cas, d'activité inventive.

En outre, l'objet des revendications 1 à 8, qui, il est vrai, n'avait pas été attaqué dans l'acte d'opposition, n'était pas brevetable, selon lui, eu égard à l'enseignement des documents (2), (3) et (4).

VI. Le 30 mars 1990, le tiers susmentionné a présenté des observations supplémentaires en vertu de l'article 115 CBE, dans lesquelles il objectait le défaut de nouveauté et d'activité inventive de l'objet des revendications 1 à 8 ainsi que 9, 10 et 11. Ces objections supplémentaires se fondaient sur les documents (1) à (4) et sur les documents suivants.

- (5) *Die Angewandte Makromolekulare Chemie*, 1970, Volume 11, pages 91 à 108
- (6) *Encyclopedia of Polymer Science and Technology* 1964, Volume 1, page 118
- (7) US-A-4 246 347.

VII. Dans sa réponse du 23 avril 1990, dont le contenu a été confirmé par une lettre reçue le 2 août 1990, l'intimé a proposé de régler le recours en supprimant les revendications 9, 10 et 11 contestées. S'agissant des revendications 1 à 8, il a soutenu que l'OEB ne

deten Ansprüche 9 bis 11 zu streichen. Über die im Rahmen des Einspruchs nicht angefochtenen Ansprüche 1 bis 8 habe das EPA nicht zu befinden, weil die damit verbundene Prüfung gegen Artikel 114 (1) EPÜ, so wie er in der Entscheidung T 9/87 ausgelegt worden sei, verstoßen würde.

VIII. Am 6 Juli 1990 legte der Dritte weitere Ausführungen vor, in denen er auf die Verpflichtung des EPA abhob, den Sachverhalt nach Artikel 114 (1) EPÜ von Amts wegen zu ermitteln. Er verwies in diesem Zusammenhang auf die Entscheidung T 156/84, in der die Kammer zu dem Schluß gelangt sei, daß der Grundsatz der Ermittlung von Amts wegen Vorrang vor der dem EPA eingeräumten Befugnis habe, verspätet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel unberücksichtigt zu lassen. Dies ergebe sich aus der Verpflichtung des EPA gegenüber der Öffentlichkeit, keine Patente zu erteilen oder aufrechtzuerhalten, von denen es überzeugt sei, daß sie rechtlich keinen Bestand hätten. Diese Betrachtungsweise habe auch die neuere Entscheidung T 197/88 bestätigt.

IX. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage der Ansprüche 1 bis 8.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie den Regeln 1 (1) und 64 EPÜ; sie ist somit zulässig.

2. Gegen die jetzt vorliegende Fassung der Ansprüche bestehen keine Einwände nach Artikel 123 EPÜ.

Anspruch 1 entspricht im wesentlichen einer Kombination der Ansprüche 1 und 8 des erteilten Patents bzw. der Ansprüche 1, 6 und 7 der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung; die Symbole a, b und c sind im Interesse der Klarheit eingefügt worden und haben keinen Einfluß auf den Umfang des Anspruchs.

Die abhängigen Ansprüche 2 bis 8 entsprechen den Ansprüchen 9, 3, 4, 5, 6, 10 und 11 des erteilten Patents bzw. den Ansprüchen 8, 2, 3, 4, 5, 10 und 9 der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung mit entsprechender angepaßten Zahlen und Rückbezügen.

3. Wie aus Nr V und VI hervorgeht, wurden die von der Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerdebegründung herangezogenen Dokumente 1 bis 4 nicht innerhalb der neunmonatigen Einspruchsfrist eingereicht. Dasselbe gilt für die Dokumente 5 bis 7, die vom Dritten erst während des Beschwerdeverfahrens vorgelegt wurden (s. Nr VI). All diese Dokumente müssen

ent argued that the EPO should not decide on these non-opposed claims, since this would entail an examination contrary to Article 114(1) EPC as interpreted in the decision T 9/87.

VIII. On 6 July 1990 the third party submitted further observations wherein the obligation of the EPO to examine the facts of its own motion according to Article 114(1) EPC was underlined. In this respect, reference was made to the decision T 156/84, wherein the Board had reached the conclusion that the principle of examination by the EPO of its own motion took precedence over the possibility of disregarding facts or evidence not submitted in due time. This followed from the EPO's duty vis-à-vis the public not to grant or maintain patents which it was convinced were not legally valid. This approach was confirmed by the recent decision T 197/88.

IX. The appellant requested that the decision under appeal be set aside and the patent be revoked.

The respondent requested that the patent be maintained on the basis of Claims 1 to 8.

Reasons for the Decision

1. The appeal complies with Articles 106 to 108 and Rules 1(1) and 64 EPC; it is admissible.

2. The current wording of the claims does not give rise to any objections under Article 123 EPC.

Claim 1 corresponds in substance to a combination of Claims 1 and 8 of the patent as granted and Claims 1, 6 and 7 of the application as originally filed, the symbols (a), (b) and (c) have been introduced for clarity purposes and have no influence on the scope of the claim.

As to the dependent Claims 2 to 8, they correspond to Claims 9, 3, 4, 5, 6, 10 and 11 of the patent as granted and Claims 8, 2, 3, 4, 5, 10 and 9 of the application as originally filed, with their numbers and, where appropriate, appendancies adjusted.

3. As appears from points V and VI above, the documents (1) to (4) relied upon by the appellant in the statement of grounds of appeal were not filed within the nine-month opposition period. The same applies to documents (5) to (7) which were only submitted by the third party during the appeal procedure (see point VI). All these documents must thus be

devoir pas statuer sur ces revendications non contestées, puisque cela reviendrait à procéder à un examen contraire aux dispositions de l'article 114(1) CBE telles qu'interprétées dans la décision T 9/87.

VIII. Le 6 juillet 1990, le tiers susmentionné a soumis de nouvelles observations soulignant l'obligation faite à l'OEB de procéder à l'examen d'office des faits conformément à l'article 114(1) CBE. A ce sujet, il a fait référence à la décision T 156/84, dans laquelle la chambre a conclu que le principe suivant lequel l'OEB doit procéder à l'examen d'office des faits prime les dispositions qui prévoient la possibilité pour l'OEB de ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile, l'OEB étant tenu vis-à-vis du public de ne pas délivrer ni maintenir des brevets qu'il juge non valables. Cette vue a été confirmée par la récente décision T 197/88.

IX. Le requérant a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à la révocation du brevet.

L'intimé a conclu au maintien du brevet sur la base des revendications 1 à 8.

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 et aux règles 1 (1) et 64 CBE ; il est recevable.

2. Le libellé actuel des revendications ne suscite pas d'objections en vertu de l'article 123 CBE.

La revendication 1 correspond en substance à une combinaison des revendications 1 et 8 du brevet tel que délivré, soit respectivement aux revendications 1, 6 et 7 de la demande telle que déposée à l'origine. Les lettres (a), (b) et (c) ont été introduites par souci de clarté et n'ont pas d'incidence sur la portée de la revendication.

Les revendications dépendantes 2 à 8 correspondent quant à elles aux revendications 9, 3, 4, 5, 6, 10 et 11 du brevet tel que délivré, soit respectivement aux revendications 8, 2, 3, 4, 5, 10 et 9 de la demande telle que déposée à l'origine, leur numérotation et, le cas échéant, les annexes ayant été adaptées.

3. Ainsi qu'il ressort des points V et VI supra, les documents (1) à (4), sur lesquels le requérant s'appuyait dans le mémoire exposant les motifs du recours, n'ont pas été produits dans le délai d'opposition de neuf mois. Il en va de même des documents (5), (6) et (7), qui n'ont été soumis par le tiers que lors de la procédure de recours (cf. point VI). Tous ces documents doi-

als verspätet vorgebracht im Sinne des Artikels 114 EPÜ angesehen werden.

Die Kammer hat die Dokumente 1 bis 7 geprüft, um ihre Relevanz, d. h. ihre Beweiskraft im Vergleich zu den rechtzeitig eingereichten Schriften, zu ermitteln. Sie ist zu dem Schluß gelangt, daß zumindest einige dieser Dokumente so aufschlußreich sind, daß sich neue Fragen stellen, und zwar namentlich solche, die in der Einspruchsschrift ausdrücklich ausgeklammert waren.

4. Das von der Beschwerdegegnerin vorgebrachte Argument, über die im Einspruchsverfahren nicht angefochtenen Ansprüche 1 bis 8 habe das EPA nicht zu befinden (s. Nr. VII), wirft die rechtliche Grundsatzfrage auf, ob sich die Befugnis des EPA zur Prüfung eines angefochtenen europäischen Patents nach Artikel 101 EPÜ danach richtet, in welchem Umfang gemäß Regel 55 c) EPÜ in der Einspruchsschrift gegen das Patent Einspruch eingelegt wird.

5. In der Entscheidung T 9/87 (ABI. EPA 1989, 438) wurde festgestellt, daß sich die Prüfung eines Einspruchs gemäß Artikel 101 EPÜ auf den Umfang beschränken müsse, in dem laut Einspruchsschrift gegen das Patent Einspruch eingelegt werde, und daß weder die Einspruchsabteilung noch die Beschwerdekammer befugt sei, über den Umfang des Einspruchs hinaus zu prüfen und zu entscheiden, ob ein europäisches Patent aufrechterhalten werden könne. Dieser Auffassung liegt die Überlegung zugrunde, daß das Einspruchsverfahren eine Ausnahme von der allgemeinen Regel darstellt, daß ein europäisches Patent nach seiner Erteilung nicht mehr der Zuständigkeit des EPA unterliegt. Die in der Entscheidung vertretene enge Auslegung dieser Ausnahme besagt, daß "während einer bestimmten Frist der Widerruf ... beim EPA zentral beantragt werden kann, das dann über diesen Antrag entscheidet." Dies bedeutet, daß der "Umfang des Einspruchs ... in Verbindung mit den Einspruchsgründen ... den Rahmen absteckt, innerhalb dessen das EPA zur Prüfung des angefochtenen Patents nach Artikel 101 EPÜ befugt ist" (s. T 9/87, Nr. 3).

Aus der vorstehend angesprochenen Entscheidung folgt somit, daß die in Regel 55 c) EPÜ vorgesehene Erklärung darüber, in welchem Umfang gegen das europäische Patent Einspruch eingelegt wird, nicht nur eine Voraussetzung für die Zulässigkeit des Einspruchs ist, sondern auch festlegt, wie weit die Zuständigkeit oder Befugnis des EPA bei der Prüfung eines angefochtenen europäischen Patents nach Artikel 101 EPÜ geht.

regarded as late filed within the meaning of Article 114 EPC

The Board has examined the documents (1) to (7) in order to determine their relevance, i.e. their evidential weight compared with that of the documents filed in time. The Board has come to the conclusion that at least some of the former were sufficiently relevant to raise new issues, especially issues which were explicitly excluded in the notice of opposition.

4. The argument presented by the respondent that the EPO should not decide on the non-opposed Claims 1 to 8 (cf. paragraph VII *supra*) brings up the fundamental point of law whether or not the power of the EPO to examine an opposed European patent under Article 101 EPC is determined by the extent to which the latter is opposed pursuant to Rule 55(c) EPC in the notice of opposition

5. In decision T 9/87 (OJ EPO 1989, 438), it is held that the examination of an opposition under Article 101 EPC was limited by the statement in the notice of opposition of the extent to which the European patent is opposed, and that neither an Opposition Division nor a Board of Appeal had the power to examine and decide on the maintenance of a European patent except to the extent to which it is opposed. This position is derived from the consideration that opposition proceedings constitute an exception to the general rule that a European patent after grant is no longer within the competence of the EPO. That exception is interpreted in a narrow sense, as follows: "during a limited period of time, a centralised action for revocation ... may be brought before and decided by the EPO"; thus "the extent to which the ... patent is opposed, in combination with the grounds of opposition, provides a definition ... of the extent of competence of the EPO in relation to the examination of the opposed ... patent under Article 101 EPC" (cf. point 3 of T 9/87).

Hence it follows from the aforementioned decision that a statement of the extent to which a European patent is opposed pursuant to Rule 55(c) EPC does not only represent a requirement for the admissibility of an opposition, but determines also the extent of competence or power of the EPO with regard to the examination of an opposed European patent under Article 101 EPC.

vent être considérés comme soumis tardivement au sens de l'article 114 CBE.

La Chambre a examiné les documents (1) à (7) en vue d'apprécier leur pertinence, c'est-à-dire leur force probante par rapport à celle des documents soumis en temps utile. Elle a conclu qu'au moins certains de ces documents étaient suffisamment pertinents pour soulever de nouvelles questions, en particulier des questions qui étaient explicitement exclues dans l'acte d'opposition

4. L'argument développé par l'intimé, selon lequel l'OEB ne devait pas statuer sur les revendications 1 à 8 non contestées (cf. point VII *supra*), pose la question de droit d'importance fondamentale de savoir si la compétence de l'OEB pour examiner un brevet européen frappé d'opposition conformément à l'article 101 CBE est fonction ou non de la mesure dans laquelle ce dernier est mis en cause par l'opposition dans l'acte d'opposition en vertu de la règle 55(c) CBE.

5. Dans la décision T 9/87 (JO OEB 1989, 438), il est allégué que l'examen d'une opposition conformément aux dispositions de l'article 101 CBE était limité par la déclaration figurant dans l'acte d'opposition, qui précise la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause par l'opposition, et que ni une division d'opposition, ni une chambre de recours n'avait le pouvoir d'examiner et de trancher la question du maintien d'un brevet européen, excepté dans la mesure où ce brevet est mis en cause par l'opposition. Cette opinion découle de ce que la chambre estime que la procédure d'opposition constitue une exception au principe selon lequel, une fois délivré, un brevet européen est soustrait à la compétence de l'OEB. Cette exception est interprétée de manière restrictive, comme suit. "La procédure d'opposition ... permet d'intenter dans un délai déterminé une action centralisée en révocation ... devant l'OEB, qui statuera"; ainsi, "la mesure dans laquelle un brevet ... est mis en cause par l'opposition délimite, en liaison avec les motifs de l'opposition, le cadre dans lequel l'OEB est habilité à examiner, conformément à l'article 101 CBE, le brevet ... attaqué (cf. point 3 de la décision T 9/87).

Il résulte donc de la décision susmentionnée qu'une déclaration précisant la mesure dans laquelle un brevet européen est mis en cause, visée à la règle 55c) CBE, non seulement constitue une exigence quant à la recevabilité d'une opposition, mais détermine également l'étendue de la compétence ou du pouvoir de l'OEB pour examiner, conformément à l'article 101 CBE, un brevet européen mis en cause par une opposition.

Diese Rechtsprechung wurde dann in den Entscheidungen T 648/88 vom 23. November 1989 (ABI. EPA 1991, 292), T 192/88 vom 20. Juli 1989 (unveröffentlicht) und (s. nachstehend Nr. 7) T 293/88 vom 23. März 1990 (ABI. EPA 1992, 220) aufgegriffen und zum Teil modifiziert

Demgegenüber wurde in den vom Dritten angesprochenen Entscheidungen T 156/84 (ABI. EPA 1988, 372) und T 197/88 (ABI. EPA 1989, 412) lediglich die Bedeutung des in Artikel 114(1) EPU festgelegten allgemeinen Grundsatzes hervorgehoben

6. Die Kammer hat gewisse Zweifel, ob aus Artikel 101 EPU tatsächlich abgeleitet werden kann, daß ein Einspruch gegen ein europäisches Patent nur in dem Umfang zu prüfen ist, in dem das Patent in der Einspruchsschrift nach Regel 55 c) EPU angefochten wird. Wenn sich diese Aussage aber nicht aus Artikel 101 EPU herleiten läßt, dann scheint die Entscheidung T 9/87 zu besagen, daß Artikel 114 (1) EPU hinter die Regel 55 c) EPU (und nicht hinter Artikel 101 EPU) zurücktritt. Eine solche Auslegung könnte aber mit Blick auf die Rechtssystematik als fragwürdig angesehen werden, weil dann eine auf einer höheren normativen Ebene angesiedelte Bestimmung (d. h. Artikel 114(1) EPU) hinter eine nachrangige (d. h. Regel 55 c) EPU) zurückträte.

Andererseits ist zu bedenken, daß Artikel 101 (2) EPU ausdrücklich vorschreibt, daß die "Prüfung des Einspruchs ... nach Maßgabe der Ausführungsordnung durchzuführen ist", wodurch implizit, aber unmißverständlich unter anderem auf Regel 55 c) EPU verwiesen wird, so daß die vorstehend angesprochene Aussage möglicherweise doch gerechtfertigt ist.

7. In der Entscheidung T 293/88 (s. Nr. 5) wird festgestellt, daß es nach Artikel 114 (1) EPU im Ermessen der Einspruchsabteilung steht, die Gültigkeit abhängiger Ansprüche zu prüfen, die vom Einsprechenden zu keinem Zeitpunkt angefochten worden sind, sofern diese Ansprüche derselben Kategorie wie die im Einspruchsverfahren angefochtenen angehören und ihre Gültigkeit zwangsläufig und unmittelbar in Frage gestellt ist.

Somit kann dieser Entscheidung zufolge von der Rechtsprechung der Entscheidung T 9/87 (s. Nr. 5) abgewichen werden, wenn sich die nicht angefochtenen Ansprüche auf abhängige, engere Aspekte desselben Gegenstands beziehen

Stellt man sich demnach auf den Standpunkt, daß die Befugnis des EPA, gemäß den Artikeln 101 und 102 EPU zu prüfen und zu entscheiden, ob ein europäisches Patent aufrechterhal-

Subsequently, this jurisprudence was applied and to some extent modified in the decisions T 648/88 of 23 November 1989 (OJ EPO 1991, 292), T 192/88 of 20 July 1989 (unpublished), and (cf. point 7 *infra*) T 293/88 of 23 March 1990 (OJ EPO 1992, 220)

On the other hand, the decisions T 156/84 (OJ EPO 1988, 372) and T 197/88 (OJ EPO 1989, 412), mentioned by the third party, merely emphasised the importance of the general principle laid down in Article 114(1) EPC.

6. The Board has some doubts whether it can indeed be derived from Article 101 EPC that the examination of an opposition to a European patent should be confined to the extent to which it is opposed in a notice of opposition pursuant to Rule 55(c) EPC. In the absence of such derivability, decision T 9/87 would appear to interpret Article 114(1) EPC as subject to Rule 55(c) EPC (and not to Article 101 EPC). However, such an interpretation could be regarded as questionable from a systematic point of view, because it would lead to the result that a provision of a higher normative level (i.e. Article 114(1) EPC) was held subject to a provision of a lower or inferior normative level (i.e. Rule 55(c) EPC)

On the other hand, it should not be overlooked that Article 101(2) EPC expressly stipulates that "the examination of the opposition ... shall be conducted in accordance with the provisions of the Implementing Regulations", this being an implicit, but unequivocal reference to, *inter alia*, Rule 55(c) EPC, which might possibly constitute a basis for the above-mentioned derivability

7. In decision T 293/88 (cf. point 5 above) it is held that an Opposition Division may also investigate, within its own discretion under Article 114(1) EPC, the validity of dependent claims which have not been objected to by an opponent at any stage, provided those claims are in the same category as those attacked in the opposition proceedings and their validity is moreover necessarily and directly prejudiced.

Thus, according to that decision, there exists an exception to the jurisprudence established in decision T 9/87 (cf. point 5 above) if the unattacked claims belong to dependent, narrower aspects of the same subject-matter.

Therefore, if it should be held that, in principle, the power of the EPO to examine and decide on the maintenance of a European patent under Articles 101 and 102 EPC is dependent

Cette jurisprudence a été appliquée et, dans une certaine mesure, modifiée par la suite dans les décisions T 648/88 en date du 23 novembre 1989 (JO OEB 1991, 292), T 192/88 en date du 20 juillet 1989 (non publiée) et (cf. point 7 *infra*) T 293/88 en date du 23 mars 1990 (JO OEB 1992, 220)

En revanche, les décisions T 156/84 (JO OEB 1988, 372) et T 197/88 (JO OEB 1989, 412), citées par le tiers, soulignent simplement l'importance du principe général énoncé à l'article 114(1) CBE

6. La Chambre doute qu'il puisse vraiment être déduit de l'article 101 CBE que l'examen d'une opposition formée contre un brevet européen est limitée par la mesure dans laquelle celui-ci est mis en cause dans l'acte d'opposition conformément à la règle 55c) CBE. A défaut d'une telle déductibilité, selon la décision T 9/87, la règle 55c) CBE (et non l'article 101 CBE) semblerait primer l'article 114(1) CBE. On pourrait néanmoins considérer qu'une telle interprétation est contestable d'un point de vue systématique, puisqu'il en résulterait qu'une disposition de rang normatif plus élevé (c.-à-d. l'article 114(1) CBE) serait subordonnée à une disposition de rang normatif inférieur (c.-à-d. la règle 55c) CBE)

Il y a toutefois lieu de se rappeler que l'article 101(2) CBE stipule expressément que "l'examen de l'opposition ... doit se dérouler conformément aux dispositions du règlement d'exécution", ce qui est une référence implicite mais sans équivoque à la règle 55c) CBE notamment, et susceptible de fonder la déductibilité évoquée ci-dessus.

7. Dans la décision T 293/88 (cf. point 5 supra), la Chambre a considéré qu'une division d'opposition peut également examiner, en vertu du pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 114(1) CBE, la validité de revendications dépendantes qui n'ont jamais été contestées par l'opposant, pour autant que ces revendications appartiennent à la même catégorie que celles attaquées dans la procédure d'opposition, et que leur validité soit en outre nécessairement et directement mise en cause.

Ainsi, conformément à cette décision, il existe une exception à la jurisprudence établie dans la décision T 9/87 (cf. point 5 supra) si les revendications non contestées portent sur des aspects dépendants, plus étroits du même objet

En conséquence, si l'on considère que le pouvoir de l'OEB d'examiner et de trancher la question du maintien d'un brevet européen conformément aux articles 101 et 102 CBE est en principe

ten werden soll, grundsätzlich davon abhängt, in welchem Umfang gemäß Regel 55 c) EPÜ in der Einspruchschrift gegen das Patent Einspruch eingelegt wird, so ergibt sich daraus zwangsläufig die weitere Frage nach möglichen Ausnahmen von dieser Grundregel

8 Da die Meinungen hier stark auseinandergehen, hält es die Kammer für angezeigt, die Frage, ob eine Einspruchsabteilung oder aufgrund der Regel 66 (1) EPÜ - eine Beschwerdekammer befugt ist, unabhängig von dem Umfang, in dem gemäß Regel 55 c) EPÜ in der Einspruchschrift Beschwerde gegen ein europäisches Patent eingelegt wird, zu prüfen und zu entscheiden, ob dieses Patent aufrechterhalten werden soll (Art. 101 und 102 EPÜ), als Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung im Sinne des Artikels 112 (1) EPÜ der Großen Beschwerdekammer vorzulegen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Großen Beschwerdekammer werden folgende Rechtsfragen vorgelegt:

1. Hängt die einer Einspruchsabteilung oder - aufgrund der Regel 66 (1) EPÜ - einer Beschwerdekammer übertragene Befugnis, gemäß den Artikeln 101 und 102 EPÜ zu prüfen und zu entscheiden, ob ein europäisches Patent aufrechterhalten werden soll, von dem Umfang ab, in dem gemäß Regel 55 c) EPÜ in der Einspruchschrift gegen das Patent Einspruch eingelegt wird?

2. Wenn ja, gibt es Ausnahmen hiervon?

upon the extent to which the patent is opposed in the notice of opposition pursuant to Rule 55(c) EPC, then the further question as to possible exceptions to this dependence would inevitably arise

8 All these issues being quite controversial, the Board is of the opinion that the question whether or not an Opposition Division or, on the basis of Rule 66(1) EPC, a Board of Appeal has the power to examine and decide on the maintenance of a European patent (Articles 101 and 102 EPC), regardless of the extent to which it is opposed in the notice of opposition pursuant to Rule 55(c) EPC, is an important point of law within the meaning of Article 112(1) EPC which calls for a referral to the Enlarged Board of Appeal

Order

For these reasons it is decided that:

The following questions are referred to the Enlarged Board of Appeal:

1. Is the power of an Opposition Division or, by reason of Rule 66(1) EPC, of a Board of Appeal to examine and decide on the maintenance of a European patent under Articles 101 and 102 EPC dependent upon the extent to which the patent is opposed in the notice of opposition pursuant to Rule 55(c) EPC?

2. If the answer to the first question should be affirmative, are there any exceptions to such dependence?

fonction de la mesure dans laquelle le brevet est mis en cause dans l'acte d'opposition conformément à la règle 55c) CBE, on aboutit inévitablement à la question de savoir s'il existe des exceptions à ce principe.

8. Ces questions étant toutes très controversées, la Chambre estime que le point de savoir si une division d'opposition ou, en vertu de la règle 66(1) CBE, une chambre de recours peut ou non examiner et trancher la question du maintien d'un brevet européen (art. 101 et 102 CBE), quelle que soit l'étendue dans laquelle il lui est fait opposition conformément à la règle 55c) CBE, est une question de droit d'importance fondamentale au sens de l'article 112(1) CBE, dont il est nécessaire de saisir la Grande Chambre de recours.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Les questions suivantes sont soumises à la Grande Chambre de recours:

1. La compétence d'une division d'opposition ou, en vertu de la règle 66(1) CBE, d'une chambre de recours pour examiner et trancher la question du maintien d'un brevet européen conformément aux articles 101 et 102 CBE est-elle fonction de la mesure dans laquelle il est fait opposition au brevet dans l'acte d'opposition conformément à la règle 55c) CBE?

2. Si la réponse à cette question est affirmative, existe-t-il des exceptions à cette dépendance?

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2 vom 9. Oktober 1989 W 11/89 - 3.3.2 (Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

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

Anmelder: ...

Stichwort: Faservlies

Artikel: 17 (3) a) PCT

Regel: 13.1, 40.1 PCT

Schlagwort: "Uneinheitlichkeit - Hervorhebung von Worten durch Unterstreichung bei Aufzählung-Begründungsmangel - Aufforderung auch sachlich nicht gerechtfertigt"

Leitsatz

Eine Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren gemäß Artikel 17 (3) a) PCT muß zum Nachweis, daß eine Gruppe von Erfindungen eine einzige erfinderische Idee nicht verkörpert, auch eine Auseinandersetzung mit der Aufgabe der Erfindung enthalten, wenn nicht ohne weiteres ersichtlich ist, daß die in der Aufforderung aufgezählten technischen Sachverhalte vernünftigerweise nicht unter eine Gesamtaufgabe subsumiert werden können. Fehlt eine notwendige Auseinandersetzung mit der Aufgabe der Anmeldung, so ist die Aufforderung rechtsunwirksam und sind die zusätzlich gezahlten Recherchegebühren zurückzuzahlen.

Sachverhalt und Anträge

I. Die Anmelderin hat am 13. Januar 1989 beim Europäischen Patentamt die internationale Anmeldung PCT/EP ... eingereicht.

II. Am 8. Mai 1989 richtete das Europäische Patentamt als zuständige Internationale Recherchenbehörde (IRB) an die Anmelderin eine Aufforderung gemäß Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1 PCT, in der die Anmeldung als unheimlich bewertet wird

Zur Begründung wurde in dieser Aufforderung außer einer erstgenannten Erfindung gemäß den Patentansprüchen 1 bis 8 und 10 noch eine weitere Erfindung gemäß dem Patentanspruch 9 aufgezählt, wobei die erste Erfindung eine "Verwendung eines Faservlieses als Schmutzfänger" und die weitere Erfindung ein "einseitig mit Folie versehenes Faservlies als Dosiermittel für flüssiges Waschmittel" betrafte.

Außer der Hervorhebung durch Unterstreichung der Worte "Schmutzfänger" und "Dosiermittel" bei der Aufzählung

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.2 dated 9 October 1989 W 11/89 - 3.3.2 (Translation)

Composition of the Board:

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

Applicant: ...

Headword: Fibre fleece

Article: 17(3)(a) PCT

Rule: 13.1, 40.1 PCT

Keyword: "Lack of unity - underlining used to emphasise words in a list - lack of substantiation - invitation unfounded on substantive grounds too"

Head note

To demonstrate that a group of inventions does not form a single inventive concept, an invitation to pay additional search fees pursuant to Article 17(3)(a) PCT must address the problem underlying the invention unless it is immediately clear that the technical details listed in the invitation cannot reasonably be seen as parts of an overall problem. If the invitation does not, when so required, address the problem set out in the application, it is not legally effective and any additional search fees must be refunded.

Summary of Facts and Submissions

I The applicants filed international application No. PCT/EP ... with the European Patent Office on 13 January 1989.

II. On 8 May 1989 the European Patent Office, acting as the International Searching Authority (ISA), issued an invitation to the applicants pursuant to Article 17(3)(a) and Rule 40.1 PCT, pointing out that it considered the application lacked unity.

By way of substantiation, the invitation indicated both a first invention according to Claims 1 to 8 and 10 relating to "use of a fibre fleece as a dirt trap" and a second invention according to Claim 9 relating to "a fibre fleece covered on one side with foil for use as a measuring device for liquid detergents".

Apart from emphasising the words "dirt trap" and "measuring device" by underlining them in a list of the inven-

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.2, en date du 9 octobre 1989 W 11/89 - 3.3.2 (Traduction)

Composition de la Chambre:

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

Demandeur: ...

Référence: Voile en fibres

Article: 17(3)a) PCT

Règle: 13.1, 40.1 PCT

Mot-clé: "Défaut d'unité - Mise en évidence de termes par leur simple soulignement dans l'énumération des inventions - Enoncé insuffisant des raisons - Invitation à payer également non justifiée quant au fond"

Sommaire

Une invitation à payer des taxes additionnelles de recherche conformément à l'article 17(3)a) PCT doit, pour montrer qu'un groupe d'inventions ne forme pas un seul concept inventif général, contenir aussi une analyse du problème à résoudre par l'invention, s'il ne ressort pas d'emblée de l'énumération des faits techniques mentionnés dans l'invitation qu'il n'y a raisonnablement pas lieu de les fonder dans la solution d'un problème global. Dans le cas où, bien qu'elle soit nécessaire, cette analyse est omise, l'invitation est dépourvue d'effet juridique et les taxes additionnelles acquittées pour la recherche doivent être remboursées.

Exposé des faits et conclusions

I. Le 13 janvier 1989, le demandeur a déposé auprès de l'Office européen des brevets la demande internationale PCT/EP ...

II. Le 8 mai 1989, l'Office européen des brevets, agissant en qualité d'administration compétente chargée de la recherche internationale (ACRI), ayant estimé que la demande ne satisfaisait pas à l'exigence d'unité de l'invention, a adressé au demandeur une invitation à payer une taxe additionnelle, telle que prévue à l'article 17(3)a) et à la règle 40.1 PCT.

Pour indiquer la raison du défaut d'unité de l'invention, l'OEB a énuméré dans cette invitation une première invention, correspondant aux revendications 1 à 8 et 10, et une seconde invention, correspondant à la revendication 9, la première invention concernant une "utilisation d'un voile en fibres servant de filtre" et la seconde un "voile en fibres comportant d'un côté un film et servant de doseur pour agent de lavage liquide".

Hormis le fait que les termes "filtre" et "doseur" étaient soulignés aux fins de les mettre en évidence dans l'indica-

der in der Anmeldung festgestellten Erfindungen, enthält die Aufforderung keine weiteren Angaben im Sinne einer Begründung.

III. Die Anmelderin hat daraufhin am 29. Mai 1989 mit Fernschreiben die geforderte weitere Recherchegebühr unter Widerspruch entrichtet und zu dessen Begründung lediglich ausgeführt, auch der Gegenstand des Anspruchs 9 falle unter die Aufgabe, in einfacher Weise den Waschprozeß zu verbessern. Hilfsweise wurde darin außerdem die Ansicht geäußert, daß der Betrag der zusätzlichen Gebühr überhöht sei, weil die sachlichen Gebiete derart nah beieinander angeordnet seien.

Am 31. Mai 1989 hat die Anmelderin ein Schriftstück nachgereicht, das den Inhalt des Fernschreibens bestätigt.

Entscheidungsgründe

1. Gemäß Artikel 154 (3) EPÜ sind die Beschwerdekammern des EPA zuständig, über den Widerspruch des Anmelders gegen die Festsetzung zusätzlicher Gebühren zu entscheiden.

2. Der Widerspruch entspricht Regel 40.2 c) PCT; er ist daher zulässig.

3. Nach ständiger Rechtsprechung ist die Angabe von Gründen in einer Aufforderung zur Zahlung gemäß Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1 PCT ein wesentliches Erfordernis für die Rechtswirksamkeit einer solchen Aufforderung (siehe W 4/85 und W 7/86 - ABI. EPA 1987, 63 und 67; W 9/86 - ABI. EPA 1987, 459; W 7/85 - ABI. EPA 1988, 211).

In der grundlegenden Entscheidung W 4/85 vom 22. April 1986 sind die Mindestanforderungen für eine ausreichende Begründung angegeben. Danach müssen in einer logischen Gedankenführung die tragenden Erwägungen für die Feststellung der Nichteinheitlichkeit der Anmeldung aufgezeigt werden, um der Anmelderin und der Rechtsmittelinstanz die Nachprüfung dieser Feststellung zu ermöglichen. Lediglich in einfach gelagerten Fällen kann es ausreichend sein, die betreffenden Gegenstände nur aufzuzählen, sofern aus der Aufzählung ohne weiteres ersichtlich ist, daß in der Anmeldung nicht eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklicht ist. In der späteren Entscheidung W 7/86 vom 6. Juni 1986 wird jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, daß es sich hierbei nur um Ausnahmefälle handeln kann, die insbesondere auf dem Gebiet der Chemie selten sind.

4. Eine solche Ausnahme ist im vorliegenden Fall aus folgenden Gründen nicht gegeben:

4.1 Die Hervorhebung der Worte "Schmutzfänger" und "Dosiermittel"

found in the application, the ISA gave no further details to substantiate the invitation.

III. In a telex despatched on 29 May 1989, the applicants paid the required additional search fee under protest, stating in support of their protest merely that Claim 9's subject-matter also fell within the scope of the problem of improving the washing process in a simple way. In the alternative, they maintained that the additional fee was excessive given the close relationship between the technical fields involved.

On 31 May 1989 the applicants sent a letter confirming the telex's contents.

Reasons for the Decision

1. Under Article 154(3) EPC the European Patent Office's Boards of Appeal are responsible for deciding on protests made by applicants against additional fees charged to them.

2. This protest complies with Rule 40.2(c) PCT and is therefore admissible.

3. According to established case law, a fundamental requirement for an invitation to pay additional fees pursuant to Article 17(3)(a) and Rule 40.1 PCT to be legally effective is that it should set out the grounds for issuing it (see W 4/85 and W 7/86 - OJ EPO 1987, 63 and 67; W 9/86 - OJ EPO 1987, 459; W 7/85 - OJ EPO 1988, 211).

The minimum requirements for an invitation to be adequately substantiated were laid down in the key decision W 4/85 of 22 April 1986, according to which the basic consideration behind the finding that the application lacks unity must be set out in a logical sequence so that both applicant and appeal body can examine whether the finding is justified. A mere list of the application's subject-matters will only be sufficient in straightforward cases and even then it must be immediately clear from the list that the application does not relate to a single general inventive concept. In the later decision W 7/86 of 6 June 1986 it is expressly stated that this can only apply in exceptional cases, and these will be particularly rare in the field of chemistry.

4. The present case is not such an exception for the following reasons:

4.1 Emphasising the words "dirt trap" and "measuring device" in the list of

tion des inventions qu'elle dénombrerait dans la demande en cause, l'invitation à payer la taxe additionnelle ne précisait aucune autre raison justifiant son envoi.

III. Par un télex du 29 mai 1989, le demandeur a procédé au paiement, sous réserve, de la taxe additionnelle demandée pour la recherche, déclarant simplement comme motif de sa réserve que l'objet de la revendication 9 consistait lui aussi à améliorer le processus de lavage de façon simple. A titre subsidiaire, le demandeur a ajouté que, selon lui, le montant de la taxe additionnelle était excessif, en invoquant le fait que les domaines techniques étaient très proches l'un de l'autre.

Le 31 mai 1989, le demandeur a produit un document confirmant le contenu du télex.

Motifs de la décision

1. Conformément aux dispositions de l'article 154(3) CBE, les chambres de recours de l'OEB sont compétentes pour statuer sur une réserve formulée par le demandeur à l'encontre de la fixation de taxes additionnelles.

2. La réserve répond aux conditions énoncées à la règle 40.2 c) PCT; elle est donc recevable.

3. Selon la jurisprudence constante, l'indication de raisons dans une invitation à payer telle que prévue à l'article 17(3)a) et à la règle 40.1 PCT est une condition essentielle pour qu'une telle invitation puisse être valablement établie (cf. W 4/85 et W 7/86, JO OEB 1987, 63 et 67; W 9/86, JO OEB 1987, 459; W 7/85, JO OEB 1988, 211).

La décision de principe W 4/85, en date du 22 avril 1986, énonce les exigences minimales à remplir pour que l'invitation soit suffisamment motivée: c'est ainsi que les considérations essentielles qui ont amené l'administration chargée de la recherche à constater le défaut d'unité de la demande doivent être présentées dans une suite logique, afin de permettre au demandeur et à l'instance de recours d'examiner cette constatation. C'est uniquement dans le cas d'affaires simples qu'il peut suffire d'énumérer les objets concernés, dans la mesure où il ressort immédiatement de cette énumération qu'il n'y a pas dans la demande un seul concept inventif général. Toutefois, dans la décision ultérieure W 7/86 en date du 6 juin 1986, il est expressément indiqué qu'il ne peut s'agir que de rares exceptions, particulièrement dans le domaine de la chimie.

4. La présente affaire ne constitue pas un cas exceptionnel; en effet:

4.1 La mise en évidence des termes "filtre" et "doseur" lors de l'énuméra-

bei der Aufzählung der als verschieden gewerteten Erfindungen vermittelt lediglich den Eindruck der Nichteinheitlichkeit, wenn die Patentansprüche isoliert, d. h. nicht im Zusammenhang mit der aus der Beschreibung abgeleiteten Aufgabe betrachtet werden. Die Frage, ob im vorliegenden Fall eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklicht wurde oder nicht, kann aber ohne Berücksichtigung dieser Aufgabe nicht sinnvoll beurteilt werden. Daran fehlt es in der vorliegenden Aufforderung. Die Aufforderung behauptet lediglich die Uneinheitlichkeit, ohne die Erfindung nach Aufgabe und Lösung zu analysieren. Diese Unterlassung führt dazu, daß völlig offenbleibt, ob die Sachverhalte der beiden in der Aufforderung erwähnten Erfindungsgruppen sich tatsächlich so stark voneinander unterscheiden, daß keinerlei technischer Zusammenhalt oder technische Wechselwirkung feststellbar ist. Die Aufforderung der IRB ist allein schon deshalb nicht rechtswirksam, weil sie keine gedanklich nachvollziehbare Begründung enthält, warum in diesem konkreten Fall ein technischer Zusammenhalt oder eine technische Wechselwirkung fehlt. Von einer Auseinandersetzung mit der Aufgabe könnte allenfalls dann abgesehen werden, wenn bereits aus der Aufzählung der in der Aufforderung genannten technischen Sachverhalte ohne weiteres ersichtlich ist, daß sie vernünftigerweise nicht unter eine Gesamtaufgabe zu subsumieren sind.

4.2 Im Gegenteil ist in der Beschreibung erwähnt, daß der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde liegt, in einfacher Weise den Waschprozeß zu verbessern. Gelöst wird diese Aufgabe durch die Zugabe eines Faservlieses, welches als Schmutzfänger in die Waschlauge oder dergleichen eingebracht wird. Der Einsatzbereich des Faservlieses läßt sich dadurch vergrößern, daß es einseitig eine flüssigkeitsundurchlässige Folie aufweist. Dadurch erfüllt das Faservlies eine Doppelfunktion: einerseits dient es zur Dosierung von Waschmittel und andererseits als Schmutzfänger. Ein derartiges flüssigkeitsspeicherndes Faservlies erfüllt gleichzeitig bzw. verzögert die Aufgabe eines Schmutzfängers (vgl. Seite 1, Zeilen 12 bis 18; Seite 3, Zeilen 9 bis 11 und 31 bis 34; Seite 6, Zeilen 17 bis 22).

Demnach erfüllt auch das flüssigkeitsspeichernde Faservlies gemäß Anspruch 9 die Funktion eines Schmutzfängers. Aber selbst ohne diese ausdrückliche Angabe in der Beschreibung dürfte ein derartiges ausschließlich als Dosiermittel für flüssiges Waschmittel beschriebenes Faservlies ebenfalls die hier gestellte Aufgabe lösen, nämlich in einfacher Weise den Waschprozeß zu verbessern. Der technische Zusammenhalt der beanspruchten Erfindung ist somit gewährleistet,

inventions considered separate merely gives the impression of lack of unity if the claims are taken in isolation, i.e. not in conjunction with the problem as set out in the description. However, whether or not the present case constitutes a single general inventive concept cannot be properly judged without taking that problem into account. The invitation fails to do so. It merely asserts lack of unity without analysing the invention in terms of problem and solution. As a result it is completely unclear whether the two groups of inventions mentioned in the invitation really differ from each other so much that no technical connection or interaction is discernible. The ISA's invitation is not legally effective for the simple reason that it contains no clear reasoning behind the finding that a technical connection or interaction does not exist in this particular case. It would not be necessary to address the problem only if it were immediately clear from the technical details given in the invitation that these could not reasonably be seen as parts of an overall problem.

4.2 In this case, however, the description states that the present invention is based on the problem of improving the washing process in a simple way. That problem is solved by adding a fibre fleece which is placed in suds or the like to act as a dirt trap. The fibre fleece can be made more effective by covering one side with impermeable foil. This kind of liquid-storing fibre fleece thereby serves a dual purpose: on the one hand it can be used to measure out detergent and on the other it acts - either at the same time or after a delay - as a dirt trap (cf. page 1, lines 12 to 18; page 3, lines 9 to 11 and 31 to 34; page 6, lines 17 to 22).

Consequently, the liquid-storing fibre fleece according to Claim 9 fulfils the function of a dirt trap too. But even without the specific reference to this in the description it could be assumed that a fibre fleece described exclusively as a measuring device for liquid detergent would also solve the problem of improving the washing process in a simple way. The claimed invention's technical cohesion is thereby assured.

tion des inventions considérées par l'OEB comme étant différentes ne donne l'impression d'un défaut d'unité que si l'on prend les revendications isolément, c'est-à-dire détachées du problème qui découle de la description. Or, la question de savoir si, en l'espèce, il existe ou non un seul concept inventif général ne peut être véritablement appréciée si l'on ne fait pas entrer ce problème en ligne de compte. C'est sous cet aspect qu'il y a lieu d'incriminer l'invitation en cause. Cette dernière se borne à affirmer le défaut d'unité sans analyser le problème ni la solution apportée par l'invention. Cette omission fait que l'on ignore totalement si les éléments des deux groupes d'inventions mentionnés dans l'invitation à payer sont réellement si différents l'un de l'autre que l'on ne puisse constater aucune cohésion ou interaction du point de vue technique. L'invitation de l'ACRI est dépourvue d'effet juridique ne serait-ce que parce qu'elle n'indique aucune raison logique d'exclusion, dans ce cas concret, tout rapport ou interaction technique. On pourrait à la rigueur se dispenser d'analyser le problème à résoudre par l'invention, s'il ressortait d'emblée de l'énumération des faits techniques mentionnés dans l'invitation à payer qu'il n'y a raisonnablement pas lieu de les fondre dans la solution d'un problème global.

4.2 La description mentionne au contraire que le problème qui est à la base de la présente invention consiste à améliorer le processus de lavage de façon simple. Ce problème est résolu par la mise en place, dans la lessive ou un autre produit analogue, d'un voile en fibres servant de filtre. Un côté du voile en fibres est pourvu d'un film imperméable aux liquides, ce qui permet d'étendre son domaine d'utilisation, c'est-à-dire de l'employer à la fois comme doseur pour les agents de lavage et comme filtre. Un voile en fibres de ce type, qui a pour propriété de retenir les liquides, remplit aussi, simultanément ou de façon différée, la fonction d'un filtre (cf. page 1, lignes 12 à 18; page 3, lignes 9 à 11 et 31 à 34; page 6, lignes 17 à 22).

Par conséquent, le voile en fibres retenant les liquides qui est l'objet de la revendication 9 remplit aussi la fonction d'un filtre. Mais même sans cette indication explicite dans la description, un tel voile en fibres, qui serait décrit exclusivement comme doseur pour agent de lavage liquide, devrait également résoudre le problème posé, à savoir celui d'améliorer de façon simple le processus de lavage. L'invention revendiquée conserve ainsi sa cohésion du point de vue technique.

Im übrigen dürfte die IRB durch Nichtbeanstandung der von Anspruch 1 abhängigen Sachansprüche 6 und 7 anerkannt haben, daß das flüssigkeitsspeichernde Faservlies lediglich eine besondere Ausführungsform der in Anspruch 1 beanspruchten Grundform ist, die ebenso wie letztere die Funktion eines Schmutzfängers erfüllt. Da aber für die Dosierung des Waschmittels nur die weitere Erkenntnis genützt wird, daß ein solches Faservlies als Flüssigkeitsspeicher geeignet ist, ohne daß dadurch eine andere Aufgabe als die Verbesserung des Waschprozesses gelöst werden soll, sind dessen beide Verwendungen zwangsläufig Teil eines einzigen erfinderischen Konzepts.

Wie aus dem Recherchenbericht hervorgeht, ist kein Dokument gegen das Faservlies gemäß Anspruch 6 angeführt worden, so daß dieser Anspruch zumindest in diesem Stadium als gewährbar gilt. Es ist daher nicht ersichtlich, warum im Zusammenhang mit einem gültigen Sachanspruch nicht auch in der gleichen Anmeldung zwei oder mehrere Verwendungen mitbeansprucht werden könnten.

Bei dieser Sachlage muß die Kammer davon ausgehen, daß im vorliegenden Fall das Erfordernis einer einzigen allgemeinen erfinderischen Idee im Sinne der Regel 13.1 PCT erfüllt ist.

5 Aus den oben dargelegten Gründen folgt, daß die Aufforderung vom 8. Mai 1989 nicht rechtswirksam ist und die entrichtete zusätzliche Recherchegebühr daher zurückzuzahlen ist

Ausführungen zu der lediglich hilfsweise vorgetragenen Ansicht der Anmelderin, daß der Betrag der zusätzlichen Gebühr überhöht sei, erübrigen sich.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Rückzahlung der zusätzlich entrichteten Recherchegebühr wird angeordnet

Moreover, by not contesting product claims 6 and 7 which are dependent on Claim 1 the ISA was presumably acknowledging that the liquid-storing fibre fleece is merely a special embodiment of the basic form set out in Claim 1 and, like the latter, fulfils the function of a dirt trap. Since, however, the only additional information needed for using a fibre fleece to measure out detergent is the fact that it is suitable as a device for storing liquid - without it being necessary for this to solve a different problem to that of improving the washing process - the two uses necessarily form a single inventive concept.

It is clear from the search report that no document has been cited against the fibre fleece according to Claim 6 and, consequently, the claim must be regarded as allowable, at least at this stage. It is therefore difficult to see why two or more uses cannot be claimed in conjunction with a valid product claim in the same application.

In these circumstances the Board must assume that in this particular case the requirement for a single general inventive concept within the meaning of Rule 13.1 PCT has been fulfilled

5 For the above reasons the invitation of 8 May 1989 is not legally effective and the additional search fee must therefore be refunded.

There is no need to consider the applicants' alternative submission that the additional fee was excessive

Order

For these reasons it is decided that:

Refund of the additional search fee is ordered.

Au demeurant, l'ACRI devrait avoir reconnu, en ne soulevant pas d'objections aux revendications de produit 6 et 7 dépendantes de la revendication 1, que le voile en fibres retenant les liquides est tout simplement un mode de réalisation particulier, remplissant la fonction d'un filtre tout comme le mode principal de réalisation faisant l'objet de la revendication 1. Quoiqu'il en soit, étant donné qu'aux fins du dosage de l'agent de lavage on exploite uniquement le fait qu'un tel voile en fibres est en outre approprié pour retenir les liquides, sans pour autant résoudre un autre problème que celui de l'amélioration du processus de lavage, les deux utilisations du voile en fibres font nécessairement partie d'un seul et unique concept inventif.

Le rapport de recherche ne cite aucun document à l'encontre du voile en fibres selon la revendication 6; cette revendication est donc admissible, du moins à ce stade. Aussi ne voit-on pas pourquoi il ne serait pas possible de revendiquer dans la même demande deux ou plusieurs utilisations en relation avec une revendication de produit valide.

Dans ces conditions, force est à la Chambre d'estimer qu'en l'espèce la condition d'un seul concept inventif général au sens de la règle 13.1 PCT est remplie

5. Il ressort de ce qui précède que l'invitation à payer la taxe additionnelle de recherche, en date du 8 mai 1989, est dépourvue d'effet juridique et que, par conséquent, la taxe acquittée doit être remboursée.

Il est inutile de s'étendre davantage sur le point de vue émis, à titre subsidiaire, par le demandeur, selon lequel le montant de la taxe additionnelle serait excessif

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Le remboursement de la taxe additionnelle acquittée pour la recherche est ordonné.

RECHTSAUSKÜNFTEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS*

Nr. 5/93 rev.**

Regel 83 (4) EPÜ

Regel 85 EPÜ

Regel 85a (2) EPÜ

Berechnung von zusammengesetzten Fristen

Schließt sich eine Frist an den Ablauf einer vorangegangenen Frist an, so ist zur Berechnung des Endes dieser zweiten Frist zunächst das Ende der ersten Frist zu bestimmen.

In diesem Fall ist das Ende der vorangegangenen Frist das maßgebliche Ereignis (Regel 83 EPÜ) für die Berechnung der nachfolgenden Frist. Dies gilt derzeit für die Nachfrist zur Zahlung von Benennungsgebühren nach Regel 85a (2) EPÜ und ausnahmsweise bei Euro-PCT-Anmeldungen, für die Artikel 39 (1) PCT gilt, für die Nachfrist nach Artikel 86 (2) EPÜ zur Zahlung der Jahresgebühr für das dritte Jahr mit Zuschlag, wenn die Gebühr nach Regel 37 (1) EPÜ vor Ablauf der Frist von 31 Monaten nach Regel 104b (1) e) EPÜ fällig geworden wäre.

I. Allgemeine Grundsätze

1 Die im EPÜ festgelegten oder vom Europäischen Patentamt bestimmten Fristen sind in der Regel Monatsfristen. Das **Fristende** wird dabei nach Regel 83 (4) EPÜ berechnet. Die Frist endet in dem maßgeblichen (d. h. durch die Länge der Frist bestimmten) folgenden Monat an dem Tag, der durch seine Zahl dem Tag entspricht, an dem das Ereignis eingetreten ist (bezüglich der Jahresgebühren für europäische Patentanmeldungen siehe hingegen Nr. II.3).

Die Länge der Frist kann jedoch je nach Lage des Falls unterschiedlich sein. Hat der betreffende nachfolgende Monat beispielsweise keinen Tag mit der entsprechenden Zahl, so läuft die Frist am letzten Tag dieses Monats ab. Dadurch kann sich die Frist um einige Tage verkürzen (z. B. zweimonatige Frist vom 31. Juli bis 30. September). Fällt dagegen der nach Regel 83 (4) EPÜ berechnete letzte Tag der

* Unter dieser Rubrik beantwortet das Amt Anfragen von allgemeinem Interesse. Wie der Rubrikbezeichnung zu entnehmen ist, sollen in erster Linie Auskünfte zu formalen Fragen des Verfahrens erteilt werden. Die Auskünfte binden die zuständigen Organe des Europäischen Patentamts, insbesondere die Beschwerdekammern und die Große Beschwerdekammer, in keiner Weise.

** Revidierte Fassung der Rechtsauskunft Nr. 5/80 (ABl. EPA 1980, 149) aufgrund der Änderung der Regeln 85a, 85b und 104b (1) EPÜ

LEGAL ADVICE FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE*

No. 5/93 rev.**

Rule 83 (4) EPC

Rule 85 EPC

Rule 85a(2) EPC

Calculation of aggregate time limits

Where a time limit starts to run immediately following the expiry of an earlier time limit, the date on which the earlier time limit expires must first be determined in order to calculate the expiry date of the second time limit.

In such cases the relevant event (Rule 83 EPC) for calculating the second time limit is the expiry of the earlier time limit. At present this applies to the period of grace for payment of designation fees provided for in Rule 85a(2) EPC and, by way of exception in the case of Euro-PCT applications to which Article 39(1) PCT applies, to the additional period under Article 86(2) EPC for payment of the renewal fee with additional fee in respect of the third year if the fee under Rule 37(1) EPC would have fallen due before the expiry of the 31-month time limit under Rule 104b(1)(e) EPC

I. General Principles

1. The periods laid down in the EPC or determined by the European Patent Office are generally expressed in months. The **expiry** date in such cases is calculated in accordance with Rule 83(4) EPC. The period expires in the relevant subsequent month (i.e. the subsequent month determined by the length of the period) on the day which has the same number as the day on which the relevant event occurred (see however II.3 as regards renewal fees for European patent applications).

The length of the period may nevertheless vary according to circumstances. If there is no day with the same number in the relevant subsequent month, the period expires on the last day of that month. This means that the period may be several days shorter (e.g. a two-month period running from 31 July to 30 September). If, on the other hand, the time limit calculated in accordance with Rule 83(4) EPC falls,

* In this column the Office answers queries of general interest. As the title suggests, the intention is to advise primarily on formal matters of procedure. The information given is in no way binding on the competent departments of the European Patent Office, especially the Boards of Appeal and the Enlarged Board of Appeal.

** Revised version of Legal Advice No. 5/80 (OJ EPO 1980, 149) taking into account the amendments to Rules 85a, 85b and 1040(1) EPC

RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS*

N° 5/93 rév.**

Règle 83 (4) CBE

Règle 85 CBE

Règle 85bis(2) CBE

Calcul des délais composés

Lorsqu'un délai commence à courir à l'expiration d'un délai antérieur, il convient, pour calculer la date d'expiration du deuxième délai, de déterminer d'abord celle du premier.

En pareil cas, la date d'expiration du délai antérieur constitue l'événement de référence (règle 83 CBE) pour le calcul du délai suivant. Actuellement, cela vaut pour le délai supplémentaire accordé pour le paiement des taxes de désignation conformément à la règle 85bis(2) CBE et, exceptionnellement, dans le cas des demandes euro-PCT auxquelles s'applique l'article 39(1) PCT, pour le délai supplémentaire accordé au titre de l'article 86(2) CBE pour le paiement avec surtaxe de la taxe annuelle au titre de la troisième année, si la taxe visée à la règle 37(1) CBE a été due avant l'expiration du délai de 31 mois prévu à la règle 104ter(1)e) CBE

I. Principes généraux

1 Les délais fixés par la CBE ou impartis par l'Office européen des brevets sont généralement exprimés en mois. Leur date **d'expiration** est calculée conformément à la règle 83(4) CBE. Le délai expire dans le mois ultérieur à prendre en considération (selon la durée du délai), le jour ayant le même quantième que celui où l'événement de référence a eu lieu (cf. cependant le point II.3 en ce qui concerne les taxes annuelles pour les demandes de brevet européen).

La durée du délai peut toutefois varier selon les circonstances. Si le mois ultérieur à prendre en considération n'a pas de jour ayant le même quantième, le délai expire le dernier jour de ce mois. De ce fait, le délai peut être raccourci de quelques jours (dans le cas, par exemple, d'un délai de deux mois allant du 31 juillet au 30 septembre). Si, en revanche, la date d'expiration d'un délai, calculée conformément à la

* Dans cette rubrique, l'Office répond à des questions d'intérêt général. Comme son nom l'indique, elle a essentiellement pour objet de fournir des renseignements sur des questions de procédure. Ces renseignements n'engagent pas les organes compétents de l'Office européen des brevets, notamment les chambres de recours et la Grande Chambre de recours.

** Version révisée du renseignement de nature juridique n° 5/80 (JO OEB 1980, 149) tenant compte des modifications apportées aux règles 85bis, 85ter et 104ter(1) CBE

Frist beispielsweise auf einen Tag, an dem eine der Annahmestellen des Europäischen Patentamts im Sinne des Artikels 75 (1) a) EPÜ zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet ist oder an dem gewöhnliche Postsendungen aus anderen Gründen dort nicht zugestellt werden¹, so erstreckt sich die Frist auf den nächstfolgenden Tag, an dem das Europäische Patentamt zur Entgegennahme von Schriftstücken geöffnet ist und an dem gewöhnliche Postsendungen zugestellt werden (R 85 (1) EPÜ)².

2. Das **maßgebliche Ereignis**, durch das eine Frist in Lauf gesetzt wird, richtet sich nach den die betreffende Frist regelnden Vorschriften. Es kann dies beispielsweise die **Einreichung der Anmeldung** (wie bei der in Art. 79 Satz 2 zweiter Halbsatz EPÜ vorgesehenen einmonatigen Frist zur Entrichtung der Benennungsgebühren) oder die wirksame **Zustellung** einer Aufforderung zur Stellungnahme nach Artikel 96 (2) EPÜ sein.

Maßgebliches Ereignis für den Beginn einer Frist kann aber auch der **Ablauf einer anderen Frist** sein. Ein Beispiel hierfür ist die Nachfrist für die Zahlung der Benennungsgebühren nach Regel 85a (2) EPÜ.

Wie zusammengesetzte Fristen dieser Art zu berechnen sind, wird im folgenden dargelegt.

II. Beispiele für zusammengesetzte Fristen

1. Nachfrist nach Regel 85a (2) EPÜ

Im Falle einer vorsorglichen Benennung verzichtet der Anmelder auf die Mitteilung nach Regel 85a (1) EPÜ. Versäumt er dann die Fristen nach Artikel 79 (2) EPÜ zur Zahlung der Benennungsgebühren, so kann er nach Regel 85a (2) EPÜ die Zahlung noch innerhalb einer Nachfrist von zwei Monaten nach Ablauf der Frist bewirken, sofern er innerhalb der Nachfrist eine Zuschlagsgebühr entrichtet.

¹ Die Verlängerung von Fristen aufgrund einer allgemeinen Unterbrechung der Postzustellung in einem Vertragsstaat oder zwischen einem Vertragsstaat und dem Europäischen Patentamt ist in Regel 85 (2) EPÜ geregelt. Regel 85 (4) EPÜ bestimmt darüber hinaus folgendes: Ist der ordnungsgemäße Dienstbetrieb des Europäischen Patentamts durch ein außerordentliches Ereignis, zum Beispiel eine Naturkatastrophe oder einen Streik, unterbrochen oder gestört und verzögern sich dadurch amtliche Benachrichtigungen über den Ablauf von Fristen, so können die innerhalb dieser Fristen vorzunehmenden Handlungen noch innerhalb eines Monats nach Zustellung der verzögerten Benachrichtigung wirksam vorgenommen werden. Der Beginn und das Ende einer solchen Unterbrechung oder Störung werden in einer Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts bekanntgegeben.

² Am Ende eines jeden Jahres werden in einer Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts die Feiertage bekanntgegeben, an denen die Annahmestellen des Europäischen Patentamts im kommenden Jahr geschlossen sind.

for example, on a day on which one of the filing offices of the European Patent Office within the meaning of Article 75(1)(a) EPC is not open for receipt of documents or on which for other reasons ordinary mail is not delivered there¹, the time limit extends until the first day thereafter on which the European Patent Office is open for receipt of documents and on which ordinary mail is delivered (Rule 85(1) EPC)².

2. The **relevant event** which triggers off a period differs according to whichever provisions govern that period. It may, for example, be the **filing of the application** (as in the case of the one-month period laid down in Article 79(2), second half of sentence 2, EPC for payment of the designation fees), or the valid **notification** of an invitation to file observations under Article 96(2) EPC.

The relevant event for the start of a period may also, however, be the **expiry of another period**. An example of such is the period of grace under Rule 85a(2) EPC for payment of the designation fees.

The following paragraphs explain how to calculate aggregate time limits of this kind.

II. Examples of aggregate time limits

1. Period of grace under Rule 85a(2) EPC

In the case of a precautionary designation the applicant dispenses with notification under Rule 85a(1) EPC. If he then fails to meet the time limits laid down in Article 79(2) EPC for the payment of the designation fees, he may under Rule 85a(2) EPC still effect payment within a period of grace of two months after the expiry of the time limit, provided he pays a surcharge within this period.

¹ The extension of time limits because of a general interruption in the delivery of mail in a Contracting State or between a Contracting State and the European Patent Office is covered by Rule 85(2) EPC. Furthermore, Rule 85(4) EPC stipulates that if an exceptional occurrence such as a natural disaster or strike interrupts or dislocates the proper functioning of the European Patent Office so that any communication from the Office to parties concerning the expiry of a time limit is delayed, acts to be completed within such a time limit may still be validly completed within one month after the notification of the delayed communication. The date of commencement and the end of any such interruption or dislocation shall be as stated by the President of the European Patent Office.

² A Notice of the President of the EPO concerning holidays to be observed by EPO filing offices in the coming year is published annually towards the end of year,

règle 83(4) CBE tombe, par exemple, soit un jour où l'un des bureaux de réception de l'Office européen des brevets au sens de l'article 75(1)a) CBE n'est pas ouvert pour recevoir les pièces, soit un jour où, pour d'autres raisons, le courrier normal n'y est pas distribué¹, le délai est prorogé jusqu'au premier jour suivant où l'Office européen des brevets est ouvert pour recevoir ces pièces et où le courrier normal est distribué (Règle 85(1) CBE)².

2. L'**événement de référence** par rapport auquel est fixé le point de départ d'un délai est déterminé conformément aux dispositions applicables à ce délai. Cet événement peut être, par exemple, le **dépôt de la demande** (ainsi dans le cas du délai d'un mois prévu à l'article 79(2), deuxième partie de la seconde phrase CBE pour le paiement des taxes de désignation) ou la **signification** réputée faite d'une invitation à présenter ses observations conformément à l'article 96(2) CBE.

Cependant, l'événement déterminant pour le point de départ d'un délai peut également être l'**expiration d'un autre** délai. Il en est ainsi, par exemple, du délai supplémentaire pour le paiement des taxes de désignation prévu à la règle 85bis(2) CBE.

Le mode de calcul des délais composés de ce type est indiqué ci-après

II. Exemples de délais composés

1. Délai supplémentaire prévu par la règle 85bis(2) CBE

En cas de désignation à toutes fins utiles, le demandeur renonce à la notification prévue à la règle 85bis(1) CBE. Si, alors, il ne respecte pas les délais prévus à l'article 79(2) CBE pour le paiement des taxes de désignation, il peut, conformément à la règle 85bis(2) CBE, acquitter les taxes en question dans un délai supplémentaire de deux mois à compter de l'expiration du délai, moyennant versement d'une surtaxe dans ce délai supplémentaire.

¹ La prorogation des délais en raison d'une interruption générale de la distribution du courrier dans un Etat contractant ou entre un Etat contractant et l'Office européen des brevets est prévue par la règle 85(2) CBE. De plus, la règle 85(4) CBE dispose qu'en cas de retard dans les notifications de l'Office européen des brevets portant indication de l'expiration de délais, par suite de circonstances exceptionnelles telles que catastrophe naturelle ou grève ayant interrompu ou perturbé le fonctionnement normal de l'Office, les actes devant être accomplis dans ces délais peuvent être valablement accomplis dans un délai d'un mois à compter de la signification de la notification effectuée avec retard. Le début et la fin de l'interruption ou de la perturbation sont indiqués par le Président de l'Office européen des brevets.

² Un Communiqué du Président de l'Office européen des brevets relatif aux jours de fermeture des bureaux de réception de l'OEB au cours de l'année suivante est publié vers la fin de chaque année.

Der letztmögliche Zeitpunkt für die Gebührenzahlung wird damit durch zwei aufeinanderfolgende Fristen, nämlich die maßgebliche Grundfrist nach Artikel 79 (2) EPÜ und eine Nachfrist von zwei Monaten, bestimmt. Da für den Lauf der Nachfrist der Ablauf der ersten Frist das maßgebliche Ereignis ist (R. 83 (4) EPÜ), muß zunächst das Ende der ersten Frist berechnet werden (s. Nrn. I.1 und 2). Der so ermittelte letzte Tag der ersten Frist ist jener Tag, der der Berechnung der Nachfrist zugrunde zu legen ist.

Unrichtig wäre es, von einer einheitlichen Frist von beispielsweise drei Monaten (die sich aus der einmonatigen Frist nach Art. 79 (2) in Verbindung mit Art. 78 (2) EPÜ sowie der zweimonatigen Nachfrist nach Regel 85a (2) EPÜ errechnen würde) auszugehen und dabei als maßgebliches Ereignis für den letztmöglichen Zahlungstag - unter Einrechnung der Nachfrist - den Tag der Einreichung der europäischen Patentanmeldung zugrunde zu legen. Die richtig bemessene Frist kann nämlich demgegenüber einige Tage früher oder später ablaufen.

In den nachstehenden Beispielen wird von der Annahme ausgegangen, daß die Benennungsgebühren nicht innerhalb eines Monats nach Einreichung der europäischen Patentanmeldung entrichtet worden sind (Art. 79 (2) in Verbindung mit Art. 78 (2) EPÜ). Sie können dann noch innerhalb einer Nachfrist von zwei Monaten nach Ablauf der Grundfrist wirksam entrichtet werden (R. 85a (2) EPÜ)³.

Beispiel A:

Die Frist zur Zahlung der Benennungsgebühren beträgt **weniger** als drei Monate nach Einreichung der Anmeldung:

Anmeldetag Maßgebliches Ereignis für den Beginn der einmonatigen Frist	31 Oktober
--	------------

Ablauf der einmonatigen Frist	30 November
-------------------------------	-------------

Ablauf der Nachfrist von zwei Monaten	30 Januar (statt 31 Januar)
--	--------------------------------

Beispiel B:

Die Frist zur Zahlung der Benennungsgebühren beträgt **mehr** als drei Monate nach Einreichung der Anmeldung:

Anmeldetag Maßgebliches Ereignis für den Beginn der einmonatigen Frist	Freitag, 16. April 1993
--	----------------------------

The last date for payment of the fees therefore depends on two consecutive periods: the relevant basic time limit pursuant to Article 79(2) EPC and a period of grace of two months. As the expiry of the first period is the relevant event for the start of the period of grace (Rule 83(4) EPC), the date on which the first period expires must be calculated first (see points I.1 and 2). The date which results for the first time limit is the date to be used for calculating the period of grace.

It would be incorrect to work on the basis of a unitary period of, for example, three months (the one-month period pursuant to Article 79(2) in conjunction with Article 78(2) EPC calculated together with the two-month period of grace pursuant to Rule 85a(2) EPC), taking the relevant event for calculating the last date for payment - period of grace included - as being the date of filing of the European patent application. In fact, the correctly calculated time limit may expire a few days earlier or later.

In the following examples it is therefore assumed that the designation fees have not been paid within one month of the filing of the European patent application (Art. 79(2) in conjunction with Art. 78(2) EPC) They may still be validly paid within a two-month period of grace as from the expiry of the basic time limit (Rule 85a(2) EPC)³.

Example A:

Period for payment of designation fees **less** than three months as from filing date of application:

Filing date Relevant event for the start of the one-month period	31 October
--	------------

Expiry of the one-month period	30 November
--------------------------------	-------------

Expiry of the two-month period of grace	30 January (instead of 31 January)
--	---------------------------------------

Example B:

Period for payment of designation fees **more** than three months as from filing date of application:

Filing date Relevant event for the start of the one-month period	Friday, 16 April 1993
--	--------------------------

Ainsi, le dernier jour où ces taxes peuvent être payées est déterminé par deux délais successifs: le délai de base pertinent prévu à l'article 79(2) CBE et un délai supplémentaire de deux mois. L'expiration du premier délai constituant l'événement par référence auquel est fixé le point de départ du délai supplémentaire (règle 83(4) CBE), il convient de calculer d'abord la date d'expiration de ce premier délai (cf. points I.1 et 2). Le dernier jour du premier délai qu'on détermine ainsi doit servir de base pour le calcul du délai supplémentaire.

Il serait erroné de considérer qu'il s'agit d'un délai unique de trois mois par exemple (le délai d'un mois prévu à l'article 79(2) en liaison avec l'article 78(2) CBE auquel on ajoute le délai supplémentaire de deux mois visé à la règle 85bis(2) CBE), et de prendre comme événement de référence pour déterminer le dernier jour du délai de paiement, délai supplémentaire inclus, la date à laquelle a été effectué le dépôt de la demande de brevet européen. Le délai correctement calculé peut en effet expirer quelques jours plus tôt ou plus tard.

C'est pourquoi, dans les exemples donnés ci-après, on suppose que les taxes de désignation n'ont pas été acquittées dans le délai d'un mois à compter du dépôt de la demande de brevet européen (article 79(2) en liaison avec l'article 78(2) CBE). Ces taxes peuvent néanmoins être valablement acquittées dans un délai supplémentaire de deux mois à compter de la date d'expiration du délai de base (règle 85bis(2) CBE)³.

Exemple A:

Le délai de paiement des taxes de désignation est **inférieur** à trois mois à compter de la date de dépôt de la demande:

Date de dépôt Date de l'événement par référence auquel est fixé le point de départ du délai d'un mois	31 octobre
--	------------

Date d'expiration du délai d'un mois	30 novembre
---	-------------

Date d'expiration du délai supplémentaire (au lieu du 31 janvier) de deux mois	30 janvier
--	------------

Exemple B:

Le délai de paiement des taxes de désignation est **supérieur** à trois mois à compter de la date de dépôt de la demande:

Date de dépôt Date de l'événement par référence auquel est fixé le point de départ du délai d'un mois	vendredi 16 avril 1993
--	---------------------------

³ In den Beispielen A und B wird davon ausgegangen, daß die Frist nach Regel 85a (2) EPÜ, sofern sie überhaupt in Lauf gesetzt wird, nicht vor der Frist nach Regel 85a (1) EPÜ abläuft: siehe hierzu Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer J 5/91 (wird noch veröffentlicht), Leitsatz veröffentlicht in ABI EPA 10/1992

³ In examples A and B it is assumed that the period under Rule 85a(2) EPC, if set in motion at all, does not expire before the time limit under Rule 85a(1) EPC, see in this connection decision of the Legal Board of Appeal J 5/91 (scheduled for publication), headnote in OJ EPO 10/1992

³ Dans les exemples A et B, on suppose que le délai prévu à la règle 85bis(2) CBE, pour autant qu'il court, n'expire pas avant le délai prévu à la règle 85bis(1) CBE; cf. la décision J 5/91 de la Chambre de recours juridique, qui doit être publiée et dont le sommaire est paru dans le JO OEB 10/1992

Ablauf der einmonatigen Frist	Montag, 17. Mai 1993	Expiry of the one-month period	Monday, 17 May 1993	Dated d'expiration du délai d'un mois	lundi 17 mai 1993
Ablauf der Nachfrist von zwei Monaten	Montag, 19. Juli 1993	Expiry of the two-month period of grace	Monday, 19 July 1993	Date d'expiration du délai supplémentaire de deux mois	lundi 19 juillet 1993
2. Frist nach Artikel 86 (2) EPÜ für Euro-PCT-Anmeldungen, für die Artikel 39 (1) PCT gilt		2 Time limit under Article 86(2) EPC in the case of Euro-PCT applications to which Article 39(1) PCT applies		2. Délai prévu à l'article 86(2) CBE dans le cas des demandes euro-PCT auxquelles s'applique l'article 39(1) PCT	
In diesen Fällen wird die Jahresgebühr für das dritte Jahr, wenn sie nach Regel 37 (1) EPÜ früher fällig geworden wäre, erst mit Ablauf des 31. Monats, d. h. am letzten Tag der Frist von 31 Monaten nach Regel 104b (1) e) EPÜ, fällig. Dieser verschobene Fälligkeitstag und damit der Ablauf einer anderen Frist (der Frist von 31 Monaten) ist für die Berechnung der Nachfrist zur Zahlung der Jahresgebühr mit Zuschlag maßgebend (s. Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer J 1/89, ABI. EPA 1992, 17, die sinngemäß unter Berücksichtigung der Änderung der Regel 104b EPÜ Anwendung findet).		In these cases if the renewal fee in respect of the third year would have fallen due earlier under Rule 37(1) EPC, it does not fall due until expiry of the 31st month, i.e. on the last day of the 31-month period under Rule 104b(1)(e) EPC. This deferred due date, and hence the expiry of another period (the 31-month period), forms the basis for calculating the additional period for payment of the renewal fee with an additional fee (see decision of the Legal Board of Appeal J 1/89, OJ EPO 1992, 17, the principles of which apply taking into account the amendment to Rule 104b EPC).		Dans ces cas, la taxe annuelle pour la troisième année, si elle a été exigible plus tôt conformément à la règle 37(1) CBE, n'est due qu'au terme du 31 ^e mois, c'est-à-dire le dernier jour du délai de 31 mois prévu à la règle 104ter(1)e) CBE. Cette échéance différée, et par conséquent, l'expiration d'un autre délai (le délai de 31 mois) est déterminante pour calculer le délai supplémentaire prévu pour le paiement de la taxe annuelle avec surtaxe (cf. décision de la Chambre de recours juridique J 1/89, JO OEB 1992, 17, applicable par analogie compte tenu de la modification de la règle 104ter CBE).	
Das nachstehende Beispiel dient der näheren Erläuterung der vorstehend dargelegten Grundsätze.		The following example illustrates in greater detail the principles mentioned above.		L'exemple ci-après illustre plus en détail les principes susmentionnés.	
Beispiel:		Example:		Exemple:	
Prioritätstag Maßgebliches Ereignis für den Beginn der Frist von 31 Monaten	Dienstag, 1. Januar 1991	Priority date Relevant event for the start of the thirty-one month period	Tuesday, 1 January 1991	Date de priorité Date de l'événement par référence auquel est fixé le point de départ du délai de trente et un mois	mardi 1 ^{er} janvier 1991
Anmeldetag	Montag, 3. Juni 1991	Filing date	Monday, 3 June 1991	Date de dépôt	lundi 3 juin 1991
Fälligkeitstag für die Zahlung der Jahresgebühr für das dritte Jahr	Mittwoch, 30. Juni 1993	Due date for payment of the third-year renewal fee	Wednesday, 30 June 1993	Date à laquelle est due la taxe annuelle pour la troisième année	mercredi 30 juin 1993
Ablauf der Frist von 31 Monaten nach Artikel 104b (1) e) EPÜ	Montag, 2 August 1993 (verlängert nach R. 85 (1) EPÜ)	Expiry of the thirty-one month period under Article 104b(1)(e) EPC	Monday, 2 August 1993 (extended under Rule 85(1) EPC)	Date d'expiration du délai de trente et un mois au titre de l'article 104ter(1)e) CBE	lundi 2 août 1993 (prorogé au titre de la règle 85(1) CBE)
Ablauf der sechsmonatigen Frist nach Artikel 86 (2) EPÜ	Mittwoch, 2. Februar 1994	Expiry of the six-month period under Article 86(2) EPC	Wednesday, 2 February 1994	Date d'expiration du délai de six mois prévu à l'article 86(2) CBE	mercredi 2 février 1994
3. Die Grundsätze für die Berechnung der Frist zur Zahlung der nach Artikel 86 (1) EPÜ für das dritte Jahr fälligen Jahresgebühr für Euro-PCT-Anmeldungen gelten nur ausnahmsweise, wenn nämlich die Gebühr nach Regel 37 (1) EPÜ vor Ablauf der Frist von 31 Monaten nach Regel 104b (1) e) EPÜ fällig geworden wäre. Nach einer neueren Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer in der Sache J 4/91, ABI. EPA 1992, 402, gelten jedoch diese Grundsätze im allgemeinen nicht für die Berechnung der in Artikel 86 (2) EPÜ vorgesehenen sechsmonatigen Nachfrist für die wirksame Entrichtung einer Jahresgebühr nebst Zuschlag, wenn die Jahresgebühr bis zum Fälligkeitstag nicht gezahlt worden ist. In der Entscheidung wurde die Auffassung vertreten, daß die Rechtsauskunft Nr. 5/80 über die "Berechnung von zusammengesetzten Fristen" (ABI. EPA 1980, 149) auf den Beginn der Nachfrist nach Artikel 86 (2) EPÜ nicht anzuwenden ist. Nach Ansicht der Kammer beginnt die Frist auch dann am letzten Tag des in Regel 37 (1) Satz 1 EPÜ genannten Monats, wenn an diesem Tag		3. The principles governing the calculation of the period for payment of the renewal fee for Euro-PCT applications in respect of the third year in accordance with Article 86(1) EPC apply only exceptionally, i.e. if the fee under Rule 37(1) EPC would have fallen due before the expiry of the 31-month time limit under Rule 104b(1)(e) EPC. According to a recent decision of the Legal Board of Appeal - J 4/91, OJ EPO 1992, 402 - these principles are not generally applicable to the calculation of the six-month additional period provided for in Article 86(2) EPC for the valid payment of a renewal fee together with an additional fee where the renewal fee has not been paid on or before the due date. In that decision, it was held that Legal Advice No. 5/80, "Calculation of aggregate time limits" (OJ EPO 1980, 149), is not applicable to the start of the additional period under Article 86(2) EPC. According to the Board of Appeal the period starts on the last day of the month referred to in Rule 37(1), first sentence, EPC, even in the circumstances described in Rule 85(1), (2)		3. Les principes régissant le calcul du délai de paiement de la taxe annuelle due pour les demandes euro-PCT au titre de la troisième année conformément à l'article 86(1) CBE ne s'appliquent qu'à titre exceptionnel, c'est-à-dire dans le cas où la taxe visée à la règle 37(1) CBE aurait été exigible avant l'expiration du délai de 31 mois prévu à la règle 104ter(1)e) CBE. En règle générale, ces principes ne s'appliquent pas au calcul du délai supplémentaire de six mois prévu à l'article 86(2) CBE pour le paiement valable d'une taxe annuelle assortie d'une surtaxe lorsque la taxe annuelle n'a pas été acquittée à l'échéance ou avant celle-ci, conformément à une décision récente de la Chambre de recours juridique J 4/91, JO OEB 1992, 402. Dans cette décision, la Chambre a indiqué que le renseignement de nature juridique n° 5/80 relatif au "Calcul des délais composés" (JO OEB 1980, 149) n'est pas applicable pour déterminer la date de départ du délai supplémentaire prévu à l'article 86(2) CBE, qui commence à courir le dernier jour du mois visé à la règle 37 (1), première	

die in Regel 85 (1), (2) und (4) EPÜ genannten Umstände vorliegen. Daher verschiebt sich das Ende der sechsmonatigen Frist durch solche bei ihrem Beginn vorliegenden Umstände nicht über das Ende des sechsten Monats hinaus in den siebten Monat.

Beispiel A:

Anmeldetag 15. Dezember
Fälligkeitstag der JGeb 31. Dezember

31. Dezember, 1. Januar geschlossene Tage, daher zuschlagsfreie Zahlung bis (Regel 85 (1) EPÜ) 2. Januar

Wird bis dahin nicht gezahlt:

Ablauf der Frist nach Artikel 86 (2) EPÜ für Zahlung mit Zuschlag 30. Juni

Fällt der 30. Juni auf einen Sa., gilt Zahlung mit Zuschlag bis noch als wirksam (Regel 85 (1) EPÜ) 2. Juli

Beispiel B:

Anmeldetag 15. Februar
Fälligkeitstag der JGeb 28./29. Februar

Ist der 28./29. Februar ein "offener" Tag und wird bis dahin nicht gezahlt:

Ablauf der Zahlungsfrist nach Artikel 86 (2) EPÜ mit Zuschlag 31. August

Fällt der 31. August auf einen Sa., gilt Zahlung mit Zuschlag bis noch als wirksam (Regel 85 (1) EPÜ) 2. September

4. Einen weiteren Sonderfall stellen die Jahresgebühren für Teilanmeldungen dar. Die "aufgelaufenen Jahresgebühren" werden mit Einreichung der Teilanmeldung fällig (R. 37 (3) Satz 1 EPÜ). Ist der Fälligkeitstag der entsprechenden Jahresgebühr oder -gebühren ein Samstag, ein Sonntag oder ein Feiertag, weil die Teilanmeldung an einem solchen Tag eingereicht wurde, so verschiebt sich der Fälligkeitstag der aufgelaufenen Jahresgebühr oder -gebühren nicht.

Ausgangspunkt für die Berechnung der viermonatigen Frist für die zuschlagsfreie Entrichtung (R. 37 (3) Satz 2 EPÜ) und der parallelen sechsmonatigen Frist für die zuschlagspflichtige Zahlung (R. 37 (3) Satz 3 EPÜ) ist der Fälligkeitstag der aufgelaufenen Jahresgebühr(en) für die Teilanmeldung.

Beispiel:

Anmeldetag der Stammanmeldung 15. Juni 1991
Fälligkeitstag der Jahresgebühr für das 3. Jahr der Stammanmeldung 30. Juni 1993

Tag der Einreichung der Teilanmeldung = Fälligkeitstag der aufgelaufenen Jahresgebühr für das 3. Jahr Sonntag, 17. Juli 1993

17. November 1993 (Feiertag)

and (4) EPC. It follows that the occurrence of such circumstances at the beginning of the six-month period does not result in the end of the period being postponed beyond the end of the sixth month and into the seventh month.

Example A:

Filing date 15 December
Due date for renewal fee 31 December

The EPO is closed on 31 December and 1 January, payment without additional fee hence possible (Rule 85(1) EPC) until 2 January

If not paid by that date:

Expiry of time limit under Article 86(2) EPC for payment with additional fee 30 June

If 30 June is a Saturday, payment with additional fee up to and including is still valid (Rule 85(1) EPC) 2 July

Example B:

Filing date 15 February
Due date for renewal fee 28/29 February

If the EPO is open on 28/29 February and if not paid by that date:

Expiry of period under Article 86(2) EPC for payment with additional fee 31 August

If 31 August is a Saturday, payment up to and including is still valid (Rule 85(1) EPC) 2 September

4. Another special situation arises in connection with renewal fees for divisional applications. "Accrued renewal fees" fall due on the date of filing of the divisional application (Rule 37(3), first sentence, EPC). If the due date of such renewal fee or fees falls on a Saturday, a Sunday or a public holiday because the divisional application was filed on such a day, the due date for the renewal fee or fees accrued is not postponed.

The four-month period for payment without additional fee (Rule 37(3), second sentence, EPC) and the concurrent six-month period for payment with additional fee (Rule 37(3), third sentence, EPC) must be calculated as from the due date of the renewal fee or fees accrued for the divisional application:

Example:

Filing date of parent application: 15 June 1991
Due date for 3rd-year renewal fee on parent application 30 June 1993

Filing date of divisional application = due date for renewal fee accrued for the 3rd year Sunday, 17 July 1993

17 November 1993 (public holiday)

phrase CBE, même si ce jour-là l'on se trouve dans l'un des cas visés à la règle 85, paragraphes 1, 2 et 4 CBE. Par conséquent, si une telle situation se produit au début du délai de six mois, l'expiration de ce délai aura toujours lieu à la fin du sixième mois et ne sera pas reportée au septième.

Exemple A:

Date de dépôt 15 décembre
Date à laquelle est due la taxe annuelle 31 décembre

L'Office étant fermé les 31 décembre et 1^{er} janvier, le paiement peut être effectué sans surtaxe jusqu'au (règle 85(1) CBE) 2 janvier

Si la taxe n'est pas acquittée à cette date:

Date d'expiration du délai de paiement avec surtaxe prévu à l'article 86(2) CBE 30 juin

Si le 30 juin est un samedi, la taxe peut encore être valablement acquittée avec surtaxe jusqu'au (règle 85(1) CBE) 2 juillet

Exemple B:

Date de dépôt 15 février
Date à laquelle est due la taxe annuelle 28/29 février

Si l'Office est ouvert le 28/29 février et que la taxe n'a pas été acquittée à cette date:

Date d'expiration du délai de paiement avec surtaxe prévu à l'article 86(2) CBE 31 août

Si le 31 août est un samedi, la taxe peut encore être valablement acquittée avec surtaxe jusqu'au (règle 85(1) CBE) 2 septembre

4. Les taxes annuelles pour les demandes divisionnaires constituent un autre cas particulier. Les "taxes annuelles courues" sont exigibles à la date du dépôt de la demande divisionnaire (règle 37(3), première phrase CBE). Si une telle taxe annuelle est exigible un samedi, un dimanche ou un jour férié parce que la demande divisionnaire a été déposée un tel jour, l'échéance pour la (les) taxe(s) annuelle(s) courue(s) n'est pas reportée.

Le délai de quatre mois pour le paiement sans surtaxe (règle 37(3), deuxième phrase CBE) ainsi que le délai parallèle de six mois pour le paiement avec surtaxe (règle 37(3), troisième phrase CBE) doivent être calculés à compter de l'échéance de la (les) taxe(s) annuelle(s) courue(s) pour la demande divisionnaire:

Exemple:

Date de dépôt de la demande initiale: 15 juin 1991

Echéance de la taxe annuelle au titre de la troisième année pour la demande initiale 30 juin 1993

Date du dépôt de la demande divisionnaire = échéance de la taxe annuelle courue pour la 3^e année dimanche 17 juillet 1993

17 novembre 1993 (jour férié)

Ablauf der Frist von vier Monaten (R. 37 (3) Satz 2 EPÜ)	18. November 1993 (verlängert nach R. 85 (1) EPÜ)	Expiry of four-month period (Rule 37(3). second sentence, EPC)	18 November 1993 (extended under Rule 85(1) EPC)	Date d'expiration du délai de quatre mois (règle 37(3), deuxième phrase CBE)	18 novembre 1993 (prorogée en vertu de la règle 85(1) CBE)
---	--	--	---	--	---

Ablauf der Frist von sechs Monaten (R 37 (3) Satz 3 EPÜ)	17 Januar 1994	Expiry of six-month period (Rule 37(3) third sentence, EPC)	17 January 1994	Date d'expiration du délai de six mois (règle 37(3), troisième phrase CBE)	17 janvier 1994
---	----------------	---	-----------------	--	-----------------

III. Fristverlängerung nach Regel 84 EPÜ

Wird eine vom Europäischen Patentamt bestimmte Frist nach Regel 84 Satz 2 EPÜ auf Antrag verlängert, so entsteht dadurch keine zusammengesetzte Frist. Vielmehr wird die ursprüngliche Frist zu einer einheitlichen - verlängerten - Frist (vgl. Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt E-VIII, 1.6). Daher sind die Grundsätze für die Berechnung zusammengesetzter Fristen nicht anwendbar. Maßgebliches Ereignis für den Beginn der verlängerten Frist bleibt das für den Beginn der ursprünglichen Frist maßgebliche Ereignis, das als Ausgangspunkt für die Berechnung der einheitlichen verlängerten Frist heranzuziehen ist (R. 83 (4) EPÜ):

Beispiel:

Tag der Zustellung eines Bescheides, in dem zur Beseitigung eines Mangels eine Frist von zwei Monaten gesetzt ist 30. Dezember

Vor Fristablauf (28. Februar)
Verlängerung der Frist um einen Monat

Ablauf der auf drei Monate verlängerten Frist 30 März

III. Extension of time limits under Rule 84 EPC

If a period determined by the European Patent Office is extended upon request under Rule 84, second sentence, EPC, this does not result in an aggregate period, but the original period becomes one unitary-extended - period (cf. Guidelines for Examination in the EPO, E-VIII, 1.6). The principles for calculating aggregate periods therefore do not apply. The relevant event for the start of the extended period remains the same as for the start of the original period, and it is that event which is used as the basis for calculating the unitary extended time limit (Rule 83(4) EPC).

Example:

Date of notification of a communication stipulating a two-month period within which a deficiency is to be rectified 30 December

Time limit extended before the due date (28 February) by one month

Expiry of the extended three-month period 30 March

III. Prorogation des délais conformément à la règle 84 CBE

Lorsqu'un délai imparti par l'Office européen des brevets est prorogé, sur requête, conformément à la règle 84, deuxième phrase CBE, il n'en résulte pas un délai composé. En effet, le délai initial devient dans ce cas un délai unique prorogé (cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, E-VIII, 1.6). En conséquence, les principes relatifs au calcul des délais composés ne sont pas applicables. L'événement par référence auquel est fixé le point de départ du délai prorogé est le même que pour le délai initial. C'est par référence à cet événement qu'il convient de calculer le délai unique prorogé (règle 83(4) CBE).

Exemple:

Date de signification d'une notification fixant un délai de deux mois dans lequel il peut être remédié à une irrégularité 30 décembre

Ce délai est prorogé, avant sa date d'expiration (28 février), pour une durée d'un mois

Date d'expiration du délai porté à trois mois 30 mars

MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patent- amts vom 1. März 1993 über anerkannte Hinterlegungs- stellen für Mikroorganismen

1. Die nachstehenden Hinterlegungsstellen haben den Status internationaler Hinterlegungsstellen nach Artikel 7 des Budapester Vertrags über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren erlangt.

Die Arten von Mikroorganismen, die von diesen Institutionen zur Hinterlegung angenommen werden, sind zusammen mit weiteren technischen Informationen in *La Propriété Industrielle* 1992, 223 bzw. *Industrial Property* 1992, 211 aufgeführt

1.1 Czechoslovak Collection of Microorganisms (CCM)

Ceskoslovenská sbírka mikroorganismů Masarykovy university
ul. Tvrdého c 14
602 00 Brno
Tschechische Republik

1.2 Czechoslovak Collection of Yeasts (CCY)

Ceskoslovenská sbírka kvasinek pri Chemickém ústavu Slovenské akademie ved
Dúbravská cesta 9
842 38 Bratislava
Slowakische Republik

Erwerb des Status: **31. August 1992**

2 Da die Europäische Patentorganisation am 26. August 1980 die Erklärung nach Artikel 9 des Budapester Vertrags abgegeben hat (s. ABl. EPA 1980, 380), erkennt das EPA die bei den obengenannten Institutionen in ihrer Eigenschaft als internationale Hinterlegungsstellen vorgenommene Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke der Regeln 28 und 28a EPÜ an. Damit werden auch die Tatsache und der Zeitpunkt der Hinterlegung, wie sie von diesen Hinterlegungsstellen angegeben werden, sowie die Tatsache anerkannt, daß die gelieferten Proben vom hinterlegten Mikroorganismus stammen.

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Notice of the President of the European Patent Office dated 1 March 1993 concerning recognised microorganism depository institutions

1. The following depository institutions have acquired the status of international depository authorities under Article 7 of the Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the purposes of Patent Procedure.

The kinds of microorganisms accepted by these institutions together with other technical information are specified in *Industrial Property* 1992, 211.

1.1 Czechoslovak Collection of Microorganisms (CCM)

Ceskoslovenská sbírka mikroorganismu Masarykovy university
ul. Tvrdého c. 14
602 00 Brno
Czech Republic

1.2 Czechoslovak Collection of Yeasts (CCY)

Ceskoslovenská sbírka kvasinek pri Chemickém ústavu Slovenské akademie ved
Dúbravská cesta 9
842 38 Bratislava
Slovak Republic

Acquisition of the status: **31 August 1992**

2 As a result of the European Patent Organisation having filed on 26 August 1980 the declaration specified in Article 9 of the Budapest Treaty (see OJ EPO 1980, 380), the EPO recognises, for the purposes of Rules 28 and 28a EPC, the deposit of microorganisms with the aforementioned institutions in their capacity as international depository authorities. Such recognition includes recognition of the fact and date of the deposit as indicated by these authorities as well as recognition of the fact that what is furnished as sample is a sample of the deposited microorganism.

COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 1^{er} mars 1993, relatif aux autorités de dépôt de micro-organismes habilitées

1. Les institutions de dépôt suivantes ont acquis le statut d'autorités de dépôt internationales conformément à l'article 7 du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets

Les types de micro-organismes acceptés par ces institutions ainsi que d'autres informations techniques figurent dans *La propriété industrielle* 1992, 223.

1.1 Czechoslovak Collection of Microorganisms (CCM)

Ceskoslovenská sbírka mikroorganismů Masarykovy university
ul. Tvrdého c. 14
602 00 Brno
République tchèque

1.2 Czechoslovak Collection of Yeasts (CCY)

Ceskoslovenská sbírka kvasinek pri Chemickém ústavu Slovenské akademie ved
Dúbravská cesta 9
842 38 Bratislava
République slovaque

Acquisition du statut: **31 août 1992**

2 L'Organisation européenne des brevets ayant présenté le 26 août 1980 la déclaration prévue à l'article 9 du Traité de Budapest (cf JO OEB 1980, 380), l'OEB reconnaît, aux fins des règles 28 et 28bis CBE, le dépôt de micro-organismes effectué auprès des institutions susmentionnées en leur qualité d'autorité de dépôt internationale. Cette reconnaissance comprend la reconnaissance du fait et de la date du dépôt tels que l'indiquent ces autorités, ainsi que la reconnaissance du fait que ce qui est remis en tant qu'échantillon est un échantillon du micro-organisme déposé.

Textausgabe "Europäisches Patentübereinkommen" (7. Auflage)

Die 7. durchgesehene und erweiterte Auflage der Textausgabe "Europäisches Patentübereinkommen" ist in Kürze lieferbar. Sie enthält die Texte des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente und seiner Ausführungsordnung, der Akte zur Revision von Artikel 63 EPÜ, des Zentralisierungsprotokolls, des Anerkennungsprotokolls, des Protokolls über Vorrechte und Immunitäten und der Gebührenordnung. Die 7. Auflage berücksichtigt alle bisher vom Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation beschlossenen Änderungen dieser Texte.

Bestellungen sind unter Verwendung des beiliegenden Bestellformulars an das Europäische Patentamt zu richten.

7th edition of the "European Patent Convention"

The 7th revised and expanded edition of the "European Patent Convention" will be available shortly. It contains the current texts of the Convention on the Grant of European Patents and its Implementing Regulations, the Act revising Article 63 EPC, the Protocol on Centralisation, the Protocol on Recognition, the Protocol on Privileges and Immunities and the Rules relating to Fees. The 7th edition encompasses all amendments to these texts hitherto decided on by the Administrative Council of the European Patent Organisation.

Orders should be sent to the European Patent Office using the attached order form.

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

La septième édition, révisée et complétée, de la "Convention sur le brevet européen" pourra être obtenue sous peu. Elle contient les textes de la Convention sur la délivrance de brevets européens et de son règlement d'exécution, de l'acte portant révision de l'article 63 CBE, du protocole sur la centralisation, du protocole sur la reconnaissance, du protocole sur les privilèges et immunités du règlement relatif aux taxes. La septième édition prend en considération toutes les modifications apportées jusqu'à présent à ces textes par suite de décisions prises par le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets.

Pour toute commande, veuillez vous adresser à l'Office européen des brevets en utilisant le formulaire ci-joint.

Trilateraler Statistischer Bericht über das Jahr 1991

Im Rahmen der trilateralen Zusammenarbeit mit dem Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten und dem Japanischen Patentamt hat das Europäische Patentamt den Trilateralen Statistischen Bericht über das Jahr 1991 veröffentlicht. Dieser Bericht, der Daten und Analysen zur Tätigkeit im Bereich des Patentwesens auf internationaler Ebene und insbesondere in diesen drei Ämtern enthält, ist in begrenzter Zahl für Abonnenten des Amtsblatts des EPA erhältlich. Schriftliche Anfragen sind zu richten an:

Europäisches Patentamt
Maryannick Le Nadan
Zimmer 209/1
Erhardtstraße 27

W-8000 München 2

Telefax: (+ 49-89) 23 99 25 73

Trilateral Statistical Report for 1991

Under the trilateral co-operation agreement with the US Patent and Trademark Office and the Japanese Patent Office, the European Patent Office has just published the Trilateral Statistical Report for 1991, a compendium of data and analyses of international patent-related activity relating mainly to these three Offices. A limited number of copies is available to subscribers to the EPO's Official Journal.

Please address written enquiries to:

European Patent Office
Maryannick Le Nadan
Room 209/1
Erhardtstraße 27

W-8000 Munich 2

Telefax: (+ 49-89) 23 99 25 73

Rapport statistique trilatéral pour 1991

Dans le cadre de la coopération trilatérale avec l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis et l'Office japonais des brevets, l'Office européen des brevets vient de rendre public le Rapport statistique trilatéral pour 1991. Recueil de données et d'analyses de l'activité internationale en matière de brevets, notamment au sein de ces trois offices, ce rapport, en quantité limitée, est mis à la disposition des abonnés du Journal Officiel de l'OEB. S'adresser par écrit à:

Office européen des brevets
Maryannick Le Nadan
Pièce 209/1
Erhardtstraße 27

W-8000 Munich 2

Telefax: (+ 49-89) 23 99 25 73

KORRIGENDUM

Die Mitteilung über die Besetzung der Großen Beschwerdekammer und der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts im Geschäftsjahr 1993 (ABI. EPA 1993, 65) wird wie folgt berichtigt:

Unter a) **Große Beschwerdekammer** wird der Zusatz "(ab 1.3.93)" bei J.-C. Saisset ersetzt durch den Zusatz "(ab 1.7.93)".

CORRIGENDUM

The Notice concerning the composition of the Enlarged Board of Appeal and the Boards of Appeal of the European Patent Office in the 1993 working year (OJ EPO 1993, 65) is corrected as follows:

Under a) **Enlarged Board of Appeal** the addition "(as from 1.3.93)" next to J.-C. Saisset is substituted by "(as from 1.7.93)".

CORRIGENDUM

Le Communiqué relatif à la composition de la Grande Chambre de recours et des chambres de recours de l'Office européen des brevets pour l'année d'activité 1993 (JO OEB 1993, 65) est corrigé comme suit:

Sous a) **Grande Chambre de recours**, l'adjonction "(à compter du 1.3.93)" relative à M. J.-C. Saisset est remplacée par "(à compter du 1.7.93)".

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***

BE Belgien / Belgium / Belgique**Änderungen / Amendments / Modifications**

Brigez, Simonne Anitta (BE)
Bourlastraat 11
Postbus 6
B-2000 Antwerpen

Van der Stock, Guy (BE)
Bureau Gevers S.A.
rue de Livourne 7
Boîte 1
B-1050 Bruxelles

Vandenbroucke, Alberic (BE)
New Holland Belgium N.V.
Patent Department
Leon Claeysstraat, 3A
B-8210 Zedelgem

Veldhuizen, Albert Dirk Willem (GB)
Chemin de Ronde 386
B-1050 Woluwe St. Pierre (Brussels)

CH Schweiz / Switzerland / Suisse**Änderungen / Amendments / Modifications**

Ullrich, Gerhard (DE)
A Braun Braun Héritier Eschmann AG
Patentanwälte VSP
Holbeinstrasse 36-38
Postfach 160
CH-4003 Basel

Ignatowicz, Anita (DE) - R. 102(1)
Sandoz Technology Ltd.
Patent and Trademarks Division
CH-4002 Basel

Schachenmann, Beat (CH) - R. 102(1)
Patentanwälte E Blum & Co.
Vorderberg 11
CH-8044 Zürich

Löschungen / Deletions / Radiations

Bucher, Hans F. (CH) - R. 102(1)
Fischerstrasse 13
CH-3052 Zollikofen

DE Deutschland / Germany / Allemagne**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Bee, Joachim (DE)
Robert Bosch GmbH
Patentabteilung
Wernerstrasse 1
Postfach 30 02 20
W-7000 Stuttgart 30

Buttgereit, Reiner (DE)
Robert Bosch GmbH
Patentabteilung
Wernerstrasse 1
Postfach 30 02 20
W-7000 Stuttgart 30

Godemeyer, Thomas (DE)
Durbuscher Strasse 27
W-5204 Lohmar 21

Gruber, Peter (DE)
Robert Bosch GmbH
Patentabteilung
Wernerstrasse 1
Postfach 30 02 20
W-7000 Stuttgart 30

Weinberger, Rudolf (DE)
Siebertstrasse 4
W-8000 München 80

* Alle in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragenen Personen sind Mitglieder des Instituts
EPI-Generalsekretariat
Erhardtstrasse 27,
W-8000 München 2.
Tel (+49-89) 2017080,
Tx 5/216834,
FAX (+49-89) 2021548

* All persons on the list of professional representatives are members of the Institute
EPI General Secretariat
Erhardtstrasse 27,
W-8000 Munich 2,
Tel (+49-89) 2017080.
Tx 5/216834,
FAX (+49-89) 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. (+49-89) 2017080.
Tx.5/216834.
FAX (+49-89) 2021548

Änderungen / Amendments / Modifications

Frese-Göddeke, Beate (DE)
Babcock-BSH AG
(vormals Büttner-Schilde-Hass AG)
Parkstraße 29
W-4150 Krefeld 11

Herzbach, Dieter (DE)
Honeywell Holding AG
Patent- und Lizenzabteilung
Kaiserleistraße 39
Postfach 10 08 65
W-6050 Offenbach am Main

Jantsch, Sigrid (DE)
Alfredshöhe 15
W-7920 Heidenheim

König, Beate
Patentanwältin
Dipl.-Phys. Dr. Beate König
Morassistraße 8
W-8000 München 5

Leifert, Elmar (DE)
Türk, Gille, Hrabal, Leifert
Patentanwälte
Brucknerstraße 20
W-4000 Düsseldorf 13

Planker, Karl Josef (DE)
Babcock-BSH AG
(vormals Büttner-Schilde-Haas AG)
Parkstraße 29
W-4150 Krefeld 11

Pletat, Hans Günter (DE)
Am Walperloh 19
O-6090 Schmalkalden

Polte, Willi (DE)
Am Breiten Bach 19
W-8950 Kaufbeuren

Rentzsch, Heinz (DE)
Honeywell Holding AG
Patent- und Lizenzabteilung
Kaiserleistraße 39
Postfach 10 08 65
W-6050 Offenbach am Main

Scheffler, Dietrich (DE)
Mathildenstraße 16
W-6104 Seeheim-Jugenheim 2

Schlimme, Wolfram (DE)
Hofbrunnstraße 36
W-8000 München 71

Löschungen / Deletions / Radiations

Gretzinger, Bernhard (DE) - R. 102(1)
Am Pilz 20
W-1000 Berlin 28

Hörnschemeyer, Heinz (DE) - R. 102(1)
Maximilianstraße 40
W-8100 Garmisch-Partenkirchen

Kiesler, Waltraud (DE) - R. 102(1)
Straße der Pariser Kommune 34
O-1017 Berlin

Kieslich, Karl (DE) - R. 102(1)
Liststraße 6/1
W-7250 Leonberg

Kluge, Barbara (DE) - R. 102(1)
Finkelsteinstraße 63/1
O-1190 Berlin

Kreuz, Helga (DE) - R. 102(1)
Bad Düben Profilwalzmaschinen GmbH
Gerberstraße 1-3
O-7282 Bad Düben

Kühn, Elke (DE) - R. 102(1)
Wiesenstraße 23
O-8020 Dresden

Mühlfriedel, Ingeborg (DE) - R. 102(1)
Neustraße 3
O-4607 Reinsdorf

Reklat, Dieter (DE) - R. 102(1)
Ottomar-Geschke-Straße 79
O-1170 Berlin

Schumann, Ingrid (DE) - R. 102(1)
Waldbadstraße 34
O-7702 Bernsdorf

Wagner, Helga (DE) - R. 102(1)
Prinzregentenstraße 22
W-8000 München 22

Wilbricht, Hans-Gert (DE) - R. 102(1)
Fontanestraße 5
O-1160 Berlin

DK Dänemark / Denmark / Danemark**Änderungen / Amendments / Modifications**

Tobias, Kjeld (DK)
Ved Hegnet 10
DK-2960 Rungsted Kyst

ES Spanien / Spain / Espagne**Änderungen / Amendments / Modifications**

De Verdonces Llargués, Enrique (ES)
Oficina Sugranes
Calle Provenza, 304
E-08008 Barcelona

Durán Moya, Carlos (ES)
Durán-Corretjer S.L.
Paseo de Gracia, 101
E-08008 Barcelona

Duràn Moya, Luis-Alfonso (ES)
Duràn-Corretjer S.L.
Paseo de Gracia, 101
E-08008 Barcelona

Duràn Olivella, Alfonso (ES)
Duràn-Corretjer S.L.
Paseo de Gracia, 101
E-08008 Barcelona

Ferregüela Colon, Eduardo (ES)
Oficina Sugranes
Calle Provenza, 304
E-08008 Barcelona

Sugranes Moliné, Pedro (ES)
Oficina Sugranes
Calle Provenza, 304
E-08008 Barcelona

FR Frankreich / France

Änderungen / Amendments / Modifications

Aubertin, François (FR)
Cabinet Innovations & Prestations SA
4, rue de Hagueneau
F-67000 Strasbourg

Bonneau, Gérard (FR)
"Le Lauriers"
6, Avenue des Aigles
F-06600 Antibes

Caunet, Jean (FR)
Cabinet Beau de Loménie
158, rue de l'Université
F-75340 Paris Cédex 07

Descourtieux, Philippe (FR)
Cabinet Beau de Loménie
158, rue de l'Université
F-75340 Paris Cédex 07

Doan, Dinh-Nam (FR)
Cabinet Beau de Loménie
158, rue de l'Université
F-75340 Paris Cédex 07

Dronne, Guy (FR)
Cabinet Beau de Loménie
158, rue de l'Université
F-75340 Paris Cédex 07

Duthoit, Michel Georges André (FR)
Cabinet Innovations & Prestations SA
23/25, rue Nicolas Leblanc
B.P. 1069
F-59011 Lille Cédex

Gamonal, Didier (FR)
Valeo Management Services
S.ce Propriété Industrielle
"Le Triangle"
15, rue des Rosiers
F-95385 Saint-Ouen Cédex

Gillard, Marie-Louise (FR)
Cabinet Beau de Loménie
158, rue de l'Université
F-75340 Paris Cédex 07

Grosset-Fournier, Chantal Catherine (FR)
103, rue Lafayette
F-75010 Paris

Hasenrader, Hubert Karl (AT)
Cabinet Beau de Loménie
158, rue de l'Université
F-75340 Paris Cédex 07

Hoisnard, Jean-Claude (FR)
Cabinet Beau de Loménie
158, rue de l'Université
F-75340 Paris Cédex 07

Hubert, Philippe (FR)
Cabinet Beau de Loménie
158, rue de l'Université
F-75340 Paris Cédex 07

Joly, Jean-Jacques (FR)
Cabinet Beau de Loménie
158, rue de l'Université
F-75340 Paris Cédex 07

Laforest, Jacqueline (FR)
Elf Sanofi
Direction Juridique Corporate
32, rue Marbeuf
F-75008 Paris

Lemaire, Marc (FR)
Valeo Management Services
S ce Propriété Industrielle
"Le Triangle"
15, rue des Rosiers
F-95385 Saint-Ouen Cédex

Le Roux, Martine (FR)
Cabinet Beau de Loménie
158, rue de l'Université
F-75340 Paris Cédex 07

Levesque, Denys (FR)
Cabinet Beau de Loménie
158, rue de l'Université
F-75340 Paris Cédex 07

Portal, Gérard (FR)
Cabinet Beau de Loménie
158, rue de l'Université
F-75340 Paris Cédex 07

Rochard, Jean-Claude (FR)
Salomon S.A.
F-74996 Annecy Cédex 9

Tanguy, Gilbert André (FR)
c/o Cabinet Tanguy
6-8, rue Cépré
F-75015 Paris

Thévenet, Jean-Bruno (FR)
Cabinet Beau de Loménie
158, rue de l'Université
F-75340 Paris Cédex

Löschungen / Deletions / Radiations

Lepetre, Jean-Philippe (FR) - R 102(1)
Société Brevatome
25, rue de Ponthieu
F-75008 Paris

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

Farrar, Christopher Michael (GB)
Defence Research Agency
Intellectual Property Dept
Fort Halstead
GB-Sevenoaks, Kent TN14 7BP

Slatcher, Reginald Peter (GB)
7 Locking Stumps Lane
Birchwood
GB-Warrington, Cheshire WA3 7LZ
Turner, Paul Malcolm (GB)
8 Lindsay Road
GB-Poole, Dorset BH3 6AR

Änderungen / Amendments / Modifications

Baker, Colin John (GB)
Unilever
Patent Division
Quarry Road East
GB-Bebington, Wirral, Merseyside L63 3JW

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

Bottero, Claudio (IT)
c/o Porta, Checcacci & Botti S.r.l.
Viale Sabotino, 19/2
I-20135 Milano

Gennari, Marco (IT)
Eniricerche S.p.A.
Brelid
I-20097 San Donato Milanese (MI)

Dall'Olio, Giancarlo (IT)
c/o Invention s.n.c.
Via del Cestello, 13
I-40124 Bologna

NL Niederlande / Netherlands / Pays-Bas**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Van Schaik, Johannes Wilhelmus (NL)
Kastanjelaan 18
NL-5581 HE Waalre

Löschungen / Deletions / Radiations

Leonhardt, Hans G. (NL) - R. 102(1)
Groot Hoefijzerlaan 63
NL-2244 GG Wassenaar

PT Portugal**Änderungen / Amendments / Modifications**

Caraça da Cunha Ferreira, Gastao (PT)
Rua D. Joao V, 9- R/C Dto.
P-1200 Lisboa

da Conceicao Duraes Rocha, Manuel (PT)
Rua D. Joao V, 9 - R/C Dto.
P-1200 Lisboa

Duarte Catana, Alvaro Albano (PT)
Gabinete Técnico de Marcas e Patentes
Alvaro Duarte
Rua Nova do Desterro, 7-1.o
P-1100 Lisboa

Magalhaes Simoes, José Raul (PT)
Rua D Joao V, 9 - R/C Dto.
P-1200 Lisboa

Löschungen / Deletions / Radiations

Marqués Granja Garcia, Ruben (PT) - R. 102(1)
Av. Antonio Augusto de Aguiar, 80- R/C Esq
P-1000 Lisboa

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

Bengtsson, Monica (SE)
Grevgatan 20
S-114 53 Stockholm

Hedberg, Sten Torsten (SE)
Bergenstrahle & Lindvall AB
P.O. Box 17704
S-118 93 Stockholm

Hagelbäck, Evert Isidor (SE) - R. 102(1)
AB Electrolux
Luxbacken 1
S-105 45 Stockholm

Raub, Werner (DE) - R. 102(1)
Telefonab L M Ericsson
S-126 25 Stockholm

Löschungen / Deletions / Radiations

Stenberg, Krister J A (SE) - R. 102(2)a)
AB Delmar & Co Patentbyrå
Box 26133
S-100 41 Stockholm

AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

Deutschland

Beschluß des Bundesgerichtshofs, X. Zivilsenat, vom 11. Juni 1991 (X ZB 13/88)*

Stichwort: Seitenpuffer

§ 1 (1) PatG 1968

Schlagwort: "Technischer Charakter einer Lehre zum Betrieb einer Datenverarbeitungsanlage - unmaßgeblich ist, ob eine bestimmte gegenständliche Ausgestaltung der Anlage oder neue Einsatzmöglichkeiten gelehrt werden" - "Technizität der Erfindung hängt nicht vom Vorliegen der sonstigen Patentierbarkeitsvoraussetzungen ab"

Leitsätze

1. Eine programmbezogene Lehre ist technisch, wenn sie die Funktionsfähigkeit der Datenverarbeitungsanlage als solche betrifft und damit das unmittelbare Zusammenwirken ihrer Elemente ermöglicht (Ergänzung zu BGHZ 67 22, 29 — Dispositionsprogramm)

2. Ein Verfahren, das in der Erfassung und Speicherung der Information über den aktuellen Speicherbereich eines in einer Datenverarbeitungsanlage ablaufenden Rechenprozesses und in einer bestimmten Ladestrategie für einen dem bevorzugten Zugriff unterliegenden, aber nur eine Auswahl von Speicherseiten fassenden Speicher (Seitenpuffer) besteht, betrifft die Funktionsfähigkeit der Datenverarbeitungsanlage als solche: es enthält die Anweisung, die Elemente einer Datenverarbeitungsanlage beim Betrieb unmittelbar auf bestimmte Art und Weise zu benutzen.

3. Ob eine Lehre zum technischen Handeln vorliegt, hängt nicht davon ab, ob die Lehre neu, fortschrittlich und erfinderisch ist.

Sachverhalt und Anträge

I. Die Patentanmeldung .
P 25 42 845 9-53 vom 28. September 1975, die ein Verfahren zum Betreiben eines hierarchisch gegliederten, mehrstufigen Arbeitsspeichersystems und

* Amtlicher, für die Veröffentlichung gekürzter Text der Entscheidung, die vollständig veröffentlicht ist in *Bl.f. PMZ* 1991, 345. *GRUR* 1992, 33 und *IIC* 1992, 824

INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

Germany

Decision of the *Bundesgerichtshof* (Federal Court of Justice), 10th Civil Senate, dated 11 June 1991 (X ZB 13/88)*

Headword: *Seitenpuffer* (Cache)

Section: 1(1) PatG 1968 (Patent Law 1968)

Keyword: "Technical character of a teaching relating to the operation of a data processing unit - not dependent on whether a specific physical design of the unit or new uses are being taught" - "Technicality of an invention not dependent on the existence of other prerequisites for patentability"

Headnote

1. Teaching related to a computer program is technical if it concerns the functional capabilities of the data processing unit as such, and consequently enables the direct interaction of its constituent elements (supplement to BGHZ 67.22, 29 - Dispositionsprogramm).

2 A process that consists in the capture and storage of data on the current memory area of a computational program running on a data processing unit, and in a specific loading strategy for a memory device (cache) with preferential access but containing only a selection of memory pages is a process that concerns the functional capabilities of the data processing unit as such; it contains instructions for a direct specific manner of use of the elements of the data processing unit in operation.

3. The existence of a technical teaching does not depend on whether the teaching is novel, progressive or inventive.

Summary of Facts and Submissions

I. Patent application No. P 25 42 845.9-53 of 28 September 1975 relating to a method of operating a hierarchically structured multi-level user memory system and a circuit

* Translation of the official text abridged for publication; the full text of the original was reported in *Bl.f. PMZ* 1991, 345, *GRUR* 1992, 33 and *IIC* 1992, 824

INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

Allemagne

Décision du *Bundesgerichtshof* (Cour fédérale de justice), X^e Chambre civile, en date du 11 juin 1991 (X ZB 13/88)*

Référence: *Seitenpuffer* (tampon de pages)

Article: 1^{er} (1) PatG 1968 (Loi sur les brevets 1968)

Mot-clé: "Caractère technique d'un enseignement relatif à l'exploitation d'un ordinateur - Question de savoir si l'enseignement se rapporte à une organisation matérielle particulière de la machine ou à de nouvelles possibilités d'utilisation: non déterminante" - "Technicité de l'invention indépendamment de l'existence des autres conditions de brevetabilité"

Sommaire

1. Un enseignement concernant un programme est technique lorsque cet enseignement se rapporte à la capacité de fonctionnement de l'ordinateur en tant que tel et permet de la sorte l'interaction directe des éléments de ce dernier (en complément de la décision "Dispositionsprogramm" BGHZ 67, 22, 29).

2 Un procédé consistant dans la saisie et le stockage de l'information relative à la zone de mémoire actuelle d'un processus de calcul se déroulant dans un ordinateur ainsi qu'en une stratégie de chargement particulière d'une mémoire (tampon de pages) soumise à un accès prioritaire mais ne pouvant recevoir qu'une sélection de pages de mémoire concerne la capacité de fonctionnement de l'ordinateur en tant que tel; ce procédé contient une indication selon laquelle les éléments d'un ordinateur doivent être utilisés directement d'une manière déterminée

3 Pour l'examen de la question de savoir si l'on a affaire à un enseignement concernant une démarche technique, point n'est besoin de se demander si cet enseignement est nouveau, s'il marque un progrès et s'il est inventif

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet n° P 25 42 845 9-53 du 28 septembre 1975 concernant un procédé de gestion d'un système de mémoire de travail à structure hiérarchie à plusieurs

* Traduction du texte officiel de la décision, abrégé aux fins de la publication. Le texte officiel intégral a été publié dans *Bl.f. PMZ* 1991, 345, dans *GRUR* 1992, 33 et dans *IIC* 1992, 824.

eine Schaltungsanordnung zur Durchführung des Verfahrens betrifft, wurde (...) am 13. März 1980 bekanntgemacht (...).

Im Einspruchsverfahren ist das Patent mit der Begründung versagt worden, die Lehre des Patentanspruchs 1 sei nicht technisch (...).

Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde der Anmelderin zurückgewiesen. (...)

Mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde rügt die Anmelderin, das Bundespatentgericht habe die konkrete Anwendung einer Organisationsregel zur Systemsteuerung der internen Abläufe einer Datenverarbeitungsanlage zu Unrecht als nicht patentfähig angesehen. Sie beantragt, den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen

Die Einsprechende beantragt die Zurückweisung der Rechtsbeschwerde.

Der Präsident des Deutschen Patentamts (...) hält die Rechtsbeschwerde für begründet.

Entscheidungsgründe

II. (...)

III. Die Rechtsbeschwerde führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das Bundespatentgericht

1. Die Rechtsbeschwerde macht geltend, Betriebs- und Steuersysteme von Datenverarbeitungsanlagen würden auf Grund von Fortschritten in der Halbleitertechnik nicht mehr als fest verdrahtete Schaltungen (Hardware) gestaltet. Die früher von der festen Verdrahtung vorgegebenen Schaltungsfunktionen seien bei modernen Datenverarbeitungsanlagen in einzelnen, nacheinander auszuführende Funktionsschritte aufgelöst und jeweils Mikrobefehlen zugeordnet, die bei ihrem Wirksamwerden auf vorbestimmte Schaltungselemente der Anlage einwirkten und so den zugehörigen Funktionsschritt auslösten (...). Dieselbe schaltungstechnische Lösung könne als fest verdrahtete Anordnung oder als programmierte Anordnung verwirklicht werden; bei letzterer seien Software und Hardware voneinander trennbar. Dies dürfe jedoch nicht zu einer getrennten Betrachtung dieser Bestandteile führen; Gegenstand der Prüfung müsse die aus beiden Teilen zusammengesetzte Anordnung oder das derart zusammengesetzte Verfahren sein. Dabei dürfe es keine Rolle spielen, ob nur die Hardware, nur die Software oder beide die Problemlösung verwirklichten. In der Praxis seien Datenverarbeitungsanlagen so konzipiert, daß sie ohne eine Mindestausstattung

arrangement to carry out the process, was disclosed (...) on 13 March 1980 (...).

In opposition proceedings the patent was refused on the ground that the teaching of Claim 1 was not technical (...).

The *Bundespatentgericht* (Federal Patent Court) dismissed the applicants' appeal. (...)

In their admissible further appeal the applicants contend that the Federal Patent Court wrongly ruled against the patentability of the specific application of an organisational rule for controlling the system of internal processes of a data processing unit. They request that the contested decision be set aside and the case remitted to the Federal Patent Court for reconsideration and decision.

The opponents request that the appeal be dismissed

The President of the German Patent Office (...) considers the appeal to be well-founded

Reasons for the Decision

II. (...)

III. On appeal the contested decision is set aside and the case is remitted to the Federal Patent Court.

1. In their appeal the applicants argue that developments in the field of semiconductor technology mean that the operating and control systems of data processing units no longer consist of hard-wired circuits (hardware). In state-of-the-art data processing units functions once performed by hard-wired circuits can now be divided up into sequences of individual steps and triggered by micro instructions which act on predetermined circuits within the unit to perform the required functions (...). One and the same task can therefore be performed by means of either hard-wired circuits or a program, and in the latter case software and hardware can be separated from one another. This does not however mean that the two should be viewed in isolation; it is the arrangement of the two parts combined or the resultant process that must be considered. It should therefore be immaterial whether only the hardware, only the software, or a combination of the two solves the problem. In practice data processing units are designed in such a way that they cannot function without a certain minimum of software (their operating or system control programs). The programs determine the internal workings and the interaction of the individual hardware components in

niveaux ainsi qu'un schéma de circuit pour la mise en oeuvre du procédé a été (...) publiée le 13 mars 1980 (...).

Le brevet a été révoqué lors de la procédure d'opposition, au motif que l'enseignement de la revendication 1 n'avait pas un caractère technique (...).

Le *Bundespatentgericht* (tribunal fédéral des brevets) a rejeté le recours formé par le demandeur. (...)

Dans son pourvoi devant la Cour, qui a été admis par la première instance, le demandeur allègue que le Tribunal fédéral des brevets a considéré à tort que l'application concrète d'une règle d'organisation pour la gestion des processus internes d'un ordinateur n'était pas brevetable. Il conclut à ce que la décision attaquée soit cassée et à ce que l'affaire soit renvoyée au Tribunal fédéral des brevets pour qu'elle y soit rejugée.

L'opposant demande le rejet du pourvoi.

Le Président de l'Office allemand des brevets (...) considère que le pourvoi est fondé

Motifs de la décision

II. (...)

III. La décision attaquée est cassée et l'affaire renvoyée au Tribunal fédéral des brevets.

1. Le pourvoi fait valoir qu'en raison des progrès réalisés dans la technique des semi-conducteurs les systèmes d'exploitation et de commande des ordinateurs ne sont plus conçus sous la forme de circuits câblés fixes (matériel). Dans les ordinateurs modernes, les fonctions de circuit, qui étaient autrefois exécutées par un câblage fixe, sont décomposées en une succession d'opérations distinctes en relation avec des micro-instructions qui, lors de leur activation, agissent sur des éléments de circuit prédéfinis de la machine et déclenchent ainsi l'opération correspondante (...). Un circuit peut être conçu comme un agencement de câblage fixe ou sous forme programmée. S'il est vrai que, dans ce dernier cas, le logiciel et le matériel sont séparables, il ne faut toutefois pas les considérer séparément; c'est l'agencement composé de ces deux parties ou le procédé qui correspond à cet agencement qui doit faire l'objet de l'examen. Peu importe, en l'occurrence, que ce soit seulement le matériel, seulement le logiciel ou les deux qui permettent de résoudre le problème. En fait, les ordinateurs sont conçus de telle manière que, sans un équipement logiciel minimum, (programmes de gestion et de commande) ils ne sont pas utilisables. Le logiciel

an Software, die Betriebs- oder Systemsteuerprogramme, nicht zu nutzen seien. Die Programme legten die innere Arbeitsweise und das Zusammenwirken der einzelnen Hardwarekomponenten einer Datenverarbeitungsanlage fest und vervollständigten so die Hardware.

Bei dem Anmeldungsgegenstand handle es sich um ein technisches Verfahren; die Lehre erschöpfe sich nicht in einer bloßen Organisationsregel, weil deren Umsetzung in der Datenverarbeitungsanlage eine Steuerungsfunktion innerhalb des Verfahrens auslöse. Das beanspruchte Verfahren erfordere Mittel zur Überwachung der Anforderungssignale, Zwischenspeicher, Steuermittel zur Abspeicherung der Seitenadressen im Zwischenspeicher (...) sowie Mittel zur Steuerung der Umladung der gewünschten Datensseite aus dem Hauptspeicher in einen freien Seitenrahmen des Seitenpuffers, zur Überwachung der Bereitstellung aller benötigten Seiten im Seitenpuffer und zur Erzeugung einer entsprechenden Quittung. Allen diesen Verfahrensschritten entsprächen Schaltungszustände. Der mit den Schaltungsabläufen beabsichtigte Zweck werde ohne Zwischenschaltung menschlicher Verstandestätigkeit durch den Einsatz technischer Mittel erreicht.

Selbst wenn aber das Vorliegen eines technischen Programms zu verneinen sei, lehre das beanspruchte Verfahren eine neue Brauchbarkeit einer Datenverarbeitungsanlage. Entgegen der Auffassung des Bundespatentgerichts führe der Betrieb baugleicher Hardwareanordnungen mit unterschiedlichen Betriebsprogrammen nicht zu identischen Datenverarbeitungsanlagen. Unterschiede im Betriebssystem führten zu verschiedenen Schaltungsanordnungen. Man müsse von dem notwendigen Zusammenspiel zwischen Software und Hardware ausgehen. Daraus, daß das beanspruchte Verfahren die innere Gestaltung der Arbeitsweise einer Datenverarbeitungsanlage betreffe, ergebe sich, daß es mehr als ein nichttechnisches Programm sei (...). Wenn das Gesamtsystem aus Hard- und Software zum andersartigen Betrieb einer Datenverarbeitungsanlage führe, habe es eine technische Lehre zum Inhalt.

2. Der Präsident des Deutschen Patentamts meint, der angefochtene Beschluß gehe von einem zu engen Technikbegriff aus. Die technische Natur einer Lehre könne auch durch die neue Art der Benutzung einer bekannten Anlage begründet sein. Soweit das Bundespatentgericht darauf abstelle, daß jeder Gebrauch einer Datenverarbeitungsanlage im Rahmen der dieser innewohnenden Fähigkeiten bestimmungsgemäß sei, verkenne es, daß

a data processing unit and thus supplement the hardware

The subject-matter in question is a technical process; the teaching is not restricted to a mere organisational rule because its application in the data processing unit triggers a control function within the process. The method claimed requires a means of monitoring the request signals, a temporary store, a means of controlling storage of the page addresses in the temporary store (...). a means of controlling the reloading of the desired data page from the main memory to a free page frame of the cache, of monitoring the loading of all the required pages in the cache and of generating a corresponding acknowledgment. Each of these steps is accomplished by means of circuits, their intended purpose being achieved by technical means without the use of human intellectual activity.

Even if the program itself were not held to be technical, the method claimed teaches a novel use for a data processing unit. Contrary to the view taken by the Federal Patent Court, the use of identical hardware configurations with different operating programs does not produce identical data processing units. Differences in the operating system produce different circuit configurations, so that the necessity for interaction between the software and hardware must be borne in mind. The fact that the claimed method relates to the internal workings of a data processing unit means that it is more than a non-technical program (...). If the system as a whole, comprising both hardware and software, results in a data processing unit operating in a different way, it must involve a technical teaching.

2. The President of the German Patent Office argues that the contested decision is based on an excessively narrow concept of technology. The technical nature of a teaching can also be justified by a new manner of use of a known device. The Federal Patent Court's view that any use to which a data processing unit is put is an intended use provided it is within the inherent capabilities of the unit, fails to recognise that this is only true of

détermine le fonctionnement interne et l'interaction des différents composants du matériel de l'ordinateur, complétant ainsi le matériel.

L'objet de la demande est un procédé technique; son enseignement ne se réduit pas à une simple règle d'organisation, car son application dans l'ordinateur déclenche une fonction de commande dans le procédé. Le procédé revendiqué nécessite des moyens de surveillance des signaux pour l'exécution des demandes de données, une mémoire intermédiaire, des moyens de commande pour mémoriser les adresses de pages dans la mémoire intermédiaire (...), ainsi que des moyens en vue de gérer le transfert des pages de données souhaitées de la mémoire majeure à des zones libres du tampon de pages à garnir, de contrôler la mise à disposition de toutes les pages nécessaires dans le tampon de pages et de produire un message en conséquence. Toutes ces étapes correspondent à des états du circuit. Le résultat que l'on désire obtenir au fur et à mesure du déroulement de ces opérations est atteint grâce à des moyens techniques, sans exercice d'une activité intellectuelle humaine.

Même s'il fallait nier l'existence d'un programme technique, le procédé revendiqué enseigne une nouvelle utilisation d'un ordinateur. Contrairement au point de vue du Tribunal fédéral des brevets, l'exploitation de matériels de configuration identique par des programmes différents n'équivaut pas à l'utilisation d'ordinateurs identiques. Des différences dans le système d'exploitation entraînent des configurations de circuit différentes. C'est à partir de la combinaison nécessaire entre le logiciel et le matériel qu'il convient de raisonner. Le procédé revendiqué se rapporte à l'aménagement interne du fonctionnement d'un ordinateur; il dépasse donc le cadre d'un programme non technique (...). Si l'ensemble du système composé du matériel et du logiciel permet d'exploiter un ordinateur d'une manière différente, il renferme un enseignement technique.

2. Le Président de l'Office allemand des brevets estime que la décision attaquée se fonde sur une conception trop étroite de la technique. La nature technique d'un enseignement peut également résulter d'une nouvelle manière d'utiliser une machine connue. En considérant que toute utilisation d'un ordinateur dans les limites des capacités qui lui sont inhérentes est conforme à sa destination, le Tribunal fédéral des brevets omet que cela ne

dies nur die bereits bekannte Bestimmung der Anlage betreffe. Von neuen, bisher nicht üblichen und nicht nahe liegenden Fähigkeiten der Anlage könne kein bestimmungsgemäßer Gebrauch gemacht werden. Der Weg zur Patentierung einer neuen, erfinderschen Brauchbarkeit einer in ihren Elementen und in ihrem Aufbau bekannten Datenverarbeitungsanlage müsse auch dann offen bleiben, wenn sich diese Brauchbarkeit aus dem Algorithmus oder aus der Rechenregel ergebe (...). Dem in Patentanspruch 1 beanspruchten Verfahren sei eine neue Brauchbarkeit der Datenverarbeitungsanlage deshalb zu entnehmen, weil dadurch eine Beschleunigung und Verbesserung bisher üblicher Verfahrensabläufe erzielt werde.

3. Die Einsprechende tritt dem entgegen. Sie verweist darauf, daß eine Lehre, deren wesentlicher Gehalt sich in einer Regel zur Auswahl, Gliederung und Zuordnung bestimmter Bedeutungsinhalte erschöpfe, auch dann nichttechnisch sei, wenn ihre Anwendung zweckmäßig oder ausschließlich unter Zuhilfenahme technischer Geräte erfolge und sich in technisch verwendbaren Ergebnissen niederschlage (...). Die Zuordnung eines Programms zur Hard- oder Software sei beliebig und gebe für die Einordnung der Lehre als technisch nichts her. Werde ein Problem mittels einer Datenverarbeitungsanlage und eines Programms gelöst, werde der Fachmann, der die Problemlösung entwickle, ausschließlich organisatorisch tätig. Die von ihm ermittelte Programmfolge stelle bereits die Lösung dar. Das Gebiet der Technik werde erst bei der Anwendung der fertigen Problemlösung betreten (...). Auch Systemsteuerprogramme bestünden aus einem Organisationsschema. Ihre Aufstellung erfordere zwar tiefere Kenntnisse vom Hardwareaufbau der Anlage und erscheine somit "technischer", jedoch werde der vorgegebene Hardwareaufbau der Datenverarbeitungsanlage durch derartige Programme nicht verändert. Systemsteuerprogramme ließen sich im übrigen von Anwenderprogrammen nicht eindeutig unterscheiden. Auch Anwenderprogramme wirkten sich regelmäßig auf die Arbeitsweise und das Zusammenwirken der einzelnen Teilschaltungen der Datenverarbeitungsanlage aus.

Die Einsprechende ist weiter der Ansicht, eine neue Brauchbarkeit einer Datenverarbeitungsanlage auf technischem Gebiet liege nicht schon in der Verkürzung der einzelnen Prozesse oder in der größeren Leistungsfähigkeit des Arbeitsspeichers.

4. Entgegen der Auffassung des Bundespatentgerichts kann der technische Charakter der in Patentanspruch 1 beschriebenen Lehre nicht verneint werden.

known uses to which the unit can be put. Intended use cannot be made of capabilities which are novel, hitherto unusual and non-obvious. The possibility of patenting a novel, inventive use of a data processing unit already known in terms of its elements and its structure must remain open if the use is derived from the algorithm or from the computational rule (...). The method described in Claim 1 must be viewed as a new use of the data processing unit because it speeds up and improves what were hitherto known procedures.

3. The opponents contend that a teaching essentially restricted to a rule for the selection, organisation and assignment of certain data is not technical even if technical means are the best or only way of applying it and it produces technically usable results (...). Whether a program is classified as hardware or software is arbitrary and irrelevant to whether the teaching is regarded as technical or not. If the solution to a problem involves the use of a data processing unit and a program, the skilled person developing the solution is involved in a purely organisational activity. The resulting program sequence is itself the solution and does not become technical until actually applied (...). System control programs likewise consist of an organisational structure, and while their creation presupposes complete familiarity with the structure of the unit's hardware, and hence gives the appearance of being "more technical", the existing hardware structure of the data processing unit is not altered by such programs. Nor is the distinction between system control programs and application programs clear. As a rule application programs also have an effect on a data processing unit's mode of operation and the interaction between its individual circuits.

Moreover, the opponents consider that merely speeding up individual processes or expanding the user memory does not constitute a new technical use for a data processing unit.

4. Contrary to the view of the Federal Patent Court there is no denying the technical character of the teaching described in Claim 1.

s'applique qu'à la destination déjà connue de la machine. On ne saurait affirmer que des capacités nouvelles de la machine, jusqu'à présent inhabituelles et non évidentes, sont utilisées conformément à la destination de la machine. Une utilisation nouvelle et inventive d'un ordinateur dont les éléments et la structure sont connus doit pouvoir être brevetable, même si cette utilisation fait appel à un algorithme ou une règle de calcul (...). Il y a lieu de considérer que le procédé qui fait l'objet de la revendication 1 constitue une nouvelle utilisation de l'ordinateur dans la mesure où il permet d'accélérer et d'améliorer le déroulement habituel des opérations.

3. L'opposant conteste ce qui précède. Il avance qu'un enseignement dont la teneur se réduit pour l'essentiel à une règle de sélection, d'organisation et d'affectation de contenus sémantiques déterminés n'est pas technique même si son application répond aux fins recherchées, grâce à l'utilisation de dispositifs techniques, ou s'effectue exclusivement au moyen de ces dispositifs, et même s'il se concrétise sous la forme de résultats utilisables dans le domaine technique (...). Un programme peut être indifféremment classé dans la catégorie du matériel ou du logiciel et n'a aucune influence sur le caractère technique de l'enseignement. Lorsqu'il trouve la solution d'un problème au moyen d'un ordinateur et d'un programme, l'homme du métier a une activité purement organisatrice. La séquence de programme qu'il propose constitue en elle-même la solution. Ce n'est que lors de la mise en oeuvre de la solution qui a déjà été trouvée au problème que l'on entre dans le domaine technique (...). Les programmes de gestion sont aussi la représentation - organigramme - d'une organisation. Si leur rédaction nécessite des connaissances assez approfondies de la structure matérielle de la machine et semble donc avoir un caractère "technique", cette structure matérielle existante n'est pas modifiée par de tels programmes. Par ailleurs, les programmes de gestion ne sont pas clairement différenciables des programmes d'application; ils ont également et de façon tout à fait habituelle une influence sur le fonctionnement et l'interaction des différentes parties du circuit de l'ordinateur.

En outre, l'opposant estime que le raccourcissement des différents processus ou l'augmentation de la puissance de la mémoire de travail ne suffisent pas à constituer une nouvelle utilisation d'un ordinateur qui soit douée d'un caractère technique.

4. Contrairement au point de vue défendu par le Tribunal fédéral des brevets, le caractère technique de l'enseignement décrit dans la revendication 1 ne peut être nié.

a) Der beanspruchten Lehre liegt das Problem zugrunde, den Seitenpuffer einer simultan mehrere Prozesse bearbeitenden Datenverarbeitungsanlage mit einem hierarchisch gegliederten, mehrstufigen Arbeitsspeichersystem, auf den schnell zugegriffen werden kann, der aber nur über eine begrenzte Speicherkapazität verfügt, optimal für die gerade zu bearbeitenden Prozesse mit Speicherseiten aus dem alle Daten enthaltenden Hauptspeicher zu belegen, auf den nur ein langsamerer Zugriff möglich ist

b) Zur Lösung dieses Problems schlägt die Anmelderin vor, beim Reaktivieren eines bereits früher bearbeiteten Prozesses die benötigten Speicherseiten, die sich nicht mehr im Seitenpuffer befinden, nicht einzeln aus dem Hauptspeicher abzurufen, was mit Wartezeiten verbunden wäre, sondern sie bereits bei der ersten Anforderung zu registrieren und die registrierten Speicherseiten bei der erneuten Aktivierung des Prozesses insgesamt in den Seitenpuffer zu übertragen.

c) Gegenstand der beanspruchten Lehre ist danach ein Verfahren zum Betreiben eines Arbeitsspeichersystems einer Datenverarbeitungsanlage, die simultan mehrere Prozesse bearbeitet,

(1) wobei das Arbeitsspeichersystem folgendermaßen ausgestaltet ist:

(1.1) es ist mehrstufig und hierarchisch gegliedert,

(1.2) seine zwei niedersten Speicherstufen bestehen,

(1.2.1) aus einem alle Daten der simultan ablaufenden Prozesse enthaltenden Hauptspeicher und

(1.2.2) einem nur eine Auswahl von Speicherseiten umfassenden Seitenpuffer,

(1.3) der Seitenpuffer

(1.3.1) unterliegt gesteuert durch eine Speichersteuereinheit dem bevorzugten Zugriff und

(1.3.2) in ihn wird eine bei einem Speicherzugriff fehlende Speicherseite übertragen,

(2) mit folgenden Verfahrensschritten:

(2.1) beim Ablauf eines Prozesses wird jede Anforderung auf einen Speicherzugriff zum Seitenpuffer in der Speichersteuereinheit registriert,

(2.1.1) die Registrierung erfolgt durch Zwischenspeichern der Adresse der ausgewählten Speicherseite,

(2.1.2) damit wird der aktuelle Speicherbereich des Prozesses ermittelt,

(a) The teaching claimed is based on the problem of a data processing unit simultaneously running a number of programs and with a hierarchically structured multi-level user memory which can be accessed rapidly but which has at its disposal only limited memory capacity, the cache of which must be occupied with memory pages from the main memory, which contains all the data but with much slower access, in a manner best suited to the process or program currently being run

(b) As a solution to this problem, the applicants propose that, when a previously used process is reactivated, the memory pages needed but no longer in the cache should not be called individually from the main memory, which would involve delays, but rather that they be registered when they are first called, and the registered memory pages transferred as a whole to the cache when the process is reactivated.

(c) The subject-matter of the teaching claimed is therefore a process for the operation of the user memory system of a data processing unit that simultaneously runs a number of programs,

(1) the user memory being arranged as follows:

(1.1) it is organised hierarchically on a number of levels,

(1.2) its two lowest memory levels consist

(1.2.1) of a main memory containing all the data of the programs running simultaneously and

(1.2.2) of a cache containing only a selection of memory pages,

(1.3) the cache

(1.3.1) is subject to preferential access by means of a cache controller unit, and

(1.3.2) any memory page missing during an access to memory is transferred to it,

(2) with the following process stages:

(2.1) when a program is run, every call for a memory access to the cache is registered in the cache controller unit,

(2.1.1) access is registered by temporarily storing the addresses of the memory pages selected,

(2.1.2) which calculates the current memory area of the program,

a) Il existe à la base de l'enseignement revendiqué le problème consistant à charger, dans le tampon de pages d'un ordinateur exécutant simultanément plusieurs processus et équipé d'un système de mémoire de travail à structure hiérarchique à plusieurs niveaux auquel il est possible d'accéder rapidement mais qui ne dispose que d'une capacité de stockage limitée, des pages de la mémoire majeure qui contient toutes les données mais à laquelle il n'est possible d'accéder que lentement, ce chargement étant effectué de façon optimale au fur et à mesure de l'exécution de ces processus.

b) Pour résoudre ce problème, le demandeur propose que lorsque doit être lancé à nouveau un processus qui a déjà été exécuté précédemment, les pages de mémoire nécessaires, qui ne se trouvent plus dans le tampon de pages, ne soient pas extraites individuellement de la mémoire majeure, ce qui impliquerait des temps d'attente, mais soient transférées en bloc dans le tampon de pages, ce qui nécessite d'enregistrer leur adresse dès l'exécution de la première demande de pages qui a provoqué au départ leur chargement dans ce tampon

c) L'objet de l'enseignement revendiqué est donc un procédé de gestion d'un système de mémoire de travail d'un ordinateur exécutant simultanément plusieurs processus, dans le cas duquel

(1) le système de mémoire de travail est organisé comme suit:

(1.1) il revêt une structure hiérarchique à plusieurs niveaux;

(1.2) ses deux niveaux de mémoire inférieurs consistent

(1.2.1) en une mémoire majeure contenant toutes les données des processus exécutés simultanément et

(1.2.2) en un tampon de pages ne contenant qu'une sélection de pages de mémoire;

(1.3) le tampon de pages

(1.3.1) est soumis à un accès prioritaire, en fonction d'une unité de commande de la mémoire, et

(1.3.2) reçoit toute page de mémoire dont il ne dispose pas lors de son accès;

(2) les étapes du procédé sont les suivantes:

(2.1) lors de l'exécution d'un processus, toute demande d'accès au tampon de pages fait l'objet d'un enregistrement dans l'unité de commande de la mémoire,

(2.1.1) cet enregistrement est effectué par stockage dans une mémoire intermédiaire de l'adresse des pages mémoire sélectionnées,

(2.1.2) ce qui permet de déterminer la zone de mémoire actuelle du processus;

(2.2) bei einem Wechsel des Prozesses werden die zwischengespeicherten Seitenadressen in den Hauptspeicher übertragen,

(2.3) bei späterer erneuter Aktivierung des Prozesses durch einen Prozessor der Datenverarbeitungsanlage werden

(2.3.1) zunächst aus dem Hauptspeicher die Information über den bisher aktuellen Speicherbereich (dieses Prozesses) ausgelesen,

(2.3.2) mit den gespeicherten Seitenadressen sequentiell die zugeordneten Speicherseiten im Hauptspeicher ausgewählt und

(2.3.3) in den Seitenpuffer übertragen, sofern sie beim Verarbeiten anderer Prozesse aus diesem verdrängt wurden,

(2.4) nach dem Bereitstellen des bisher aktuellen Speicherbereichs des zu aktivierenden Prozesses läuft dieser Prozeß im Seitenpuffer unbehindert durch Seitenwechsellanforderungen ab, solange sich der Bereich nicht ändert,

(2.5) durch die Anforderung bisher nicht benötigter Speicherseiten verursachte Änderungen des aktuellen Speicherbereichs werden in der Speichersteuereinheit registriert.

5 a) Die Patentfähigkeit des Gegenstands der vorliegenden Anmeldung beurteilt sich nach § 1 Abs. 1 PatG 1968. Der Senat hat das Vorliegen einer Erfindung in ständiger Rechtsprechung nur dann bejaht, wenn die beanspruchte Lehre dem Bereich der Technik angehört (BGHZ 52, 74 ff. - Rote Taube). Er hat eine Lehre zum technischen Handeln in einer Anweisung zum planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolgs gesehen, und dies bei bloßen Rechen- und Organisationsregeln unabhängig von ihrer sprachlichen Einkleidung verneint (BGHZ 67, 22, 27 - Dispositionsprogramm; BGH GRUR 1977, 657, 658 - Straken; GRUR 1978, 102 f. - Prüfverfahren; GRUR 1980, 849 f. - Antilockiersystem; BGHZ 78, 98 f. - Walzstabteilung; GRUR 1986, 531, 533 - Flugkostenminimierung). An diesen Grundsätzen hält er fest.

b) Nach der Lehre des Patentanspruchs 1 wird die Entscheidung, welche Speicherseiten bei der Wiederaufnahme eines bestimmten Rechenprozesses aus dem Hauptspeicher in den Seitenpuffer genommen und dort weiterhin bereitgehalten werden, nach einer bestimmten Auswahlregel getrof-

(2.2) when changing to another program, the page addresses temporarily stored are transferred to the main memory,

(2.3) when the program is subsequently reactivated by a processor of the data processing unit

(2.3.1) the information on the previous current memory (of this program) is first read from the main memory,

(2.3.2) the stored page addresses are used to select sequentially the assigned memory pages in the main memory and

(2.3.3) to transfer to the cache any memory pages displaced from the cache while other programs were being processed,

(2.4) once the previous current memory of the program to be activated has been made available, this program then runs in the cache unimpeded by page change requirements for as long as the memory area is not changed,

(2.5) changes in the current memory area caused by calls for memory pages not previously required are registered in the cache controller unit.

5. (a) The patentability of the subject-matter of the present application is governed by Section 1(1) of the Patent Law 1968. In its case law, the Senate has only affirmed the existence of an invention if the teaching claimed is part of a field of technology (BGHZ 52, 74 et seq. - *Rote Taube*). It has held instructions for a planned activity using known natural laws to achieve a causally predictable result to constitute a technical teaching, and has denied the existence of an invention in the case of mere computational and organisational rules, irrespective of their manner of linguistic expression (BGHZ 67, 22, 27 *Dispositionsprogramm*; BGH GRUR 1977, 657, 658 - *Straken*; GRUR 1978, 102 et seq. - *Prüfverfahren*; GRUR 1980, 849 et seq. - *Antilockiersystem*; BGHZ 78, 98 et seq. - *Walzstabteilung*; GRUR 1986, 531, 533 - *Flugkostenminimierung*). The Senate upholds these principles.

(b) According to the teaching in Claim 1, a specific selection rule is applied to determine which memory pages are to be taken from the main memory and entered and kept available in the cache when a particular computer program is reactivated. This selection rule consists in registering the memory pages dur-

(2.2) lors de l'exécution d'un autre processus, les adresses de pages stockées dans la mémoire intermédiaire sont transférées dans la mémoire majeure;

(2.3) lors d'un nouveau lancement ultérieur du processus précédent, les opérations suivantes ont lieu, selon la chronologie indiquée:

(2.3.1) l'information relative à la zone de mémoire précédemment déterminée (de ce processus) est lue dans la mémoire majeure,

(2.3.2) les pages de mémoire correspondantes sont choisies de manière séquentielle dans la mémoire majeure au moyen des adresses de pages précédemment stockées et

(2.3.3) elles sont transférées dans le tampon de pages si celui-ci en a été vidé lors de l'exécution d'autres processus;

(2.4) une fois que la zone de mémoire précédemment déterminée du processus à exécuter est prête, ce processus se déroule normalement dans le tampon de pages au fur et à mesure des demandes de changement de page, tant que la zone reste la même, et

(2.5) les changements de la zone de mémoire actuelle causés par la demande de pages de mémoire qui n'étaient pas nécessaires jusqu'alors sont enregistrés dans l'unité de commande de la mémoire.

5. a) Il convient d'apprécier la brevetabilité de l'objet de la présente demande au regard de l'article premier, alinéa 1 de la Loi sur les brevets de 1968. Selon une jurisprudence constante, la Chambre n'a conclu à l'existence d'une invention que dans les cas d'appartenance de l'enseignement revendiqué au domaine technique (BGHZ 52, 74 s - *Rote Taube*). Elle n'a cessé de considérer qu'un enseignement concernant une démarche technique pouvait résider dans des instructions données en vue de l'exercice d'une activité conformément à un plan mettant en oeuvre des forces naturelles contrôlables pour atteindre un résultat ayant un lien causal visible, mais pas dans le cas de simples règles de calcul et d'organisation, quel que soit le vocabulaire utilisé pour décrire ces dernières (BGHZ 67, 22, 27 - *Dispositionsprogramm*; BGH GRUR 1977, 657, 658 - *Straken*; GRUR 1978, 102 s - *Prüfverfahren*; GRUR 1980, 849 s. - *Antilockiersystem*; BGHZ 78, 98 s. - *Walzstabteilung*; GRUR 1986, 531, 533 - *Flugkostenminimierung*). La Chambre se tient à ces principes.

b) Selon l'enseignement de la revendication 1, la sélection, lors de la reprise d'un processus de calcul déterminé, des pages de mémoire qui doivent être transférées de la mémoire majeure au tampon de pages et qui doivent être tenues prêtes dans ce dernier, s'effectue selon une règle pré-

fen Diese Auswahlregel besteht darin, die Speicherseiten bei der vorhergehenden Durchführung desselben Prozesses zu registrieren und das Ergebnis als Information über den aktuellen Speicherbereich dieses Prozesses festzuhalten, und zwar nach dem Wortlaut des Patentanspruchs 1 zunächst diesen Bereich zu ermitteln, die Speicheradressen zwischenspeichern und bei einem Prozeßwechsel in den Hauptspeicher zu übertragen, aus dem die Information bei der erneuten Aktivierung des Prozesses ausgelesen werden kann. In der Patentbeschreibung ist herausgestellt, bisher habe man erst dann eine Speicherseite in den Seitenpuffer übertragen, wenn sie bei einer Seitenanforderung gefehlt habe Diese Ladestrategie habe den Nachteil einer Totzeit bei jeder Seitenübertragung (Spalte 3 Zeile 12 bis Zeile 25). (...)

Die Patentanmeldung lehrt demgegenüber, diesen Nachteil dadurch zu vermeiden, daß anstelle mehrfacher Seitenanforderung auf Grund der Ermittlung und Speicherung des aktuellen Speicherbereichs des Prozessors (Merkmale 2.1 mit Untermerkmalen und 2.2) bei dessen erneuter Aktivierung die Information über den bisher aktuellen Speicherbereich ausgelesen, die zugeordneten Speicherseiten im Hauptspeicher sequentiell ausgewählt und nach einem Abgleich mit dem Bestand im Seitenpuffer in diesen übertragen werden (Merkmal 2.3 mit Untermerkmalen), wodurch wiederholte Seitenanforderungen vermieden werden, solange sich der aktuelle Speicherbereich des Prozesses nicht ändert (Merkmal 2 4)

c) Die Lehre besteht somit zum einen in der Erfassung und Speicherung der Information über den aktuellen Speicherbereich eines Prozesses unter Zuordnung der benötigten Speicherseiten zu diesem (unter laufender Aktualisierung, Merkmal 2.5) und zum anderen in einer bestimmten Ladestrategie für den Seitenpuffer dergestalt, daß die benötigten Speicherseiten nicht einzeln, sondern auf Grund der durchgeführten Zuordnung "gebündelt" in diesen übertragen und dort als "Datenbündel" gespeichert werden. Diese Lehre erschöpft sich nicht in der Auswahl, Gliederung und Zuordnung von Daten, sondern verbessert die Arbeitsweise der Datenverarbeitungsanlage Durch die Art der Nutzung des Seitenpuffers arbeitet die Datenverarbeitungsanlage schneller, indem Totzeiten vermieden werden. Dies betrifft die Funktion der Datenverarbeitungsanlage unmittelbar.

d) In der Entscheidung "Dispositionsprogramm" (BGHZ 67, 22, 29) hat der Senat ausgeführt, die Lehre, eine Da-

ing the previous run of the same program and retaining the result in the form of information about the current memory area of the same program. In the wording of Claim 1 this is done by first determining this area, temporarily storing the memory addresses and transferring them to the main memory when a change of program takes place, and reading the information from the main memory when the program is reactivated. In the patent description it is stated that hitherto a memory page was only transferred to the cache if it had been missing when required. This loading strategy had the disadvantage of causing a dead time whenever a page was transferred (col. 3, lines 12 to 25). (...)

The present application claims to overcome this problem, so that instead of repeatedly calling up pages, by determining and storing the current memory area of the processor (features 2.1 with subfeatures, and 2.2), whenever the latter is reactivated, the information concerning the previous active memory area is read, the assigned memory pages are selected sequentially from the main memory and, after they have been compared with those in the cache, are transferred to the latter (feature 2.3 with subfeatures), thus avoiding repeated page calls for as long as the current page area of the program is not changed (feature 2.4).

(c) The teaching thus consists firstly in the capture and storage of information on the current memory area of a program, assigning the necessary memory pages to this program (continuous updating, feature 2.5), and secondly in a specific loading strategy for the cache designed in such a way that the memory pages required are not transferred to the cache individually but "bundled" according to the assignment procedure applied, and stored there as a "data bundle". The teaching is not restricted to the selection, organisation and assignment of data, but improves the operation of the data processing unit. This use of the cache enables the unit to work more rapidly by avoiding dead time. This has a direct effect on the operation of the data processing unit.

(d) In the *Dispositionsprogramm* decision (BGHZ 67, 22, 29) the Senate held that the teaching describing the opera-

cise. Cette règle consiste à enregistrer les adresses des pages de mémoire lors d'une première exécution du processus et à conserver le résultat comme information relative à la zone de mémoire actuelle de ce même processus, et ce, comme l'énonce la revendication 1, de la manière suivante: la zone de mémoire est déterminée en premier lieu, puis les adresses de mémoire sont stockées dans une mémoire intermédiaire, puis, lors de l'exécution d'un autre processus, ces adresses sont transférées dans la mémoire majeure d'où l'information peut être extraite lors la réactivation du processus. Dans la description du brevet, il est souligné que jusqu'à présent, avant de transférer une page de mémoire dans le tampon de pages, il fallait attendre de savoir si elle était manquante lors d'une demande de page Cette stratégie de chargement avait pour inconvénient un temps mort pour chaque transfert de page (colonne 3, lignes 12 à 25). (...)

La demande de brevet enseigne que l'on peut parer à cet inconvénient de la façon suivante: au lieu d'avoir à émettre des demandes de pages répétées, on procède par détermination de la zone de mémoire actuelle du processeur et enregistrement du résultat (caractéristique 2.1 et sous-caractéristiques; caractéristique 2.2), extraction, lors de la réactivation du processus, de l'information relative à la zone de mémoire précédemment déterminée, sélection de manière séquentielle des pages de mémoire correspondantes dans la mémoire majeure et transfert de ces dernières dans le tampon de pages après comparaison de son contenu (caractéristique 2.3 et sous-caractéristiques), tant que la zone de pages actuelle du processus n'a pas changé (caractéristique 2 4).

c) L'enseignement consiste donc, d'une part, dans la saisie et le stockage de l'information relative à la zone de mémoire actuelle d'un processus en attribuant à celui-ci les pages de mémoire nécessaires (moyennant une mise à jour permanente, caractéristique 2.5) et, d'autre part, en une stratégie de chargement particulière du tampon de pages, selon laquelle les pages de mémoire nécessaires sont transférées et stockées "en bloc" et non individuellement dans ce tampon, compte tenu de leur attribution Cet enseignement ne se réduit pas à la sélection, à la répartition et à l'attribution de données, mais permet d'améliorer le fonctionnement de l'ordinateur. La manière dont est utilisé le tampon de pages accélère le travail de l'ordinateur en évitant les temps morts, ce qui concerne directement la fonction de l'ordinateur

d) Dans la décision "*Dispositionsprogramm*" (BGHZ 67, 22, 29), la Chambre a exposé qu'un enseignement consis-

tenverarbeitungsanlage nach einem bestimmten Rechenprogramm zu betreiben, könne nur dann patentfähig sein, wenn das Programm einen neuen, erfinderischen Aufbau einer solchen Anlage erfordere und lehre oder wenn ihm die Anweisung zu entnehmen sei, die Anlage auf eine neue, bisher nicht übliche und auch nicht nahe liegende Art und Weise zu benutzen. Diese Aussage bedarf der Klarstellung. Für die Frage, ob der Anmeldungsgegenstand eine Lehre zum technischen Handeln zum Inhalt hat, ist ohne Bedeutung, ob die Lehre neu, fortschrittlich und erfinderisch ist. Eine programmbezogene Lehre ist technisch, wenn sie die Funktionsfähigkeit der Datenverarbeitungsanlage als solche betrifft und damit das unmittelbare Zusammenwirken ihrer Elemente ermöglicht. Ob es noch andere programmbezogene Lehren gibt, die eine Lehre zum technischen Handeln zum Gegenstand haben, bedarf hier keiner Entscheidung.

e) Die Auffassung des Bundespatentgerichts, die Anmeldung beschreibe keinen bestimmten Aufbau einer Datenverarbeitungsanlage im Sinne einer gegenständlichen Ausgestaltung, wird von der Anmelderin nicht in Frage gestellt; sie begegnet auch keinen rechtlichen Bedenken. Dagegen kann dem Bundespatentgericht nicht in seiner Beurteilung zugestimmt werden, daß der Anmeldungsgegenstand keine Lehre enthalte, beim Betrieb der Anlage deren Elemente unmittelbar auf bestimmte Art und Weise zu benutzen

Zwar ist nicht erkennbar, daß sich durch die beanspruchte Lehre für die Datenverarbeitungsanlage Einsatzmöglichkeiten zu anderen als den bisher gegebenen Zwecken eröffnet hätten; die Anmelderin macht das auch nicht geltend. Die Lehre ermöglicht es aber, eine Datenverarbeitungsanlage unter besserer Ausnutzung des Arbeitsspeichers und mit kürzeren Speicherzugriffszeiten zu betreiben. Da dies durch die unmittelbare Benutzung der Elemente der Datenverarbeitungsanlage auf eine bestimmte Art und Weise erfolgt, kann der technische Charakter der Lehre nicht verneint werden.

Der Senat hat in einer Organisations- oder Rechenregel, die zur Anwendung in einer Datenverarbeitungsanlage formuliert ist, dann eine patentfähige Lehre gesehen, wenn sie eine neue, erfinderische Brauchbarkeit einer solchen Anlage lehrt (BGH GRUR 1978, 102 - Prüfverfahren; BGH GRUR 1978, 420, 421 f - Fehlerortung). In anderen Entscheidungen hat er von der Benutzung der Anlage auf eine neue, bisher nicht übliche und auch nicht nahe liegende Art und Weise (BGHZ 67, 22, 29 - Dispositionsprogramm; BGH GRUR 1980, 849, 851 - Antilockiersystem) oder von einer erfinderischen Veränderung

tion of a data processing unit according to a specific computational program could only be patentable if the program required and taught a new, inventive structure for the said unit, or if instructions for the use of the device in a new, hitherto unusual and non-obvious manner could be derived from it. This statement requires clarification. Concerning the question of whether the subject-matter of the application contains technical teaching, it is irrelevant whether the teaching is novel, progressive and inventive. Teaching related to a program is technical if it relates to the functional capabilities of the data processing unit as such and hence permits the direct interaction of its components. Whether there are other program-related teachings whose subject-matter is a technical teaching, is an issue that need not be settled in the present case.

(e) The applicants do not question the Federal Patent Court's view that the application does not describe a specific structure of a data processing unit in the sense of a physical design; nor are there any legal objections to this. On the other hand, the Federal Patent Court's view that the subject-matter of the application does not contain any teaching for the direct specific manner of use of the elements of the device in operation cannot be upheld.

There is no evidence that the teaching claimed opens up possibilities for using the data processing unit for purposes other than those already available; nor do the applicants assert such a claim. The teaching does however enable a data processing unit to make better use of the user memory and to reduce memory access times. Since this is achieved by a direct specific manner of use of the elements of the data processing unit, the technical nature of the teaching cannot be denied.

The Senate held that an organisational or computational rule formulated for a data processing unit can be patented if it teaches a novel, inventive use for such a device (BGH GRUR 1978, 102 - Prüfverfahren; BGH GRUR 1978, 420, 421 et seq. - Fehlerortung). In other decisions, it referred to the use of a device in a new, hitherto unusual and also non-obvious manner (BGHZ 67, 22, 29 - Dispositionsprogramm; BGH GRUR 1980, 849, 851 - Antilockiersystem), or to an inventive change in the use of a technical means (BGHZ 78, 98, 106 - Walzstabteilung). While adopting different wording in each case, the

tant à faire fonctionner un ordinateur au moyen d'un programme de calcul déterminé n'est brevetable que si le programme exige ou enseigne une structure nouvelle et inventive de la machine ou si l'on peut trouver dans le programme une indication sur une manière nouvelle, inhabituelle et non évidente d'utiliser la machine. Cette affirmation mérite des éclaircissements. Pour l'examen de la question de savoir si l'objet de la demande est un enseignement concernant une démarche technique, il n'est pas nécessaire de se demander si l'enseignement est nouveau, s'il marque un progrès et s'il est inventif. Un enseignement se rapportant à un programme a un caractère technique s'il concerne la capacité de fonctionnement de l'ordinateur en tant que tel et permet l'interaction directe de ses éléments. Point n'est besoin de se demander en l'occurrence s'il existe d'autres enseignements se rapportant à un programme qui incitent à suivre une démarche technique.

e) Le demandeur ne conteste pas la conception du Tribunal fédéral des brevets selon laquelle la demande ne décrit pas la structure particulière d'un ordinateur au sens d'une organisation matérielle; cette conception ne suscite d'ailleurs pas de réserves d'ordre juridique. Toutefois, la Chambre ne saurait partager le point de vue du Tribunal fédéral des brevets lorsqu'il estime que l'objet de la demande ne contient pas d'enseignement sur la gestion de la machine faisant appel directement à ses éléments utilisés d'une manière particulière.

L'on ne peut certes pas discerner si l'enseignement revendiqué offre pour l'ordinateur des possibilités d'utilisation à d'autres fins que celles poursuivies jusqu'alors, le demandeur ne fait du reste pas davantage valoir une telle éventualité. L'enseignement de la demande en cause permet néanmoins de faire fonctionner l'ordinateur en exploitant au mieux sa mémoire de travail et en réduisant les temps d'accès à la mémoire. Dans la mesure où ce résultat est atteint en utilisant directement et d'une manière particulière les éléments de l'ordinateur, l'on ne peut nier le caractère technique de l'enseignement proposé.

La Chambre a estimé qu'une règle d'organisation ou de calcul formulée de manière à être appliquée dans un ordinateur constitue un enseignement brevetable si elle permet d'utiliser la machine de manière nouvelle et inventive (BGH GRUR 1978, 102 - Prüfverfahren; BGH GRUR 1978, 420, 421 s. - Fehlerortung). Dans d'autres décisions, elle a parlé d'une utilisation nouvelle, inhabituelle et non évidente de la machine (BGHZ 67, 22, 29 - Dispositionsprogramm; BGH GRUR 1980, 849, 851 - Antilockiersystem) ou d'une modification inventive de l'utilisation des moyens techniques (BGHZ 78, 98,

der Nutzung der technischen Mittel (BGHZ 78, 98, 106 - Walzstabteilung) gesprochen. Mit all diesen Formulierungen hat der Senat dasselbe zum Ausdruck bringen wollen. Er hat dies in der Entscheidung "Straken" (GRUR 1977, 657, 658) näher erläutert: die Formulierung zielt allein darauf ab, den Weg zu einer Patentierung einer neuen, erfinderischen Brauchbarkeit einer in ihren Elementen und ihrem Aufbau bekannten Datenverarbeitungsanlage offen zu halten, falls sich eine solche aus der Angabe des Rechenprogramms herleiten lassen sollte.

f) Die angemeldete Lehre betrifft ein Verfahren, das in der Erfassung und Speicherung der Information über den aktuellen Speicherbereich eines in einer Datenverarbeitungsanlage ablaufenden Rechenprozesses und in einer bestimmten Ladestrategie für einen dem bevorzugten Zugriff unterliegenden, aber nur eine Auswahl von Speicherseiten fassenden Speicher (Seitenpuffer) besteht. Dieses Verfahren betrifft die Funktionsfähigkeit der Datenverarbeitungsanlage als solche, denn es enthält die Anweisung, die Elemente einer Datenverarbeitungsanlage beim Betrieb unmittelbar auf bestimmte Art und Weise zu benutzen. Dies ist eine Lehre zum technischen Handeln (...).

DE 3/93

Senate's intention was to express the same thing, which it explained in more detail in the *Straken* decision (GRUR 1977, 657, 658); the wording was chosen with the express aim of leaving open the possibility of patenting a novel, inventive use for a data processing unit already known in terms of its elements and its structure should such a use be derived from the details of the computer program.

(f) The teaching set out in the present application relates to a process that consists in the capture and storage of data on the current memory area of a computational program running on a data processing unit, and in a specific loading strategy for a memory device (cache) with preferential access but containing only a selection of memory pages. This process relates to the functional capabilities of the data processing unit as such, since it contains instructions for a direct specific manner of use of the elements of the data processing unit in operation. This is a technical teaching (...).

DE 3/93

106 - *Walzstabteilung*). Par toutes ces formules, la Chambre a voulu exprimer la même chose. Dans sa décision "*Straken*" (GRUR 1977, 657, 658), elle en a précisé le sens: le but recherché est à lui seul de maintenir ouvertes les possibilités de breveter une utilisation nouvelle et inventive d'un ordinateur dont les éléments et la structure sont connus, dans l'hypothèse où une telle utilisation pourrait être déduite du programme de calcul indiqué.

f) L'enseignement faisant l'objet de la demande a trait à un procédé consistant dans la saisie et le stockage de l'information relative à la zone de mémoire actuelle d'un processus de calcul se déroulant dans un ordinateur ainsi qu'en une stratégie de chargement particulière d'une mémoire (tampon de pages) soumise à un accès prioritaire mais ne pouvant recevoir qu'une sélection de pages de mémoire. Ce procédé concerne la capacité de fonctionnement de l'ordinateur en tant que tel car il contient une indication selon laquelle les éléments d'un ordinateur doivent être utilisés directement d'une manière déterminée. Il s'agit d'un enseignement concernant une démarche technique (...).

DE 3/93

Urteil des Bundesgerichtshofs, X. Zivilsenat, vom 4. Februar 1992 (X ZR 43/91)*

Stichwort: Tauchcomputer

Artikel: 138 EPÜ

§ 265 (2) Zivilprozeßordnung; § 81 (1) Satz 2 PatG 1981; Artikel II § 6 IntPatÜG¹

Schlagwort: "Technizität der Erfindung - auszugehen ist von der Gesamtheit der Merkmale einer Lehre - auch bereits bekannte Merkmale können einen technischen Charakter vermitteln"

Leitsätze

1. Die Nichtigkeitsklage kann entsprechend §265 Abs. 2 ZPO auch dann weiter gegen den in der Patentrolle eingetragenen Inhaber gerichtet bleiben, wenn das streitbefangene Patent nach Eintritt der Rechtshängigkeit auf einen anderen übertragen und der Erwerber inzwischen in die Patentrolle eingetragen ist (Fortführung von BGHZ 72, 236- Aufwärmvorrichtung -; abweichend von RGZ 72, 242 und RG GRUR 1938, 581)

2. Wer Tiefenmesser, Zeitmesser, Datenspeicher, Auswerte- und Verknüpfungsstufe, Wandlereinrichtung sowie Anzeigemittel nach einer bestimmten Rechenregel (Programm oder Denkschema), d. h. in Abhängigkeit der anzuzeigenden Gesamtauftauchzeit von durchtauchten Tiefen und Zeiten, betreibt und es ermöglicht, mit Hilfe von Meßgeräten ermittelte Meßgrößen in der Anzeigeeinrichtung automatisch ohne Einschaltung der menschlichen Verstandestätigkeit anzuzeigen, gibt eine Lehre zum technischen Handeln.

3. Enthält eine Erfindung technische und nichttechnische Merkmale, so ist bei deren Prüfung auf erfinderische Tätigkeit der gesamte Erfindungsgegenstand unter Einschluß einer etwaigen Rechenregel zu berücksichtigen.

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beklagte war eingetragene Inhaberin des unter anderem mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 73 499 (Streitpatents) (...)

* Amtlicher, für die Veröffentlichung gekürzter Text der Entscheidung, die vollständig in *Bl.f.PMZ* 1992, 255 und *GRUR* 1992, 430 veröffentlicht ist

¹ Gesetz über internationale Patentübereinkommen

Judgment of the Bundesgerichtshof (Federal Court of Justice), 10th Civil Senate, dated 4 February 1992 (X ZR 43/91)*

Headword: *Tauchcomputer* (Diving computer)

Article: 138 EPC

Section 265(2) *Zivilprozeßordnung* (Code of Civil Procedure); Section 81(1), second sentence, Patent Law 1981; Article II Section 6 IntPatÜG¹

Keyword: "Technicality of an invention - must be judged in the light of all the features of a teaching - features already known can also impart a technical character"

Headnote

1. Under Section 265(2) of the Code of Civil Procedure, an action for revocation may continue against the proprietor named in the register of patents even if the patent at issue has been transferred to another person pendente lite and the purchaser has subsequently been entered in the register of patents (following BGHZ 72, 236- Aufwärmvorrichtung (Heating device); differing from RGZ 72, 242 and RG GRUR 1938, 581).

2 A person who operates a depth gauge, timer data memory, evaluation and logic stage, converter or indicator in accordance with a given method of calculation (program or algorithm), i.e. with the total surfacing time to be indicated dependent on the dive depths and times, and enables measured values ascertained by measuring devices to be automatically indicated on the indicator without the need for intellectual activity, is providing a technical teaching.

3. If an invention contains technical and non-technical features, its entire subject-matter, including any method of calculation, must be examined for inventive step.

Summary of Facts and Submissions

I. The defendants were the registered proprietors of European Patent No. 73 499 (contested patent), which had been granted with effect in several countries including the Federal Republic of Germany. (...)

* Translation of the official text abridged for publication. The full text of the original is reported in *Bl.f.PMZ* 1992, 255 and in *GRUR* 1992, 430.

¹ Federal law on international patent conventions.

Arrêt du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice), X^e chambre civile, en date du 4 février 1992 (X ZR 43/91)*

Référence: *Tauchcomputer* (ordinateur de plongée)

Article: 138 CBE

Article 265 (2) *Zivilprozeßordnung* (Code de procédure civile); article 81 (1), deuxième phrase PatG 1981 (Loi sur les brevets); titre II, article 6 IntPatÜG¹

Mot-clé: "Technicité de l'invention - nécessité de prendre en considération l'ensemble des caractéristiques d'un enseignement - caractéristiques déjà connues pouvant également conférer un caractère technique"

Sommaire

1. Conformément à l'article 265 (2) du code de procédure civile, l'action en nullité peut rester dirigée contre le titulaire inscrit au Registre des brevets même lorsque le brevet en litige a été cédé à un tiers après l'introduction de l'instance et que l'acquéreur a entre temps été inscrit au Registre des brevets (cf BGHZ 72, 236- Aufwärmvorrichtung (dispositif de chauffage); décision s'écartant de RGZ 72, 242 et RG GRUR 1938, 581).

2. Quiconque utilise un bathymètre, un chronomètre, une mémoire, des papiers d'évaluation et de chaînage, un dispositif de traduction ainsi que d'affichage selon une règle de calcul donnée (programme ou schéma intellectuel), consistant à déterminer le temps total de remontée devant être indiqué suivant les profondeurs et les temps de plongée, et permet ainsi que des valeurs mesurées au moyen d'appareils de mesure soient indiquées automatiquement dans un dispositif d'affichage sans recourir à une activité intellectuelle, fournit un enseignement technique

3. Si une invention contient des caractéristiques techniques et non techniques, il convient, pour examiner s'il y a activité inventive, de prendre en considération l'objet de l'invention dans son ensemble en tenant compte de toute règle de calcul éventuelle.

Exposé des faits et conclusions

I. La défenderesse est le titulaire inscrit au Registre des brevets du brevet européen n° 73 499 (brevet en litige) délivré avec effet notamment pour la République fédérale d'Allemagne (...).

* Traduction du texte officiel de la décision, abrégé aux fins de la publication. Le texte officiel a été publié dans son intégralité dans *Bl.f.PMZ* 1992, 255 et dans *GRUR* 1992, 430.

¹ Loi sur les traités internationaux en matière de brevets

Das in der Verfahrenssprache Deutsch veröffentlichte Streitpatent () betrifft eine Anzeigeeinrichtung für die Parameter eines Tauchganges. Es hat 16 Ansprüche. Patentanspruch 1 lautet:

Anzeigeeinrichtung für die Parameter eines Tauchvorganges, wie z. B. aktuelle Tiefe, maximal getauchte Tiefe, bisherige Tauchzeit oder dergleichen, die über

a) wenigstens einen Speicher für die Dekompressionsparameter bei einer Reihe von Tauchtiefen und -zeiten, und

b) eine Auswerte- und Verknüpfungsstufe für die gemessenen Werte des Tiefen- und des Zeitmessers mit den im Speicher gespeicherten Werten angesteuert ist,

dadurch gekennzeichnet, daß in jedem Zeitpunkt des Tauchganges die in Abhängigkeit von den durchtauchten Tiefen und Zeiten erforderliche Gesamtaufstauchzeit inklusive der vorgeschriebenen Dekompressionshalte anzeigbar ist und/oder eine Wandlereinrichtung (5) für die Umwandlung der jeweils aktuellen Grundzeit (Verweilzeit in der jeweiligen Tauchtiefenstufe) beim Eintritt in eine neue Tauchtiefenstufe in die dieser neuen Tauchtiefenstufe äquivalente Grundzeit vorgesehen ist, die jener Zeit entspricht, während welcher der Taucher sich in der maximalen Tiefe seines Tauchprofils befunden hätte.

Wegen der Patentansprüche 2 bis 16 wird auf die Patentschrift Bezug genommen

II. (...)

In der Sache macht die Klägerin geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig. Der Lehre des Patentanspruchs 1 fehle der technische Charakter und sie sei weder neu noch erfinderisch.

III. (...)

Das Bundespatentgericht (...) hat das Streitpatent für nichtig erklärt, weil sein Gegenstand nicht als technische Lehre anzusehen sei.

Mit ihrer Berufung verfolgt die Beklagte ihr Begehren, die Klage abzuweisen, weiter.

Die Klägerin beantragt die Zurückweisung der Berufung

Entscheidungsgründe

I. (...)

II. Rechtsgrundlage für die gegen das Streitpatent gerichtete Nichtigkeitsklage ist Art. II § 6 IntPatÜG in Verbindung mit Art. 138 EPÜ. Hiernach kann ein

The contested patent, which was published in German, the language of the proceedings, relates to a device for indicating the parameters of a dive. It has 16 claims. Claim 1 reads as follows:

Device for indicating the parameters of a dive, such as present depth, maximum depth reached, dive time elapsed or the like, which is controlled by means of

(a) at least one memory for the decompression parameters at various dive depths and times, and

(b) an evaluation and logic stage for the measured values of the depth gauge and timer according to the values stored in the memory,

characterised in that, at any time during the dive, the total surfacing time necessitated by the dive depths and times, including specified decompression stops, can be indicated, and/or a converter (5) is provided for converting the present bottom time (time spent at a particular dive depth stage), when a new dive depth stage is entered, into the equivalent bottom time for this new dive depth stage, which time corresponds to the time the diver would have spent at his maximum depth.

For Claims 2 to 16, see the patent specification

II. (...)

The plaintiffs maintain that the subject-matter of the contested patent is not patentable. The teaching of Claim 1 lacked technical character and was neither new nor involved an inventive step.

III. (...)

The *Bundespatentgericht* (Federal Patent Court) (...) revoked the patent on the grounds that its subject-matter could not be regarded as a technical teaching

In lodging an appeal the defendants are pursuing their petition for dismissal of the action.

The plaintiffs request that the appeal be dismissed.

Reasons for the Decision

I. (...)

II. The action for revocation of the contested patent has its legal basis in Article II section 6 IntPatÜG in conjunction with Article 138 EPC, according to

Le brevet en litige (...), qui a été publié dans la langue de la procédure, c'est-à-dire en allemand, concerne un dispositif d'indication des paramètres de plongée. Il comprend seize revendications, dont la première se lit comme suit:

Dispositif d'indication des paramètres d'un plongeur (activité de plongée), comme par exemple la profondeur du moment, la profondeur maximale de plongée, le temps de plongée écoulé depuis le début de l'activité ou d'autres données similaires, commandé par l'intermédiaire de

a) au moins une mémoire destinée aux paramètres de décompression, en fonction d'une série de profondeurs et de temps de plongée, et

b) un étage d'évaluation et de chaînage destiné aux valeurs mesurées par l'indicateur de profondeur et le chronomètre, en fonction des valeurs définies dans la mémoire,

caractérisé en ce que, à tout moment de l'activité de plongée, le temps total de remontée nécessaire, arrêts de décompression imposés compris, peut être visualisé suivant les profondeurs et les temps de plongée et/ou en ce qu'un dispositif traducteur (5) soit prévu pour convertir le temps de base à observer (temps de séjour aux divers paliers de plongée) lorsque le plongeur atteint un nouveau palier de plongée, en temps de base équivalant à ce nouveau palier et correspondant au temps durant lequel le plongeur s'est trouvé à la profondeur maximale de son profil de plongée.

Pour les revendications 2 à 16, on se reportera au fascicule de brevet.

II. (...)

La demanderesse fait valoir au fond que l'objet du brevet en litige n'est pas brevetable. L'enseignement de la revendication 1 est non seulement dépourvu de caractère technique, mais il n'est pas nouveau et n'implique pas d'activité inventive

III. (...)

Le *Bundespatentgericht* (Tribunal fédéral des brevets) (...) a déclaré nul le brevet en litige, au motif que son objet ne saurait être considéré comme un enseignement technique

En faisant appel, la défenderesse a maintenu sa requête en rejet de la demande.

La demanderesse a conclu au rejet de l'appel

Motifs de l'arrêt

I. (...)

II. L'action en nullité dirigée contre le brevet en litige se fonde sur les dispositions combinées du titre II, article 6 IntPatÜG et de l'article 138 CBE, selon

europäisches Patent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt werden, wenn dessen Gegenstand nicht patentfähig ist (Art. II § 6 (1) Nr. 1 IntPatÜG, Art. 52-67 und 138 (1) a EPÜ)

Entgegen der vom Bundespatentgericht im angefochtenen Urteil vertretenen Auffassung liegt dem Gegenstand des Patentanspruches 1 des Streitpatents eine Lehre zum technischen Handeln zugrunde.

1. Das Streitpatent betrifft eine Anzeigeeinrichtung für die Parameter eines Tauchgangs. Hierzu rechnet die Streitpatentschrift (S. 2 Z. 4 ff.) die aktuelle Tiefe, maximal getauchte Tiefe, bisherige Tauchzeit oder dergleichen. Sie schildert hierzu (S. 2 Z. 9 ff.), daß beim Tauchen mit komprimierter Luft durch das Tauchgerät (Lungenautomat) ein Druckgleichgewicht erzeugt werde. Das heiße, daß die Luft, die der Taucher einatme, unter dem gleichen Druck stehe, wie das ihn umgebende Wasser. Mit zunehmender Wassertiefe atme der Taucher Luft unter höherem Druck ein. Das bewirke, daß sich im Körper des Tauchers mehr Luft löse. Die verschiedenen Gase, aus denen sich die Luft zusammensetze, reicherden die verschiedenen Gewebe des menschlichen Körpers nach bestimmten Sättigungsfaktoren verschieden stark an. Beim Auftauchen geschehe das Entgegengesetzte, die Gewebe entsättigten sich (S. 2 Z. 16). Nehme nun der Umgebungsdruck infolge zu schnellen Auftauchens zu rapide ab, so könne die im Blut und den Geweben gelöste Luft nicht genügend schnell abgeatmet werden (S. 2 Z. 17 u. 18)

2 Die Streitpatentschrift strebt an, den Tauchgang exakt zu erfassen und die dementsprechenden Dekompressionsbedingungen darzustellen, damit die optimale Dekompression für jeglichen Tauchgang erhalten werde (S. 2 Z. 64 u. 65).

Die Streitpatentschrift bezeichnet das zu lösende technische Problem dahin, daß der Taucher umfassend und genau über die Dekompressionsbedingungen informiert werden solle (S. 4 Z. 48 u. 49).

3 Zu dessen Lösung schlägt das Streitpatent vor (S. 4 Z. 49-55), daß in jedem Zeitpunkt des Tauchgangs die in Abhängigkeit von den durchtauchten Tiefen und Zeiten erforderliche Gesamtaufstauchzeit inklusive der vorgeschriebenen Dekompressionshalte angezeigt werden kann und/oder eine Wandlereinrichtung für die Umwandlung der jeweils aktuellen Grundzeit/Verweilzeit in der jeweiligen Tauchtiefenstufe beim Eintritt in eine neue Tauchtiefenstufe, in die dieser neuen

which a European patent may be revoked with effect for the territory of the Federal Republic of Germany if its subject-matter is not patentable (Article II section 6(1) point 1 IntPatÜG, Articles 52-67 and 138(1)(a) EPC)

Contrary to the opinion put forward by the Federal Patent Court in the contested judgment, the subject-matter of Claim 1 of the contested patent is based on a technical teaching.

1. The contested patent relates to a device for indicating the parameters of a dive. On page 2, line 4 et seq., these are said to include the present depth, maximum depth reached, dive time elapsed or the like. The patent describes (page 2, line 9 et seq.) how a pressure equilibrium is produced by the diving apparatus (demand valve) when compressed air is used. In other words, the air inhaled by the diver was under the same pressure as the water surrounding him. The deeper the diver went, the higher the pressure of the air he breathed. As a result, more air was dissolved in his body. The various gases which made up the air enriched the tissues in the human body to different degrees depending on certain saturation factors. When the diver surfaced, the process was reversed and the tissues became desaturated (page 2, line 16). If he surfaced too quickly and the ambient pressure consequently dropped too fast, the air dissolved in the blood and tissues could not be exhaled quickly enough (page 2, lines 17 and 18)

2. The purpose of the contested patent is to make a precise record of the dive and to indicate the corresponding decompression conditions with a view to optimum decompression during any dive (page 2, lines 64 and 65).

It describes the technical problem to be solved as being to give the diver detailed and precise information about the decompression conditions (page 4, lines 48 and 49).

3. To solve this problem the contested patent proposes (page 4, lines 49-55) that, at any time during the dive, the total surfacing time necessitated by the dive depths and times, including specified decompression stops, can be indicated, and/or a converter is provided for converting the present bottom time/time spent at a particular dive depth stage, when a new dive depth stage is entered, into the equivalent bottom time for this new dive depth stage, which time corresponds

lesquelles un brevet européen peut être déclaré nul avec effet sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne si son objet n'est pas brevetable (titre II, article 6(1), chiffre 1° IntPatÜG, art. 52 à 67 et 138(1) a) CBE).

Contrairement à l'avis émis par le Tribunal fédéral des brevets dans la décision attaquée, l'objet de la revendication 1 du brevet en litige se fonde bel et bien sur un enseignement technique.

1. Le brevet en litige concerne un dispositif d'indication des paramètres de plongée. Selon le brevet (p. 2.1.4 s.), la profondeur du moment, la profondeur maximale de plongée, le temps de plongée écoulé depuis le début de l'activité ou d'autres données similaires font partie de ces paramètres. Le brevet expose (p. 2, l. 9 s.) que l'appareil de plongée (appareil respiratoire) équilibre la pression lorsqu'on utilise de l'air comprimé en plongée. Cela signifie que la pression de l'air que le plongeur respire est la même que celle du milieu aqueux. Plus la profondeur augmente, plus la pression à laquelle le plongeur respire est élevée. Il s'ensuit une augmentation de la quantité d'air dissout dans l'organisme. Les différents gaz qui composent l'air enrichissent les divers tissus de l'organisme humain, à des degrés variables, selon certains facteurs de saturation. Lorsque le plongeur remonte, c'est le phénomène inverse qui se produit, et les tissus se désaturent (p. 2, l. 16) Si la pression ambiante vient alors à diminuer trop vite en raison d'une remontée trop rapide, l'air dissous dans le sang et les tissus ne peut plus être éliminé suffisamment vite (p. 2, l. 17 et 18)

2. Le brevet en litige a pour objet l'enregistrement exact des données relatives à la plongée et l'indication des conditions de décompression correspondantes, de manière à maintenir la décompression optimale pour chaque plongée (p. 2, l. 64 et 65).

Selon le brevet en litige, le problème technique à résoudre consiste à donner au plongeur des informations complètes et précises sur les conditions de décompression (p. 4, l. 48 et 49).

3. Pour résoudre ce problème, le brevet en litige propose (p. 4, l. 49 à 55) que, à tout moment de la plongée, le temps total de remontée, arrêts de décompression imposés compris, nécessaire suivant la profondeur et la durée de la plongée, puisse être visualisé et/ou qu'un dispositif traducteur soit prévu pour convertir le temps de base à observer/temps de séjour aux divers paliers de plongée lorsque le plongeur atteint un nouveau palier de plongée, en temps de base équivalant à ce nou-

Tauchtiefenstufe äquivalente Grundzeit vorgesehen ist, die jener Zeit entspricht, während der der Taucher sich in der maximalen Tiefe seines Tauchprofils befunden hätte.

4. Es ergeben sich sonach folgende Merkmale der Anzeigeeinrichtung für die Parameter eines Tauchganges nach Patentanspruch 1 des Streitpatents:

a) Sie ist über wenigstens einen Speicher für die Dekompressionsparameter bei einer Reihe von Tauchtiefen und Tauchzeiten und

b) über eine Auswerte- und Verknüpfungsstufe für die gemessenen Werte des Tiefen- und des Zeitmessers mit den im Speicher gespeicherten Werten angesteuert;

c) in jedem Zeitpunkt des Tauchgangs kann die in Abhängigkeit von den durchtauchten Tiefen und Zeiten erforderliche Gesamtaufstauchzeit inklusive der vorgeschriebenen Dekompressionshalte angezeigt werden und/oder

d) die Anzeigeeinrichtung ist mit einer Wandlereinrichtung versehen, die die jeweils aktuelle Grundzeit (= Verweilzeit in der jeweiligen Tauchtiefenstufe) beim Eintritt in eine neue Tauchtiefenstufe, in die dieser neuen Tauchtiefenstufe äquivalente Grundzeit, die jener Zeit entspricht, während der sich der Taucher in der maximalen Tiefe seines Tauchprofils befunden hätte, umwandelt

Die Patentansprüche 2 bis 16 sind auf Merkmale gerichtet, durch die die Anzeigeeinrichtung nach Patentanspruch 1 in zweckmäßiger Weise näher ausgestaltet werden soll

5. Der Ansicht des Bundespatentgerichts, der Gegenstand des Patentanspruches 1 des Streitpatents habe keine technische Lehre zum Inhalt, kann weder für die Gesamtkombination aus den Merkmalen a) bis d) noch für die Teilkombinationen aus den Merkmalen a) bis c) und aus den Merkmalen a), b) und d) beigetreten werden.

a) Das Bundespatentgericht meint, das Neue und Erfindersche der Lehre des Anspruches 1 sei lediglich als besondere Interpretation und Auswertung bekannter Tauchtabeln anzusehen. Der wesentliche Schritt sei dabei, bei einem Tiefenstufenwechsel in eine größere Tiefe den vorangegangenen Tauchvorgang als abgeschlossenen Tauchgang zu betrachten, dem unmittelbar ein nächster Tauchgang (Repetitivtauchgang) folgt, der durch einen Zeitzuschlag auf die in der neuen Tiefenstufe verbrauchte Tauchzeit berücksichtigt werde. Auf diese Weise ergebe sich bei Tauchgängen mit wech-

to the time the diver would have spent at his maximum depth.

4. The device for indicating the parameters of a dive in accordance with Claim 1 of the contested patent thus has the following features:

It is controlled by means of

(a) at least one memory for the decompression parameters at various dive depths and times, and

(b) an evaluation and logic stage for the measured values of the depth gauge and timer according to the values stored in the memory;

(c) at any time during the dive, the total surfacing time necessitated by the dive depths and times, including specified decompression stops, can be indicated, and/or

(d) the indicator is provided with a converter for converting the present bottom time (= time spent at a particular dive depth stage), when a new dive depth stage is entered, into the equivalent bottom time for this new dive depth stage, which time corresponds to the time the diver would have spent at his maximum depth.

Claims 2 to 16 relate to features for further appropriate development of the indicator in Claim 1.

5 It is not possible to share the Federal Patent Court's view that the subject-matter of Claim 1 of the contested patent does not contain any technical teaching either in the full combination of features (a) to (d) or in the combinations of features (a) to (c) or features (a), (b) and (d).

(a) The Federal Patent Court takes the view that the new and inventive element of the teaching in Claim 1 amounts merely to a particular interpretation and evaluation of known diving tables. The main consideration was that, when the diver descended to a greater depth, the previous dive had to be regarded as a completed dive followed immediately by the next one, which was accounted for by means of time added to the dive time spent at the new depth stage. In the case of dives with changing depth stages, a correlation was thus established, at any point during the dive, with the

veau palier et correspondant au temps durant lequel le plongeur s'est trouvé à la profondeur maximale de son profil de plongée.

4. Selon la revendication 1 du brevet en litige, les caractéristiques du dispositif d'indication des paramètres d'une plongée sont donc les suivantes:

Il est commandé par l'intermédiaire

a) d'au moins une mémoire destinée aux paramètres de décompression en fonction d'une série de profondeurs et de temps de plongée, et

b) d'un étage d'évaluation et de chaînage destiné aux valeurs mesurées par l'indicateur de profondeur et le chronomètre en fonction des valeurs définies dans la mémoire;

c) à tout moment de l'activité de plongée, le temps total de remontée nécessaire, arrêts de décompression imposés compris, peut être visualisé suivant les profondeurs et les temps de plongée et/ou

d) le dispositif d'indication est équipé d'un dispositif traducteur qui convertit le temps de base à observer (= temps de séjour aux divers paliers de plongée) lorsque le plongeur atteint un nouveau palier de plongée, en temps de base équivalant à ce nouveau palier et correspondant au temps durant lequel le plongeur s'est trouvé à la profondeur maximale de son profil de plongée.

Les revendications 2 à 16 portent sur des caractéristiques devant permettre d'aménager utilement le dispositif d'indication selon la revendication 1

5. Qu'il s'agisse de la combinaison de toutes les caractéristiques a) à d), ou de celles, partielles, des caractéristiques a), b) et c) ou a), b) et d), on ne saurait se ranger à l'avis du Tribunal fédéral des brevets, selon lequel l'objet de la revendication 1 du brevet en litige ne contient aucun enseignement technique.

a) D'après le Tribunal fédéral des brevets, ce que la revendication 1 enseigne de nouveau et d'inventif doit tout simplement être tenu pour une interprétation et une évaluation particulière de tables de plongée connues. L'étape essentielle consiste à considérer que, lors d'un passage à un palier de plongée plus profond, l'activité de plongée précédente est achevée et qu'elle est immédiatement suivie d'une nouvelle activité de plongée (plongée répétitive), dont il est tenu compte par une majoration du temps de plongée écoulé dans le nouveau palier. Lors de plongées comportant

selnden Tiefenstufen zu jedem Zeitpunkt des Tauchganges ein Eingang in die Tabelle mit den Dekompressionsparametern, der von den durchtauchten Tiefen und Zeiten abhängig sei und nicht nur von der größten erreichten Tiefe und der Gesamtauchzeit. Es handele sich lediglich um eine bisher nicht vorgenommene Interpretation des Tauchganges. Das Auffinden und Nutzen eines bisher nicht erkannten Informationsgehalts der Tauchtabellen sei im Kern ein untechnisches Denkschema. Das Gebiet der Technik werde erst nach der Lösung des eigentlichen Problems betreten, die im Auffinden der Auswertemethode für Tauchtabellen bestehe.

Auch das Merkmal d) des Patentanspruches 1, wie die Abhängigkeit der anzuzeigenden Gesamtaufsuchzeit von den durchtauchten Tiefen und Zeiten erreicht werden solle, sei im Kern nur ein besonderes Vorgehen beim Auswerten der Tauchtabellen. Auch wenn das mittels der bei Tauchcomputern bereits vorhandenen Wandlereinrichtung erfolgen solle, liege der Kerngedanke auch hier in der besonderen Interpretation und Auswertung der aus den Tauchtabellen stammenden Daten, was nicht zum Gebiet der Technik gehöre.

Die genannten technischen Mittel vom Tiefenmesser bis zur Anzeige dienen nur als Grundlage für die den Kern der Erfindung bildende besondere Art und Weise der Interpretation und Auswertung bekannter Tauchtabellen. Auch die automatische Ermittlung und Anzeige der Gesamtaufsuchzeit begründe keinen technischen Charakter des Patentgegenstandes, sondern sei nur die andersartige Interpretation und Auswertung der Tauchtabellen, bei der der Einsatz beherrschbarer Naturkräfte keine Rolle spiele.

Auch die Unteransprüche enthielten nichts, was zusammen mit dem nicht-technischen Gegenstand des Hauptanspruches eine im Kern technische Lehre gebe.

b) Diese Betrachtung des Erfindungsgegenstandes ist zu einseitig auf die neuartige Berechnung der Gesamtaufsuchwerte anhand der Dekompressionsparameter fixiert. Sie zieht nicht gebührend die gesamten technischen Mittel vom Tiefenmesser über die Speicher und Wandler bis zur Anzeige in Betracht, die die Dekompressionsbedingungen automatisch anzeigen. Die Erwägungen des Bundespatentgerichts lassen außer Betracht, daß die Merkmale der unter Schutz gestellten Lehre des Patentanspruches 1 des Streitpatents sich nicht in vom Patentschutz ausgeschlossenen Gegenständen

table of decompression parameters, according to dive depths and times as well as maximum depth and overall dive time. This was simply a previously unused method of interpreting the diving operation. The discovery and use of previously unrecognised information in diving tables was in essence a non-technical algorithm. The realm of technology was not entered until after the actual problem had been solved, which entailed discovering the method for evaluating diving tables.

Feature (d) of Claim 1, which addressed the problem of establishing how the total surfacing time to be indicated was determined by dive depths and times, was also essentially only one particular method of evaluating diving tables. Even if that problem was to be solved with the converter already available in diving computers, the central idea again resided in a particular interpretation and evaluation of data from the diving tables, which did not belong in the sphere of technology.

The technical means listed, from the depth gauge to the indicator, served only as a basis for the essence of the invention, which was a particular way of interpreting and evaluating known diving tables. The automatic capture and indication of the total surfacing time did not impart a technical character to the subject-matter of the patent, but was merely another way of interpreting and evaluating the diving tables, in which the use of controllable natural forces was irrelevant.

Nor did the sub-claims contain any matter which, in conjunction with the non-technical subject-matter of the main claim, gave rise to an essentially technical teaching.

(b) This view of the invention's subject-matter concentrates too one-sidedly on the new method of calculating the total surfacing values using the decompression parameters. It does not give due consideration to all the technical means, from the depth gauge, memory and converter to the indicator, which automatically indicate the decompression conditions. The Federal Patent Court's remarks disregard the fact that the features of the protected teaching of Claim 1 of the contested patent are not confined to subject-matter and activities excluded from patent protection by Article 52(2)

différents paliers, des données sont ainsi introduites à tout moment de la plongée dans la table contenant les paramètres de décompression, données qui sont fonction des profondeurs et des temps de plongée et non pas seulement de la profondeur maximale atteinte et de la durée totale de la plongée. Il s'agit simplement d'une interprétation inédite de l'activité de plongée. La découverte et l'utilisation d'un élément d'information contenu dans les tables de plongée qui n'avait pas été constaté jusque-là relève au fond d'un schéma intellectuel non technique. Ce n'est qu'après avoir apporté une solution au problème proprement dit, solution qui consiste à trouver la méthode d'évaluation des tables de plongée, qu'on aborde le domaine de la technique.

De même, la caractéristique d) de la revendication 1, qui montre comment déterminer le temps total de remontée devant être indiqué en fonction des profondeurs et des temps de plongée, ne constitue au fond qu'une démarche particulière dans l'évaluation des tables de plongée. Même s'il est prévu de recourir à cet effet au dispositif traducteur qui existe déjà sur les ordinateurs de plongée, l'idée essentielle réside là aussi dans l'interprétation et l'évaluation particulière des données tirées des tables de plongée, ce qui est étranger au domaine de la technique.

Les moyens techniques cités, du bathymètre au dispositif de visualisation, servent simplement de base à la manière particulière d'interpréter et d'évaluer des tables de plongée connues, manière qui constitue l'essence de l'invention. Le calcul et l'indication automatique du temps total de remontée ne confèrent pas non plus un caractère technique à l'objet du brevet, mais constituent uniquement une autre manière d'interpréter et d'évaluer les tables de plongée, où le recours à des forces naturelles pouvant être maîtrisées ne jouent aucun rôle.

De même, les sous-revendications ne contiennent aucun élément qui, combiné avec l'objet non technique de la revendication principale, fournisse un enseignement qui serait au fond technique.

b) Cette façon de considérer l'objet de l'invention est trop axée sur le nouveau mode de calcul de l'ensemble des valeurs de remontée sur la base des paramètres de décompression. Elle ne tient pas dûment compte de tous les moyens techniques - bathymètre, dispositif d'affichage, mémoire et dispositif traducteur - qui indiquent automatiquement les conditions de décompression. Dans ses considérations, le Tribunal fédéral des brevets méconnaît que les caractéristiques de l'enseignement protégé de la revendication 1 du brevet en litige ne se résument pas simplement en activités et objets ex-

den und Tätigkeiten gemäß Artikel 52 (2) EPÜ erschöpfen, sondern eine enge Beziehung der Rechenregel (Programm, Denkschema) mit den dort genannten Mitteln, wie Anzeige, Speicher, Auswerte- und Verknüpfungsstufe, Wandler, Tiefen- und Zeitmesser umschreiben. Auch die Bewertung der Rechenregel als Programm und Denkschema (Interpretation und Datenauswertung der Tauchtabellen) einerseits und der genannten technischen Mittel andererseits ist zu einseitig zugunsten der neuartigen Rechenregel ausgerichtet. Der ständige Blick des Bundespatentgerichts auf das, was bekannt war, und auf das, was neu oder neuartig war, hat den Blick auf eine unbefangene Wertung verstellt, was bei der in Anspruch 1 beschriebenen Erfindung im Vordergrund steht und was nicht.

c) Der erkennende Senat wertet die gesamte in Patentanspruch 1 umschriebene Lehre als technisch. Er sieht eine Lehre zum technischen Handeln darin, daß mit einem Betrieb von Tiefen- und Zeitmesser, Datenspeicher, Auswerte- und Verknüpfungsstufe, Wandlereinrichtung sowie Anzeigemittel nach einer bestimmten Rechenregel (Programm oder Denkschema) ermöglicht wird, mit Hilfe von Meßgeräten ermittelte Meßgrößen in der Anzeigeeinrichtung automatisch ohne Einschaltung menschlicher Verstandestätigkeit anzuzeigen.

d) Die Teilkombinationen der Merkmale a) bis c) und a), b) und d) des Patentanspruches 1 sind nicht anders zu werten, was die Frage angeht, ob mit ihnen eine technische Lehre bezeichnet ist. Insoweit kann auf das Vorstehende verwiesen werden.

6. Wegen der allgemein gehaltenen Umschreibung der Bausteine in der ersten Alternative des Anspruches 1 (Teilkombination der Merkmale a) bis c)) des beanspruchten Gegenstandes wird das Bundespatentgericht zunächst zu prüfen haben, ob darin eine vollständige Lehre offenbart ist.

Der Gegenstand dieser Alternative ist im Kennzeichen nur mit den Worten "in jedem Zeitpunkt des Tauchganges (kann) die in Abhängigkeit von den durchtauchten Tiefen und Zeiten erforderliche Gesamtaufstauzeit inklusive der vorgeschriebenen Dekompressionshalte angezeigt werden" umschrieben. Diese Anspruchsfassung nennt ausdrücklich keine Mittel, mit denen das bewerkstelligt wird. Würde sie sich in der Umschreibung der Erfindung zugrunde liegenden Problems erschöpfen, dann müßte sie aus dem Anspruch gestrichen werden (BGHZ 92, 129, 132 f. Acrylfasern). Das Bundespatentgericht wird demnach zu

EPC, but rather describe a close relation between the method of calculation (program, algorithm) and the means mentioned in the claim, such as the indicator, memory, evaluation and logic stage, converter, depth gauge and timer. Its assessment of the method of calculation as a program and algorithm (interpretation and evaluation of data in diving tables), and of the above-mentioned technical means, is too biased in favour of the new method of calculation. The Federal Patent Court's fixation on what was known and what was new or novel distorted its objective assessment of what was in the foreground of the invention described in Claim 1.

(c) The Senate hearing the case considers the whole of the teaching in Claim 1 to be technical. The technical teaching resides in the fact that operating a depth gauge and timer, data memory, evaluation and logic stage, converter and indicator in accordance with a particular method of calculation (program or algorithm) enables measured values ascertained by measuring devices to be automatically indicated on the indicator without the need for any intellectual activity.

(d) The combinations of features (a) to (c) and features (a), (b) and (d) of Claim 1 must be assessed similarly as regards whether or not they represent a technical teaching. What has already been said applies again here.

6. Because the elements of the first alternative in Claim 1 (combination of features (a) to (c)) are described in general terms, the Federal Patent Court will first have to examine whether it discloses a complete teaching.

The subject-matter of this alternative is described in the characterising part simply as follows: "at any time during the dive, the total surfacing time necessitated by the dive depths and times, including specified decompression stops, can be indicated". This version of the claim does not specify any means of implementation. If it were found to be nothing more than a description of the problem of the invention, it would have to be deleted from the claim (BGHZ 92, 129, 132 et seq., *Acrylfasern* (Acrylic fibres)). The Federal Patent Court will therefore have to examine whether the totality of information in the patent specification

clus de la protection par brevet selon l'article 52(2) CBE, et qu'elles définissent au contraire une étroite relation entre les règles de calcul (programme, schéma intellectuel) et les moyens techniques qui y sont mentionnés, tels que dispositif d'affichage, mémoire, étage d'évaluation et de chaînage, dispositif traducteur, bathymètre et chronomètre. De même, le fait de considérer les règles de calcul comme des programmes et schémas intellectuels (interprétation et évaluation des données contenues dans les tables de plongée), d'une part, et l'appréciation portée sur les moyens techniques, d'autre part, font la part trop belle au nouveau mode de calcul. En se focalisant sur ce qui était connu et sur ce qui était nouveau ou d'un type nouveau, le Tribunal fédéral des brevets n'a pas su discerner avec impartialité l'accessoire de l'essentiel dans la revendication 1 de l'invention décrite.

c) Pour la Chambre saisie, l'ensemble de l'enseignement décrit dans la revendication 1 est technique, en ce que la mise en oeuvre selon une règle de calcul donnée (programme ou schéma intellectuel) de bathymètres et de chronomètres, de mémoires, de paliers d'évaluation et de chaînage, de dispositifs traducteurs ainsi que d'affichage permet d'indiquer automatiquement sur un dispositif d'affichage des valeurs calculées au moyen d'appareils de mesure, sans recourir à une activité intellectuelle.

d) Les combinaisons des caractéristiques a), b) et c) ainsi que des caractéristiques a), b) et d) de la revendication 1 ne doivent pas être appréciées différemment quant à la question de savoir si elles exposent un enseignement technique. A ce sujet, on se reportera donc à ce qui précède.

6. Vu la description faite en termes généraux des éléments de la première variante de la revendication 1 (combinaison des caractéristiques a), b) et c)) de l'objet revendiqué, le Tribunal fédéral des brevets devra examiner en premier lieu si elle expose un enseignement complet.

L'objet de cette variante est décrit dans la partie caractérisante simplement en ces termes: "à tout moment de l'activité de plongée, le temps total de remontée nécessaire, arrêts de décompression imposés compris, peut être visualisé suivant les profondeurs et les temps de plongée". Ce passage de la revendication ne cite expressément aucun moyen permettant de réaliser cette visualisation. S'il se bornait à décrire le problème que l'invention se propose de résoudre, il faudrait le supprimer dans la revendication (BGHZ 92, 129, 132 s., *Acrylfasern* (fibres acryliques)). Le Tribunal fédéral des brevets devra donc examiner si

prüfen haben, ob die Gesamtheit der Angaben in der Patentschrift ausreicht, um den Fachmann zu belehren, wie er das Problem lösen kann.

7. Kommt das Bundespatentgericht in diesem Punkt zu einem positiven Ergebnis, wird es diese Alternative, die weitere Alternative mit den Merkmalen a), b) und d) und die Gesamtheit aller Merkmale des Patentanspruches 1 auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit zu prüfen haben

8. Was die zuletzt genannte Prüfung angeht, so erscheint dem erkennenden Senat folgender Hinweis angezeigt:

Bei der Prüfung von Erfindungen, die Merkmale technischer Natur mit Merkmalen nichttechnischer Art verknüpfen, auf erfinderische Tätigkeit muß der genannte Erfindungsgegenstand unter Einschluß der etwaigen Rechenregel berücksichtigt werden. Es darf der Erfindungsgegenstand nicht zerlegt und dann nur der Teil der Erfindung auf erfinderische Tätigkeit, die naheliegen, geprüft werden, der aus den technischen Merkmalen besteht. Das bedeutet im vorliegenden Falle, daß auch die neuartige Rechenregel, die das Bundespatentgericht als neue Interpretation an sich bekannter Tauchtafeln (Denkschema) bezeichnet hat, zusammen mit den technischen Merkmalen in die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit einzubeziehen ist. (...)

DE 4/93

is sufficient to teach a person skilled in the art how to solve the problem.

7. If the Federal Patent Court concludes that it is, it will then have to examine that alternative, the further alternative involving features (a), (b) and (d), and the totality of features in Claim 1, for novelty and inventive step.

8. Concerning this examination, the Senate hearing the case considers the following information to be relevant:

When inventions combining technical and non-technical features are examined for inventive step, any method of calculation must be included in an assessment of the subject-matter. It is not permissible to split the latter up and examine for inventive step - i.e. obviousness - only the part comprising the technical features. In the present case, this means that the new method of calculation, which the Federal Patent Court has described as a new interpretation of known diving tables (algorithm), must also be examined for inventive step along with the technical features. (...)

DE 4/93

l'ensemble des indications données dans le brevet suffisent pour enseigner à l'homme du métier comment résoudre le problème

7. Dans l'affirmative, le Tribunal fédéral des brevets devra examiner si cette variante, celle constituée par la combinaison des caractéristiques a), b) et d) ainsi que l'ensemble des caractéristiques de la revendication 1 sont nouvelles et si elles impliquent une activité inventive

8. S'agissant de ce dernier examen, la Chambre saisie estime utile de faire observer ce qui suit:

Pour examiner si des inventions combinant des caractéristiques de nature technique avec des caractéristiques de nature non technique impliquent une activité inventive, il y a lieu de considérer l'objet de l'invention cité en tenant compte des éventuelles règles de calcul. On ne saurait décomposer l'objet de l'invention et ne faire porter ensuite l'examen quant à l'activité inventive, c'est-à-dire l'évidence, que sur la partie de l'invention constituée par les caractéristiques techniques. En l'espèce, cela signifie que la nouvelle règle de calcul, que le Tribunal fédéral des brevets a considérée comme une interprétation inédite de tables de plongée déjà connues en soi (schéma intellectuel), doit être prise en compte conjointement avec les caractéristiques techniques, lors de l'examen quant à l'activité inventive. (...)

DE 4/93

INTERNATIONALE VERTRÄGE

Übersicht über den Geltungsbereich internationaler Verträge auf dem Gebiet des Patentwesens (Stand: 1. Januar 1993)

I. UNIVERSELLE ABKOMMEN

1. Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums vom 20. März 1883, revidiert in Brüssel am 14. Dezember 1900, in Washington am 2. Juni 1911, in Den Haag am 6. November 1925, in London am 2. Juni 1934, in Lissabon am 31. Oktober 1958 und in Stockholm am 14. Juli 1967*

Ägypten, *Stockholm*
 Algerien, *Stockholm*
 Argentinien, *Lissabon*¹
*Stockholm*²
 Australien, *Stockholm*
 Bahamas, *Lissabon*¹
*Stockholm*²
 Bangladesch, *Stockholm*
 Barbados, *Stockholm*
 Belgien, *Stockholm*
 Benin, *Stockholm*
 Brasilien, *Stockholm*
 Bulgarien, *Stockholm*
 Burkina Faso, *Stockholm*
 Burundi, *Stockholm*
 Chile, *Stockholm*
 China, Volksrepublik, *Stockholm*
 Côte d'Ivoire, *Stockholm*
 Dänemark, *Stockholm*
 Deutschland, *Stockholm*
 Dominikanische Republik, *Den Haag*
 Finnland, *Stockholm*
 Frankreich, *Stockholm*
 Gabun, *Stockholm*
 Gambia, *Stockholm*
 Ghana, *Stockholm*
 Griechenland, *Stockholm*
 Guinea, *Stockholm*
 Guinea-Bissau, *Stockholm*
 Haiti, *Stockholm*
 Indonesien, *London*¹
*Stockholm*²
 Irak, *Stockholm*
 Iran, *Lissabon*
 Irland, *Stockholm*
 Island, *London*¹
*Stockholm*²
 Israel, *Stockholm*
 Italien, *Stockholm*
 Japan, *Stockholm*
 Jordanien, *Stockholm*
 Jugoslawien, *Stockholm*
 Kamerun, *Stockholm*
 Kanada, *London*¹
*Stockholm*²
 Kenia, *Stockholm*

* Weitere Angaben, insbesondere über den räumlichen Anwendungsbereich der Pariser Verbandsübereinkunft nach Artikel 24 der Übereinkunft, sind im Januarheft 1993 von *Industrial Property* bzw. *La Propriété Industrielle* enthalten

¹ Artikel 1 bis 12

² Artikel 13 bis 30

INTERNATIONAL TREATIES

Synopsis of the territorial field of application of international patent treaties (Situation on 1 January 1993)

I. UNIVERSAL TREATIES

1. Paris Convention for the Protection of Industrial Property, of 20 March 1883, revised at Brussels on 14 December 1900, at Washington on 2 June 1911, at The Hague on 6 November 1925, at London on 2 June 1934, at Lisbon on 31 October 1958 and at Stockholm on 14 July 1967*

Algeria, *Stockholm*
 Argentina, *Lisbon*¹
*Stockholm*²
 Australia, *Stockholm*
 Austria, *Stockholm*
 Bahamas, *Lisbon*¹
*Stockholm*²
 Bangladesh, *Stockholm*
 Barbados, *Stockholm*
 Belgium, *Stockholm*
 Benin, *Stockholm*
 Brazil, *Stockholm*
 Bulgaria, *Stockholm*
 Burkina Faso, *Stockholm*
 Burundi, *Stockholm*
 Cameroon, *Stockholm*
 Canada, *London*¹
*Stockholm*²
 Central African Republic, *Stockholm*
 Chad, *Stockholm*
 Chile, *Stockholm*
 China, People's Republic of, *Stockholm*
 Congo, *Stockholm*
 Côte d'Ivoire, *Stockholm*
 Croatia, *Stockholm*
 Cuba, *Stockholm*
 Cyprus, *Stockholm*
 Czech Republic, *Stockholm*
 Denmark, *Stockholm*
 Dominican Republic, *The Hague*
 Egypt, *Stockholm*
 Finland, *Stockholm*
 France, *Stockholm*
 Gabon, *Stockholm*
 Gambia, *Stockholm*
 Germany, *Stockholm*
 Ghana, *Stockholm*
 Greece, *Stockholm*
 Guinea, *Stockholm*
 Guinea-Bissau, *Stockholm*
 Haiti, *Stockholm*
 Hungary, *Stockholm*
 Iceland, *London*¹
*Stockholm*²
 Indonesia, *London*¹
*Stockholm*²

* Additional information relating in particular to the territorial field of application of the Paris Convention pursuant to Article 24 of the Convention is given in the January 1993 issue of *Industrial Property*

¹ Articles 1 to 12

² Articles 13 to 30

TRAITES INTERNATIONAUX

Champ d'application territorial des traités internationaux en matière de brevets - Synopsis (Situation au 1^{er} janvier 1993)

I. TRAITES UNIVERSELS

1. Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 et à Stockholm le 14 juillet 1967*

Afrique du Sud, *Stockholm*
 Algérie, *Stockholm*
 Allemagne, *Stockholm*
 Argentine, *Lisbonne*¹
*Stockholm*²
 Australie, *Stockholm*
 Autriche, *Stockholm*
 Bahamas, *Lisbonne*¹
*Stockholm*²
 Bangladesh, *Stockholm*
 Barbade, *Stockholm*
 Belgique, *Stockholm*
 Bénin, *Stockholm*
 Brésil, *Stockholm*
 Bulgarie, *Stockholm*
 Burkina Faso, *Stockholm*
 Burundi, *Stockholm*
 Cameroun, *Stockholm*
 Canada, *Londres*¹
*Stockholm*²
 Chili, *Stockholm*
 Chine, République populaire de, *Stockholm*
 Chypre, *Stockholm*
 Congo, *Stockholm*
 Corée, République de, *Stockholm*
 Corée, République populaire démocratique de, *Stockholm*
 Côte d'Ivoire, *Stockholm*
 Croatie, *Stockholm*
 Cuba, *Stockholm*
 Danemark, *Stockholm*
 Egypte, *Stockholm*
 Espagne, *Stockholm*
 Etats-Unis d'Amérique, *Stockholm*
 Fédération de Russie, *Stockholm*
 Finlande, *Stockholm*
 France, *Stockholm*
 Gabon, *Stockholm*
 Gambie, *Stockholm*
 Ghana, *Stockholm*
 Grèce, *Stockholm*
 Guinée, *Stockholm*
 Guinée-Bissau, *Stockholm*
 Haïti, *Stockholm*
 Hongrie, *Stockholm*

* Des informations supplémentaires concernant notamment le champ d'application territorial de la Convention de Paris conformément à son article 24 figurent dans le numéro de janvier 1993 de *La Propriété Industrielle*

¹ Articles 1 à 12

² Articles 13 à 30

- Kongo, *Stockholm*
 Korea, Demokratische Volksrepublik, *Stockholm*
 Korea, Republik, *Stockholm*
 Kroatien, *Stockholm*
 Kuba, *Stockholm*
 Lesotho, *Stockholm*
 Libanon, *London*¹
 *Stockholm*²
 Libyen, *Stockholm*
 Liechtenstein, *Stockholm*
 Luxemburg, *Stockholm*
 Madagaskar, *Stockholm*
 Malawi, *Stockholm*
 Malaysia, *Stockholm*
 Mali, *Stockholm*
 Malta, *Lissabon*¹
 *Stockholm*²
 Marokko, *Stockholm*
 Mauretanien, *Stockholm*
 Mauritius, *Stockholm*
 Mexiko, *Stockholm*
 Monaco, *Stockholm*
 Mongolei, *Stockholm*
 Neuseeland, *London*¹
 *Stockholm*²
 Niederlande, *Stockholm*
 Niger, *Stockholm*
 Nigeria, *Lissabon*
 Norwegen, *Stockholm*
 Österreich, *Stockholm*
 Philippinen, *Lissabon*¹
 *Stockholm*²
 Polen, *Stockholm*
 Portugal, *Stockholm*
 Ruanda, *Stockholm*
 Rumänien, *Stockholm*
 Russische Föderation, *Stockholm*
 Sambia, *Lissabon*¹
 *Stockholm*²
 San Marino, *Stockholm*
 Schweden, *Stockholm*
 Schweiz, *Stockholm*
 Senegal, *Stockholm*
 Simbabwe, *Stockholm*
 Slowakische Republik, *Stockholm*
 Slowenien, *Stockholm*
 Spanien, *Stockholm*
 Sri Lanka, *London*¹
 *Stockholm*²
 Südafrika, *Stockholm*
 Sudan, *Stockholm*
 Surinam, *Stockholm*
 Swasiland, *Stockholm*
 Syrien, *London*
 Tansania, *Lissabon*¹
 *Stockholm*²
 Togo, *Stockholm*
 Trinidad und Tobago, *Stockholm*
 Tschad, *Stockholm*
 Tschechische Republik, *Stockholm*
 Tunesien, *Stockholm*
 Türkei, *London*¹
 *Stockholm*²
 Uganda, *Stockholm*
 Ukraine, *Stockholm*
 Ungarn, *Stockholm*
 Uruguay, *Stockholm*
 Vatikanstadt, *Stockholm*
 Vereinigtes Königreich, *Stockholm*
 Vereinigte Staaten von Amerika, *Stockholm*
- Iran, *Lisbon*
 Iraq, *Stockholm*
 Ireland, *Stockholm*
 Israel, *Stockholm*
 Italy, *Stockholm*
 Japan, *Stockholm*
 Jordan, *Stockholm*
 Kenya, *Stockholm*
 Korea, Democratic People's Republic of, *Stockholm*
 Korea, Republic of, *Stockholm*
 Lebanon, *London*¹
 *Stockholm*²
 Lesotho, *Stockholm*
 Libya, *Stockholm*
 Liechtenstein, *Stockholm*
 Luxembourg, *Stockholm*
 Madagascar, *Stockholm*
 Malawi, *Stockholm*
 Malaysia, *Stockholm*
 Mali, *Stockholm*
 Malta, *Lisbon*¹
 *Stockholm*²
 Mauritania, *Stockholm*
 Mauritius, *Stockholm*
 Mexico, *Stockholm*
 Monaco, *Stockholm*
 Mongolia, *Stockholm*
 Morocco, *Stockholm*
 Netherlands, *Stockholm*
 New Zealand, *London*¹
 *Stockholm*²
 Niger, *Stockholm*
 Nigeria, *Lisbon*
 Norway, *Stockholm*
 Philippines, *Lisbon*¹
 *Stockholm*²
 Poland, *Stockholm*
 Portugal, *Stockholm*
 Romania, *Stockholm*
 Russian Federation, *Stockholm*
 Rwanda, *Stockholm*
 San Marino, *Stockholm*
 Senegal, *Stockholm*
 Slovak Republic, *Stockholm*
 Slovenia, *Stockholm*
 South Africa, *Stockholm*
 Spain, *Stockholm*
 Sri Lanka, *London*¹
 *Stockholm*²
 Sudan, *Stockholm*
 Suriname, *Stockholm*
 Swaziland, *Stockholm*
 Sweden, *Stockholm*
 Switzerland, *Stockholm*
 Syria, *London*
 Tanzania, *Lisbon*¹
 *Stockholm*²
 Togo, *Stockholm*
 Trinidad and Tobago, *Stockholm*
 Tunisia, *Stockholm*
 Turkey, *London*¹
 *Stockholm*²
 Uganda, *Stockholm*
 Ukraine, *Stockholm*
 United Kingdom, *Stockholm*
 United States of America, *Stockholm*
 Uruguay, *Stockholm*
 Vatican, *Stockholm*
 Viet Nam, *Stockholm*
 Yugoslavia, *Stockholm*
 Zaire, *Stockholm*
- Indonésie, *Londres*¹
 *Stockholm*²
 Iran, *Lisbonne*
 Iraq, *Stockholm*
 Irlande, *Stockholm*
 Islande, *Londres*¹
 *Stockholm*²
 Israël, *Stockholm*
 Italie, *Stockholm*
 Japon, *Stockholm*
 Jordanie, *Stockholm*
 Kenya, *Stockholm*
 Lesotho, *Stockholm*
 Liban, *Londres*¹
 *Stockholm*²
 Libye, *Stockholm*
 Liechtenstein, *Stockholm*
 Luxembourg, *Stockholm*
 Madagascar, *Stockholm*
 Malaisie, *Stockholm*
 Malawi, *Stockholm*
 Mali, *Stockholm*
 Malte, *Lisbonne*¹
 *Stockholm*²
 Maroc, *Stockholm*
 Maurice (Ile), *Stockholm*
 Mauritanie, *Stockholm*
 Mexique, *Stockholm*
 Monaco, *Stockholm*
 Mongolie, *Stockholm*
 Niger, *Stockholm*
 Nigéria, *Lisbonne*
 Norvège, *Stockholm*
 Nouvelle-Zélande, *Londres*¹
 *Stockholm*²
 Ouganda, *Stockholm*
 Pays-Bas, *Stockholm*
 Philippines, *Lisbonne*¹
 *Stockholm*²
 Pologne, *Stockholm*
 Portugal, *Stockholm*
 République centrafricaine, *Stockholm*
 République dominicaine, *La Haye*
 République slovaque, *Stockholm*
 République tchèque, *Stockholm*
 Roumanie, *Stockholm*
 Royaume-Uni, *Stockholm*
 Rwanda, *Stockholm*
 Saint-Marin, *Stockholm*
 Sénégal, *Stockholm*
 Slovénie, *Stockholm*
 Soudan, *Stockholm*
 Sri Lanka, *Londres*¹
 *Stockholm*²
 Suède, *Stockholm*
 Suisse, *Stockholm*
 Suriname, *Stockholm*
 Swaziland, *Stockholm*
 Syrie, *Londres*
 Tanzanie, *Lisbonne*¹
 *Stockholm*²
 Tchad, *Stockholm*
 Togo, *Stockholm*
 Trinité et Tobago, *Stockholm*
 Tunisie, *Stockholm*
 Turquie, *Londres*¹
 *Stockholm*²
 Ukraine, *Stockholm*
 Uruguay, *Stockholm*
 Vatican, *Stockholm*
 Viet Nam, *Stockholm*
 Yougoslavie, *Stockholm*

¹ Artikel 1 bis 12² Artikel 13 bis 30¹ Articles 1 to 12² Articles 13 to 30¹ Articles 1 à 12² Articles 13 à 30

Vietnam, *Stockholm*
 Zaire, *Stockholm*
 Zentralafrikanische Republik,
Stockholm
 Zypern, *Stockholm*
 (Insgesamt: 107 Staaten)

Zambia, *Lisbon*¹
*Stockholm*²
 Zimbabwe, *Stockholm*
 (Total: 107 States)

Zaire, *Stockholm*
 Zambie, *Lisbonne*¹
*Stockholm*²
 Zimbabwe, *Stockholm*
 (Total: 107 Etats)

2. Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens, unterzeichnet in Washington am 19. Juni 1970 (PCT)

Australien	(31.03.1980)*
Barbados	(12.03.1985)
Belgien ^{1,2}	(14.12.1981)
Benin ³	(26.02.1987)
Brasilien	(09.04.1978)
Bulgarien ⁶	(21.05.1984)
Burkina Faso ³	(21.03.1989)
Côte d'Ivoire ³	(30.04.1991)
Dänemark ¹	(01.12.1978)
Deutschland ¹	(24.01.1978)
Finnland ⁵	(01.10.1980)
Frankreich ^{1,2,6,7}	(25.02.1978)
Gabun ³	(24.01.1978)
Griechenland ^{1,2,4}	(09.10.1990)
Guinea ³	(27.05.1991)
Irland ^{1,2}	(01.08.1992)
Italien ^{1,2}	(28.03.1985)
Japan	(01.10.1978)
Kamerun ³	(24.01.1978)
Kanada	(02.01.1990)
Kongo ³	(24.01.1978)
Korea, Demokratische Volksrepublik	08.07.1980)
Korea, Republik	(10.08.1984)
Liechtenstein ^{1,4,8}	(19.03.1980)
Luxemburg ¹	(30.04.1978)
Madagaskar	(24.01.1978)
Malawi	(24.01.1978)
Mali ³	(19.10.1984)
Mauretanien ³	(13.04.1983)
Monaco ^{1,2}	(22.06.1979)
Mongolei	(27.05.1991)
Neuseeland	(01.12.1992)
Niederlande ^{1,9}	(10.07.1979)
Niger ³	(21.03.1993)
Norwegen ⁵	(01.01.1980)
Österreich ¹	(23.04.1979)
Polen ¹³	(25.12.1990)
Portugal	(24.11.1992)
Rumänien ⁶	(23.07.1979)
Russische Föderation ⁶	(25.12.1991)
Schweden ^{1,5}	(17.05.1978)
Schweiz ^{1,4,8}	(24.01.1978)
Senegal ³	(24.01.1978)
Slowakische Republik	(01.01.1993)
Spanien ^{1,4}	(16.11.1989)
Sri Lanka	(26.02.1982)
Sudan	(16.04.1984)

2. Patent Cooperation Treaty, done at Washington on 19 June 1970 (PCT)

Australia	(31.03.1980)*
Austria ¹	(23.04.1979)
Barbados	(12.03.1985)
Belgium ^{1,2}	(14.12.1981)
Benin ³	(26.02.1987)
Brazil	(09.04.1978)
Bulgaria ⁶	(21.05.1984)
Burkina Faso ³	(21.03.1989)
Cameroon ³	(24.01.1978)
Canada	(02.01.1990)
Central African Republic ³	(24.01.1978)
Chad ³	(24.01.1978)
Congo ³	(24.01.1978)
Côte d'Ivoire ³	(30.04.1991)
Czech Republic	(01.01.1993)
Denmark ¹	(01.12.1978)
Finland ⁵	(01.10.1980)
France ^{1,2,6,7}	(25.02.1978)
Gabon ³	(24.01.1978)
Germany ¹	(24.01.1978)
Greece ^{1,2,4}	(09.10.1990)
Guinea ³	(27.05.1991)
Hungary ⁶	(27.06.1980)
Ireland ^{1,2}	(01.08.1992)
Italy ^{1,2}	(28.03.1985)
Japan	(01.10.1978)
Korea, Democratic People's Republic of	(08.07.1980)
Korea, Republic of	(10.08.1984)
Liechtenstein ^{1,4,8}	(19.03.1980)
Luxembourg ¹	(30.04.1978)
Madagascar	(24.01.1978)
Malawi	(24.01.1978)
Mali ³	(19.10.1984)
Mauritania ³	(13.04.1983)
Monaco ^{1,2}	(22.06.1979)
Mongolia	(27.05.1991)
Netherlands ^{1,9}	(10.07.1979)
New Zealand	(01.12.1992)
Niger ³	(21.03.1993)
Norway ⁵	(01.01.1980)
Poland ¹³	(25.12.1990)
Portugal ¹	(24.11.1992)
Romania ⁶	(23.07.1979)
Russian Federation ⁶	(25.12.1991)
Senegal ³	(24.01.1978)
Slovak Republic	(01.01.1993)
Spain ^{1,4}	(16.11.1989)

2. Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970 (PCT)

Allemagne ¹	(24.01.1978)*
Australie	(31.03.1980)
Autriche ¹	(23.04.1979)
Barbade	(12.03.1985)
Belgique ^{1,2}	(14.12.1981)
Bénin ³	(26.02.1987)
Brésil	(09.04.1978)
Bulgarie ⁶	(21.05.1984)
Burkina Faso ³	(21.03.1989)
Cameroon ³	(24.01.1978)
Canada	(02.01.1990)
Congo ³	(24.01.1978)
Corée, République de	(10.08.1984)
Corée, République populaire démocratique de	(08.07.1980)
Côte d'Ivoire ³	(30.04.1991)
Danemark ¹	(01.12.1978)
Espagne ^{1,4}	(16.11.1989)
Etats-Unis d'Amérique ^{11,12}	(24.01.1978)
Fédération de Russie ⁶	(25.12.1991)
Finlande ⁵	(01.10.1980)
France ^{1,2,6,7}	(25.02.1978)
Gabon ³	(24.01.1978)
Grèce ^{1,2,4}	(09.10.1990)
Guinée ³	(27.05.1991)
Hongrie ⁶	(27.06.1980)
Irlande ^{1,2}	(01.08.1992)
Italie ^{1,2}	(28.03.1985)
Japon	(01.10.1978)
Liechtenstein ^{1,4,8}	(19.03.1980)
Luxembourg ¹	(30.04.1978)
Madagascar	(24.01.1978)
Malawi	(24.01.1978)
Mali ³	(19.10.1984)
Mauritanie ³	(13.04.1983)
Monaco ^{1,2}	(22.06.1979)
Mongolie	(27.05.1991)
Niger ³	(21.03.1993)
Norvège ⁵	(01.01.1980)
Nouvelle-Zélande	(01.12.1992)
Pays-Bas ^{1,9}	(10.07.1979)
Pologne ¹³	(25.12.1990)
Portugal ¹	(24.11.1992)
République centrafricaine ³	(24.01.1978)
République slovaque	(01.01.1993)
République tchèque	(01.01.1993)

Togo ³	(24.01.1978)	Sri Lanka	(26.02.1982)	Roumanie ⁶	(23.07.1979)
Tschad ³	(24.01.1978)	Sudan	(16.04.1984)	Royaume-Uni ^{1,10}	(24.01.1978)
Tschechische Republik	(01.01.1993)	Sweden ^{1,5}	(17.05.1978)	Sénégal ³	(24.01.1978)
Ukraine	(25.12.1991)	Switzerl and ^{1,4, 8}	(24.01.1978)	Soudan	(16.04.1984)
Ungarn ⁶	(27.06.1980)	Togo ³	(24.01.1978)	Sri Lanka	(26.02.1982)
Vereinigtes Königreich ^{1,10}	(24.01.1978)	Ukraine	(25.12.1991)	Suède ^{1,5}	(17.05.1978)
Vereinigte Staaten		United Kingdom ^{1,10}	(24.01.1978)	Suisse ^{1,4,8}	(24.01.1978)
von Amerika ^{11,12}	(24.01.1978)	United States of		Tchad ³	(24.01.1978)
Vietnam	(10.03.1993)	America ^{11,12}	(24.01.1978)	Togo ³	(24.01.1978)
Zentralafrikanische		Viet Nam	(10.03.1993)	Ukraine	(25.12.1991)
Republik ³	(24.01.1978)			Viet Nam	(10.03.1993)
(Insgesamt: 56 Staaten)		(Total: 56 States)		(Total: 56 Etats)	

* Für jeden Staat ist der Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ratifikation oder des Beitritts angegeben.

¹ Der Staat ist auch Vertragsstaat des EPÜ

² Jede Bestimmung dieses Staates in einer internationalen Anmeldung gilt als Hinweis auf den Wunsch, ein europäisches Patent für diesen Staat zu erhalten (Art 45 (2) PCT).

³ Der Staat ist auch Mitglied der Afrikanischen Organisation für geistiges Eigentum (OAPI) Jede Bestimmung dieses Staates in einer internationalen Anmeldung gilt als Bestimmung aller Mitgliedstaaten der OAPI, die auch Vertragsstaaten des PCT sind (Art 45 (2) PCT).

⁴ Für diesen Staat ist Kapitel II PCT nicht verbindlich.

⁵ Der Staat hat den Vorbehalt nach Art 64 (2) a) ii) PCT gemacht.

⁶ Der Staat hat den Vorbehalt nach Art. 64 (5) PCT gemacht

⁷ Einschließlich aller überseeischen Départements und Gebiete

⁸ Jede Bestimmung dieses Staates in einer internationalen Anmeldung gilt als gemeinsame Bestimmung der Schweiz und Liechtensteins (Art. 45 (2) PCT i. V mit Art 3 des Patentschutzvertrags zwischen der Schweiz und Liechtenstein, vgl. ABI EPA 1980, 407).

⁹ Ratifikation für das Königreich in Europa und die Niederländischen Antillen/Aruba.

¹⁰ Der Vertrag findet Anwendung auf Hongkong mit Wirkung vom 15 April 1981 und auf die Insel Man mit Wirkung vom 29. Oktober 1983

¹¹ Der Staat hat den Vorbehalt nach Art. 64 (3) a) und 64 (4) a) PCT gemacht.

¹² Der Vertrag findet auf alle Gebiete Anwendung, für die dieser Staat völkerrechtliche Verantwortlichkeit übernimmt

¹³ Der Staat hat den Vorbehalt nach Art 64 (2) a) i) und ii) PCT gemacht

* The date on which ratification or accession took effect is indicated for each State

¹ Is also a Contracting State of the EPC

² Any designation of this State in an international application is treated in the same way as an indication of the wish to obtain a European patent designating such State (Art. 45(2) PCT).

³ Is also a Member State of the African Intellectual Property Organisation (OAPI) Any designation of this State in an international application is treated in the same way as a designation of all the other Member States of OAPI which are also parties to the PCT (Art. 45(2) PCT)

⁴ Is not bound by Chapter II PCT.

⁵ Has made the reservation provided for in Art 64(2)(a)(ii) PCT.

⁶ Has made the reservation provided for in Art 64(5) PCT

⁷ Including all Overseas Departments and Territories.

⁸ Any designation of this State in an international application is treated in the same way as a joint designation of Switzerland and Liechtenstein (Art. 45(2) PCT in conjunction with Art 3 of the Patent Treaty between Switzerland and Liechtenstein, see OJ EPO 1980, 407).

⁹ Ratification for the Kingdom in Europe and the Netherlands Antilles/Aruba.

¹⁰ The Treaty extends to the territory of Hong Kong with effect from 15 April 1981 and to the Isle of Man with effect from 29 October 1983.

¹¹ Has made the reservation provided for in Art. 64(3)(a) and 64(4)(a) PCT

¹² The Treaty extends to all areas for which this State has international responsibility

¹³ Has made the reservation provided for in Art. 64(2)(a)(i) and (ii) PCT.

* Pour chaque Etat est indiquée la date de prise d'effet de la ratification ou de l'adhésion.

¹ L'Etat est également un Etat contractant de la CBE

² Toute désignation de cet Etat dans une demande internationale est assimilée à l'indication du désir d'obtenir un brevet européen pour ledit Etat (art. 45.2) du PCT)

³ L'Etat est également membre de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI). Toute désignation de cet Etat dans une demande internationale est assimilée à une désignation de tous les autres Etats membres de l'OAPI qui sont également parties au PCT (art. 45.2 du PCT)

⁴ Etat non lié par le chapitre II du PCT

⁵ L'Etat a fait la réserve prévue à l'art. 64.2)a)ii) du PCT

⁶ L'Etat a fait la réserve prévue à l'art 64.5) du PCT

⁷ Y compris les départements et territoires d'outre-mer.

⁸ Toute désignation de cet Etat dans une demande internationale est assimilée à une désignation conjointe de la Suisse et du Liechtenstein (art 45.2) du PCT ensemble l'art. 3 du Traité sur les brevets entre la Suisse et le Liechtenstein, cf. JO OEB 1980, 407).

⁹ Ratification pour le Royaume en Europe et pour les Antilles néerlandaises/Aruba.

¹⁰ Le Traité s'applique au territoire de Hong-Kong à partir du 15 avril 1981 et à l'île de Man à partir du 29 octobre 1983

¹¹ L'Etat a fait les réserves prévues aux art 64.3)a) et 64.4)a) du PCT.

¹² Le Traité s'applique à toutes les régions pour lesquelles cet Etat exerce des responsabilités internationales

¹³ L'Etat a fait la réserve prévue à l'art 64.2)a) i) et ii) du PCT

3. Budapester Vertrag über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren, unterzeichnet in Budapest am 28. April 1977

Australien	(07.07.1987)*
Belgien	(15.12.1983)
Bulgarien	(19.08.1980)
Dänemark	(01.07.1985)
Deutschland	(20.01.1981)
Finnland	(01.09.1985)
Frankreich	(19.08.1980)
Italien	(23.03.1986)
Japan	(19.08.1980)
Korea, Republik	(28.03.1988)
Liechtenstein	(19.08.1981)
Niederlande	(02.07.1987)
Norwegen	(01.01.1986)
Österreich	(26.04.1984)
Philippinen	(21.10.1981)
Russische Föderation	(25.12.1991)
Schweden	(01.10.1983)
Schweiz	(19.08.1981)
Slowakische Republik	(01.01.1993)
Spanien	(19.03.1981)
Tschechische Republik	(01.01.1993)
Ungarn	(19.08.1980)
Vereinigtes Königreich	(29.12.1980)
Vereinigte Staaten von Amerika	(19.08.1980)

(Insgesamt: 24 Staaten)

3.1 Nach Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a des Budapester Vertrags von zwischenstaatlichen Organisationen für gewerbliches Eigentum eingereichte Erklärungen¹

Europäische Patentorganisation
(26.11.1980)²

3. Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure, done at Budapest on 28 April 1977

Australia	(07.07.1987)*
Austria	(26.04.1984)
Belgium	(15.12.1983)
Bulgaria	(19.08.1980)
Czech Republic	(01.01.1993)
Denmark	(01.07.1985)
Finland	(01.09.1985)
France	(19.08.1980)
Germany	(20.01.1981)
Hungary	(19.08.1980)
Italy	(23.03.1986)
Japan	(19.08.1980)
Korea, Republic of	(28.03.1988)
Liechtenstein	(19.08.1981)
Netherlands	(02.07.1987)
Norway	(01.01.1986)
Philippines	(21.10.1981)
Russian Federation	(25.12.1991)
Slovak Republic	(01.01.1993)
Spain	(19.03.1981)
Sweden	(01.10.1983)
Switzerland	(19.08.1981)
United Kingdom	(29.12.1980)
United States of America	(19.08.1980)

(Total: 24 States)

3.1 Declarations filed under Article 9(1)(a) of the Budapest Treaty by Intergovernmental Industrial Property Organisations¹

European Patent Organisation
(26.11.1980)²

3. Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, fait à Budapest le 28 avril 1977

Allemagne	(20.01.1981)*
Australie	(07.07.1987)
Autriche	(26.04.1984)
Belgique	(15.12.1983)
Bulgarie	(19.08.1980)
Corée, République de	(28.03.1988)
Danemark	(01.07.1985)
Espagne	(19.03.1981)
Etats-Unis d'Amérique	(19.08.1980)
Fédération de Russie	(25.12.1991)
Finlande	(01.09.1985)
France	(19.08.1980)
Hongrie	(19.08.1980)
Italie	(23.03.1986)
Japon	(19.08.1980)
Liechtenstein	(19.08.1981)
Norvège	(01.01.1986)
Pays-Bas	(02.07.1987)
Philippines	(21.10.1981)
République slovaque	(01.01.1993)
République tchèque	(01.01.1993)
Royaume-Uni	(29.12.1980)
Suède	(01.10.1983)
Suisse	(19.08.1981)

(Total: 24 Etats)

3.1 Déclarations déposées conformément à l'article 9.1) a) du Traité de Budapest par des organisations intergouvernementales de propriété industrielle¹

Organisation européenne des brevets
(26.11.1980)²

* Für jeden Staat ist der Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ratifikation oder des Beitritts angegeben

¹ Gemäß der Erklärung erkennt die Organisation nach Artikel 3(1) a) des Vertrags die Tatsache und den Zeitpunkt der Hinterlegung eines Mikroorganismus bei jeder internationalen Hinterlegungsstelle sowie die Tatsache an, daß die gelieferte Probe eine Probe des hinterlegten Mikroorganismus ist

² Zeitpunkt des Wirksamwerdens; vgl. ABI EPA 1980, 380

¹ The date on which ratification or accession took effect is indicated for each State

¹ In accordance with the declaration the Organisation recognises, pursuant to Article 3(1)(a) of the Treaty, the fact and date of the deposit of a micro-organism made with an international depositary authority as well as the fact that what is furnished as a sample is a sample of the deposited micro-organism

² Date of effect; see OJ EPO 1980,380

* Pour chaque Etat est indiquée la date de prise d'effet de la ratification ou de l'adhésion

¹ Aux termes de la déclaration l'Organisation reconnaît, conformément à l'article 3(1)a) du Traité, le fait et la date du dépôt d'un micro-organisme effectué auprès d'une autorité de dépôt internationale ainsi que le fait que ce qui est remis en tant qu'échantillon est un échantillon du micro-organisme déposé

² Date d'effet, voir à ce sujet JO OEB 1980, 380.

3.2
Internationale Hinterlegungsstellen
nach Artikel 7 des Budapester Vertrags

Internationale Hinterlegungsstelle¹

Agricultural Research Service Culture Collection (NRRL)

1815 North University Street
Peoria, Illinois 61604
United States of America
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1981, 29, 188;
1983, 424, 1987, 396.

All-Union Institute of Genetics and Industrial Cultivation of Microorganisms of the Corporation Pharmindustry (VKPM)²

Dorozhnaya Street No. 8
113545 Moscow
Russian Federation
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1987, 421.

All-Union Scientific Centre of Antibiotics (VNIIA)³

Nagatinskaya Street 3-a
113105 Moscow
Russian Federation
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1987, 421.

American Type Culture Collection (ATCC)

12301 Parklawn Drive
Rockville, Maryland 20852
United States of America
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1981, 29, 187;
1989, 430; 1991, 415; 1992, 489.

Australian Government Analytical Laboratories (AGAL)

New South Wales Regional Laboratory
1 Suakin Street
Pymble, NSW 2073
Australia
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1988, 467,
475.

3.2
International Depository Authorities
under Article 7 of the Budapest Treaty

International Depository Authority¹

Belgian Coordinated Collections of Microorganisms (BCCM)

Prime Minister's Services
Science Policy Office
Rue de la Science 8
B-1040 Brussels
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1992, 549.

Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS)

Oosterstraat 1
Postbus 273
NL-3740 AG Baarn
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1981, 379,
400; 1984, 245; 1985, 258; 1992, 101.

Colección Española de Cultivos Tipo (CECT)

Departamento de Microbiología
Facultad de Ciencias Biológicas
E-46100 Burjassot (Valencia)
Spain
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1992, 552.

Collection Nationale de Cultures de Micro-organismes (CNCM)

Institut Pasteur
28, rue du Dr. Roux
F-75724 Paris Cedex 15
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1984, 442,
447; 1989, 62.

3.2
Autorités de dépôt internationales
selon l'article 7 du Traité de Budapest

Autorité de dépôt internationale¹

Culture Collection of Algae and Protozoa (CCAP)

1. Institute of Freshwater Ecology
Windermere Laboratory
Far Sawrey
Ambleside
GB-Cumbria LA22 0LP
2. Dunstaffnage Marine Laboratory
P.O. Box 3
Oban
GB-Argyll, Scotland PA34 4AD
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1982, 403,
406; 1987, 88; 1991, 246.

Czechoslovak Collection of Microorganisms (CCM)

Ceskoslovenská sbírka mikroorganismů Masarykovy university
ul. Tvrdeho č. 14
602 00 Brno
Czech Republic
Industrial Property, 1992, 211, *La Propriété industrielle* 1992, 223.

Czechoslovak Collection of Yeasts (CCY)

Ceskoslovenská sbírka kvasinek při Chemickém ústavu Slovenské akademie věd
Dúbravská cesta 9
842 38 Bratislava
Slovak Republic
Industrial Property, 1992, 211, *La Propriété industrielle* 1992, 223.

DSM-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH

Mascheroder Weg 1b
W-3300 Braunschweig
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1981, 379;
1991, 241; 1992, 554.

¹ Informationen betreffend die Arten von entgegengenommenen Mikroorganismen, die erhobenen Gebühren sowie die Erfordernisse gemäß Regel 6.3 des Budapester Vertrags sind in den unter dem Namen der Hinterlegungsstelle angegebenen Ausgaben des ABI. EPA veröffentlicht.

Vgl. auch *Industrial Property* 1993, 27 bzw. *La Propriété industrielle* 1993, 28 und den *Guide to the Deposit of Micro-organisms under the Budapest Treaty*, veröffentlicht durch WIPO, 34 chemin des Colombettes, CH-1211 Genf 20.

² früher "USSR Research Institute for Genetics and Industrial Microorganism Breeding of the USSR Ministry of the Medical and Microbiological Industry (VNII Genetika)"

³ früher "USSR Research Institute for Antibiotics of the USSR Ministry of the Medical and Microbiological Industry (VNIIA)"

¹ Information regarding kinds of micro-organisms accepted by the authority, fees as well as requirements under Rule 6.3 of the Budapest Treaty is published in the issues of the OJ EPO referred to under the Authority's name.

See also *Industrial Property* 1993, 27 and *Guide to the Deposit of Microorganisms under the Budapest Treaty*, published by WIPO, 34 chemin des Colombettes, CH-1211 Geneva 20.

² formerly called "USSR Research Institute for Genetics and Industrial Microorganism Breeding of the USSR Ministry of the Medical and Microbiological Industry (VNII Genetika)"

³ formerly called "USSR Research Institute for Antibiotics of the USSR Ministry of the Medical and Microbiological Industry (VNIIA)"

¹ Les informations relatives aux types de micro-organismes acceptés par l'autorité, aux taxes ainsi qu'aux exigences en vertu de la règle 6.3 du Traité figurent dans les numéros du JO OEB mentionnés sous le nom de l'autorité.

Cf. également *La Propriété industrielle* 1993, 28, et le *Guide du dépôt des micro-organismes selon le Traité de Budapest*, publié par l'OMPI, 34, chemin des Colombettes, CH-1211 Genève 20.

² anciennement dénommé "USSR Research Institute for Genetics and Industrial Microorganism Breeding of the USSR Ministry of the Médical and Microbiological Industry (VNII Genetika)"

³ anciennement dénommé "USSR Research Institute for Antibiotics of the USSR Ministry of the Medical and Microbiological Industry (VNIIA)"

Internationale Hinterlegungsstelle¹**European Collection of Animal Cell Cultures (ECACC)**

Vaccine Research and Production
Laboratory
Public Health Laboratory Service
Centre for Applied Microbiology and
Research
Porton Down
GB-Salisbury, Wiltshire SP4 0JG
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1984, 496,
533; 1985, 256, 376; 1987, 344; 1991,
247.

Institute of Biochemistry and Physiology of Microorganisms of the Russian Academy of Sciences (IBFM-VKM)⁴

Puschchino-na-Oke,
142292, Moscow Region
Russian Federation
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1987, 421.

International Mycological Institute (IMI)

Bakeham Lane
Englefield Green
GB-Egham, Surrey, TW20 9TY
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1983, 146,
153; 1989, 270; 1990, 184; 1992, 488.

Korean Collection for Type Cultures (KCTC)

Genetic Engineering Research Institute
Korea Institute of Science and
Technology
305-333, I Oun-Dong
Yusong-Gu
Taejeon
Republic of Korea
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1990, 454;
1991, 462.

International Depository Authority¹**Korean Culture Center of Micro-organisms (KCCM)**

College of Engineering
Yonsei University
Sodaemun gu, Seoul
120-749 Republic of Korea
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1990, 454.

National Bank for Industrial Micro-organisms and Cell Cultures (NBIMCC)

125, Lenin Blvd., Block 2
Sofia
Bulgaria
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1987, 541.

National Collection of Agricultural and Industrial Microorganisms (NCAIM) Mezőgazdasági és Ipari Mikroorganizmusok Magyar Nemzeti Gyűjteménye (MIMING)

Department of Microbiology and
Biotechnology
University of Horticulture and the Food
Industry
Somlói út 14-16
H-1118 Budapest
Hungary
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1986, 230;
1987, 90.

National Collection of Food Bacteria (NCFB)

AFRC Institute of Food Research
Reading Laboratory
GB-Shinfield, Reading RG2 9AT
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1990, 305.

Autorité de dépôt internationale¹**National Collection of Type Cultures (NCTC)**

Central Public Health Laboratory
61 Colindale Avenue
GB-London NW9 5HT
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1982, 311.

National Collection of Yeast Cultures (NCYC)

AFRC Institute of Food Research
Norwich Laboratory
Colney Lane
GB-Norwich, Norfolk NR4 7UA
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1982, 20;
1988, 322; 1990, 185.

National Collections of Industrial and Marine Bacteria Ltd. (NCIMB)

23, St. Machar Drive
GB-Aberdeen AB2 1RY, Scotland
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1982, 160;
1987, 89; 1988, 206, 416; 1990, 184;
1991, 370.

National Institute of Bioscience and Human-Technology (NIBHT)⁵

Agency of Industrial Science and
Technology
Ministry of International Trade and
Industry
1-3, Higashi 1-chome
Tsukuba-shi
Ibaraki-ken 305
Japan
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1981, 173;
1988, 118; 1989, 270.

⁴ früher "Institute of Micro-Organism Biochemistry and Physiology of the USSR Academy of Science (IBFM)"

⁵ Bis 31. März 1993 "Fermentation Research Institute (FRI)"

⁴ formerly called "Institute of Micro-Organism Biochemistry and Physiology of the USSR Academy of Science (IBFM)"

⁵ Up to 31 March 1993 called "Fermentation Research Institute (FRI)"

⁴ anciennement dénommé "Institute of Micro-Organism Biochemistry and Physiology of the USSR Academy of Science (IBFM)"

⁵ Jusqu'au 31 mars 1993 dénommé "Fermentation Research Institute (FRI)"

II. EUROPÄISCHE ÜBEREINKOMMEN**1. Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente vom 5. Oktober 1973 (Europäisches Patentübereinkommen)**

Belgien ¹	(07.10.1977)*
Deutschland ¹	(07.10.1977)
Dänemark ^{1,6}	(01.01.1990)
Frankreich ^{1,2}	(07.10.1977)
Griechenland ¹	(01.10.1986)
Irland ¹	(01.08.1992)
Italien ¹	(01.12.1978)
Liechtenstein ^{1,3}	(01.04.1980)
Luxemburg ¹	(07.10.1977)
Monaco ¹	(01.12.1991)
Niederlande ^{1,4}	(07.10.1977)
Österreich ¹	(01.05.1979)
Portugal ¹	(01.01.1992)
Schweden ¹	(01.05.1978)
Schweiz ^{1,3}	(07.10.1977)
Spanien ¹	(01.10.1986)
Vereinigtes Königreich ^{1,5}	(07.10.1977)
(Insgesamt: 17 Staaten)	

II. EUROPEAN CONVENTIONS**1. Convention on the Grant of European Patents of 5 October 1973 (European Patent Convention)**

Austria ¹	(01.05.1979)*
Belgium ¹	(07.10.1977)
Denmark ^{1,6}	(01.01.1990)
France ^{1,2}	(07.10.1977)
Germany ¹	(07.10.1977)
Greece ¹	(01.10.1986)
Ireland ¹	(01.08.1992)
Italy ¹	(01.12.1978)
Liechtenstein ^{1,3}	(01.04.1980)
Luxembourg ¹	(07.10.1977)
Monaco ¹	(01.12.1991)
Netherlands ^{1,4}	(07.10.1977)
Portugal ¹	(01.01.1992)
Spain ¹	(01.10.1986)
Sweden ¹	(01.05.1978)
Switzerland ^{1,3}	(07.10.1977)
Un ted Kingdom ^{1,5}	(07.10.1977)
(Total: 17 States)	

II. CONVENTIONS EUROPEENNES**1. Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973 (Convention sur le brevet européen)**

Allemagne ¹	(07.10.1977)*
Autriche ¹	(01.05.1979)
Belgique ¹	(07.10.1977)
Danemark ^{1,6}	(01.01.1990)
Espagne ¹	(01.10.1986)
France ^{1,2}	(07.10.1977)
Grèce ¹	(01.10.1986)
Irlande ¹	(01.08.1992)
Italie ¹	(01.12.1978)
Liechtenstein ^{1,3}	(01.04.1980)
Luxembourg ¹	(07.10.1977)
Monaco ¹	(01.12.1991)
Pays-Bas ^{1,4}	(07.10.1977)
Portugal ¹	(01.01.1992)
Royaume-Uni ^{1,5}	(07.10.1977)
Suède ¹	(01.05.1978)
Suisse ^{1,3}	(07.10.1977)
(Total: 17 Etats)	

* Für jeden Staat ist der Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ratifikation angegeben

¹ Der Staat ist auch Vertragsstaat des PCT

² Das EPÜ findet ebenfalls Anwendung auf die französischen Süd- und Antarktisgebiete Wallis und Futuna sowie das Département Saint-Pierre und Miquelon

³ Jede Benennung dieses Staates gilt als gemeinsame Benennung der Schweiz und Liechtensteins (Art. 142(1) EPÜ i. V. mit Art. 2 des Patent-schutzvertrags zwischen der Schweiz und Liechtenstein, vgl. ABI, EPA 1980, 407).

⁴ Das EPÜ findet keine Anwendung auf das Gebiet der Niederländischen Antillen/Aruba

⁵ Das EPÜ findet auch Anwendung auf die Insel Man Wegen der Möglichkeit, europäische Patente (UK) in überseeischen Staaten und Gebieten registrieren zu lassen, vgl. ABI, EPA 1992, 333.

⁶ Auf Grönland und die Färöer-Inseln ist das EPÜ nicht anwendbar

* The date ratification took effect is indicated for each State

¹ Is also a Contracting State of the PCT.

² The EPC is also applicable to the French Southern and Antarctic territories, Wallis and Futuna and the Département St -Pierre-et-Miquelon.

³ Any designation of this State is treated in the same way as a joint designation of Switzerland and Liechtenstein (Art. 142(1) EPC in conjunction with Art. 2 of the Patent Treaty between Switzerland and Liechtenstein. see OJ EPO 1980, 407).

⁴ The EPC is not applicable to the territory of the Netherlands Antilles/Aruba.

⁵ The EPC is also applicable to the Isle of Man. For further information on the registration of European patents (UK) in overseas States and territories, see OJ EPO 1992, 333.

⁶ The EPC does not apply to Greenland and the Faroe Islands

* Pour chaque Etat est indiquée la date de prise d'effet de la ratification.

¹ L'Etat est également un Etat contractant du PCT

² La CBE est applicable également aux terres australes et antarctiques françaises, à Wallis et Futuna, et au département de Saint-Pierre-et-Miquelon.

³ Toute désignation de cet Etat est assimilée à une désignation conjointe de la Suisse et du Liechtenstein (art. 142(1) de la CBE ensemble l'art. 2 du Traité sur les brevets entre la Suisse et le Liechtenstein, cf. JO OEB 1980, 407).

⁴ La CBE n'est pas applicable aux Antilles néerlandaises/Aruba

⁵ La CBE est applicable également à l'île de Man. Concernant les possibilités d'enregistrement des brevets européens (UK) dans des Etats et territoires d'outre-mer, voir JO OEB 1992, 333.

⁶ La CBE n'est pas applicable au Groenland et aux îles Féroé.

1.1 Für die Zwecke der Regeln 28 und 28a EPÜ anerkannte Hinterlegungsstellen für Mikroorganismen

- a) Internationale Hinterlegungsstellen nach dem Budapester Vertrag, vorstehend unter I.3.2 aufgeführt.
- b) Folgende aufgrund eines Abkommens mit dem EPA anerkannte Hinterlegungsstellen:

1.1 Micro-organism depositary institutions recognised for the purposes of Rules 28 and 28a EPC

- (a) International depositary authorities under the Budapest Treaty, indicated in I.3.2 above.
- (b) The following depositary institutions, recognised under an agreement with the EPO:

1.1 Autorités de dépôt de micro-organismes habilitées aux fins des règles 28 et 28bis CBE

- a) Autorités de dépôt internationales conformément au Traité de Budapest, indiquées à la rubrique I.3.2 ci-dessus.
- b) Autorités de dépôt suivantes habilitées sur la base d'un accord avec l'OEB:

Hinterlegungsstelle* / Depositary Institution* / Autorité de dépôt*		
COLLECTION NATIONALE DE MICRO-ORGANISMES (CNCM) Institut Pasteur 28, rue du Dr. Roux F-75724 Paris Cedex 15 ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1982, 452; 1989, 51.	INSTITUTE FOR FERMENTATION OSAKA (IFO) 17-85, Juso-honmachi 2-chome Yodogawa-ku Osaka 532 Japan ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1983, 201; 1985, 19.	FORSCHUNGSINSTITUT BORSTEL Institut für experimentelle Biologie und Medizin (FIB) W-2061 Borstel ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1984, 323.

* Weitere Informationen betreffend die Arten von entgegengenommenen Mikroorganismen, die Erfordernisse der Hinterlegungsstelle gemäß Nr 13 des Abkommens und die gemäß Nr 26 erhobenen Gebühren sind in den unter dem Namen der Hinterlegungsstelle angegebenen Ausgaben des ABI EPA veröffentlicht

* Further information regarding kinds of micro-organisms that may be accepted, the Institution's requirements under point 13 of the Agreement and the fees charged under point 26 is published in the issues of the OJ EPO referred to under the Institution's name

* D'autres informations telles que les types de micro-organismes dont le dépôt est accepté, les exigences de l'autorité en vertu du point 13 de l'Accord et les taxes perçues en vertu du point 26 figurent dans les numéros du JO OEB mentionnés sous le nom de l'autorité

1.2 Vom Präsidenten des EPA gemäß Regel 28 Absatz 5 Buchstabe b EPÜ anerkannte mikrobiologische Sachverständige

Das Verzeichnis der vom Präsidenten des EPA gemäß Regel 28 (5) b EPÜ anerkannten mikrobiologischen Sachverständigen ist unter Angabe ihrer Arbeitsgebiete im ABI. EPA 1992, 470 veröffentlicht

1.2 Microbiological experts recognised by the President of the EPO in accordance with Rule 28, paragraph 5(b), EPC

The list of microbiological experts recognised by the President of the EPO in accordance with Rule 28(5)(b) EPC, with an indication of their fields of activity, was published in OJ EPO 1992, 470.

1.2 Experts en microbiologie agréés par le Président de l'OEB conformément à la règle 28, paragraphe 5, lettre b) CBE

La liste des experts en microbiologie agréés par le Président de l'OEB conformément à la règle 28 (5) b) CBE, indiquant leurs domaines d'activité, a été publiée au JO OEB 1992, 470.

2. Vereinbarung über Gemeinschaftspatente vom 15. Dezember 1989

Unterzeichnerstaaten*

Belgien
Dänemark
Deutschland
Griechenland
Frankreich
Irland
Italien
Luxemburg
Niederlande
Portugal
Spanien
Vereinigtes Königreich
(Insgesamt: 12 Staaten)

2. Agreement relating to Community patents of 15 December 1989

Signatory States*

Belgium
Denmark
France
Germany
Greece
Ireland
Italy
Luxembourg
Netherlands
Portugal
Spain
United Kingdom
(Total: 12 States)

2. Accord en matière de brevets communautaires du 15 décembre 1989

Etats signataires*

Allemagne
Belgique
Danemark
Espagne
France
Grèce
Irlande
Italien
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
(Total: 12 Etats)

* Nach Artikel 10 der Vereinbarung tritt diese Vereinbarung am ersten Tag des dritten Monats in Kraft, der auf die Hinterlegung der Ratifikationsurkunde durch denjenigen der zwölf Staaten folgt, der diese Förmlichkeit als letzter vornimmt

* In accordance with Article 10 of the Agreement, this Agreement will enter into force on the first day of the third month following the deposit of the instrument of ratification by the last of the twelve States to take this step.

* Conformément à l'article 10 de l'Accord, cet Accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification par celui des douze Etats qui procède le dernier à cette formalité

3. Convention sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention, du 27 novembre 1963

Allemagne	(01.08.1980)*
Danemark	(30.12.1989)
France	(01.08.1980)
Irlande	(01.08.1980)
Italie	(18.05.1981)
Liechtenstein	(01.08.1980)
Luxembourg	(01.08.1980)
Pays-Bas	(03.12.1987)
Royaume-Uni	(01.08.1980)
Suède	(01.08.1980)
Suisse	(01.08.1980)

(Total: 11 Etats)

3. Convention on the Unification of Certain Points of Substantive Law on Patents for Invention, of 27 November 1963

Denmark	(30.12.1989)*
France	(01.08.1980)
Germany	(01.08.1980)
Ireland	(01.08.1980)
Italy	(18.05.1981)
Liechtenstein	(01.08.1980)
Luxembourg	(01.08.1980)
Netherlands	(03.12.1987)
Sweden	(01.08.1980)
Switzerland	(01.08.1980)
United Kingdom	(01.08.1980)

(Total: 11 States)

3. Convention sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention, du 27 novembre 1963

Allemagne	(01.08.1980)*
Danemark	(30.12.1989)
France	(01.08.1980)
Irlande	(01.08.1980)
Italie	(18.05.1981)
Liechtenstein	(01.08.1980)
Luxembourg	(01.08.1980)
Pays-Bas	(03.12.1987)
Royaume-Uni	(01.08.1980)
Suède	(01.08.1980)
Suisse	(01.08.1980)

(Total: 11 Etats)

* Für jeden Staat ist der Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ratifikation angegeben

* The date on which ratification took effect is indicated for each State

* Pour chaque Etat est indiquée la date de prise d'effet de la ratification

INTERNATIONALE AUSSTELLUNGEN NACH ARTIKEL 55 EPÜ

1 Die folgende Liste enthält für die Zwecke von Artikel 55 (1) b) EPÜ die internationalen Ausstellungen im Sinne des am 22. November 1928 in Paris unterzeichneten und zuletzt am 30. November 1972 revidierten Übereinkommens über internationale Ausstellungen, die bislang für die Jahre 1993 bis 1996 vom Internationalen Ausstellungsbüro registriert worden sind.

INTERNATIONAL EXHIBITIONS AS REFERRED TO IN ARTICLE 55 EPC

1. The following list enumerates, for purposes of the application of Article 55(1)(b) EPC, those international exhibitions falling within the terms of the Convention on international exhibitions signed at Paris on 22 November 1928 and last revised on 30 November 1972 which have been registered so far by the International Exhibition Bureau for the period 1993-1996

EXPOSITIONS INTERNATIONALES VISEES A L'ARTICLE 55 CBE

1. La liste suivante énumère, aux fins de l'application de l'article 55(1)b) CBE, les expositions internationales au sens de la Convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928 et révisée en dernier lieu le 30 novembre 1972, qui ont été enregistrées jusqu'à présent par le Bureau international des expositions, pour la période 1993-1996

Zeitraum / Period / Période	Ort / Place / Lieu	Thema ¹ / Theme ¹ / Thème ¹
23.4.-17.10.1993	STUTTGART ² (DE)	IGA 93 – Gartenbauausstellung IGA 93 – Horticulture IGA 93 – Horticulture
7.8.-7.11.1993	TAEJON ² (KR)	Die Herausforderung eines neuen Wegs für die Entwicklung The Challenge of a New Road to Development Le défi d'une nouvelle voie pour le développement
11.5.-4.10.1996	BUDAPEST ² (HU)	Kommunikation für eine bessere Welt Communication for a better world Communication pour un monde meilleur

2. Die Offenbarung einer Erfindung auf einer dieser Ausstellungen durch den Anmelder oder seinen Rechtsvorgänger kann einer europäischen Patentanmeldung nicht entgegengehalten werden, wenn sie nicht früher als **sechs Monate** vor Einreichung der Anmeldung erfolgt ist und sofern der Anmelder bei Einreichung der Anmeldung erklärt, daß die Erfindung tatsächlich zur Schau gestellt worden ist, und er innerhalb von vier Monaten nach Einreichung der Anmeldung die in Regel 23 EPÜ vorgesehene Ausstellungsbescheinigung einreicht

2. The disclosure of an invention at one of these exhibitions by the applicant or his legal predecessor is not prejudicial to a European patent application if it occurred no earlier than **six months** preceding the filing of the application and provided the applicant states, when filing the application, that the invention has been so displayed and submits, within four months of the filing of the application, the certificate of exhibition referred to in Rule 23 EPC.

2. La divulgation d'une invention à l'une de ces expositions, par le demandeur ou son prédécesseur en droit, n'est pas opposable à une demande de brevet européen lorsqu'elle n'est pas intervenue plus tôt que **six mois** avant le dépôt de la demande et pour autant que le demandeur déclare, lors du dépôt de la demande, que l'invention a été réellement exposée et qu'il produise, dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande, l'attestation d'exposition visée à la règle 23 CBE.

¹ Nur die französische Bezeichnung der Ausstellungsthemen ist die offizielle Bezeichnung

² Fachausstellung.

¹ Only the French version of the exhibition themes is the official version

² Specialised exhibition

¹ Seule la version française des thèmes des expositions est la version officielle

² Exposition spécialisée

GEBÜHREN**Hinweise für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen*****1. Geltende Fassung der Gebührenordnung und des Gebührenverzeichnisses**

Die ab 1. Oktober 1992 geltende Fassung der Gebührenordnung ergibt sich aus der Textausgabe Europäisches Patentübereinkommen (6. Auflage, Juli 1991) in Verbindung mit dem Beschluß des Verwaltungsrats vom 5. Juni 1992 zur Änderung der Gebührenordnung (ABI. EPA 1992, 344). Auf die Vorschriften der Artikel 5 bis 8 GebO wird besonders hingewiesen.

Das derzeit geltende vollständige Verzeichnis der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA ergibt sich aus der Beilage zum ABI. EPA 3/1993.

2. Wichtige Ausführungsvorschriften zur Gebührenordnung

Neue Beträge der in Artikel 2 der Gebührenordnung vorgesehenen Gebühren: ABI. EPA 1992, 344.

Vorschriften über das laufende Konto: ABI. EPA 1982, 15 (vgl. auch ABI. EPA 1984, 321); 1987, 376 und 377; Beilage zum ABI. EPA 12/1990, 7.

3. Zahlung und Rückerstattung von Gebühren und Auslagen

Es wird empfohlen, bei jeder Zahlung das EPA-Formblatt für die Zahlung von Gebühren oder Auslagen (Form 1010) zu verwenden, das beim EPA und den Patentbehörden der Vertragsstaaten kostenlos erhältlich ist: ABI. EPA 1992, 671 ff.

Rückerstattung der europäischen Recherchegebühr: ABI. EPA 1980, 112; 1983, 189, 219 und 238

Teilweise Rückerstattung des Pauschalpreises für eine Standardrecherche zu einer türkischen Patentanmeldung: ABI. EPA 1983, 62.

Rückerstattung der Prüfungsgebühr: ABI. EPA 1981, 349; 1988, 293 und 354.

Zahlung von Jahresgebühren für europäische Patentanmeldungen und Patente: ABI. EPA 1984, 272.

Entrichtung der Gebühren: ABI. EPA 1991, 573.

Anwendung der Rechtsauskunft Nr. 5/80: ABI. EPA 1992, 69

* Änderungen und Ergänzungen gegenüber dem im ABI. EPA 1-2/1993 veröffentlichten Gebührenerweis sind durch eine senkrechte Linie gekennzeichnet

FEES**Guidance for the payment of fees, costs and prices*****1. Effective version of the Rules relating to Fees and the fees schedule**

The Rules relating to Fees in the version effective as from 1 October 1992 are reproduced in the 6th edition (July 1991) of the European Patent Convention in conjunction with the Decision of the Administrative Council of 5 June 1992 amending the Rules relating to Fees (OJ EPO 1992, 344). Attention is drawn in particular to Articles 5 to 8 of the Rules relating to Fees.

The full schedule of fees, costs and prices of the EPO now in force is as set out in Supplement to OJ EPO 3/1993.

2. Important implementing rules to the Rules relating to Fees

New amounts of the fees provided for in Article 2 of the Rules relating to Fees: OJ EPO 1992, 344.

Arrangements for deposit accounts: OJ EPO 1982, 15 (see also OJ EPO 1984, 321); 1987, 376 and 377; supplement to OJ EPO 12/1990, 7

3. Payment and refund of fees and costs

It is recommended that the EPO form for the settlement of fees or costs (Form 1010), obtainable free of charge from the EPO and the patent authorities of the Contracting States, be used for each payment: OJ EPO 1992, 671 et seq.

Refund of the European search fee: OJ EPO 1980, 112; 1983, 189, 219 and 238

Partial refund of the contractual fee paid for a standard search on a Turkish patent application: OJ EPO 1983, 62

Refund of the examination fee: OJ EPO 1981, 349; 1988, 293 and 354.

Paying renewal fees for European patent applications and patents: OJ EPO 1984, 272.

Payment of fees: OJ EPO 1991, 573.

Application of Legal Advice No. 5/80: OJ EPO 1992, 69.

* Amendments and additions to the fees guidance published in OJ EPO 1-2/1993 are indicated by a vertical line alongside

TAXES**Avis concernant le paiement des taxes, frais et tarifs de vente*****1. Version applicable du règlement relatif aux taxes et du barème des taxes**

Le règlement relatif aux taxes applicable à compter du 1^{er} octobre 1992 ressort de la version figurant dans la 6^e édition (juillet 1991) de la Convention sur le brevet européen en liaison avec la décision du Conseil d'administration du 5 juin 1992 portant modification du règlement relatif aux taxes (JO OEB 1992, 344). L'attention est tout particulièrement attirée sur les dispositions des articles 5 à 8 du règlement relatif aux taxes.

Le barème complet actuellement en vigueur des taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB est celui qui découle du supplément au JO OEB 3/1993

2. Mesures d'application importantes du règlement relatif aux taxes

Nouveaux montants des taxes prévues à l'article 2 du règlement relatif aux taxes: JO OEB 1992, 344.

Réglementation applicable aux comptes courants: JO OEB 1982, 15 (voir également JO OEB 1984, 321); 1987, 376 et 377; supplément au JO OEB 12/1990, 7.

3. Règlement et remboursement des taxes et frais

Il est recommandé d'utiliser pour tout paiement le bordereau de règlement de taxes ou de frais (Form 1010) qui peut être obtenu gratuitement auprès de l'OEB et des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants: JO OEB 1992, 671 s

Remboursement de la taxe de recherche européenne: JO OEB 1980, 112; 1983, 189, 219 et 238.

Remboursement partiel de la redevance forfaitaire acquittée au titre d'une recherche standard relative à une demande de brevet turque: JO OEB 1983, 62.

Remboursement de la taxe d'examen: JO OEB 1981, 349; 1988, 293 et 354.

Paiement des taxes annuelles pour les demandes de brevet européen et pour les brevets européens: JO OEB 1984, 272.

Paiement des taxes: JO OEB 1991, 573.

Application du renseignement juridique n° 5/80: JO OEB 1992, 69.

* Les modifications et les compléments apportés par rapport à l'avis concernant les taxes publié au JO OEB 1-2/1993 sont indiqués par un trait vertical

Das Verzeichnis der für die EPO eröffneten Bank- und Postscheckkonten sowie der entsprechenden Zahlungswährungen ist in jedem Heft des Amtsblattes auf der dritten Umschlagseite abgedruckt.

4. Sonstige Mitteilungen über Gebühren und Verkaufspreise

Gebührenpflichtige Patentansprüche bei Anmeldungen mit mehreren Anspruchssätzen: ABI. EPA 1985, 347.

Europäische Patentanmeldungen auf CD-ROM: ABI. EPA 1990, 81.

Neuaufgabe früherer Jahrgänge des Amtsblatts: ABI. EPA 1991, 523.

Neuaufgabe der Richtlinien für die Prüfung im EPA: ABI. EPA 1992, 69.

5. Hinweise für Euro-PCT-Anmeldungen (EPA als Bestimmungsamt bzw. ausgewähltes Amt)

Wegfall der europäischen Recherchegebühr, wenn der internationale Recherchebericht vom EPA, vom Österreichischen Patentamt oder vom schwedischen Patentamt erstellt wurde: ABI. EPA 1979, 4 und 248.

Herabsetzung der europäischen Recherchegebühr, wenn der internationale Recherchebericht vom Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten, vom japanischen Patentamt, vom russischen Patentamt oder vom australischen Patentamt erstellt wurde: ABI. EPA 1979, 368; 1981, 5.

Rückzahlung der Prüfungsgebühr bei Verbindung einer europäischen Patentanmeldung mit einer Euro-PCT-Anmeldung: ABI. EPA 1992, 662.

Hinweis für PCT-Anmelder betreffend Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als Bestimmungsamt nach dem PCT (Art. 150, 153, Regel 104b EPÜ): Beilage Nr. 1 zum ABI. EPA 12/1992, 1.

Hinweis für PCT-Anmelder betreffend Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als ausgewähltem Amt nach dem PCT (Art. 150, 156, Regel 104b EPÜ): Beilage Nr. 1 zum ABI. EPA 12/1992, 16 (siehe auch Hinweis für PCT-Anmelder: ABI. EPA 1992, 245).

6. Hinweise für internationale Anmeldungen (EPA als Anmeldeamt, Internationale Recherchenbehörde oder als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde)

Fälligkeit und Zahlung der Gebühren für internationale Anmeldungen: ABI. EPA 1979, 290; 1986, 443.

Blätter für die Gebührenberechnung: ABI. EPA 1992, 388.

Rückerstattung der internationalen Recherchegebühr: ABI. EPA 1983, 189; 1987, 515 (521).

The list of bank and Giro accounts opened in the name of the European Patent Organisation and corresponding currencies for payment is printed on the inside back cover of each issue of the Official Journal.

4. Other notices concerning fees and prices

Claims incurring fees where the application includes more than one set of claims: OJ EPO 1985, 347.

European patent applications on CD-ROM: OJ EPO 1990, 81.

Reissue of back copies of the Official Journal: OJ EPO 1991, 523.

New edition of the Guidelines for Examination in the EPO: OJ EPO 1992, 69

5. Information concerning Euro-PCT applications (EPO as designated or elected Office)

European search fee waived if the international search report has been drawn up by the EPO, the Austrian Patent Office or the Swedish Patent Office: OJ EPO 1979, 4, 50 and 248.

Reduction of the European search fee if the international search report has been drawn up by the United States Patent and Trademark Office, the Japanese Patent Office, the Russian Patent Office, or the Australian Patent Office: OJ EPO 1979, 368; 1981, 5.

Refund of the examination fee where a European patent application is consolidated with a Euro-PCT application: OJ EPO 1992, 662.

Information for PCT applicants concerning time limits and procedural steps before the EPO as a designated Office under the PCT (Articles 150, 153, Rule 104b EPC): Supplement No. 1 to OJ EPO 12/1992, 1.

Information for PCT applicants concerning time limits and procedural steps before the EPO as an elected Office under the PCT (Articles 150, 156, Rule 104b EPC): Supplement No. 1 to OJ EPO 12/1992, 16 (see also Information for PCT applicants: OJ EPO 1992, 245).

6. Guidance for international applications (EPO as receiving Office, International Searching Authority or International Preliminary Examining Authority)

Time and arrangements for payment of the fees for international applications: OJ EPO 1979, 290; 1986, 443.

Fee calculation sheets: OJ EPO 1992, 388.

Refund of the international search fee: OJ EPO 1983, 189; 1987, 515 (521).

La liste des comptes bancaires et de chèques postaux ouverts au nom de l'Organisation européenne des brevets ainsi que des monnaies de paiement correspondantes est reproduite en troisième page de couverture de chaque numéro du Journal officiel.

4. Autres communications relatives aux taxes et tarifs de vente

Revendications donnant lieu au paiement de taxes lorsque la demande comprend plusieurs séries de revendications: JO OEB 1985, 347.

Demandes de brevet européen sur CD-ROM: JO OEB 1990, 81.

Rédition des numéros antérieurs du Journal officiel: JO OEB 1991, 523.

Nouvelle édition des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB: JO OEB 1992, 69.

5. Avis concernant les demandes euro-PCT (OEB en tant qu'office désigné ou élu)

Suppression de la taxe de recherche européenne prévue dans le cas où le rapport de recherche internationale a été établi par l'OEB, l'Office autrichien des brevets ou l'Office suédois des brevets: JO OEB 1979, 4 et 248.

Réduction de la taxe de recherche européenne dans le cas où le rapport de recherche internationale a été établi par l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis, l'Office japonais des brevets, l'Office russe des brevets ou l'Office australien des brevets: JO OEB 1979, 368; 1981, 5.

Remboursement de la taxe d'examen en cas de jonction d'une demande de brevet européen et d'une demande euro-PCT: JO OEB 1992, 662.

Avis aux déposants PCT concernant les délais et les actes de procédure effectués devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné conformément au PCT (art. 150, 153 et règle 104ter CBE): supplément n° 1 au JO OEB 12/1992, 1.

Avis aux déposants PCT concernant les délais et les actes de procédure effectués devant l'OEB agissant en qualité d'office élu conformément au PCT (art. 150, 156 et règle 104ter CBE): supplément n° 1 au JO OEB 12/1992, 16 (cf. également Avis aux déposants PCT: JO OEB 1992, 245).

6. Avis concernant les demandes internationales (OEB en tant qu'office récepteur, administration chargée de la recherche internationale ou administration chargée de l'examen préliminaire international)

Exigibilité et paiement des taxes pour les demandes internationales: JO OEB 1979, 290; 1986, 443.

Feuilles de calcul des taxes: JO OEB 1992, 388.

Remboursement de la taxe de recherche internationale: JO OEB 1983, 189; 1987, 515 (521).

Rückerstattung der Gebühr für die vorläufige Prüfung: ABI. EPA 1987, 515 (522); 1988, 364.

Hinweis für PCT-Anmelder betreffend das Verfahren vor dem EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde nach Kapitel II PCT: ABI. EPA 1986, 441.

Gebühr für verspätete Zahlung nach Regel 16^{bis}.2 PCT: ABI. EPA 1992, 383.

Ein Auszug aus der Gebührenordnung, die bei Einreichung einer europäischen Patentanmeldung oder einer internationalen Anmeldung fällig werdenden Gebühren sowie einige andere der am häufigsten anfallenden Gebühren werden nachstehend wiedergegeben.

Refund of the preliminary examination fee: OJ EPO 1987, 515 (522); 1988, 364.

Information for PCT applicants concerning the procedure before the EPO as an International Preliminary Examining Authority under Chapter II of the PCT: OJ E PO 1986, 441.

Late payment fee under Rule 16^{bis}.2 PCT: OJ E PO 1992, 383.

An extract from the Rules relating to Fees, the fees falling due when a European patent application or international application is filed and certain fees frequently arising are set out below

Remboursement de la taxe d'examen préliminaire: JO OEB 1987, 515 (522); 1986, 364.

Avis aux déposants PCT concernant la procédure devant l'OEB en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international selon le chapitre II du PCT: JO OEB 1986, 441.

Taxe pour paiement tardif visée à la règle 16^{bis}.2 PCT: JO OEB 1992, 383.

Un extrait du règlement relatif aux taxes, la liste des taxes exigibles lors du dépôt d'une demande de brevet européen ou d'une demande internationale ainsi que la liste de quelques autres taxes le plus fréquemment appliquées sont repris ci-après.

Auszug aus der Gebührenordnung

Artikel 5

Entrichtung der Gebühren

(1) Vorbehaltlich Artikel 6 sind die an das Amt zu zahlenden Gebühren in Deutschen Mark oder einer frei konvertierbaren Währung zu entrichten:

- a) durch Einzahlung oder Überweisung auf ein Bankkonto des Amts,
- b) durch Einzahlung oder Überweisung auf ein Postscheckkonto des Amts,
- c) durch Postanweisung,
- d) durch Übergabe oder Übersendung von Schecks, die an die Order des Amts lauten, oder
- e) durch Barzahlung.

(2) Der Präsident des Amts kann zulassen, daß die Gebühren auf andere Art als in Absatz 1 vorgesehen entrichtet werden, insbesondere durch Gebührenmarken oder mit Hilfe laufender Konten beim Amt.

Artikel 8

Maßgebender Zahlungstag

(1) Als Tag des Eingangs einer Zahlung beim Amt gilt:

a) im Fall des Artikels 5 Absatz 1 Buchstaben a und b der Tag, an dem der eingezahlte oder überwiesene Betrag auf einem Bank- oder Postscheckkonto des Amts tatsächlich gutgeschrieben wird;

b) im Fall des Artikels 5 Absatz 1 Buchstaben c und e der Tag des Eingangs des Betrags der Postanweisung oder

Extract from the Rules relating to Fees

Article 5

Payment of fees

(1) Subject to the provisions of Article 6, the fees due to the Office shall be paid in Deutsche Mark or in a currency freely convertible into Deutsche Mark:

- (a) by payment or transfer to a bank account held by the Office,
- (b) by payment or transfer to a Giro account held by the Office,
- (c) by money order,
- (d) by delivery or remittance of cheques which are made payable to the Office or
- (e) by cash payment.

(2) The President of the Office may allow other methods of paying fees than those set out in paragraph 1, in particular by means of fees vouchers or deposit accounts held with the European Patent Office

Article 8

Date to be considered as the date on which payment is made

(1) The date on which any payment shall be considered to have been made to the Office shall be as follows:

(a) in the cases referred to in Article 5, paragraph 1(a) and (b): the date on which the amount of the payment or of the transfer is actually entered in a bank account or a Giro account held by the Office;

(b) in the cases referred to in Article 5, paragraph 1(c) and (e): the date of receipt of the amount of the money

Extrait du règlement relatif aux taxes

Article 5

Paiement des taxes

(1) Sous réserve des dispositions de l'article 6, les taxes à payer à l'Office doivent être acquittées en Deutsche Mark ou en monnaie librement convertible en Deutsche Mark:

- a) par versement ou virement à un compte bancaire de l'Office,
- b) par versement ou virement à un compte de chèques postaux de l'Office,
- c) par mandat postal,
- d) par remise ou envoi de chèques établis à l'ordre de l'Office ou
- e) par paiement en espèces

(2) Le Président de l'Office peut autoriser le paiement des taxes par d'autres moyens que ceux prévus au paragraphe 1, notamment par timbres fiscaux et par comptes courants ouverts auprès de l'Office.

Article 8

Date à laquelle le paiement est réputé effectué

(1) La date à laquelle tout paiement est réputé effectué auprès de l'Office est fixée comme suit:

a) dans les cas visés à l'article 5, paragraphe 1, lettres a) et b): date à laquelle le montant du versement ou du virement est effectivement porté au crédit d'un compte bancaire ou d'un compte de chèques postaux de l'Office;

b) dans les cas visés à l'article 5, paragraphe 1, lettres c) et e): date de l'encaissement du montant du mandat

der Einzahlung des Bargeldbetrags oder der Tag, an dem der Betrag der Postanweisung auf einem Postscheckkonto des Amts tatsächlich gutgeschrieben wird;

c) im Fall des Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe d der Tag, an dem der Scheck beim Amt eingeht, sofern dieser Scheck eingelöst wird.

(2)* Läßt der Präsident des Amts gemäß Artikel 5 Absatz 2 zu, daß die Gebühren auf andere Art als in Artikel 5 Absatz 1 vorgesehen entrichtet werden, so bestimmt er auch den Tag, an dem diese Zahlung als eingegangen gilt.

(3) Gilt eine Gebühreinzahlung gemäß den Absätzen 1 und 2 erst nach Ablauf der Frist als eingegangen, innerhalb der sie hätte erfolgen müssen, so gilt diese Frist als eingehalten, wenn dem Amt nachgewiesen wird, daß der Einzahler

a) innerhalb der Frist, in der die Zahlung hätte erfolgen müssen, in einem Vertragsstaat:

i) die Zahlung des Betrags bei einem Bankinstitut oder Postamt veranlaßt hat oder

ii) einen Auftrag zur Überweisung des zu entrichtenden Betrags einem Bankinstitut oder Postscheckamt formgerecht erteilt hat oder

iii) einem Postamt einen an das Amt gerichteten Brief übergeben hat, in dem ein dem Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d entsprechender Scheck enthalten ist, sofern dieser Scheck eingelöst wird, und

b) eine Zuschlagsgebühr in Höhe von 10 % der betreffenden Gebühr oder Gebühren, höchstens jedoch DEM 300 entrichtet hat; die Zuschlagsgebühr wird nicht erhoben, wenn eine Handlung nach Buchstabe a spätestens zehn Tage vor Ablauf der Zahlungsfrist vorgenommen worden ist.

(4) Das Amt kann den Einzahler auffordern, innerhalb einer vom Amt zu bestimmenden Frist den Nachweis über den Zeitpunkt der Vornahme einer der Handlungen nach Absatz 3 Buchstabe a zu erbringen und gegebenenfalls die Zuschlagsgebühr nach Absatz 3 Buchstabe b zu entrichten. Kommt der Einzahler dieser Aufforderung nicht nach, ist der Nachweis ungenügend oder wird die angeforderte Zuschlagsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die Zahlungsfrist als versäumt.

order or of the cash payment or the date on which the amount of the money order is actually entered in a Giro account held by the Office;

(c) in the case referred to in Article 5, paragraph 1(d): the date of receipt of the cheque at the Office, provided that the cheque is met.

(2)* Where the President of the Office allows, in accordance with the provisions of Article 5, paragraph 2, other methods of paying fees than those set out in Article 5, paragraph 1, he shall also lay down the date on which such payments shall be considered to have been made

(3) Where, under the provisions of paragraphs 1 and 2, payment of a fee is not considered to have been made until after the expiry of the period in which it should have been made, it shall be considered that this period has been observed if evidence is provided to the Office that the person who made the payment

(a) fulfilled one of the following conditions in a Contracting State within the period within which the payment should have been made:

(i) he effected the payment through a banking establishment or a post office;

(ii) he duly gave an order to a banking establishment or a post office to transfer the amount of the payment;

(iii) he despatched at a post office a letter bearing the address of the Office and containing a cheque within the meaning of Article 5, paragraph 1(d), provided that the cheque is met, and

(b) paid a surcharge of 10% on the relevant fee or fees, but not exceeding DEM 300; no surcharge is payable if a condition according to sub-paragraph (a) has been fulfilled not later than ten days before the expiry of the period for payment.

(4) The Office may request the person who made the payment to produce evidence as to the date on which a condition according to paragraph 3(a) was fulfilled and, where required, pay the surcharge referred to in paragraph 3(b), within a period to be specified by it. If he fails to comply with this request or if the evidence is insufficient, or if the required surcharge is not paid in due time, the period for payment shall be considered not to have been observed.

postal ou des espèces, ou date à laquelle le montant du mandat postal est effectivement porté au crédit d'un compte de chèques postaux de l'Office;

c) dans le cas visé à l'article 5, paragraphe 1, lettre d): date de réception du chèque par l'Office sous réserve de l'encaissement de ce chèque.

(2)* Lorsque le Président de l'Office autorise, conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, le paiement des taxes par d'autres moyens que ceux prévus au paragraphe 1 dudit article, il fixe également la date à laquelle ce paiement est réputé effectué

(3) Lorsque, en vertu des dispositions des paragraphes 1 et 2, le paiement d'une taxe n'est réputé effectué qu'après l'expiration du délai dans lequel il aurait dû intervenir, ce délai est considéré comme respecté si la preuve est apportée à l'Office que la personne qui a effectué le paiement

a) a rempli dans un Etat contractant pendant le délai dans lequel le paiement aurait dû intervenir l'une des conditions ci-après:

i) avoir effectué le paiement auprès d'un établissement bancaire ou d'un bureau de poste;

ii) avoir donné un ordre de virement, en bonne et due forme, du montant du paiement à un établissement bancaire ou à un bureau de chèques postaux:

iii) avoir déposé dans un bureau de poste une lettre portant l'adresse de l'Office et contenant un chèque visé à l'article 5, paragraphe 1, lettre d), sous réserve de l'encaissement de ce chèque, et

b) a acquitté une surtaxe d'un montant égal à 10 % de la ou des taxes dues, mais n'excédant pas 300 DEM; aucune surtaxe n'est due si l'une des conditions visées à la lettre a) a été remplie au plus tard dix jours avant l'expiration du délai de paiement

(4) L'Office peut inviter la personne qui a effectué le paiement à apporter la preuve de la date à laquelle l'une des conditions visées au paragraphe 3, lettre a) a été remplie et, le cas échéant, à acquitter la surtaxe visée au paragraphe 3, lettre b), dans un délai qu'il lui impartit. S'il n'est pas donné suite à cette invitation ou si la preuve apportée n'est pas suffisante, ou encore si la surtaxe requise n'est pas acquittée en temps utile, le délai de paiement est considéré comme n'ayant pas été respecté.

* Der Zahlungstag bei Abbuchung von einem laufenden Konto bestimmt sich nach Nr. 6.3 bis 6.10 der Vorschriften über das laufende Konto (ABl. EPA 1982, 16; Beilage zum ABl. EPA 12/1990, 7).

* The date of payment when debiting a deposit account is determined by points 6.3 to 6.10 of the Arrangements for deposit accounts (OJ EPO 1982, 16; supplement to OJ EPO 12/1990, 7).

* La date de paiement est déterminée, en cas de débit d'un compte courant, selon les points 6.3 à 6.10 de la réglementation applicable aux comptes courants (JO OEB 1982, 16; supplément au JO OEB 12/1990, 7).

**Wichtige Gebühren für europäische
Patentanmeldungen**
**Important fees for European patent
applications**
**Taxes importantes pour les demandes
de brevet européen**

	BETRAG/AMOUNT/MONTANT													
	DEM	GBP	FRF	CHF	NLG	DKK	BEF/LUF	ITL	ATS	ESP	GRD	DKK	PTE	IEP
Anmeldegebühr Filing fee Taxe de dépôt	600	258	2 060	560	690	2 820	12 600	577 000	4 290	45 500	82 200	2 370	56 100	254
Recherchegebühr Search fee Taxe de recherche	1 900	815	6 520	1 760	2 170	8 920	39 800	1 827 000	13 570	143 900	260 300	7 520	177 600	805
Benennungsgebühr für jeden benannten Vertragsstaat und für die gemeinsame Benennung der Schweiz und Liechtensteins Designation fee for each Contracting State designated and for the joint designation of Switzerland and Liechtenstein Taxe de désignation pour chaque Etat contractant désigné et pour la désignation conjointe de la Suisse et du Liechtenstein	350	150	1 200	320	400	1 640	7 300	337 000	2 500	26 500	47 900	1 390	32 700	148
Anspruchsgebühr für den elften und jeden weiteren Patentanspruch Claims fee for the eleventh and each subsequent claim Taxe pour chaque revendication à partir de la onzième	80	34	270	70	90	380	1 700	77 000	570	6 100	11 000	320	7 500	34
Pauschalgebühr für eine zusätzliche Abschrift der im europäischen Recherchen- bericht aufgeführten Schriften ¹ Flat-rate fee for an additional copy of the documents cited in the European search report ¹ Taxe forfaitaire pour une copie supplémentaire des docu- ments cités dans le rapport de recherche européenne ¹	40	17	135	35	45	190	825	38 000	285	3 025	5 475	160	3 750	17
Prüfungsgebühr Examination fee Taxe d'examen	2 800	1 202	9 610	2 590	3 200	13 150	58 600	2 692 000	20 000	212 100	383 600	11 080	261 700	1 186

¹ Die zusätzliche Abschrift wird zusammen mit dem Recherchenbericht übersandt, wenn sie im Erteilungsantrag (Feld 40) angefordert und die Pauschalgebühr mit der Recherchegebühr entrichtet wird.

¹ An additional copy will be sent together with the search report if requested in the Request for Grant (Part 40) and if the flat-rate fee is paid with the search fee.

¹ Toute copie supplémentaire est envoyée conjointement avec le rapport de recherche dans le cas où elle est demandée dans la requête en délivrance (rubrique 40) et où la taxe forfaitaire est acquittée en même temps que la taxe de recherche.

Wichtige Gebühren für europäische Patentanmeldungen
Important fees for European patent applications
Taxes importantes pour les demandes de brevet européen

	BETRAG/AMOUNT/MONTANT													
	DEM	GBP	FRF	CHF	NLG	ESP	BEF/LUF	ITL	ATS	ESP	GRD	DKK	PTE	IEP
Erteilungsgebühr einschließlich Druckkostengebühr für die europäische Patentschrift bei einer Seitenzahl der für den Druck bestimmten Unterlagen von Fee for grant, including fee for printing the European patent specification, where the application documents to be printed comprise Taxe de délivrance du brevet, y compris taxe d'impression du fascicule du brevet européen, lorsque les pièces de la demande destinées à être imprimées comportent höchstens 35 Seiten not more than 35 pages 35 pages au maximum	1 400	601	4 800	1 300	1 600	6 570	29 300	1 346 000	10 000	106 100	191 800	5 540	130 800	593
mehr als 35 Seiten more than 35 pages, plus de 35 pages,	1 400	601	4 800	1 300	1 600	6 570	29 300	1 346 000	10 000	106 100	191 800	5 540	130 800	593
zuzüglich für die 36. und jede weitere Seite plus for the 36th and each subsequent page plus pour chaque page à partir de la 36 ^e	20	8,60	69	19	23	94	420	19 200	143	1 515	2 740	79	1 870	8,50
Beschwerdegebühr Fee for appeal Taxe de recours	2 000	858	6 860	1 850	2 290	9 390	41 900	1 923 000	14 290	151 500	274 000	7 910	186 900	847
Einspruchsgebühr Opposition fee Taxe d'opposition	1 200	515	4 120	1 110	1 370	5 630	25 100	1 154 000	8 570	90 900	164 400	4 750	112 100	508
Jahresgebühren für europäische Patentanmeldungen Renewal fees for European patent applications Taxes annuelles pour les demandes de brevet européen	Gebühren sind erstmals für das dritte Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an, zu zahlen. Die Beträge für die einzelnen Jahre und die Zuschlagsgebühren für verspätete Zahlungen ergeben sich aus dem Verzeichnis der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA. ¹ Fees first become payable in respect of the third year, calculated from the date of filing of the application. The amounts for each year and the additional fee for belated payment are shown in the schedule of fees, costs and prices of the EPO. ¹ Les taxes sont exigibles pour la première fois pour la troisième année calculée à compter de la date de dépôt de la demande. Les montants à acquitter pour les différentes années et les surtaxes pour retard de paiement figurent dans le barème des taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB. ¹													

¹ Beilage zum ABI. EPA 3/1993.

¹ Supplement to OJ EPO 3/1993.

¹ Supplément au JO OEB 3/1993.

Gebühren für internationale
Anmeldungen

Fees for international applications

Taxes pour les demandes
internationales

	BETRAG/AMOUNT/MONTANT													
	DEM	GBP	FRF	CHF	NLG	DKK	BEF/LUF	ITL	ATS	ESP	GRD	DKK	PTE	IEP
EPA Anmeldeamt EPO Receiving Office OEB Office récepteur														
Übermittlungsgebühr ¹ Transmittal fee ¹ Taxe de transmission ¹ (R. 14 PCT; Art. 152 (3) EPÜ/ EPC/CBE)	200	86	690	190	230	940	4 200	192 000	1 430	15 200	27 400	790	18 700	85
Recherchegebühr ¹ Search fee ¹ Taxe de recherche ¹ (R. 16 PCT; R. 104a/bis EPÜ/ EPC/CBE)	2 400	1 030	8 230	2 220	2 740	11 270	50 200	2 308 000	17 140	181 800	328 800	9 500	224 300	1 017
Internationale Gebühr International fee Taxe internationale (R. 15 PCT)														
1a) Grundgebühr ^{1,2} Basic fee ^{1,2} Taxe de base ^{1,2}	883	352	3 010	762	1 000	3 760*	18 208	760 000	6 220	56 280	114 000	3 440	77 800	316
1b) Zusatzgebühr für jedes 30 Blätter übersteigende Blatt ¹ Supplement for each sheet in excess of 30 sheets ¹ Supplément par feuille à compter de la 31 ^e	17	7	60	15	20	70*	358	15 000	122	1 110	2 000	70	1 500	6
2 Bestimmungsgebühr ^{1,2} Designation fee ^{1,2} Taxe de désignation ^{1,2}	214	85	730	185	240	915*	4 421	185 000	1 510	13 665	28 000	840	18 900	77
Ausstellung einer beglaubig- ten Kopie einer europäischen Patentanmeldung oder einer internationalen Anmeldung (Prioritätsbeleg)														
Issue of a certified copy of a European patent application or an international application (priority document)	60	26	210	60	70	280	1 300	58 000	430	4 500	8 200	240	5 600	25
Délivrance d'une copie certifiée conforme d'une demande de brevet européen ou d'une demande internatio- nale (document de priorité) (R. 17.1 (b) PCT; R. 94 (4) EPÜ/EPC/CBE)														

* Anwendbar ab 1. März 1993

¹ Wegen der Frist für die Zahlung dieser Gebühren
vgl. ABI. EPA 1979, 290.Wegen der Gebühr für verspätete Zahlung nach
Regel 16bis.2 PCT vgl. ABI. EPA 1992, 383.² Wegen Zahlungen bei Gebührenänderungen siehe
Regel 15.4 c) PCT.

* Applicable as from 1 March 1993

¹ See OJ EPO 1979, 290, regarding the time limit
for payment of these fees.See OJ EPO 1992, 383, regarding the late
payment fee under Rule 16bis.2 PCT.² See Rule 15.4 (c) regarding payments in the case
of fee amendments.* Applicable à compter du 1^{er} mars 1993¹ En ce qui concerne le délai de paiement de ces
taxes, cf. JO OEB 1979, 290.En ce qui concerne la taxe pour paiement tardif
visée à la règle 16bis.2 PCT, cf. JO OEB 1992,
383.² En ce qui concerne le paiement des taxes en cas
de modifications de celles-ci, cf. règle 15.4 c)
PCT.

**Gebühren für internationale
Anmeldungen**
Fees for international applications
**Taxes pour les demandes
internationales**

	BETRAG/AMOUNT/MONTANT													
	DEM	GBP	FRF	CHF	NLG	DEM	BEF/LUF	ITL	ATS	ESP	GRD	DKK	PTE	IEP
EPA Internationale Recherchenbehörde EPO International Searching Authority OEB Administration chargée de la recherche interna- tionale Zusätzliche Recherchegebühr ³ Additional search fee ³ Taxe additionnelle de recherche ³ (R. 40.2(a) PCT; R. 104a/bis EPÜ/EPC/CBE)	2 400	1 030	8 230	2 220	2 740	11 270	50 200	2 308 000	17 140	181 800	328 800	9 500	224 300	1 017
Widerspruchsgebühr Protest fee Taxe de réserve (R. 40.2(e) PCT)	2 000	858	6 860	1 850	2 290	9 390	41 900	1 923 000	14 290	151 500	274 000	7 910	186 900	847
Übersetzung einer internationalen Anmeldung, pro 100 Worte im Originaltext Translation of an international application, per 100 words in the original Traduction d'une demande internationale, pour 100 mots du texte original (R. 48.3(b) PCT; Art. 150(1,2) EPÜ/EPC/CBE)	40	-	-	-	45	-	825	-	-	-	-	-	-	-
EPA Internationale vorläufige Prüfungsbehörde EPO International Prelimi- nary Examining Authority OEB Administration chargée de l'examen préliminaire international Bearbeitungsgebühr Handling fee Taxe de traitement (R. 57 PCT)	270	108	920	233	305	1 150*	5 568	230 000	1 902	-	-	1 050	23 800	97
Gebühr für die vorläufige Prüfung ⁴ Fee for the preliminary examination ⁴ Taxe d'examen préliminaire ⁴ (R. 58 PCT; R. 104a/bis EPÜ/ EPC/CBE)	3 000	1 288	10 290	2 780	3 430	14 080	62 800	2 885 000	21 430	-	-	11 870	280 400	1 271
Widerspruchsgebühr Protest fee Taxe de réserve (R. 40.2(e) PCT)	2 000	858	6 860	1 850	2 290	9 390	41 900	1 923 000	14 290	-	-	7 910	186 900	847

* Anwendbar ab 1. März 1993

³ Recherchegebühr, siehe EPA Anmeldeamt.

⁴ Die gleichen Beträge gelten für die zusätzliche Gebühr für die vorläufige Prüfung.

⁵ Wegen der Frist für die Zahlung dieser Gebühr vgl. ABl. EPA 1979, 427; 1986, 443.

* Applicable as from 1 March 1993

³ See EPO Receiving Office, regarding the search fee.

⁴ The same amounts apply to the additional preliminary examination fee.

⁵ See OJ EPO 1979, 427; 1986, 443, regarding the time limit for payment of this fee.

* Applicable à compter du 1^{er} mars 1993

³ En ce qui concerne la taxe de recherche, cf. OEB office récepteur.

⁴ Les mêmes montants sont applicables à la taxe additionnelle d'examen préliminaire.

⁵ En ce qui concerne le délai de paiement de cette taxe, cf. JO OEB 1979, 427; 1986, 443.

Gebühren, die an das EPA für internationale Anmeldungen bei Eintritt in die "regionale Phase" zu entrichten sind (Euro-PCT-Anmeldungen)¹

Fees payable to the EPO for international applications upon commencement of the "regional phase" (Euro-PCT applications)¹

Taxes dues à l'OEB pour les demandes internationales lors du passage à la "phase régionale" (demandes euro-PCT)¹

	BETRAG/AMOUNT/MONTANT													
	DEM	GBP	FRF	CHF	NLG	SEK	BEF/LUF	ITL	ATS	ESP	GRD	DKK	PTE	IEP
Nationale Grund gebühr National basic fee Taxe nationale de base	600	258	2 060	560	690	2 820	12 600	577 000	4 290	45 500	82 200	2 370	56 100	254
Benennungsgebühren Designation fees Taxes de désignation														
Anspruchsgebühr für den elften und jeden weiteren Patentanspruch Claims fee for the eleventh and each subsequent claim Taxe pour chaque revendication à partir de la onzième														
Recherchegebühr ² Search fee ² Taxe de recherche ²														
Prüfungsgebühr ³ Examination fee ³ Taxe d'examen ³														
Pauschalgebühr für eine zusätzliche Abschrift der im ergänzenden europäischen Recherchenbericht aufgeführten Schriften Flat-rate fee for an additional copy of the documents cited in the supplementary European search report Taxe forfaitaire pour une copie supplémentaire des documents cités dans le rapport complémentaire de recherche européenne														
Jahresgebühr für das 3. Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an ⁴ Renewal fee for the 3rd year, calculated from the date of filing ⁴ Taxe annuelle pour la 3 ^e année calculée à compter du jour de dépôt de la demande ⁴	750	322	2 570	690	860	3 520	15 700	721 000	5 360	56 800	102 700	2 970	70 100	318

Brträge wie vorstehend für europäische Patentanmeldungen angeben
Amounts as indicated for European patent applications in the foregoing text
Les montants sont les mêmes que ceux indiqués plus haut pour les demandes de brevet européen

¹ Vgl. Regel 104b und Artikel 150 Absatz 2 EPÜ; wegen näherer Einzelheiten siehe den Hinweis für PCT-Anmelder betreffend Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als Bestimmungsamt (Beilage Nr. 1 zum ABI. EPA 12/1992, 1) oder als ausgewähltem Amt (Beilage Nr. 1 zum ABI. EPA 12/1992, 16) nach dem PCT. Zahlungen sind unter Angabe der europäischen Anmelde Nummer zu bewirken, die das EPA dem Anmelder spätestens im Anschluß an die Veröffentlichung der internationalen Anmeldung mitteilt und im Europäischen Patentblatt unter Abschnitt I.2 (1) bekannt macht. Ist dem Einzahler diese Nummer bei der Zahlung noch nicht bekannt, so kann er das PCT-Aktenzeichen oder die PCT-Veröffentlichungsnummer angeben.

¹ See Rule 104b and Article 150 (2) EPC; for further details, see Information for PCT applicants concerning time limits and procedural steps before the EPO as a designated Office (Supplement No. 1 to OJ EPO 12/1992, 1) or as an elected Office (Supplement No. 1 to OJ EPO 12/1992, 16) under the PCT. The European application number should be indicated when payments are being made; this number will be communicated to the applicant by the EPO subsequent to publication of the international application at the latest and will be published in the European Patent Bulletin under Section I.2 (1). If that number is not yet known to the applicant at the time of payment, he may indicate the PCT filing or publication number.

¹ Cf. règle 104ter et article 150 (2) CBE; pour plus de détails, se reporter aux Avis aux déposants PCT concernant les délais et les actes de procédure effectués devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné (Supplément n° 1 au JO OEB 12/1992, 1) ou d'office élu (Supplément n° 1 au JO OEB 12/1992, 16) conformément au PCT. Les paiements doivent être faits en indiquant le numéro de dépôt européen, que l'OEB communique au demandeur au plus tard à la suite de la publication de la demande internationale et publiée au Bulletin européen des brevets à la section I.2 (1). Si l'auteur du paiement ignore ce numéro au moment où il effectue ce paiement, il peut indiquer le numéro du dépôt PCT ou le numéro de publication PCT.

- ² Die Recherchegebühr muß nicht entrichtet werden, wenn der internationale Recherchenbericht vom EPA, vom schwedischen Patentamt oder vom Österreichischen Patentamt erstellt worden ist. Im übrigen wird die in Artikel 157 (2) b) des Übereinkommens vorgesehene Recherchegebühr für internationale Anmeldungen, für die ein Recherchenbericht vom Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten, vom japanischen Patentamt, vom Russischen Patentamt oder vom australischen Patentamt erstellt worden ist, um 20 % herabgesetzt.
- ² No search fee is payable when the international search report has been drawn up by the EPO, the Swedish Patent Office or the Austrian Patent Office. Furthermore, the search fee provided for in Article 157 (2) (b) of the Convention is reduced by 20 % for international applications on which an international search report has been drawn up by the United States Patent and Trademark Office, the Japanese Patent Office, the Russian Patent Office or the Australian Patent Office.
- ² Il n'y a pas lieu d'acquitter la taxe de recherche si le rapport de recherche internationale a été établi par l'OEB, par l'Office suédois des brevets ou par l'Office autrichien des brevets. Par ailleurs, la taxe de recherche prévue à l'article 157 (2) b) de la Convention est réduite de 20 % en ce qui concerne les demandes internationales pour lesquelles un rapport de recherche internationale a été établi par l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis, l'Office japonais des brevets, l'Office des brevets russe ou l'Office australien des brevets.
- ³ Zum Zahlungstag der Prüfungsgebühr siehe Artikel 150 (2) EPÜ sowie die Hinweise für PCT-Anmelder, veröffentlicht in dem oben unter Fußnote 1 erwähnten Amtsblatt.
Hat das EPA für die internationale Anmeldung einen vorläufigen Prüfungsbericht (Kapitel II PCT) erstellt, so wird die Prüfungsgebühr um 50 % ermäßigt (vgl. Regel 104b (6) EPÜ, Artikel 12 (2) Gebührenordnung).
- ³ See Article 150 (2) EPC regarding the due date for payment of the examination fee, as well as the information for PCT applicants, published in the OJ as mentioned above under footnote 1.
If the EPO has drawn up an international preliminary examination report on the international application (PCT Chapter II) the examination fee is reduced by 50 % (see Rule 104b (6) EPC, Article 12 (2) Rules relating to Fees).
- ³ En ce qui concerne la date de paiement de la taxe d'examen, voir l'article 150 (2) CBE ainsi que les avis aux déposants PCT publiés au JO mentionné dans la note 1 ci-dessus.
Si l'OEB a établi pour la demande internationale un rapport d'examen préliminaire international (chapitre II du PCT), la taxe d'examen est réduite de 50 % (cf. règle 104ter (6) de la CBE, article 12 (2) du règlement relatif aux taxes).
- ⁴ Diese Jahresgebühr ist zu entrichten, wenn der Eintritt in die "regionale Phase" unter den im Hinweis für PCT-Anmelder in Beilage Nr. 1 zum ABl. EPA 12/1992, 16 genannten Voraussetzungen erfolgt; siehe B. IV dieses Hinweises.
- ⁴ This renewal fee is payable if the commencement of the "regional phase" takes place under the conditions referred to in the information for PCT applicants published in Supplement No. 1 to OJ EPO 12/1992, 16; see B. IV of that information.
- ⁴ Cette taxe annuelle est due lorsque le passage à la "phase régionale" est effectué dans les conditions visées dans l'Avis aux déposants PCT, publié au Supplément n° 1 au JO OEB 12/1992, 16; cf. B. IV de cet avis.