

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Juristischen
Beschwerdekammer vom
27. Oktober 1993**
J 41/92 - 3.1.1
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. Schulte
Mitglieder: B. Schachenmann
G. Davies

**Anmelder: Marron Blanco, Jose
Maria**

**Stichwort: Wiedereinsetzung /
MARRON BLANCO**

Artikel: 122 (1), (2), (3) EPÜ

**Schlagwort: "Wiedereinsetzung,
Mängel im Antrag" - "Wegfall des
Hindernisses" - "Grundsatz des Ver-
trauensschutzes" - "Verpflichtung
zur Warnung des Anmelders vor
einem drohenden Rechtsverlust" -
"alle gebotene Sorgfalt, zugelasse-
ner Vertreter"**

Leitsatz

*Von einem zugelassenen Vertreter,
der eine Ein-Mann-Kanzlei unterhält,
kann in der Regel erwartet werden,
daß er eingedenk des Erfordernisses
in Artikel 122 EPÜ, wonach alle nach
den gegebenen Umständen gebote-
ne Sorgfalt beachtet werden muß,
Vorkehrungen dafür trifft, daß im
Falle seiner Verhinderung durch
Krankheit die Wahrung von Fristen
durch Einspringen anderer Personen
sichergestellt wird (vgl. Nr. 4.4 der
Entscheidungsgründe).*

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung
Nr. 89 500 037.0 wurde am 20. März
1989 eingereicht. Die Jahresgebühr
für das dritte Jahr war am 2. April
1991 fällig; die sechsmonatige Nach-
frist nach Artikel 86 (2) EPÜ lief am
2. Oktober 1991 ab. Der Gebührenbe-
trag wurde jedoch erst am 8. Oktober
1991 auf ein Bankkonto des EPA ein-
gezahlt. Die Formalprüfungsstelle
des EPA teilte deshalb dem Anmel-
der am 6. November 1991 nach
Regel 69 (1) EPÜ mit, daß die euro-
päische Anmeldung gemäß Artikel
86 (3) EPÜ als zurückgenommen
gelte.

II. Die zugelassene Vertreterin bestä-
tigte mit Schreiben vom 2. Januar

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the
Legal Board of Appeal
dated 27 October 1993**
J 41/92 - 3.1.1
(Official text)

Composition of the board:

Chairman: R. Schulte
Members: B. Schachenmann
G. Davies

**Applicant: Marron Blanco, Jose
Maria**

**Headword: Restitutio /
MARRON BLANCO**

Article: 122(1), 122(2), 122(3) EPC

**Keyword: "Restitutio, deficiencies in
application" - "Removal of cause of
non-compliance" - "Principle of good
faith" - "Obligation to warn appli-
cant of any impending loss of
rights" - "All due care, professional
representative"**

Headnote

*In order to comply with the require-
ment under Article 122 EPC to take
all due care required by the circum-
stances, a professional representa-
tive who runs a one-person office
must normally be expected to make
appropriate arrangements so that, in
the case of absence through illness,
the observance of time limits can be
ensured with the help of other per-
sons (cf. point 4.4 of the reasons).*

Summary of facts and submissions

I. European patent application No.
89 500 037.0 was filed on 20 March
1989. The renewal fee for the third
year was due on 2 April 1991 and the
additional six-month period laid
down in Article 86(2) EPC ended on
2 October 1991. On 8 October 1991 the
amount of the fee was actually paid
into a bank account held by the EPO.
The Formalities Section of the EPO,
therefore, issued a notification pur-
suant to Rule 69(1) EPC, dated
6 November 1991, informing the
applicant that, pursuant to Article
86(3) EPC, the European patent appli-
cation was deemed to be withdrawn.

II. The authorised representative, by
letter of 2 January 1992, acknowl-

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours juridique, en date du
27 octobre 1993**
J 41/92 - 3.1.1
(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: R. Schulte
Membres: B. Schachenmann
G. Davies

**Demandeur: Marron Blanco, Jose
Maria**

**Référence: Restitutio/
MARRON BLANCO**

Article: 122(1), 122(2), 122(3) CBE

**Mot-clé: "Restitutio, irrégularités
dans la demande" - "Cessation de
l'empêchement" - "Principe de la
bonne foi" - "Obligation de signaler
au demandeur toute perte de droits
imminente" - "Toute la vigilance
nécessaire, mandataire agréé"**

Sommaire

*Afin de satisfaire à l'exigence visée à
l'article 122 CBE, selon laquelle il y a
lieu de faire preuve de toute la vigi-
lance nécessitée par les circon-
stances, un mandataire exerçant seul
est normalement censé prendre les
dispositions appropriées pour
s'assurer, en cas d'absence pour rai-
son de maladie, que d'autres person-
nes veillent au respect des délais (cf.
point 4.4 des motifs).*

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen
n° 89500 037.0 a été déposée le
20 mars 1989. La taxe annuelle pour
la troisième année était due le 2 avril
1991 et le délai supplémentaire de
six mois prévu à l'article 86(2) CBE
expirait le 2 octobre 1991. Le mon-
tant de la taxe a en fait été versé le 8
octobre 1991 sur un compte bancaire
de l'OEB. Par conséquent, la section
des formalités de l'OEB a établi, le 6
novembre 1991, une notification en
vertu de la règle 69(1) CBE, dans
laquelle elle informait le demandeur
que la demande de brevet européen
était réputée retirée conformément à
l'article 86(3) CBE.

II. Par lettre en date du 2 janvier
1992, la mandataire agréée a accusé

1992 nicht nur den Empfang dieser Mitteilung, sondern auch, daß die Anmeldung "aufrechterhalten" werde. Sie gab an, daß sie durch eine schwere Erkrankung gezwungen gewesen sei, ihre berufliche Tätigkeit für mehr als drei Monate zu unterbrechen. Nach ihrer Genesung seien alle zur Aufrechterhaltung der Anmeldung erforderlichen Schritte unternommen worden. Die Vertreterin fragte beim EPA an, "ob eine Verzugs- oder Zusatzgebühr entrichtet werden sollte".

III. Die Formalprüfungsstelle teilte der Vertreterin mit Bescheid vom 10. Februar 1992 mit, daß ihr Schreiben vom 2. Januar 1992 als Antrag auf Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPÜ angesehen werden könne, bisher aber noch keine Wiedereinsetzungsgebühr entrichtet worden sei. Sie bezweifle aber, daß bezüglich der Entrichtung der Jahresgebühr alle nach den Umständen gebotene Sorgfalt angewendet worden sei.

IV. Am 31. März 1992 wurde die Wiedereinsetzungsgebühr entrichtet. In ihrer Erwidern vom 8. April 1992 erklärte die Vertreterin, daß die Jahresgebühr für das dritte Jahr deshalb erst so spät gezahlt worden sei, weil es ihr vor dem Fälligkeitstermin vom 2. April 1991 nicht möglich gewesen sei, sich mit dem Anmelder/Beschwerdeführer in Verbindung zu setzen, dasich dieser damals auf einer Auslandsreise befunden habe. Später, d. h. "von Ende Juni bis Anfang Oktober 1991", sei sie wegen Krankheit verhindert gewesen, ihren Beruf ausüben und insbesondere die Zahlung der Jahresgebühr rechtzeitig zu veranlassen.

V. Die Formalprüfungsstelle wies mit Entscheidung vom 19. Juni 1992 den Wiedereinsetzungsantrag mit der Begründung zurück, daß die Wiedereinsetzungsgebühr nicht innerhalb von zwei Monaten nach dem Wegfall des Hindernisses entrichtet worden sei. Daher sei es "irrelevant", ob bezüglich der Entrichtung der Jahresgebühr alle gebotene Sorgfalt beachtet worden sei.

VI. Am 18. August 1992 wurde gegen die Entscheidung der Formalprüfungsstelle Beschwerde eingelegt. Es wurde beantragt, daß die Entscheidung "geändert" und der Beschwerdeführer wieder in seine Rechte eingesetzt werden sollte. Zur Stützung des Antrags wurde vorgebracht, daß durch die Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ vom 6. November 1991 das

edged receipt of this notification and confirmed that the application was "to be kept in force". She stated that a serious illness had forced her to interrupt professional work for more than three months. After her recovery, all necessary steps were taken to keep the application in force. The representative asked the EPO to let her know "whether any fine or additional fee ought to be paid".

III. The Formalities Section, by a communication of 10 February 1992, informed the representative that her letter of 2 January 1992 could be considered as a request for re-establishment of rights under Article 122 EPC but that no fee for re-establishment had been paid, yet. It also expressed its doubts whether, with regard to the payment of the renewal fee, all due care required by the circumstances had been taken.

IV. On 31 March 1992 the fee for re-establishment of rights was paid. In her answer of 8 April 1992 the representative stated that the late payment of the renewal fee for the third year was caused by the fact that, before the due date of 2 April 1991, it had not been possible for her to contact the applicant/appellant, who, at that time, was on a trip overseas. Later, ie "from the end of June to the beginning of October 1991", illness had prevented her from doing any professional work and, especially, from arranging for the payment of the renewal fee in time.

V. The Formalities Section, in its decision of 19 June 1992, rejected the application for re-establishment of rights on the grounds that the fee for re-establishment had not been paid within two months of the removal of the cause of non-compliance with the time limit. The Formalities Section, therefore, considered it to be "redundant" whether, in respect of the payment of the renewal fee, all due care had been taken.

VI. On 18 August 1992 an appeal was filed against the decision of the Formalities Section. It was requested that the decision be "changed" and that the appellant's rights be re-established. In support of this request it was argued that the notification pursuant to Rule 69(1) EPC of 6 November 1991 had not removed the cause of non-compliance with

réception de cette notification et a confirmé que la demande devait être "maintenue en vigueur". Elle a déclaré qu'une grave maladie l'avait obligée à interrompre ses activités professionnelles pendant plus de trois mois. Une fois remise, elle avait pris toutes les mesures nécessaires pour maintenir la demande en vigueur. Elle a demandé à l'OEB de lui faire savoir s'il fallait acquitter une "amende ou une surtaxe".

III. Par notification en date du 10 février 1992, la section des formalités a informé le mandataire que sa lettre du 2 janvier 1992 pouvait être considérée comme une requête en restitutio in integrum selon l'article 122 CBE, mais que la taxe de restitutio in integrum n'avait pas encore été acquittée. Elle a également exprimé des doutes quant à la question de savoir s'il avait été fait preuve de toute la vigilance nécessaire par les circonstances en ce qui concerne le paiement de la taxe annuelle.

IV. La taxe de restitutio in integrum a été acquittée le 31 mars 1992. Dans sa réponse en date du 8 avril 1992, le mandataire a déclaré qu'elle avait acquitté tardivement la taxe annuelle due pour la troisième année, parce qu'il ne lui avait pas été possible de contacter, avant l'échéance du 2 avril 1991, le demandeur/requérant, qui à cette époque se trouvait en voyage à l'étranger. Ensuite, "de la fin juin à début octobre 1991", la maladie l'avait empêché d'exercer la moindre activité professionnelle, et notamment de prendre ses dispositions afin d'assurer le paiement de la taxe annuelle en temps utile.

V. Par décision en date du 19 juin 1992, la section des formalités a rejeté la requête en restitutio in integrum au motif que la taxe de restitutio in integrum n'avait pas été acquittée dans le délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement. Elle a donc estimé qu'il était superflu de se demander s'il avait été fait preuve de toute la vigilance nécessaire pour ce qui est du paiement de la taxe annuelle.

VI. Un recours a été formé le 18 août 1992 contre la décision de la section des formalités. Il a été demandé que la décision soit "modifiée" et que le requérant soit rétabli dans ses droits. A l'appui de cette demande, il a été allégué que la notification du 6 novembre 1991 établie en vertu de la règle 69(1) CBE n'avait pas supprimé l'empêchement. Bien qu'à cette

Hindernis nicht beseitigt worden sei. Zwar sei damals einer der Gründe für die Fristversäumung (die Krankheit der Vertreterin) weggefallen, der zweite Grund aber (die häufige Abwesenheit des Anmelders) habe jedoch bis zum 28. März 1992 fortbestanden, als es der Vertreterin endlich gelungen sei, sich mit dem Beschwerdeführer in Verbindung zu setzen. Somit sei die Wiedereinsetzungsgebühr rechtzeitig entrichtet worden. Es wurden keine neuen Tatsachen oder Argumente vorgebracht, um glaubhaft zu machen, daß der Beschwerdeführer trotz Beachtung der gebotenen Sorgfalt die Frist für die Zahlung der Jahresgebühr nicht habe einhalten können.

VII. Am 15. März 1993 stellte die Juristische Beschwerdekammer in einem Bescheid nach Artikel 110(2) EPÜ fest, daß der Wiedereinsetzungsantrag gemäß den in der Entscheidung T 14/89 (ABl. EPA 1990, 432) aufgestellten Grundsätzen zulässig sei. Sie bezweifelte jedoch, daß er hinreichend begründet sei, und forderte den Beschwerdeführer auf, nähere Angaben über die Krankheit der Vertreterin und die Maßnahmen zu machen, die zur Wahrung der in diesem Zeitraum ablaufenden Fristen getroffen worden waren.

VIII. Die Vertreterin erklärte in ihrer Erwiderung vom 15. Mai 1993, daß sie in ihrer Kanzlei allein sei und keine Hilfskräfte beschäftige. Deshalb hätte sich während ihrer Krankheit auch niemand um die Patentsachen kümmern können. Zwar gebe es in ihrer Kanzlei ein System zur Fristenüberwachung, doch sei niemand da gewesen, der es hätte bedienen können. Die plötzliche schwere Erkrankung habe sie daran gehindert, rechtzeitig dafür zu sorgen, daß die während ihrer Krankheit ablaufenden Fristen gewahrt würden.

Entscheidungsgründe

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

2. Als erstes ist die Frage zu klären, ob der Antrag auf Wiedereinsetzung zulässig ist.

Gemäß Artikel 122 (2) EPÜ ist der Antrag auf Wiedereinsetzung innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses schriftlich einzureichen. Er gilt erst als gestellt, wenn

the time limit. Albeit, at that time, one of the causes of non-compliance (the representative's illness) had been removed, a second cause (the frequent absences of the applicant) continued until the representative, on 28 March 1992, succeeded in contacting the appellant. The fee for re-establishment of rights, therefore, had been paid in time. No new facts or arguments were presented in order to substantiate the appellant's case that the failure to comply with the time limit for the payment of the renewal fee had occurred in spite of all due care having been taken.

VII. On 15 March 1993 the Legal Board of Appeal issued a communication pursuant to Article 110(2) EPC stating that, according to the principles set out in decision T 14/89 (OJ EPO 1990, 432), the application for re-establishment of rights was admissible. The board, however, expressed its doubts whether the application was sufficiently substantiated. The appellant was invited to submit additional information with regard to the representative's illness and the measures taken to comply with time limits falling within this period.

VIII. The representative, in her answer of 15 May 1993, stated that she was a professional in practice alone and had no other person working for her. Nobody was, therefore, available to take care of patent matters during her illness. Though there was a time-monitoring system at her office, nobody was there to handle it. The unexpected appearance of the serious illness had prevented her from taking any special measure in advance in order to ensure the compliance with the time limits falling within the period of illness.

Reasons for the decision

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

2. The first issue to be decided concerns the admissibility of the application for re-establishment of rights.

Pursuant to Article 122(2) EPC, an application for re-establishment of rights must be filed in writing within two months of the removal of the cause of non-compliance with the

époque, l'un des empêchements eût cessé (la maladie de la mandataire), un deuxième empêchement (les absences fréquentes du demandeur) s'est poursuivi jusqu'à ce que la mandataire parvienne, le 28 mars 1992, à contacter le requérant. La taxe de restitutio in integrum a donc été acquittée en temps utile. De nouveaux faits ou justifications n'ont pas été présentés afin de démontrer le bien-fondé de la cause du requérant, à savoir que le délai de paiement de la taxe annuelle n'avait pas été observé, bien qu'il ait été fait preuve de toute la vigilance nécessaire.

VII. Le 15 mars 1993, la Chambre de recours juridique a établi une notification en vertu de l'article 110(2) CBE, indiquant que conformément aux principes énoncés dans la décision T 14/89 (JO OEB 1990, 432), la requête en restitutio in integrum était recevable. La Chambre a toutefois émis des doutes quant à la question de savoir si la requête était suffisamment fondée. Le requérant a été invité à fournir des informations supplémentaires sur la maladie de la mandataire et sur les mesures prises pour observer les délais expirant durant cette période.

VIII. Dans sa réponse en date du 15 mai 1993, la mandataire a déclaré qu'elle exerçait seule. Personne ne travaillait pour elle et ne pouvait donc se charger des affaires de brevets durant sa maladie. Bien qu'un système de contrôle des délais fût installé dans son bureau, personne ne s'y trouvait pour s'en occuper. La survenue inattendue de sa grave maladie l'avait empêchée de prendre à l'avance des mesures spéciales afin de garantir le respect des délais expirant durant cette période.

Motifs de la décision

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

2. La première question à trancher porte sur la recevabilité de la requête en restitutio in integrum.

Conformément à l'article 122(2) CBE, la requête en restitutio in integrum doit être présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement. Elle

die Wiedereinsetzungsgebühren entrichtet worden ist (Art. 122 (3) EPÜ).

2.1 Die Juristische Beschwerdekammer schließt sich der Auffassung der ersten Instanz an, daß das Schreiben der zugelassenen Vertreterin vom 2. Januar 1992 eindeutig als Wiedereinsetzungsantrag zu erkennen war, auch wenn er nicht ausdrücklich als solcher bezeichnet worden war.

2.2 Die erste Instanz erachtete jedoch diesen Antrag für unzulässig, weil die Wiedereinsetzungsgebühr nicht innerhalb der in Artikel 122(2) EPÜ vorgeschriebenen Frist von zwei Monaten entrichtet worden sei. Diese zweimonatige Frist beginnt mit dem Wegfall des Hindernisses, also in der Regel an dem Tag, an dem der für die Anmeldung zuständigen Person bewußt wird, daß eine Frist nicht eingehalten worden ist (vgl. z. B. die Entscheidung J 27/90 der Juristischen Beschwerdekammer, ABI. EPA 1993, 422). Im vorliegenden Fall ist dies der Tag, an dem die zugelassene Vertreterin die Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ erhielt, also spätestens der 16. November 1991. Da davon auszugehen ist, daß der Vertreter befugt ist, Verfahrenshandlungen im Interesse des Anmelders vorzunehmen, ist eine etwaige Abwesenheit des Beschwerdeführers zu dem genannten Zeitpunkt ohne Bedeutung. Übrigens bedurfte es keinerlei Anweisungen des Beschwerdeführers, da die Jahresgebühren bereits entrichtet worden waren. Die zweimonatige Frist nach Artikel 122 (2) EPÜ lief demnach am Montag, den 17. Januar 1992 ab.

2.3 Der Wiedereinsetzungsantrag ging beim EPA am 3. Januar 1992 ein, also 14 Tage vor Ablauf der zweimonatigen Frist nach Artikel 122 (2) EPÜ. Aus dem Antrag ging jedoch nicht hervor, daß die Vertreterin die Wiedereinsetzungsgebühr zu entrichten beabsichtigte. Sie bat vielmehr das EPA, ihr mitzuteilen, "ob eine Verzugs- oder Zusatzgebühr entrichtet werden sollte". Dies war für die Eingangsstelle ein klarer Hinweis, daß der zugelassenen Vertreterin nicht bewußt war, daß eine Wiedereinsetzungsgebühr entrichtet werden mußte. Da die zweimonatige Frist erst in 14 Tagen abgelaufen wäre, hätte der Mangel noch ohne weiteres behoben werden können, wenn das EPA der Bitte der Vertreterin entsprochen und ihr einen aufklärenden Hinweis übermittelt hätte.

time limit. It shall not be deemed to be filed until after the fee for re-establishment of rights has been paid (Article 122(3) EPC).

2.1 The Legal Board of Appeal agrees with the first instance that the letter of the authorised representative, dated 2 January 1992, was clearly recognisable as an application for re-establishment of rights, even if it was not explicitly identified as such.

2.2 The first instance, however, considered this application to be inadmissible on the ground that the fee for re-establishment was not paid within the two-month period provided for in Article 122(2) EPC. The two-month period under Article 122(2) EPC is calculated from the moment the cause of non-compliance with the time limit is removed, ie normally, from the date on which the person responsible for the application becomes aware of the fact that a time limit has not been observed (see eg decision J 27/90 of the Legal Board of Appeal, OJ EPO 1993, 422). This date, in the present case, is the date on which the authorised representative received the communication pursuant to Rule 69(1) EPC, ie 16 November 1991 at the latest. Since the representative is considered to be entitled to undertake procedural steps in the interest of the applicant, the alleged absence of the appellant, at that time, is not important. Incidentally, there was no need for any instructions to be given by the appellant, since the renewal fees had already been paid. The two-month period of Article 122(2) EPC, therefore, ended on Monday, 17 January 1992.

2.3 The application for re-establishment was received at the EPO on 3 January 1992, ie 14 days before the end of the two-month period under Article 122(2) EPC. The application, however, gave no indication that the representative intended to pay the fee for re-establishment. Instead, the representative asked the EPO to let her know "whether any fine or additional fee ought to be paid". This made it quite clear to the Receiving Section that the professional representative was not aware that a fee for re-establishment had to be paid. Taking into account that there were still 14 days until the end of the two-month period, the deficiency could have easily been corrected, if the EPO, in accordance with the representative's request, had issued a warning.

n'est réputée présentée qu'à la condition que la taxe de restitutio in integrum ait été acquittée (art. 122(3) CBE).

2.1 En accord avec la première instance, la Chambre de recours juridique estime que la lettre de la mandataire agréée en date du 2 janvier 1992 constituait clairement une requête en restitutio in integrum, même si elle n'avait été explicitement identifiée en tant que telle.

2.2 Toutefois, la première instance a considéré que cette demande était irrecevable, au motif que la taxe de restitutio in integrum n'avait pas été acquittée dans le délai de deux mois prévu à l'article 122(2) CBE. Le délai de deux mois visé à l'article 122(2) CBE est calculé à compter de la cessation de l'empêchement, c'est-à-dire, normalement, à compter de la date à laquelle la personne en charge de la demande se rend compte qu'un délai n'a pas été observé (cf. par ex. décision J 27/90 de la Chambre de recours juridique, JO OEB 1993, 422). En l'espèce, il s'agit du 16 novembre 1991 au plus tard, date à laquelle la mandataire agréée a reçu la notification selon la règle 69(1) CBE. Etant donné que le mandataire est considéré comme habilité à accomplir des actes de procédure pour le compte du demandeur, l'absence alléguée du requérant n'est, à cette date, pas importante. Au reste, le requérant n'avait pas besoin de donner des instructions, vu que les taxes annuelles avaient déjà été acquittées. Le délai de deux mois fixé à l'article 122(2) CBE expirait donc le lundi 17 janvier 1992.

2.3 L'OEB a reçu la requête en restitutio in integrum le 3 janvier 1992, soit 14 jours avant la date d'expiration du délai de deux mois visé à l'article 122(2) CBE. Toutefois, la mandataire n'indiquait pas dans la requête si elle avait l'intention d'acquitter la taxe de restitutio in integrum. Elle demandait en revanche à l'OEB de lui faire savoir s'il fallait acquitter une "amende ou une surtaxe". Il était donc clair, pour la section de dépôt, que la mandataire agréée ne savait pas qu'il y avait lieu de payer une taxe de restitutio in integrum. Compte tenu du fait qu'il restait 14 jours avant l'expiration du délai de deux mois, il aurait pu être aisément remédié à l'irrégularité si l'OEB, conformément à la demande de la mandataire, la lui avait signalée.

2.4 Nach Auffassung der Kammer können die Benutzer des EPÜ ihre eigene Verantwortung für die Erfüllung der Übereinkommensvorschriften nicht einfach dadurch auf das EPA abwälzen, daß sie dieses darum bitten, sie auf alle Mängel hinzuweisen, die im Laufe des Verfahrens auftreten könnten. Ist jedoch ein Mangel für das EPA leicht erkennbar und ohne weiteres fristgerecht zu beheben, so erfordert es der Grundsatz des Vertrauensschutzes, daß das EPA einen warnenden Hinweis gibt (im Anschluß an die Entscheidungen T 14/89, ABI. EPA 1990, 432 sowie J 13/90, ABI. EPA 1994, 456). Die Juristische Beschwerdekammer geht deshalb davon aus, daß die Vertreterin unter den gegebenen Umständen zu Recht erwarten konnte, daß das EPA sie auf ihre ausdrückliche Bitte hin auf die noch ausstehende Zahlung der Wiedereinsetzungsgebühr aufmerksam machen würde.

2.5 Wenn der Anmelder einen warnenden Hinweis erwarten kann, ihn aber nicht innerhalb der zu wahrenen Frist erhält, muß das EPA eine Frist setzen, innerhalb deren der Anmelder den Mangel beheben und die Verfahrenshandlung fristgerecht vornehmen kann (vgl. Entscheidung J 13/90). Dies ist im vorliegenden Fall nicht mehr nötig, da der Beschwerdeführer nach Erhalt des Bescheids vom 10. Februar 1992, mit dem er über die noch ausstehende Zahlung der Wiedereinsetzungsgebühr unterrichtet worden war, die Gebühr innerhalb der ihm im Bescheid gesetzten Frist für die Stellungnahme entrichtet hat.

2.6 Aus diesen Gründen hält die Kammer den Wiedereinsetzungsantrag im Gegensatz zu der in der angefochtenen Entscheidung vertretenen Auffassung für zulässig.

3. Nun könnte die Juristische Beschwerdekammer die Angelegenheit zur sachlichen Prüfung des Wiedereinsetzungsantrags an die erste Instanz zurückverweisen. Sie hat jedoch in Ausübung des ihr in Artikel 111 (1) EPÜ eingeräumten Ermessens beschlossen, dies aus den nachstehenden Gründen nicht zu tun. Die erste Instanz hat sich in ihrer Entscheidung vom 19. Juni 1992 auf eine kurze Erörterung der Frage beschränkt, ob gemäß Artikel 122 (1) EPÜ alle nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt beachtet worden sei (vgl. Entscheidung vom 19. Juni 1992, S. 5). Aus dem Bescheid vom 10. Februar 1992 geht allerdings auch hervor, daß dem Beschwerdeführer ausreichend Gelegenheit zur Stellungnahme

2.4 In the board's view, the users of the EPC cannot, by merely asking the EPO to warn them of any deficiency that might arise in the course of the proceedings, shift their own responsibility for complying with the provisions of the Convention to the EPO. If, however, a deficiency is readily identifiable by the EPO and can easily be corrected within the time limit, the principle of good faith requires the EPO to issue a warning (following decisions T 14/89, OJ EPO 1990, 432, and J 13/90, OJ EPO 1994, 456). The Legal Board of Appeal, therefore, accepts that the representative, in the circumstances of the present case, could legitimately have expected that, in response to her express request, the EPO would have warned her of the outstanding fee for re-establishment.

2.5 If a warning can be expected but is not issued to the applicant within the time limit to be observed, the EPO must set a period in which the applicant can correct the deficiency and perform the procedural acts in time (see decision J 13/90). This is no longer necessary in the present case since, after having been informed of the outstanding fee for re-establishment of rights by the communication of 10 February 1992, the appellant paid the fee within the time limit set by this communication for filing observations.

2.6 For the above reasons, the request for re-establishment is, contrary to the contested decision, considered to be admissible.

3. As a result, the Legal Board of Appeal could remit the case to the department of first instance for examination of the request for re-establishment on the merits. The board, however, in exercising its discretionary power under Article 111(1) EPC, has decided not to do so for the following reasons. The first instance, in its decision of 19 June 1992, confined itself to a brief discussion of the issue whether, pursuant to Article 122(1) EPC, all due care required by the circumstances had been taken (see page 5 of the decision of 19 June 1992). It, nevertheless, emerges from the communication of 10 February 1992 that the appellant was given sufficient opportunity to comment on this issue. Moreover, it follows from the file that the first instance

2.4 De l'avis de la Chambre, les utilisateurs de la CBE ne peuvent pas rejeter sur l'OEB la responsabilité qui leur incombe de respecter les dispositions de la Convention, en se contentant de demander à l'OEB de leur signaler toute irrégularité qui pourrait surgir au cours de la procédure. Toutefois, si une irrégularité peut être facilement identifiée par l'OEB et qu'il est possible d'y remédier aisément dans le délai, le principe de la bonne foi exige de l'OEB qu'il signale l'irrégularité (suivant les décisions T 14/89, JO OEB 1990, 432 et J 13/90, JO OEB 1994, 456). La Chambre de recours juridique admet donc que dans les circonstances de la présente espèce, la mandataire pouvait en toute légitimité attendre de l'OEB que celui-ci l'informe, en réponse à la demande expresse qu'elle avait formulée, que la taxe de restitutio in integrum était due.

2.5 Si le demandeur peut s'attendre à recevoir un avis mais que cet avis ne lui soit pas adressé dans le délai prescrit, l'OEB doit fixer un nouveau délai permettant au demandeur de remédier à l'irrégularité et d'accomplir en temps voulu les actes de procédure (cf. décision J 13/90). Cela n'est plus nécessaire dans la présente affaire. En effet, après avoir appris que la taxe de restitutio in integrum était due, par notification du 10 février 1992 l'invitant à présenter ses observations, le requérant a acquitté la taxe dans le délai qui y était fixé.

2.6 La requête en restitutio in integrum est donc considérée comme recevable, contrairement à ce qui est dit dans la décision entreprise.

3. En conséquence, la Chambre de recours juridique pourrait renvoyer l'affaire à la première instance aux fins d'examiner la requête en restitutio in integrum quant au fond. La Chambre, exerçant le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 111(1) CBE, a toutefois décidé de ne pas agir ainsi pour les raisons suivantes. Dans sa décision en date du 19 juin 1992, la première instance s'est bornée à examiner brièvement la question de savoir si, conformément à l'article 122(1) CBE, il avait été fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances (cf. page 5 de la décision en date du 19 juin 1992). Il ressort néanmoins de la notification en date du 10 février 1992 que le requérant avait suffisamment eu l'occasion de prendre posi-

gegeben wurde. Aus der Akte ist ferner ersichtlich, daß die erste Instanz seine Argumentation gebührend berücksichtigt hat, aber zu der Schlußfolgerung gelangt ist, daß sie nicht hinreichend glaubhaft gemacht worden sei. Die Kammer ist daher davon überzeugt, daß dem Beschwerdeführer Gelegenheit gegeben wurde, seinen Fall in zwei Instanzen vorzutragen.

4. Die Juristische Beschwerdekammer wendet sich nun der Frage zu, ob im Hinblick auf die fristgerechte Entrichtung der Jahresgebühr für das dritte Jahr alle nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt beachtet worden ist (Art. 122 (1) EPÜ).

4.1 Den Angaben der Vertreterin zufolge war die Versäumung der Frist auf das Zusammentreffen von zwei Ereignissen zurückzuführen, nämlich die häufige Abwesenheit des Beschwerdeführers und ihre schwere Krankheit in der Zeit vom Juni bis Oktober 1991.

4.2 Das Argument der Abwesenheit des Beschwerdeführers wurde weder näher erläutert noch durch Beweismittel erhärtet. Der Beschwerdeführer war offensichtlich berufsbedingt viel auf Reisen. Dienstreisen gehörten zu seinem beruflichen Alltag. Die häufige Abwesenheit war daher nichts Überraschendes. Unter diesen Umständen kann von einem gewissenhaften, umsichtigen Anmelder erwartet werden, daß er die nötigen Vorkehrungen dagegen trifft, daß der Kontakt zum zugelassenen Vertreter für längere Zeit unterbrochen wird. Andernfalls müßte der Anmelder den Vertreter anweisen, bis auf weiteres alle zur Aufrechterhaltung seiner Patentanmeldung notwendigen Verfahrenshandlungen vorzunehmen. Es ist jedoch nicht glaubhaft gemacht worden, daß der Beschwerdeführer eine dieser beiden Maßnahmen getroffen hat.

4.3 Aber selbst wenn er eine dieser Maßnahmen getroffen hätte, hätte sich eine Versäumung der Frist wohl kaum vermeiden lassen, da die Vertreterin infolge ihrer Krankheit noch nicht einmal den Versuch unternommen hat, sich innerhalb der entscheidenden drei Monate vor dem 2. Oktober 1991 mit dem Beschwerdeführer in Verbindung zu setzen. Daher erübrigt sich die Klärung der Frage, ob der Beschwerdeführer damals erreichbar gewesen wäre oder nicht.

4.4 Nach Auffassung der Kammer ist daher die Krankheit der zugelas-

duly considered the appellant's arguments but came to the conclusion that they were not sufficiently substantiated. The board is, therefore, satisfied that the appellant was given the opportunity to argue his case before two instances.

4. Hence, the Legal Board of Appeal, hereafter, considers the issue whether all the due care required by the circumstances had been taken to comply with the time limit for the payment of the renewal fee for the third year (Article 122(1) EPC).

4.1 According to the representative's statements, the non-observance of the time limit was due to the combination of two events: the frequent absences of the appellant and the severe illness of the professional representative between June and October 1991.

4.2 With regard to the absences of the appellant, no detailed information or proof was submitted. The appellant, obviously, had to do a lot of business-related travelling. His trips were an ordinary part of his occupation. The frequent absences did not, therefore, occur surprisingly. In these circumstances, a diligent and careful applicant may be expected to make arrangements so that prolonged interruptions in communication with the authorised representative can be avoided. Alternatively, the applicant would have to instruct the representative to take, until further notice, every procedural step necessary in order to maintain his patent application. No evidence was submitted showing that any of these measures was taken by the appellant.

4.3 Even if such measures had been taken, the failure to comply with the time limit would hardly have been avoided since the representative, due to her illness, did not even try to contact the appellant within the critical three months before 2 October 1991. Hence, it appears to be unimportant whether or not the appellant could have been contacted at that time.

4.4 In the board's view, the illness of the professional representative is,

tion. En outre, il ressort du dossier que la première instance a dûment examiné les arguments du requérant, mais qu'elle est parvenue à la conclusion qu'ils n'étaient pas suffisamment fondés. La Chambre a donc acquis la conviction que le requérant avait eu l'occasion de plaider sa cause devant deux instances.

4. Par conséquent, la Chambre de recours juridique examine ci-après la question de savoir s'il a été fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, afin d'observer le délai de paiement de la taxe annuelle due pour la troisième année (article 122(1) CBE).

4.1 D'après les déclarations de la mandataire, le non-respect du délai était dû à deux événements combinés: les fréquentes absences du requérant et la grave maladie de la mandataire agréée entre juin et octobre 1991.

4.2 S'agissant des absences du requérant, aucune information détaillée, ni aucune preuve n'ont été produites à ce sujet. Le requérant devait manifestement effectuer de nombreux voyages d'affaires, lesquels faisaient partie de ses activités ordinaires. Ces absences fréquentes n'étaient donc pas surprenantes. Dans ces circonstances, on peut attendre d'un demandeur diligent et consciencieux qu'il prenne ses dispositions afin d'éviter que les contacts avec le mandataire agréé ne soient interrompus de façon prolongée. Autre possibilité, le demandeur devrait charger le mandataire d'accomplir, jusqu'à nouvel ordre, tous les actes de procédure nécessaires pour maintenir sa demande de brevet. Il n'a été produite aucune preuve de nature à montrer que le requérant avait pris l'une quelconque de ces mesures.

4.3 Même si de telles mesures avaient été prises, le non-respect du délai n'aurait guère pu être évité, étant donné que la mandataire n'a même pas essayé, en raison d'une maladie, de contacter le requérant au cours des trois mois critiques ayant précédé le 2 octobre 1991. Il semble donc que la question de savoir si le requérant aurait pu être contacté à cette époque ne revêt aucune importance.

4.4 De l'avis de la Chambre, la maladie de la mandataire agréée con-

nen Vertreterin der eigentliche Grund für die Versäumung der am 2. Oktober 1991 abgelaufenen Frist. Die zugelassene Vertreterin mußte ihre berufliche Tätigkeit von Juni bis Anfang Oktober 1991 unterbrechen. Auf eine Rückfrage der Kammer hin gab sie an, daß sie in ihrer Kanzlei alleine sei und niemanden gehabt habe, der während ihrer Krankheit das Fristenüberwachungssystem das bedienen oder für die Wahrung der Fristen hätte sorgen können. Daher stellt sich die Frage, ob angesichts der Krankheit der Vertreterin in dem fraglichen Zeitraum alle zur Abwendung eines Rechtsverlusts gebotene Sorgfalt beachtet worden ist. Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern kann in der Regel erwartet werden, daß in einem großen Unternehmen, in dem immer eine beträchtliche Zahl von Terminen überwacht werden muß, zumindest ein wirksames System zur Vertretung von Angestellten im Falle der Abwesenheit aus Krankheits- oder sonstigen Gründen besteht (Entscheidung T 324/90, ABI. EPA 1993, 33). Die Kammer räumt ein, daß an allein arbeitende Vertreter, die eine weitaus kleinere Zahl von Terminen überwachen müssen, diesbezüglich weniger strenge Maßstäbe angelegt werden können. Es kann jedoch von einem umsichtigen, gewissenhaften Vertreter in jedem Falle erwartet werden, daß er einplant, daß er auch einmal krank werden und geraume Zeit nicht in der Lage sein kann, die Fristen zu überwachen. Unterhält ein zugelassener Vertreter eine Ein-Mann-Kanzlei, so sollte er deshalb Vorkehrungen dafür treffen, daß im Falle seiner Verhinderung durch Krankheit die Wahrung von Fristen durch Einspringen anderer Personen sichergestellt wird. Gibt es in der Kanzlei keinen Vertreter oder Assistenten, so könnte für diesen Zweck z. B. ein Kollege oder ein Berufsverband um Mithilfe gebeten werden.

Im vorliegenden Fall steht fest, daß keine Vorkehrungen zur Wahrung der Fristen während der Krankheit der Vertreterin getroffen worden waren. Das Fristenüberwachungssystem war rund drei Monate lang unbeaufsichtigt geblieben. Obwohl die zugelassene Vertreterin nur wenige europäische Patentanmeldungen zu bearbeiten hatte, mußte sie damit rechnen, daß in dem betreffenden Zeitraum Fristen ablaufen könnten.

4.5 Demnach muß die Juristische Beschwerdekammer zu dem Schluß gelangen, daß weder vom Beschwerdeführer noch von seiner zugelassenen Vertreterin alle nach den Umständen gebotene Sorgfalt

therefore, the actual cause of the non-observance of the time limit of 2 October 1991. The professional representative was forced to interrupt her professional activities from June until the beginning of October 1991. On enquiry by the board she stated that, because she was a professional in practice alone, nobody had been available to handle the time-monitoring system or to comply with the time limits during her illness. Therefore, the issue arises, whether, in view of the representative's illness, all due care had been taken to avoid a loss of rights during the critical period. According to the jurisprudence of the boards of appeal, it must normally be expected that, in a large firm, where a considerable number of deadlines have to be monitored, at least an effective system of staff substitution in the case of illness and for absences in general is in operation (decision T 324/90; OJ EPO 1993, 33). The board concedes that, in the case of a professional working alone and having a much smaller number of time limits to comply with, less strict standards, in this respect, may be applied. However, a careful and diligent professional representative must, in any case, be expected to take into account that he or she might fall ill and be prevented, for some time, from taking care of time limits. Therefore, if a professional representative runs a one-person office, appropriate provisions should be made so that, in the case of an absence through illness, the observance of time limits can be ensured with the help of other persons. If there is no substitute or assistant at the representative's office, cooperation with colleagues or with a professional association could be sought for this purpose.

In the present case, it is admitted that no precautions were taken to ensure the observance of time limits during the representative's illness. The time-monitoring system was left to itself for about three months. Even though the professional representative was only handling a few European patent applications she had to reckon with the possibility of time limits falling within this period.

4.5 From the foregoing, the Legal Board of Appeal must conclude that, in the circumstances of the present case, all due care was taken neither by the appellant nor by his professional representative. The request

stittue donc la principale raison pour laquelle le délai du 2 octobre 1991 n'a pas été observé. La mandataire agréée a été obligée d'interrompre ses activités professionnelles de juin au début octobre 1991. En réponse à une question de la Chambre, elle a déclaré que comme elle exerçait seule, personne n'était disponible pour s'occuper du système de contrôle des délais ou pour observer les délais durant sa maladie. La question se pose donc de savoir si, au vu de la maladie de la mandataire, il a été fait preuve de toute la vigilance nécessaire pour éviter une perte de droits durant la période critique. Conformément à la jurisprudence des chambres de recours, il serait normal, dans une grande entreprise, où il faut contrôler en permanence le respect d'un nombre considérable de délais, qu'il existe tout au moins un système efficace de remplacement des employés en cas de congé maladie ou en général de n'importe quelle absence (décision T 324/90; JO OEB 1993, 33). La Chambre concède que dans le cas d'un mandataire travaillant seul et ayant beaucoup moins de délais à respecter, des normes moins sévères peuvent s'appliquer à cet égard. Toutefois, on doit attendre d'un mandataire agréé consciencieux et diligent qu'il prévienne le cas où il tomberait malade et se trouverait dans l'impossibilité, pendant quelque temps, de veiller aux délais. Par conséquent, si un mandataire agréé exerce seul, il devrait prendre des dispositions appropriées de façon à s'assurer, en cas d'absence pour raison de maladie, que d'autres personnes veillent au respect des délais. Si le mandataire n'a pas de remplaçant ou d'assistant à son cabinet, il pourrait, par ex., chercher à coopérer avec des collègues ou une association professionnelle à cette fin.

Dans la présente affaire, il est admis qu'aucune précaution n'a été prise pour garantir le respect des délais durant la maladie de la mandataire. Le système de contrôle des délais n'a pas été utilisé pendant environ trois mois. Bien que la mandataire agréée ne traitât qu'un petit nombre de demandes de brevet européen, elle devait prévoir que des délais pouvaient venir à expiration durant cette période.

4.5 En conséquence, la Chambre de recours juridique doit conclure que dans les circonstances de la présente affaire, ni le requérant, ni sa mandataire agréée n'ont fait preuve de toute la vigilance nécessaire. La

beachtet worden ist. Der Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist wird deshalb zurückgewiesen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen

for re-establishment of rights is, therefore, refused.

Order

For these reasons it is decided that:

The appeal is dismissed.

requête en restitutio in integrum est donc rejetée.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Le recours est rejeté.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 3. März 1994 T 552/91 - 3.3.1 (Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: A. Jahn
Mitglieder: R. K. Spangenberg
J.-C. Saisset

Patentinhaber/Beschwerdeführer: Merck Patent GmbH

Stichwort: Chromanderivate/ MERCK

Artikel: 84, 123 (2) EPÜ

Schlagwort: "Änderung einer nachträglich als unzutreffend erkannten Strukturformel (nein) - "Product-by-process"-Ansprüche (zugelassen)"

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 3 March 1994 T 552/91 - 3.3.1 (Translation)

Composition of the board:

Chairman: A. Jahn
Members: R. K. Spangenberg
J.-C. Saisset

Applicant/Respondent: Merck Patent GmbH

Headword: Chroman derivatives/ MERCK

Article: 84, 123(2) EPC

Keyword: "Amendment of a structural formula subsequently found to be incorrect (no) - "product-by-process" claims (allowed)"

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 3 mars 1994 T 552/91 - 3.3.1 (Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : A. Jahn
Membres: R. K. Spangenberg
J. -C. Saisset

Demandeur/requérant: Merck Patent GmbH

Référence : Dérivés du chromane/ MERCK

Article: 84, 123 (2) CBE

Mot-clé: "Modification d'une formule structurelle reconnue après coup comme étant erronée (non) - revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention (autorisées)"

Leitsätze

*I. Betrifft eine europäische Patentanmeldung chemische Stoffe, die ursprünglich durch eine unzutreffende chemische Strukturformel definiert wurden, deren Berichtigung gemäß Regel 88 EPÜ nicht statthaft ist, so verstößt ein Ersatz der unrichtigen durch die zutreffende Formel gegen Artikel 123 (2) EPÜ. Dies gilt auch dann, wenn nachgewiesen wird, daß diese Stoffe zwangsläufiges **eindeutiges** Ergebnis eines in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung vollständig offenbarten Verfahrens sind (Punkt 4.2 und 4.3 der Gründe).*

*II. Gleichwohl ist jedoch die Aufstellung eines "Product-by-process"-Anspruchs mit Artikel 123 (2) EPÜ vereinbar, der **alle** zur Erzielung dieses Ergebnisses erforderlichen Maßnahmen (Ausgangsmaterialien, Reaktionsbedingungen, Abtrennung) enthält (Punkt 5.2 der Gründe).*

Headnote

*I. Where a European patent application relates to chemical substances originally defined by an incorrect chemical structural formula, correction of which is not allowable under Rule 88 EPC, replacement of the incorrect formula by the correct one infringes Article 123(2) EPC. This applies even if evidence is provided that these substances are the inevitable **unambiguous** result of a method disclosed in full in the application as filed (points 4.2 and 4.3 of the reasons).*

*II. Nevertheless, the submission of a "product-by-process" claim is compatible with Article 123(2) EPC if it contains **all** the measures required to obtain this result (starting materials, reaction conditions, separation) (point 5.2 of the reasons).*

Sommaire

*I. Si une demande de brevet européen porte sur des substances chimiques définies au départ par une formule chimique erronée qui ne peut être rectifiée en application de la règle 88 CBE, le remplacement de la formule erronée par la formule correcte est contraire à l'article 123(2) CBE. Cela vaut également lorsqu'il est prouvé que lesdites substances résultent **clairement** et obligatoirement d'un procédé divulgué de façon complète dans le texte initial de la demande telle que déposée (points 4.2 et 4.3 des motifs).*

*II. Toutefois, il est possible, sans contrevenir à l'article 123 (2) CBE, d'inclure dans le jeu de revendications une revendication de produits caractérisés par leur procédé d'obtention qui indique **tous** les éléments de la méthode permettant d'obtenir lesdites substances (réactifs, conditions de réaction, séparation) (point 5.2 des motifs).*

Sachverhalt und Anträge

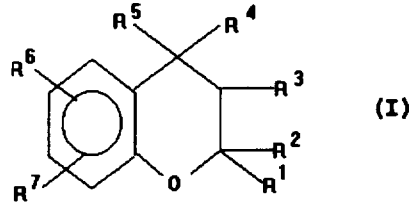
I. Die europäische Patentanmeldung 87118275.4 ist am 10. Dezember 1987 eingereicht worden und wurde als EP-A-273262 veröffentlicht. Die Anmeldung enthielt 8 Patentansprüche, deren erster Chromanderivate der allgemeinen Formel I betraf,

Summary of facts and submissions

I. European patent application No. 87118275.4 was filed on 10 December 1987 and published as EP-A-273262. The application contained eight claims, the first of which related to chroman derivatives of general formula I,

Exposé des faits et conclusions

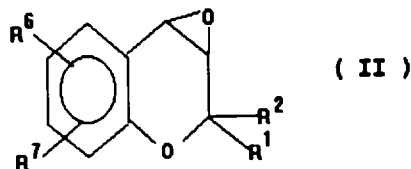
I. La demande de brevet européen n° 87 118275.4 a été déposée le 10 décembre 1987 et publiée sous la cote EP-A-273262. La demande comporte huit revendications, dont la première a pour objet des dérivés du chromane de formule générale I suivante:



in der die Reste R¹ bis R⁴, R⁶ und R⁷ unterschiedliche Bedeutungen hatten, die für die hier zu entscheidenden Sachverhalte unerheblich sind. R⁵ stand für einen unsubstituierten oder einen ein- oder zweifach durch A, F, Cl, Br, J, OH, OA, OAc, NO₂, NH₂, AcNH, HOOC und/oder AOOC substituierten 1H-2-Pyridon-1-yl-, 1H-6-Pyridazinon-1-yl-, 1H-2-Pyrimidinon-1-yl-, 1H-6-Pyrimidinon-1-yl-, 1H-2-Pyrazinon-1-yl- oder 1H-2-Thiopyridon-1-yl-rest, wobei diese Reste auch partiell hydriert sein konnten und wobei A Alkyl mit 1 bis 6 C-Atomen und Ac Alkanoyl mit 1 bis 8 C-Atomen oder Aroyl mit 7 bis 11 C-Atomen bedeutete. Anspruch 3 betraf ein Verfahren zur Herstellung der Verbindungen der allgemeinen Formel I, das - soweit hier relevant - dadurch gekennzeichnet war, daß man ein 3,4-Epoxychroman der Formel II

where the radicals R¹ to R⁴, R⁶ and R⁷ had different meanings which are of no relevance to the facts to be decided here. R⁵ represented a 1H-2-pyridon-1-yl, 1H-6-pyridazinon-1-yl, 1H-2-pyrimidinon-1-yl, 1H-6-pyrimidinon-1-yl, 1H-2-pyrazinon-1-yl or 1H-2-thiopyridon-1-yl radical unsubstituted or mono- or disubstituted with A, F, Cl, Br, I, OH, OA, OAc, NO₂, NH₂, AcNH, COOH, and/or COOA, whereby these radicals could also be partially hydrogenated, A was alkyl with one to six C atoms and Ac was alkanoyl with one to eight C atoms or aroyl with seven to eleven C atoms. Claim 3 related to a method for producing compounds of general formula I, which - insofar as it is of relevance here - was characterised in that a 3,4-epoxychroman of formula II

Dans cette formule, les résidus R¹ à R⁴, R⁶ et R⁷ ont diverses significations qui sont sans importance aux fins de la présente affaire. R⁵ représente un résidu 1H-2-pyridone-1-yl, 1H-6-pyridazinone-1-yl, 1H-2-pyrimidinone-1-yl, 1H-6-pyrimidinone-1-yl, 1H-2-pyrazinone-1-yl ou 1H-2-thiopyridone-1-yl non substitué ou substitué une ou deux fois par A, F, Cl, Br, I, OH, OA, OAc, NO₂, NH₂, AcNH, HOOC et/ou AOOC, ces résidus pouvant également être partiellement hydrogénés, A pouvant être un alkyle avec 1 à 6 atomes de carbone et Ac pouvant être un alkanoyle avec 1 à 8 atomes de carbone ou un aroyle avec 7 à 11 atomes de carbone. La revendication 3 porte sur un procédé de fabrication des composés de formule générale I, caractérisé, pour ce qui est de la présente affaire, en ce que l'on fait réagir un 3,4-époxychromane de formule II



mit einer Verbindung der Formel III

R⁵-H (III)

was reacted with a compound of formula III

R⁵-H (III)

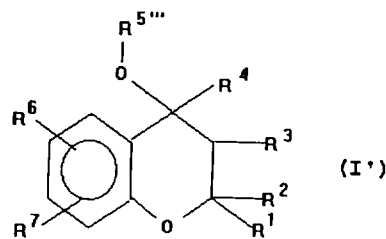
avec un composé de formule III

R⁵-H (III)

oder einem ihrer reaktionsfähigen Derivate umsetzte. Die übrigen Ansprüche sind hier ohne Belang. Knapp zwei Jahre nach Einreichen der Anmeldung hat die Anmelderin anhand der Röntgenstrukturanalyse festgestellt, daß bei der Umsetzung derjenigen Ausgangsstoffe der Formel III, die einen Hydroxy-Substituenten enthalten, mit den Verbindungen der Formel II nicht die entsprechenden Verbindungen der Formel I, sondern Isomere der Formel I'

or one of its reactive derivatives. The other claims are of no importance here. Almost two years after the application was filed, the applicant established by means of X-ray structural analysis that when those starting materials of formula III containing a hydroxy substituent are reacted with compounds of formula II, it is not the corresponding compounds of formula I which are produced, but isomers of formula I',

ou avec l'un de ses dérivés réactifs. Les autres revendications sont sans importance en l'espèce. Deux ans à peine après le dépôt de la demande, le demandeur a constaté à la faveur d'une analyse de la structure aux rayons X qu'en faisant réagir les réactifs de formule III comportant un substituant hydroxyle, avec les composés de formule II, on n'obtient pas les composés attendus de formule I, mais des isomères de formule I'



entstanden, in der R^{5'''} einen (über ein Ring-C-Atom an den Sauerstoff gebundenen) 1H-2-Pyridonyl-, 1H-6-Pyridazinonyl-, 1H-2-Pyrimidinonyl-, 1H-6-Pyrimidinonyl-, 1H-2-Pyrazinonyl- oder 1H-2-Thiopyridonylrest bedeutet. Um diesem Sachverhalt Rechnung zu tragen, hat die Anmelderin mit den am 9. März 1991 vorgelegten geänderten Patentansprüchen 1 bis 17 zwar keine Änderungen der Strukturformel in diesem Sinne beantragt, aber die Stoffgruppe mit der unzutreffenden Formel aus den Stoffansprüchen gestrichen und in den neuen Ansprüchen 10 bis 17 die beanspruchten Produkte durch Verfahrensmerkmale gekennzeichnet. Dabei betraf der unabhängige Anspruch 10 alle Chromanderivate, die nach dem oben genannten wesentlichen Reaktionsschritt des ursprünglichen Anspruchs 3 erhältlich waren. Der unabhängige Anspruch 11 war gleichfalls ein "Product-by-process"-Anspruch, der jedoch nur auf die bereits erwähnten Verbindungen, deren Konstitution sich nachträglich als fehlerhaft herausgestellt hatte, gerichtet war. Die Ansprüche 12 bis 17 betrafen Einzelverbindungen, die durch Angabe der zu ihrer Herstellung erforderlichen Ausgangsstoffe der Formeln II und III und ihrer Schmelzpunkte charakterisiert waren.

where R^{5'''} is a 1H-2-pyridonyl-, 1H-6-pyridazinonyl-, 1H-2-pyrimidinonyl-, 1H-6-pyrimidinonyl-, 1H-2-pyrazinonyl- or 1H-2-thiopyridonyl-radical (bound to the oxygen atom through a ring C atom). To take account of this fact, when the applicant submitted amended claims 1 to 17 on 9 March 1991 it did not request any changes in the structural formula to this effect, but deleted from the substance claims the group of substances with the incorrect formula and characterised the claimed products by process features in new claims 10 to 17. Independent claim 10 related to all chroman derivatives obtainable by the above-mentioned essential reaction step described in original claim 3. Independent claim 11 was likewise a "product-by-process" claim, which was however directed only to the compounds already mentioned, whose structure had subsequently turned out to be incorrect. Claims 12 to 17 related to individual compounds characterised by the indication of the starting materials of formulae II and III required for their production and their melting point.

dans laquelle R^{5'''} représente un résidu (relié à l'oxygène par un atome de carbone du cycle) 1H-2-pyridonyle, 1H-6-pyridazinonyle, 1H-2-pyrimidinonyle, 1H-6-pyrimidinonyle, 1H-2-pyrazinonyle ou 1H-2-thiopyridonyle. Pour tenir compte de ce nouvel élément, le demandeur a déposé le 9 mars 1991 les revendications modifiées 1 à 17. Bien que celles-ci ne comportent à proprement parler aucune modification de la formule structurelle, le groupe de substances dont la formule était incorrecte a été supprimé des revendications de substances et les substances revendiquées ont été caractérisées dans les nouvelles revendications 10 à 17 par des caractéristiques de procédé. Ainsi, la revendication indépendante 10 portait sur tous les dérivés du chromane pouvant être obtenus par la méthode de réaction selon la revendication 3 initiale. La revendication indépendante 11 était aussi une revendication de produits caractérisés par leur procédé d'obtention ("product-by-process claim"), mais elle ne visait que les composés susmentionnés dont la constitution s'est révélée erronée après coup. Les revendications 12 à 17 concernaient des composés spécifiques caractérisés par leur point de fusion et par les réactifs des formules II et III nécessaires à leur fabrication.

II. Nachdem die Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts die

II. After the examining division of the European Patent Office had

II. Après avoir informé le demandeur que, selon elle, la demande modifiée

Anmelderin von ihrer Auffassung unterrichtet hatte, daß die geänderte Anmeldung nicht das Erfordernis des Artikels 123 (2) EPÜ erfülle, hat sie mit Entscheidung vom 26. April 1991 die Anmeldung zurückgewiesen, weil die Patentansprüche 10 bis 17 aus dem Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldung nicht herleitbar seien, der nur Stoffe der Formel I umfasse. Die Verbindungen mit anderer Konstitution als ursprünglich angenommen seien als Erweiterungen des Gegenstands der Erfindung anzusehen, auf die Patentansprüche auch nicht auf dem Umweg über "Product-by-process"-Ansprüche gerichtet werden können. Auch die Voraussetzungen für eine Berichtigung der ursprünglichen Unterlagen gemäß Regel 88 EPÜ seien nicht gegeben. Die Kennzeichnung der beanspruchten Verbindungen durch ihr Herstellungsverfahren sei auch nicht im Einklang mit den Erfordernissen des Artikels 84 EPÜ, da sie weder klar angeben, für welche Gegenstände Schutz begehrt werde, noch von der Beschreibung gestützt seien. Dies gelte auch für die Gegenstände der auf Einzelverbindungen mit bestimmten Schmelzpunkten gerichteten Ansprüche 12 bis 17, denn in den ursprünglichen Unterlagen sei kein einziges Verfahren zur Herstellung solcher Verbindungen vollständig angegeben; der Beschreibung sei nur zu entnehmen, daß diese Stoffe "analog" zur Herstellung von Verbindungen der Formel I erhalten wurden.

III. Gegen diese Entscheidung richtet sich die am 27. Juni 1991 unter gleichzeitiger Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr eingelegte und begründete Beschwerde. In der Begründung wird ausgeführt, es stehe außer Frage, daß die Anmeldung durch die Offenbarung des Herstellungsverfahrens dem Fachmann über den Umfang des Anspruchs 1 hinaus neue Verbindungen zugänglich gemacht habe, so daß nur zu prüfen sei, wie dieser Teil der Erfindung definiert werden könne. Hierfür eigne sich die Form der "Product-by-process"-Ansprüche. Auch die Ansprüche 12 bis 17 seien nicht zu beanstanden, denn die darin genannten Ausgangsstoffe seien den ursprünglichen Unterlagen ohne weiteres zu entnehmen.

IV. Am 3. März 1994 wurde mündlich verhandelt. Zu Beginn der Verhandlung legte die Kammer ihre vorläufige Auffassung zu den Voraussetzungen dar, unter denen Patentschutz

informed the applicant that in its opinion the amended application did not comply with the requirement laid down in Article 123(2) EPC, it rejected the application in its decision dated 26 April 1991 because claims 10 to 17 were not derivable from the content of the application as filed, which only covered substances of formula I. Those compounds having a different structure to that originally assumed were to be regarded as extensions of the subject-matter of the initial disclosure, to which claims cannot be directed even indirectly through "product-by-process" claims. Furthermore, the conditions for correction of the original documents under Rule 88 EPC had not been met. In addition, characterising the claimed compounds by their production method was at variance with the requirements of Article 84 EPC, as the claims neither defined clearly the matter for which protection was sought, nor were they supported by the description. This also applied to the subject-matter of claims 12 to 17 directed to individual compounds with specific melting points, since the original documents did not indicate in full a single method for producing such compounds; all that could be inferred from the description was that these substances were obtained "analogously" to the production of compounds of formula I.

III. An appeal, accompanied by a statement of the grounds, was filed against this decision on 27 June 1991 and the prescribed fee was paid at the same time. The statement of grounds explained that there was no doubt that, by disclosing the production method, the application had made available to the skilled person new compounds extending beyond the scope of claim 1 so that it was only necessary to examine how this part of the invention could be defined. "Product-by-process" claims were appropriate for this purpose. There could also be no objection to claims 12 to 17, as the starting materials mentioned in them could be readily inferred from the original documents.

IV. Oral proceedings took place on 3 March 1994. At the beginning of the proceedings the board voiced its preliminary opinion concerning the conditions under which patent pro-

ne satisfaisait pas aux conditions de l'article 123 (2) CBE, la division d'examen de l'Office européen des brevets a rejeté la demande par décision en date du 26 avril 1991, au motif que les revendications 10 à 17 ne découlaient pas du contenu de la demande initiale telle que déposée, laquelle n'englobait que les substances correspondant à la formule I. Les composés ayant une autre constitution que celle exposée dans la demande initiale doivent être considérés comme une extension de l'objet de la première divulgation et ne sauraient faire l'objet de revendications, même s'il s'agit de revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention. En outre, les conditions relatives à la correction d'erreurs dans les pièces initiales, visées à la règle 88 CBE, ne sont pas remplies. La caractérisation des composés revendiqués par leur méthode de fabrication ne satisfait pas non plus aux conditions de l'article 84 CBE, car les revendications n'indiquent pas clairement l'objet pour lequel la protection est demandée et ne se fondent pas sur la description. Cela vaut également pour les objets des revendications 12 à 17 qui visent des composés spécifiques ayant des points de fusion donnés, puisqu'aucun procédé permettant d'obtenir lesdits composés n'est décrit de façon complète dans les pièces originales; il ressort seulement de la description que ces substances ont été obtenues de façon "analogue" à la fabrication de composés correspondant à la formule I.

III. Un recours a été formé contre cette décision le 27 juin 1991, date à laquelle a été également acquittée la taxe de recours prescrite et déposé le mémoire exposant les motifs du recours. Dans ce mémoire, il est affirmé que la divulgation du procédé de fabrication dans la demande a fait connaître à l'homme du métier des composés nouveaux non compris dans la revendication 1, et qu'il ne reste donc plus qu'à examiner la manière dont cette partie de l'invention peut être définie. A cet effet, l'utilisation de revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention paraît appropriée. Par ailleurs, aucune objection ne peut être formulée à l'encontre des revendications 12 à 17, car les réactifs visés dans ces revendications découlent ni plus ni moins des pièces originales.

IV. Une procédure orale a eu lieu le 3 mars 1994. Au début de la procédure, la Chambre a exposé son point de vue provisoire au sujet des conditions auxquelles une protection par

für Stoffe erlangt werden könnte, deren Konstitution zunächst nicht richtig angegeben worden war.

Im Verlauf der mündlichen Verhandlung legte die Beschwerdeführerin einen Satz geänderter Patentansprüche 1 bis 17 vor. Die Ansprüche 1 und 4 wurden gegenüber der der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden Fassung lediglich redaktionell geändert; ferner wurde Anspruch 10 der letzteren Fassung gestrichen, um einem Einwand der Kammer gegen die nicht ausreichend knappe Fassung der Patentansprüche (Artikel 84 EPU) Rechnung zu tragen. Die Ansprüche 11 bis 17 wurden zu 10 bis 16 umnummert und ergänzt. Außerdem wurde ein neuer Anspruch 17 aufgestellt, in dem die Stoffgruppe, deren Konstitution ursprünglich nicht richtig angegeben worden war, durch die geänderte allgemeine Formel I' gekennzeichnet war. Anspruch 10 richtet sich nunmehr auf

"Chromanol- oder Chromenderivate, erhältlich durch Umsetzung eines Epoxychromans der Formel II gemäß Patentanspruch 3 (vgl. oben unter Punkt II) mit einer Verbindung der Formel III'

$R^{5''}$ -H (III')

worin $R^{5''}$ einen einfach durch OH substituierten 1H-2-Pyridon-1-yl-, 1H-6-Pyridazinon-1-yl-, 1H-2-Pyrimidinon-1-yl-, 1H-6-Pyrimidinon-1-yl-, 1H-2-Pyrazinon-1-yl- oder 1H-2-Thiopyridon-1-yl-rest bedeutet, wobei diese Reste durch einen weiteren Rest A, F, Cl, Br, J, OH, OA, OAc, NO₂, NH₂, AcNH, HOOC oder AOOC substituiert und/oder partiell hydriert sein können und A und Ac die in Patentanspruch 1 (vgl. oben unter Ziffer I) angegebenen Bedeutungen haben oder mit einem ihrer Salze in Gegenwart einer Base und eines inerten Lösungsmittels, anschließende übliche Aufarbeitung und chromatographische Trennung des Chromens vom Chromanol."

Anspruch 11 betrifft ein Chromanol-derivat vom F. 262 - 265°, erhältlich durch Umsetzung von 2,2-Dimethyl-3,4-epoxy-6-cyanochroman mit 3-Hydroxy-1H-2-pyridon in Gegenwart von Natriumhydrid in Dimethylsulfoxid, übliche Aufarbeitung und chromatographische Abtrennung des entsprechenden Chromens an Kieselgel mit Dichlormethan.

tection could be obtained for substances whose structure had not initially been correctly indicated.

In the course of the oral proceedings the appellant submitted a set of amended claims 1 to 17. Claims 1 and 4 merely contained editorial amendments to the version on which the contested decision had been based; furthermore, claim 10 of the latter version was deleted to take account of the board's objection to the insufficiently concise claims (Article 84 EPC). Claims 11 to 17 were renumbered 10 to 16 and supplemented. In addition, a new claim 17 was submitted, in which the group of substances whose structure had originally been incorrectly stated was characterised by the amended general formula I'. Claim 10 is now directed to

"chromanol or chromene derivatives, obtainable through reaction of an epoxychroman of formula II according to claim 3 (see point II above) with a compound of formula III'

$R^{5''}$ -H (III')

where $R^{5''}$ is a hydroxy-substituted 1H-2-pyridon-1-yl, 1H-6-pyridazinon-1-yl, 1H-2-pyrimidinon-1-yl, 1H-6-pyrimidinon-1-yl, 1H-2-pyrazinon-1-yl or 1H-2-thiopyridon-1-yl radical, these radicals being optionally substituted with a further radical A, F, Cl, Br, I, OH, OA, OAc, NO₂, NH₂, AcNH, COOH or COOA and/or partially hydrogenated, A and Ac having the meanings given in claim 1 (see point I above), or with one of its salts in the presence of a base and an inert solvent, subsequent usual processing and chromatographic separation of chromene from chromanol."

Claim 11 relates to a chromanol derivative of mp 262- 265°C, obtainable by reacting 2,2-dimethyl-3,4-epoxy-6-cyanochroman with 3-hydroxy-1H-2-pyridone in the presence of sodium hydride in dimethyl sulphoxide, usual processing and chromatographic separation of the corresponding chromene in silica gel with dichloromethane.

brevet peut être obtenue pour des substances dont la constitution n'est pas indiquée initialement de façon correcte.

Au cours de la procédure, le requérant a produit un jeu de revendications modifiées, les revendications 1 à 17. Par rapport à la version sur laquelle se fonde la décision attaquée, les revendications 1 à 4 ont seulement été modifiées sur le plan rédactionnel; en outre, la revendication 10 de cette version a été supprimée en vue de tenir compte d'une éventuelle objection de la Chambre eu égard au manque de concision des revendications (article 84 CBE). Les revendications 11 à 17 ont été renumérotées et deviennent les revendications 10 à 16. En outre, une nouvelle revendication 17 a été ajoutée, dans laquelle le groupe de substances dont la constitution n'avait pas été correctement indiquée au départ est caractérisé par la formule générale modifiée I'. La revendication 10 s'énonce désormais comme suit :

"Dérivés du chromanol ou du chromène que l'on obtient en faisant réagir un époxychromane correspondant à la formule II selon la revendication 3 (cf. point II ci-dessus) avec un composé correspondant à la formule III'

$R^{5''}$ -H (III'),

dans laquelle $R^{5''}$ est un résidu 1H-2-pyridone-1-yl, 1H-6-pyridazinone-1-yl, 1H-2-pyrimidinone-1-yl, 1H-6-pyrimidinone-1-yl, 1H-2-pyrazinone-1-yl ou 1H-2-thiopyridone-1-yl substitué une fois par OH, ces résidus étant substitués par un autre résidu A, F, Cl, Br, I, OH, OA, OAc, NO₂, NH₂, AcNH, HOOC ou AOOC et/ou partiellement hydrogénés, A et Ac ayant la même signification que dans la revendication 1 (cf. point I ci-dessus), ou avec un des sels en présence d'une base et d'un solvant inerte; ensuite, traitement et séparation par chromatographie du chromène et du chromanol, selon la méthode classique."

La revendication 11 concerne un dérivé du chromanol ayant un point de fusion entre 262 et 265°C, pouvant être obtenu en faisant réagir du 2,2-diméthyl-3,4-époxy-6-cyano-chromane avec du 3-hydroxy-1H-2-pyridone en présence d'hydrure de sodium dans du diméthylsulfoxyde; traitement et séparation par chromatographie du chromène correspondant par le gel de silice avec du dichlorométhane.

Die Ansprüche 12 bis 16 betreffen weitere, in entsprechender Weise gekennzeichnete Einzelverbindungen.

Anspruch 17 richtet sich erstmalig auf Chromanderivate der Formel I' (siehe Ziffer I).

Die Beschwerdeführerin trug vor, daß die in den geltenden Ansprüchen 10 bis 16 enthaltenen Verfahrensmaßnahmen eindeutig zu den Stoffen der Formel I' führen. Stoffe der Formel I seien dabei nur analytisch nachgewiesen, aber nicht in isolierbaren Mengen gebildet worden, wie sich aus der im Prüfungsverfahren eingereichten, nachveröffentlichten Druckschrift

(1) J. Med. Chem. 33 (1990), 2759 - 2767

ergebe. Der neu aufgestellte Anspruch 17 betreffe dieselben Stoffe wie der "Product-by-process"-Anspruch 10, sodaß bezüglich des Erfordernisses des Artikels 123 (2) EPÜ zwischen diesen Ansprüchen kein Unterschied bestehe. Wenn also die Aufstellung des Anspruchs 10 zulässig sei, so müsse dies ebenso für Anspruch 17 gelten, auch wenn die Voraussetzungen einer Berichtigung der allgemeinen Formel gemäß Regel 88 EPÜ fehlen. Dies sei auch im Einklang mit der deutschen Rechtsprechung, da das Bundespatentgericht in der Entscheidung "Cycloalkene" (GRUR 1973, 313) die Berichtigung einer ursprünglich falsch angegebenen Konstitutionsformel im Erteilungsverfahren zugelassen habe. Außerdem definiere Anspruch 17 den Gegenstand, für den Schutz begehrt werde, in erheblich klarerer Weise als Anspruch 10 und entspreche daher besser den Erfordernissen des Artikels 84 EPÜ.

V. Die Beschwerdeführerin beantragt, die Sache an die Prüfungsabteilung zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens aufgrund der in der mündlichen Verhandlung überreichten Patentansprüche 1 bis 17 (Hauptantrag), hilfsweise der Ansprüche 1 bis 16 (Hilfsantrag) zurückzuverweisen.

Am Ende der mündlichen Verhandlung wurde die Entscheidung der Kammer verkündet, dem Hilfsantrag stattzugeben.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

Claims 12 to 16 relate to other individual compounds, characterised in corresponding manner.

Claim 17 is directed for the first time to chroman derivatives of formula I' (see point I).

The appellant submitted that the processes according to claims 10 to 16 as now worded unambiguously led to the substances of formula I'. Substances of formula I were only analytically proven, but were not formed in isolatable quantities, as was established in the subsequently published article in

(1) J. Med. Chem. 33 (1990), 2759 - 2767,

which was filed during the examination proceedings. The newly submitted claim 17 related to the same substances as the "product-by-process" claim 10, so that there was no difference between these claims as regards the requirement laid down in Article 123(2) EPC. If, therefore, the submission of claim 10 was admissible, this should likewise be the case for claim 17, even if the conditions laid down in Rule 88 EPC for correction of the general formula were not met. This was also consistent with German case law as, in the "cycloalkenes" decision (GRUR 1973, 313), the Federal Patent Court had allowed the correction, during the grant procedure, of a structural formula which had originally been incorrectly stated. Furthermore, claim 17 defined the matter for which protection was sought considerably more clearly than claim 10 and therefore complied better with the requirements of Article 84 EPC.

V. The appellant requests that the case be remitted to the examining division for resumption of the examination proceedings on the basis of claims 1 to 17 submitted during the oral proceedings (main request) and, in the alternative, on the basis of claims 1 to 16 (auxiliary request).

At the end of the oral proceedings, the board's decision to allow the auxiliary request was announced.

Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.

Les revendications 12 à 16 portent sur d'autres composés spécifiques caractérisés de façon correspondante.

La revendication 17 vise pour la première fois des dérivés du chromane de formule I' (cf. point I).

Le requérant fait valoir que les étapes de procédé selon les revendications 10 à 16 en vigueur conduisent sans aucun doute possible à l'obtention de substances répondant à la formule I'. Seule une analyse permet de constater la présence de substances selon la formule I, mais celles-ci ne sont pas produites en quantités isolables, comme il ressort du document

(1) J. Med. Chem. 33 (1990), 2759 - 2767

publié ultérieurement et déposé pendant la procédure d'examen. La nouvelle revendication 17 porte sur les mêmes substances que la revendication 10 qui revendique des produits caractérisés par leur procédé d'obtention, de sorte qu'il n'existe aucune différence entre ces deux revendications du point de vue des conditions imposées par l'article 123 (2) CBE. Si la revendication 10 est donc admissible, la revendication 17 doit l'être aussi, même si les conditions visées à la règle 88 CBE pour rectifier la formule générale ne sont pas réunies. Cela est également conforme à la jurisprudence allemande puisque dans la décision "Cycloalcène" (GRUR 1973, 313), le tribunal fédéral des brevets a autorisé la correction, pendant la procédure de délivrance, d'une formule constitutive indiquée de façon erronée au départ. Au demeurant, la revendication 17 définit bien plus clairement que la revendication 10 l'objet pour lequel la protection est demandée, et elle remplit donc mieux les conditions de l'article 84 CBE.

V. Le requérant demande le renvoi de l'affaire devant la division d'examen en vue de la poursuite de la procédure d'examen sur la base des revendications 1 à 17 produites lors de la procédure orale (requête principale) et, subsidiairement, sur la base des revendications 1 à 16 (requête subsidiaire).

Au terme de la procédure orale, la Chambre a prononcé sa décision d'accéder à la requête subsidiaire.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. Die Prüfungsabteilung hat die Zurückweisung der Anmeldung darauf gestützt, daß durch die Aufstellung von "Product-by-process"-Ansprüchen für die Stoffgruppe, deren Formel sich im Laufe des Erteilungsverfahrens als unzutreffend erwiesen hat, Artikel 123(2) EPÜ verletzt worden sei. Zudem entnimmt die Kammer der angefochtenen Entscheidung, daß gegen diese Ansprüche auch im Hinblick auf Artikel 84 EPÜ Bedenken bestanden. Solche Ansprüche, wenngleich in veränderter Form, liegen auch der Kammer vor. Zudem wurde erstmals im Beschwerdeverfahren eine Änderung der Strukturformel für diejenige Stoffgruppe vorgenommen, der die ursprünglich angenommene Konstitution nicht zukommt. Die einzigen hier zu entscheidenden Fragen betreffen somit die Zulässigkeit der geltenden Patentansprüche 10 bis 17 im Hinblick auf die Erfordernisse dieses Artikels.

3. Nach Kenntnis der Kammer stellt sich hier erstmals die Frage, ob und in welcher Form chemische Stoffgruppen und Einzelverbindungen geschützt werden können, deren ursprünglich offenbarte Strukturformel sich später als falsch erweist. Die Beschwerdeführerin versucht, diesen Schutz einerseits mit Hilfe eines weiteren Stoffanspruchs, der auf die Verbindungsgruppe mit der nachträglich als zutreffend erkannten Konstitutionsformel gerichtet ist (Hauptantrag), andererseits mit Hilfe von "Product-by-process"-Ansprüchen zu erlangen, in denen die als falsch erkannte Strukturformel fehlt (Hilfsantrag). Eigentlich müßte der Hauptantrag schon daran scheitern, daß, wie die Beschwerdeführerin selbst vorgetragen hat, die Ansprüche 10 und 17 denselben Gegenstand betreffen, so daß der Anspruchssatz als Ganzes nicht als knapp gefaßt im Sinne des Artikels 84 EPÜ gelten kann. Die Kammer hat davon abgesehen, auf die Beseitigung dieses Mangels hinzuwirken, weil dem Hauptantrag aus einem anderen Grund nicht stattgegeben werden kann.

4. Hauptantrag

4.1 Haupt- und Hilfsantrag unterscheiden sich nur dadurch, daß letzterer den Anspruch 17 nicht umfaßt. Die Kammer kann sich daher hier darauf beschränken, die Vereinbarkeit dieses Anspruchs mit den Vor-

2. The examining division based its rejection of the application on the fact that, through the submission of "product-by-process" claims for the group of substances whose formula had been found to be incorrect in the course of the grant procedure, Article 123(2) EPC had been infringed. Furthermore, the board infers from the contested decision that there were also objections to these claims with regard to Article 84 EPC. These claims, albeit in amended form, have also been submitted to the board. In addition, an amendment was made for the first time during the appeal proceedings to the structural formula for that group of substances to which the originally assumed structure is not applicable. The only questions to be decided here thus relate to the admissibility of claims 10 to 17, as now worded, in view of the requirements of this Article.

3. In the board's understanding, the question arises here for the first time as to whether and in what form protection can be obtained for groups of chemical substances and individual compounds whose originally disclosed structural formula subsequently proves incorrect. The appellant attempts to secure such protection on the one hand by a further substance claim directed to the group of compounds with the structural formula subsequently found to be correct (main request) and, on the other, by "product-by-process" claims not containing the structural formula found to be incorrect (auxiliary request). In actual fact the main request would have to be rejected if only because, as the appellant has itself submitted, claims 10 and 17 relate to the same subject-matter, so that the set of claims as a whole cannot be regarded as concise within the meaning of Article 84 EPC. The board has refrained from requesting a rectification of this deficiency because the main request cannot be granted for another reason.

4. Main request

4.1 The main and auxiliary requests differ only in that the latter does not include claim 17. The board can therefore confine itself here to examining whether this claim is compatible with the provisions of Articles 84

2. La division d'examen a rejeté la demande au motif qu'en déposant des revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention pour un groupe de substances dont la formule s'est révélée erronée pendant la procédure de délivrance, le demandeur a enfreint l'article 123(2) CBE. La Chambre déduit en outre de la décision litigieuse que des objections ont également été soulevées à l'encontre des dites revendications au titre de l'article 84 CBE. Ce sont ces revendications, quoique sous une forme modifiée, qui ont été soumises à la Chambre. D'autre part, la formule structurale pour le groupe de substances dont la formule initiale était erronée a été modifiée pour la première fois pendant la procédure de recours. En l'espèce, la Chambre a donc à se prononcer uniquement sur l'admissibilité des revendications en vigueur 10 à 17 eu égard aux dispositions des articles précités.

3. Il semble, de l'avis de la Chambre, que se pose ici pour la première fois la question de savoir dans quelle mesure et sous quelle forme il est possible de protéger des groupes de substances chimiques et des composés spécifiques dont la formule structurale indiquée au départ se révèle fautive par la suite. Le requérant cherche à obtenir cette protection d'une part au moyen d'une nouvelle revendication de produit qui vise le groupe de composés répondant à la formule constitutive qui s'est avérée correcte ultérieurement (requête principale), d'autre part au moyen de revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention, dans lesquelles la formule structurale reconnue comme fautive ne figure pas (requête subsidiaire). En fait, il ne devrait pas être donnée une suite favorable à la requête principale, ne serait-ce que parce que, comme le fait observer le requérant lui-même, les revendications 10 et 17 portent sur le même objet, si bien que les revendications dans leur ensemble ne peuvent pas être considérées comme étant claires et concises au sens de l'article 84 CBE. La Chambre renonce à faire en sorte que cette irrégularité soit supprimée car il ne peut être fait droit à la requête principale pour d'autres raisons.

4. Requête principale

4.1 La requête subsidiaire ne diffère de la requête principale qu'en ce qu'elle n'inclut pas la revendication 17. La Chambre peut donc se borner à vérifier si cette revendication est compatible avec les dispositions des

schriften der Artikel 84 und 123 (2) EPÜ zu untersuchen.

4.2 Es mag sein, daß Anspruch 17 dem Erfordernis der Klarheit (Artikel 84 EPÜ) besser entspricht als der entsprechende "Product-by-process"-Anspruch 10. Die Berichtigung der fehlerhaften Formel durch Aufstellung dieses Anspruchs mag deshalb im Interesse der Rechtssicherheit wünschenswert erscheinen. Da jedoch die nachträglich vorgenommene Änderung der Formel I, die zur Formel I' in Anspruch 17 geführt hat, nicht als Beseitigung einer offensichtlichen Unrichtigkeit im Sinne der Regel 88 EPÜ anzusehen ist, wie die Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung eingeräumt hat, kann diese Änderung nur zugelassen werden, wenn sie nicht gegen die ebenfalls der Rechtssicherheit dienenden Vorschrift des Artikels 123 (2) EPÜ verstößt.

4.3 Diese Bestimmung schreibt vor, daß eine europäische Patentanmeldung nicht in der Weise geändert werden darf, daß ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Unter "Inhalt" versteht die Kammer die gesamte technische Offenbarung, die der Fachmann der Anmeldung entnimmt (vgl. *Singer*, Kommentar zum EPÜ (1989), S. 591; T 514/88, ABI. EPA 1992, 570 und in anderem Zusammenhang auch G 3/89, ABI. EPA 1993, 117, Ziffer 2 der Gründe). Der Nachweis, daß durch eine Änderung der ursprünglichen Patentanmeldung kein "aliud", also kein anderer als der ursprünglich offenbarte Gegenstand beansprucht wird, reicht somit nicht aus, um die Zulässigkeit dieser Änderung gemäß Artikel 123 (2) zu begründen. Es kommt vielmehr darauf an, daß hierdurch der Anmeldung keine technisch relevanten Informationen hinzugefügt werden, die der Fachmann den ursprünglichen Unterlagen nicht entnehmen konnte.

4.4 Hiergegen verstößt die Aufstellung des Anspruchs 17; denn die nachträglich geänderte allgemeine Formel vermittelt dem Fachmann erst die entscheidende Information über die wahre chemische Konstitution der Stoffgruppe und damit die Kenntnis von der inneren Beschaffenheit der damit bezeichneten Stoffe. Daraus resultieren Erkenntnisse über deren physikalische, chemische und anwendungstechnisch nutzbare Eigenschaften. Die der Anmeldung durch die Änderung der allgemeinen Formel hinzugefügten Informationen über die wahre Beschaffenheit der

and 123(2)EPC.

4.2 It may be that claim 17 complies better with the requirement of clarity (Article 84 EPC) than the corresponding "product-by-process" claim 10. Correcting the incorrect formula by submitting this claim may therefore seem desirable in the interests of legal certainty. As, however, the subsequent amendment of formula I, which led to formula I' in claim 17, cannot be regarded as rectification of an obvious mistake within the meaning of Rule 88 EPC, as the appellant conceded in the oral proceedings, it can only be allowed if it does not infringe Article 123(2) EPC, which likewise serves to safeguard legal certainty.

4.3 This provision stipulates that a European patent application may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the **content** of the application as filed. The board understands "content" to mean the entire technical disclosure derived by a skilled person from the application (see *Singer*, Kommentar zum EPU (1989), 591; T 514/88, OJ EPO 1992, 570, and also, in a different connection, G 3/89, OJ EPO 1993, 117, point 2 of the reasons). Furnishing proof that as a result of amendment of the original patent application nothing other than the originally disclosed subject-matter is claimed is therefore not enough to allow this amendment under Article 123(2) EPC. What is more important is that technically relevant information which the skilled person could not derive from the original documents is not thereby added to the application.

4.4 Claim 17 conflicts with this in that the subsequently amended general formula for the first time gives the skilled person crucial information about the true chemical structure of the group of substances and thus knowledge of the internal composition of the substances described therein. This leads to conclusions regarding their physical and chemical properties and those susceptible of industrial application. However, the information added to the application through the amendment of the general formula and relating to the true composition of the group of

articles 84 et 123(2)CBE.

4.2 Il se peut que la revendication 17 satisfasse mieux à l'impératif de clarté (article 84 CBE) que la revendication 10, qui est une revendication de produits caractérisés par leur procédé d'obtention. Dans l'intérêt de la sécurité juridique, la rectification de la formule erronée au moyen de cette revendication peut dès lors paraître souhaitable. Toutefois, comme la modification après coup de la formule I, qui devient la formule I' dans la revendication 17, ne peut pas être considérée comme une rectification s'imposant à l'évidence au sens de la règle 88 CBE - ce que le requérant a reconnu lui-même lors de la procédure orale - cette modification ne peut être admise que si elle ne va pas à l'encontre des dispositions de l'article 123(2) CBE, lesquelles servent également à garantir la sécurité juridique.

4.3 L'article 123(2) CBE dispose qu'une demande de brevet européen ne peut être modifiée de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. Par "contenu", la Chambre entend l'ensemble de la divulgation technique que l'homme du métier peut effectivement déduire de la demande (cf. *Singer*, Kommentar zum EPÜ (1989), p. 591; T 514/88, JO OEB 1992, 570 et dans un autre contexte également G 3/89, JO OEB 1993, 117, point 2 des motifs). Il ne suffit donc pas de prouver que la modification de la demande de brevet initiale ne revient pas à revendiquer un objet différent de celui divulgué initialement pour que ladite modification soit admissible au titre de l'article 123 (2) CBE. Il importe surtout que la modification n'ajoute à la demande aucune information technique utile que l'homme du métier ne pouvait déduire des pièces de la demande initiale.

4.4 La revendication 17 est contraire à ce principe car c'est seulement grâce à la formule générale modifiée ultérieurement que l'homme du métier prend connaissance des informations essentielles concernant la véritable constitution chimique du groupe de substances et la structure interne des dites substances. C'est à partir de ces informations qu'il est possible de déduire les propriétés physiques, chimiques et techniques utiles de l'objet revendiqué. Les informations ajoutées à la demande par la modification de la formule générale relative à la véritable struc-

von Anspruch 17 umfaßten Stoffgruppe waren jedoch aus deren ursprünglicher Fassung, in der diesen Stoffen eine andere Konstitution zugeschrieben worden war, nicht zu gewinnen. Dies wurde auch von der Beschwerdeführerin nicht bestritten. Die Änderung der Anmeldung durch Aufnahme des Anspruchs 17 verstößt daher gegen die Vorschrift des Artikels 123 (2) EPÜ. Aus diesem Grunde kann dem Hauptantrag nicht stattgegeben werden.

4.5 Zur Stütze ihrer gegenteiligen Auffassung beruft sich die Beschwerdeführerin vergeblich auf die deutsche Rechtspraxis. Zum einen ist die Kammer nicht davon überzeugt, daß eine vergleichbare Praxis auch in den übrigen Vertragsstaaten des EPÜ besteht; zum anderen ist der Kammer bekannt, daß sich die Änderungen der ursprünglichen Anmeldeunterlagen betreffende deutsche Praxis von der des EPA unterscheidet. So wird die nachträgliche Aufnahme von Äquivalenten, Vorteilsangaben oder Beispielen, die aus den in Ziffer 4.3 genannten Gründen gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstößt, als konform mit dem deutschen Patentgesetz betrachtet (Siehe Schäfers in "Benkard Patentgesetz", 9. Auflage 1993, § 38, Rdn. 19 ff.). Im übrigen betrifft die in diesem Zusammenhang angezogene Entscheidung "Cycloalkene" nicht die Frage, ob die Korrektur einer später als falsch erkannten Strukturformel im Rahmen einer **Stofffindung** möglich ist, sondern erlaubt lediglich die Aufnahme der geänderten Konstitutionsformel in den Patentanspruch bei einem **Verfahren** zur Herstellung chemischer Verbindungen, weil hierdurch die zur Gewinnung der Verfahrensprodukte anzuwendenden Maßnahmen, die allein Gegenstand des Schutzes sind, nicht verändert werden.

5. Hilfsantrag

5.1 Die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung enthält außer der zwar allgemeinen, aber zutreffenden Bezeichnung "Chromanol- oder Chromenderivate" und dem Herstellungsverfahren keine Angaben, mit deren Hilfe die Stoffe, die mit Anspruch 10 (siehe Ziffer IV) unter Schutz gestellt werden sollen, auf statthafte Weise klarer gekennzeichnet werden können. Entsprechend sichert die Angabe des Schmelzpunkts und der jeweils zutreffenden allgemeinen Bezeichnung neben den Herstellungsmaßnahmen in den Ansprüchen 11 bis 16 deren im Rahmen des Statthafte größten mögliche Klarheit. Die Formu-

substances covered by claim 17 could not have been obtained from the application as originally filed in which these substances were given a different structure. Nor was this disputed by the appellant. Amending the application by incorporating claim 17 is therefore contrary to Article 123(2) EPC. For this reason the main request cannot be allowed.

4.5 In support of its differing opinion, the appellant refers in vain to German legal practice. Whilst the board is not convinced that a comparable practice also exists in the other EPC contracting states, it is aware that German practice differs from that of the EPO as regards amendments to the original application documents. Thus, the belated inclusion of equivalents, indications of advantages or examples, which is contrary to Article 123(2) EPC for the reasons given in point 4.3, is regarded as complying with the German Patent Law (see Schäfers in *Benkard Patentgesetz*, 9th edition 1993, Section 38, point 19 ff.). Furthermore, the "cycloalkenes" decision cited in this connection is not concerned with whether the correction of a structural formula later found to be incorrect is possible within the context of a **substance invention**; it simply allows the inclusion of an amended structural formula in a claim relating to a **method** for producing chemical compounds, because the measures to be applied to obtain the process products, which alone are the subject of protection, are not thereby changed.

5. Auxiliary request

5.1 Apart from the title "Chromanol or chromene derivatives" - which, although general, is accurate - and the method of production, the application as filed contains no details which would help characterise more clearly and in an admissible manner those substances to be protected by claim 10 (see point IV). Similarly, the indication of the melting point and the appropriate general title in each case, together with the production measures in claims 11 to 16, ensures the greatest possible clarity within the bounds of what is admissible. The wording of claims 10 to 16 as "product-by-process" claims is therefore compatible with the

ture du groupe de substances visé par la revendication 17 ne pouvaient cependant pas être déduites de la version initiale de ladite formule, laquelle attribuait une constitution différente aux dites substances. Le requérant n'a pas du reste contesté cet état de choses. La modification de la demande par l'ajout de la revendication 17 va donc à l'encontre des dispositions de l'article 123 (2) CBE. Par conséquent, il ne peut être fait droit à la requête principale.

4.5 Pour appuyer son avis contraire, le requérant se réfère en vain à la pratique juridique allemande. D'une part, la Chambre n'est pas convaincue qu'une pratique comparable existe dans les autres Etats parties à la CBE; d'autre part, la Chambre n'ignore pas que la pratique allemande en matière de modification des pièces initiales de la demande diffère de celle de l'OEB. Ainsi, l'indication d'équivalents, d'avantages ou d'exemples supplémentaires, qui pour les motifs énoncés au point 4.3 enfreignent l'article 123(2) CBE, est jugée conforme à la loi allemande sur les brevets (cf. Schäfers dans "*Benkard Patentgesetz*", 9^e édition 1993, §38, point 19 et suivants). Au demeurant, la décision "Cycloalkène" citée dans ce contexte ne porte pas sur la question de savoir s'il est possible dans le cadre d'une **invention de substance**, de rectifier après coup une formule de structure qui se révèle erronée; elle autorise uniquement l'insertion d'une formule de constitution modifiée dans une revendication d'une invention concernant un **procédé** de fabrication de composés chimiques; dans ce cas, en effet, il n'en résulte aucun changement des étapes à suivre pour obtenir les produits résultant du procédé, ces étapes constituant le seul objet de l'invention.

5. Requête subsidiaire

5.1 Hormis la désignation "dérivés du chromanol ou du chromène" qui, pour être générale, n'en est pas moins correcte, et le procédé de fabrication, la demande telle que déposée initialement ne comporte aucune indication permettant de caractériser plus clairement et de façon admissible les substances devant être protégées par la revendication 10 (cf. point IV). D'autre part, l'indication en plus des étapes de fabrication, du point de fusion et de l'appellation générale correcte dans chaque cas confère un maximum de clarté aux revendications 11 à 16 dans les limites de ce qui est admissible. Par conséquent, le fait que les

lierung der Ansprüche 10 bis 16 als "Product-by-process"-Ansprüche ist daher mit dem Klarheitsfordernis des Artikels 84 EPU vereinbar.

5.2 Die Kammer entnimmt der angefochtenen Entscheidung die Rechtsauffassung, daß für formelmäßig definierte Stoffe, deren ursprünglich angegebene Konstitution sich später als falsch herausstellt, auch durch Aufstellen eines "Product-by-process"-Anspruchs kein Stoffschutz erlangt werden kann, weil hierdurch implizit Stoffe beansprucht werden, denen eine ursprünglich nicht offenbarte Formel zukommt. Das läuft darauf hinaus, daß in einem solchen Fall Stoffschutz generell an der Offenbarung einer fehlerhaften (und nach Regel 88 nicht korrigierbaren) Formel scheitert.

Die Kammer teilt diese Auffassung nicht, denn sie läßt außer Acht, daß ein Stoffanspruch den Stoff selbst und nicht eine Formel schützen soll. Letztere dient lediglich der Definition des zu schützenden Stoffes. Erweist sich daher die ursprünglich gewählte Definition durch eine Strukturformel später als unzutreffend und stehen in den ursprünglichen Unterlagen andere Hilfsmittel zur **eindeutigen** Charakterisierung des offenbarten Stoffes zur Verfügung, so können diese ersatzweise zur Formulierung eines auf diesen Stoff gerichteten Patentanspruchs herangezogen werden. Hierfür bietet sich in erster Linie ein Herstellungsverfahren an, das in der Regel zur Sicherstellung der ausreichenden Offenbarung der Stoffeigenschaften ohnehin in der ursprünglichen Anmeldung angegeben ist. In einem solchen Falle ist es jedoch erforderlich, **alle** zur **eindeutigen** Definition der beanspruchten Stoffe als **zwangsläufige** Verfahrensprodukte (siehe T 12/81, ABI. EPA 1982, 296, Ziffer 8 der Gründe) notwendigen Verfahrensparameter in den Anspruch aufzunehmen. Da chemische Reaktionen nur selten in einer einzigen Richtung ablaufen und daher nur selten zu einheitlichen Stoffen führen, bedarf es neben der Angabe der Ausgangsstoffe und Reaktionsbedingungen im allgemeinen auch der Angabe der Art und Weise der Aufarbeitung des Reaktionsgemischs zur Gewinnung der beanspruchten Stoffe, besonders dann, wenn, wie im vorliegenden Falle, deren Isolierung durch das Verbot der Angabe der zutreffenden Struktur der zu isolierenden Produkte behindert wird.

requirement of clarity in Article 84 EPC.

5.2 The board infers from the contested decision the legal opinion that even if a "product-by-process" claim is submitted, no protection can be obtained for substances defined by a formula when their originally indicated structure subsequently turns out to be incorrect, because substances whose formula was originally not disclosed are thereby claimed implicitly. The result in such a case is that substance protection is generally unsuccessful because of the disclosure of an incorrect formula (which, under Rule 88 EPC, may not be corrected).

The board does not share this view as it disregards the fact that a substance claim is intended to protect the substance itself and not a formula. The latter serves merely to define the substance to be protected. If, therefore, the originally selected definition by a structural formula subsequently proves to be incorrect and the original documents contain other means of **unambiguously** characterising the disclosed substance, these can be used instead to formulate a claim directed to this substance. The prime example here is a method of production, which is in any case generally indicated in the original application to ensure that the substance invention is sufficiently disclosed. However, in such a case it is necessary to include in the claim **all** the process parameters required for defining **unambiguously** the claimed substances as **inevitable** process products (see T 12/81, OJ EPO 1982, 296, point 8 of the reasons). As chemical reactions only rarely take one particular course and therefore only rarely lead to uniform substances, it is generally necessary to indicate not only the starting materials and reaction conditions, but also the method by which the reaction mixture is processed to obtain the claimed substances, especially when, as in the case in question, their isolation is not possible because the correct structure of the products to be isolated cannot be given.

revendications 10 à 16 soient formulées comme des revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention est conforme à l'impératif de clarté énoncé à l'article 84 CBE.

5.2 La Chambre constate que d'après la décision attaquée, il ne serait pas possible de protéger même au moyen d'une revendication de produits caractérisés par leur procédé d'obtention des substances définies par une formule chimique dont la constitution se révélerait erronée après coup, au motif que cela reviendrait à revendiquer implicitement des substances correspondant à une formule non divulguée au départ. Cela signifie qu'en pareil cas, une substance ne pourrait, d'une manière générale, être protégée si la formule divulguée n'était pas exacte (et ne pouvait être rectifiée au titre de la règle 88 CBE).

La Chambre ne partage pas ce point de vue car il ne tient pas compte du fait qu'une revendication de substance vise à protéger la substance proprement dite et non pas une formule. Cette dernière sert seulement à définir la substance à protéger. Par conséquent, si la définition initiale au moyen d'une formule structurelle se révèle ultérieurement incorrecte et que les pièces initiales indiquent d'autres moyens permettant de caractériser **clairement** la substance divulguée, ceux-ci peuvent être utilisés en remplacement dans la formulation d'une revendication portant sur ladite substance. A cette fin, on pensera en premier lieu à un procédé d'obtention, lequel est de toute façon décrit, en règle générale, dans la demande initiale afin de garantir une divulgation suffisante. Dans un pareil cas, il faut cependant que **tous** les paramètres du procédé nécessaires à une définition **claire** des substances revendiquées en tant que produits obtenus **obligatoirement** à l'aide dudit procédé soient repris dans la revendication (cf. T 12/81, JOOEB 1982, 296, point 8 des motifs). Etant donné que les réactions chimiques se déroulent rarement dans une seule direction et ne mènent donc que rarement à des produits uniformes, l'indication des réactifs et des conditions de réaction doit généralement être accompagnée de l'indication du mode de traitement du mélange réactionnel permettant d'obtenir les substances revendiquées, surtout lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, il est impossible de séparer ces substances, la structure exacte des produits à isoler n'ayant pas été indiquée.

5.3 Es ist offensichtlich, daß diese Voraussetzungen für den auf eine umfangreiche Stoffgruppe gerichteten Anspruch 10 schwerer zu erfüllen sind als für die Einzelverbindungen betreffenden Ansprüche 11 bis 16, die darüber hinaus noch den (in der Erstanmeldung angegebenen) Schmelzpunkt als zusätzlichen Parameter zur Charakterisierung der beanspruchten Stoffe enthalten; denn Isolierungsmaßnahmen, die eindeutig zu bestimmten Einzelstoffen führen, müssen nicht zwangsläufig bei allen Individuen einer Stoffgruppe erfolgreich sein.

5.4 Im vorliegenden Falle hält es die Kammer für glaubhaft, daß die im geltenden Patentanspruch 10 enthaltenen Maßnahmen, nämlich die Umsetzung des Epoxychromans der Formel II gemäß Patentanspruch 3 mit einer Verbindung der Formel R^5-H (III') oder einem ihrer Salze in Gegenwart einer Base und eines inerten Lösungsmittels und die anschließende übliche Aufarbeitung und chromatographische Trennung des Chromens vom Chromanol, **zwangsläufig** zu einheitlichen Produkten führen; denn auf die Frage der Kammer, ob hierbei nicht doch Verbindungen der ursprünglich offenbarten Formel I als Nebenprodukte entstehen, hat die Beschwerdeführerin unter Hinweis auf den die Seiten 2765 und 2766 überbrückenden Absatz der Gutachtlich zu wertenden Druckschrift (1) und damit derzeit unwiderlegbar erklärt, daß solche Verbindungen nur in analytisch nachweisbaren, aber nicht isolierbaren Mengen gebildet werden. Die vorstehend angegebenen Maßnahmen und damit ihr zwangsläufiges Ergebnis sind in den ursprünglichen Unterlagen durch Anspruch 3 in Verbindung mit der Beschreibung, Seite 6, Zeilen 25 bis 39 und Seite 8, Zeilen 33 bis 36 in Verbindung mit Beispiel 1 offenbart. Der Ausdruck "Umsetzung" impliziert dabei eindeutig, daß dieser "Product-by-process"-Anspruch nur Chromanol- oder Chromenderivate umfaßt, in denen die wesentlichen Strukturelemente der Formeln II und III vorhanden sind. Der geltende geänderte Anspruch 10 ist daher mit der Vorschrift des Artikels 123(2) EPÜ vereinbar.

5.5 Hinsichtlich der auf Einzelverbindungen gerichteten Ansprüche 11 bis 16 hat die angefochtene Entscheidung zutreffend festgestellt, daß die darin genannten Ausgangsstoffe der Formel III' in der ursprünglichen Beschreibung nicht explizit erwähnt sind. Sie sind jedoch nach Überzeu-

5.3 It is obviously harder to satisfy these conditions for claim 10 directed to a broad group of substances than for claims 11 to 16 relating to single compounds, which furthermore contain the melting point (indicated in the original application) as an additional parameter for characterising the claimed substances; this is because isolation measures, which unambiguously lead to specific single substances, do not necessarily have to be successful for all the individual components of a group of substances.

5.4 In the case in question, the board considers it plausible that the measures contained in claim 10 as now worded - ie the reaction of the epoxy chroman of formula II according to claim 3 with a compound of formula R^5-H (III') or one of its salts in the presence of a base and an inert solvent and the subsequent usual processing and chromatographic separation of chromene from chromanol - **inevitably** lead to uniform products; in response to the board's enquiry as to whether compounds of the originally disclosed formula I were not after all produced as by-products of this process, the appellant referred to the paragraph bridging pages 2765 and 2766 of publication (1) - which was to be regarded as an expert report - and stated what was therefore irrefutable at the time, namely that such compounds were only formed in quantities which could be analytically detected but not isolated. The measures indicated above, and therefore their inevitable result, are disclosed in the original documents by claim 3 in conjunction with the description, page 6, lines 25 to 39, and page 8, lines 33 to 36, in conjunction with example 1. The term "reaction" in this connection clearly implies that this "product-by-process" claim comprises only chromanol or chromene derivatives in which the essential structural elements of formulae II and III are present. Claim 10 as amended is therefore compatible with Article 123(2) EPC.

5.5 With regard to claims 11 to 16 directed to individual compounds, the contested decision correctly established that the starting materials of formula III' referred to therein were not explicitly mentioned in the original description. However, the board is satisfied that they can be

5.3 Il est évident que ces conditions sont plus difficiles à remplir pour la revendication 10 qui concerne un vaste groupe de substances, que pour les composés spécifiques des revendications 11 à 16, lesquelles indiquent en outre les points de fusion (indiqués dans la demande initiale) en tant que paramètres supplémentaires caractérisant les substances revendiquées; en effet, des méthodes d'isolement permettant d'obtenir de façon univoque certaines substances spécifiques ne réussissent pas forcément avec tous les membres d'un groupe de substances.

5.4 En l'espèce, la Chambre estime qu'il est plausible que la méthode exposée dans la revendication 10 en vigueur, consistant à faire réagir un époxychromane correspondant à la formule II selon la revendication 3 avec un composé correspondant à la formule R^5-H (III') ou avec l'un de ses sels en présence d'une base et d'un solvant inerte, et à procéder ensuite de façon classique au traitement et à la séparation par chromatographie du chromène et du chromanol, donne **obligatoirement** des produits uniformes; en réponse à la question posée par la Chambre de savoir si cette méthode n'engendrerait pas quand même comme sous-produits des composés correspondant à la formule I initialement divulguée, le requérant s'est référé au paragraphe à la fin de la page 2765 et au début de la page 2766 du document ayant valeur d'expertise (1), et a fait valoir par conséquent de façon irrefutable que ces composés étaient formés en quantités détectables analytiquement mais non isolables. La méthode précitée et donc son résultat obligatoire sont divulgués dans les pièces initiales par la revendication 3 se fondant sur les passages de la description, page 6, lignes 25 à 39 et page 8, lignes 33 à 36 en liaison avec l'exemple 1. L'expression "faire réagir" implique clairement que cette revendication de produits caractérisés par leur procédé d'obtention n'englobe que les dérivés du chromanol ou du chromène dans lesquels sont présents les principaux éléments structurels des formules II et III. La revendication 10 modifiée en vigueur est donc compatible avec les dispositions de l'article 123(2) CBE.

5.5 En ce qui concerne les revendications 11 à 16 visant des composés spécifiques, il a été constaté à juste titre dans la décision attaquée que les réactifs correspondant à la formule III', cités dans ces revendications, ne sont pas explicitement mentionnés dans la description

gung der Kammer den Angaben in Beispiel 1 der Anmeldung in der ursprünglichen Fassung (vgl. Seite 8, Zeile 40 bis Seite 11, Zeile 53 der mit der Erstanmeldung inhaltlich übereinstimmenden veröffentlichten Anmeldung) eindeutig zu entnehmen. Dort wird zunächst die Umsetzung von 2,2-Dimethyl-3,4-epoxy-6-cyan-chroman mit 1H-2-Pyridon in Dimethylsulfoxid als Lösungsmittel in Gegenwart von NaH und nachfolgender Chromatographie an Kieselsigel mit Dichlormethan als Elutionsmittel beschrieben, die zwei Produkte liefert, nämlich 2,2-Dimethyl-4-(1H-2-pyridon-1-yl)-6-cyan-2H-chromen mit F. 146 - 148°C und 2,2-Dimethyl-4-(1H-2-pyridon-1-yl)-6-cyan-chroman-3-ol mit F. 244°C. Es folgt, eingeleitet mit den Worten "analog erhält man" eine lange Liste von chemischen Bezeichnungen, teilweise mit Schmelzpunktangaben. Darunter befinden sich die Angaben

2,2-Dimethyl-4-(1H-3-hydroxy-2-pyridon-1-yl)-6-cyan-chroman-3-ol, F. 262 - 265 °C (Seite 9, Zeile 1 der veröffentlichten Anmeldung),

2,2-Dimethyl-4-(1H-3-hydroxy-2-pyridon-1-yl)-6-cyan-2H-chromen, F. 290 - 295 °C (Seite 9, Zeile 2 der veröffentlichten Anmeldung),

2,2-Dimethyl-4-(1H-4-hydroxy-2-pyridon-1-yl)-6-cyan-chroman-3-ol, F. 248 - 250 °C (Seite 9, Zeile 3 der veröffentlichten Anmeldung),

2,2-Dimethyl-4-(1H-5-hydroxy-2-pyridon-1-yl)-6-cyan-chroman-3-ol, F. 256,5 - 258 °C (Seite 9, Zeile 5 der veröffentlichten Anmeldung),

2,2-Dimethyl-4-(1H-3-hydroxy-6-pyridazinon-1-yl)-6-cyan-chroman-3-ol, F. 254 - 256 °C (Seite 11, Zeile 40 der veröffentlichten Anmeldung) und

2,2-Dimethyl-4-(1H-4-hydroxy-6-pyrimidinon-1-yl)-6-cyan-chroman-3-ol, F. 235 - 237 °C (Seite 11, Zeile 50 der veröffentlichten Anmeldung).

Die Kammer teilt die Auffassung der Beschwerdeführerin, daß der Fachmann diesen Angaben die Anweisung entnimmt, die aus den vorstehend genannten Bezeichnungen ablesbaren Ausgangsstoffe unter den im Beispiel angegebenen Bedingungen zur Reaktion zu bringen und anschließend durch chromatographische Auftrennung aus dem Reaktionsgemisch das Produkt mit dem angegebenen Schmelzpunkt zu iso-

derived unambiguously from the details given in example 1 of the application as filed (see page 8, line 40, to page 11, line 53, of the published application, which corresponds in content with the original application). This first of all describes the reaction of 2,2-dimethyl-3,4-epoxy-6-cyanochroman with 1H-2-pyridone in dimethyl sulphoxide as a solvent in the presence of NaH and subsequent chromatography on silica gel with dichloromethane as an eluent, yielding two products: 2,2-dimethyl-4-(1H-2-pyridon-1-yl)-6-cyano-2H-chromene with mp 146-148 °C and 2,2-dimethyl-4-(1H-2-pyridon-1-yl)-6-cyanochroman-3-ol with mp 244 °C. There follows, starting with the words "by analogy one obtains", a long list of chemical names, some with indications of melting point. Among them are the following:

2,2-dimethyl-4-(1H-3-hydroxy-2-pyridon-1-yl)-6-cyanochroman-3-ol, mp 262-265 °C (page 9, line 1, of the published application),

2,2-dimethyl-4-(1H-3-hydroxy-2-pyridon-1-yl)-6-cyano-2H-chromene, mp 290-295 °C (page 9, line 2, of the published application),

2,2-dimethyl-4-(1H-4-hydroxy-2-pyridon-1-yl)-6-cyanochroman-3-ol, mp 248-250 °C (page 9, line 3, of the published application),

2,2-dimethyl-4-(1H-5-hydroxy-2-pyridon-1-yl)-6-cyanochroman-3-ol, mp 256.5-258 °C (page 9, line 5, of the published application),

2,2-dimethyl-4-(1H-3-hydroxy-6-pyridazinon-1-yl)-6-cyanochroman-3-ol, mp 254-256 °C (page 11, line 40, of the published application) and

2,2-dimethyl-4-(1H-4-hydroxy-6-pyrimidinon-1-yl)-6-cyanochroman-3-ol, mp 235-237 °C (page 11, line 50, of the published application).

The board shares the appellant's view that the skilled person infers from this information the instruction to react the starting materials covered by the above names under the conditions indicated in the example, and then isolate the product with the given melting point from the reaction mixture by chromatographic separation. The Board is satisfied that the products thus defined by starting materials, reaction condi-

initiale. La Chambre est toutefois convaincue qu'ils peuvent à l'évidence être déduits des indications figurant à l'exemple 1 du texte initial de la demande (cf. page 8, ligne 40 à page 11, ligne 53 de la demande publiée dont le contenu est identique à celui de la demande initiale). On y trouve d'abord une description de la réaction entre le 2,2-diméthyl-3,4-époxy-6-cyan-chromane avec le 1H-2-pyridone dans le solvant diméthylsulfoxyde en présence de NaH, suivie de la chromatographie par le gel de silice avec du dichlorométhane comme solvant d'éluion; cette réaction donne deux produits: le 2,2-diméthyl-4-(1H-2-pyridone-1-yl)-6-cyan-2H-chromène ayant un point de fusion entre 146 et 148 °C et le 2,2-diméthyl-4-(1H-2-pyridone-1-yl)-6-cyan-chroman-3-ol ayant comme point de fusion 244 °C. Vient ensuite une longue liste d'appellations chimiques partiellement accompagnées d'indications de points de fusion introduites par l'expression "on obtient de façon analogue". On relève notamment :

2,2-diméthyl-4-(1H-3-hydroxy-2-pyridone-1-yl)-6-cyano-chromane-3-ol, F. 262-265 °C (page 9, ligne 1 de la demande publiée),

2,2-diméthyl-4-(1H-3-hydroxy-2-pyridone-1-yl)-6-cyano-2H-chromène, F. 290-295 °C (page 9, ligne 2 de la demande publiée),

2,2-diméthyl-4-(1H-4-hydroxy-2-pyridone-1-yl)-6-cyano-chromane-3-ol, F. 248-250 °C (page 9, ligne 3 de la demande publiée),

2,2-diméthyl-4-(1H-5-hydroxy-2-pyridone-1-yl)-6-cyano-chromane-3-ol, F. 256,5-258 °C (page 9, ligne 5 de la demande publiée),

2,2-diméthyl-4-(1H-3-hydroxy-6-pyridazinone-1-yl)-6-cyano-chromane-3-ol, F. 254-256 °C (page 11, ligne 40 de la demande publiée), et

2,2-diméthyl-4-(1H-4-hydroxy-6-pyrimidinone-1-yl)-6-cyano-chromane-3-ol, F. 235-237 °C (page 11, ligne 50 de la demande publiée).

A l'instar du requérant, la Chambre estime que l'homme du métier déduit de ces indications qu'il y a lieu de faire réagir les réactifs correspondant aux appellations ci-dessus dans les conditions décrites dans l'exemple cité, puis d'isoler moyennant séparation par chromatographie du mélange issu de la réaction le produit ayant le point de fusion spécifié. La Chambre est convaincue que les produits ainsi définis par les

lieren. Die so durch Ausgangsstoffe, Reaktionsbedingungen, Isolierungsbedingungen, Schmelzpunkt und eine zwar allgemeine, aber zutreffende Bezeichnung definierten Produkte sind nach Überzeugung der Kammer eindeutig mit den vorstehend genannten ursprünglich offenbarten (fehlerhaft bezeichneten) Produkten identisch. Die Ansprüche 11 bis 16 verstoßen daher ebenfalls nicht gegen die Vorschrift des Artikels 123 (2) EPÜ.

5.6 Die Anmeldung war daher auf der Grundlage der Patentansprüche nach dem Hilfsantrag zur Fortsetzung der Prüfung an die Vorinstanz zurückzuverweisen. Dabei wird auch Anspruch 8 im Hinblick auf seine Vereinbarkeit mit Artikel 52 (4) EPÜ zu prüfen sein.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird wie folgt entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. Die Sache wird an die Vorinstanz zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens auf der Grundlage der Ansprüche gemäß Hilfsantrag zurückverwiesen.

tions, isolation conditions, melting point and a name which, though general, is correct, are clearly identical to the above-mentioned (incorrectly designated) products originally disclosed. Therefore, claims 11 to 16 likewise do not infringe Article 123(2) EPC.

5.6 The application therefore has to be remitted to the first instance for resumption of the examination proceedings on the basis of the claims according to the auxiliary request. At the same time, claim 8 must also be examined for compatibility with Article 52(4) EPC.

Order

For these reasons it is decided that:

The decision under appeal is set aside. The case is remitted to the first instance for resumption of the examination proceedings on the basis of the claims according to the auxiliary request.

réactifs, les conditions de réaction, les conditions d'isolement, le point de fusion et une appellation qui, pour être générale, n'en est pas moins correcte, sont sans équivoque identiques aux produits précités divulgués audépart (sous une désignation incorrecte). Par conséquent, les revendications 11 à 16 ne sont pas elles non plus contraires aux dispositions de l'article 123(2) CBE.

5.6 La demande doit donc être renvoyée devant la première instance pour poursuite de l'examen sur la base des revendications selon la requête subsidiaire. Il y aura lieu d'examiner également si la revendication 8 est conforme à l'article 52 (4) CBE.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

La décision attaquée est annulée. L'affaire est renvoyée devant la première instance pour poursuite de l'examen sur la base des revendications selon la requête subsidiaire.

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2 vom 11. Januar 1994
T 820/92 - 3.3.2
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: U. M. Kinkeldey
Mitglieder: L. Galligani
S. C. Perryman

Anmelder: The General Hospital Corporation

Stichwort: Verfahren zur Empfängnisverhütung/THE GENERAL HOSPITAL

Artikel: 52 (4), 57 EPÜ

Schlagwort: "Patentierbarkeit eines Verfahrens zur Empfängnisverhütung, das gleichzeitig einen therapeutischen Schritt beinhaltet (verneint)" - "Verfahren wegen Vorhandenseins eines nach Artikel 52 (4) EPÜ von der Patentierung ausgeschlossenen Schrittes nicht gewährt"

Leitsatz

Bei einem Verfahren, bei dem zwei oder mehr Stoffe (hier: eine LHRH enthaltende empfängnisverhütende Zusammensetzung und ein Östrogen- und/oder Gestagensteroid) verabreicht werden, geht es für die Zwecke des Artikels 52(4) EPÜ nicht um die Frage, ob das beanspruchte Verfahren als Ganzes hauptsächlich oder ausschließlich aus nichttherapeutischen Gründen durchgeführt wird. Vielmehr fällt ein Verfahrensanspruch bereits dann unter das Patentierungsverbot des Artikels 52(4) EPÜ, wenn die Verabreichung eines der Stoffe ihrem Zweck nach eine therapeutische Behandlung darstellt und ein Anspruchsmerkmal ist (vgl. Nr. 5.9 der Entscheidungsgründe).

Sachverhalt und Anträge

I. Die als internationale Patentanmeldung eingereichte und unter der Nummer WO 87/05514 veröffentlichte europäische Patentanmeldung Nr. 87902913.0 wurde von der Prüfungsabteilung zurückgewiesen.

Der Entscheidung lagen die mit Schreiben vom 26. April 1991 eingereichten Ansprüche 1 bis 13 zugrunde.

II. Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß die Ansprüche 8 bis 13 den Anforderungen des Artikels 57 EPÜ nicht entsprächen.

**Decision of Technical Board of Appeal 3.3.2 dated 11 January 1994
T 820/92 - 3.3.2
(Official text)**

Composition of the board:

Chairman: U. M. Kinkeldey
Members: L. Galligani
S. C. Perryman

Applicant: The General Hospital Corporation

Headword: Contraceptive method/THE GENERAL HOSPITAL

Article: 52(4), 57 EPC

Keyword: "Patentability of a contraceptive method involving a concurrent therapeutic step (no)" - "Presence of one step prohibited under Article 52(4) EPC prevents method being allowable"

Headnote

In the case of a method involving administration of two or more substances (here: an LHRH contraceptive composition and oestrogenic and/or progestational steroids) the question for the purposes of Article 52(4) EPC is not whether the main or even the only reason for carrying out the whole of the claimed method is non-therapeutic. Rather a method claim falls under the prohibition of Article 52(4) EPC already if the purpose of the administration of one of the substances is a treatment by therapy, and the administration of this substance is a feature of the claim (see point 5.9 of the reasons).

Summary of facts and submissions

I. European patent application No. 87 902 913.0 filed as an international patent application and published under No. WO 87/05514 was refused by the examining division.

The decision was taken on the basis of claims 1 to 13 filed by letter dated 26 April 1991.

II. The ground for refusal was that claims 8 to 13 did not comply with the requirements of Article 57 EPC.

**Décision de la Chambre de recours technique 3.3.2, en date du 11 janvier 1994
T 820/92 - 3.3.2
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : U.M. Kinkeldey
Membres : L. Galligani
S.C. Perryman

Demandeur : The General Hospital Corporation

Référence: Méthode contraceptive/THE GENERAL HOSPITAL

Article: 52(4), 57 CBE

Mot-clé: "Brevetabilité d'une méthode contraceptive impliquant une étape thérapeutique concomitante (non)" - "Présence d'une étape, interdite par l'article 52(4) CBE, qui s'oppose à la brevetabilité de la méthode"

Sommaire

Dans le cas d'une méthode impliquant l'administration de deux ou plusieurs substances (en l'occurrence une composition contraceptive de LHRH, ainsi que des stéroïdes oestrogéniques et/ou progestatifs), la question à se poser aux fins de l'article 52(4) CBE n'est pas de savoir si la mise en oeuvre de la méthode revendiquée, prise dans son ensemble, est principalement ou même uniquement motivée par son caractère non thérapeutique. En effet, une revendication de méthode tombe déjà sous le coup de l'interdiction visée à l'article 52(4) CBE, si l'administration de l'une des substances a pour objet un traitement thérapeutique, et qu'elle constitue une caractéristique de la revendication (point 5.9 des motifs).

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 87 902 913.0, déposée en tant que demande internationale et publiée sous le numéro WO 87/05514, a été rejetée par la division d'examen.

La décision a été rendue sur la base des revendications 1 à 13 déposées par lettre en date du 26 avril 1991.

II. La demande a été rejetée au motif que les revendications 8 à 13 ne satisfaisaient pas aux exigences de l'article 57 CBE.

Die Entscheidung stützte sich im wesentlichen auf die folgenden Gründe:

a) Die Ansprüche 8 bis 13 bezögen sich auf ein Verfahren zur Empfängnisverhütung bei weiblichen Säugtieren, unter anderem beim weiblichen Menschen (vgl. Anspruch 9), und schlossen die persönliche, private Verwendung des Empfängnisverhütungsmittels ein (vgl. Anspruch 10: orale Einnahme).

b) Obwohl ein ausdrücklicher Ausschluß von der Patentierbarkeit im Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ) und eine diesbezügliche Rechtsprechung fehlten, seien nach der ständigen Praxis des Europäischen Patentamts (EPA) Ansprüche auf Verfahren zur Empfängnisverhütung beim weiblichen Menschen nicht gewährtbar, wenn diese Verfahren die persönliche, private Verwendung eines Stoffes einschlossen, und zwar deshalb, weil diese Verwendung nicht unter die Definition der gewerblichen Anwendbarkeit nach Artikel 57 EPÜ falle.

c) Bei der vom Anmelder angezogenen Entscheidung T 144/83, ABI. EPA 1986, 301 gehe es nicht um ein Verfahren zur Empfängnisverhütung, sondern um eine kosmetische Behandlung. Obwohl in dieser Entscheidung davon ausgegangen worden sei, daß die private orale Verabreichung nichttherapeutischer Stoffe nach Artikel 57 EPÜ zulässig sei, müsse wegen der sehr persönlichen und vertraulichen Natur der Empfängnisverhütung klar unterschieden werden zwischen Empfängnisverhütungsverfahren einerseits und kosmetischer Behandlung und der Verabreichung von Nahrung andererseits.

III. Der Beschwerdeführer legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein und entrichtete die entsprechende Gebühr. Zusammen mit der Beschwerdebegründung reichte er einen ersten und einen zweiten Hilfsantrag ein.

IV. In einem amtlichen Bescheid nach Artikel 110 (2) EPÜ nannte die Kammer zwei weitere zu berücksichtigende Fragen, nämlich i) ob die Kombination eines Verfahrens zur Empfängnisverhütung mit einer therapeutischen Behandlung nach Artikel 52 (4) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sei und ii) ob einer der vorliegenden Anträge die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ erfülle.

The decision was essentially based on the following reasons:

(a) Claims 8 to 13 related to a method for preventing pregnancy in female mammals, inter alia human females (see claim 9). The claims encompassed the personal and private use of the contraceptive (see claim 10: oral intake).

(b) Notwithstanding the lack of an explicit exclusion from patentability in the European Patent Convention (EPC) and the absence of case law thereon, it was current practice of the European Patent Office (EPO) not to allow claims to methods of contraception of a human female where such methods involved the personal and private use of a substance. This was because the said use did not fall within the definition of industrial application set forth in Article 57 EPC.

(c) Decision T 144/83, OJ EPO 1986, 301, referred to by the applicant, was not concerned with a method of contraception, but with a cosmetic method. Although the said decision implied that the private oral administration of non-therapeutic substances was acceptable under Article 57 EPC, the highly personal and confidential nature of contraception clearly distinguished the methods for preventing pregnancy from cosmetic methods and from the administration of food.

III. The appellant lodged an appeal against this decision and paid the appeal fee. First and second auxiliary requests were filed by the appellant with the statement of grounds of appeal.

IV. In an official communication pursuant to Article 110(2) EPC the board indicated two further questions to be taken into consideration, namely, (i) whether the combination of a contraceptive method with a therapeutic method was excluded from patentability under Article 52(4) EPC and (ii) whether any of the requests on file met the requirements of Article 84 EPC.

La décision se fondait essentiellement sur les motifs suivants:

a) Les revendications 8 à 13 portent sur une méthode destinée à prévenir une grossesse chez des mammifères femelles, et notamment chez la femme (cf. revendication 9). Les revendications comprennent l'utilisation à des fins personnelles et privées du contraceptif (cf. revendication 10 : administration par voie orale).

b) Malgré l'absence d'une exclusion explicite de la brevetabilité dans la Convention sur le brevet européen (CBE) ainsi que de toute jurisprudence à ce sujet, la pratique courante de l'Office européen des brevets (OEB) est de ne pas admettre les revendications de méthodes contraceptives destinées à la femme, lorsque ces méthodes impliquent l'utilisation à titre personnel et privé d'une substance. En effet, une telle utilisation n'est pas comprise dans la définition de l'application industrielle énoncée à l'article 57 CBE.

c) La décision T 144/83 (JO OEB 1986, 301), à laquelle le demandeur a fait référence, ne porte pas sur une méthode contraceptive, mais sur une méthode de traitement esthétique. Bien que cette décision implique que l'administration par voie orale, à titre privé, de substances non thérapeutiques est admissible en vertu de l'article 57 CBE, la nature hautement personnelle et confidentielle de la contraception différencie clairement les méthodes destinées à éviter une grossesse des méthodes de traitement esthétique et de l'administration de nourriture.

III. Le requérant a formé un recours contre cette décision et acquitté la taxe correspondante. Il a déposé les première et deuxième requêtes subsidiaires avec le mémoire exposant les motifs du recours.

IV. Dans une notification officielle établie conformément à l'article 110(2) CBE, la Chambre a ajouté deux questions supplémentaires à prendre en considération, à savoir : i) si la combinaison d'une méthode contraceptive et d'une méthode thérapeutique est exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 52(4) CBE, et ii) si l'une des requêtes versées au dossier satisfait aux exigences de l'article 84 CBE.

V. In der mündlichen Verhandlung am 11. Januar 1994 wurden ein neuer Hauptantrag und ein erster und ein zweiter Hilfsantrag in einer für alle Staaten gültigen Fassung eingereicht.

Anspruch 1 des Hauptantrags lautet wie folgt:

"Darreichungssystem zur Empfängnisverhütung bei weiblichen Säugetieren mit

1) einem ersten Darreichungssystem zur Verabreichung an das Säugetier während der Follikelphase des Menstruationszyklus, das eine kontrazeptiv wirksame Menge einer LHRH-Zusammensetzung und eine physiologisch wirksame Menge eines Östrogensteroids enthält, und

2) einem zweiten Darreichungssystem zur Verabreichung an das Säugetier während der Lutealphase des Menstruationszyklus, das eine kontrazeptiv wirksame Menge einer LHRH-Zusammensetzung, eine physiologisch wirksame Menge eines Östrogensteroids und eine physiologisch wirksame Menge eines Gestagensteroids enthält"

Die Ansprüche 2 bis 7 beziehen sich auf besondere Ausführungsarten des Darreichungssystems nach Anspruch 1.

Anspruch 8 des Hauptantrags lautet wie folgt:

"Verfahren zur Empfängnisverhütung bei weiblichen Säugetieren, das folgende Schritte umfaßt:

a) Verabreichung einer kontrazeptiv wirksamen Menge einer LHRH-Zusammensetzung und einer physiologisch wirksamen Menge eines Östrogensteroids mittels eines Darreichungssystems an das weibliche Säugetier während der Follikelphase des Menstruationszyklus bei Einsetzen der normalen Menstruation und

b) Ersetzen des ersten Darreichungssystems am Ende der Follikelphase durch ein zweites Darreichungssystem, mit dem dem Säugetier in der Lutealphase des Menstruationszyklus bis zum Einsetzen der normalen Menstruation eine kontrazeptiv wirksame Menge einer LHRH-Zusammensetzung, eine physiologisch wirksame Menge eines Östrogensteroids und eine physiologisch wirksame Menge eines Gestagensteroids verabreicht wird"

V. During oral proceedings which took place on 11 January 1994 a new main request and a first and second auxiliary request were filed in one version for all states.

Claim 1 of the main request reads as follows:

"A delivery system for preventing pregnancy in a female mammal, comprising:

(1) a first delivery system, for administration to said mammal during the follicular phase of the menstrual cycle, comprising a contraceptive effective amount of an LHRH composition and a physiologically effective amount of an estrogenic steroid; and,

(2) a second delivery system, for administration to said mammal during the luteal phase of the menstrual cycle, comprising a contraceptive effective amount of an LHRH composition, a physiologically effective amount of an estrogenic steroid and a physiologically effective amount of a progestational steroid."

Claims 2 to 7 relate to specific embodiments of the delivery system according to claim 1.

Claim 8 of the main request reads as follows:

"A method for preventing pregnancy in a female mammal, comprising:

(a) administering via a delivery system a contraceptive effective amount of an LHRH composition and a physiologically effective amount of an estrogenic steroid to said female during the follicular phase of the menstrual cycle, beginning at the onset of normal menses in said female; and,

(b) replacing first said delivery system at the end of said follicular phase with a second delivery system, wherein said second delivery system administers a contraceptive effective amount of an LHRH composition, a physiologically effective amount of an estrogenic steroid and a physiologically effective amount of a progestational steroid to said female during the luteal phase of the menstrual cycle, until the beginning of the normal menses in said female."

V. Au cours de la procédure orale qui a eu lieu le 11 janvier 1994, une nouvelle requête principale ainsi qu'une première et une deuxième requêtes subsidiaires ont été déposées dans une version valable pour tous les Etats.

La revendication 1 de la requête principale s'énonce comme suit :

"Système d'administration destiné à prévenir la grossesse chez un mammifère femelle et comprenant :

1) un premier système d'administration applicable audit mammifère durant la phase folliculaire du cycle menstruel, comprenant une dose contraceptive efficace d'une composition de LHRH et une dose physiologiquement efficace d'un stéroïde oestrogénique, et

2) un second système d'administration applicable audit mammifère durant la phase lutéale du cycle menstruel, comprenant une dose contraceptive efficace d'une composition de LHRH, une dose physiologiquement efficace d'un stéroïde oestrogénique et une dose physiologiquement efficace d'un stéroïde progestatif."

Les revendications 2 à 7 portent sur des modes de réalisation spécifiques du système d'administration selon la revendication 1.

La revendication 8 de la requête principale s'énonce comme suit :

"Méthode destinée à prévenir la grossesse chez un mammifère femelle et comprenant :

a) l'administration, par le biais d'un système conçu à cet effet, d'une dose contraceptive efficace d'une composition de LHRH et d'une dose physiologiquement efficace d'un stéroïde oestrogénique audit mammifère femelle durant la phase folliculaire du cycle menstruel, dès le début des règles normales dudit mammifère, et

b) le remplacement, à la fin de la phase folliculaire, du premier système d'administration par un second système d'administration, lequel administre audit mammifère femelle une dose contraceptive efficace d'une composition de LHRH, une dose physiologiquement efficace d'un stéroïde oestrogénique et une dose physiologiquement efficace d'un stéroïde progestatif durant la phase lutéale du cycle menstruel, jusqu'au début des règles normales dudit mammifère."

Die Ansprüche 9 bis 13 sind auf besondere Ausführungsarten des Verfahrens nach Anspruch 8 gerichtet.

Der erste Hilfsantrag unterscheidet sich vom Hauptantrag dadurch, daß der Anspruch 8 wie folgt lautet:

"Verwendung einer LHRH-Zusammensetzung, eines Östrogensteroids und eines Gestagensteroids zur Herstellung eines Mittels zur Empfängnisverhütung bei weiblichen Säugetieren, das folgendes umfaßt:

1) ein erstes Darreichungssystem zur Verabreichung an das Säugetier während der Follikelphase des Menstruationszyklus, das eine kontrazeptiv wirksame Menge einer LHRH-Zusammensetzung und eine physiologisch wirksame Menge eines Östrogensteroids enthält, und

2) ein zweites Darreichungssystem zur Verabreichung an das Säugetier während der Lutealphase des Menstruationszyklus, das eine kontrazeptiv wirksame Menge einer LHRH-Zusammensetzung, eine physiologisch wirksame Menge eines Östrogensteroids und eine physiologisch wirksame Menge eines Gestagensteroids enthält"

Die abhängigen Ansprüche 9 bis 14 dieses Hilfsantrags sind auf besondere Ausführungsarten dieser Verwendung gerichtet.

Der zweite Hilfsantrag unterscheidet sich vom Hauptantrag dadurch, daß die Ansprüche 8 bis 13 gestrichen sind.

Der Beschwerdeführer bringt zu dem von der Kammer gemäß Artikel 52 (4) EPÜ erhobenen Einwand sinngemäß folgendes vor:

a) Obwohl das Östrogen- und das Gestagensteroid nicht zur Empfängnisverhütung, sondern zur Korrektur etwaiger durch LHRH nachteilig beeinflusster biologischer Funktionen in das anmeldungsgemäße Darreichungssystem aufgenommen worden seien, sei das System in seiner Gesamtwirkung **kontrazeptiv**. Eine therapeutische Behandlung werde mit den Ansprüchen nicht angestrebt. Insbesondere die Verfahrensansprüche seien auf die Empfängnisverhütung und nicht auf eine therapeutische Anwendung gerichtet. Die Gegenwart von physiologisch wirksamen Mengen von Östrogen- und Gestagensteroiden sei lediglich als "Vorteil" des Darreichungssystems zu werten, durch den etwaiger durch

Claims 9 to 13 relate to specific embodiments of the method according to claim 8.

The first auxiliary request differs from the main request in that claim 8 reads as follows:

"The use of an LHRH composition, an estrogenic steroid and a progestational steroid in the preparation of an agent for preventing pregnancy in a female mammal, the agent comprising:

(1) a first delivery system, for administration to said mammal during the follicular phase of the menstrual cycle, comprising a contraceptive effective amount of an LHRH composition and a physiologically effective amount of an estrogenic steroid; and,

(2) a second delivery system, for administration to said mammal during the luteal phase of the menstrual cycle, comprising a contraceptive effective amount of an LHRH composition, a physiologically effective amount of an estrogenic steroid and a physiologically effective amount of a progestational steroid."

Dependent claims 9 to 14 therein relate to specific embodiments of the said use.

The second auxiliary request differs from the main request in that claims 8 to 13 are deleted.

The appellant's arguments with respect to the objection raised by the board under Article 52(4) EPC are essentially as follows:

(a) While the oestrogenic and progestational steroids were not added in the delivery system of the present application as contraceptive, but to correct any biological functions adversely affected by the LHRH, the overall effect of the claimed delivery system was a **contraceptive** effect. Therapy was not the subject-matter of the claims. The method claims, in particular, were directed to the prevention of pregnancy and not to a therapeutic application. The presence in the delivery system of physiologically effective amounts of oestrogenic and progestational steroids was to be regarded merely as an "advantage" of the system by which any health problems caused by the main contraceptive ingredient

Les revendications 9 à 13 portent sur des modes de réalisation spécifiques de la méthode selon la revendication 8.

La première requête subsidiaire diffère de la requête principale en ce que la revendication 8 s'énonce comme suit :

"Utilisation d'une composition de LHRH, d'un stéroïde oestrogénique et d'un stéroïde progestatif dans la préparation d'un agent destiné à prévenir la grossesse chez un mammifère femelle et comprenant :

1) un premier système d'administration applicable audit mammifère durant la phase folliculaire du cycle menstruel et comprenant une dose contraceptive efficace d'une composition de LHRH, ainsi qu'une dose physiologiquement efficace d'un stéroïde oestrogénique, et

2) un second système d'administration applicable audit mammifère durant la phase lutéale du cycle menstruel et comprenant une dose contraceptive efficace d'une composition de LHRH, une dose physiologiquement efficace d'un stéroïde oestrogénique et une dose physiologiquement efficace d'un stéroïde progestatif."

Les revendications dépendantes 9 à 14 de cette requête portent sur des modes de réalisation spécifiques de l'utilisation.

La deuxième requête subsidiaire diffère de la requête principale en ce que les revendications 8 à 13 sont supprimées.

Le requérant a essentiellement avancé les arguments suivants quant à l'objection soulevée par la Chambre au titre de l'article 52(4) CBE :

a) Bien que les stéroïdes oestrogéniques et progestatifs n'aient pas été ajoutés dans le système d'administration faisant l'objet de la présente demande pour produire un effet contraceptif, mais pour corriger toute fonction biologique ayant subi les effets indésirables de la LHRH, il n'en demeure pas moins que le système d'administration revendiqué produit un effet global **contraceptif**. Les revendications n'ont pas pour objet une thérapie. Les revendications de méthode, en particulier, visent à prévenir une grossesse et ne portent pas sur une application thérapeutique. Il y a lieu de considérer que la présence, dans le système d'administration, de doses physiologiquement efficaces de stéroïdes

den kontrazeptiven Hauptbestandteil (LHRH-Zusammensetzung) verursachte Beschwerden gelindert würden.

b) Der Beschwerdeführer berief sich auf die Rechtsprechung im Vereinigten Königreich zur Stützung der nachstehenden Behauptungen:

i) Schwangerschaft sei keine Krankheit;

ii) Empfängnisverhütung gelte nicht als eine Form der Behandlung von Krankheiten;

iii) deshalb sei die Empfängnisverhütung der nationalen Rechtsprechung und ihrer medizinischen Definition nach kein Verfahren zur medizinischen Behandlung.

Da die vorliegenden Verfahrensansprüche nur auf die Empfängnisverhütung gerichtet seien, komme daher der Ausschuß nach Artikel 52 (4) EPÜ nicht zum Tragen.

c) Nach ständiger europäischer Rechtsprechung müßten alle Ausnahmen von der Patentierbarkeit eng ausgelegt werden (s. z. B. T 320/87, ABI. EPA 1990, 71, Nr. 6 und T 19/90, ABI. EPA 1990, 476, Nr. 4.5).

In den Sachen T 144/83 (I. c.) und T 36/83 (ABI. EPA 1986, 295), in denen eine klare Unterscheidung zwischen therapeutischer und kosmetischer Wirkung nicht möglich gewesen sei, habe die Kammer die Auffassung vertreten, daß dies dem Anmelder nicht zum Nachteil gereichen dürfe, und das Verfahren zur kosmetischen Behandlung zugelassen.

In der Entscheidung T 290/86 (ABI. EPA 1992, 414) habe die Kammer die Bedeutung des Wortlauts eines Patentanspruchs unterstrichen, wenn zu entscheiden sei, ob eine beanspruchte Erfindung unter das Patentierungsverbot des Artikels 52 (4) EPÜ falle. Entsprechend dieser Entscheidung wäre der Ausschuß von der Patentierbarkeit aufgrund von Artikel 52 (4) EPÜ nur dann gerechtfertigt, wenn die vorliegenden Verfahrensansprüche auf "die Verwendung von Steroiden zur Abwendung oder Abschwächung der Nebenwirkungen von LHRH" gerichtet wären. Sie seien jedoch auf ein Verfahren zur Empfängnisverhütung gerichtet und sollten deshalb zugelassen werden.

(LHRH composition) were alleviated.

(b) Reference was made to the case law of the United Kingdom, France and Germany to show that:

(i) pregnancy was not a disease;

(ii) contraception was not regarded as a form of disease therapy;

(iii) contraception was therefore not a method of medical treatment by virtue of national case law or medical definition.

Thus, since the present method claims were directed only to the prevention of pregnancy, no exclusion under Article 52(4) EPC should apply.

(c) According to the established European case law, any exceptions to patentability should be construed narrowly (see, for example, T 320/87 OJ EPO 1990, 71, point 6, and T 19/90 OJ EPO 1990, 476, point 4.5).

In cases T 144/83 (loc. cit.) and T 36/83 (OJ EPO 1986, 295) where no clear distinction was possible between the therapeutic and the cosmetic effect the board did not allow this to work to the disadvantage of the applicant and allowed the method for cosmetic treatment.

In decision T 290/86 (OJ EPO 1992, 414) the board emphasised the importance of the wording of a claim for deciding whether or not a claimed invention should be excluded from patentability under Article 52(4) EPC. In the light of the latter decision, the exclusion from patentability under Article 52(4) EPC would be justified only if the present method claims were directed to "the use of steroids for preventing or alleviating the side effects of LHRH". However, the present claims were directed to a method for preventing pregnancy; thus, they should be allowed.

oestrogéniques et progestatifs constitue un simple "avantage" du système, grâce auquel il est remédié à tout problème de santé provoqué par la principale substance contraceptive (la composition de LHRH).

b) Mention a été faite de la jurisprudence du Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne pour montrer que :

i) la grossesse n'est pas une maladie;

ii) la contraception n'est pas considérée comme une forme de traitement utilisé en cas de maladie ;

iii) la contraception n'est donc pas une méthode de traitement médical en vertu de la jurisprudence nationale ou de la définition médicale.

Etant donné que les présentes revendications de méthode visent uniquement à prévenir la grossesse, elle ne devraient pas tomber sous le coup de l'exclusion visée à l'article 52(4) CBE.

c) Conformément à la jurisprudence européenne établie, toute exception à la brevetabilité devrait s'interpréter de façon restrictive (cf. par ex. T 320/87, JO OEB 1990, 71, point 6 et T 19/90, JO OEB 1990, 476, point 4.5).

Dans les affaires T 144/83 (loc. cit.) et T 36/83 (JO OEB 1986, 295), dans lesquelles il n'était pas possible de distinguer clairement entre effet thérapeutique et effet esthétique, la chambre a estimé que cela ne devait pas tourner au désavantage du demandeur et a jugé admissible la méthode de traitement esthétique.

Dans la décision T 290/86 (JO OEB 1992, 414), la chambre a souligné l'importance que revêt le texte d'une revendication pour trancher la question de savoir si une invention revendiquée doit ou non être exclue de la brevetabilité conformément à l'article 52(4) CBE. A la lumière de cette dernière décision, l'exclusion de la brevetabilité conformément à l'article 52(4) CBE serait justifiée dans le seul cas où les présentes revendications de méthode porteraient sur "l'utilisation de stéroïdes en vue de prévenir ou d'atténuer les effets indésirables de la LHRH". Or, elles ont pour objet une méthode destinée à prévenir la grossesse; elles devraient donc être admises.

d) In der Entscheidung T 208/84 (ABl. EPA 1987, 14) sei folgende Auffassung vertreten worden: Ein Anspruch, der auf ein technisches Verfahren gerichtet sei, bei dem eine mathematische Methode (die an sich nach Artikel 52 (2) a) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sei) verwendet werde, strebe auch dann nicht Schutz für die mathematische Methode als solche an, wenn die der Erfindung zugrunde liegende Idee möglicherweise in der mathematischen Methode liege; deshalb falle der Anspruch nicht unter das Patentierungsverbot. Angesichts dieser Entscheidung käme das Patentierungsverbot des Artikels 52 (4) EPÜ nicht zum Tragen, weil mit dem beanspruchten Verfahren zur Empfängnisverhütung nicht Schutz für die therapeutische Wirkung der zugesetzten Östrogen- und Gestagensteroide begehrt werde.

Der Beschwerdeführer brachte zu den von der Prüfungsabteilung genannten Zurückweisungsgründen noch weitere Argumente vor.

VI. Der Beschwerdeführer beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines Patents auf der Grundlage des Hauptantrags oder des in der mündlichen Verhandlung gestellten ersten oder zweiten Hilfsantrags.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. *Formale Zulässigkeit der neuen Anspruchssätze (Art. 123 (2) EPÜ)*

Anspruch 1 ist in allen Anträgen geändert worden, um deutlich zu machen, daß die Darreichungssysteme tatsächlich eine LHRH-Zusammensetzung und ein oder mehrere Steroide enthalten, und so den von der Kammer in ihrem ersten Bescheid erhobenen Einwand der mangelnden Klarheit auszuräumen. Diese Änderung wird durch die ursprünglichen Anmeldeunterlagen gestützt (s. z. B. S. 12, Zeilen 11-18 und S. 4, 2. Absatz).

Außerdem wird im Anspruch 1 aller Anträge und im Anspruch 8 des Haupt- und des ersten Hilfsantrags die wirksame Menge des Östrogen- und des Gestagensteroids durch Einfügung des Adverbs "physiologisch" näher bezeichnet. Auch diese Änderung ist durch die ursprünglichen Anmeldeunterlagen belegt (s.

(d) According to decision T 208/84 (OJ EPO 1987, 14), even if the idea underlying an invention might be considered to reside in a mathematical method (which was per se excluded from patentability under Article 52(2)(a) EPC), a claim directed to a technical process in which the method was used did not seek protection for the mathematical method as such and, therefore, was not excluded from patentability. In the light of said decision, no exclusion under Article 52(4) EPC should apply in the present case because the claimed method of contraception did not seek protection for the therapeutic effect of the added oestrogenic and progestational steroids.

The appellant also submitted other arguments relating to the grounds of rejection by the examining division.

VI. The appellant requested that the decision under appeal be set aside and that a patent be granted on the basis of the main request, or the first auxiliary request or second auxiliary request, as submitted during the oral proceedings.

Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.

2. *Formal admissibility of the new sets of claims (Article 123(2) EPC)*

Claim 1 of each request has been amended to make clear that the delivery systems actually comprise an LHRH composition and one or more steroids, thus overcoming the clarity objection raised in the first official communication by the board. This amendment finds its basis in the original application documents (see, for example, page 12, lines 11 to 18, and page 4, second paragraph).

Moreover, in claim 1 of all requests and in claim 8 of the main and first auxiliary request the effective amount of the oestrogenic and progestational steroid has been qualified by the introduction of the adverb "physiologically". This amendment finds a basis in the original application documents (see, for example,

d) Conformément à la décision T 208/84 (JO OEB 1987, 14), même si l'idée qui sous-tend une invention peut être considérée comme résidant dans une méthode mathématique (laquelle est exclue, en soi, de la brevetabilité conformément à l'article 52(2)a) CBE), la revendication ayant pour objet un procédé technique dans lequel la méthode est utilisée ne recherche pas la protection pour la méthode mathématique en tant que telle, et n'est donc pas exclue de la brevetabilité. A la lumière de cette décision, la méthode contraceptive revendiquée ne devrait pas, dans la présente espèce, tomber sous le coup de l'exclusion de la brevetabilité visée à l'article 52(4) CBE, parce qu'aucune protection n'est recherchée pour l'effet thérapeutique des stéroïdes oestrogéniques et progestatifs qui ont été ajoutés.

Le requérant a également présenté d'autres arguments quant aux motifs de rejet avancés par la division d'examen.

VI. Le requérant a demandé que la décision entreprise soit annulée et qu'un brevet soit délivré sur la base de la requête principale, de la première requête subsidiaire ou de la seconde requête subsidiaire, telles que produites durant la procédure orale.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. *Recevabilité quant à la forme des nouveaux jeux de revendications (art. 123(2) CBE)*

La revendication 1 de chaque requête a été modifiée afin de bien préciser que les systèmes d'administration comprennent en fait une composition de LHRH et un ou plusieurs stéroïdes, ce qui répond ainsi à l'objection de manque de clarté soulevée dans la première notification officielle de la Chambre. Cette modification trouve son fondement dans les pièces initiales de la demande (cf. par exemple page 12, lignes 11 à 18, et page 4, deuxième paragraphe).

En outre, dans la revendication 1 de toutes les requêtes, ainsi que dans la revendication 8 de la requête principale et de la première requête subsidiaire, la dose efficace de stéroïdes oestrogéniques et progestatifs a été qualifiée par l'ajout de l'adverbe "physiologiquement". Cette modification trouve son fondement dans

z.B. S. 10, Zeilen 21 - 22 und S. 11, Zeilen 4 - 5).

Somit bestehen keine Einwände aufgrund des Artikels 123(2) EPÜ.

3. Klarheit (Art. 84EPÜ)

Der beanspruchte Gegenstand ist so deutlich angegeben, daß die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ erfüllt sind. Die verwendete funktionelle Formulierung ("kontrazeptiv wirksame Menge" und "physiologisch wirksame Menge") ist zulässig und steht mit der Rechtsprechung in Einklang (s. insbesondere T 68/85, ABI. EPA 1987, 228).

4. Patentierbarkeit der Erzeugnisansprüche 1 bis 7 aller Anträge

Bei der Sachprüfung bestätigte die Prüfungsabteilung, daß das Darreichungssystem nach den Ansprüchen 1 bis 7 gemäß Artikel 52 (1) EPÜ patentierbar sei (s. angefochtene Entscheidung, Nr. 8). Auch die Kammer ist der Auffassung, daß die ermittelten Vorveröffentlichungen weder einzeln noch in Verbindung miteinander das beanspruchte Darreichungssystem offenbaren oder nahelegen. Es ist daher als patentierbar im Sinne der Artikel 54 und 56 EPÜ anzusehen.

Andere Einwände gegen die Patentierbarkeit dieser Ansprüche sind nicht erhoben worden.

5. Hauptantrag: Verfahrensansprüche 8 bis 13

5.1 Anspruch 8 ist auf ein Verfahren zur Empfängnisverhütung bei weiblichen Säugetieren gerichtet. Die kontrazeptive Wirkung auf das weibliche Säugetier wird durch Verabreichung einer LHRH-Zusammensetzung gewährleistet.

Die Verabreichung der hohen Dosis an LHRH-Zusammensetzungen, die zur Hemmung der Ovulation im weiblichen Körper erforderlich ist, bewirkt eine reversible, vollständige biochemische Sterilisation auf hypophysärer Ebene, bei der die Ausschüttung von Gonadotropin und Ovarialsteroiden (Östradiol und Progesteron) (s. Beschreibung, S. 2- 3) völlig zum Stillstand kommt. Als Nebenwirkung dieses Ruhezustands der Hypophyse kommt es zu einem Östrogenmangel, der mit Hitzewallungen, vaginaler Trockenheit und - schlimmstenfalls - mit Osteopenie und Osteoporose einhergeht (s.

page 10, lines 21 to 22, and page 11, lines 4 to 5).

Thus, no objection under Article 123(2) EPC arises.

3. Clarity (Article 84EPC)

The claimed subject-matter is adequately defined to meet the requirements of Article 84 EPC. The adopted functional language ("contraceptive effective amount" and "physiologically effective amount") is allowable and in line with the case law (see in particular T 68/85, OJ EPO 1987, 228).

4. Patentability of the product claims 1 to 7 of all requests

During substantive examination the examining division acknowledged the patentability under Article 52(1) EPC of the delivery system according to claims 1 to 7 (see appealed decision, point 8). Also in the board's view, none of the available prior art documents, alone or in combination, discloses or suggests the claimed delivery system. This is, therefore, considered patentable under the provisions of Articles 54 and 56 EPC.

No other objections to the patentability of these claims were seen.

5. Main request: the method claims 8 to 13

5.1 Claim 8 is directed to a method for preventing pregnancy in a female mammal. The contraceptive effect on the female mammal is ensured through the administration of an LHRH composition.

The administration of the large doses of LHRH compositions which are necessary to block ovulation in the female produces a reversible and complete biochemical castration at pituitary level which results in a total suppression of gonadotropin and ovarian steroids secretions (estradiol and progesterone) (see present description pages 2 to 3). This pituitary quiescence leads to the side effects of oestrogen deficiency, including hot flashes, vaginal dryness and, most ominously, osteopenia and osteoporosis (see description, page 3, lines 23 to 29; page 10, lines 26 to 28, and page 11, second

les pièces initiales de la demande (cf. par exemple page 10, lignes 21 et 22, et page 11, lignes 4 et 5).

Par conséquent, aucune objection n'est soulevée au titre de l'article 123(2) CBE.

3. Clarté (article 84 CBE)

L'objet revendiqué est défini de façon appropriée afin de satisfaire aux exigences de l'article 84 CBE. Le langage fonctionnel adopté ("dose contraceptive efficace" et "dose physiologiquement efficace") est admissible et conforme à la jurisprudence (cf. notamment T 68/85, JO OEB 1987, 228).

4. Brevetabilité des revendications de produit 1 à 7 de toutes les requêtes

Au cours de l'examen quant au fond, la division d'examen a reconnu la brevetabilité du système d'administration selon les revendications 1 à 7 (cf. point 8 de la décision entreprise), conformément à l'article 52(1) CBE. La Chambre estime également qu'aucun des documents disponibles de l'état de la technique, pris isolément ou combinés, ne divulgue ou ne suggère le système d'administration revendiqué. Il est donc considéré comme brevetable conformément aux dispositions des articles 54 et 56 CBE.

Ces revendications n'appellent aucune autre objection à la brevetabilité.

5. Requête principale : revendications de méthode 8 à 13

5.1 La revendication 8 porte sur une méthode destinée à prévenir la grossesse chez un mammifère femelle. L'effet contraceptif produit chez ce mammifère est assuré par l'administration d'une composition de LHRH.

L'administration des doses élevées de compositions de LHRH nécessaires pour bloquer l'ovulation chez le mammifère femelle produit une castration biochimique complète et réversible au niveau de l'hypophyse, ce qui a pour effet de supprimer totalement la sécrétion de gonadotrophine, ainsi que la sécrétion ovarienne de stéroïdes (oestradiol et progestérone), cf. présente description pages 2 et 3. Cette quiescence hypophysaire provoque les effets indésirables dus à une carence en oestrogènes, tels que bouffées de chaleur, sécheresse vaginale et, plus grave encore, l'ostéopénie et l'ostéoporose (cf.

Beschreibung, S. 3, Zeilen 23 - 29; S. 10, Zeilen 26 - 28 und S. 11, 2. Abs.).

Die Östrogen- und Gestagensteroide werden nach dem beanspruchten Verfahren **nicht** zu dem Zweck verabreicht, die kontrazeptive Wirkung von LHRH aufrechtzuerhalten oder zu verstärken, **sondern** nur zu dem Zweck, "die physiologische Ausschüttung von Steroiden im Menstruationszyklus nachzuahmen" (s. S. 5, Zeilen 5 - 7 der Beschreibung) und damit die obengenannten Nebenwirkungen abzuwenden. Die "physiologisch" wirksamen Mengen der genannten Steroide werden nämlich tatsächlich als Ausgleich für die durch die LHRH-Zusammensetzung völlig zum Stillstand gekommene Ausschüttung dieser Hormone verabreicht.

5.2 Nach ständiger Rechtsprechung kommt eine prophylaktische Behandlung, die darauf abzielt, die Gesundheit durch Abwenden sonst auftretender schädlicher Wirkungen zu erhalten, einem Verfahren zur therapeutischen Behandlung im Sinne des Artikels 52(4) EPÜ gleich; der Begriff "therapeutische Behandlung" beschränkt sich nicht allein auf die Wiederherstellung der Gesundheit durch Heilung einer bereits ausgebrochenen Krankheit (T 144/83, I. c.; T 81/84, ABI. EPA 1988, 207; T 19/86, ABI. EPA 1989, 25; G 5/83, ABI. EPA 1985, 64).

Im vorliegenden Fall wird zwar das weibliche Säugetier mit der LHRH-Zusammensetzung im Hinblick auf die zu erzielende empfängnisverhütende Wirkung behandelt; die gleichzeitige Behandlung mit dem Östrogen- und dem Gestagensteroid erfolgt jedoch **nicht** zur Empfängnisverhütung, **sondern** prophylaktisch zur Vermeidung der schädlichen Folgen, die sonst bei Anwendung der LHRH-Zusammensetzung auftreten würden. Dieser zweite Schritt ist eine therapeutische Behandlung im Sinne des Artikels 52(4) EPÜ.

5.3 Der Beschwerdeführer hat versucht, dieser Schlußfolgerung mit dem Argument zuvorzukommen, daß das Verfahren als Ganzes ein Verfahren zur Empfängnisverhütung sei und somit das Patentierungsverbot des Artikels 52(4) EPÜ auf den Anspruch keine Anwendung finde. Dieses Argument beruht auf einer Verkennung der Natur dieses Verbots. Mit der Vorschrift im ersten Satz des Artikels 52(4) EPÜ, wonach Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des

paragraph).

The oestrogenic and progestational steroids are administered according to the claimed method **not** to maintain or reinforce the contraceptive effect of LHRH, **but** only to "mimic the physiological secretion of steroids in the menstrual cycle" (see page 5, lines 5 to 7 of the description) and thereby to counteract the above side effects. In fact, "physiologically" effective amounts of the said steroids are administered in order to compensate for the total suppression of their secretion caused by the LHRH composition.

5.2 It is established case law that a prophylactic treatment, aimed at maintaining health by preventing ill effects that would otherwise arise, amounts to a method for treatment by therapy as referred to in Article 52(4) EPC, and that therapy is not limited to treatments which restore health by curing diseases which have already arisen (T 144/83, loc. cit.; T 81/84, OJ EPO 1988, 207; T 19/86, OJ EPO 1989, 25; G 5/83, OJ EPO 1985, 64).

In the present case while the treatment of the female mammal with the LHRH composition is carried out to produce the desired contraceptive effect, the concurrent treatment with the oestrogenic and progestational steroids is carried out **not** to produce any contraceptive effect **but** as a prophylactic treatment which avoids the ill consequences which would otherwise occur as a result of the use of the LHRH composition. This latter step is a treatment by therapy within the meaning of Article 52(4) EPC.

5.3 The appellant sought to avoid this conclusion by arguing that the method as a whole is a contraceptive method and that this avoids the prohibition of Article 52(4) EPC applying to the claim. This argument is based on a misconception of the nature of the prohibition of Article 52(4) EPC. By providing that methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy and diagnostic methods practised on the human or animal body shall not be regarded as inventions which are susceptible of

description, page 3, lignes 23 à 29; page 10, lignes 26 à 28, et page 11, deuxième paragraphe).

Les stéroïdes oestrogéniques et progestatifs sont administrés conformément à la méthode revendiquée, **non pas** pour maintenir ou renforcer l'effet contraceptif de la LHRH, **mais** uniquement pour "imiter la sécrétion physiologique de stéroïdes durant le cycle menstruel" (cf. page 5, lignes 5 à 7 de la description), et ainsi neutraliser les effets indésirables énoncés ci-dessus. En fait, les doses "physiologiquement" efficaces desdits stéroïdes sont administrées dans le but de compenser la suppression totale de leur sécrétion, provoquée par la composition de LHRH.

5.2 Selon la jurisprudence établie, un traitement prophylactique, visant à préserver la santé en prévenant les effets indésirables qui se produiraient en l'absence de ce traitement, est une méthode de traitement thérapeutique, telle que visée à l'article 52(4) CBE, et la thérapie ne se limite pas aux traitements qui rétablissent la santé en guérissant les maladies déjà déclarées (T 144/83, loc. cit.; T 81/84, JO OEB 1988, 207; T 19/86, JO OEB 1989, 25; G 5/83, JO OEB 1985, 64).

Dans la présente affaire, tandis que le traitement à base de LHRH appliqué au mammifère femelle vise à produire l'effet contraceptif désiré, le traitement simultané à base de stéroïdes oestrogéniques et progestatifs est quant à lui appliqué **non pas** dans le but de produire un quelconque effet contraceptif, **mais** à des fins prophylactiques, pour prévenir les effets indésirables qui résulteraient de l'utilisation de la composition de LHRH. Cette dernière étape constitue donc un traitement thérapeutique au sens de l'article 52(4) CBE.

5.3 Le requérant a cherché à éviter cette conclusion en alléguant que la méthode, prise dans son ensemble, est une méthode contraceptive, et que de ce fait, la revendication ne tombe pas sous le coup de l'interdiction visée à l'article 52(4) CBE. Cet argument se fonde sur une conception erronée de la nature de l'interdiction visée à l'article 52(4) CBE. En disposant que ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle, les méthodes de traitement chirurgical

menschlichen oder tierischen Körper und diagnostische Verfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden, nicht als gewerblich anwendbare Erfindungen gelten, wird ein Patentierungsverbot geschaffen, das von den Beschwerdekammern des EPA konsequent dahingehend ausgelegt worden ist, daß diese Verfahren nicht Gegenstand oder auch nur Teil des Gegenstands eines Patentanspruchs sein können.

5.4 Die vom Beschwerdeführer gezeigte Parallele zum Fall T 208/84 (VICOM) (I. c.) hält die Kammer für nicht zutreffend. Nach Artikel 52 (2) EPÜ gelten bestimmte abstrakte oder geistige Tätigkeiten nicht als Erfindungen; in Artikel 52 (3) EPÜ heißt es jedoch, daß dieser Ausschluß nur für die Tätigkeiten **als solche** gilt. Dies wird dahingehend ausgelegt, daß nur ein Anspruch, der auf diese Tätigkeiten an sich gerichtet ist, nicht patentfähig ist. Gewährbar ist hingegen ein Anspruch, bei dem das Zusammenwirken dieser Tätigkeit mit etwas anderem als Erfindung betrachtet werden kann. Ganz anders ist jedoch die Rechtslage nach Artikel 52 (4) EPÜ, wonach eine Patentierung der genannten Verfahren auch dann nicht möglich ist, wenn diese ansonsten als gewerblich anwendbare Erfindungen im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ angesehen werden könnten. Es ist darauf hinzuweisen, daß das Patentierungsverbot des Artikels 52 (4) EPÜ durch keine mit Artikel 52 (3) EPÜ vergleichbare Regelung eingeschränkt wird.

5.5 Die bisherigen Entscheidungen zeigen, daß es bei der Klärung der Frage, ob ein Antrag mit einem bestimmten Anspruchssatz nach Artikel 52 (4) EPÜ gewährbar ist, entscheidend darauf ankommt, ob ein Verfahren offenbart wird, bei dem keiner der Schritte unter das Verbot des Artikels 52 (4) EPÜ fällt, das also weder ein Verfahren zur therapeutischen oder chirurgischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers noch ein am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommenes diagnostisches Verfahren ist. Dabei geht es nicht nur darum, daß der Anspruch entsprechend formuliert ist, sondern auch darum, ob ein solcher Verfahrensanspruch aufgrund der Gesamtoffenbarung überhaupt gewährbar ist.

5.6 In der Sache T 290/86 (I. c.) wurde keiner der Verfahrensansprüche für gewährbar erachtet, weil das offenbarte Verfahren zur Entfernung von Zahnbelag unweigerlich immer auch

industrial application, the first sentence of Article 52(4) EPC creates an exclusion from patentability that has been consistently interpreted by the EPO boards of appeal as meaning that such a method cannot be the subject-matter or part of the subject-matter covered by a claim.

5.4 The parallel drawn by the appellant with case T 208/84 (VICOM) (loc.cit.) is not considered pertinent. Article 52(2) EPC provides that certain activities of an abstract and intellectual character shall not be regarded as inventions, but Article 52(3) EPC provides that this exclusion applies only to the activities **as such**. This has been interpreted as meaning only that a claim directed to such activities per se is not allowable but that a claim is allowable where the interaction of such an activity with something else can be regarded as an invention. This contrasts with the position under Article 52(4) EPC which prevents the methods specified from being patented, even though otherwise they might be considered as an invention susceptible of industrial application as required by Article 52(1) EPC. It is to be noted that no provision similar to Article 52(3) EPC limits the exclusion of Article 52(4) EPC.

5.5 The decided cases show that in considering whether a request for a particular set of claims is allowable under Article 52(4) EPC, the critical question is whether there is any disclosure of a method none of whose steps fall under the prohibition of Article 52(4) EPC, ie none of whose steps are either a method for the treatment of the human or animal by therapy or surgery, or a diagnostic method practised on the human or animal body. The question is not merely one of having a suitably worded claim, but whether on the disclosure of the case such a method claim is allowable at all.

5.6 No method claim was considered allowable in case T 290/86 (loc.cit.) because the disclosed method of eliminating plaque inevitably had the therapeutic effect of prevention of

ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal, la première phrase de l'article 52(4) CBE crée une exclusion de la brevetabilité, qui a été constamment interprétée par les chambres de recours de l'OEB comme signifiant qu'une telle méthode ne saurait être l'objet ou faire partie de l'objet couvert par une revendication.

5.4 Le parallèle que le requérant a établi avec l'affaire T 208/84 (VICOM, loc. cit.) n'est pas considéré comme pertinent. L'article 52(2) CBE dispose que certaines activités de nature abstraite et intellectuelle ne sont pas considérées comme des inventions, mais l'article 52(3) CBE prévoit quant à lui que cette exclusion s'applique uniquement aux activités **considérées en tant que telles**. L'interprétation qui en a été donnée est qu'une revendication n'est pas admissible lorsqu'elle porte sur ces activités, considérées en tant que telles, mais qu'elle l'est lorsque l'interaction d'une activité de cette nature avec autre chose peut être considérée comme une invention. Cela contraste avec l'article 52(4) CBE, selon lequel les méthodes spécifiées ne sont pas brevetables, bien qu'elles puissent par ailleurs être considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle, comme requis à l'article 52(1) CBE. Il est à noter qu'aucune disposition comparable à l'article 52(3) CBE ne limite la disposition d'exclusion de l'article 52(4) CBE.

5.5 Les affaires tranchées montrent que lorsqu'il s'agit d'examiner l'admissibilité, au regard de l'article 52(4) CBE, d'une requête présentant un jeu de revendications particulier, la question à poser est essentiellement de savoir s'il est divulgué une méthode qui ne comporte aucune étape tombant sous le coup de l'interdiction visée à l'article 52(4) CBE, c'est-à-dire qui ne comprend aucune étape représentant une méthode de traitement thérapeutique ou chirurgical du corps humain ou animal, ou une méthode de diagnostic appliquée au corps humain ou animal. L'examen ne se limite pas au libellé approprié de la revendication, mais porte sur l'admissibilité d'une telle méthode au moment de la divulgation.

5.6 Dans l'affaire T 290/86 (loc. cit.), aucune revendication de méthode n'a été considérée comme admissible, car la méthode divulguée, qui avait pour but d'éliminer la plaque

eine therapeutische Wirkung habe, nämlich die Verhinderung von Karies und periodontaler Erkrankungen, und somit unter das Patentierungsverbot des Artikels 52(4) EPÜ falle, und zwar unabhängig davon, daß die Entfernung des Zahnbelags auch eine kosmetische Wirkung habe, da die Zähne besser aussähen.

Auch in der Sache T 780/89 (ABI. EPA 1993, 440) wurde ein Verfahrensanspruch für nicht gewährt erachtet; in diesem Fall machte der Beschwerdeführer geltend, daß die Immunstimulierung zur Erhöhung der Fleischproduktion und nicht als therapeutische Behandlung eingesetzt werde. Die Kammer vertrat jedoch die Auffassung, daß dies zu keiner anderen rechtlichen Beurteilung führe (s. Entscheidungsgründe, Nr. 7), denn selbst wenn mehr Fleisch produziert werde, weil weniger Tiere krank würden oder stürben, bleibe das Verfahren, für das Schutz beansprucht werde, eine therapeutische Behandlung.

In der Sache T 116/85 (ABI. EPA 1989, 13) war die Kammer der Ansicht, daß es sich bei der offenbarten besonderen Verwendung eines Pestizidgemisches zur Behandlung von Schweinen gegen Ektoparasiten (Krätzmilben) um eine therapeutische Behandlung handle und daß damit die Patentansprüche unter das Verbot des Artikels 52(4) EPÜ fielen, auch wenn landwirtschaftliche Verfahren generell patentfähig seien. Ein solches Verfahren verliere nicht schon dadurch seinen therapeutischen Charakter, daß es als gewerblich anwendbar gelten könne, wenn es von einem Landwirt durchgeführt werde.

In keinem dieser drei Fälle konnte der Beschwerdeführer die Kammer davon überzeugen, daß die Verfahrensansprüche nicht auf eine nach Artikel 52(4) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossene Verwendung gerichtet waren.

5.7 In der Entscheidung T 144/83 (I. c.), auf die sich der Beschwerdeführer hauptsächlich berief, vertrat die Kammer die Auffassung, daß die beanspruchte Verwendung eines Appetitzüglers mit einer therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers nichts zu tun habe und die Ansprüche so formuliert seien, daß sie sich eindeutig auf eine nichttherapeutische Verwendung bezögen. Natürlich bezieht sich

caries and periodontal disease, and so fell under the prohibition of Article 52(4) EPC, irrespective of the fact that removal of plaque could also have the cosmetic effect of improving the appearance of the teeth.

Nor was a method claim considered allowable in case T 780/89 (OJ EPO 1993, 440) where the appellant argued that immunostimulation was used to improve meat production and not as a therapeutic treatment. However the board considered that this did not alter the legal position (see reasons, point 7) since even if more meat was produced because fewer animals became sick or died, the method for which patent protection was claimed remained a therapeutic treatment.

In case T 116/85 (OJ EPO 1989, 13) the board considered that the particular use disclosed of a pesticidal composition to treat pigs to remove ectoparasites (mange mites) amounted to a therapeutic treatment, so that claims to this use fell under the prohibition of Article 52(4) EPC even though in general agricultural uses were patentable. It did not accept that merely because such a method carried out by a farmer could be considered industrial this would make the method lose its character of being treatment by therapy.

In each of these three cases the appellant had failed to satisfy the board that the method claims were not directed to a use prohibited by Article 52(4) EPC.

5.7 In case T 144/83 (loc. cit.), particularly relied on by the appellant, the board considered that the claimed use of an appetite suppressant was unrelated to the therapy of the human or animal body, and that the claims were formulated to clearly relate to a non-therapeutic use. The decision thus turns on the facts found by the board in that particular case. It is also said there that exclusions from patentability such as Arti-

dentaire, produisait inévitablement un effet thérapeutique, à savoir prévenir les caries et les affections périodontiques. Elle tombait donc sous le coup de l'interdiction visée à l'article 52(4) CBE, indépendamment du fait que l'élimination de la plaque dentaire peut également avoir un effet esthétique, en l'occurrence améliorer l'apparence des dents.

Aucune revendication de méthode n'a été davantage considérée comme admissible dans l'affaire T 780/89 (JO OEB 1993, 440). Le requérant avait allégué que l'immunostimulation était utilisée afin d'augmenter la production carnée et non pas en tant que traitement thérapeutique. La chambre a toutefois estimé que les motifs et le dispositif de la décision n'en étaient pour autant aucunement modifiés (cf. point 7 des motifs), car même si la production carnée était augmentée en raison d'une diminution du nombre d'animaux malades ou de leur taux de mortalité, la méthode dont la protection était recherchée n'en demeurerait pas moins un traitement thérapeutique.

Dans l'affaire T 116/85 (JO OEB 1989, 13), la chambre a estimé que l'utilisation particulière d'une composition pesticide qui était divulguée comme traitement de lutte contre les ectoparasites (sarcoptes) des porcs constituait un traitement thérapeutique, de sorte que les revendications dont elle faisait l'objet tombaient sous le coup de l'exclusion de la brevetabilité prévue à l'article 52(4) CBE, bien qu'en général, une utilisation à des fins agricoles fût brevetable. Selon la chambre, le simple fait qu'une méthode mise en oeuvre par un éleveur puisse être considérée comme une activité industrielle ne lui ôte pas sa qualité de traitement thérapeutique.

Dans chacune de ces trois affaires, le requérant n'a pas convaincu la chambre que les revendications de méthode ne portaient pas sur une utilisation interdite par l'article 52(4) CBE.

5.7 Dans l'affaire T 144/83 (loc. cit.), sur laquelle le requérant s'est particulièrement fondé, la chambre a estimé que l'utilisation revendiquée d'un produit anorexigène n'avait aucun rapport avec une thérapie appliquée au corps humain ou animal, et que les revendications étaient formulées de façon à porter clairement sur une utilisation non thérapeutique. La décision se base donc sur les faits constatés par la chambre dans cette

die Entscheidung auf den konkreten Sachverhalt dieses besonderen Falles. Es heißt darin auch, daß Auschlüsse von der Patentierbarkeit der in Artikel 52 (4) EPÜ genannten Art eng ausgelegt werden müßten und nicht auf Behandlungsverfahren angewandt werden dürften, die ihrem Charakter nach nicht therapeutisch seien. Daß es nicht leicht sei, eine klare Grenze zwischen einer therapeutischen und einer kosmetischen Wirkung zu ziehen, dürfe dem Anmelder, der gemäß Anspruchswortlaut Patentschutz nur für die kosmetische Behandlung begehere, nicht zum Nachteil gereichen. Diese Feststellung ist im Zusammenhang mit der Auffassung der Kammer zu sehen, wonach diese spezielle Behandlung eindeutig auch zu nicht-therapeutischen Zwecken angewandt werden könne. Dieser Fall ist jedoch nicht maßgebend für die Rechtsauffassung, daß im Falle eines Zweifels an der Anwendbarkeit des Patentierungsverbots von Artikel 52 (4) EPÜ zugunsten des Anmelders entschieden werden muß oder daß eine als kosmetisch bezeichnete Behandlung ipso facto als nicht therapeutisch angesehen werden kann.

In der Sache T 36/83 (l. c.) stellte die Kammer fest, daß sowohl eine neue nichtmedizinische als auch eine neue medizinische Verwendung von Thénoylperoxid, insbesondere als comedolytisches Mittel, offenbart werde; sie ließ dementsprechend sowohl einen Anspruch auf eine kosmetische Verwendung als auch einen Anspruch auf eine Verwendung des Stoffes in einem Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers gemäß Artikel 54 (5) EPÜ zu. Bei der Entscheidungsfindung vertrat die Kammer die Auffassung, daß die Verwendung des Wortes "kosmetisch" im Zusammenhang der Anmeldung ausreiche, um therapeutische Anwendungen auszuschließen, so daß sich ein entsprechender Disclaimer erübrige.

In allen diesen Fällen hatte sich die Kammer somit davon überzeugt, daß die von ihr zugelassenen Ansprüche keine therapeutische Behandlung umfaßten.

5.8 In der Sache T 182/90 vom 30. Juli 1993 (ABI. EPA 1994, 641) wurden Verfahrensansprüche zugelassen, obwohl einer der Verfahrensschritte einen chirurgischen Eingriff am lebenden Tier einschloß. Die Zulassung erfolgte jedoch aufgrund der Überlegung (s. Entscheidungs-

cle 52(4)EPC must be construed narrowly and should not apply to treatments which are not therapeutic in character, and that the difficulty in distinguishing between a therapeutic and a cosmetic effect should not be allowed to work to the disadvantage of the applicant who, according to the wording of his claims, seeks patent protection for cosmetic treatment but not for the therapeutic treatment as such. This must be seen in the context of the view of the board that a non-therapeutic use of this particular treatment clearly existed. The case is no authority for the propositions that if there is any doubt as to whether the prohibition of Article 52(4)EPC applies it must be resolved in the applicant's favour, or that something described as a cosmetic treatment can ipso facto be considered as non-therapeutic.

In T36/83 (loc.cit.) the board found that there was described both a novel non-medical use and a novel medical use of thénoyl peroxide, particularly as a comedolytic, and accordingly allowed both a claim to a cosmetic use, and a claim to the compound for use in a method of therapeutic treatment for the human or animal body under the provisions of Article 54(5)EPC. In reaching this conclusion the board treated the use of the word "cosmetic" in the context of this application as sufficient to exclude therapeutic uses, without the need for a specific disclaimer of such uses.

In each of these cases the board had thus satisfied itself that no method of treatment by therapy was covered by the claims it allowed.

5.8 In case T 182/90 of 30 July 1993 (OJEPO 1994, 641), method claims were allowed even though one step of the method included a surgical step on a living animal. But they were allowed (see reasons, point 2.5.2) on the basis that the method used in that case consciously ended

affaire particulière. Il est également dit que les exclusions de la brevetabilité, telles que visées à l'article 52(4)CBE, doivent s'interpréter de façon restrictive et qu'elles ne sont pas applicables à des traitements à caractère non thérapeutique. En outre, toujours selon cette décision, la difficulté qu'il y a à distinguer entre effet esthétique et effet thérapeutique ne devrait pas tourner au désavantage du demandeur, lequel, conformément au libellé de ses revendications, recherche la protection par brevet pour le traitement esthétique et non pour le traitement thérapeutique en tant que tel. Cela doit être replacé dans son contexte, à savoir que de l'avis de la chambre, le traitement en question pouvait bel et bien être utilisé à des fins non thérapeutiques. Cette affaire ne permet pas de conclure que s'il existe le moindre doute quant à l'application de la disposition d'exclusion visée à l'article 52(4) CBE, il doit être éclairci en faveur du demandeur, ou qu'un traitement décrit comme ayant des fins esthétiques peut ipso facto être considéré comme non thérapeutique.

Dans l'affaire T 36/83 (loc. cit.), la chambre a estimé que deux utilisations étaient décrites: une utilisation non thérapeutique nouvelle et une utilisation thérapeutique nouvelle du peroxyde de thénoyle, notamment pour son activité comedolytique. Elle a donc admis deux revendications, l'une portant sur une utilisation à des fins cosmétiques et l'autre sur le composé utilisé pour la mise en oeuvre d'une méthode de traitement thérapeutique du corps humain ou animal, conformément aux dispositions de l'article 54(5) CBE. En parvenant à cette conclusion, la chambre a estimé que l'emploi du terme "cosmétique" était suffisant, dans le contexte de cette demande, pour exclure toute utilisation à des fins thérapeutiques, sans qu'il soit nécessaire de recourir à un disclaimer spécifique à cet effet.

Dans chacune de ces affaires, la chambre a donc acquis la conviction que les revendications qu'elle a admises ne couvraient pas une méthode de traitement thérapeutique.

5.8 Dans l'affaire T 182/90 en date du 30 juillet 1993 (JO OEB 1994, 641), les revendications de méthode ont été admises (cf. point 2.5.2 des motifs de la décision), bien que la méthode comportât une étape chirurgicale appliquée à un animal vivant, au motif que la méthode utili-

gründe, Nr. 2.5.2), daß bei dem in jenem Fall verwendeten Verfahren bewußt der Tod des Versuchstieres herbeigeführt werde und der chirurgische Verfahrensschritt somit nicht als eine - vom Patentschutz ausgeschlossene - chirurgische Behandlung angesehen werden könne. Die Kammer stellte in den Entscheidungsgründen, Nummer 2.5.1 fest, daß ein chirurgischer Verfahrensschritt einem mehrstufigen Verfahren zur Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers in der Regel chirurgischen Charakter verleihe, so daß das Verfahren unter das Patentierungsverbot von Artikel 52 (4) EPÜ falle.

5.9 Bei einem Verfahren, bei dem zwei oder mehr Stoffe verabreicht werden, geht es für die Zwecke des Artikels 52 (4) EPÜ nicht um die Frage, ob das beanspruchte Verfahren als Ganzes hauptsächlich oder ausschließlich aus nichttherapeutischen Gründen durchgeführt wird. Vielmehr fällt ein Verfahrensanspruch bereits dann unter das Patentierungsverbot des Artikels 52 (4) EPÜ, wenn die Verabreichung eines der Stoffe eine therapeutische Behandlung darstellt und ein Anspruchsmerkmal ist.

5.10. Dadas Verfahren zur Empfängnisverhütung nach den Ansprüchen 8 bis 13 des Hauptantrags eine therapeutische Behandlung einschließt, fallen diese Ansprüche nach Ansicht der Kammer unter das Patentierungsverbot des Artikels 52 (4) EPÜ.

5.11 Infolgedessen braucht auf die Frage nicht näher eingegangen zu werden, ob und, wenn ja, unter welchen Umständen nach dem Europäischen Patentübereinkommen für ein Verfahren zur Empfängnisverhütung ein Patent erteilt werden kann.

6. Erster Hilfsantrag: Ansprüche 8 bis 14

Anspruch 8 ist auf die Verwendung einer LHRH-Zusammensetzung, eines Östrogensteroids und eines Gestagensteroids zur Herstellung eines Mittels zur Empfängnisverhütung bei weiblichen Säugetieren gerichtet, wobei das Mittel ein erstes und ein zweites Darreichungssystem nach Anspruch 1 umfaßt. Der Anspruch ist gemäß der Entscheidung G 5/83 (l.c.) gewährtbar. Dieser Anspruch 8 und infolgedessen auch die von ihm abhängigen Ansprüche 9 bis 14 werden aus den bereits

in the laboratory animal's death, and this prevented the surgical step from being considered a prohibited treatment by surgery. The board stated in reasons, point 2.5.1, that normally the presence of a surgical step in a multi-step method for treatment on the human or animal body confers a surgical character on that method, which would bring it within the prohibition of Article 52(4) EPC.

5.9 In the case of a method involving administration of two or more substances, the question for the purposes of Article 52(4) EPC is not whether the main or even the only reason for carrying out the whole of the claimed method is non-therapeutic. Rather a method claim falls under the prohibition of Article 52(4) EPC already if the administration of one of the substances is a treatment by therapy, and the administration of this substance is a feature of the claim.

5.10 The board considers that since the method for preventing pregnancy according to claims 8 to 13 of the main request includes a treatment by therapy the said claims fall within the prohibition on patentability set out in Article 52(4) EPC.

5.11 Given this conclusion, there is no need to go further into the question whether, and if so, in what circumstances a patent can be granted under the European Patent Convention for a method of contraception.

6. First auxiliary request: claims 8 to 14

Claim 8 is directed to the use of an LHRH composition, an oestrogenic steroid and a progestational steroid in the preparation of an agent for preventing pregnancy in a female mammal, the said agent comprising a first and a second delivery system as set out in claim 1. The claim is permissible according to decision G 5/83 (loc.cit.). This claim 8 and, consequently, claims 9 to 14 dependent on it, are considered patentable under the provisions of Article 52(1) EPC for the reasons already given in

sée dans ce cas conduisait intentionnellement à la mort de l'animal de laboratoire et que de ce fait, l'étape chirurgicale ne pouvait pas être considérée comme une méthode de traitement chirurgical exclue de la brevetabilité. La Chambre a dit au point 2.5.1 des motifs de la décision que normalement, la présence d'une étape chirurgicale dans un procédé à plusieurs étapes destiné au traitement du corps humain ou animal confère un caractère chirurgical à ce procédé, lequel tombe dans ce cas sous le coup de l'interdiction visée à l'article 52(4) CBE.

5.9 Dans le cas d'une méthode impliquant l'administration de deux ou plusieurs substances, la question à se poser aux fins de l'article 52(4) CBE n'est pas de savoir si la mise en oeuvre de la méthode revendiquée, prise dans son ensemble, est principalement ou même uniquement motivée par son caractère non thérapeutique. En effet, une revendication de méthode tombe déjà sous le coup de l'interdiction visée à l'article 52(4), si l'administration de l'une des substances a pour objet un traitement thérapeutique et qu'elle constitue une caractéristique de la revendication.

5.10 Etant donné que la méthode destinée à prévenir la grossesse selon les revendications 8 à 13 de la requête principale comprend un traitement thérapeutique, la Chambre estime que lesdites revendications tombent sous le coup de l'exclusion de la brevetabilité prévue à l'article 52(4) CBE.

5.11 Au vu de cette conclusion, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant la question de savoir si et dans quelles circonstances un brevet peut être délivré, conformément à la Convention sur le brevet européen, pour une méthode contraceptive.

6. Première requête subsidiaire: revendications 8 à 14

La revendication 8 porte sur l'utilisation d'une composition de LHRH, d'un stéroïde oestrogénique et d'un stéroïde progestatif dans la préparation d'un agent destiné à prévenir une grossesse chez un mammifère femelle et comprenant un premier ainsi qu'un second système d'administration, tels que présentés dans la revendication 1. Conformément à la décision G 5/83 (loc.cit.), la revendication 8 ainsi que, par voie de conséquence, les revendications dépen-

unter Nummer 4 genannten Gründen für patentierbar im Sinne des Artikels 52(1) EPÜ erachtet. Somit ist der erste Hilfsantrag zulässig.

point 4 above. Thus, the first auxiliary request is allowable.

dantes 9 à 14 sont considérées comme brevetables conformément aux dispositions de l'article 52(1) CBE pour les motifs déjà cités au point 4 supra. La première requête subsidiaire est donc admissible.

Entscheidungsformel

Order

Dispositif

Aus diesen Gründen wird entschieden:

For these reasons it is decided that:

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

1. The decision under appeal is set aside.

1. La décision entreprise est annulée.

2. Die Sache wird an die erste Instanz mit der Anordnung zurückverwiesen, auf der Grundlage der Ansprüche des in der mündlichen Verhandlung am 11. Januar 1994 gestellten ersten Hilfsantrags und einer aus den ursprünglich eingereichten Seiten 1 bis 5, 7 bis 10 und 12 bis 16 sowie den mit Schreiben vom 14. Oktober 1991 eingereichten Seiten 6 und 11 bestehenden Beschreibung ein Patent zu erteilen.

2. The case is remitted to the first instance with the order that a patent be granted on the basis of the claims of the first auxiliary request submitted during the oral proceedings on 11 January 1994 and a description composed of pages 1 to 5, 7 to 10 and 12 to 16 as originally filed and pages 6 and 11 as filed with the letter of 14 October 1991.

2. L'affaire est renvoyée à la première instance, à charge pour elle de délivrer un brevet sur la base des revendications de la première requête subsidiaire produite le 11 janvier 1994 au cours de la procédure orale, ainsi que des pages 1 à 5, 7 à 10 et 12 à 16 de la description telle que déposée initialement et des pages 6 à 11 de la description telle que produite par courrier en date du 14 octobre 1991.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.5.2 vom 13. April 1994
T 867/92 - 3.5.2
 (Übersetzung)

Decision of Technical Board of Appeal 3.5.2 dated 13 April 1994
T 867/92 - 3.5.2
 (Official text)

Décision de la Chambre de recours technique 3.5.2, en date du 13 avril 1994
T 867/92 - 3.5.2
 (Traduction)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. E. Persson
 Mitglieder: W. J. L. Wheeler
 A. G. Hagenbucher

Composition of the board:

Chairman: R. E. Persson
 Members: W. J. L. Wheeler
 A. G. Hagenbucher

Composition de la Chambre :

Président: R. E. Persson
 Membres : W.J.L. Wheeler
 A.G. Hagenbucher

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Konica Corporation
Einsprechender/Beschwerdeführer:
Fuji Photo Film Co., Ltd.
Einsprechender/Weiterer Verfahrensbeteiligter:
1) N. V. Philips Gloeilampenfabrieken
2) Agfa-Gevaert AG

Patent proprietor/Respondent:
Konica Corporation
Opponent/Appellant: Fuji Photo Film Co., Ltd.
Opponent/Other party:
(1) N.V. Philips Gloeilampenfabrieken
(2) Agfa-Gevaert AG

Titulaire du brevet/intimé: Konica Corporation
Opposant/requérant : Fuji Photo Film Co., Ltd.
Opposant/autre partie:
1) N.V. Philips Gloeilampenfabrieken
2) Agfa-Gevaert AG

Stichwort: Verspätet angeführtes Dokument/KONICA

Artikel: 104(1), 111(1), 114(2)EPÜ
Schlagwort: "erheblich verspätete Angabe eines neuen Stands der Technik nach der Änderung der Ansprüche- als sachdienlich erachtet" - "Abschluß der Sache in der mündlichen Verhandlung aufgrund der späten Angabe nicht möglich" - "Zurückverweisung der Angelegenheit an die Einspruchsabteilung" - "Verteilung der Kosten"

Headword: Late citation/KONICA

Article: 104(1), 111(1), 114(2)EPC
Keyword: "New prior art cited with considerable delay after claims had been amended - considered relevant" - "Oral proceedings could not bring case to an end because of late citation" - "Remittal of case to opposition division" - "Apportionment of costs"

Référence: Citation tardive/KONICA

Article: 104(1), 111(1), 114(2)CBE
Mot-clé: "Nouvelle antériorité citée très tardivement après modification des revendications - jugée pertinente" - "Procédure orale n'ayant pu mettre fin à l'affaire en raison de la citation tardive" - "Renvoi de l'affaire à la division d'opposition" - "Répartition des frais"

Leitsatz

Für die Angabe eines neuen Stands der Technik im Anschluß an eine Änderung der Ansprüche schreibt das EPÜ keine Frist vor. Ein Einsprechender, der einen neuen Stand der Technik mit erheblicher Verspätung angibt (hier rund 18 Monate nach Änderung der Ansprüche), ohne diese Verspätung näher zu begründen, muß aber damit rechnen, daß er die durch die Teilnahme an der mündlichen Verhandlung, in der die Sache aufgrund des neuen Dokuments nicht abgeschlossen werden kann, dem Patentinhaber erwachsenen Kosten teilweise oder ganz zu tragen hat.

Headnote

The EPC does not impose a time limit for citing new prior art in response to an amendment of the claims. However, an opponent who cites new prior art with a considerable delay (in the present case some 18 months after the claims had been amended) with no special reason justifying the delay, runs the risk of having to bear some or all of the proprietor's costs incurred in attending oral proceedings which cannot bring the case to an end because of the new citation.

Sommaire

La CBE ne fixe pas de délai pour citer une nouvelle antériorité en réponse à une modification des revendications. Toutefois, un opposant citant une nouvelle antériorité très tardivement (en l'espèce, quelque 18 mois après la modification des revendications), sans raisons particulières, court le risque d'avoir à supporter tout ou partie des frais encourus par le titulaire du brevet du fait de sa participation à une procédure orale qui n'a pu mettre fin à l'affaire en raison de la nouvelle antériorité citée.

Sachverhalt und Anträge

I. Der Beschwerdeführer (Einsprechender 3) legte Beschwerde ein gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, wonach unter Berücksichtigung der im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen das europäische Patent Nr. 0 168 962 und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ genügen.

Summary of facts and submissions

I. The appellant (opponent 3) lodged an appeal against the interlocutory decision of the opposition division that account being taken of the amendments made during the opposition proceedings, European patent No. 0 168 962 and the invention to which it related met the requirements of the EPC.

Exposé des faits et conclusions

I. Le requérant (opposant 3) a formé un recours contre la décision intermédiaire de la division d'opposition selon laquelle le brevet européen n° 0 168 962 et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions posées dans la CBE, compte tenu des modifications introduites au cours de la procédure d'opposition.

II. Der von der Einspruchsabteilung genehmigte Anspruch 1 lautet wie folgt:

"1. Magnetisches Aufzeichnungsmaterial mit einem Schichtträger, einer magnetischen Aufzeichnungsschicht und gegebenenfalls einer Rückseitenbeschichtung, wobei die magnetische Aufzeichnungsschicht oder die Rückseitenbeschichtung bzw. beide ein Urethanharz- dadurch gekennzeichnet, daß das Urethanharz eine Streckgrenze im Spannungsbereich von 50 kg/cm² bis 600 kg/cm² (4900 bis 58 840 kPa) aufweist -, ein Vinylchlorid-Copolymer und/oder ein Phenoxyharz enthalten und die magnetische Aufzeichnungsschicht ein magnetisches Teilchen einer spezifischen Oberfläche, ausgedrückt als BET-Wert, von 30 m²/g oder höher enthält."

III. In der Beschwerdeschrift beantragte der Beschwerdeführer den Widerruf des Patents und zusätzlich vorbehaltlos eine mündliche Verhandlung. In der Beschwerdebegründung zog der Beschwerdeführer als neuen Stand der Technik das Dokument

D14: EP-A-0 112 925 (entspricht dem am 19. Januar 1984 veröffentlichten Dokument WO84/00241)

an und brachte u. a. vor, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 des geänderten Patents in Anbetracht des in D14 beschriebenen Beispiels 10 nicht neu sei. Er habe anhand von Versuchen festgestellt, daß das in Beispiel 10 verwendete Polyurethanharz N-3022 eine Streckgrenze von 80 kg/cm² aufweise.

IV. In seiner schriftlichen Erwiderung beantragte der Beschwerdegegner die Zurückverweisung der Sache an die Einspruchsabteilung zur Prüfung des neuen Sachverhalts sowie, unter Bezugnahme auf die Entscheidung T 611/90 (ABl. EPA 1993, 50), die Verteilung der Kosten. Hinsichtlich der Versuche des Beschwerdeführers machte der Beschwerdegegner geltend, es fehle der Beweis dafür, daß das in den Versuchen des Beschwerdeführers verwendete Harz N-3022 identisch sei mit dem in Beispiel 10 des Dokuments D14 genannten Material, da sich die Zusammensetzung kommerzieller Produkte im Laufe der Jahre ändern könne.

II. Claim 1 as decided on by the opposition division reads as follows:

"1. A magnetic recording medium comprising a support, a magnetic recording layer and optionally a back-coating layer, at least one of said magnetic recording layer and said back-coating layer containing a urethane resin characterised in that the urethane resin has a yield point which is in the stress range of from 50 kg/cm² to 600 kg/cm² (4900 to 58840 kPa), said magnetic recording layer and/or said back-coating layer contains at least one of a vinyl chloride copolymer and a phenoxy resin, and said magnetic recording layer contains a magnetic particle having a specific surface area in terms of BET value of 30 m²/g or higher."

III. In the notice of appeal the appellant requested revocation of the patent and also made an unconditional request for oral proceedings. In the statement of grounds of appeal the appellant cited a new prior art document,

D14: EP-A-0 112 925 (corresponding to WO 84/00241, which was published on 19 January 1984),

and argued, inter alia, that the subject-matter of claim 1 of the amended patent lacked novelty in view of Example 10 described in D14. The appellant had conducted tests and found that the polyurethane resin N-3022 used in Example 10 had a yield point of 80 kg/cm²

IV. In written reply, the respondent requested that the case be remitted to the opposition division to consider the new matter, and also requested an award of costs, citing the decision in case T 611/90 (OJ EPO, 1993, 50). Regarding the appellant's tests, the respondent argued that there was no proof that the sample of the resin N-3022 used in the appellant's tests was identical to the material referred to in Example 10 of D14, since the composition of commercial products may change over the years.

II. La revendication 1 retenue par la division d'opposition est libellée comme suit :

"1. Moyen d'enregistrement magnétique comprenant un support, une couche d'enregistrement magnétique et, éventuellement, une couche verso de revêtement, l'une au moins de ladite couche d'enregistrement magnétique et de ladite couche verso de revêtement contenant une résine uréthane, caractérisé en ce que la résine uréthane présente une limite de résistance qui est dans le domaine de tension de 50 kg/cm² à 600 kg/cm² (4900 à 58840 kPa), ladite couche d'enregistrement magnétique et/ou ladite couche verso de revêtement contient au moins un copolymère chlorure de vinyle et une résine phénoxy, et ladite couche d'enregistrement magnétique contient une particule magnétique ayant une surface spécifique, exprimée en valeur BET, de 30 m²/g ou plus."

III. Dans l'acte de recours, le requérant a demandé que le brevet soit révoqué et a présenté une requête sans condition en procédure orale. Dans le mémoire exposant les motifs du recours, le requérant a cité une nouvelle antériorité,

D14 : EP-A-0 112925 (correspondant au document WO 84/00241 publié le 19 janvier 1984),

et a, entre autres, fait valoir que l'objet de la revendication 1 du brevet modifié n'était pas nouveau au regard de l'exemple 10 présenté dans le document D14. Le requérant a effectué des tests et a découvert que la résine de polyuréthane N-3022 utilisée dans l'exemple 10 présentait une limite de résistance de 80 kg/cm².

IV. Dans une réponse écrite, l'intimé a demandé le renvoi de l'affaire devant la division d'opposition pour qu'elle examine ce nouvel élément ; il a également demandé une répartition des frais, en citant la décision rendue dans l'affaire T 611/90 (JO OEB 1993, 50). Pour ce qui est des tests effectués par le requérant, l'intimé a fait valoir qu'il n'y avait aucune preuve que l'échantillon de résine N-3022 utilisé lors de ces tests soit identique au matériau auquel il est fait référence à l'exemple 10 du document D14, dans la mesure où la composition des produits commerciaux peut changer au fil des ans.

V. Der Beschwerdeführer reichte eine Bescheinigung des Herstellers des Harzes N-3022 in Japanisch sowie eine englische Übersetzung davon ein. In der Übersetzung wird die Streckgrenze für Nippollan 3022 mit 95 kg/cm² angegeben. Am Ende der Übersetzung wird erklärt: "Ich bestätige, daß unser Produkt seit Beginn der Herstellung nicht verändert worden ist."

VI. In der mündlichen Verhandlung am 13. April 1994 brachte der Beschwerdegegner vor, daß die Sache - falls D14 in Betracht gezogen werde - an die Einspruchsabteilung zurückzuweisen sei. Vorrangiger Zweck des Beschwerdeverfahrens sei die Überprüfung von Entscheidungen der ersten Instanz, und bisher habe die erste Instanz keine Entscheidung über D14 getroffen. Der Beschwerdegegner beanstandete die Übersetzung der japanischen Bescheinigung, deren letzter Satz "... die Zusammensetzung unseres Produkts ist dieselbe ..." lauten müsse, und führte an, daß die Eigenschaften eines Harzes nicht nur von dessen Zusammensetzung, sondern auch von der Art der Verarbeitung im Laufe des Herstellungsverfahrens abhängen. Laut Übersetzung würden die in der Bescheinigung genannten Eigenschaften als repräsentativ beschrieben. Dies deute darauf hin, daß sie Veränderungen unterlägen. Der in der Bescheinigung genannte Wert der Streckgrenze (95) weiche erheblich von dem in den Versuchen des Beschwerdeführers festgestellten Wert (80) ab. Es gebe genug Zweifel, so daß die Kammer nicht sofort entscheiden könne.

VII. In bezug auf den Wert der Streckgrenze des Harzes N-3022 erwiderte der Beschwerdeführer, daß die Werte 80 und 95 beide innerhalb des im Anspruch beschriebenen Bereichs lägen, und nannte es unwahrscheinlich, daß die Streckgrenze nunmehr jenseits dieses Bereichs liege.

VIII. Hinsichtlich der Kosten wies der Beschwerdeführer darauf hin, daß die Ansprüche geändert worden seien, und machte geltend, daß dem Einsprechenden unter solchen Umständen die Möglichkeit gegeben werden müsse, neue Dokumente anzuführen. Er ziehe es vor, daß sich die Kammer selbst mit der ganzen Sache befasse. Der Beschwerdegegner räumte ein, es sei angemessen, daß ein Einsprechender nach einer Änderung der Ansprüche, bei der ein Merkmal, das vorher in keinem der Ansprüche erwähnt worden war, aus

V. The appellant filed a certificate (in Japanese) issued by the manufacturer of the resin N-3022 and an English translation thereof. In the translation, the yield point for Nippollan 3022 is given as 95 kg/cm². At the end of the translation, it is stated: "I confirm that our product has not been altered since the beginning of its manufacture."

VI. In oral proceedings held on 13 April 1994, the respondent argued that if D14 was to be considered the case should be remitted to the opposition division. The primary purpose of the appeal procedure was to review decisions of the first instance and so far the first instance had taken no decision regarding D14. The respondent criticised the translation of the Japanese certificate, submitting that the last sentence should have said: "... the composition of our product has been the same ..." and arguing that the properties of a resin depended not only on its composition but also on the way in which it had been processed during manufacture. According to the translation, the properties given in the certificate were described as representative. This indicated that they were subject to variation. The value of the yield point given in the certificate (95) differed significantly from that found by the appellant's tests (80). There was sufficient doubt for the board not to be able to decide immediately.

VII. Regarding the value of the yield point of the resin N-3022, the appellant replied that both the values 80 and 95 were within the range specified in the claim and argued that it was unlikely that the yield point had gone outside that range.

VIII. Regarding costs, the appellant pointed out that the claims had been amended and argued that an opponent must be able to cite new documents in such circumstances. The appellant would prefer the board to deal with everything itself. The respondent accepted that it was reasonable for an opponent to cite new documents after an amendment of the claims in which a feature not previously mentioned in any claim had been taken from the description, but did not see why this should be allowed more than nine months (the

V. Le requérant a produit un certificat (en japonais) établi par le fabricant de la résine N-3022 et sa traduction en anglais. Dans la traduction, la limite de résistance indiquée pour le Nipollan 3022 est de 95 kg/cm². A la fin de la traduction, il est fait la déclaration suivante: "I confirm that our product has not been altered since the beginning of its manufacture" (Je confirme que notre produit n'a pas été modifié depuis sa mise en fabrication).

VI. Lors de la procédure orale du 13 avril 1994, l'intimé a allégué que si l'on tenait compte du document D14, l'affaire devrait être renvoyée à la division d'opposition. Le principal objectif de la procédure de recours est de réexaminer des décisions rendues en première instance et, jusqu'à présent, la première instance n'a pris aucune décision concernant le document D14. L'intimé a critiqué la traduction du certificat japonais, alléguant que la dernière phrase aurait dû être rédigée comme suit: "...the composition of our product has been the same..." (...la composition de notre produit est la même...) et affirmant que les propriétés d'une résine dépendent non seulement de sa composition mais aussi de la manière dont elle a été traitée en cours de fabrication. Selon la traduction, les propriétés indiquées dans le certificat étaient représentatives, ce qui signifie qu'elles étaient sujettes à variation. La valeur de la limite de résistance mentionnée dans le certificat (95) diffère considérablement de celle obtenue lors des tests effectués par le requérant (80). Il subsiste suffisamment de doutes pour que la Chambre ne prenne pas de décision immédiatement.

VII. Pour ce qui est de la valeur de la limite de résistance de la résine N-3022, le requérant a répondu que les deux valeurs 80 et 95 sont comprises dans la plage indiquée dans la revendication et a affirmé qu'il était peu probable que la limite de résistance sorte de cette plage.

VIII. En ce qui concerne les frais, le requérant a fait observer que les revendications avaient été modifiées et a fait valoir que, dans un tel cas, un opposant doit être en mesure de citer de nouveaux documents. Le requérant préférerait que la Chambre traite elle-même l'ensemble des questions. L'intimé s'est rangé à l'opinion selon laquelle il était raisonnable qu'un opposant cite de nouveaux documents après une modification des revendications reprenant une caractéristique de la description n'ayant été mentionnée

der Beschreibung aufgenommen werde, neue Dokumente anführe; er sehe aber keinen Grund dafür, warum dies mehr als neun Monate (der Frist für die Einreichung eines Einspruchs) nach der Änderung zugelassen werden sollte. Sein Vertreter habe sich auf die Verhandlung vorbereiten müssen, und zwar nicht nur im Hinblick auf eine Zurückverweisung der Sache an die Einspruchsabteilung, sondern wesentlich gründlicher, damit er gegebenenfalls das Patent in der Verhandlung gegen die auf D14 gestützten Angriffe verteidigen könne.

IX. Der Beschwerdeführer beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

X. Der Beschwerdegegner beantragte die Zurückweisung der Beschwerde (Hauptantrag) bzw., falls die Kammer die Einführung des Dokuments D14 in das Verfahren zulasse, die Zurückverweisung der Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung (Hilfsantrag) sowie eine Festsetzung der Kosten.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Nach Auffassung der Kammer ist für die Zwecke der vorliegenden Beschwerde zunächst zu klären, ob das neue Dokument D14 von solch begrenzter Relevanz ist, daß es unberücksichtigt bleiben kann; sollte dies nämlich der Fall sein, dann könnte die Beschwerde ihren "normalen" Verlauf in Form einer Überprüfung der Entscheidung der Einspruchsabteilung nehmen.

2.1 D14 offenbart ein magnetisches Aufzeichnungsband (Beispiel 10 auf den Seiten 14 und 15, wo es heißt, es werde in ähnlicher Weise hergestellt wie Beispiel 1, dessen Herstellungsweise auf Seite 12 beschrieben wird), das offenbar mit dem des Anspruchs 1 des angefochtenen Patents in der vor der Einspruchsabteilung geänderten Fassung übereinstimmt, wenn die Streckgrenze des Polyurethanharzes N-3022 im Bereich von 50 bis 600 kg/cm² liegt. In D14 wird nicht erwähnt, daß das Harz N-3022 eine Streckgrenze aufweist. Der Beschwerdeführer hat einige Versuchsergebnisse sowie eine Bescheinigung des Herstellers des Harzes eingereicht, die darauf hinweisen, daß das Harz eine Streckgrenze aufweist und ihr Wert etwa im Bereich 80 bis 95 kg/cm² liege. Es scheint

time limit for filing an opposition) after the amendment had been made. The respondent's representative had had to prepare himself for the hearing, not only to the extent necessary for arguing for remittal of the case to the opposition division, but more thoroughly, so as to have been able, if necessary, to defend the patent in the hearing against attacks based on D14.

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

X. The respondent requested that the appeal be dismissed (main request), or, if the board admitted D14 into the proceedings, that the case be remitted to the opposition division for further prosecution (auxiliary request), with an award of costs.

Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.

2. In the board's opinion, the direction the present appeal takes depends first of all on whether the new citation D14 is of such limited relevance that it could be disregarded, since, if D14 were not of sufficient relevance to deserve consideration, the appeal could follow the "normal" course of reviewing the decision of the opposition division.

2.1 D14 discloses a magnetic recording tape (Example 10 on pages 14 and 15, which is stated to have been prepared in a manner similar to Example 1, whose manner of preparation is described on page 12) which appears to be in accordance with claim 1 of the patent in suit as amended before the opposition division if the polyurethane resin N-3022 has a yield point in the range of 50 to 600 kg/cm². D14 does not mention that the resin N-3022 has a yield point. The appellant has filed some test results and a certificate issued by the manufacturer of the resin, which indicate that the resin has a yield point and that its value may be around 80 or 95 kg/cm². It does not seem to be disputed that the resin has a yield point, although there is some doubt as to the exact value, or

jusqu'à présent dans aucune revendication, mais a indiqué qu'il ne comprenait pas pourquoi l'opposant devrait être autorisé à agir de la sorte plus de neuf mois après la modification (c'est-à-dire après l'expiration du délai d'opposition). Le mandataire de l'intimé a dû se préparer aux débats, non seulement pour être en mesure de plaider en faveur d'un renvoi de l'affaire à la division d'opposition mais aussi pour pouvoir, le cas échéant, défendre le brevet lors des débats, contre des attaques fondées sur le document D14.

IX. Lerequérant a demandé que la décision attaquée soit annulée et le brevet révoqué.

X. L'intimé a demandé que le recours soit rejeté (requête principale) ou, si la Chambre accepte qu'il soit tenu compte du document D14 dans la procédure, que l'affaire soit renvoyée à la division d'opposition (requête subsidiaire), avec répartition des frais.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. La Chambre estime que le sort du présent recours dépend principalement de la question de savoir si le nouveau document cité D14 présente un intérêt tellement limité qu'il pourrait ne pas en être tenu compte; en effet, si le document D14 n'était pas suffisamment pertinent pour mériter d'être pris en considération, le recours pourrait suivre son cours "normal", consistant en un réexamen de la décision de la division d'opposition.

2.1 Le document D14 divulgue une bande d'enregistrement magnétique (exemple 10 aux pages 14 et 15, que l'on affirme avoir préparé selon une méthode similaire à celle utilisée dans l'exemple 1, décrite à la page 12) qui semble conforme à la revendication 1 du brevet attaqué, tel que modifié devant la division d'opposition, si la limite de résistance de la résine de polyuréthane N-3022 est comprise dans la plage de 50 à 600 kg/cm². Le document D14 n'indique pas que la résine N-3022 a une limite de résistance. Le requérant a déposé des résultats de tests ainsi qu'un certificat établi par le fabricant de la résine indiquant que la résine a une limite de résistance dont la valeur peut être d'environ 80 ou 95 kg/cm². Le fait que la résine a une limite de résistance ne semble pas

nicht strittig zu sein, daß das Harz eine Streckgrenze aufweist, aber es gibt Zweifel hinsichtlich ihres genauen Werts oder Wertebereichs. Nach Meinung der Kammer ist es ungewiß, ob das angefochtene Patent mit dem derzeitigen Anspruch 1 aufrechterhalten werden könnte, wenn D14 berücksichtigt wird. Sie ist daher der Auffassung, daß D14 nicht unberücksichtigt bleiben sollte.

3. Im Interesse der Verfahrensökonomie wäre die Kammer zwar bereit gewesen, alle Aspekte der Sache ohne Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung selbst zu prüfen und darüber zu entscheiden, wenn, was manchmal der Fall ist, beide Seiten dies befürwortet hätten; der Beschwerdegegner hat aber den Antrag auf Zurückverweisung aufrechterhalten, damit der sich aus dem Dokument D14 neu ergebende Sachverhalt von zwei Instanzen geprüft werden kann. Die Kammer ist sich mit dem Beschwerdegegner darin einig, daß diesem angesichts des vorliegenden Sachverhalts nicht die Möglichkeit genommen werden sollte, zweimal gehört zu werden, und dies umso mehr, da die Zweifel hinsichtlich des Werts der Streckgrenze des Harzes N-3022 noch ausgeräumt werden müssen. Die Sache ist daher zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen.

4. Hinsichtlich der Kostenfrage stellt die Kammer fest, daß die Ansprüche des angefochtenen Patents zum letzten Mal im Mai 1991 - über ein Jahr vor der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung - geändert worden sind. Es ist zwar im allgemeinen davon auszugehen, daß ein Einsprechender, der, wie im vorliegenden Fall, in seiner Einspruchsschrift einen Einwand wegen mangelnder Neuheit bzw. erfinderischer Tätigkeit erhoben hat, auf eine wesentliche Änderung der Ansprüche hin neue Dokumente anführt, vor allem dann, wenn, wie im vorliegenden Fall, ein Merkmal aus der Beschreibung in den Anspruch 1 aufgenommen worden ist; die Verzögerung dabei war aber erheblich, und es wurde sogar die Frist für die Einreichung eines Einspruchs überschritten. Es soll nicht unterstellt werden, daß der Beschwerdeführer D14 aus taktischen Gründen absichtlich zurückgehalten hat, was einem Verfahrensmissbrauch gleichkommen würde; dennoch ist unstrittig, daß das Dokument D14, wäre es innerhalb von ungefähr neun Monaten nach der Änderung angeführt worden, von der Einspruchsabteilung hätte geprüft werden können.

range of values, of the yield point of the resin N-3022. In the opinion of the board, it is doubtful whether the patent in suit could be maintained with the present claim 1, if D14 is taken into account. The board therefore considers that D14 should not be disregarded.

3. Although, in the interests of procedural expediency, the board would have been prepared to consider and decide on all aspects of the case itself without remitting it to the opposition division, if, as sometimes happens, both parties had been in favour of this, the respondent has maintained the request for remittal in order to have the new case arising from the citation of D14 considered by two instances. The board agrees with the respondent that the circumstances of the present case are such that the respondent should not be denied the opportunity of being heard twice, especially as the doubts concerning the value of the yield point of the resin N-3022 still have to be resolved. The case should therefore be remitted to the opposition division for further prosecution.

4. Regarding the question of costs, the board notes that the claims of the patent in suit were last amended in May 1991, over a year before the date of the oral proceedings held before the opposition division. Although it is in general reasonable for an opponent who, as in the present case, has raised an objection of lack of novelty and/or lack of an inventive step in the notice of opposition, to cite new material in response to a substantial amendment of the claims, especially when, as in the present case, a feature has been taken into claim 1 from the description, the delay in doing so was considerable and even exceeded the time limit for filing an opposition. There is no suggestion that the appellant deliberately withheld D14 for tactical reasons, which would amount to an abuse of the procedure, but nevertheless it is true that if D14 had been cited within, say, nine months of the amendment, it could have been considered by the opposition division.

être contesté, bien que des doutes subsistent quant à la valeur exacte ou la plage de valeurs de la limite de résistance de la résine N-3022. De l'avis de la Chambre, il est douteux que le brevet attaqué puisse être maintenu avec l'actuelle revendication 1 si le document D14 est pris en considération. Par conséquent, la Chambre estime que l'on devrait tenir compte de ce document.

3. Dans l'intérêt d'une procédure efficace, la Chambre aurait été prête à examiner et à trancher elle-même toutes les questions soulevées sans renvoyer l'affaire à la division d'opposition, si, comme cela est parfois le cas, les deux parties l'avaient souhaité; cependant, l'intimé a maintenu sa requête en renvoi afin que les nouvelles questions soulevées par la citation du document D14 soient examinées par deux instances. La Chambre est d'accord avec l'intimé pour considérer que les circonstances de l'espèce sont telles que celui-ci ne devrait pas être privé de la possibilité d'être entendu deux fois, compte tenu notamment du fait que les doutes concernant la valeur de la limite de résistance de la résine N-3022 doivent encore être levés. L'affaire doit donc être renvoyée à la division d'opposition pour poursuite de la procédure.

4. En ce qui concerne la question des frais, la Chambre note que les revendications du brevet attaqué ont été modifiées pour la dernière fois en mai 1991, plus d'un an avant la date de la procédure orale qui a eu lieu devant la division d'opposition. S'il est habituellement raisonnable qu'un opposant ayant soulevé dans l'acte d'opposition une objection portant sur l'absence de nouveauté et/ou d'activité inventive, cite de nouveaux documents en réponse à une modification substantielle des revendications, notamment lorsqu'un élément de la description a été introduit dans la première revendication, comme c'est le cas en l'espèce, beaucoup de temps s'est toutefois écoulé dans la présente affaire avant que le nouveau document soit cité et le délai d'opposition a même été dépassé. Rien ne donne à penser que le requérant se soit délibérément abstenu de communiquer le document D14 pour des motifs tactiques, ce qui constituerait un détournement de procédure, mais force est de constater que si le document D14 avait été cité par exemple dans les neuf mois à compter de la modification, la division d'opposition aurait pu en tenir compte.

4.1 Für die Angabe eines neuen Stands der Technik im Anschluß an eine Änderung der Ansprüche schreibt das EPU keine Frist vor. Nach Auffassung der Kammer muß aber ein Einsprechender, der einen neuen Stand der Technik mit erheblicher Verspätung angibt (hier rund 18 Monate nach Änderung der Ansprüche), ohne diese Verspätung näher zu begründen, damit rechnen, daß er die durch die Teilnahme an der mündlichen Verhandlung, in der die Sache aufgrund des neuen Dokuments nicht abgeschlossen werden kann, dem Patentinhaber erwachsenen Kosten teilweise oder ganz zu tragen hat.

4.2 Außerdem war die mündliche Verhandlung vor der Kammer aufgrund des vorbehaltlosen Antrags des Beschwerdeführers unvermeidlich. Die Tatsache, daß der Beschwerdegegner und nicht der Beschwerdeführer die Zurückverweisung der Sache an die Einspruchsabteilung beantragt hat, ist ohne Belang. Es kann nicht erwartet werden, daß der Beschwerdegegner auf die Möglichkeit, zweimal gehört zu werden, verzichtet, nur um dem Beschwerdeführer Kosten zu sparen. Da aber kein Grund zu der Annahme besteht, daß der Beschwerdeführer das Verfahren im vorliegenden Fall absichtlich mißbraucht hat, hat er nach Auffassung der Kammer nicht alle Kosten zu tragen, die dem Vertreter des Beschwerdegegners durch die Teilnahme an der mündlichen Verhandlung vor der Kammer entstanden sind; vielmehr entspräche es der Billigkeit, daß der Beschwerdeführer die Hälfte dieser Kosten zu tragen hat.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen.
3. Der Beschwerdeführer hat 50 % der dem Vertreter des Beschwerdegegners durch die Teilnahme an der mündlichen Verhandlung vor der Kammer am 13. April 1994 erwachsenen Kosten zu tragen.

4.1 The EPC does not impose a time limit for citing new prior art in response to an amendment of the claims. However, in the opinion of the board, an opponent who cites new prior art with a considerable delay (in the present case some 18 months after the claims had been amended) with no special reason justifying the delay, runs the risk of having to bear some or all of the proprietor's costs incurred in attending oral proceedings which cannot bring the case to an end because of the new citation.

4.2 Furthermore, it was the appellant's unconditional request for oral proceedings which made such proceedings before the board unavoidable. The fact that it was the respondent and not the appellant who requested remittal of the case to the opposition division is not material. The respondent cannot be expected to forgo the chance to be heard twice just in order to save the appellant costs. However, as there is no suggestion that the appellant wilfully abused the procedure in the present case, the board considers that the appellant should not have to pay all the costs incurred by the respondent's representative in attending the oral proceedings held before the board, but that it would be equitable to order the appellant to pay half those costs.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision of the opposition division is set aside.
2. The case is remitted to the opposition division for further prosecution.
3. The appellant shall bear 50% of the costs of the respondent's representative incurred in attending the oral proceedings held before the board on 13 April 1994.

4.1 La CBE ne fixe pas de délai pour citer une nouvelle antériorité en réponse à une modification des revendications. Toutefois, la Chambre estime qu'un opposant citant une nouvelle antériorité très tardivement (en l'espèce, quelque 18 mois après la modification des revendications), sans raisons particulières, court le risque d'avoir à supporter tout ou partie des frais encourus par le titulaire du brevet du fait de sa participation à une procédure orale qui n'a pu mettre fin à l'affaire en raison de la nouvelle antériorité citée.

4.2 De plus, c'est la requête sans condition du requérant en procédure orale qui a rendu inévitable cette procédure devant la Chambre. Le fait que c'est l'intimé et non le requérant qui a demandé que l'affaire soit renvoyée à la division d'opposition importe peu. On ne peut s'attendre à ce que l'intimé renonce à la possibilité d'être entendu deux fois uniquement pour épargner des frais au requérant. Toutefois, dans la mesure où rien ne donne à penser qu'en l'espèce, le requérant ait commis volontairement un détournement de procédure, la Chambre estime que celui-ci ne devrait pas avoir à payer la totalité des frais encourus par le mandataire de l'intimé pour participer à la procédure orale devant la Chambre et qu'il serait équitable d'ordonner que le requérant paie la moitié de ces frais.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision de la division d'opposition est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la division d'opposition pour suite à donner.
3. Le requérant supporte 50 % des frais encourus par le mandataire de l'intimé en raison de sa participation à la procédure orale qui a eu lieu devant la Chambre le 13 avril 1994.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.5.2 vom 6. April 1994
T 647/93 - 3.5.2
 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: E. Persson
 Mitglieder: W. J. L. Wheeler
 A. G. Hagenbucher

Anmelder: Hitachi Maxell Limited

Stichwort: Verfahrensmangel/ HITACHI MAXELL

Artikel: 109, 111 (1), 113 (2) EPÜ; 10 Verfahrensordnung der Beschwerdekammern

Regel: 67, 68 (2) EPÜ

Schlagwort: "erstinstanzliche Entscheidung nicht auf der Grundlage der vom Anmelder vorgelegten Fassung getroffen - wesentlicher Verfahrensmangel (bejaht)" - "Abweichung von dem in den Richtlinien beschriebenen Verfahren - wesentlicher Verfahrensmangel (verneint)" - "unzureichende Begründung der erstinstanzlichen Entscheidung - wesentlicher Verfahrensmangel (verneint)" - "Zurückverweisung an die erste Instanz zur weiteren Entscheidung" - "Rückzahlung der Beschwerdegebühr"

Leitsatz

Die Bestimmung des Artikels 113 (2) EPÜ, wonach sich das Europäische Patentamt bei der Prüfung der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents und bei den Entscheidungen darüber an die vom Anmelder oder Patentinhaber vorgelegte oder gebilligte Fassung zu halten hat, stellt einen wesentlichen Verfahrensgrundsatz dar und ist als Bestandteil des rechtlichen Gehörs von so grundlegender Bedeutung, daß jede - auch auf eine falsche Auslegung eines Antrags zurückzuführende - Verletzung dieses Grundsatzes prinzipiell als wesentlicher Verfahrensmangel zu werten ist. Ein Verfahrensmangel liegt grundsätzlich immer vor, wenn, wie im vorliegenden Fall, die Prüfungsabteilung von der Möglichkeit einer Abhilfe nach Artikel 109 EPÜ keinen Gebrauch macht, nachdem sie in der Beschwerdebegründung auf den Fehler hingewiesen worden ist.

Sachverhalt und Anträge

I. Der Beschwerdeführer legte gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung, mit der die Anmeldung Nr. 88 309 812.1 zurückgewiesen wurde, Beschwerde ein. Die Zurückweisung

Decision of Technical Board of Appeal 3.5.2 dated 6 April 1994
T 647/93 - 3.5.2
 (Official text)

Composition of the board:

Chairman: E. Persson
 Members: W.J.L. Wheeler
 A.G. Hagenbucher

Applicant: Hitachi Maxell Limited

Headword: Procedural violation/HITACHI MAXELL

Article: 109, 111(1), 113(2) EPC; 10 Rules of Procedure of the Boards of Appeal

Rule: 67, 68(2) EPC

Keyword: "Decision of first instance not taken on text submitted by applicant - substantial procedural violation (yes)" - "Failure to follow procedure set out in Guidelines - substantial procedural violation (no)" - "Decision of first instance not well reasoned - substantial procedural violation (no)" - "Remittal to first instance for further prosecution" - "Reimbursement of appeal fee"

Headnote

The provision of Article 113(2) EPC, that the European Patent Office shall consider and decide upon the European patent application or the European patent only in the text submitted to it, or agreed, by the applicant for or proprietor of the patent, is a fundamental procedural principle, being part of the right to be heard, and is of such prime importance that any infringement of it, even as the result of a mistaken interpretation of a request, must, in principle, be considered to be a substantial procedural violation. In any case, such violation occurs when, as in the present case, the examining division does not make use of the possibility of granting interlocutory revision under Article 109 EPC, after the mistake has been pointed out in the grounds of appeal.

Summary of facts and submissions

I. The appellant lodged an appeal against the decision of the examining division to refuse application No. 88 309 812.1. The reason given for the refusal was that an invention

Décision de la Chambre de recours technique 3.5.2, en date du 6 avril 1994
T 647/93 - 3.5.2
 (Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : E. Persson
 Membres : W.J.L. Wheeler
 A.G. Hagenbucher

Demandeur: Hitachi Maxell Limited

Référence: Vice de procédure/ HITACHI MAXELL

Article: 109, 111(1), 113(2) CBE; 10 du Règlement de procédure des chambres de recours

Règle: 67, 68(2) CBE

Mot-clé: "Décision de la première instance non prise sur la base du texte soumis par le demandeur - vice substantiel de procédure (oui)" - "Non-respect de la procédure décrite dans les Directives - vice substantiel de procédure (non)" - "Décision de la première instance mal motivée - vice substantiel de procédure (non)" - "Renvoi à la première instance pour suite à donner" - "Remboursement de la taxe de recours"

Sommaire

L'article 113(2) CBE, selon lequel l'Office européen des brevets n'examine et ne prend de décision sur la demande de brevet européen ou le brevet européen que dans le texte proposé ou accepté par le demandeur ou le titulaire du brevet, est un principe fondamental de procédure qui fait partie du droit d'être entendu, et revêt une importance primordiale telle que toute violation de cette disposition, même si elle résulte d'une interprétation erronée d'une requête, doit en principe être considérée comme un vice substantiel de procédure. En tout état de cause, il y a vice de procédure lorsque, comme dans le cas présent, la division d'examen n'utilise pas la possibilité d'accorder une révision préjudicielle au titre de l'article 109 CBE, après que l'erreur a été signalée dans les motifs du recours.

Exposé des faits et conclusions

I. Le requérant a introduit un recours contre la décision de la division d'examen de rejeter la demande n° 88 309 812.1. Cette demande avait été rejetée au motif que l'invention

wurde damit begründet, daß angesichts der bereits in der Druckschrift GB-A-2 162 008 (als D1 bezeichnet) enthaltenen Offenbarung nicht von einer Erfindung ausgegangen werden könne.

II. Der Beschwerdeführer beantragte die Zurückverweisung der Anmeldung an die Prüfungsabteilung zur weiteren Prüfung auf der Grundlage der zusammen mit der Beschwerdebegründung eingereichten Ansprüche 1 bis 10 sowie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

III. Anspruch 1 lautet wie folgt:

"1. Magnetooptischer Datenträger mit einem transparenten Substrat (1), einer magnetooptischen Aufzeichnungsschicht (3), die ein auf dem transparenten Substrat (1) ausgebildetes vertikales anisotropes Merkmal aufweist, und einer auf der magnetooptischen Aufzeichnungsschicht (3) ausgebildeten Quermagnetisierungsschicht (4), wobei die Quermagnetisierungsschicht (4) bei Raumtemperatur eine geringe Koerzitivkraft und einen ausreichend hohen Curiepunkt gegenüber der Koerzitivkraft und dem Curiepunkt der magnetooptischen Aufzeichnungsschicht (3) aufweist"

Der Wortlaut der Ansprüche 2 bis 10 ist für die vorliegende Entscheidung ohne Belang.

IV. Der Beschwerdeführer trägt im wesentlichen vor, daß die zusammen mit der Beschwerdebegründung vorgelegten Ansprüche den ursprünglich eingereichten Ansprüchen mit den mit der Erwiderung vom 22. Dezember 1992 auf einen Bescheid der Prüfungsabteilung hin eingereichten Änderungen der Ansprüche 1 und 2 genau entsprächen. Mit diesen Änderungen sei den Einwänden entsprochen worden, die aufgrund von Artikel 54 und 84EPÜ im Bescheid erhoben worden seien. Die Erwiderung habe darüber hinaus Ausführungen zur Stützung der erfinderischen Tätigkeit enthalten. Der Beschwerdeführer habe daher zweifelsfrei einen ernstzunehmenden Versuch unternommen, sich mit den Einwänden auseinanderzusetzen (vgl. Richtlinien für die Prüfung im EPA C-VI, 4.3). Der Prüfungsabteilung seien schwerwiegende Verfahrensfehler unterlaufen, da sie die mit

could not be recognised in view of what was already described in GB-A-2162 008 (referred to as D1).

II. The appellant requested that the application be remitted to the examining division for further examination on the basis of claims 1 to 10 submitted with the statement of grounds of appeal and that the appeal fee be reimbursed.

III. Claim 1 reads as follows:

"1. A magneto-optic recording medium comprising a transparent substrate (1), a magneto-optic recording film (3) having a vertical anisotropic characteristic formed on the transparent substrate (1), and a perpendicular magnetization film (4) formed on the magneto-optic recording film (3), the perpendicular magnetization film (4) having a small coercive force at room temperature and a sufficiently high Curie point relative to the coercive force and Curie point of the magneto-optic recording film (3)."

The wording of claims 2 to 10 is not relevant to the present decision.

IV. The appellant argued essentially that the claims filed with the statement of grounds of appeal corresponded exactly to the originally filed claims with the amendments to claims 1 and 2 set out in the letter of 22 December 1992 in reply to a communication from the examining division. The amendments overcame objections under Articles 54 and 84 EPC which had been raised in the communication. The reply also included an argument in support of inventive step. The appellant had therefore clearly made a bona fide attempt to deal with the objections (see Guidelines for Examination in the EPO, C-VI, 4.3). The examining division had committed substantial procedural violations in that it had misinterpreted the amendment to claim 1 set out in the letter of 22 December 1992, not followed the procedure set out in the Guidelines, C-VI, 4.3, and not provided a written reasoned

qui en faisait l'objet n'impliquait pas d'activité inventive, eu égard à ce qui avait déjà été décrit dans le document GB-A-2 162 008 (appelé D1).

II. Le requérant a demandé que la demande soit renvoyée à la division d'examen pour poursuite de l'examen sur la base des revendications 1 à 10 déposées avec le mémoire exposant les motifs du recours, et que la taxe de recours soit remboursée.

III. La revendication 1 s'énonce comme suit :

"1. Support d'enregistrement magnéto-optique comprenant un substrat transparent (1), un film d'enregistrement magnéto-optique (3) ayant une caractéristique anisotropique verticale formée sur le substrat transparent (1), et un film de magnétisation perpendiculaire (4) formé sur le film d'enregistrement magnéto-optique (3), le film de magnétisation perpendiculaire (4) ayant une faible force coercitive à température ambiante, et un point de Curie suffisamment élevé par rapport à la force coercitive et au point de Curie du film d'enregistrement magnéto-optique (3)".

L'énoncé des revendications 2 à 10 n'est pas pertinent pour la présente décision.

IV. Le requérant a essentiellement fait valoir que les revendications déposées avec le mémoire exposant les motifs du recours correspondaient exactement à celles produites initialement, et qu'elles comportaient les modifications des revendications 1 et 2 exposées dans la lettre du 22 décembre 1992 en réponse à une notification de la division d'examen. Ces modifications levaient les objections soulevées dans la notification au titre des articles 54 et 84 CBE. La réponse contenait également un argument à l'appui de l'activité inventive. Le requérant avait donc manifestement tenté de bonne foi de répondre aux objections (cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, C-VI, 4.3). Le requérant a soutenu que la division d'examen avait commis des vices substantiels de procédure en ce sens qu'elle avait interprété de façon erronée la modification de la revendication 1 expo-

Schreiben vom 22. Dezember 1992 eingereichte Änderung des Anspruchs 1 falsch ausgelegt habe, von dem in den Richtlinien C-VI, 4.3 beschriebenen Verfahren abgewichen sei und entgegen Regel 68 (2) EPÜ keine schriftliche, begründete Entscheidung erlassen habe.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Der Beschwerdeführer hat geltend gemacht, der Prüfungsabteilung sei ein schwerwiegender Verfahrensfehler unterlaufen, da sie die Änderung des Anspruchs 1 im Schreiben vom 22. Dezember 1992 falsch ausgelegt habe.

2.1 In seinem Schreiben vom 22. Dezember 1992 erklärte der Beschwerdeführer folgendes:

"Ich möchte die folgenden Änderungen vornehmen:

In Anspruch 1, Zeile 8 bis 10 ist die Passage ": die magneto-optische ... Aufzeichnungsschicht." zu streichen und die Worte "gegenüber der Koerzitivkraft und dem Curiepunkt der magneto-optischen Aufzeichnungsschicht (3)" einzusetzen.

In Anspruch 2, Zeile 4 ist "12 000" zu streichen und "1 200" einzusetzen.

2.2 Obwohl der ursprünglich eingereichte Anspruch in Zeile 8 keinen Doppelpunkt, sondern ein Komma aufweist, kann kein Zweifel daran bestehen, daß der Beschwerdeführer entsprechend dem von der Prüfungsabteilung im amtlichen Bescheid vom 6. März 1992, S. 1, letzter Absatz unterbreiteten Vorschlag beabsichtigte, die folgende Passage am Ende des ursprünglich eingereichten Anspruchs 1 zu streichen: ", wobei die magneto-optische Aufzeichnungsschicht (3) und die Quermagnetisierungsschicht (4) einen mehrschichtigen Aufzeichnungsfilm bilden".

2.3 Obwohl ferner im Schreiben des Beschwerdeführers vom 22. Dezember 1992 nicht ausdrücklich angegeben ist, an welcher Stelle die Worte "gegenüber der Koerzitivkraft und dem Curiepunkt der magneto-optischen Aufzeichnungsschicht (3)" einzufügen sind, ergibt sich aus dem Zusammenhang, daß diese Passage in Ermangelung anders lautender Anweisungen anstelle der gestrichenen Passage am Ende des Anspruchs eingefügt werden sollte.

2.4 Nach Auffassung der Kammer kann daher eigentlich kein Zweifel

decision as required by Rule 68(2) EPC.

Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.
2. The appellant has submitted that the examining division committed a substantial procedural violation in that it misinterpreted the amendment to claim 1 set out in the letter of 22 December 1992.

2.1 The appellant's letter of 22 December 1992 contains the following statement:

"I wish to make the following amendments:

Claim 1, lines 8 to 10, delete ": the magneto-optic....recording film." and insert "relative to the coercive force and Curie point of the magneto-optic recording film (3)".

Claim 2, line 4, delete "12,000" and insert "1200".

2.2 Although the originally filed claim 1 has a comma rather than a colon in line 8, it is nevertheless unambiguously clear that, in response to the suggestion made by the examining division in the last paragraph on page 1 of the official communication of 6 March 1992, the appellant wanted to delete the following passage from the end of the originally filed claim 1: ", the magneto-optic recording film (3) and the perpendicular magnetization film (4) making up a multilayered recording film."

2.3 Furthermore, although the place where "relative to the coercive force and Curie point of the magneto-optic recording film (3)" is to be inserted is not explicitly specified in the appellant's letter of 22 December 1992, it is implicit in the context that, in the absence of an indication to place it elsewhere, it should be inserted at the end of the claim to replace the deleted passage.

2.4 Thus, in the opinion of the board, there is no reasonable doubt that the

sée dans la lettre du 22 décembre 1992, qu'elle n'avait pas suivi la procédure décrite dans les Directives, C-VI, 4.3, et qu'elle n'avait pas fourni de décision écrite motivée, comme le prévoit la règle 68(2) CBE.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.
2. Le requérant a allégué que la division d'examen avait commis un vice substantiel de procédure en interprétant de façon erronée la modification de la revendication 1 exposée dans la lettre du 22 décembre 1992.

2.1 La lettre du requérant en date du 22 décembre 1992 contenait la déclaration suivante:

"Je souhaite apporter les modifications suivantes:

Revendication 1, lignes 8 à 10, supprimer ": le film d'enregistrement... magnéto-optique", et insérer "par rapport à la force coercitive et au point de Curie du film d'enregistrement magnéto-optique (3)".

Revendication 2, ligne 4, supprimer "12 000", et insérer "1 200".

2.2 Bien que la revendication 1 déposée à l'origine ait une virgule au lieu de deux points à la ligne 8, il apparaît néanmoins sans aucune équivoque qu'en réponse à la suggestion émise par la division d'examen au dernier paragraphe de la page 1 de sa notification officielle en date du 6 mars 1992, le requérant a voulu supprimer le passage suivant à la fin de la revendication 1 initialement déposée: ", le film d'enregistrement magnéto-optique (3) et le film de magnétisation perpendiculaire (4) formant un film d'enregistrement à plusieurs couches".

2.3 En outre, si la lettre du requérant datée du 22 décembre 1992 n'indiquait pas explicitement à quel endroit il fallait insérer les termes "par rapport à la force coercitive et au point de Curie du film d'enregistrement magnéto-optique (3)", il était implicite, étant donné le contexte, qu'à défaut d'indication d'un autre endroit où insérer ces termes, il fallait les ajouter à la fin de la revendication pour remplacer le passage supprimé.

2.4 Par conséquent, de l'avis de la Chambre, il n'y a pas lieu de douter

daran bestehen, daß der Beschwerdeführer beantragt hatte, den Anspruch 1 so zu ändern, daß er dem Wortlaut des Anspruchs 1 des zusammen mit der Beschwerdebeurteilung vorgelegten Anspruchssatzes entspricht (s. Nr. III). Dies gilt demnach im Zeitpunkt des Ergehens der angefochtenen Entscheidung als die vom Anmelder vorgelegte Fassung.

2.5 Die der angefochtenen Entscheidung beigefügte Fassung des Anspruchs 1 weicht jedoch von der vom Anmelder vorgelegten insoweit ab, als der Satzteil "und die Quermagnetisierungsschicht (4) einen mehrschichtigen Aufzeichnungsfilm bilden." nicht gestrichen worden ist. Dies ist offenbar auch nicht auf einen Schreibfehler bei der Anfertigung einer Kopie des der Entscheidung beigefügten Anspruchs zurückzuführen, da aus den Nummern 1.1 und 1.2 der angefochtenen Entscheidung eindeutig hervorgeht, daß sich die Prüfungsabteilung bei der Prüfung der Anmeldung und der Entscheidung darüber an die der Entscheidung beigefügte Fassung des Anspruchs 1 gehalten hat.

2.6 Nach Auffassung der Kammer liegt hier eine Verletzung des Artikels 113 (2) EPU vor, der vorschreibt, daß sich das Europäische Patentamt bei der Prüfung der europäischen Patentanmeldung und bei der Entscheidung darüber an die vom Anmelder oder Patentinhaber vorgelegte oder gebilligte Fassung zu halten hat. Diese Bestimmung stellt einen wesentlichen Verfahrensgrundsatz dar und ist als Bestandteil des rechtlichen Gehörs von so grundlegender Bedeutung, daß jede - auch auf eine falsche Auslegung eines Antrags zurückzuführende - Verletzung dieses Grundsatzes prinzipiell als wesentlicher Verfahrensmangel zu werten ist. Ein Verfahrensmangel liegt grundsätzlich immer vor, wenn, wie im vorliegenden Fall, die Prüfungsabteilung von der Möglichkeit einer Abhilfe nach Artikel 109 EPU keinen Gebrauch macht, nachdem sie in der Beschwerdebeurteilung auf den Fehler hingewiesen worden ist.

3. Gemäß Artikel 10 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern verweist die Kammer die Angelegenheit an die erste Instanz zurück, wenn das Verfahren in der ersten Instanz wesentliche Mängel aufweist. Eine weitere Prüfung der Angelegenheit durch die Kammer ist daher nicht erforderlich.

appellant requested claim 1 to be amended so as to have the wording of claim 1 of the set of claims submitted with the grounds of appeal (recited in paragraph III above). This, therefore, is the text submitted by the applicant at the time when the decision under appeal was taken.

2.5 However, the text of claim 1 attached to the decision under appeal differs from the text submitted by the applicant in that the phrase "and the perpendicular magnetization film (4) making up a multi-layered recording film." has not been deleted. Furthermore, this does not appear to be the result of a clerical error made in preparing the copy of the claim attached to the decision, since it is clear from points 1.1 and 1.2 of the decision under appeal that the examining division considered and decided upon the application on the basis of the text of claim 1 attached to the decision.

2.6 In the opinion of the board, this involves an infringement of Article 113(2) EPC, according to which the European Patent Office shall consider and decide upon the European patent application only in the text submitted to it, or agreed, by the applicant. This is a fundamental procedural principle, being part of the right to be heard, and is of such prime importance that any infringement of it, even as the result of a mistaken interpretation of a request, must, in principle, be considered to be a substantial procedural violation. In any case, such violation occurs when, as in the present case, the examining division does not make use of the possibility of granting interlocutory revision under Article 109 EPC, after the mistake has been pointed out in the grounds of appeal.

3. According to Article 10 of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal, the board shall remit the case to the first instance if fundamental deficiencies are apparent in the first instance proceedings. It is therefore not necessary for the board to examine the case any further.

que le requérant a demandé de modifier la revendication 1 de façon à obtenir l'énoncé de la revendication 1 du jeu de revendications soumis avec les motifs du recours (cf. point III ci-dessus). Il s'agit donc bien du texte soumis par le demandeur au moment où la décision attaquée a été prise.

2.5 Toutefois, le texte de la revendication 1 joint à la décision attaquée diffère de celui qui avait été soumis par le demandeur, en ce sens que le membre de phrase "et le film de magnétisation perpendiculaire (4) constituant un film d'enregistrement à plusieurs couches," n'a pas été supprimé. Par ailleurs, il ne semble pas que cela soit dû à une erreur d'écriture commise lors de la préparation de la copie de la revendication jointe à la décision, puisqu'il ressort clairement des points 1.1 et 1.2 de la décision litigieuse que la division d'examen a examiné et pris une décision sur la demande en se basant sur l'énoncé de la revendication 1 jointe à la décision.

2.6 La Chambre considère que cela constitue une violation de l'article 113 (2) CBE, qui prévoit que l'Office européen des brevets n'examine et ne prend de décision sur la demande de brevet européen que dans le texte proposé ou accepté par le demandeur. Il s'agit là d'un principe fondamental de procédure qui fait partie du droit d'être entendu, et revêt une importance primordiale telle que toute violation de cette disposition, même si elle résulte d'une interprétation erronée d'une requête, doit en principe être considérée comme un vice substantiel de procédure. En tout état de cause, il y a vice de procédure lorsque, comme dans le cas présent, la division d'examen n'utilise pas la possibilité d'accorder une révision préjudicielle au titre de l'article 109 CBE, après que l'erreur a été signalée dans les motifs du recours.

3. Selon l'article 10 du règlement de procédure des chambres de recours, lorsque la procédure de première instance est entachée de vices majeurs, la Chambre renvoie l'affaire à cette instance. Aussi la Chambre n'a-t-elle pas à examiner le cas de façon plus approfondie.

4. Die Kammer hält es jedoch angesichts der Sachlage im vorliegenden Fall für angezeigt, zu der Behauptung des Beschwerdeführers Stellung zu nehmen, der Prüfungsabteilung sei insofern ein schwerwiegender Verfahrensfehler unterlaufen, als sie von dem in den Richtlinien C-VI, 4.3 beschriebenen Verfahren abgewichen sei und auch entgegen Regel 68 (2) EPÜ keine schriftliche, begründete Entscheidung getroffen habe.

4.1 Obwohl es in der Regel wünschenswert ist, daß die Prüfungsabteilungen sich an die Richtlinien halten, möchte die Kammer darauf hinweisen, daß die Richtlinien, wie schon der Name sagt, keine rechtsverbindlichen Vorschriften darstellen, so daß ein Abweichen von dem in den Richtlinien beschriebenen Verfahren an sich noch keinen wesentlichen Verfahrensmangel darstellt.

4.2 Die in den Nummern 3 und 4 der angefochtenen Entscheidung dargelegten Zurückweisungsgründe sind zweifellos etwas undurchsichtig. Insbesondere scheint ihnen die Auffassung zugrunde zu liegen, daß eine Erfindung nicht als patentierbar anerkannt werden könne, wenn der Unterschied gegenüber dem Stand der Technik "unwesentlich" sei oder ein technischer Fortschritt fehle. Im EPÜ findet sich hierfür jedoch keine Grundlage. Selbst wenn die Entscheidungsbegründung zu wünschen übrig läßt, heißt dies noch nicht, daß die Entscheidung überhaupt keine Begründung im Sinne der Regel 68 (2) EPÜ enthält. Infolgedessen liegt diesbezüglich kein Verfahrensmangel vor.

5. Aus diesen Gründen gelangt die Kammer zu der Schlußfolgerung, daß die angefochtene Entscheidung aufzuheben ist, und macht von ihrer Befugnis nach Artikel 111 (1) EPÜ Gebrauch, die Angelegenheit entsprechend dem Antrag des Beschwerdeführers zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückzuverweisen. Darüber hinaus hält die Kammer angesichts des Verfahrensmangels (vgl. Nr. 2 bis 2.6) die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß Regel 67 EPÜ für angemessen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

4. Nevertheless, the board considers it to be appropriate in the circumstances of the present case to comment on the appellant's submissions that the examining division committed substantial procedural violations in that it had not followed the procedure set out in the Guidelines, C-VI, 4.3 and had not provided a written reasoned decision as required by Rule 68(2) EPC.

4.1 Although it is normally desirable for examining divisions to act in accordance with the Guidelines, the board wishes to point out that the Guidelines are guidelines, not rules of law, so that failure to follow a procedure set out there is not in itself a substantial procedural violation.

4.2 The reasons for the refusal, as set out under points 3 and 4 of the decision under appeal, are no doubt somewhat enigmatic. In particular, they would seem to reflect the idea that a "not essential" difference over the prior art or a lack of technical advance would rule out the recognition of a patentable invention. There is no basis for this in the EPC. However, even if thus the reasons for the decision are not well founded, this does not mean that the decision is not reasoned at all in the sense of Rule 68(2) EPC. Consequently, there is no procedural violation in this respect.

5. The board thus comes to the conclusion that the decision under appeal must be set aside and makes use of its powers under Article 111(1) EPC to remit the case to the first instance for further prosecution, as requested by the appellant. Furthermore, the board considers that in view of the procedural violation (see points 2 to 2.6 above) it is equitable to refund the appeal fee, as provided for under Rule 67 EPC.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision under appeal is set aside.

4. La Chambre considère néanmoins qu'il convient, étant donné les circonstances de la présente espèce, de commenter les conclusions du requérant selon lesquelles la division d'examen a commis des vices substantiels de procédure en ne suivant pas la procédure décrite au chapitre C-VI, 4.3 des Directives, et en ne fournissant pas de décision écrite motivée comme le prescrit la règle 68(2) CBE.

4.1 Bien qu'il soit normalement souhaitable que les divisions d'examen agissent conformément aux Directives, la Chambre tient à souligner qu'il s'agit de directives et non de règles ayant force de loi, de sorte que le non-respect d'une procédure décrite dans ces directives ne constitue pas, à proprement parler, un vice substantiel de procédure.

4.2 Les motifs du rejet, tels qu'exposés aux points 3 et 4 de la décision litigieuse, sont sans doute quelque peu obscurs. Ils sembleraient notamment refléter la conception selon laquelle une invention pourrait être considérée comme non brevetable en raison d'une différence "non essentielle" par rapport à l'état de la technique, ou d'une absence d'avantage technique. Rien dans la CBE ne vient étayer une telle conception. Toutefois, même si les motifs de la décision ne sont pas bien fondés, cela ne signifie pas pour autant que la décision n'a pas été du tout motivée au sens de la règle 68 (2) CBE. Par conséquent, il n'y a pas de vice de procédure à cet égard.

5. La Chambre arrive dès lors à la conclusion que la décision attaquée doit être annulée, et décide en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 111(1) CBE de renvoyer l'affaire à la première instance pour suite à donner, comme l'a demandé le requérant. En outre, la Chambre considère qu'étant donné le vice de procédure (cf. points 2 à 2.6 ci-dessus), il est équitable de rembourser la taxe de recours, ainsi que le prévoit la règle 67 CBE.

Dispositif

Parces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.

2. Die Angelegenheit wird zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.

2. The case is remitted to the examining division for further prosecution.

2. L'affaire est renvoyée à la division d'examen pour suite à donner.

3. Dem Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird stattgegeben.

3. The request for reimbursement of the appeal fee is allowed.

3. Il est fait droit à la requête en remboursement.

**MITTEILUNGEN DES EURO-
PÄISCHEN PATENTAMTS****Mitteilung vom 3. Februar
1995 über die beim EPA
kostenlos erhältlichen Form-
blätter und Broschüren**

Nachstehend wird eine aktualisierte Fassung der Übersicht der beim EPA kostenlos erhältlichen Formblätter und Broschüren abgedruckt.

Die Formblätter und Broschüren können beim EPA **vorzugsweise in Wien** sowie in München, Den Haag und Berlin und bei den Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz der Vertragsstaaten des EPU angefordert werden.

**INFORMATION FROM THE
EUROPEAN PATENT OFFICE****Notice of 3 February 1995
concerning forms and book-
lets available free of charge
from the EPO**

An updated list of forms and booklets available free of charge from the EPO is given below.

The forms and booklets can be obtained both from the EPO (**preferably from Vienna**, but also from Munich, The Hague and Berlin) and from the central industrial property offices of the EPC contracting states.

**COMMUNICATIONS DE
L'OFFICE EUROPEEN DES
BREVETS****Communication, en date du
3 février 1995, relative aux
formulaires et brochures four-
nis gratuitement par l'OEB**

Il est publié ci-après une liste actualisée des formulaires et brochures fournis gratuitement par l'OEB.

Ces formulaires et brochures peuvent être obtenus auprès de l'OEB, **de préférence à Vienne** ou bien à Munich, La Haye ou Berlin, ainsi qu'auprès des services centraux de la propriété industrielle des Etats parties à la CBE.



Übersicht der beim EPA kostenlos erhältlichen Formblätter und Broschüren

EPU-Verfahren	PCT-Verfahren	Zahlungen	Broschüren
EPA Form	PCT Form	EPA/PCT Form	Broschüren
1001 07.94 Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents Merkblatt 07.94	RO/101 (Januar 1995) Antragsformular für eine internationale Anmeldung nach dem PCT Anmerkungen (Januar 1995)	1010 03.94 Zahlung von Gebühren und Auslagen	Leitfaden für Anmelder "Der Weg zum europäischen Patent" 9. Auflage (1992)
1002 04.89 Erfindernennung	RO/134 (Juli 1992) Angaben zu einem hinterlegten Mikroorganismus	RO/101 (Anhang) (Januar 1995) Gebührenberechnungsblatt Anmerkungen (Januar 1995)	Nationales Recht zum EPÜ 9. Auflage (Dezember 1994)
1003 10.88 Vollmacht	RO/144 (Juli 1992) Mitteilung über die Bestätigung vorsorglicher Bestimmungen	IPEA/401 (Anhang) (Januar 1994) Gebührenberechnungsblatt Anmerkungen (Januar 1994)	Recherche und Dokumentation im Europäischen Patentamt 9. Auflage (1995) ¹
1004 04.92 Allgemeine Vollmacht	IPEA/401 (Januar 1994) PCT-Antrag auf internationale vorläufige Prüfung (Kapitel II) Anmerkungen (Januar 1994)	Sonstige	
1034 05.92 Wichtige Fristen im Zusammenhang mit der Einreichung einer europäischen Patentanmeldung		EPA Form	
1037 03.94 Bestätigung über den Eingang nachgereichter Unterlagen für Patentanmeldungen/Patente beim Europäischen Patentamt		1519 01.87 Antrag für eine Standardrecherche	
1038 07.93 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen		1529 12.89 Antrag für Spezialarbeiten	
1140 07.93 Antrag auf Abgabe von Proben hinterlegter Mikroorganismen (Bestätigung des Antrags durch das Europäische Patentamt)		ohne Nummer Bestellung von europäischen A- und B-Schriften (Einzelverkauf)	
1141 07.93 Erklärung zur Anforderung einer Probe eines hinterlegten Mikroorganismus			<small>¹ Verfügbar ab Juni 1995</small>
1142 07.93 Antrag auf Zugänglichmachung eines hinterlegten Mikroorganismus durch Abgabe einer Probe an einen Sachverständigen	Bezugsadressen:		
1200 07.94 Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA als Bestimmungssamt oder ausgewähltem Amt Merkblatt 07.94	Europäisches Patentamt Informationsstelle D-80298 München Patentlaan 2 Postbus 5818 NL-2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-3254 Telex 31 651 epo nl Fax (+31-70) 340-3594	Europäisches Patentamt Informationsstelle D-10958 Berlin Tel. (+49-30) 25901-0 Fax (+49-30) 25901-840	Europäisches Patentamt Informationsstelle Schottenfeldgasse 29 Postfach 82 A-1072 Wien Tel. (+43-1) 52126-4051 Telex 136 337 inp a Fax (+43-1) 52126-4192
2300 04.93 Einspruch gegen ein europäisches Patent Merkblatt 04.93			

Die Formblätter und Broschüren können auch bei den Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz der Vertragsstaaten des EPÜ bezogen werden



List of forms and booklets obtainable free of charge from the EPO

EPC Proceedings	PCT Proceedings	Payments	Booklets
EPO Form	PCT Form	EPO/PCT Form	
1001 07.94 Request for grant of a European patent Notes 07.94	RO/101 (January 1995) Request form for an international application according to the PCT Notes (January 1995)	1010 03.94 Payment of fees and costs	Guide for Applicants "How to get a European Patent" 9th edition (1992)
1002 04.89 Designation of inventor	RO/134 (July 1992) Indications relating to a deposited microorganism	RO/101 (Annex) (January 1995) Fee calculation sheet Notes (January 1995)	National law relating to the EPC 9th edition (December 1994)
1003 10.88 Authorisation	RO/144 (July 1992) Notice of confirmation of precautionary designations	IPEA/401 (Annex) (January 1994) Fee calculation sheet Notes (January 1994)	Search and Documentation at the European Patent Office 9th edition (1995)
1034 05.92 Important deadlines for filing a European patent application	IPEA/401 (January 1994) PCT demand for international preliminary examination (Chapter II) Notes (January 1994)	Other	
1037 03.94 Acknowledgement of receipt of subsequently filed items for patent applications/patents at the European Patent Office		EPO Form	
1038 07.93 Letter accompanying subsequently filed items		1519 01.87 Request for standard search	
1140 07.93 Request for the furnishing of samples of deposited microorganisms (certification of the request by the European Patent Office)		1529 12.89 Request for special report	
1141 07.93 Declaration for the purpose of obtaining a sample of a deposited microorganism		without number Order for European A and B documents (single sales)	
1142 07.93 Request for a deposited microorganism to be made available by issuing a sample to an expert	Addresses from which forms may be obtained:		
1200 07.94 Entry into the regional phase before the EPO as designated or elected Office Notes 07.94	European Patent Office Information Office Patentlaan 2 Postbus 5818 NL-2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-3254 Telex 31 651 epo nl Fax (+31-70) 340-3594	European Patent Office Information Office D-10958 Berlin	European Patent Office Information Office Schottenfeldgasse 29 Postfach 82 A-1072 Vienna Tel. (+43-1) 52126-4051 Telex 136 337 inp a Fax (+43-1) 52126-4192
2300 04.93 Notice of opposition against a European patent Notes 04.93	European Patent Office Information Office D-80298 Munich Tel. (+49-89) 2399-4512 Telex 523 656 epmu d Fax (+49-89) 2399-2542	European Patent Office Information Office Tel. (+49-30) 25901-0 Fax (+49-30) 25901-840	

The forms may also be obtained from the central industrial property offices of the EPO Contracting States



Récapitulatif des formulaires et brochures pouvant être obtenus gratuitement auprès de l'OEB

Procédure prévue par la CBE	Procédure dans le cadre du PCT	Paieiments	Brochures
OEB Form	PCT Form	OEB/PCT Form	
1001 07.94 Requête en délivrance d'un brevet européen Notice 07.94	RO/101 (janvier 1995) Formulaire de requête pour une demande internationale conformément au PCT Notes (janvier 1995)	1010 03.94 Bordereau de règlement de taxes et de frais	Guide du déposant «Comment obtenir un brevet européen» 9ème édition (1992)
1002 04.89 Désignation de l'inventeur	RO/134 (juillet 1992) Indications relatives à un micro-organisme déposé	RO/101 (Annexe) (janvier 1995) Feuille de calcul des taxes Notes (janvier 1995)	Droit national relatif à la CBE 9ème édition (décembre 1994)
1003 10.88 Pouvoir	RO/144 (juillet 1992) Déclaration de confirmation de désignations de précaution	IPEA/401 (Annexe) (janvier 1994) Feuille de calcul des taxes Notes (janvier 1994)	Recherche et Documentation à l'Office européen des brevets 9ème édition (1995) ¹
1004 04.92 Pouvoir général	IPEA/401 (janvier 1994) PCT-Demande d'examen préliminaire international (Chapitre II) Notes (janvier 1994)	Autres	
1034 05.92 Délais importants concernant le dépôt d'une demande de brevet européen		OEB Form	
1037 03.94 Accusé de réception à l'Office européen des brevets de pièces présentées postérieurement au dépôt d'une demande de brevet/à la délivrance d'un brevet européen		1519 01.87 Demande de recherche standard	
1038 07.93 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt		1529 12.89 Demande de travaux spéciaux	
1140 07.93 Requête en remise d'échantillons de micro-organismes déposés (certification de la requête par l'Office européen des brevets)		sans numéro Commande de documents de brevets européens A et B (vente au détail)	
1141 07.93 Déclaration en vue de l'obtention d'un échantillon de micro-organisme déposé			¹ Disponible à partir de juin 1995
1142 07.93 Requête d'accessibilité à un micro-organisme déposé par la remise d'un échantillon à un expert			
1200 07.94 Entrée dans la phase régionale devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu Notice 07.94			
2300 04.93 Opposition à un brevet européen Remarques 04.93			
Adresses où peuvent être obtenus ces formulaires :			
Office européen des brevets Bureau d'information D-80298 Munich Tél. (+49-89) 2399-4512 Télex 523 656 epmu d Fax (+49-89) 2399-2542	Office européen des brevets Bureau d'information Patentlaan 2 Postbus 5818 NL-2280 HV Rijswijk Tél. (+31-70) 340-3254 Télex 31 651 epo nl Fax (+31-70) 340-3594	Office européen des brevets Bureau d'information D-10958 Berlin Tel. (+49-30) 25901-0 Fax (+49-30) 25901-840	Office européen des brevets Bureau d'information Schottenfeldgasse 29 Postfach 82 A-1072 Vienne Tél. (+43-1) 52126-4051 Télex 136 337 inp a Fax (+43-1) 52126-4192

Les formulaires peuvent également être obtenus auprès des services centraux de la propriété industrielle des Etats parties à la CBE

Nationales Recht zum EPÜ

Die Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ" wurde in Abstimmung mit den Vertragsstaaten des EPÜ neu überarbeitet und ist soeben in 9. Auflage erschienen. Neben den aktuellen Gebührenbeträgen (Stand: 1. Januar 1995) enthält sie zwei neue Tabellen über die Eintragung von Rechtsübergängen, Lizenzen und anderen Rechten an europäischen Patenten in das nationale Patentregister sowie die Erstreckung europäischer Patente auf Staaten, die dem EPÜ nicht angehören.

Die Broschüre kann kostenlos bei den Informationsstellen des EPA in München, Wien, Den Haag und Berlin bezogen werden.

National law relating to the EPC

The information brochure "National law relating to the EPC" has been revised following consultation with the contracting states of the EPC and has just been published in its 9th edition. Besides the current fee rates (situation: 1 January 1995) it contains two new tables on registration in the national patent register of transfers, licences and other rights in respect of European patents and on the extension of European patents to states which are not party to the EPC.

The brochure is available, free of charge, from the EPO Information Offices in Munich, Vienna, The Hague and Berlin.

Droit national relatif à la CBE

La brochure d'information "Droit national relatif à la CBE" a été révisée en accord avec les Etats contractants de la CBE et vient de paraître en sa 9^{ème} édition. Outre les montants des taxes en vigueur (situation au 1^{er} janvier 1995), sont inclus deux nouveaux tableaux sur l'inscription au registre national des brevets des transferts, licences et autres droits sur les brevets européens et l'extension des effets des brevets européens aux Etats non parties à la CBE.

La brochure peut être obtenue gratuitement auprès des Bureaux d'information de l'OEB à Munich, à Vienne, à La Haye et à Berlin.

EPA-Seminare zum Thema Sequenzprotokolle und Patentin

Das EPA untersucht derzeit, ob auch 1995 wieder Interesse an Seminaren über die Erstellung von Sequenzprotokollen und den Einsatz der Patentin-Software besteht.

Die Seminare sollen in den Dienstgebäuden des EPA in Rijswijk, Niederlande, bzw. in München, Deutschland, stattfinden.

Die Teilnahme ist kostenlos.

Patentanmelder und zugelassene Vertreter, die an einem solchen Seminar teilnehmen möchten, wenden sich bitte **bis spätestens 1. Mai 1995** an:

Frau N. Gill-Bosard
Europäisches Patentamt
Eingangsstelle
Patentlaan 2
NL-2288EE RIJSWIJK (ZH)
Telefax: (+31-70)340 26 93

EPO seminars on sequence listings and Patentin

The EPO is currently investigating whether there is a further need to organise in the course of 1995 seminars on the drafting of sequence listings and on the use of the Patentin software.

These seminars will be held at the EPO premises in Rijswijk, The Netherlands and/or at the EPO premises in Munich, Germany.

The participation in the seminars is free of charge.

Applicants and representatives interested in attending such a seminar should contact **before 1 May 1995**:

Ms. N. Gill-Bosard
European Patent Office
Receiving Section
Patentlaan 2
NL-2288EE RIJSWIJK (ZH)
Telefax: (+31-70)340 26 93.

Séminaires de l'OEB sur les listes de séquences et sur Patentin

L'OEB envisage de réorganiser en 1995 des séminaires sur la rédaction des listes de séquences et sur l'utilisation du logiciel Patentin, si le besoin s'en fait sentir.

Ces séminaires auront lieu dans les locaux de l'OEB à Rijswijk, aux Pays-Bas et/ou dans ses locaux de Munich, en Allemagne.

La participation aux séminaires est gratuite.

Les demandeurs et les mandataires souhaitant participer à ces séminaires sont priés de s'adresser **avant le 1^{er} mai 1995** à :

Mme N. Gill-Bosard
Office européen des brevets
Section de dépôt
Patentlaan 2
NL-2288EE Rijswijk (ZH)
Téléfax : (+31-70)340 26 93

VERTRETUNG**Europäische Eignungsprüfung****1. Mitglieder der Prüfungsausschüsse**

Die Prüfungskommission hat Frau C. Dodin (FR) sowie die Herren P. Cuendet (CH), M. J. Hatzmann (NL), O. Henrikson (SE) und L. Karlsson (SE) mit Wirkung vom 1. März 1995 zu Mitgliedern eines der drei Prüfungsausschüsse ernannt; ihre Amtszeit endet am 31. Oktober 1997.

2. Prüfungsergebnisse
(siehe ABI. EPA 1994, 865)

Die vom 13. bis 15. April 1994 durchgeführte europäische Eignungsprüfung ist auch von den folgenden Bewerbern bestanden worden:

DEE, Ian
DENHOLM, Anna Marie
KARMANN, Klaus-Peter
KASPAR, Jean-Georges
KUCZKA, Detlef
LANGER, Andreas
MUSCHKE, Markus
MÜLLER, Claudia
QUADE, Eckhard
SCHWARZENSTEINER, Marie-Luise
STEVENS, Ian
VERDONK, Peter Lambert
WOLFS, Marc Johannes

Verzeichnis mit Verweisen auf wegweisende Entscheidungen

DAS PRÜFUNGSSEKRETARIAT -

gestützt auf die Artikel 8 Buchstabe d und 9 Absatz 2 Buchstabe d der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für zugelassene Vertreter (VEP) vom 9. Dezember 1993 (ABI. EPA 1994, 7) sowie auf die Regel 1 der Ausführungsbestimmungen zu den VEP vom 19. Mai 1994 (ABI. EPA 1994, 595)-

veröffentlicht hiermit das für die europäische Eignungsprüfung 1996 gültige Verzeichnis mit Verweisen auf wegweisende Entscheidungen der Rechtsprechung des EPA nach Artikel 12 VEP:

a) alle in den Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt (in der am 31. Dezember 1995 gültigen Fassung) genannten Entscheidungen;

REPRESENTATION**European qualifying examination****1. Members of the Examination Committees**

The Examination Board has appointed Ms C. Dodin (FR), Messrs P. Cuendet (CH), M. J. Hatzmann (NL), O. Henrikson (SE) and L. Karlsson (SE) with effect from 1 March 1995 as members of one of the three examination committees; their term of office will expire on 31 October 1997.

2. Examination results
(see OJ EPO 1994, 865)

In the European qualifying examination which took place from 13 to 15 April 1994 the following candidates were also successful:

DEE, Ian
DENHOLM, Anna Marie
KARMANN, Klaus-Peter
KASPAR, Jean-Georges
KUCZKA, Detlef
LANGER, Andreas
MUSCHKE, Markus
MÜLLER, Claudia
QUADE, Eckhard
SCHWARZENSTEINER, Marie-Luise
STEVENS, Ian
VERDONK, Peter Lambert
WOLFS, Marc Johannes

List of references to landmark decisions

THE EXAMINATION SECRETARIAT,

Having regard to Articles 8(d) and 9, paragraph 2(d), of the Regulation on the European qualifying examination for professional representatives (REE) of 9 December 1993 (OJ EPO 1994, 7), and Rule 1 of the REE implementing provisions of 19 May 1994 (OJ EPO 1994, 595),

Hereby publishes the list of references to landmark decisions in EPO case law pursuant to Article 12 REE and applicable to the European qualifying examination 1996:

(a) All decisions mentioned in the Guidelines for Examination in the European Patent Office (version valid as at 31 December 1995);

REPRESENTATION**Examen européen de qualification****1. Membres des commissions d'examen**

Le jury d'examen a nommé Mme C. Dodin (FR), MM. P. Cuendet (CH), M. J. Hatzmann (NL), O. Henrikson (SE), L. Karlsson (SE), à compter du 1^{er} mars 1995, membres d'une des trois commissions d'examen; leur mandat se terminera le 31 octobre 1997.

2. Résultats de l'examen
(cf. JO OEB 1994, 865)

Les candidats suivants ont également été reçus à l'examen européen de qualification qui a eu lieu du 13 au 15 avril 1994:

DEE, Ian
DENHOLM, Anna Marie
KARMANN, Klaus-Peter
KASPAR, Jean-Georges
KUCZKA, Detlef
LANGER, Andreas
MUSCHKE, Markus
MÜLLER, Claudia
QUADE, Eckhard
SCHWARZENSTEINER, Marie-Luise
STEVENS, Ian
VERDONK, Peter Lambert
WOLFS, Marc Johannes

Liste de références aux décisions importantes

LE SECRETARIAT D'EXAMEN,

vu les articles 8, lettre d et 9, paragraphe 2, lettre d du règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés (REE) en date du 9 décembre 1993 (JO OEB 1994, 7) et la règle 1 des dispositions d'exécution du REE en date du 19 mai 1994 (JO OEB 1994, 595),

publie ci-après la liste de références aux décisions importantes dans la jurisprudence de l'OEB prévue à l'article 12 REE et applicable à l'examen européen de qualification de 1996:

a) toutes les décisions mentionnées dans les directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets (version en vigueur au 31 décembre 1995),

b) alle in dem vom EPA herausgegebenen Bericht "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts 1987 - 1992" genannten Entscheidungen;

c) alle 1993, 1994 und 1995 im Amtsblatt des EPA veröffentlichten Entscheidungen einschließlich der in den Sonderausgaben über die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA genannten;

d) die folgenden Entscheidungen:

JURISTISCHE

J	1/79	ABI. EPA 1980, 34
J	1/80	ABI. EPA 1980, 289
J	3/80	ABI. EPA 1980, 92
J	7/80	ABI. EPA 1981, 137
J	11/80	ABI. EPA 1981, 141
J	15/80	ABI. EPA 1981, 213
J	19/80	ABI. EPA 1981, 65
J	7/81	ABI. EPA 1983, 89
J	1/82	ABI. EPA 1982, 293
J	8/82	ABI. EPA 1984, 155
J	10/82	ABI. EPA 1983, 94
J	12/82	ABI. EPA 1983, 221
J	18/82	ABI. EPA 1983, 441
J	21/82	ABI. EPA 1984, 65
J	23/82	ABI. EPA 1983, 127
J	8/83	ABI. EPA 1985, 102
J	8/84	ABI. EPA 1985, 261
J	16/84	ABI. EPA 1985, 357
J	20/84	ABI. EPA 1987, 95
J	15/85	ABI. EPA 1986, 395
J	25/86	ABI. EPA 1987, 475
J	20/87	ABI. EPA 1989, 67

TECHNISCHE

T	15/81	ABI. EPA 1982, 2
T	26/81	ABI. EPA 1982, 211
T	11/82	ABI. EPA 1983, 479
T	37/82	ABI. EPA 1984, 71
T	146/82	ABI. EPA 1985, 267
T	152/82	ABI. EPA 1984, 301
T	172/82	ABI. EPA 1983, 493
T	13/83	ABI. EPA 1984, 428
T	169/83	ABI. EPA 1985, 193
T	170/83	ABI. EPA 1984, 605
T	204/83	ABI. EPA 1985, 310
T	6/84	ABI. EPA 1985, 238
T	32/84	ABI. EPA 1986, 9
T	192/84	ABI. EPA 1985, 39
T	25/85	ABI. EPA 1986, 81
T	66/85	ABI. EPA 1989, 167
T	149/85	ABI. EPA 1986, 103
T	17/86	ABI. EPA 1989, 297
T	378/86	ABI. EPA 1988, 386
T	2/87	ABI. EPA 1988, 264
T	293/88	ABI. EPA 1992, 220
T	200/89	ABI. EPA 1992, 46
T	516/89	ABI. EPA 1992, 436

PCT-WIDERSPRÜCHE

W	8/87	ABI. EPA 1989, 123
---	------	--------------------

(b) All decisions mentioned in the EPO publication "Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office 1987-1992";

(c) All decisions published in the Official Journal of the EPO in 1993, 1994 and 1995, including those mentioned in the special editions on EPO Board of Appeal case law;

(d) The following decisions:

LEGAL

J	1/79	OJ EPO 1980, 34
J	1/80	OJ EPO 1980, 289
J	3/80	OJ EPO 1980, 92
J	7/80	OJ EPO 1981, 137
J	11/80	OJ EPO 1981, 141
J	15/80	OJ EPO 1981, 213
J	19/80	OJ EPO 1981, 65
J	7/81	OJ EPO 1983, 89
J	1/82	OJ EPO 1982, 293
J	8/82	OJ EPO 1984, 155
J	10/82	OJ EPO 1983, 94
J	12/82	OJ EPO 1983, 221
J	18/82	OJ EPO 1983, 441
J	21/82	OJ EPO 1984, 65
J	23/82	OJ EPO 1983, 127
J	8/83	OJ EPO 1985, 102
J	8/84	OJ EPO 1985, 261
J	16/84	OJ EPO 1985, 357
J	20/84	OJ EPO 1987, 95
J	15/85	OJ EPO 1986, 395
J	25/86	OJ EPO 1987, 475
J	20/87	OJ EPO 1989, 67

TECHNICAL

T	15/81	OJ EPO 1982, 2
T	26/81	OJ EPO 1982, 211
T	11/82	OJ EPO 1983, 479
T	37/82	OJ EPO 1984, 71
T	146/82	OJ EPO 1985, 267
T	152/82	OJ EPO 1984, 301
T	172/82	OJ EPO 1983, 493
T	13/83	OJ EPO 1984, 428
T	169/83	OJ EPO 1985, 193
T	170/83	OJ EPO 1984, 605
T	204/83	OJ EPO 1985, 310
T	6/84	OJ EPO 1985, 238
T	32/84	OJ EPO 1986, 9
T	192/84	OJ EPO 1985, 39
T	25/85	OJ EPO 1986, 81
T	66/85	OJ EPO 1989, 167
T	149/85	OJ EPO 1986, 103
T	17/86	OJ EPO 1989, 297
T	378/86	OJ EPO 1988, 386
T	2/87	OJ EPO 1988, 264
T	293/88	OJ EPO 1992, 220
T	200/89	OJ EPO 1992, 46
T	516/89	OJ EPO 1992, 436

PCT PROTESTS

W	8/87	OJ EPO 1989, 123
---	------	------------------

b) toutes les décisions mentionnées dans la publication de l'OEB "La Jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets 1987 - 1992",

c) toutes les décisions publiées au Journal officiel de l'OEB en 1993, 1994 et 1995, y compris celles indiquées dans les numéros spéciaux relatifs à la jurisprudence des chambres de recours de l'OEB,

d) les décisions suivantes :

JURIDIQUES

J	1/79	JO OEB 1980, 34
J	1/80	JO OEB 1980, 289
J	3/80	JO OEB 1980, 92
J	7/80	JO OEB 1981, 137
J	11/80	JO OEB 1981, 141
J	15/80	JO OEB 1981, 213
J	19/80	JO OEB 1981, 65
J	7/81	JO OEB 1983, 89
J	1/82	JO OEB 1982, 293
J	8/82	JO OEB 1984, 155
J	10/82	JO OEB 1983, 94
J	12/82	JO OEB 1983, 221
J	18/82	JO OEB 1983, 441
J	21/82	JO OEB 1984, 65
J	23/82	JO OEB 1983, 127
J	8/83	JO OEB 1985, 102
J	8/84	JO OEB 1985, 261
J	16/84	JO OEB 1985, 357
J	20/84	JO OEB 1987, 95
J	15/85	JO OEB 1986, 395
J	25/86	JO OEB 1987, 475
J	20/87	JO OEB 1989, 67

TECHNIQUES

T	15/81	JO OEB 1982, 2
T	26/81	JO OEB 1982, 211
T	11/82	JO OEB 1983, 479
T	37/82	JO OEB 1984, 71
T	146/82	JO OEB 1985, 267
T	152/82	JO OEB 1984, 301
T	172/82	JO OEB 1983, 493
T	13/83	JO OEB 1984, 428
T	169/83	JO OEB 1985, 193
T	170/83	JO OEB 1984, 605
T	204/83	JO OEB 1985, 310
T	6/84	JO OEB 1985, 238
T	32/84	JO OEB 1986, 9
T	192/84	JO OEB 1985, 39
T	25/85	JO OEB 1986, 81
T	66/85	JO OEB 1989, 167
T	149/85	JO OEB 1986, 103
T	17/86	JO OEB 1989, 297
T	378/86	JO OEB 1988, 386
T	2/87	JO OEB 1988, 264
T	293/88	JO OEB 1992, 220
T	200/89	JO OEB 1992, 46
T	516/89	JO OEB 1992, 436

RESERVES PCT

W	8/87	JO OEB 1989, 123
---	------	------------------

Die Veröffentlichung dieses Verzeichnisses bedeutet nicht, daß die Bewerber nicht auch zu weiteren für die Auslegung des in Artikel 12 Buchstabe a Ziffer i bis iii VEP genannten Rechts maßgebenden Entscheidungen befragt werden können.

Anweisungen an die Bewerber für den Ablauf der Prüfung¹

Gestützt auf Artikel 7 (2) der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für zugelassene Vertreter (VEP) in der Fassung vom 9. Dezember 1993 (ABl. EPA 1994, 7) ändert die Prüfungskommission mit Wirkung vom 1. Februar 1995 ihre Anweisungen (ABl. EPA 1994, 249) wie folgt:

1. Bewerber, die den Anweisungen der Prüfungskommission oder den darauf gestützten Anweisungen der Aufsichtspersonen zuwiderhandeln, können von der Prüfung ausgeschlossen werden. Über den Ausschluß eines Bewerbers entscheidet die Prüfungskommission so bald wie möglich nach der Prüfung. Falls ein Bewerber jedoch andere Bewerber stört, sind die Aufsichtspersonen berechtigt, ihn sofort von der betreffenden Prüfungsarbeit auszuschließen.

2. Die Bewerber können mündliche Fragen über den Ablauf der Prüfung stellen, nachdem sie ihre Plätze im Saal eingenommen haben und solange das Anfangszeichen nicht ertönt ist. Ergeben sich weitere Fragen, nachdem das Anfangszeichen ertönt ist, so sind diese schriftlich zu stellen; Fragen bezüglich des Wortlauts der Aufgaben werden in der Regel nicht beantwortet.

3. Im Saal wird jedem Bewerber zur Verfügung gestellt:

a) ein einziges Exemplar der betreffenden Aufgaben in Deutsch, Englisch und Französisch,

b) Papier in ausreichender Menge,

c) ein Umschlag für die Prüfungsarbeiten,

d) am Vormittag und Nachmittag des zweiten Tages auf Wunsch ein Exemplar der Aufgaben in einem anderen Fachgebiet (anderen Fachgebieten) als dem (denen), das (die) auf dem

Publication of this list does not imply that candidates will not be tested on additional case law relevant to interpretation of the law referred to in Article 12(a)(i) to (iii) REE.

Instructions to candidates concerning the conduct of the examination¹

Having regard to Article 7(2) of the Regulation on the European qualifying examination for professional representatives (REE) as worded in the text dated 9 December 1993 (OJ EPO 1994, 7), the Examination Board amends its instructions (OJ EPO 1994, 249) as follows with effect from 1 February 1995:

1. Candidates who fail to comply with instructions given by the Examination Board or, on the basis thereof, by the invigilators, may be disqualified from the examination. The Board will take a decision on the matter as soon as possible after the examination. However, if candidates disturb other candidates the invigilators are empowered to suspend them at once from the paper during which this occurs.

2. After they have taken their seats in the hall but before the starting bell rings, candidates may ask questions orally regarding the conduct of the examination. After the starting bell has rung, any questions must be asked in writing. Questions relating to the text of papers will normally not be answered.

3. In the hall, each candidate will be supplied with:

(a) a single copy of the relevant papers in German, English and French,

(b) a sufficient supply of paper,

(c) an envelope for the answer paper,

(d) on the morning and afternoon of the second day, upon request a copy of the papers in (a) technical specialisation(s) other than that (those) indicated on the enrolment application

La publication de la présente liste ne signifie pas que les candidats ne seront pas interrogés sur d'autres décisions ayant trait à l'interprétation du droit visé à l'article 12a)i, ii) et iii) REE.

Instructions aux candidats pour le déroulement de l'examen¹

Eu égard à l'article 7(2) du règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés (REE), dans sa version du 9 décembre 1993 (JO OEB 1994, 7), le jury d'examen modifie ses instructions (JO OEB 1994, 249) comme suit, avec effet à compter du 1^{er} février 1995 :

1. Tout candidat qui contrevient aux instructions données par le jury d'examen ou, sur la base de celles-ci par les surveillants, s'expose à être exclu de l'examen. Le jury se prononcera dès que possible après l'examen sur la question de l'exclusion. Toutefois, au cas où le comportement d'un candidat dérange un ou plusieurs autres candidats, les surveillants sont habilités à décider de sa suspension immédiate pour le reste de l'épreuve au cours de laquelle a eu lieu la perturbation.

2. Les candidats peuvent poser oralement des questions relatives au déroulement de l'épreuve, après avoir gagné leur place dans la salle d'examen, mais avant qu'ait retenti le signal sonore annonçant le début de l'épreuve. Si les candidats ont d'autres questions à poser après le déclenchement du signal sonore, ils devront les consigner par écrit ; en règle générale, il ne sera pas répondu aux questions relatives à la formulation du sujet.

3. Les fournitures et documents suivants seront remis à chaque candidat dans la salle :

a) un seul exemplaire des sujets concernés en allemand, en anglais et en français,

b) du papier en quantité suffisante,

c) une enveloppe pour la copie du candidat,

d) le matin et l'après-midi du deuxième jour, sur demande, un exemplaire des sujets de spécialités techniques autres que celle(s) indiquée(s) sur le formulaire de demande

¹ Textänderungen sind durch eine senkrechte Linie gekennzeichnet

¹ Amended texts are indicated by a vertical line alongside.

¹ Les textes modifiés sont indiqués par une ligne verticale.

Anmeldeformular angegeben war(en).

form.

d'inscription.

4. Die Bewerber müssen einen schwarzen Stift zur Prüfung mitbringen. Sie werden ferner gebeten, die nachstehend unter Rdn. 4.1 und 4.2 aufgeführten Materialien und Unterlagen selbst mitzubringen, da sie am Prüfungsort nicht zur Verfügung gestellt werden. Es steht den Bewerbern frei, mit Ausnahme der unter Rdn. 6.1 genannten Gegenstände weitere Materialien und Unterlagen mitzubringen. Diese Materialien und Unterlagen dürfen jedoch nicht der Antwort hinzugefügt werden.

4. Candidates must bring a black pen and are advised to bring the material and documents as listed under 4.1 and 4.2. These will not be available at the examination centre. They are free to bring any additional material or documents, except for the items mentioned under point 6.1. None of these materials or documents may, however, be inserted in the answer paper.

4. Les candidats doivent apporter un stylo noir et il leur est conseillé d'apporter le matériel et les documents énumérés aux points 4.1 et 4.2 car il ne leur sera pas possible de se les procurer au centre d'examen. Ils sont libres d'apporter tous autres matériels ou documents, à l'exception des fournitures visées au point 6.1. Aucun de ces matériels ou documents ne saurait cependant être adjoind à la réponse.

4.1 Einen gelben fluoreszierenden Stift, eine Schere, einen Enthefter, Büroklammern, Klebstoff und Klebefilm;

4.1 A yellow highlighting pen, scissors, a staple remover, paper clips, glue and transparent gummed tape;

4.1 Un crayon feutre à encre fluorescente jaune, des ciseaux, un désagrafeur, des trombones, de la colle et du ruban adhésif transparent;

4.2 Folgende Unterlagen jeweils nach dem Stand vom 31. Dezember des der europäischen Eignungsprüfung vorhergehenden Jahres:

4.2 The documents mentioned below in the versions valid as at 31 December of the year preceding the European qualifying examination in question:

4.2 Les documents mentionnés ci-après (dans les textes en vigueur au 31 décembre de l'année précédant l'examen européen de qualification):

a) Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente (Europäisches Patentübereinkommen)

(a) Convention on the Grant of European Patents (European Patent Convention)

a) Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen)

b) Ausführungsordnung zum Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente

(b) Implementing Regulation to the Convention on the Grant of European Patents

b) Règlement d'exécution de la Convention sur la délivrance de brevets européens

c) Protokoll über die Zentralisierung des europäischen Patentsystems und seine Einführung (Zentralisierungsprotokoll)

(c) Protocol on the Centralisation of the European Patent System and on its Introduction (Protocol on Centralisation)

c) Protocole sur la centralisation et l'introduction du système européen des brevets (Protocole sur la centralisation)

d) Protokoll über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung von Entscheidungen über den Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents (Anerkennungsprotokoll)

(d) Protocol on Jurisdiction and the Recognition of Decisions in respect of the Right to the Grant of a European Patent (Protocol on Recognition)

d) Protocole sur la compétence judiciaire et la reconnaissance de décisions portant sur le droit à l'obtention du brevet européen (Protocole sur la reconnaissance)

e) Gebührenordnung

(e) Rules relating to Fees

e) Règlement relatif aux taxes

f) Mitteilung des Präsidenten des EPA über die Vorschriften über das laufende Konto

(f) Notice of the President of the EPO concerning the arrangements for deposit accounts

f) Communiqué du Président de l'OEB relatif à la réglementation applicable aux comptes courants

g) Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT)

(g) Patent Cooperation Treaty (PCT)

g) Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

h) Ausführungsordnung zum Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT)

(h) Regulations under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

h) Règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

i) Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums

(i) Paris Convention for the Protection of Industrial Property

i) Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle

j) Liste der Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens und der Vertragsparteien des PCT.

(j) List of the Contracting States to the European Patent Convention and of the Contracting States to the PCT.

j) Liste des Etats contractants de la Convention sur le brevet européen et des Etats contractants du PCT.

5. Die Bewerber werden gebeten,

5.1 während der gesamten Dauer der Prüfung den gleichen Platz im Saal einzunehmen, es sei denn, es liegt eine anders lautende Anweisung vor;

5.2 bevor das Anfangszeichen ertönt, auf dem gesonderten farbigen Blatt ihren vollen Namen (leserlich!) anzugeben und dort in der üblichen Art zu unterschreiben;

5.3 nur auf der ersten Seite der Prüfungsarbeit ihre Bewerbernummer anzugeben;

5.4 die Blätter oben mit arabischen Ziffern fortlaufend zu nummerieren;

5.5 nur eine Seite der Blätter zu beschreiben;

5.6 leserlich zu schreiben! Unleserliches kann nicht zur Kenntnis genommen und folglich auch nicht bewertet werden. Die Bewerber sollten bedenken, daß die Arbeiten unter Umständen von Prüfern bewertet werden, deren Muttersprache nicht die Sprache ist, in der die Arbeit geschrieben ist;

5.7 nur in Schwarz zu schreiben und nur gelbe fluoreszierende Stifte zu verwenden. Die Bewerber sollten bedenken, daß die Arbeiten für die Bewertung fotokopiert werden;

5.8 nach Beendigung jeder Prüfungsarbeit die Blätter in den Umschlag zu stecken und einer Aufsichtsperson auszuhändigen. Andere Unterlagen dürfen nicht in den Umschlag gesteckt werden;

5.9 wenn das Schlußzeichen gegeben wird,

a) sofort mit dem Schreiben aufzuhören,

b) die Blätter in den Umschlag zu geben,

c) den Umschlag unverzüglich einer Aufsichtsperson abzugeben.

Das Schlußzeichen wird 5 Minuten vor Ablauf der Zeit angekündigt.

5. Candidates are requested:

5.1 to occupy the same place in the hall throughout the examination unless otherwise advised;

5.2 before the starting bell rings, to write their full name (legibly!) and usual signature on the separate coloured sheet;

5.3 to write their candidate number on the first page of their answer paper;

5.4 to number the sheets of their answer paper at the top in consecutive arabic numerals;

5.5 to write on one side of the sheet only;

5.6 to write legibly! Scripts that cannot be read cannot be marked. Candidates have to bear in mind that their answer papers may be marked by examiners whose mother-tongue is not the language in which the paper is written;

5.7 to write in black only and to use only yellow highlighting pens. Candidates have to bear in mind that their answer papers will be photocopied for marking;

5.8 after completing each answer paper, to place it in the envelope provided and hand it to an invigilator. No other documents must be placed in the envelope;

5.9 when the closing bell rings:

(a) to stop writing immediately,

(b) to place the answer paper in the envelope provided,

(c) to hand in the envelope promptly to an invigilator.

The closing bell will be announced 5 minutes before it rings.

5. Il est demandé aux candidats

5.1 d'occuper la même place dans la salle pendant toute la durée de l'examen, sauf instruction contraire;

5.2 avant que la sonnerie indiquant le commencement des épreuves ne retentisse, d'inscrire leurs nom et prénoms complets (lisiblement !) et d'apposer leur signature habituelle sur la feuille de couleur séparée;

5.3 d'indiquer sur la première page de leur réponse uniquement, leur numéro d'identification;

5.4 de numéroter les feuilles de leur copie, en haut et en chiffres arabes consécutifs;

5.5 d'écrire d'un seul côté des feuilles;

5.6 d'écrire très lisiblement ! Aucune considération ne peut être accordée à ce qui n'est pas rédigé lisiblement, avec les conséquences que cela entraîne pour la notation. Les candidats auront présent à l'esprit le fait que leurs épreuves ne seront pas nécessairement notées par des examinateurs dont la langue maternelle est celle dans laquelle est rédigée la copie;

5.7 d'écrire uniquement en noir et de ne se servir que de crayons feutres à encre fluorescente jaune. Les candidats auront présent à l'esprit que les copies des épreuves seront photocopées en vue de leur notation;

5.8 après avoir terminé chacune des épreuves, de placer la copie dans l'enveloppe et de la remettre à un surveillant. Aucun autre document ou matériel ne doit être placé dans l'enveloppe;

5.9 lorsque la sonnerie marquant la fin de l'épreuve retentit,

a) de cesser immédiatement d'écrire,

b) de mettre la copie dans l'enveloppe,

c) de remettre rapidement l'enveloppe à un surveillant.

Les candidats seront informés cinq minutes à l'avance que la sonnerie marquant la fin de l'épreuve va retentir.

6. Es ist nicht gestattet:

6.1 elektronische Geräte oder Hefter zur Prüfung mitzubringen. Das gleiche gilt für Materialien, durch die andere Bewerber gestört werden könnten;

6.2 die Prüfungsaufgabe anzuschauen, bevor das Anfangszeichen ertönt, es sei denn, es liegt eine anders lautende Anweisung einer Aufsichtsperson vor;

6.3 zu täuschen oder einen Täuschungsversuch zu unternehmen;

6.4 zwischen dem Anfangs- und dem Schlußzeichen mit anderen Bewerbern Verbindung aufzunehmen;

6.5 Namen oder Initialen woanders als auf dem farbigen Blatt anzugeben;

6.6 im Saal zu rauchen;

6.7 den Saal ohne Zustimmung einer Aufsichtsperson zu verlassen; die Zustimmung kann insbesondere verweigert werden, wenn die Prüfung zu verschiedenen Zeiten an mehr als einem Prüfungsort stattfindet.

7. Die Beschwerden über die Durchführung der Prüfung werden von der Prüfungskommission nur dann behandelt, wenn sie spätestens eine **halbe Stunde** nach dem Schlußzeichen am letzten Prüfungstag gegenüber einer Aufsichtsperson schriftlich unter Darlegung der Tatsachen vorgebracht worden sind.

6. Candidates are not permitted to:

6.1 bring to the examination any electronic devices, staplers or material that may disturb other candidates;

6.2 look at the examination paper before the starting bell rings, unless instructed to do so by an invigilator;

6.3 cheat or attempt to cheat;

6.4 communicate with each other between the starting bell and the closing bell;

6.5 write their name or initials anywhere other than on the coloured sheet;

6.6 smoke in the hall;

6.7 leave the hall without the consent of an invigilator, which may be withheld in particular if the examination is being conducted at more than one centre at different times.

7. Complaints concerning the conduct of the examination will not be entertained by the Examination Board unless a written statement of the facts is submitted to an invigilator at the latest **half an hour** after the closing bell has rung on the final day of the examination.

6. Il n'est pas permis aux candidats:

6.1 d'apporter à l'examen des appareils électroniques, des agrafeuses ainsi que tous matériels pouvant gêner les autres candidats;

6.2 de prendre connaissance du sujet d'examen avant que la sonnerie marquant le début de l'épreuve ait retenti, sauf instruction contraire d'un surveillant;

6.3 de frauder ou d'essayer de le faire;

6.4 de communiquer entre eux entre la sonnerie marquant le début de l'épreuve et celle qui en marque la fin;

6.5 d'inscrire leur nom ou leurs initiales ailleurs que sur la feuille de couleur;

6.6 de fumer dans la salle;

6.7 de quitter la salle sans l'autorisation du surveillant. L'autorisation peut notamment être refusée lorsque l'épreuve se déroule dans plus d'un endroit à des heures différentes.

7. Les réclamations relatives au déroulement de l'examen ne seront admises par le jury que si elles sont remises à un surveillant sous la forme d'un écrit exposant les faits, au plus tard une **demi-heure** après que la sonnerie de fin d'épreuve a retenti le dernier jour de l'examen.

Anweisungen an die Bewerber für die Anfertigung ihrer Arbeiten

Gestützt auf die Artikel 13 und 15(1), (2) der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für zugelassene Vertreter (VEP) in der Fassung vom 9. Dezember 1993 (ABI.EPA 1994, 7), ändert die Prüfungskommission mit Wirkung vom 1. Februar 1995 ihre Anweisungen (ABI.EPA 1994, 252) wie folgt:

I. Allgemeine Vorschriften

1. Die Bewerber haben die in den Prüfungsaufgaben genannten Tatsachen als gegeben vorauszusetzen und haben bei der Beantwortung von diesen Angaben auszugehen. Ob und inwieweit ein Bewerber diese Angaben verwendet, bleibt ihm selbst überlassen.

Instructions to candidates for preparing their answers

Having regard to Articles 13 and 15(1), (2) of the Regulation on the European qualifying examination for professional representatives (REE) as worded in the text dated 9 December 1993 (OJ EPO 1994, 7), the Examination Board amends its instructions (OJ EPO 1994, 252) as follows with effect from 1 February 1995:

I. General provisions

1. Candidates are to accept the facts given in the paper and to base their answers upon such facts. Whether and to what extent these facts are used is the responsibility of the candidate.

Instructions aux candidats pour la rédaction de leurs réponses

Eu égard aux articles 13 et 15(1), (2) du règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés (REE) dans sa version du 9 décembre 1993 (JO OEB 1994, 7) le jury d'examen modifie ses instructions (JO OEB 1994, 252) comme suit, avec effet à compter du 1^{er} février 1995 :

I. Dispositions générales

1. Les candidats doivent tenir pour acquis les faits exposés dans le sujet de l'épreuve et fonder leurs réponses sur ces données. Les candidats décident sous leur propre responsabilité s'ils font usage de ces données et dans quelle mesure.

2. Die Bewerber sollten besondere Kenntnisse, die sie möglicherweise über den Gegenstand der Erfindung besitzen, nicht einsetzen, sondern davon ausgehen, daß der angegebene Stand der Technik tatsächlich vollständig ist.

3. Zusätzlich zu seiner Antwort kann der Bewerber - dies ist jedoch nicht obligatorisch - auf einem gesonderten Blatt die Gründe für die gewählte Form der Beantwortung angeben, z. B. warum er sich für eine bestimmte Anspruchsform, ein bestimmtes Merkmal für einen unabhängigen Anspruch oder einen bestimmten Teil des Stands der Technik als Ausgangspunkt entschieden hat oder warum er einen bestimmten Stand der Technik oder möglichen Einspruchsgrund nicht erwähnt bzw. vorgezogen hat. Derartige Angaben sollten jedoch kurz sein.

Soweit es im Einzelfall ausdrücklich gefordert wird, muß der Bewerber Gründe angeben.

4. Es wird davon ausgegangen, daß der Bewerber hinreichend vertraut ist mit

- den Richtlinien für die Prüfung im EPA und
- dem Inhalt der Amtsblätter des EPA,

die bis zum Ende des seiner Prüfung vorangehenden Jahres veröffentlicht worden sind.

II. Vorschriften für Prüfungsaufgabe A

Zeit: 4 Stunden; zweiter Prüfungstag vormittags

5. Der Bewerber soll einen unabhängigen Anspruch/unabhängige Ansprüche abfassen, der/die dem Anmelder den größtmöglichen Schutzzumfang bietet/bieten und dabei gute Aussichten hat/haben, vor dem EPA zu bestehen; bei der Abfassung sind das Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit gegenüber dem angegebenen Stand der Technik, die Vorschriften des Übereinkommens hinsichtlich der Form der Ansprüche, die sonstigen Erfordernisse des Übereinkommens sowie die Empfehlungen in den Richtlinien für die Prüfung im EPA zu berücksichtigen. Die Anzahl der abhängigen Ansprüche sollte sich in vertretbaren Grenzen halten; diese Ansprüche sollten so abgefaßt sein, daß der Bewerber für den Fall, daß der unabhängige Anspruch/die unabhängigen Ansprüche nicht gewährt ist/sind, darauf zurückgreifen könnte.

6. Der Bewerber soll eine Einleitung ausarbeiten, das heißt denjenigen

2. Candidates are not to use any special knowledge they may have of the subject-matter of the invention, but are to assume that the prior art given is in fact exhaustive.

3. In addition to their answer, candidates may - but this is not mandatory - give, on a separate sheet of paper, the reasons for their choice of answer, for example why they selected a particular form of claim, a particular feature for an independent claim, a particular piece of prior art as starting point or why they rejected or preferred some prior art or possible opposition argument. Any such statement should however be brief.

Where expressly required, candidates must give reasons.

4. Candidates are expected to be sufficiently familiar with

- the Guidelines for examination in the EPO and
- the content of the Official Journal of the EPO

as published up to the end of the year preceding their examination.

II. Provisions applicable to paper A

Duration: 4 hours; second day, morning

5. Candidates are expected to draft an independent claim or independent claims giving the applicant the maximum valid protection to which he/she is entitled and having a reasonable chance of acceptance as valid by the EPO, bearing in mind the need for inventive step vis-à-vis the prior art as stated, the requirements of the Convention as to the form of the claim(s), other requirements of the Convention, and the recommendations in the Guidelines for examination in the EPO. Dependent claims should not exceed a reasonable number and be such as candidates would wish to fall back on in the case of failure of the independent claim/claims.

6. Candidates are expected to draft an introduction, i.e. that part of the

2. Les candidats ne doivent pas utiliser les connaissances particulières qu'ils pourraient avoir sur l'objet de l'invention mais doivent admettre que l'état de la technique tel qu'il est indiqué est effectivement exhaustif.

3. Outre sa réponse, le candidat peut, mais ce n'est pas obligatoire, donner sur une feuille de papier distincte les raisons du choix de sa réponse, par exemple pourquoi il a choisi telle ou telle forme de revendication, telle ou telle caractéristique pour une revendication indépendante, tel ou tel élément de l'état de la technique comme point de départ, ou pourquoi il a rejeté ou préféré un certain argument fondé sur l'état de la technique ou un certain motif possible d'opposition. Tout exposé de ce genre devrait cependant être bref.

Si cela est expressément demandé, le candidat doit indiquer des motifs.

4. Les candidats sont censés posséder une connaissance suffisante

- des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB et
- du contenu du Journal officiel de l'OEB

tels qu'ils ont été publiés jusqu'à la fin de l'année précédant l'examen.

II. Epreuve A

Durée 4 heures, matinée du deuxième jour

5. Le candidat doit rédiger une ou plusieurs revendications indépendantes donnant au demandeur le maximum de protection à laquelle il a droit et ayant une chance raisonnable d'être acceptée(s) par l'OEB, sans perdre de vue l'exigence de l'activité inventive par rapport à l'état de la technique indiqué, les conditions spécifiées par la Convention concernant la forme de la ou des revendications, les autres conditions spécifiées par la Convention ainsi que les recommandations formulées dans les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB. Le nombre des revendications dépendantes ne devrait pas dépasser les limites du raisonnable et elles devraient être telles que le candidat puisse y trouver une position de repli en cas d'échec de la (des) revendication(s) indépendante(s).

6. Le candidat doit rédiger un préambule, c'est-à-dire la partie de la des-

Teil der Beschreibung, der vor den Beispielen oder vor der Erläuterung der Zeichnungen steht. Durch die Einleitung sollten die unabhängigen Ansprüche ausreichend gestützt werden. So sollte der Bewerber insbesondere erwägen, ob es ratsam ist, vorteilhafte Wirkungen der Erfindung aufzunehmen.

7. Die Blätter der Prüfungsaufgabe, die ein Bewerber möglicherweise zerschneiden und teilweise in seine Arbeit übernehmen möchte, werden einseitig bedruckt sein. Verwendet werden dürfen Schere, Klebstoff und Klebefilm, aber keine Hefter. Auch Blätter, die Zeichnungen enthalten, werden nur einseitig bedruckt sein.

8. Die Druckschriften zum Stand der Technik sind in derselben Sprache abgefaßt wie die Prüfungsaufgabe.

III. Vorschriften für Prüfungsaufgabe B

Zeit: 3 1/2 Stunden; zweiter Prüfungstag nachmittags

9. In der Prüfungsaufgabe B geht es um denselben technischen Gegenstand wie in der Prüfungsaufgabe A; der Bewerber soll anhand einer gegebenen Beschreibung und gegebener Patentansprüche eine Erwiderung auf einen in Form einer Mitteilung der Prüfungsabteilung vorliegenden amtlichen Bescheid ausarbeiten. Instruktionen des Mandanten könnten vorgegeben werden. Der amtliche Bescheid kann eine Änderung der Ansprüche erforderlich machen. Eine Änderung der Beschreibung wird vom Bewerber nicht verlangt. Die Erwiderung sollte als Schreiben an das EPA abgefaßt sein und eine Argumentation, z. B. hinsichtlich der Relevanz des entgegengehaltenen Stands der Technik, enthalten. Die vorgeschlagenen Änderungen sollten den Anforderungen des Übereinkommens an die Ansprüche hinreichend gerecht werden.

10. Die Druckschriften zum Stand der Technik sind in derselben Sprache abgefaßt wie die Prüfungsaufgabe.

IV. Vorschriften für Prüfungsaufgabe C

Zeit: 5 Stunden; dritter Prüfungstag vormittags

11. Die Prüfungsaufgabe hat die Form eines Schreibens eines Mandanten an einen zugelassenen Vertreter. Der Bewerber soll eine Einspruchsschrift abfassen, die abgesehen von der Tatsache, daß sie nicht

description which precedes the examples or the explanation of the drawings. The introduction should be sufficient to provide support for the independent claims. In particular, candidates should consider the advisability of mentioning advantages of the invention.

7. Those sheets of the examination paper which candidates might wish to cut up and partially include in their answer will only be printed on one side. Scissors, glue and transparent gummed tape may be used, but no staplers. Equally, those sheets containing drawings will only be printed on one side.

8. The prior art documents shall be in the same language as the paper itself.

III. Provisions applicable to paper B

Duration: 3 1/2 hours; second day, afternoon

9. The technical subject of paper B will be the same as for paper A and candidates will be expected, on the basis of a description and claims provided, to draft a reply to an official letter provided in the form of a communication of the Examining Division. Instructions from the client may also be provided. The official letter may necessitate amendment of the claims. Candidates are not required to make amendments to the description. The reply should be presented as a letter to the EPO and contain arguments as to the relevance of the prior art. The amendments proposed should be sufficient to meet the requirements of the Convention as to the claims.

10. The prior art documents shall be in the same language as the paper itself.

IV. Provisions applicable to paper C

Duration: 5 hours; third day, morning

11. The paper will be presented in the form of a letter from a client to a professional representative. Candidates are expected to draw up a notice of opposition which satisfies the requirements regarding filing,

cription qui précède les exemples ou l'explication des dessins. Ce préambule devrait étayer de manière suffisante les revendications indépendantes. En particulier, le candidat devrait examiner s'il y a lieu de mentionner les avantages de l'invention.

7. Les feuilles des textes d'épreuves qu'un candidat pourrait avoir intérêt à découper pour les utiliser partiellement dans sa réponse seront imprimées sur un seul côté. L'utilisation de ciseaux, de colle et de ruban adhésif transparent est autorisée, mais pas celle d'agrafeuses. De même, les feuilles contenant des dessins ne seront imprimées que d'un seul côté.

8. Les documents relatifs à l'état de la technique sont fournis dans la même langue que le sujet de l'épreuve.

III. Epreuve B

Durée 3 1/2 heures, après-midi du deuxième jour

9. L'objet technique sera identique à celui de l'épreuve A et le candidat devra rédiger, d'après une description et des revendications qui lui seront fournies, une réponse à une lettre officielle, se présentant sous la forme d'une notification de la division d'examen. L'information pourrait être complétée par des instructions du mandataire. Le candidat n'est pas tenu de modifier la description. La lettre officielle peut rendre nécessaire la modification des revendications. La réponse devrait avoir la forme d'une lettre à l'OEB et exposer les arguments concernant par exemple la pertinence de l'état de la technique. Les modifications proposées doivent répondre de manière suffisante aux exigences de la Convention en ce qui concerne les revendications.

10. Les documents relatifs à l'état de la technique sont fournis dans la même langue que le sujet de l'épreuve.

IV. Epreuve C

Durée 5 heures, matinée du troisième jour

11. Le sujet sera présenté sous la forme d'une lettre envoyée par un client à un mandataire agréé. Le candidat devra rédiger un acte d'opposition remplissant les conditions requises pour son dépôt, mises à part tou-

mit der Maschine geschrieben ist und daß gewisse Randabmessungen nicht eingehalten sind, in dieser Form eingereicht werden könnte. Die Verwendung des bereitgestellten Vordrucks EPO Form 2300 (Einspruch gegen ein europäisches Patent) ist zulässig.

Die vom Bewerber ausgearbeitete Einspruchsschrift muß den Vorschriften von Artikel 100 und Regel 55 des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) genügen, wobei die einschlägigen Empfehlungen in den Richtlinien für die Prüfung im EPA, Teil D, zu berücksichtigen sind. Damit jedoch die Anonymität des Bewerbers gewahrt bleibt, hat dieser in der Prüfungsarbeit nicht seinen eigenen Namen anzugeben, sondern den Namen des Vertreters, an den das Schreiben des Mandanten gerichtet ist. Von den Gründen nach Artikel 100 Buchstabe b EPÜ wird kein Gebrauch gemacht.

Der Bewerber muß auch auf einem gesonderten Blatt kurz begründen, warum er den Empfehlungen des Mandanten gefolgt oder nicht gefolgt ist. Außerdem müssen alle Fragen, die der Mandant möglicherweise gestellt hat, beantwortet werden.

Eine auf einem gesonderten Blatt skizzierte eingehende Analyse von Entgegenhaltungen gehört nicht zur Beantwortung der Prüfungsaufgabe und sollte ebenso wie die Prüfungsaufgabe selbst oder etwaige Aufzeichnungen nicht mit abgegeben werden. Die Bewerber sollten sich demnach mehr auf die angefochtenen Patentansprüche als auf die Analyse der Entgegenhaltungen konzentrieren.

12. Die Einspruchsschrift soll alle Gründe - und zwar soweit möglich gegen alle Ansprüche - (und nur die Gründe) enthalten, die nach Ansicht des Bewerbers in diesem besonderen Fall der Aufrechterhaltung des Patents entgegenstehen.

Das Weglassen eines triftigen Einspruchsgrunds hat eine negative Auswirkung auf die Bewertung, die sich nach der Bedeutung des Einspruchsgrunds für den betreffenden Fall richtet, zur Folge.

13. Die Entgegenhaltungen umfassen mindestens drei Druckschriften, von denen eine nur in Englisch und Deutsch, eine nur in Englisch und Französisch und eine nur in Deutsch und Französisch vorliegt.

14. Die Prüfungsaufgabe enthält eine Liste mit speziellen Fachwörtern, die

other than those relating to typing and the keeping of certain margins. They may use the EPO Form 2300 provided (Notice of opposition against a European patent).

The notice of opposition prepared by the candidates should comply with Article 100 and Rule 55 of the European Patent Convention (EPC), bearing in mind the relevant recommendations in the Guidelines for examination in the EPO, Part D. However, in order to maintain the candidates' anonymity they are not to use their real name in the papers but, instead, candidates should use the name of the representative to whom the client's letter is addressed. The grounds of Article 100(b) EPC will not be used.

Candidates must also briefly set out on a separate sheet reasons why they adopted or did not adopt the suggestions of the client. In addition any questions the client may have posed should be answered.

Detailed analysis of documents done in rough on separate sheets is not regarded as part of the answer and should not be included or attached; nor should the test paper itself or any rough notes. Candidates should therefore concentrate more on the contested patent claims and less on analysis of the documents of the prior art.

12. The notice of opposition should contain all (and only those) grounds - as far as possible against all the claims - which candidates in that particular case consider prejudicial to the maintenance of the patent.

Omission of a good ground for opposition will lead to loss of marks, commensurate with the importance of the ground in the particular case.

13. The prior art will include at least three documents, including one in English and German only, one in English and French only and one in German and French only.

14. The paper will contain a glossary of the specialist terminology in the

tefois les exigences relatives à la dactylographie et au respect de certaines marges. Il peut utiliser le formulaire OEB Form 2300 (Opposition à un brevet européen) qui lui est fourni.

L'acte d'opposition élaboré par le candidat devra être conforme à l'article 100 et à la règle 55 de la Convention sur le brevet européen (CBE), compte tenu des recommandations pertinentes figurant dans les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, partie D. Toutefois, pour préserver l'anonymat du candidat, celui-ci n'utilisera pas son nom dans les épreuves, mais celui du mandataire à qui est adressée la lettre du client. Les motifs mentionnés à l'article 100, lettre b) CBE ne seront pas utilisés.

Le candidat doit également indiquer brièvement sur une feuille séparée les raisons pour lesquelles il a ou il n'a pas suivi les suggestions du client. En outre, toutes les questions éventuellement posées par le client exigent des réponses.

Une analyse détaillée des documents faite au brouillon sur des feuilles séparées n'est pas considérée comme faisant partie de la réponse et ne doit pas être incluse ou jointe; il en est de même pour le sujet de l'examen lui-même ou pour toutes notes au brouillon. Les candidats doivent donc se concentrer davantage sur les revendications de brevet contestées et moins sur l'analyse des documents de l'état de la technique.

12. Dans l'acte d'opposition devront figurer tous les motifs (et ceux-là seulement), visant si possible l'ensemble des revendications dont le candidat estime, dans le cas considéré, qu'ils s'opposent au maintien du brevet.

L'omission d'un motif d'opposition valable entraînera une pénalisation en rapport avec l'importance du motif dans le cas considéré.

13. L'état de la technique comprendra au moins trois documents, dont un uniquement en anglais et en allemand, un uniquement en anglais et en français et un uniquement en allemand et en français.

14. L'épreuve d'examen comporte une liste des termes techniques spé-

in den Druckschriften vorkommen. Diese Wörter werden in den drei Amtssprachen des EPA und den für die betreffende Prüfung nach Art. 15 (3) Satz 2 VEP beantragten anderen Amtssprachen eines Vertragsstaats angegeben.

15. Das europäische Patent, gegen das Einspruch eingelegt werden soll, wird in allen drei Amtssprachen zur Verfügung gestellt. Der Bewerber hat anzugeben, gegen welche der drei Fassungen er seinen Einspruch gerichtet hat.

V. Vorschriften für Prüfungsaufgabe D

Zeit: Teil I, 2 1/4 Stunden, erster Prüfungstag vormittags, Teil II, 3 Stunden, erster Prüfungstag nachmittags

16. Prüfungsaufgabe D Teil I umfaßt Fragen, die sich auf die verschiedenen Rechtskenntnisse des Bewerbers beziehen (es müssen alle Fragen beantwortet werden - der Bewerber hat keine Wahlmöglichkeit). Die Antworten auf die Fragen sollten kurz und präzise sein. Bei der Beantwortung aller Fragen hat der Bewerber die Artikel, Regeln oder sonstigen rechtlichen Grundlagen, die er seiner Antwort zugrunde legt, anzugeben.

17. Prüfungsaufgabe D Teil II umfaßt eine Anfrage eines Mandanten, die eine Antwort in Form einer Rechtsauskunft erfordert.

In der Rechtsauskunft hat der Bewerber die rechtlichen Folgen des vorgegebenen Sachverhalts darzulegen; er sollte zeigen, daß er fähig ist, einen schwierigen Sachverhalt unter dem Gesichtspunkt des gewerblichen Rechtsschutzes zu klären. Dieser Sachverhalt umfaßt grundlegende Fragen im Zusammenhang mit der Patentierbarkeit, mit den Ansprüchen der Erfinder, mit Erfindungen als Gegenstand des Vermögens und Rechten Dritter, wie sie insbesondere - aber nicht nur - in den Artikeln 52 bis 89 EPÜ, den entsprechenden Artikeln des PCT, des Gemeinschaftspatentübereinkommens und der Pariser Verbandsübereinkunft sowie den einschlägigen Gesetzen der Vertragsstaaten definiert sind. Die Bewerber sollten vorzugsweise die Artikel, Regeln oder sonstige rechtliche Grundlagen, die sie ihrer Antwort zugrundelegen, angeben.

18. Es wird eine Note für die Aufgabe D vergeben, die auf den für Teil I und II erzielten Punkten basiert.

documents in the three official languages of the EPO and in any official language of a Contracting State requested for that particular examination under Article 15(3), second sentence, REE.

15. The European patent to be opposed will be furnished in all three official languages. Candidates must indicate which of the three versions they chose to oppose.

V. Provisions applicable to paper D

Duration: Part I, 2 1/4 hours, first day, morning; Part II, 3 hours, first day, afternoon

16. Paper D Part I will comprise questions directed to the different fields of the candidates' legal knowledge (all requiring answers - no choice for the candidates). The answers to the questions should be brief and to the point. For all the questions the candidates must cite any Articles, Rules or other legal basis relevant to their answer.

17. Paper D Part II will comprise an enquiry from a client requiring an answer in the form of a legal opinion.

In the opinion the candidates must explain any legal consequences of the situation postulated. The candidates should demonstrate their professional ability to master a complex industrial property law situation involving basic problems of patentability, rights of inventors, inventions as property, third party rights, as defined particularly but not solely in Articles 52 to 89 EPC, in corresponding Articles of the PCT, Community Patent Convention and Paris Convention and in relevant laws of Contracting States. The candidates should preferably cite any Articles, Rules or other legal basis relevant to their answer.

18. One grade will be given for Paper D, based on the marks awarded for Parts I and II.

cialisés qui figurent dans les documents. Ces termes sont indiqués dans les trois langues officielles de l'OEB ainsi que dans les autres langues officielles des Etats contractants qui ont été demandées à être utilisées lors de l'examen en question, conformément à l'article 15 (3) deuxième phrase du REE.

15. Le brevet européen devant faire l'objet de l'opposition sera fourni dans les trois langues officielles. Le candidat devra indiquer, parmi ces trois versions, celle à laquelle il aura choisi de faire opposition.

V. Epreuve D

Durée : Partie I, 2 1/4 heures, matinée du premier jour ; Partie II, 3 heures, après-midi du premier jour

16. L'épreuve D (Partie I) comprendra des questions visant les différents domaines de connaissances juridiques du candidat (celui-ci est tenu de répondre à toutes les questions, sans possibilité de choisir). Les réponses aux questions devraient être courtes et précises. En répondant aux questions, le candidat doit citer les articles, règles ou autres sources juridiques sur lesquels il fonde sa réponse.

17. L'épreuve D (Partie II) comprendra une demande de renseignements d'un client à laquelle il y a lieu de répondre comme lors d'une consultation juridique.

Dans cette consultation, le candidat doit préciser les conséquences juridiques des faits exposés; il devrait prouver qu'il a la compétence professionnelle nécessaire pour analyser une situation complexe du point de vue du droit de la propriété industrielle. Cette situation soulèvera des problèmes fondamentaux relatifs à la brevetabilité, aux droits des inventeurs, aux inventions en tant qu'objet de propriété ainsi qu'aux droits des tiers régis, en particulier, mais pas uniquement par les articles 52 à 89 CBE ainsi que par les articles correspondants du PCT, de la Convention sur le brevet communautaire, de la Convention de Paris et des lois des Etats contractants applicables en la matière. Le candidat devrait de préférence citer les articles, règles ou autres sources juridiques sur lesquels il base sa réponse.

18. La note attribuée à l'épreuve D découlera du nombre de points obtenus aux parties I et II.

Anweisungen an die Aufsichtspersonen

Gestützt auf Artikel 9 (4) der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für zugelassene Vertreter (VEP) in der Fassung vom 9. Dezember 1993 (ABl. EPA 1994, 7), veröffentlicht das Prüfungssekretariat folgende Anweisungen:

1. Ernennung der Aufsichtspersonen

Das Prüfungssekretariat ernennt für jede Prüfung und jeden Prüfungsort eine Aufsichtsperson, die für die Durchführung der Prüfung an dem betreffenden Ort verantwortlich ist. Diese verantwortlichen Aufsichtspersonen sollten aus dem Kreis der Mitglieder der Prüfungskommission oder eines Prüfungsausschusses ernannt werden. Das Sekretariat kann zu ihrer Unterstützung weitere Aufsichtspersonen bestimmen. Ein Wechsel der weiteren Aufsichtspersonen während der Prüfung ist zulässig.

2. Aufgabe der Aufsichtspersonen

Aufgabe der Aufsichtspersonen ist es, dafür zu sorgen, daß die europäische Eignungsprüfung an dem jeweiligen Prüfungsort entsprechend den VEP, den vorliegenden Anweisungen und den folgenden Anweisungen an die Bewerber durchgeführt wird:

a) Anweisungen für den Ablauf der Prüfung (ABl. EPA 1995, 145);

b) Anweisungen für die Anfertigung ihrer Arbeiten (ABl. EPA 1995, 148).

3. Prüfungssekretariat

Fragen der verantwortlichen Aufsichtspersonen sollen an das Prüfungssekretariat in München gerichtet werden (Tel. (+49-89) 2399-5111, Fax (+49-89) 2399-5148).

4. Übermittlung der Prüfungsunterlagen

a) Sind die Prüfungsaufgaben am 8. Tag vor Beginn der Prüfung am Prüfungsort noch nicht eingetroffen, so teilt die verantwortliche Aufsichtsperson dies dem Prüfungssekretariat am 7. Tag vor Beginn der Prüfung telefonisch oder fernschriftlich mit.

b) Das Prüfungszentrum läßt drei Kopien der Antworten der Kandidaten anfertigen.

Instructions to invigilators

Having regard to Article 9(4) of the Regulation on the European qualifying examination for professional representatives (REE) as worded in the text dated 9 December 1993 (OJ EPO 1994, 7), the Examination Secretariat issues the following instructions:

1. Appointment of invigilators

The Examination Secretariat appoints for each examination and each centre an invigilator in charge of conducting the examination at the centre in question. These invigilators should be appointed from among the members of the Examination Board or an examination committee. The Secretariat can nominate other invigilators to assist with the invigilation. These other invigilators may be changed during the examination.

2. Duties of invigilators

Invigilators must ensure that the European qualifying examination is conducted at the centre in question in accordance with the REE, the present instructions and the following instructions to candidates:

(a) Instructions concerning the conduct of the examination (OJ EPO 1995, 145);

(b) Instructions to candidates for preparing their answers (OJ EPO 1995, 148).

3. Examination Secretariat

The invigilator in charge should address any questions to the Examination Secretariat in Munich (Tel. (+49-89) 2399-5111, Fax (+49-89) 2399-5148).

4. Transmission of examination documents

(a) If the examination papers have not yet arrived at the centre on the eighth day before the examination is due to begin, the invigilator in charge shall inform the Examination Secretariat accordingly by telephone, telex or telefax on the seventh day before the examination is due to begin.

(b) The examination centre shall make three copies of the candidates' answers.

Instructions aux surveillants

Eu égard à l'article 9(4) du règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés (REE), dans sa version du 9 décembre 1993 (JO OEB 1994, 7), le secrétariat d'examen publie les instructions suivantes:

1. Désignation des surveillants

Le secrétariat d'examen désigne pour chaque examen et pour chaque centre d'examen un surveillant responsable du déroulement de l'examen dans le centre concerné. Il convient de choisir ces surveillants responsables parmi les membres du jury d'examen ou d'une commission d'examen. Le secrétariat peut désigner d'autres surveillants pour les seconds. Le remplacement de ces derniers en cours d'examen est autorisé.

2. Tâche assignée aux surveillants

Les surveillants doivent veiller à ce que l'examen européen de qualification se déroule dans chaque centre d'examen conformément au REE, aux présentes instructions et aux instructions aux candidats, à savoir:

a) Instructions aux candidats pour le déroulement de l'examen (JO OEB 1995, 145),

b) Instructions aux candidats pour la rédaction de leurs réponses (JO OEB 1995, 148).

3. Secrétariat d'examen

Pour tous renseignements, les surveillants s'adresseront au secrétariat d'examen à Munich (Tél. (+49-89) 2399-5111, Fax (+49-89) 2399-5148).

4. Transmission des documents d'examen

a) Si les sujets des épreuves ne sont pas encore parvenus au centre d'examen huit jours avant le début de l'examen, le surveillant responsable en avise le secrétariat d'examen par téléphone, par télex ou par téléfax, sept jours avant le début de l'examen.

b) Le centre d'examen fait trois copies des réponses des candidats.

c) Eine Kopie der Prüfungsarbeiten der Bewerber ist so lange am Prüfungsort aufzubewahren, bis das Prüfungssekretariat der verantwortlichen Aufsichtsperson mitteilt, daß die Originale und die zwei anderen Kopien vollzählig eingetroffen sind.

d) Die Originale der Prüfungsarbeiten und zwei Kopien sind dem Sekretariat auf dem sichersten und einem möglichst schnellen Weg zu übermitteln, am besten per Boten.

e) Über die Frage, ob und gegebenenfalls wie die überzähligen Prüfungsaufgaben dem Prüfungssekretariat übermittelt werden, sollte die verantwortliche Aufsichtsperson im Einvernehmen mit dem Sekretariat entscheiden.

5. Fehler in den Prüfungsaufgaben

a) Besteht mit dem Prüfungssekretariat Einvernehmen, daß ein vor Beginn der Prüfung entdeckter Fehler in einer Prüfungsaufgabe bekanntgegeben werden soll, so hat die Bekanntgabe nach der Verteilung der Prüfungsaufgaben zu erfolgen.

b) Wird ein Fehler in einer Prüfungsaufgabe entdeckt, nachdem das Anfangszeichen ertönt ist, so wird er in der Regel nicht angekündigt (Anweisungen 2a zu Rdn. 2 am Ende). Hält die verantwortliche Aufsichtsperson den Fehler jedoch für gravierend, so ist das Sekretariat telefonisch davon zu unterrichten. Der Fehler wird nur angekündigt, nachdem das Sekretariat der verantwortlichen Aufsichtsperson mitgeteilt hat, daß es das Einverständnis von 5 Mitgliedern der Prüfungskommission eingeholt hat. Das Sekretariat klärt auch die Frage, ob und wieviel zusätzliche Zeit für die Ankündigung gegeben wird.

6. Ablauf der Prüfung

a) Vor dem Ertönen des Anfangszeichens erinnert die verantwortliche Aufsichtsperson die Bewerber an die Rdn. 2 und 5 - 7 der Anweisungen 2a. Zu Rdn. 6.7 gilt folgendes:

- Die verantwortliche Aufsichtsperson soll sicherstellen, daß ein Bewerber zwischen dem Ertönen des Anfangs- und des Schlußzeichens auch außerhalb des Saals keine Gespräche einschließlich Telefongesprächen führt. Jedoch darf ein Bewerber jederzeit den Saal für die

(c) One copy of the candidates' answers shall be kept at the examination centre until the Secretariat informs the invigilator in charge that all the originals have arrived.

(d) The originals of the candidates' answers and two copies shall be sent to the Secretariat using the mode of transmission which is safest and one which is as rapid as possible, preferably by messenger.

(e) The invigilator in charge should decide, by agreement with the Secretariat, whether and how surplus examination papers are to be sent to the Secretariat.

5. Errors in examination papers

(a) If it has been agreed with the Examination Secretariat that an error discovered in an examination paper before the examination begins should be drawn to the attention of candidates, this must be done after the examination papers have been distributed.

(b) In the event of an error being discovered in an examination paper after the starting bell has rung, it shall normally not be drawn to the candidates' attention (last sentence in point 2 of the instructions referred to in point 2(a) above). If the invigilator in charge considers the error to be a serious one, however, the Secretariat shall be informed by telephone. Attention shall be drawn to the error only after the Secretariat has informed the invigilator in charge that it has secured the agreement of five members of the Examination Board. The Secretariat shall also establish whether extra time is to be allowed for drawing attention to the error and, if so, how much.

6. Conduct of the examination

(a) The invigilator in charge shall remind the candidates of points 2 and 5-7 of the instructions referred to in point 2(a) above before the starting bell rings. The following applies to point 6.7:

- the invigilator in charge should ensure that no candidate talks to anyone inside or outside the hall between the starting and closing bells. This also applies to telephone conversations. However, candidates may at any time leave the hall for the remainder of the paper provided

c) Il convient de conserver une photocopie des travaux des candidats au centre d'examen jusqu'à ce que le secrétariat informe le surveillant responsable que les originaux et les deux autres copies lui sont tous parvenus.

d) Les originaux des travaux et deux copies doivent être transmis au secrétariat par la voie la plus sûre et la plus rapide possible, de préférence par huissier.

e) C'est au surveillant responsable de décider, après avoir consulté le secrétariat, s'il y a lieu de transmettre au secrétariat les sujets des épreuves en surnombre et, dans l'affirmative, par quels moyens.

5. Erreurs dans les sujets des épreuves

a) Si le secrétariat d'examen est d'accord pour signaler aux candidats une erreur découverte dans un sujet avant le début de l'épreuve, cette erreur est portée à la connaissance des candidats après la distribution des sujets des épreuves.

b) Si une erreur est découverte dans un sujet d'épreuve après qu'il ait retenti le signal marquant le début de l'épreuve, elle n'est en principe pas signalée (fin du point 2 des instructions visées au point 2a ci-dessus). Toutefois, si le surveillant responsable estime que l'erreur est grave, le secrétariat en est informé par téléphone. L'erreur n'est portée à la connaissance des candidats qu'après que le secrétariat aura avisé le surveillant responsable qu'il a recueilli l'accord de cinq membres du jury d'examen. Le secrétariat devra également décider combien de temps supplémentaire il y aura lieu éventuellement d'accorder pour signaler cette erreur.

6. Déroulement de l'examen

a) Avant de donner le signal marquant le début de l'épreuve, le surveillant responsable rappelle aux candidats les points 2 et 5 à 7 des instructions visées au point 2a) ci-dessus. En ce qui concerne le point 6.7, il est précisé que :

- le surveillant responsable doit veiller à ce qu'entre le signal marquant le début et le signal marquant la fin de l'épreuve les candidats ne parlent à personne, même à l'extérieur de la salle ; les conversations par téléphone sont également interdites. Toutefois, un candidat est

restliche Zeit der Aufgabe verlassen, wenn er alle seine Papiere einschließlich der Prüfungsaufgabe und seiner Arbeit abgegeben hat (in der letzten halben Stunde für die Aufgabe braucht er die Prüfungsaufgabe nicht abzugeben);

b) Ein nach dem Ertönen des Anfangszeichens eingetretener Bewerber darf die versäumte Zeit nach dem Ertönen des Schlußzeichens nicht nachholen, es sei denn, die verantwortliche Aufsichtsperson trifft in Ausnahmefällen eine andere Entscheidung.

c) Es ist den Bewerbern nicht gestattet, Abschriften ihrer Arbeiten aus dem Prüfungssaal mit nach draußen zu nehmen.

d) Eine Unterbrechung der Prüfung zum Zweck des Reichens von Getränken findet nicht statt. Bewerber, die mitgebrachte Nahrungsmittel verzehren, sollen dabei andere Bewerber nicht stören.

7. Beschwerden

Die verantwortliche Aufsichtsperson sorgt dafür, daß die Bewerber am letzten Prüfungstag noch eine **halbe Stunde** nach dem Schlußzeichen im Prüfungssaal Beschwerden vorbringen können (Anweisungen 2a zu Rdn. 7).

8. Protokoll

Die verantwortliche Aufsichtsperson sorgt für die Erstellung eines von ihr unterzeichneten Protokolls, in dem insbesondere die anwesenden Bewerber, die Uhrzeiten, zu denen die Anfangs- und Schlußzeichen für die Prüfung gegeben werden, und etwaige Beschwerden oder besondere Vorkommnisse zwischen den Anfangs- und Schlußzeichen angegeben sind.

9. Inkrafttreten

Diese Anweisungen treten am 1. Februar 1995 in Kraft.

they have handed in the question paper and their answer paper (in the last half hour of the paper they need not hand in the question paper);

(b) Candidates who arrive after the starting bell has rung may not make up the lost time after the closing bell has rung unless, in exceptional cases, the invigilator in charge decides otherwise.

(c) Candidates are not permitted to take any copies of their answers from the hall.

(d) The examination shall not be interrupted to enable beverages to be served. Candidates who eat food they have brought with them must not disturb the other candidates by doing so.

7. Complaints

The invigilator in charge shall see to it that the candidates can submit complaints in the examination hall for **half an hour** after the closing bell has rung on the last day of the examination (point 7 of the instructions referred to in point 2(a) above).

8. Report

The invigilator in charge shall draw up and sign a report containing, in particular, the names of the candidates present, the times of the starting and closing bells and any complaints or anything out of the ordinary occurring between the starting and closing bells.

9. Entry into force

These instructions shall enter into force on 1 February 1995.

autorisé à quitter à tout moment la salle pour la durée restante de l'épreuve, pourvu qu'il ait remis tous ses papiers, y compris le sujet et sa copie (pendant la dernière demi-heure réservée à l'épreuve, il n'est pastenu de remettre le sujet);

b) Les candidats arrivés après qu'a retenti le signal marquant le début d'une épreuve ne sont pas autorisés à rattraper le temps perdu après le signal marquant la fin de l'épreuve, à moins que, dans des cas exceptionnels, le surveillant n'en décide autrement.

c) Les candidats ne sont pas autorisés à emporter des copies de leurs travaux hors de la salle d'examen.

d) Aucune pause n'est prévue pendant les épreuves. Les candidats qui se restaurent dans la salle ne doivent pas déranger les autres candidats.

7. Réclamations

Le surveillant responsable prend les dispositions nécessaires pour que les candidats puissent, le dernier jour de l'examen, formuler des réclamations une **demi-heure** au plus tard après qu'a retenti dans la salle d'examen le signal marquant la fin de l'épreuve (point 7 des instructions visées au point 2a) ci-dessus).

8. Procès-verbal

Le surveillant responsable est chargé d'établir un procès-verbal qui sera revêtu de sa signature et dans lequel seront notamment mentionnés le nom des candidats présents, l'heure à laquelle ont retenti le signal marquant le début et le signal marquant la fin des épreuves, les réclamations éventuelles ainsi que tout incident survenu entre le signal marquant le début et le signal marquant la fin des épreuves.

9. Entrée en vigueur

Ces instructions entrent en vigueur au 1^{er} février 1995.

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

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

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

AT Österreich / Austria / Autriche

Änderungen / Amendments / Modifications

Lohnert, Wolfgang (DE)
Plansee Aktiengesellschaft
A-6600 Reutte

BE Belgien / Belgium / Belgique

Änderungen / Amendments / Modifications

Gilotay, Maurice Joseph Lambert (BE)
p.a. Office van Malderen
Place Reine Fabiola 6/1
B-1080 Bruxelles

Löschungen / Deletions / Radiations

Taylor, Michael (GB) - R. 102(1)
Eridania Beghin-Say
Havenstraat 84
B-1800 Vilvoorde

CH Schweiz / Switzerland / Suisse

Löschungen / Deletions / Radiations

Caron, Gérard (NL) - cf. FR
ICB
Ingénieurs Conseils brevets S.A.
Passage Max. Meuron 6
CH-2001 Neuchâtel

Franc, Ernst (AT) - R. 102(1)
Bühlstrasse 8
CH-9572 Hub-Busswil

Gallert, Horst (DE) - R. 102(1)
Eibenweg 10
CH-4310 Rheinfelden

Gassmann, Hans Ulrich (CH) - R. 102(2)a
Dr. Hans Ulrich Gassmann
Patentanwalt
Hitzlisbergstrasse 21
CH-6006 Luzern

Gubler, Hans (CH) - R. 102(1)
Hochgrütstrasse 18
CH-8472 Seuzach

Nussbaumer, Thomas Ewald (CH) - R. 102(1)
Lutzertstrasse 16
CH-4132 Muttenz

Rudack, Günter Otto (DE) - R. 102(1)
Eggrainstrasse 10
CH-8803 Rüschiikon

Schulz, Jean-Alain (FR) - cf. FR
Bugnion S.A.
10, route de Florissant
Case Postale 375
CH-1211 Genève 12 (Champel)

Sordet, Christian (CH) - R. 102(2)a
15, avenue Félix Cornu
CH-1802 Corseaux

Weiss, Herbert (AT) - R. 102(1)
Kerngartenstrasse 17
CH-4104 Oberwil

* Alle in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragenen Personensind Mitglieder des Instituts (EPI).

Anschrift:
EPI-Generalsekretariat
Erhardtstraße 27
D-80331 München
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).

Address:
EPI General Secretariat
Erhardtstrasse 27
D-80331 Munich
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).

Adresse :
EPI-Secrétariat général
Erhardtstrasse 27
D-80331 Munich
Tél. (+49-89)2017080
Tx. 5/216834
FAX (+49-89)2021548

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

Gnatzig, Klaus (DE)
Carl Zeiss
Patentabteilung
D-73446 Oberkochen

Kunz, Meinrad (DE)
Boehringer Mannheim GmbH
Patentabteilung
Sandhofer Straße 116
D-68298 Mannheim

Niedermeier, Peter (DE)
Grundig E.M.V. GmbH & Co.KG
Kurgartenstraße 37
D-90762 Fürth

Richards, Michèle E. (GB) - cf. GB (Badcock)
Hoechst Aktiengesellschaft
Central Patent Department
D-65926 Frankfurt am Main

Änderungen / Amendments / Modifications

Barske, Heiko (DE)
Blumbach, Kramer & Partner
Patentanwälte
Radeckestraße 43
D-81245 München

Bergen, Peter (DE)
Blumbach, Kramer & Partner
Patentanwälte
Sonnenberger Straße 100
D-65193 Wiesbaden

Berngruber, Otto (DE)
Patentanwälte
Haft, von Puttkamer
Berngruber, Czybulka
Franziskanerstraße 38
D-81669 München

Biehl, Christian (DE)
Boehmert & Boehmert,
Nordemann und Partner
Anwaltssozietät
Niemannsweg 133
D-24105 Kiel

Biener, Hannelore (DE)
Kiefernallee 7
D-01998 Lettitz

Blumbach, Paul Günther (DE)
Blumbach, Kramer & Partner
Patentanwälte
Sonnenberger Straße 100
D-65193 Wiesbaden

Borchert, Uwe Rudolf (DE)
Puschmann & Borchert
Patentanwälte
European Patent Attorneys
Postfach 10 12 31
D-80086 München

Buchner, Otto (DE)
Patentanwälte K. Westphal,
O. Buchner, B. Mussgnug,
P. Neunert, R. Göhring
Mozartstraße 8
D- 80336 1245 München

Charrier, Rolf (DE)
Patent- und Rechtsanwälte
Dipl.-Ing. Charrier, Dr. Rapp
Dr. Waibel, Dr. Bauer
Rehlingenstraße 8
D-86153 Augsburg

Czybulka, Uwe (DE)
Patentanwälte
Haft, von Puttkamer
Berngruber, Czybulka
Franziskanerstraße 38
D-81669 München

Drechsler, Gottfried (DE)
VEM-Antriebstechnik AG
Wilhelm-Liebknecht-Straße 6
D-01257 Dresden

Effert, Udo (DE)
Patentanwaltskanzlei Udo Effert
Radickestraße 48
D-12489 Berlin

Endlich, Fritz (DE)
Dipl.-Phys. F. Endlich
Patentanwalt
Blumenstraße 14
D-82110 Germering

Gielsdorf, Bernd (DE)
Buchenweg 14
D-06862 Roßlau

Gölzer, Edgar (DE)
Krämerbrücke 12/14
D-99084 Erfurt

Grape, Knut (DE)
Lewald - Grape - Schwarzensteiner
Rindermarkt 6
D-80331 München

Grützmann, Dieter (DE)
Geschwister-Scholl-Ring 4
D-38444 Wolfsburg

Haft, Uwe Michael (DE)
Patentanwälte
Haft, von Puttkamer
Berngruber, Czybulka
Franziskanerstraße 38
D-81669 München

Heinz-Schäfer, Marion (DE)
Robert Bosch GmbH
Patentabteilung
Postfach 30 0220
D-70442 Stuttgart

- Hoffmann, Eckart (DE)
Bahnhofstraße 103
D-82166 Gräfelfing
- Jahn, Wolf-Diethart (DE)
ITT Automotive Europe GmbH
Abteilung Patente und Lizenzen
Guerickestraße 7
D-60488 Frankfurt am Main
- Koepe, Gerd L. (DE)
Blumbach, Kramer & Partner
Patentanwälte
Radeckestraße 43
D-81245 München
- Kramer, Reinhold (DE)
Blumbach, Kramer & Partner
Patentanwälte
Radeckestraße 43
D-81245 München
- Lewald, Dietrich (DE)
Lewald - Grape - Schwarzensteiner
Rindermarkt 6
D-80331 München
- Liedl, Christine (DE)
Patent- und Rechtsanwälte
Hansmann Vogeser Dr. Boecker
Alber Dr. Strych Liedl
Albert-Roßhaupter-Straße 65
D-8136479 München
- Meyer, Joachim (DE)
Röntgenstraße 21
D-53757 Sankt Augustin
- Minderop, Ralph H. (DE)
Cohausz & Florack
Patentanwälte
Postfach 33 02 29
D-40435 Düsseldorf
- Möhrke, Dieter (DE)
Katzbachstraße 27
D-45472 Mülheim
- Puschmann, Heinz H. (DE)
Puschmann & Borchert
Patentanwälte
European Patent Attorneys
Postfach 10 12 31
D-80086 München
- Rädisch, Stefan (DE)
Hochhausstraße 16
D-04838 Eilenburg
- Rapp, Bertram (DE)
Patent- und Rechtsanwälte
Dipl.-Ing. Rolf Charrier, Dr. Rapp
Dr. Waibel, Dr. Bauer
Rehlingenstraße 8
D-86153 Augsburg
- Rauh, Hannelore (DE)
Patent- und Rechtsanwälte
Bardehle-Pagenberg-Dost-Altenburg
Frohwitter-Geissler & Partner
Galileiplatz 1
D-81679 München
- Rohrschneider, Gottfried (DE)
Am Eichhäuschen 24
D-08523 Plauen
- Schips, Kurt (DE)
Eduard-Pfeiffer-Straße 71
D-70192 Stuttgart
- Schneider, Henry (DE)
Patentanwalt Henry Schneider
Gürtelstraße 30
D-10247 Berlin
- Schramm, Matthias (DE)
Dorfstraße 53 b
D-01454 Ullersdorf
- Schroeter, Helmut (DE)
Patentanwalt
Dipl.-Ing. Helmut Schroeter
Aubachstraße 20
D-82229 Seefeld-Oberalting
- Seltmann, Reinhard (DE)
Patentanwalt Reinhard Seltmann
Burgstraße 9
D-03042 Cottbus
- Sieckmann, Ralf (DE)
Cohausz Hase Dawidowicz & Partner
Patent- und Rechtsanwaltskanzlei
Postfach 14 01 61
D-40071 Düsseldorf
- Sterba, Kurt (DE)
Deutsches Brennstoffinstitut GmbH
Halsbrücker Straße 34
D-09599 Freiberg
- Thier, Heinz (DE)
Robert Bosch GmbH
Patentabteilung
Postfach 3002 20
D-70442 Stuttgart
- Thul, Leo (DE)
Dipl.-Phys. Leo Thul
Patentanwalt
Hoffmannstraße 26
D-70825 Korntal-Münchingen
- Vogl, Leo (DE)
Blumenweg 4
D-90537 Feucht
- von Kreisler, Nikolai (DE)
Am Nachtigallental 57
D-45149 Essen
- von Puttkamer, Nikolaus (DE)
Patentanwälte
Haft, von Puttkamer,
Bergruber, Czybulka
Franziskanerstraße 38
D-81669 München
- Weser, Wolfgang (DE)
Dres. Weser und Martin
Patentanwälte
Radeckestraße 43
D-81245 München

Wiechmann, Manfred (DE)
Robert Bosch GmbH
Patentabteilung
Postfach 30 02 20
D-70442 Stuttgart

Wübken, Ludger (DE)
c/o HT Troplast AG
Patente/Lizenzen, Geb.56
D-53839 Troisdorf

Zwirner, Gottfried (DE)
Blumbach, Kramer & Partner
Patentanwälte
Sonnenberger Straße 100
D-65193 Wiesbaden

Löschungen / Deletions / Radiations

Barth, Friedrich (DE) - R. 102(1)
Forschungszentrum Jülich GmbH
D-52425 Jülich

Beisner, Klaus (DE) - R. 102(1)
Birkenstraße 14
D-71296 Heimsheim

Beutil, Horst (DE) - R. 102(1)
Postfach 22 16 34
D-80506 München

Birn, Gerhard A. (DE) - R. 102(1)
Patentanwalt
Dr.-Ing. Dipl.-Ing. Gerhard Birn
Gerokstraße 6
D-70188 Stuttgart

Bunse, Günter (DE) - R. 102(1)
Stuckstraße 6
D-81677 München

Eberhardt, Brigitte (DE) - R. 102(1)
Siedlung 14
D-06712 Droßdorf

Eisenack, Arno (DE) - R. 102(1)
Ollikstraße 22
D-99510 Apolda

Garrels, Sabine (DE) - R. 102(1)
Universität Rostock
Patent-Informations-Zentrum
D-18051 Rostock

Glaser, Ernst (DE) - R. 102(1)
Baldungweg 10/1
D-73614 Schorndorf

Gross, Reinhold (DE) - R. 102(2)a
Am Seerosenteich 3
D-53840 Troisdorf

Hattwig, Henning (DE) - R. 102(1)
Aloisstraße 9
D-45239 Essen

Hommel, Walther (DE) - R. 102(1)
Hasenholzweg 9
D-99706 Sondershausen

Jackisch, Walter (DE) - R. 102(2)a
W. Jackisch & Partner
Menzelstraße 40
D-70192 Stuttgart

Jordan, Horst (DE) - R. 102(1)
Hüttenbachweg 16
D-97453 Schonungen

Kaiser, Henning (DE) - R. 102(1)
Heimgarten 96
D-22399 Hamburg

Kopka, Karin (DE) - R. 102(1)
Leipziger Straße 41 W 8/04
D-10117 Berlin

Krause, Hartmut (DE) - R. 102(1)
Kraftwerks- und Anlagenbau AG
Berlin-Marzahn
Allee der Kosmonauten 32
D-12681 Berlin

Lehmann, Olf (DE) - R. 102(1)
Kirchweg 9
D-01809 Heidenau

Loebe, Felix (DE) - R. 102(1)
Widenmayerstraße 26
D-80538 München

Meidroth, Jürgen (DE) - R. 102(1)
Friedrich-Engels-Straße 52/0808
D-99086 Erfurt

Mieth, Jörg (DE) - R. 102(1)
Paul-Frost-Ring 30
D-15517 Fürstenwalde

Neuland, Johannes (DE) - R. 102(1)
Rhönweg 6
D-71032 Böblingen

Noack, Heinz (DE) - R. 102(1)
Strömungsmaschinen GmbH
Postschließfach 64
D-01782 Pirna

Perret, Georg (DE) - R. 102(1)
Th. Goldschmidt AG
Patentabteilung
Goldschmidtstraße 100
D-45127 Essen

Pfenning, Joachim (DE) - R. 102(2)a
Pfenning, Meinig & Partner
Kurfürstendamm 170
D-10707 Berlin

Rösler, Jürgen (DE) - R. 102(1)
Ebereschenstraße 4
D-07747 Jena

Schädlich, Joachim (DE) - R. 102(1)
Linienstraße 88
D-10119 Berlin

Schwab, Johannes (DE) - R. 102(1)
Marschnerstraße 17
D-01307 Dresden

Seifert, Karlheinz (DE) - R. 102(1)
Rechtsanwalt und Patentanwalt
Karlheinz Seifert
Marktstraße 8/9
D-18299 Laage

Wiest, Hans Karl (DE) - R. 102(1)
Zugspitzstraße 2c
D-86462 Langweid

Spieß, Bernhard (DE) - R. 102(1)
Hoechst AG
Zentrale Patentabteilung
Postfach 80 03 20
D-65903 Frankfurt

DK Dänemark / Denmark / Danemark

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Soerensen, Lise Abildgaard (DK)
c/o Novo Nordisk A/S
Corporate Patents
Novo Allé
DK-2880 Bagsvaerd

Lomholt, Lars A. (DK)
Moellevej 26
DK-2970 Hoersholm

Roenoë, Kirsten (DK)
c/o Radiometer Medical A/S
Akandevej 21
DK-2700 Broenshoej

Änderungen / Amendments / Modifications

Bagger-Soerensen, Birgitte (DK)
c/o Internationalt Patent-Bureau
23 Hoeje Taastrup Boulevard
DK-2630 Taastrup

Christensen, Bent (DK)
c/o Chas. Hude
H.C. Andersens Boulevard 33
DK-1553 Copenhagen V

Knudsen, Christian Egtved (DK)
C E K Patents & Trademarks
Symbion
Fruebjergvej 3
DK-2100 Copenhagen

Löschungen / Deletions / Radiations

Hofman-Bang, John (DK) - R. 102(1)
c/o Hofman-Bang & Boutard A/S
Adelgade 15
DK-1304 Copenhagen K

Pedersen, Hardy Skovgaard (DK) - R. 102(2)a
Bôgevej 9
DK-6440 Augustenborg

ES Spanien / Spain / Espagne

Löschungen / Deletions / Radiations

Agudo Obregon, Pablo (ES) - R. 102(1)
Plaza de España, 11
E-28010 Madrid

FR Frankreich / France

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Caron, Gérard (NL)
Cabinet de Boisse
L.A. de Boisse et J.P. Colas
37, Avenue Franklin D. Roosevelt
F-75088 Paris

Schulz, Jean-Alain (FR)
Cabinet Bouju Derambure Bugnion
52, rue de Monceau
F-75008 Paris

Änderungen / Amendments / Modifications

Binart, Pierre(FR)
13, allée Trévis
F-92330 Sceaux

Bruder, Michel (FR)
Cabinet Bruder
46, rue Decamps
F-75116 Paris

Chabrelie, André (FR)
Cabinet Chabrelie
B.P. 56
75, Traverse des Buis
F-38330 Saint Ismier

Doan, Dinh-Nam (FR)
26, Avenue de Paris
F-92320 Chatillon-sous-Bagneux

Fritel, Hubert (FR)
11, Avenue de l'Est
F-94100 St. Maur des Fosses

Grynwald, Albert (FR)
Thomson Consumer Electronics
9, Place des Vosges
La Défense 10
F-92400 Courbevoie

Lemoine, Didier (FR)
Schlumberger Industries
BP 620-04
50, Avenue Jean Jaurès
F-92120 Montrouge

Michardière, Bernard (FR)
Cabinet Michardière
7 ter, Boulevard Henri Ruel
F-94120 Fontenay-sous-Bois

Puiroux, Guy (FR)
Cabinet Bruder
46, rue Decamps
F-75116 Paris

Ruellan-Lemonnier, Brigitte (FR)
Thomson Consumer Electronics
9, Place des Vosges
La Défense 10
F-92400 Courbevoie

Ventavoli, Roger (FR)
Techmetal Promotion SA
Groupe Usinor-Sacilor
Immeuble "Ile de France"
4, Place de la Pyramide
F-92070 Paris la Défense Cedex 33

Löschungen / Deletions / Radiations

Bonin, Jean-Jacques (FR) - R. 102(1)
12, Corniche Valmare
F-06600 Antibes

Chevallier, Robert Marie Georges (FR) - R. 102(1)
6, rue Faidherbe
F-78500 Sartrouville

Harlé, Robert (FR) - R. 102(1)
Cabinet Harlé & Phélip
21, rue de la Rochefoucauld
F-75009 Paris

Jouannin, Maurice (FR) - R. 102(1)
67, rue Emmanuel Sarty
F-92140 Clamart

Letheule, Jacqueline (FR) - R. 102(2)a
99, Avenue Ledru Rollin
F-75011 Paris

Markovic, Borivoj (FR) - R. 102(1)
32, rue Clisson
F-75013 Paris 13

Mongrédien, André (FR) - R. 102(1)
Les Séquoias
34, rue de Marnes
F-92410 Ville d'Avray

Vergez, André (FR) - R. 102(1)
La Télémécanique Electrique
33bis, avenue Maréchal Joffre
F-92000 Nanterre

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

James, Anthony Christopher W.P. (GB)
Carpmaels & Ransford
43 Bloomsbury Square
GB-London WC1A 2RA

Sedgwick, Freda (GB)
Ministry of Defence
The Directorate of Intellectual
Property Rights - Room 2124
Empress State Building, Lillie Road
GB-London SW6 1TR

Smith, Sarah Elizabeth (GB)
Marks & Clerk
24 Athol Street
GB-Douglas, Isle of Man

Änderungen / Amendments / Modifications

Brown, Angela Mary (GB)
Texas Instrument Limited
Wellington House
61-73 Staines Road West
GB-Sunbury on Thames TW167AH

Brown, David Alan (GB)
Mathys & Squire
100 Grays Inn Road
GB-London WC1X 8AL

Burnett-Hall, Richard Hamilton (GB)
Bristows Cooke & Carmael
10 Lincoln's Inn Fields
GB-London WC2a 3BP

Burrington, Alan Graham Headford (GB)
4 Burney Close
GB-Great Bookham, Surrey KT22 9HW

Cozens, Paul Dennis (GB)
Mathys & Squire
100 Grays Inn
GB-London WC1X 8AL

Craig, Christopher Bradberry (GB)
Hunting Box
The Nook
GB-Lutterworth, Leicesters. LE17 4RY

Cropp, John Anthony David (GB)
Mathys & Squire
100 Grays Inn Road
GB-London WC1X 8AL

Garratt, Peter Douglas (GB)
Mathys & Squire
100 Grays Inn Road
GB-London WC1X 8AL

Jackson, Michael Peter (GB)
The Firs
Trottscliffe Road
Addington
GB-West Malling, Kent ME19 5AZ

Lewis, Samuel H. (GB)
Burnbrae
GB-Nenthorn, Kelso TD5 7RY

Litherland, David Peter (GB)
IBM United Kingdom Limited
Intellectual Property Department
Hursley Park
GB-Winchester, Hampshire S021 2JN

Moir, Michael Christopher (GB)
Mathys & Squire
100 Grays Inn Road
GB-London WC1X 8AL

Morrison, John Martin (GB)
11 Park Crescent
GB-Wigan WN1 1RZ

Muir, Henry Joseph (GB)
Head IPDB
Defence Research Agency
St. Andrews Road
GB-Malvern, Worcs. WR14 3PS

Ritter, Stephen David (GB)
Mathys & Squire
100 Grays Inn Road
GB-London WC1X 8AL

Roberts, Alison Christine (GB)
ZENECA Agrochemicals
Intellectual Property Department
Jealotts's Hill Research Station
GB-Bracknell, Berks. RG12 6EY

Schlich, George William (GB)
Mathys & Squire
100 Grays Inn Road
GB-London WC1X 8AL

Wallace, Sheila Jane (GB)
Lloyd Wise, Tregear & Co.
Norman House
105-109 Strand
GB-London WC2ROAE

Walters, Philip Bernard William (GB)
Wyeth Laboratories
Patents & Trade Marks Department
Huntercombe Lane South
Taplow
GB-Maidenhead, Berkshire SL6 0PQ

White, Alan William (GB)
Allen & Overy
One New Change
GB-London EC4M 9QQ

Löschungen / Deletions / Radiations

Arthur, John William (GB) - R. 102(1)
Cedarwood
Buchanan Castle Estate
Drymen
GB-Glasgow G63 0HX

Badcock, Michèle E. (GB) - cf. DE (Richards)
Withers & Rogers
4 Dyer's Buildings
Holborn
GB-London EC1N 2JT

Bryant, Frank (GB) - R. 102(1)
6 Mowbray Avenue
GB-Sale, Cheshire M33 3NS

Davies, Arthur Raymond (GB) - R. 102(1)
Gailadies
Leckhampton Hill
GB-Cheltenham GL53 9QH

Saul, David Jonathan (GB) - R. 102(1)
British Aerospace plc
Corporate Patents Department
Brooklands Road
GB-Weybridge, Surrey KT13 0SJ

Tonge, Robert James (GB) - R. 102(1)
Unilever plc
Patent Division
Colworth House
Sharnbrook
GB-Bedford MK44 1LQ

Wetters, Basil David Peter (GB) - R. 102(1)
4 Wyvenhoe Drive
Quorn
GB-Loughborough, Leics. LE12 8AP

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

Karagounis, Constantin (GR) - R. 102(1)
18, Valaoritou Street
GR-106 71 Athens

IE Irland / Ireland/ Irlande**Änderungen / Amendments / Modifications**

Gorman, Francis Fergus (IE)
c/o F. F. Gorman & Co.
54, Merrion Square
IRL-Dublin 2

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

Vannini, Mario (IT)
Istituto Farmacologico Serono SpA
Via Casilina, 125
I-00176 Roma

Löschungen / Deletions / Radiations

Ferrari, Alberto Mario (IT) - R. 102(1)
c/o Montedison S.p.A.
Foro Buonaparte 31
I-20121 Milano

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

Zweep, Robert-Jan (NL)
Unilever N.V.
Patent Division
P.O. Box 137
NL-3130 AC Vlaardingen

Änderungen / Amendments / Modifications

Boerma, Caroline (NL)
Unilever N.V.
Patent Division
P.O. Box 137
NL-3130 AC Vlaardingen

de Vries, Johannes Hendrik Fokke (NL)
Overschiestraat 184/N
NL-1062 XK Amsterdam

Léon, Alain Elie (NL)
Unilever N.V. (Head Office)
FE - QAG
Weena 455
P.O. Box 760
NL-3000 DK Rotterdam

Löschungen / Deletions / Radiations

Peels, Robertus Elizabeth Jacobus (NL) - R. 102(1)
DSM N.V.
Octrooibureau DSM
P.O. Box 9
NL-6160 MA Geleen

Tan, Bian An (NL) - R. 102(1)
Unilever N.V.
Patent Division
P.O. Box 137
NL-3130 AC Vlaardingen

Zwaan, Andries Willem (NL) - R. 102(1)
De Naaldenmaker 7
NL-5506 CD Velhoven

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

Andersson, Rolf (SE)
Akzo Nobel Surface Chemistry AB
Patentavdelningen
S-444 85 Stenungsund

Ôhberg, Ingemar (SE) - R. 102(1)
Hentorp Patentkonsult AB
Hentorpsvägen 41
S-541 52 Skövde

Löschungen / Deletions / Radiations

Karizén, Bengt Erik (SE) - R. 102(1)
Gimlevägen 42
S-182 33 Danderyd

Röjne, Ivan (SE) - R. 102(1)
Norra Klaragatan 13
S-653 40 Karlstad

Kransell, Rolf Arne Steinert (SE) - R. 102(1)
Kransell & Wennborg AB
Box 27834
S-115 93 Stockholm

Thorén, Olof (SE) - R. 102(1)
Ringvägen 11 B 3TR
S-118 23 Stockholm

AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

DK Dänemark

Neue Gebührenbeträge

Mit Verordnung vom 20. September 1994¹ über Patentgebühren sind die Gebühren des dänischen Patentamts geändert worden.

Anmelder und Inhaber europäischer Patente mit Wirkung in Dänemark werden darauf hingewiesen, daß ab **1. Januar 1995** folgende Gebührensätze gelten:

Veröffentlichung von Übersetzungen der Patentschrift nach Artikel 65 EPÜ:

2 850 DKK zuzüglich 80 DKK für jede über 35 hinausgehende Seite der Übersetzung.

Alle anderen Gebühren, wie Jahresgebühren, sind unverändert geblieben.

Fortschreibung der Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ"

Die ab 1995 geltenden Gebührenbeträge wurden in der neuen Auflage dieser Broschüre (Dezember 1994) bereits berücksichtigt.

INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

DK Denmark

New fee rates

By Order concerning patent fees of 20 September 1994¹ the fees of the Danish Patent Office have been amended.

Applicants and proprietors of European patents with effect in Denmark are advised that from **1 January 1995** the following rates apply:

Publication of translation of the patent specification under Article 65 EPC:

DKK 2850 plus DKK 80 for each page of the translation in excess of 35.

All other fees such as renewal fees remain unchanged.

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

The amounts of fees applicable as from 1995 have already been included in the new edition of this brochure (December 1994).

INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

DK Danemark

Nouveaux montants des taxes

Conformément à l'ordonnance du 20 septembre 1994¹ concernant les taxes en matière de brevets, les taxes perçues par l'Office danois des brevets ont été modifiées.

Les demandeurs et les titulaires de brevets européens ayant effet au Danemark sont informés qu'à compter du **1^{er} janvier 1995**, les montants suivants sont applicables :

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

2 850 DKK plus 80 DKK pour chaque page de la traduction au-delà de la 35^e.

Les autres taxes telles que les taxes annuelles n'ont pas été modifiées.

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

Les montants des taxes applicables à partir de 1995 ont déjà été pris en considération dans la nouvelle édition de cette brochure (décembre 1994).

¹ Dansk Patenttidende 3/1995, 74.

¹ Dansk Patenttidende 3/1995, 74.

¹ Dansk Patenttidende 3/1995, 74.

ES Spanien**Neue Gebührenbeträge**

Mit Gesetz Nr. 41/1994 vom 30. Dezember 1994¹ sind die Patentgebühren geändert worden.

Anmelder und Inhaber europäischer Patente mit Wirkung in Spanien werden darauf hingewiesen, daß ab **1. Januar 1995** folgende Gebührensätze gelten:

1. Veröffentlichung von Übersetzungen der Patentansprüche gemäß Artikel 67 (3) EPÜ:

12 410 ESP (11 610 ESP für Übersetzungen auf magnetischen Datenträgern).

2. Veröffentlichung von Übersetzungen der Patentschrift nach Artikel 65 EPÜ:

33 100 ESP zuzüglich 1 330 ESP für jede über 22 hinausgehende Seite der Übersetzung (28 030 ESP zuzüglich 1 065 ESP für Übersetzungen auf magnetischen Datenträgern).

3. Jahresgebühren:

	ESP
3. Jahr	2 715
4. Jahr	3 390
5. Jahr	6 480
6. Jahr	9 565
7. Jahr	12 630
8. Jahr	15 720
9. Jahr	18 795
10. Jahr	21 885
11. Jahr	26 510
12. Jahr	31 130
13. Jahr	35 745
14. Jahr	40 390
15. Jahr	45 015
16. Jahr	51 310
17. Jahr	57 345
18. Jahr	63 515
19. Jahr	69 675
20. Jahr	75 850

4. Umwandlung europäischer Patentanmeldungen oder Patente in nationale Patentanmeldungen oder Patente:

Anmeldegebühr: 8 475 ESP

Gebühr für jede ausländische Priorität: 2 545 ESP

5. Gebühr für eine zusätzliche Recherche (Art. 18 Kgl. Verordnung 2424/1986): 13 345 ESP

ES Spain**New fee rates**

By Law No. 41/1994 of 30 December 1994¹ the fees for patents have been amended.

Applicants and proprietors of European patents with effect in Spain are advised that from **1 January 1995** the following rates apply:

1. Publication of translations of the claims pursuant to Article 67(3) EPC:

ESP 12 410 (ESP 11 610 for translations on magnetic data carrier).

2. Publication of translation of the patent specification under Article 65 EPC:

ESP 33 100 plus ESP 1 330 for each page of the translation in excess of the 22nd (ESP 28 030 plus ESP 1 065 for translation on magnetic data carrier).

3. Renewal fees:

	ESP
3rd year	2 715
4th year	3 390
5th year	6 480
6th year	9 565
7th year	12 630
8th year	15 720
9th year	18 795
10th year	21 885
11th year	26 510
12th year	31 130
13th year	35 745
14th year	40 390
15th year	45 015
16th year	51 310
17th year	57 345
18th year	63 515
19th year	69 675
20th year	75 850

4. Conversion of European patent applications or patents into national patent applications or patents:

Filing fee: ESP 8 475

Fee for each foreign priority: ESP 2 545

5. Fee for a supplementary search (Art. 18 Royal Decree 2424/1986): ESP 13 345

ES Espagne**Nouveaux montants des taxes**

Conformément à la loi n° 41/1994 du 30 décembre 1994¹, les taxes relatives aux brevets ont été modifiées.

Les demandeurs et les titulaires de brevets européens ayant effet en Espagne sont informés qu'à compter du **1^{er} janvier 1995**, les montants suivants sont applicables:

1. Publication de traductions des revendications conformément à l'article 67(3) CBE:

12 410 ESP (11 610 ESP pour traductions sur support de données magnétique).

2. Publication de la traduction du fascicule de brevet européen en vertu de l'article 65 CBE:

33 100 ESP plus 1 330 ESP pour chaque page de la traduction au-delà de la 22^e page (28 030 ESP plus 1 065 ESP pour traductions sur support de données magnétique).

3. Taxes annuelles:

	ESP
3 ^e année	2 715
4 ^e année	3 390
5 ^e année	6 480
6 ^e année	9 565
7 ^e année	12 630
8 ^e année	15 720
9 ^e année	18 795
10 ^e année	21 885
11 ^e année	26 510
12 ^e année	31 130
13 ^e année	35 745
14 ^e année	40 390
15 ^e année	45 015
16 ^e année	51 310
17 ^e année	57 345
18 ^e année	63 515
19 ^e année	69 675
20 ^e année	75 850

4. Transformation de demandes de brevet ou de brevets européens en demandes de brevet ou en brevets nationaux:

Taxe de dépôt: 8 475 ESP

Taxe pour chaque priorité étrangère: 2 545 ESP

5. Taxe pour une recherche complémentaire (Art. 18 Décret Royal 2424/1986): 13 345 ESP

¹ BOE 1994, 39424.

¹ BOE 1994, 39424.

¹ BOE 1994, 39424.

Fortschreibung der Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ"

Die ab 1995 geltenden Gebührenbeträge wurden in der neuen Auflage dieser Broschüre (Dezember 1994) bereits berücksichtigt.

FR Frankreich**Neue Gebührenbeträge**

Mit Ministerialerlaß vom 20. Dezember 1994¹ sind einige Gebühren des Institut national de la propriété industrielle geändert worden.

Anmelder und Inhaber europäischer Patente mit Wirkung in Frankreich werden darauf hingewiesen, daß ab **1. Januar 1995** folgende Gebührensätze gelten:

Umwandlung europäischer Patentanmeldungen oder Patente in nationale Patentanmeldungen oder Patente:

Anmeldegebühr: 250 FRF + 115 FRF je Anspruch ab dem 11. (unverändert)

Gebühr für die Erstellung eines Berichts zum Stand der Technik: 4 500 FRF

Herstellung und Übermittlung von Kopien der europäischen Patentanmeldung an die Bestimmungsstaaten:
165 FRF (unverändert) + 5 FRF (unverändert) je Seite und Ausfertigung

Fortschreibung der Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ"

Benutzer der Informationsbroschüre des EPA "Nationales Recht zum EPÜ" (9. Auflage) werden gebeten, den in Tabelle VII, Spalte 2 genannten Gebührensatzentsprechend zu ändern.

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

The amounts of fees applicable as from 1995 have already been included in the new edition of this brochure (December 1994).

FR France**New fee rates**

By Ministerial Order of 20 December 1994¹ some fees of the Institut national de la propriété industrielle have been amended.

Applicants and proprietors of European patents with effect in France are advised that from **1 January 1995** the following rates apply:

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

Filing fee: FRF 250 + FRF 115 for the 11th and each subsequent claim (unchanged)

Fee for a report on the state of the art: FRF 4 500

Production and transmission of copies of the European patent application to the designated States:

FRF 165 (unchanged) + FRF 5 (unchanged) per page and copy.

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

Users of the EPO information brochure "National law relating to the EPC" (9th edition) are asked to make the appropriate amendment to the amount of fees shown in Table VII, column 2.

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

Les montants des taxes applicables à partir de 1995 ont déjà été pris en considération dans la nouvelle édition de cette brochure (décembre 1994).

FR France**Nouveaux montants des taxes**

Conformément à l'arrêté ministériel du 20 décembre 1994¹, certaines taxes perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ont été modifiées.

Les demandeurs et les titulaires de brevets européens ayant effet en France sont informés qu'à compter du **1^{er} Janvier 1995** les montants suivants sont applicables :

Transformation de demandes de brevet ou de brevets européens en demandes de brevet ou en brevets nationaux :

Taxe de dépôt: 250 FRF + 115 FRF par revendication à compter de la 11^e (inchangé)

Taxe d'établissement de l'avis documentaire : 4 500 FRF

Etablissement et transmission de copies de la demande de brevet européen aux Etats destinataires :

165 FRF (inchangé) plus 5 FRF (inchangé) par page et par exemplaire

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

Les détenteurs de la brochure d'information de l'OEB "Droit national relatif à la CBE" (9^e édition) sont invités à modifier en conséquence le montant des taxes figurant au tableau VII, colonne 2.

¹ Journal officiel de la République française 1994, 19041.

¹ Journal officiel de la République française 1994, 19041.

¹ Journal officiel de la République française 1994, 19041.

INTERNATIONALE VERTRÄGE**PCT****Korrigendum**

Die deutsche Fassung des in ABI. EPA 1994, 681, 683 veröffentlichten "Überarbeiteten Hinweises für PCT-Anmelder betreffend das Verfahren vor dem EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde nach Kapitel II PCT" ist wie folgt zu berichtigen (geänderte Textpassagen sind kursiv wiedergegeben):

Auswirkung von Änderungen in der Staatsangehörigkeit oder im Sitz oder Wohnsitz des Anmelders vor Antragstellung auf die Voraussetzungen 1 und 2

8. [Text des 1. Absatzes unverändert]

a) Ist die internationale Anmeldung beim EPA oder beim Internationalen Büro von einem Anmelder eingereicht worden, der seinen Sitz oder Wohnsitz in einem Vertragsstaat hat, für den Kapitel II PCT nicht verbindlich ist, oder der die Staatsangehörigkeit eines solchen *Staates besitzt, so gilt die Voraussetzung 1 (Sitz/Wohnsitz oder Staatsangehörigkeit) dennoch als erfüllt, wenn der antragstellende Anmelder infolge der Änderung seinen Sitz oder Wohnsitz in einem Vertragsstaat hat, für den Kapitel II PCT verbindlich ist, oder die Staatsangehörigkeit eines solchen Staates erworben hat.*

INTERNATIONAL TREATIES**PCT****Corrigendum**

A correction needs to be made to the German version of the "Revised information for PCT applicants concerning the procedure before the EPO as an International Preliminary Examining Authority under Chapter II PCT" published in OJ EPO 1994, 681, 683.

TRAITES INTERNATIONAUX**PCT****Corrigendum**

Une rectification doit être apportée à la version allemande du "Nouvel 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" publié au JO OEB 1994, 681, 683.


GEBÜHREN**Hinweise für die Zahlung von
Gebühren, Auslagen und
Verkaufspreisen**

Der derzeit aktuelle Gebührenhinweis ergibt sich aus ABI. EPA 1994, 761 -773 und 873 in Verbindung mit der Information über PCT-Gebühren in ABI. EPA 1995, 92.


FEES**Guidance for the payment of
fees, costs and prices**

The fees guidance currently applicable is as set out in OJ EPO 1994, 761-773 and 873 in conjunction with the information on fees payable under the PCT which was published in OJ EPO 1995, 92.


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

Le texte de l'avis actuellement applicable ressort de la version qui a été publiée au JO OEB 1994, 761-773 et 873 en liaison avec l'information sur les taxes payables en vertu du PCT, publiée au JO OEB 1995, 92.