

## VERWALTUNGSRAT

### Bericht über die 62. Tagung des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation (vom 12. bis 14. Juni 1996 in Berlin)

1. Der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation hielt seine 62. Tagung vom 12. bis 14. Juni 1996 unter dem Vorsitz von Herrn Julián Álvarez Álvarez (ES) in Berlin ab.

2. Der Rat ernannte Herrn Curt Edfjäll zum Vizepräsidenten GD 4, der sein neues Amt am 1. Juli 1996 übernehmen wird. Außerdem designierte er Herrn Peter Messerli (CH) zum Vizepräsidenten GD 3 sowie zum Vorsitzenden der Großen Beschwerdekammer. Der Präsident des Rats würdigte die Arbeit Herrn Paolo Goris, des bisherigen Vizepräsidenten GD 3, der Ende Juli in den Ruhestand tritt. Der Rat wählte Herrn Lars Björklund (SE), Stellvertreter der schwedischen Delegation, für eine weitere Amtszeit zum Vorsitzenden der Arbeitsgruppe "Technische Information" und Herrn Peter Mühlens (DE), Mitglied der deutschen Delegation, zum Vorsitzenden des Ausschusses "Patentrecht".

3. Der Präsident des Amtes, Herr Ingo Kober, legte den Jahresbericht für 1995 vor; außerdem erstattete er dem Rat erstmalig Bericht über die Tätigkeit des Amtes im ersten Halbjahr 1996.

Demnach ist die **Arbeitslage** des Amtes nach wie vor gekennzeichnet von einem stetig zunehmenden Anmeldeaufkommen. Die Zahl der bis Ende April dieses Jahres eingereichten europäischen Anmeldungen liegt bei ca. 26 900, d. h. rund 6,8 % über der revidierten Planzahl bzw. mehr als 8 % über dem entsprechenden Vorjahresaufkommen. Der Aufwärtstrend gilt sowohl für die europäischen Direktanmeldungen (6,3 % über Plan) als auch für die Euro-PCT-Anmeldungen (7,4 % über Plan). Der Anteil der Euro-PCT-Anmeldungen am Gesamtaufkommen hat dagegen weniger stark zugenommen als erwartet und betrug nur 50,5 % gegenüber prognostizierten 51 %. Die in die europäische regionale Phase eintretenden Euro-PCT-Anmeldungen lagen um 7,2 % über Plan und übertrafen damit das entspre-

## ADMINISTRATIVE COUNCIL

### Report on the 62nd meeting of the Administrative Council of the European Patent Organisation (Berlin, 12 to 14 June 1996)

1. The Administrative Council of the European Patent Organisation held its 62nd meeting in Berlin from 12 to 14 June 1996, under the chairmanship of Mr Julián Álvarez Álvarez (ES).

2. The Council appointed Mr Curt Edfjäll to the post of Vice-President Directorate-General DG 4. He will take up office on 1 July 1996. The Council designated Mr Peter Messerli (CH) as Vice-President DG 3 and Chairman of the Enlarged Board of Appeal. The Chairman of the Council paid tribute to the work of Mr Paolo Gori, the present Vice-President DG 3, who will be retiring at the end of July. The Council elected Mr Lars Björklund (SE), alternate representative of the Swedish delegation, to another term as chairman of its Working Party on Technical Information and elected Mr Peter Mühlens (DE), member of the German delegation, to be chairman of the Committee on Patent Law.

3. The President of the Office, Mr Ingo Kober, presented the 1995 annual report. He also gave his first activities report to the Council, which covered the period January - June 1996.

The **work situation** of the Office still continues to be dominated by a steady rise in the number of European patent applications received. The number of European applications received this year by the end of April was approximately 26,900 - which is about 6.8% above the revised plan figure and over 8% above the corresponding figure for 1995. The increase comes from the higher numbers of both direct European applications (6.3% above plan) and Euro-PCT applications (7.4% above plan). On the other hand, the proportion of Euro-PCT applications showed a slightly slower increase than expected and was only 50.5% instead of the forecast 51%. As for the PCT applications entering the European regional phase, the number was 7.2% above the planned figure, and about 21.5% above the cor-

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

### Compte rendu de la 62<sup>e</sup> session du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets (à Berlin du 12 au 14 juin 1996)

1. Le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets a tenu sa 62<sup>e</sup> session à Berlin, du 12 au 14 juin 1996, sous la présidence de M. Julien Álvarez Álvarez (ES).

2. Le Conseil a nommé M. Curt Edfjäll, Vice-président en charge de la direction générale 4 ; il prendra ses fonctions à partir du 1<sup>er</sup> juillet 1996. Le Conseil a désigné M. Peter Messerli, (CH), Vice-président en charge de la direction générale 3 et président de la Grande Chambre de recours. Le Président du Conseil a rendu hommage au travail accompli par M. Paolo Gori, actuel vice-président chargé de la direction générale 3, qui prendra sa retraite fin juillet. Le Conseil a reconduit dans ses fonctions de président du groupe de travail "Information technique", M. Lars Björklund (SE), représentant suppléant de la délégation suédoise et a élu M. Peter Mühlens (DE), membre de la délégation allemande, président du comité "Droit des brevets".

3. Le Président de l'Office, M. Ingo Kober, a présenté le rapport annuel pour 1995. Il a également fait son premier rapport au Conseil sur les activités de l'Office au cours du premier semestre 1996.

Pour ce qui est de la **charge de travail** à l'Office, la situation reste dominée par une augmentation régulière des dépôts de demandes de brevet européen. Cette année, environ 26 900 demandes de brevet européen avaient été enregistrées fin avril, soit près de 6,8 % de plus que les prévisions révisées et plus de 8 % de plus qu'en 1995 à la même époque. Cette augmentation est due tant aux demandes européennes directes (6,3 % de plus que prévu) qu'aux demandes euro-PCT (7,4 % de plus que prévu). Toutefois, la proportion de demandes euro-PCT a progressé un peu moins que prévu, s'établissant à 50,5 % au lieu des 51 % prévus. Le nombre de demandes PCT entrant dans la phase régionale a pour sa part été supérieur de 7,2 % aux chiffres prévus, et d'environ 21,5 % à ceux enregistrés l'année dernière à

chende Vorjahresaufkommen um rund 21,5%. Es ist davon auszugehen, daß die Planzahl von 79 000 Anmeldungen für 1996 bereits im Laufe des Jahres übertroffen wird.

Der Bereich der **Recherche** bekommt das steigende Anmeldeaufkommen als erster zu spüren. Der Gesamtbestand an Recherchenarbeit ist auf 46 300 Akten gestiegen (19% mehr als im Vorjahr). De facto im Rückstand befinden sich derzeit 11 300 Akten und damit fast doppelt so viele wie vor einem Jahr. Rund 30% der europäischen Anmeldungen werden inzwischen ohne Recherchenbericht veröffentlicht. Der Bearbeitungsrückstand ist zwar für nahezu alle Fachgebiete größer geworden, besonders kritisch ist die Lage aber in der Telekommunikation, der Biotechnologie und der Datenverarbeitung. Als Reaktion darauf wird nun versucht, die Zahl der Recherchenprüfer im aktiven Dienst zu erhöhen. Dies geschieht durch eine weitgehende Aussetzung des Programms der externen Praktika, durch restriktivere Gewährung von Urlaub aus persönlichen Gründen, durch die allmähliche Rückholung der für andere Tätigkeiten abgestellten Prüfer und vor allem durch Neueinstellungen. Im Rahmen einer Einstellungskampagne wurden in renommierten Zeitungen und Fachzeitschriften der Mitgliedstaaten Anzeigen geschaltet, woraufhin sich rund 1 500 Interessenten um Stellen in Den Haag und Berlin beworben haben. Das Auswahlverfahren ist im Gange; der Schwerpunkt wird auf Einstellungen in den drei genannten Fachgebieten liegen.

Die diesjährige Sitzung des **EUROTAB** fand am 13. und 14. Mai mit Teilnehmern aus dreizehn Ländern in Wien statt. Erörtert wurden u. a. die Patentierbarkeit chemischer Verbindungen aufgrund unerwarteter Wirkungen sowie die Patentierbarkeit von Verfahren zur Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers.

Die Zahl der in den ersten drei Monaten des Jahres 1996 eingereichten **Beschwerden** stimmt mit den Planwerten überein (286, verglichen mit einer Planzahl von 283). Dahinter verbirgt sich allerdings ein klarer Trend. Auf den Gebieten Mechanik und Elektrotechnik hat die Zahl der Beschwerden zugenommen (um 6,7% bzw. 9,3%), während sie in der Chemie und in der Physik zurückgegangen ist (um 10% bzw. 3,9%).

Es wurden zwei wichtige Entscheidungen der Großen Beschwerde-

responding figure for last year. We can expect that the planned figure of 79,000 applications for 1996 will be exceeded before the end of the year.

It is in the area of **search** that the rise in the number of applications is felt first of all. The total stock of work in the search area rose to 46,300 files (19% above the corresponding figure for last year), and the real backlog went up to 11,300 files, which is almost double the 1995 figure. At the moment about 30% of European applications are published without their search reports. Although the delays have been growing in almost all technical areas, things are particularly difficult in the telecommunication, biotechnology and data processing fields. As a consequence, efforts are being made to increase the number of staff active on search work. This is being done by largely suspending the outward trainee placement scheme, limiting the availability of leave for personal reasons, a reduction in the number of examiners on loan for other activities and, most importantly, the recruitment of new examiners. A recruitment campaign was launched by means of advertisements in well-known journals and newspapers in the member states and about 1,500 applications have been received for positions in The Hague and Berlin. Selection of new staff is in progress; the accent will be placed on recruitment in the three fields mentioned above.

This year's **EUROTAB** meeting took place in Vienna on 13-14 May. Thirteen countries sent representatives. Among the topics discussed were the patentability of chemical compounds based on an unexpected effect and the patentability of treatments of the human and animal bodies.

The number of **appeals** filed in the first three months of 1996 corresponded with the planned figure (286, compared with a planned figure of 283). However, this hides a clear trend. The number of appeals filed in the mechanical and electrotechnical areas have both risen (by 6.7% and 9.3% respectively) while it has fallen in the chemical and physics areas (by 10% and 3.9% respectively).

There have been two important decisions of the Enlarged Board of

la même époque. Le nombre de 79 000 demandes prévues pour 1996 devrait être dépassé avant la fin de l'année.

C'est dans le domaine de la **recherche** que l'augmentation du nombre des dépôts se fait ressentir en premier. Au total, l'encours dans le domaine de la recherche est passé à 46 300 dossiers (soit une hausse de 19% par rapport à l'année dernière à pareille époque), et l'arriéré réel porte sur 11 300 dossiers, soit près du double de celui de 1995. Actuellement, environ 30% des demandes européennes sont publiées sans rapport de recherche. Les retards se sont accentués dans presque tous les domaines techniques, mais la situation est particulièrement difficile en ce qui concerne les télécommunications, la biotechnologie et l'informatique. Aussi s'efforce-t-on d'accroître les effectifs affectés à la recherche. Pour ce faire, le système de stages à l'extérieur a été dans une large mesure suspendu, les congés de convenance personnelle sont accordés de manière limitée, le nombre d'examineurs détachés pour accomplir d'autres activités a été réduit et, plus important, de nouveaux examinateurs seront recrutés. Une campagne de recrutement a été lancée par voie d'annonce dans des revues et des journaux de grande diffusion dans les Etats membres, et environ 1 500 candidatures ont été reçues pour des postes à La Haye et à Berlin. La procédure de sélection est en cours; l'accent sera mis surtout sur les trois domaines techniques mentionnés.

La réunion **EUROTAB** a eu lieu cette année à Vienne, les 13 et 14 mai. Au total, treize pays étaient représentés. Parmi les thèmes discutés, la brevetabilité des composés chimiques basée sur un effet inattendu et celle des méthodes de traitement du corps humain et animal.

Le nombre de **recours** formés au cours des trois premiers mois de 1996 a été conforme aux prévisions (286 contre 283 prévus). Ces chiffres ne font toutefois pas apparaître une tendance très nette, à savoir que le nombre des recours introduits dans les domaines de la mécanique et de l'électricité a augmenté (respectivement de 6,7% et 9,3%), et qu'il a diminué dans les domaines de la chimie et de la physique (respectivement de 10% et 3,9%).

Deux décisions importantes ont été rendues par la Grande Chambre de

kammer angesprochen, die die Unterstützung zugelassener Vertreter in mündlichen Verhandlungen durch technische oder juristische Sachverständige betreffen, die nicht selbst zugelassene Vertreter sind. In der Entscheidung G 4/95 wurde dies unter der Bedingung gestattet, daß Ausführungen von Sachverständigen unter der fortgesetzten Verantwortung und Aufsicht eines zugelassenen Vertreters vorgebracht werden und daß das EPA solche Ausführungen zuläßt, wobei es den Grundsatz der Fairneß dem anderen Beteiligten gegenüber zu beachten hat [siehe ABI. EPA 1996, 412]. In der parallelen Entscheidung G 2/94 siehe ABI. EPA 1996, 401] ging es um den besonderen Fall, daß ein früheres Mitglied der Beschwerdekammern einen Verfahrensbeteiligten unterstützen sollte. Damit auf keinen Fall der Eindruck entstehen kann, daß eine Beschwerdekammer befangen ist, hat die Große Beschwerdekammer entschieden, daß einem Mitglied einer Beschwerdekammer frühestens 3 Jahre nach seinem Ausscheiden aus dem Amt Ausführungen in einer mündlichen Verhandlung gestattet sind. Die Kammer hat aber auch empfohlen, den Rat im Interesse der Rechtssicherheit um einen Beschluß über die Dauer des Zeitraums nach Ausscheiden aus dem Amt zu ersuchen, während dessen ein ehemaliges Mitglied einer Beschwerdekammer nicht an Verhandlungen teilnehmen darf.

Anschließend kam der Präsident des Amtes auf **Rechtsfragen und internationale Angelegenheiten** zu sprechen und berichtete über seine exploratorischen Gespräche mit der Europäischen Kommission. Der Stand der Beziehungen zwischen den beiden Organisationen wurde erörtert; dabei herrschte Einvernehmen darüber, wie wichtig eine Koordinierung bei gleichzeitiger Wahrung der Unabhängigkeit der EPO ist.

Angesprochen wurde auch das Gemeinschaftspatent. Die Kommission scheint die Erfolgsaussichten des Gemeinschaftspatents in seiner jetzigen Form recht skeptisch zu beurteilen. Sie will daher in einer Studie sondieren, wie das GPÜ insbesondere in der Sprachenfrage verbessert werden könnte. Einvernehmen bestand darüber, daß es eine Verunsicherung der Anmelderschaft zu vermeiden gilt. Eine solche Verunsicherung könnte aber gerade dann entstehen, wenn GPÜ und EPÜ neu zur Disposition gestellt würden. Angesichts des Erfolgs des EPÜ scheut die Kommission einen neuen Vorstoß.

Appeal concerning the support of professional representatives during oral proceedings by technical or legal experts who are not themselves professional representatives. In decision G 4/95, this was accepted on the conditions that any presentations by the experts be under the continuous control and responsibility of a professional representative and that the EPO must agree to such presentations, taking into account fairness for the other party [see OJEPO 1996, 412]. The parallel case G 2/94 [see OJEPO 1996, 401] addressed the particular case of former members of the boards of appeal supporting one party. Because there must be no possibility of a board of appeal appearing to have any interest, the Enlarged Board of Appeal decided that a member of a board of appeal can only normally appear at least 3 years after his departure from the Office. However, it also recommended that, to ensure the proper legal basis, your Council be asked to decide on the length of the period after his departure from the Office during which a former member of a board of appeal should not take part in such proceedings.

Turning to **legal and international affairs**, the President reported on his exploratory talks with the European Commission. The state of relations between the two organisations was reviewed and it was agreed that it was important to co-ordinate activities, while at the same time maintaining the independence of the EPO.

The question of the Community Patent was raised. The Commission is rather sceptical about the success of the Community Patent in its existing form. The Commission announced a study on ways of improving the CPC, in particular on the language question. It was agreed that the creation of uncertainty in the applicant community must be avoided. Re-opening the CPC and the EPC could give rise to just such uncertainty. The Commission is reluctant to launch a new initiative because of the success of the EPC.

recours au sujet de l'assistance que les mandataires agréés reçoivent, au cours des procédures orales, de la part d'experts techniciens ou juristes qui ne sont pas eux-mêmes mandataires agréés. Cette assistance a été admise, dans la décision G 4/95, à la condition que tout exposé fait par les experts soit placé sous le contrôle permanent et la responsabilité d'un mandataire agréé et que l'OEB l'approuve, compte tenu de l'équité vis-à-vis de la partie adverse [voir JO OEB 1996, 412]. Dans l'affaire similaire G 2/94 [voir JO OEB 1996, 401], il était question du cas particulier d'anciens membres des chambres de recours apportant une assistance à l'une des parties. Comme il est exclu de donner l'impression qu'une chambre de recours est intéressée d'une façon ou d'une autre, la Grande Chambre de recours a décidé qu'un membre d'une chambre de recours ne peut normalement intervenir que si trois ans au moins se sont écoulés depuis son départ de l'Office. Elle a toutefois recommandé aussi, dans le but d'établir une base juridique adéquate, qu'il soit demandé au Conseil de décider de la durée de la période, après le départ de l'Office d'un ancien membre d'une chambre de recours, pendant laquelle celui-ci ne devrait pas prendre part à ces procédures.

Abordant ensuite les **questions juridiques et affaires internationales**, le Président de l'Office a fait rapport de ses entretiens exploratoires avec la Commission européenne. L'état des relations entre les deux organisations ont été examinées et il a été convenu qu'il était important de coordonner les activités, tout en préservant l'indépendance de l'Organisation européenne des brevets.

La question du brevet communautaire a été soulevée. La Commission semble plutôt sceptique quant aux chances de succès du brevet communautaire dans sa forme actuelle. Elle a annoncé la réalisation d'une étude sur les moyens d'améliorer la CBC, notamment en ce qui concerne la question des langues. Il a été convenu qu'il fallait éviter toute incertitude pour la communauté des demandeurs. Rouvrir la CBC et la CBE serait précisément de nature à susciter une telle incertitude; la Commission n'est pas favorable au lancement d'une nouvelle initiative, en raison du succès de la CBE.

Bei der **europäischen Eignungsprüfung** wurde in diesem Jahr ein neuer Rekord aufgestellt: Fast 900 Bewerber haben an der Prüfung teilgenommen, was einer Steigerung um 11 % gegenüber dem letzten Jahr entspricht. Auch diesmal hat sich der bisherige Erfolg des Compendiums fortgesetzt - die Hälfte der diesjährigen Auflage war nach acht Wochen verkauft. EPI und EPA sollten aber weiterhin gemeinsam versuchen, den Zeitraum zwischen Prüfung und Bekanntgabe der Ergebnisse zu verkürzen, der derzeit rund sechseinhalb Monate beträgt.

Das **Ausbildungsprogramm der internen Praktika** wurde fortgeführt. 1996 werden 29 Praktikanten - darunter 10 aus dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum - erwartet. Das Programm der externen Praktika mußte weitgehend ausgesetzt werden, um Produktionseinbußen zu vermeiden. Dieses Programm hatte sowohl bei den gastgebenden Unternehmen wie auch bei den Prüfern, die seit seiner Einführung im Jahre 1991 daran teilnehmen konnten, großen Anklang gefunden.

Die Schweiz hat am 4. Juli 1995 als neunter Mitgliedstaat die Akte zur Revision von Artikel 63 EPÜ ratifiziert; der **revidierte Artikel 63** tritt damit am 4. Juli 1997 in Kraft. Bis heute haben insgesamt 12 Mitgliedstaaten ihre Ratifikationsurkunde hinterlegt; Monaco und Spanien bereiten derzeit die Ratifikation vor, und Belgien und Luxemburg werden sicher folgen. Der Beitritt von Finnland und Irland, die an der Revisionskonferenz als Beobachter teilgenommen haben, steht noch aus. In diesem Zusammenhang ist auf die Bestimmung des Artikels 172 (4) EPÜ hinzuweisen, wonach Mitgliedstaaten, die die revidierte Fassung am 4. Juli 1997 weder ratifiziert haben noch ihr beigetreten sind, aus dem Übereinkommen ausscheiden.

Der PCT-Ausschuß für Verwaltungs- und Rechtsfragen (PCT/CAL) hat in seiner sechsten Sitzung Ende April den Vorschlag der WIPO zur Einführung einer **zusätzlichen internationalen Recherche** geprüft. Im Verlauf der Diskussionen wurde deutlich, daß das eigentliche Ziel dieser Maßnahme die Einführung eines weiteren Aufschubs für den Eintritt einer internationalen Anmeldung in die nationale bzw. regionale Phase darstellt. Eine solche Änderung könnte schwerwiegende Auswirkungen auf das EPA und seine Benutzer haben und muß daher eingehend geprüft und mit den interessierten Kreisen erörtert werden.

On the subject of the **European Qualifying Examination**, almost 900 candidates sat it this year, another record. This constitutes an increase of 11% over last year. The previous success with the Compendium has continued with half of this year's stock being sold out within eight weeks. However, the EPI and the EPO should continue together to endeavour to shorten the time between the examination itself and the results being announced, at present about six and half months.

The **Inward Trainee Placement scheme** has been continued. Some 29 trainees are expected to have been taken in during 1996, of which 10 will have come from the Swiss Intellectual Property Institute. The **Outward Trainee Placement scheme** has been largely suspended to avoid loss of production. This scheme had been well received by host firms as well as by those examiners who had been able to take advantage of the scheme since its introduction in 1991.

On 4 July 1995 Switzerland became the ninth member state to have ratified the revision to Article 63 EPC. This meant that the **revised Article 63** will enter into effect on 4 July 1997. In the meantime, 12 member states have lodged their instruments of ratification; Monaco, and Spain are currently preparing their ratification and this will certainly also be the case for Belgium and Luxembourg. Finland and Ireland, which took part in the revision conference as observers, still have to accede to the revision. In this context, the provision of Article 172 (4) EPC will mean that any member state which has not ratified or acceded to the revised text shall cease to be a party to the convention on 4 July 1997.

The 6th meeting of the PCT Committee on Administrative and Legal Affairs (PCT-CAL) at the end of April considered the proposal of WIPO for the introduction of a **supplementary international search**. It became clear during the discussions that the main aim of this measure was in fact the introduction of a further delay in the start of the national or regional phase of an international application. Such a change could have reaching effects on the EPO and its users and for this reason it requires detailed examination and discussion with interested circles.

Quant à l'**examen européen de qualification**, un nouveau record a été battu cette année: presque 900 candidats se sont présentés à l'examen européen de qualification, soit une augmentation de 11% par rapport à l'année dernière. Le succès du compendium s'est confirmé, la moitié du stock de cette année ayant été vendue en l'espace de huit semaines. Toutefois, l'EPI et l'OEB devraient continuer à conjuguer leurs efforts pour réduire le délai qui s'écoule entre l'examen lui-même et l'annonce des résultats, et qui est actuellement d'environ six mois et demi.

Les **stages internes** de formation se sont poursuivis. Sont attendus quelque 29 stagiaires pour 1996, dont 10 viennent de l'Institut suisse de la Propriété Intellectuelle. Les stages externes de formation ont été dans une large mesure suspendus, pour éviter une perte de production. Ces stages avaient été bien accueillis par les entreprises hôtes et par les examinateurs qui ont pu en bénéficier depuis leur introduction en 1991.

Le 4 juillet 1995, la Suisse a été le neuvième Etat membre à ratifier le texte révisé de l'article 63 CBE. Cela signifie que le **nouvel article 63 CBE** entrera en vigueur le 4 juillet 1997. Entre-temps, douze Etats membres ont déposé leurs instruments de ratification. Monaco et l'Espagne préparent actuellement la ratification, et cela sera certainement le cas aussi pour la Belgique et le Luxembourg. La Finlande et l'Irlande, qui ont participé à la conférence relative à la révision en qualité d'observateurs, doivent encore adhérer à la Convention révisée. A cet égard, en vertu des dispositions de l'article 172(4) CBE, tout Etat membre qui n'a pas ratifié la Convention révisée, ou qui n'y a pas adhéré, cesse d'être partie à la Convention le 4 juillet 1997.

Lors de sa sixième session, tenue fin avril, le comité des questions administratives et juridiques du PCT (PCT-CAL) a examiné la proposition de l'OMPI visant à introduire une **recherche internationale supplémentaire**. Il est apparu clairement au cours des discussions que le but principal de cette mesure était en fait de reporter davantage encore l'entrée d'une demande internationale dans la phase nationale ou régionale. Une telle modification pourrait avoir des conséquences d'une portée considérable pour l'OEB et ses utilisateurs et elle nécessite donc d'être examinée et discutée en détail avec les milieux intéressés.

Ende Februar hat eine Delegation des Amtes der Tschechischen Republik unter der Leitung seines Präsidenten dem EPA einen Besuch zwecks Aufnahme der Konsultationen über den Beitritt dieses Staats zum EPÜ abgestattet. Das formelle Beitritts-gesuch ist am 31. Mai 1996 im Amt eingegangen. Andere Staaten, die der EU gegenüber in gleicher Weise verpflichtet sind (Polen, Ungarn und Slowakei), haben ähnliche Absichten geäußert.

Mitte April hat ein Vertreter Andorras das Interesse seines Landes am Abschluß eines Erstreckungsabkommens mit dem EPA bekundet. Eine wesentliche Voraussetzung dafür wäre die Verabschiedung eines andorranischen Patentgesetzes; die entsprechenden Arbeiten werden vom EPA unterstützt.

Bezüglich der **internationalen technischen Zusammenarbeit** wies der Präsident des Amtes darauf hin, daß Anfang des Jahres das jährliche Treffen mit der WIPO stattgefunden hat, in dem das gemeinsame Programm für die Tätigkeiten im Bereich der technischen Zusammenarbeit festgelegt wurde. Dabei wurde eine neue Task Force eingesetzt, deren Aufgabe die Überarbeitung des Ausbildungsangebots und die Straffung der Patenterteilungsverfahren in Entwicklungsländern ist. Außerdem fanden Treffen mit dem spanischen (OEPM) und dem französischen Amt (INPI) zur Koordinierung der Zusammenarbeit im Bereich der Entwicklungstätigkeit statt; mit dem Deutschen Patentamt sind ebenfalls Gespräche geplant. Mit der Europäischen Kommission und den Behörden für den gewerblichen Rechtsschutz der beteiligten mittel- und osteuropäischen Staaten wurde der Inhalt des neuen RIPP-Programms vereinbart. RIPP3 soll den Zeitraum bis Ende 1998 abdecken. Die zweifellos wichtigste Entwicklung innerhalb der GUS-Staaten führte Anfang des Jahres zur Eröffnung des Eurasischen Patentamts in Moskau. Die weitere Entwicklung dieses Amtes wird davon abhängen, welche Mittel im Rahmen des regionalen TACIS-Projekts zur Verfügung stehen, das derzeit noch nicht unterzeichnet ist. Im Februar haben die Leiter der nationalen Ämter der GUS-Staaten dem EPA sowohl in Den Haag wie in München einen Besuch abgestattet, um sich mit dem europäischen

A delegation from the office of the Czech Republic, lead by its President, visited the EPO at the end of February for consultations on the accession of their country to the EPC. The formal request for accession was received by the office on 31st May 1996. Other states with the same obligation to the EU (Poland, Hungary and Slovakia) have expressed similar intentions.

In the middle of April, a representative of Andorra expressed his country's willingness to conclude an Extension Agreement with the EPO. An essential condition for such an agreement would be the passing of an Andorran patent law; the EPO is supporting this work.

In the field of **international technical co-operation**, the President reported that the annual meeting with WIPO was held at the beginning of the year to define a joint programme of co-operation activities. A new task force was set up to review the contents of training activities and to streamline the patent granting procedures in developing countries. Development co-operation activities co-ordination meetings have also been organised with the OEPM and INPI (Paris) and a further meeting is planned with the German Patent Office. The terms of reference for the new RIPP programme have been agreed with the European Commission and with the Industrial Property Offices of the central and eastern European countries. RIPP3 will cover the period until the end of 1998. The most important development in the CIS countries was the opening of the Eurasian Patent Office in Moscow at the beginning of this year. How it develops in the near future is going to depend on the finance available under the regional TACIS project, which has yet to be signed. In February the Heads of the CIS national patent offices visited the EPO, both in The Hague and in Munich, with the aim of becoming familiar with the European patent system. Co-operation activities with ASEAN countries in the framework of the EC-ASEAN Patents and Trademarks Programme (ECAP), focused on the core tasks of the programme - training, administration of patents and trademarks and the development of

Une délégation de l'Office de la République tchèque, conduite par son Président, s'est rendue à l'OEB fin février pour des consultations en vue de l'adhésion de ce pays à la CBE. La demande d'adhésion officielle a été reçue par l'Office le 31 mai 1996. D'autres Etats ayant les mêmes obligations à l'égard de l'UE (Pologne, Hongrie et Slovaquie) ont exprimé de semblables intentions.

A la mi-avril, un représentant de l'Andorre a fait part de la volonté de son pays de conclure un accord d'extension avec l'OEB. Une condition essentielle à la conclusion d'un tel accord serait l'adoption d'une loi andorrane sur les brevets; l'OEB assiste l'Andorre dans ce travail.

Dans le domaine de la **coopération technique internationale**, le Président de l'Office a indiqué qu'au début de l'année est tenue la réunion annuelle avec l'OMPI en vue de définir un programme commun d'activités en matière de coopération. Un nouveau groupe de discussion a été créé pour réexaminer le contenu des activités de formation et rationaliser les procédures de délivrance de brevets dans les pays en développement. Des réunions de coordination des activités en matière de coopération et de développement ont également été organisées avec l'Office espagnol et l'INPI (Paris), et une autre réunion est prévue avec l'Office allemand. Le contenu du nouveau programme RIPP a été convenu avec la Commission européenne et les offices de la propriété industrielle des pays d'Europe centrale et orientale. RIPP3 couvrira la période allant jusqu'à fin 1998. L'évolution la plus importante dans les pays membres de la CEI a été l'ouverture de l'Office eurasiens des brevets à Moscou au début de cette année. La façon dont cet Office se développera dans un proche avenir dépendra du financement disponible dans le cadre du projet TACIS, qu'il reste à signer. En février, les chefs des offices de brevets des pays membres de la CEI ont visité l'OEB, tant à La Haye qu'à Munich, pour se familiariser avec le système du brevet européen. Les activités en matière de coopération avec les pays membres de l'ANASE dans le cadre du programme CE-ANASE pour les

Patentsystem vertraut zu machen. Der Schwerpunkt der Tätigkeiten auf dem Gebiet der Zusammenarbeit mit ASEAN-Staaten im Rahmen des ECAP-Programms (EC-ASEAN Patents and Trademarks Programme) lag in den Kernbereichen dieses Programms - Ausbildung, Verwaltung von Patenten und Warenzeichen sowie Entwicklung von Recheninstrumenten.

Im Bereich der **Patentinformation** fand das diesjährige PATLIB-Symposium vom 29. bis 31. Mai im STAKIS-Konferenzzentrum in Aberdeen, Schottland statt. Die Delegierten der Konferenz, Bedienstete aus den europäischen Patentinformationszentren und den Verbindungsbüros für Forschung und Technologie der EU, nutzten diese Veranstaltung als Forum für einen anregenden Gedanken- und Erfahrungsaustausch unter Informationsanbietern.

Ende 1995 begann der Versand der neuen CD-ROM-Software MIMOSA an die Kunden, und die Reaktionen waren durchweg positiv. MIMOSA wird zur weltweiten Standard-Software für Anwendungen auf dem Gebiet der Patentinformation werden.

Im Januar 1996 wurde ein optimiertes Verfahren für die Herstellung der ESPACE-CD-ROMs eingeführt, das möglichst viele Fehlerquellen ausschalten und die Kosten auf ein Minimum reduzieren soll. Die Probleme, die zu Verzögerungen bei der Auslieferung bestimmter Produkte und speziell bei ESPACE-WORLD und -FIRST sowie bei nationalen Produkten geführt haben, sind mittlerweile gelöst.

Das Online-Register, das das Patentblatt in Papierform und teilweise auch die Akteneinsichten ersetzen soll, findet vor allem bei den Anmeldern des EPA immer mehr Zustimmung. Verschiedene Verbesserungen des Registers werden von den Benutzern sehr geschätzt: Alle Anregungen, die Herr David Votier (UK) hierzu vor einigen Jahren im Namen der Benutzergemeinde unterbreitet hat, sind mittlerweile umgesetzt.

4. Im Einvernehmen mit dem Präsidenten des Amtes nahm der Verwaltungsrat die Ausgangshypothesen und -daten für Haushalts-, Finanz- und Geschäftsplan (1997-2001) zur Kenntnis. Außerdem genehmigte er einen Beschlusentwurf zur Gebührenermäßigung für "PCT-Anmelder"

search tools.

On the subject of **patent information**, the President reported that this year's PATLIB Symposium was held at the STAKIS Conference Centre in Aberdeen, Scotland from 29 to 31 May. The conference delegates, staff of Europe's patent information centres and the EU's Innovation Relay Centres, found the occasion a stimulating forum for exchanges of ideas and experience as information providers.

The new MIMOSA CD-ROM software was distributed to clients at the end of 1995. The reaction has been very positive indeed. MIMOSA will become the world-wide standard software for applications in the patent information field.

The introduction of a streamlined procedure in the ESPACE CD-ROM production process, aimed at eliminating as many sources of error as possible and minimising costs, was introduced in January 1996. Problems with the new procedures, which resulted in delays in the delivery of some products, particularly ESPACE-WORLD and -FIRST and national CD-ROMs, have since been resolved.

The success of this service as a substitute for the paper Bulletin and some file inspections continues to grow, mainly amongst EPO applicants. Successive improvements to the Register have been highly appreciated by the users: all the requests submitted in this respect some years ago by Mr. David Votier (UK), on behalf of the user community, have now been implemented.

4. In agreement with the President, the Administrative Council noted the basic assumptions and data for the financial plan and the business plan (1997-2001). It also approved a draft decision concerning the reduction of fees in favour of "PCT applicants" from developing countries [see OJ

brevets et les marques (ECAP) se sont concentrées sur les tâches centrales du programme : formation, administration des brevets et des marques et développement d'outils de recherche.

Concernant l'**information brevets**, le symposium PATLIB s'est tenu cette année au centre de conférences STAKIS à Aberdeen (Ecosse) du 29 au 31 mai. Les délégués à la conférence, le personnel des centres européens d'information brevets et des centres relais pour l'innovation de l'UE y ont vu un forum stimulant pour procéder à des échanges d'idées et d'expérience tant que fournisseurs d'informations.

Le nouveau logiciel CD-ROM MIMOSA a été diffusé aux clients fin 1995. La réaction a été très positive. MIMOSA deviendra le logiciel standard mondial pour les demandes dans le domaine de l'information brevets.

Une procédure rationalisée dans le cadre de la production des CD-ROM ESPACE, visant à éliminer le plus possible des sources d'erreur et à réduire les coûts à un minimum, a été mise en place en janvier 1996. Les problèmes avec les nouvelles procédures, qui ont entraîné des retards dans la livraison de certains produits, notamment de CD-ROM ESPACE-WORLD et FIRST et de CD-ROM nationaux ont été résolus depuis.

Le succès de ce service de remplacement du Bulletin sur papier et de certaines inspections publiques ne s'est pas démenti, principalement auprès des demandeurs s'adressant à l'OEB. Les améliorations successives du Register ont été fort appréciées par les utilisateurs : toutes les requêtes soumises à ce sujet il y a quelques années par M. David Votier (UK), pour le compte de la communauté des utilisateurs, ont maintenant été mises en oeuvre.

4. En accord avec le Président de l'Office, le Conseil d'administration a pris note des hypothèses de base et données relatives au prévisions budgétaires, au plan financier et au plan d'activité (1997-2001). Il a également approuvé un projet de décision visant à réduire des taxes en faveur

Ende Februar hat eine Delegation des Amtes der Tschechischen Republik unter der Leitung seines Präsidenten dem EPA einen Besuch zwecks Aufnahme der Konsultationen über den Beitritt dieses Staats zum EPÜ abgestattet. Das formelle Beitritts-gesuch ist am 31. Mai 1996 im Amt eingegangen. Andere Staaten, die der EU gegenüber in gleicher Weise verpflichtet sind (Polen, Ungarn und Slowakei), haben ähnliche Absichten geäußert.

Mitte April hat ein Vertreter Andorras das Interesse seines Landes am Abschluß eines Erstreckungsabkommens mit dem EPA bekundet. Eine wesentliche Voraussetzung dafür wäre die Verabschiedung eines andorranischen Patentgesetzes; die entsprechenden Arbeiten werden vom EPA unterstützt.

Bezüglich der **internationalen technischen Zusammenarbeit** wies der Präsident des Amtes darauf hin, daß Anfang des Jahres das jährliche Treffen mit der WIPO stattgefunden hat, in dem das gemeinsame Programm für die Tätigkeiten im Bereich der technischen Zusammenarbeit festgelegt wurde. Dabei wurde eine neue Task Force eingesetzt, deren Aufgabe die Überarbeitung des Ausbildungsangebots und die Straffung der Patenterteilungsverfahren in Entwicklungsländern ist. Außerdem fanden Treffen mit dem spanischen (OEPM) und dem französischen Amt (INPI) zur Koordinierung der Zusammenarbeit im Bereich der Entwicklungstätigkeit statt; mit dem Deutschen Patentamt sind ebenfalls Gespräche geplant. Mit der Europäischen Kommission und den Behörden für den gewerblichen Rechtsschutz der beteiligten mittel- und ost-europäischen Staaten wurde der Inhalt des neuen RIPP-Programms vereinbart. RIPP 3 soll den Zeitraum bis Ende 1998 abdecken. Die zweifellos wichtigste Entwicklung innerhalb der GUS-Staaten führte Anfang des Jahres zur Eröffnung des Eurasischen Patentamts in Moskau. Die weitere Entwicklung dieses Amtes wird davon abhängen, welche Mittel im Rahmen des regionalen TACIS-Projekts zur Verfügung stehen, das derzeit noch nicht unterzeichnet ist. Im Februar haben die Leiter der nationalen Ämter der GUS-Staaten dem EPA sowohl in Den Haag wie in München einen Besuch abgestattet, um sich mit dem europäischen

A delegation from the office of the Czech Republic, lead by its President, visited the EPO at the end of February for consultations on the accession of their country to the EPC. The formal request for accession was received by the office on 31st May 1996. Other states with the same obligation to the EU (Poland, Hungary and Slovakia) have expressed similar intentions.

In the middle of April, a representative of Andorra expressed his country's willingness to conclude an Extension Agreement with the EPO. An essential condition for such an agreement would be the passing of an Andorran patent law; the EPO is supporting this work.

In the field of **international technical co-operation**, the President reported that the annual meeting with WIPO was held at the beginning of the year to define a joint programme of co-operation activities. A new taskforce was set up to review the contents of training activities and to streamline the patent granting procedures in developing countries. Development co-operation activities co-ordination meetings have also been organised with the OEPM and INPI (Paris) and a further meeting is planned with the German Patent Office. The terms of reference for the new RIPP programme have been agreed with the European Commission and with the Industrial Property Offices of the central and eastern European countries. RIPP 3 will cover the period until the end of 1998. The most important development in the CIS countries was the opening of the Eurasian Patent Office in Moscow at the beginning of this year. How it develops in the near future is going to depend on the finance available under the regional TACIS project, which has yet to be signed. In February the Heads of the CIS national patent offices visited the EPO, both in The Hague and in Munich, with the aim of becoming familiar with the European patent system. Co-operation activities with ASEAN countries in the framework of the EC-ASEAN Patents and Trademarks Programme (ECAP), focused on the core tasks of the programme - training, administration of patents and trademarks and the development of

Une délégation de l'Office de la République tchèque, conduite par son Président, s'est rendue à l'OEB fin février pour des consultations en vue de l'adhésion de ce pays à la CBE. La demande d'adhésion officielle a été reçue par l'Office le 31 mai 1996. D'autres Etats ayant les mêmes obligations à l'égard de l'UE (Pologne, Hongrie et Slovaquie) ont exprimé de semblables intentions.

A la mi-avril, un représentant de l'Andorre a fait part de la volonté de son pays de conclure un accord d'extension avec l'OEB. Une condition essentielle à la conclusion d'un tel accord serait l'adoption d'une loi andorrane sur les brevets; l'OEB assiste l'Andorre dans ce travail.

Dans le domaine de la **coopération technique internationale**, le Président de l'Office a indiqué qu'au début de l'année s'est tenue la réunion annuelle avec l'OMPI en vue de définir un programme commun d'activités en matière de coopération. Un nouveau groupe de discussion a été créé pour réexaminer le contenu des activités de formation et rationaliser les procédures de délivrance de brevets dans les pays en développement. Des réunions de coordination des activités en matière de coopération et de développement ont également été organisées avec l'Office espagnol et l'INPI (Paris), et une autre réunion est prévue avec l'Office allemand. Le contenu du nouveau programme RIPP a été convenu avec la Commission européenne et les offices de la propriété industrielle des pays d'Europe centrale et orientale. RIPP 3 couvrira la période allant jusqu'à fin 1998. L'évolution la plus importante dans les pays membres de la CEI a été l'ouverture de l'Office eurasiens des brevets à Moscou au début de cette année. La façon dont cet Office se développera dans un proche avenir dépendra du financement disponible dans le cadre du projet TACIS, qu'il reste à signer. En février, les chefs des offices de brevets des pays membres de la CEI ont visité l'OEB, tant à La Haye qu'à Munich, pour se familiariser avec le système du brevet européen. Les activités en matière de coopération avec les pays membres de l'ANASE dans le cadre du programme CE-ANASE pour les

aus Entwicklungsländern (siehe ABI. EPA 1996, 396) sowie die Vorschläge für die Änderung der Regeln 28 und 28aEPÜ (ABI. EPA1996, 390).

5. Hinsichtlich des BEST-Projekts bestätigte der Rat in einer Erklärung, daß die Bestimmungen des Europäischen Patentübereinkommens einer Umsetzung des BEST-Projekts nicht entgegenstehen; die amtsweite Einführung von BEST soll einer vertieften Prüfung unterzogen werden.

6. Ein weiterer Tagesordnungspunkt war die Gebührenreform. Nach eingehenden Beratungen gelangte der Rat zu dem Entschluß, in Anbetracht der Einnahmensituation und der anhaltenden Haushaltsüberschüsse die Patentierungskosten zu senken und damit ein Signal für die Benutzer des Systems zu setzen. Er beauftragte den Präsidenten des Amtes mit der Ausarbeitung eines Vorschlags, der einen Aufschub der Fälligkeit der Benennungsgebühren bis zu dem Zeitpunkt vorsieht, zu dem der Prüfungsantrag gestellt wird. Der entsprechende Beschlußentwurf wird dem Haushalts- und Finanzausschuß vorgelegt; der Rat wird dann auf seiner Dezembertagung entscheiden. Darüber hinaus soll auf einer außerordentlichen Tagung im Herbst Gelegenheit zu allgemeineren Beratungen über eine mögliche Reform des gesamten Gebührensystems geboten werden.

7. Der Rat genehmigte ein Programm zur Zusammenarbeit zwischen dem EPA und dem hellenischen Patentamt bei der Patentinformationstätigkeit der Hellenischen Republik. Außerdem fanden Beratungen über die zukünftige Patentinformationspolitik statt, die auf einer späteren Tagung fortgesetzt werden sollen. Schließlich genehmigte der Rat die Vorschläge für die Ernennung/Wiederernennung von Mitgliedern der Beschwerdekammern sowie der Großen Beschwerdekammer.

EPO1996, 396], and proposed amendments to Rules 28 and 28a EPC[OJEPO 1996, 390].

5. With regard to the BEST project, the Council approved a declaration to the effect that the existing implementation of the BEST project is not in contravention of the European Patent Convention. The question of the office-wide full-scale introduction of combined search and examination will be the subject of a detailed study in due course.

6. The question of changes to the fees was also on the agenda. Following a long debate, the Council concluded that, in view of the Office's income and continuing budgetary surpluses, patenting costs should be reduced and a signal given to users of the system. It mandated the President to draw up a proposal to defer payment of the designation fees until the request for examination is made. The draft decision will be submitted to the Budget and Finance Committee and the Council will take its decision at its meeting next December. Moreover, consideration will be given to reforming the fee system in general at an extraordinary meeting which will take place in the autumn.

7. The Council approved a programme of co-operation between the EPO and the Hellenic Patent Office on patent information in the Hellenic Republic. Discussions were also held on future patent information policy and will be continued at a later date. The Council also approved proposals for appointments and reappointments to the boards of appeal and Enlarged Board of Appeal.

des "déposants PCT" des pays en voie de développement [voir JO OEB 1996, page 396] ainsi que les propositions de modification des règles 28 et 28bis CBE[JO OEB 1996, 3901.

5. Quant au projet BEST, le Conseil a approuvé une déclaration selon laquelle les dispositions de la Convention sur le brevet européen ne constituait pas un obstacle à la réalisation du projet BEST; la question de l'introduction de BEST à l'échelle de l'Office sera soumise à un examen plus approfondi.

6. La question de la réforme des taxes était également inscrite à l'ordre du jour. Suite à un long débat, le Conseil est d'avis que compte tenu des recettes et du niveau persistant des excédents budgétaires, un allègement du coût du brevet doit être envisagé et un signal doit être donné aux utilisateurs du système. Il a donné mandat au Président de l'Office d'élaborer une proposition visant à reporter l'échéance des taxes de désignation jusqu'à la date de formulation de la requête en examen. Le projet de décision sera soumis à la Commission du budget et des finances et le Conseil prendra une décision lors de sa session du mois de décembre prochain. D'autre part, une réflexion plus générale sur une réforme possible sur l'ensemble des taxes sera conduite au cours d'une réunion extraordinaire qui aura lieu à l'automne prochain.

7. Le Conseil a approuvé un programme de coopération entre l'OEB et l'Office hellénique des brevets concernant les activités d'information brevets en République hellénique. Une discussion a également eu lieu sur la future politique d'information brevets laquelle sera poursuivie dans une réunion ultérieure. Le Conseil a également approuvé les propositions de nomination/reconduction de membres des chambres de recours et de la grande chambre de recours.



**Beschluß des Verwaltungsrats vom 14. Juni 1996 zur Änderung der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen**

DER VERWALTUNGSRAT DER EUROPÄISCHEN PATENT-ORGANISATION -

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

auf Vorschlag des Präsidenten des Europäischen Patentamts,

nach Stellungnahme des Ausschusses "Patentrecht" -

BESCHLIESST:

**Artikel 1**

Die Regeln 28 und 28a EPÜ erhalten folgende Fassung:

**Regel 28 EPÜ**

*Hinterlegung von biologischem Material*

(1) Wird bei einer Erfindung biologisches Material verwendet oder bezieht sie sich auf biologisches Material, das der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist und in der europäischen Patentanmeldung nicht so beschrieben werden kann, daß ein Fachmann die Erfindung danach ausführen kann, so gilt die Erfindung nur dann als gemäß Artikel 83 offenbart, wenn

a) eine Probe des biologischen Materials spätestens am Anmeldetag bei einer anerkannten Hinterlegungsstelle hinterlegt worden ist,

b) die Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung die dem Anmelder zur Verfügung stehenden maßgeblichen Angaben über die Merkmale des biologischen Materials enthält,

c) die Hinterlegungsstelle und die Eingangsnummer des hinterlegten biologischen Materials in der Anmeldung angegeben sind und

d) - falls das biologische Material nicht vom Anmelder hinterlegt wurde - Name und Anschrift des Hinterlegers in der Anmeldung angegeben sind und dem Europäischen Patentamt durch Vorlage von Urkunden nachgewiesen wird, daß der

**Decision of the Administrative Council of 14 June 1996 amending the Implementing Regulations to the European Patent Convention**

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION -

Having regard to the European Patent Convention ("EPC"), and in particular Article 33(1)(b) thereof,

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

Having regard to the opinion of the Committee on Patent Law,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

**Article 1**

Rules 28 and 28a EPC shall be amended to read as follows:

**Rule 28 EPC**

*Deposit of biological material*

(1) If an invention involves the use of or concerns biological material which is not available to the public and which cannot be described in the European patent application in such a manner as to enable the invention to be carried out by a person skilled in the art, the invention shall only be regarded as being disclosed as prescribed in Article 83 if:

(a) a sample of the biological material has been deposited with a recognised depositary institution not later than the date of filing of the application;

(b) the application as filed gives such relevant information as is available to the applicant on the characteristics of the biological material;

(c) the depositary institution and the accession number of the deposited biological material are stated in the application, and

(d) where the biological material has been deposited by a person other than the applicant, the name and address of the depositor are stated in the application and a document is submitted satisfying the European Patent Office that the latter has

**Décision du Conseil d'administration du 14 juin 1996 modifiant le règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen**

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

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

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

vu l'avis du Comité "Droit des brevets",

DECIDE :

**Article premier**

Les règles 28 et 28bis CBE sont remplacées par les textes suivants:

**Règle 28 CBE**

*Dépôt de matière biologique*

(1) Lorsqu'une invention comporte l'utilisation d'une matière biologique ou qu'elle concerne une matière biologique, à laquelle le public n'a pas accès et qui ne peut être décrite dans la demande de brevet européen de façon à permettre à un homme du métier d'exécuter l'invention, celle-ci n'est considérée comme exposée conformément aux dispositions de l'article 83 que si :

a) un échantillon de la matière biologique a été déposé, au plus tard à la date de dépôt de la demande, auprès d'une autorité de dépôt habilitée;

b) la demande telle que déposée contient les informations pertinentes dont dispose le demandeur sur les caractéristiques de la matière biologique;

c) la demande comporte l'indication de l'autorité de dépôt et le numéro d'ordre de la matière biologique déposée, et

d) lorsque la matière biologique a été déposée par une personne autre que le demandeur, le nom et l'adresse du déposant sont mentionnés dans la demande et est fourni à l'Office européen des brevets un document prouvant que le déposant

Hinterleger den Anmelder ermächtigt hat, in der Anmeldung auf das hinterlegte biologische Material Bezug zu nehmen, und vorbehaltlos und unwiderruflich seine Zustimmung erteilt hat, daß das von ihm hinterlegte Material nach Maßgabe dieser Regel der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.

(2) Die in Absatz 1 Buchstaben c und gegebenenfalls d genannten Angaben können nachgereicht werden

a) innerhalb von sechzehn Monaten nach dem Anmeldetag oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, nach dem Prioritätstag; die Frist gilt als eingehalten, wenn die Angaben bis zum Abschluß der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung mitgeteilt werden,

b) bis zum Tag der Einreichung eines Antrags auf vorzeitige Veröffentlichung der Anmeldung,

c) innerhalb eines Monats, nachdem das Europäische Patentamt dem Anmelder mitgeteilt hat, daß ein Recht auf Akteneinsicht nach Artikel 128 Absatz 2 besteht.

Maßgebend ist die Frist, die zuerst abläuft. Die Mitteilung dieser Angaben gilt vorbehaltlos und unwiderruflich als Zustimmung des Anmelders, daß das von ihm hinterlegte biologische Material nach Maßgabe dieser Regel der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.

(3) Vom Tag der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung an ist das hinterlegte biologische Material jedermann und vor diesem Tag demjenigen, der das Recht auf Akteneinsicht nach Artikel 128 Absatz 2 hat, auf Antrag zugänglich. Vorbehaltlich Absatz 4 wird der Zugang durch Herausgabe einer Probe des hinterlegten biologischen Materials an den Antragsteller hergestellt.

Die Herausgabe erfolgt nur, wenn der Antragsteller sich gegenüber dem Anmelder oder Patentinhaber verpflichtet hat, das biologische Material oder davon abgeleitetes biologisches Material Dritten nicht zugänglich zu machen und es lediglich zu Versuchszwecken zu verwenden, bis die Patentanmeldung zurückgewiesen oder zurückgenommen wird oder als zurückgenommen

authorised the applicant to refer to the deposited biological material in the application and has given his unreserved and irrevocable consent to the deposited material being made available to the public in accordance with this Rule.

(2) The information referred to in paragraph 1(c) and, where applicable, (d) may be submitted

(a) within a period of sixteen months after the date of filing of the application or, if priority is claimed, after the priority date, this time limit being deemed to have been met if the information is communicated before completion of the technical preparations for publication of the European patent application;

(b) up to the date of submission of a request for early publication of the application;

(c) within one month after the European Patent Office has communicated to the applicant that a right to inspect the files pursuant to Article 128, paragraph 2, exists.

The ruling period shall be the one which is the first to expire. The communication of this information shall be considered as constituting the unreserved and irrevocable consent of the applicant to the deposited biological material being made available to the public in accordance with this Rule.

(3) The deposited biological material shall be available upon request to any person from the date of publication of the European patent application and to any person having the right to inspect the files pursuant to Article 128, paragraph 2, prior to that date. Subject to paragraph 4, such availability shall be effected by the issue of a sample of the biological material to the person making the request (hereinafter referred to as "the requester").

Said issue shall be made only if the requester has undertaken vis-à-vis the applicant for or proprietor of the patent not to make the biological material or any biological material derived therefrom available to any third party and to use that material for experimental purposes only, until such time as the patent application is refused or withdrawn or deemed to be withdrawn, or before the expiry of

a autorisé le demandeur à se référer dans la demande à la matière biologique déposée et a consenti sans réserve et de manière irrévocable à mettre la matière déposée à la disposition du public, conformément à la présente règle.

(2) Les indications mentionnées au paragraphe 1, lettre c) et, le cas échéant, lettre d) peuvent être communiquées

a) dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité, le délai étant réputé observé si les indications sont communiquées jusqu'à la fin des préparatifs techniques en vue de la publication de la demande de brevet européen,

b) jusqu'à la date de présentation d'une requête tendant à avancer la publication de la demande;

c) dans un délai d'un mois après la notification, faite par l'Office européen des brevets au demandeur, qu'il existe un droit de consulter le dossier en vertu de l'article 128, paragraphe 2.

Est applicable celui des délais qui expire le premier. Du fait de la communication de ces indications, le demandeur est considéré comme consentant sans réserve et de manière irrévocable à mettre la matière biologique déposée à la disposition du public, conformément aux dispositions de la présente règle.

(3) A compter du jour de la publication de la demande de brevet européen, la matière biologique déposée est accessible à toute personne qui en fait la requête et, avant cette date, à toute personne ayant le droit de consulter le dossier en vertu de l'article 128, paragraphe 2. Sous réserve du paragraphe 4, cette accessibilité est réalisée par la remise au requérant d'un échantillon de la matière biologique déposée.

Cette remise n'a lieu quesi le requérant s'est engagé à l'égard du demandeur ou du titulaire du brevet à ne pas communiquer à des tiers la matière biologique ou une matière biologique qui en est dérivée et à n'utiliser cette matière qu'à des fins expérimentales jusqu'à la date à laquelle la demande de brevet est rejetée ou retirée ou réputée retirée, ou le brevet européen s'éteint dans

gilt oder das europäische Patent in allen benannten Vertragsstaaten erloschen ist, sofern der Anmelder oder Patentinhaber nicht ausdrücklich darauf verzichtet.

Die Verpflichtung, das biologische Material nur zu Versuchszwecken zu verwenden, ist hinfällig, soweit der Antragsteller dieses Material aufgrund einer Zwangslizenz verwendet. Unter Zwangslizenzen sind auch Amtslizenzen und Rechte zur Benutzung einer patentierten Erfindung im öffentlichen Interesse zu verstehen.

(4) Bis zum Abschluß der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der Anmeldung kann der Anmelder dem Europäischen Patentamt mitteilen, daß der in Absatz 3 bezeichnete Zugang

a) bis zu dem Tag, an dem der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents bekanntgemacht wird, oder gegebenenfalls

b) für die Dauer von zwanzig Jahren ab dem Anmeldetag der Patentanmeldung, falls diese zurückgewiesen oder zurückgenommen worden ist oder als zurückgenommen gilt,

nur durch Herausgabe einer Probe an einen vom Antragsteller benannten Sachverständigen hergestellt wird.

(5) Als Sachverständiger kann benannt werden:

a) jede natürliche Person, sofern der Antragsteller bei der Einreichung des Antrags nachweist, daß die Benennung mit Zustimmung des Anmelders erfolgt,

b) jede natürliche Person, die vom Präsidenten des Europäischen Patentamts als Sachverständiger anerkannt ist.

Zusammen mit der Benennung ist eine Erklärung des Sachverständigen einzureichen, in der er die in Absatz 3 vorgesehenen Verpflichtungen gegenüber dem Anmelder bis zum Erlöschen des europäischen Patents in allen benannten Vertragsstaaten oder - falls die Patentanmeldung zurückgewiesen oder zurückgenommen wird oder als zurückgenommen gilt - bis zu dem in Absatz 4 Buchstabe b vorgesehenen Zeitpunkt einget, wobei der Antragsteller als Dritter anzusehen ist.

the patent in the designated State in which it last expires, unless the applicant for or proprietor of the patent expressly waives such an undertaking.

The undertaking to use the biological material for experimental purposes only shall not apply in so far as the requester is using that material under a compulsory licence. The term "compulsory licence" shall be construed as including ex officio licences and the right to use patented inventions in the public interest.

(4) Until completion of the technical preparations for publication of the application, the applicant may inform the European Patent Office that

(a) until the publication of the mention of the grant of the European patent or, where applicable,

(b) for twenty years from the date of filing if the application has been refused or withdrawn or deemed to be withdrawn,

the availability referred to in paragraph 3 shall be effected only by the issue of a sample to an expert nominated by the requester.

(5) The following may be nominated as an expert:

(a) any natural person provided that the requester furnishes evidence, when filing the request, that the nomination has the approval of the applicant;

(b) any natural person recognised as an expert by the President of the European Patent Office.

The nomination shall be accompanied by a declaration from the expert vis-à-vis the applicant in which he enters into the undertaking given pursuant to paragraph 3 until either the date on which the patent expires in all the designated States or, where the application has been refused, withdrawn or deemed to be withdrawn, until the date referred to in paragraph 4(b), the requester being regarded as a third party.

tous les Etats contractants désignés, à moins que le demandeur ou le titulaire du brevet ne renonce expressément à un tel engagement.

L'engagement de n'utiliser la matière biologique qu'à des fins expérimentales n'est pas applicable dans la mesure où le requérant utilise cette matière pour une exploitation résultant d'une licence obligatoire. L'expression "licence obligatoire" est entendue comme couvrant les licences d'office et tout droit d'utilisation dans l'intérêt public d'une invention brevetée.

(4) Jusqu'à la fin des préparatifs techniques en vue de la publication de la demande, le demandeur peut informer l'Office européen des brevets que,

a) jusqu'à la publication de la mention de la délivrance du brevet européen ou, le cas échéant,

b) pendant vingt ans à compter de la date du dépôt de la demande, si cette dernière est rejetée, retirée ou réputée retirée,

l'accessibilité prévue au paragraphe 3 ne peut être réalisée que par la remise d'un échantillon à un expert désigné par le requérant.

(5) Peut être désignée comme expert :

a) toute personne physique, à condition que le requérant fournisse la preuve, lors du dépôt de la requête, que le demandeur a donné son accord à cette désignation;

b) toute personne physique qui a la qualité d'expert agréé par le Président de l'Office européen des brevets.

La désignation est accompagnée d'une déclaration de l'expert par laquelle il assume à l'égard du demandeur l'engagement visé au paragraphe 3, et ce, soit jusqu'à la date à laquelle le brevet européen s'éteint dans tous les Etats désignés, soit jusqu'à la date visée au paragraphe 4, lettre b, dans le cas où la demande a été rejetée, retirée ou est réputée retirée, le requérant étant considéré comme un tiers.

<p>(6) Im Sinne dieser Regel gilt</p> <p>a) als biologisches Material jedes Material, das genetische Informationen enthält und sich selbst reproduzieren oder in einem biologischen System reproduziert werden kann;</p> <p>b) als abgeleitetes biologisches Material im Sinne des Absatzes 3 jedes Material, das noch die für die Ausführung der Erfindung wesentlichen Merkmale des hinterlegten Materials aufweist. Die in Absatz 3 vorgesehenen Verpflichtungen stehen einer für die Zwecke von Patentverfahren erforderlichen Hinterlegung eines abgeleiteten biologischen Materials nicht entgegen.</p>	<p>(6) Within the meaning of this Rule:</p> <p>(a) biological material shall mean any material containing genetic information and capable of self-reproducing or of being reproduced in a biological system;</p> <p>(b) for the purposes of paragraph 3, derived biological material is deemed to be any material which still exhibits those characteristics of the deposited material which are essential to carrying out the invention. The undertaking referred to in paragraph 3 shall not impede a deposit of derived biological material, necessary for the purpose of patent procedure.</p>	<p>(6) Au sens de la présente règle, on entend :</p> <p>a) par matière biologique, toute matière contenant une information génétique qui est autoreproductible ou reproductible dans un système biologique ;</p> <p>b) par matière biologique dérivée aux fins du paragraphe 3 toute matière qui présente encore les caractéristiques de la matière déposée essentielles à la mise en oeuvre de l'invention. Les engagements visés au paragraphe 3 ne font pas obstacle à un dépôt d'une matière biologique dérivée, nécessaire aux fins de la procédure en matière de brevets.</p>
<p>(7) Der in Absatz 3 vorgesehene Antrag ist beim Europäischen Patentamt auf einem von diesem Amt anerkannten Formblatt einzureichen. Das Europäische Patentamt bestätigt auf dem Formblatt, daß eine europäische Patentanmeldung eingereicht worden ist, die auf die Hinterlegung des biologischen Materials Bezug nimmt, und daß der Antragsteller oder der von ihm benannte Sachverständige Anspruch auf Herausgabe einer Probe dieses Materials hat. Der Antrag ist auch nach Erteilung des europäischen Patents beim Europäischen Patentamt einzureichen.</p>	<p>(7) The request provided for in paragraph 3 shall be submitted to the European Patent Office on a form recognised by that Office. The European Patent Office shall certify on the form that a European patent application referring to the deposit of the biological material has been filed, and that the requester or the expert nominated by him is entitled to the issue of a sample of that material. After grant of the European patent, the request shall also be submitted to the European Patent Office.</p>	<p>(7) La requête mentionnée au paragraphe 3 est adressée à l'Office européen des brevets au moyen d'une formule agréée par cet office. L'Office européen des brevets certifie sur cette formule qu'une demande de brevet européen faisant état du dépôt de la matière biologique a été déposée et que le requérant ou l'expert qu'il a désigné a droit à la remise d'un échantillon de cette matière. La requête est également adressée à l'Office européen des brevets après la délivrance du brevet européen.</p>
<p>(8) Das Europäische Patentamt übermittelt der Hinterlegungsstelle und dem Anmelder oder Patentinhaber eine Kopie des Antrags mit der in Absatz 7 vorgesehenen Bestätigung.</p>	<p>(8) The European Patent Office shall transmit a copy of the request, with the certification provided for in paragraph 7, to the depositary institution as well as to the applicant for or the proprietor of the patent.</p>	<p>(8) L'Office européen des brevets transmet à l'autorité de dépôt, ainsi qu'au demandeur ou au titulaire du brevet, une copie de la requête assortie de la certification prévue au paragraphe 7.</p>
<p>(9) Der Präsident des Europäischen Patentamts veröffentlicht im Amtsblatt des Europäischen Patentamts das Verzeichnis der Hinterlegungsstellen und Sachverständigen, die für die Anwendung dieser Regel anerkannt sind.</p>	<p>(9) The President of the European Patent Office shall publish in the Official Journal of the European Patent Office the list of depositary institutions and experts recognised for the purpose of this Rule.</p>	<p>(9) Le Président de l'Office européen des brevets publie au Journal officiel de l'Office européen des brevets la liste des autorités de dépôt habilitées et des experts agréés aux fins de l'application de la présente règle.</p>
<p><b>Regel 28a EPÜ</b></p>	<p><b>Rule 28a EPC</b></p>	<p><b>Règle 28bis CBE</b></p>
<p><i>Erneute Hinterlegung von biologischem Material</i></p>	<p><i>New deposit of biological material</i></p>	<p><i>Nouveau dépôt de matière biologique</i></p>
<p>(1) Ist nach Regel 28 Absatz 1 hinterlegtes biologisches Material bei der Stelle, bei der es hinterlegt worden ist, nicht mehr zugänglich, weil</p> <p>a) das biologische Material nicht mehr lebensfähig ist oder</p> <p>b) die Hinterlegungsstelle aus anderen Gründen zur Abgabe von Proben nicht in der Lage ist,</p> <p>und ist keine Probe des biologischen Materials an eine andere für die</p>	<p>(1) If biological material deposited in accordance with Rule 28, paragraph 1, ceases to be available from the institution with which it was deposited because:</p> <p>(a) the biological material is no longer viable, or</p> <p>(b) for any other reason the depositary institution is unable to supply samples,</p> <p>and if no sample of the biological material has been transferred to</p>	<p>(1) Si de la matière biologique déposée conformément à la règle 28, paragraphe 1, cesse d'être accessible auprès de l'autorité qui a reçu ce dépôt :</p> <p>a) parce que cette matière biologique n'est plus viable,</p> <p>b) ou que, pour d'autres raisons, l'autorité de dépôt n'est pas à même d'en fournir des échantillons,</p> <p>et si aucun échantillon de la matière biologique n'a été transféré à une</p>

Anwendung der Regel 28 anerkannte Hinterlegungsstelle weitergeleitet worden, bei der dieses Material weiterhin zugänglich ist, so gilt die Unterbrechung der Zugänglichkeit als nicht eingetreten, wenn das ursprünglich hinterlegte biologische Material innerhalb von drei Monaten nach dem Tag erneut hinterlegt wird, an dem dem Hinterleger von der Hinterlegungsstelle diese Unterbrechung mitgeteilt wurde, und dem Europäischen Patentamt innerhalb von vier Monaten nach dem Tag der erneuten Hinterlegung eine Kopie der von der Hinterlegungsstelle ausgestellten Empfangsbescheinigung unter Angabe der Nummer der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents übermittelt wird.

(2) Die erneute Hinterlegung ist im Fall von Absatz 1 Buchstabe a bei der Hinterlegungsstelle vorzunehmen, bei der die ursprüngliche Hinterlegung vorgenommen wurde; sie kann in den Fällen des Absatzes 1 Buchstabe b bei einer anderen für die Anwendung der Regel 28 anerkannten Hinterlegungsstelle vorgenommen werden.

(3) Ist die Hinterlegungsstelle, bei der die ursprüngliche Hinterlegung vorgenommen wurde, für die Anwendung der Regel 28 entweder insgesamt oder für die Art des biologischen Materials, zu der die hinterlegte Probe gehört, nicht mehr anerkannt oder hat sie die Erfüllung ihrer Aufgaben in bezug auf hinterlegtes biologisches Material vorübergehend oder endgültig eingestellt und erfolgt die in Absatz 1 genannte Mitteilung der Hinterlegungsstelle nicht innerhalb von sechs Monaten nach dem Eintritt dieses Ereignisses, so beginnt die in Absatz 1 genannte Dreimonatsfrist zu dem Zeitpunkt, in dem der Eintritt dieses Ereignisses im Amtsblatt des Europäischen Patentamts veröffentlicht wurde.

(4) Jeder erneuten Hinterlegung ist eine vom Hinterleger unterzeichnete Erklärung beizufügen, in der bestätigt wird, daß das erneut hinterlegte biologische Material dasselbe wie das ursprünglich hinterlegte ist.

(5) Wird die erneute Hinterlegung nach dem Budapester Vertrag über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren vom 28. April 1977 vorgenommen, so gehen die Vorschriften dieses Vertrages vor.

another depositary institution recognised for the purposes of Rule 28, from which it continues to be available, an interruption in availability shall be deemed not to have occurred if a new deposit of the biological material originally deposited is made within a period of three months from the date on which the depositor was notified of the interruption by the depositary institution and if a copy of the receipt of the deposit issued by the institution is forwarded to the European Patent Office within four months from the date of the new deposit stating the number of the application or of the European patent.

(2) In the case provided for in paragraph 1(a), the new deposit shall be made with the depositary institution with which the original deposit was made; in the cases provided for in paragraph 1(b), it may be made with another depositary institution recognised for the purposes of Rule 28.

(3) Where the institution with which the original deposit was made ceases to be recognised for the purposes of Rule 28, either entirely or for the kind of biological material to which the deposited sample belongs, or where that institution discontinues, temporarily or definitively, the performance of its functions as regards deposited biological material, and the notification referred to in paragraph 1 from the depositary institution is not received within six months from the date of such event, the three-month period referred to in paragraph 1 shall begin on the date on which this event is announced in the Official Journal of the European Patent Office.

(4) Any new deposit shall be accompanied by a statement signed by the depositor certifying that the newly deposited biological material is the same as that originally deposited.

(5) If the new deposit has been made under the provisions of the Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure of 28 April 1977, the provisions of that Treaty shall prevail.

autre autorité de dépôt, habilitée aux fins de la règle 28, auprès de laquelle la matière biologique reste accessible, l'interruption de l'accessibilité est réputée non avenue à condition qu'un nouveau dépôt de la matière biologique initialement déposée ait été effectué dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle cette interruption a été notifiée au déposant de la matière biologique par l'autorité de dépôt et qu'une copie du récépissé de dépôt délivré par l'autorité de dépôt, accompagnée de l'indication du numéro de la demande de brevet européen ou du brevet européen, ait été communiquée à l'Office européen des brevets dans un délai de quatre mois à compter de la date du nouveau dépôt.

(2) Dans le cas prévu au paragraphe 1, lettre a), le nouveau dépôt est effectué auprès de l'autorité de dépôt qui a reçu le dépôt initial; dans les cas prévus au paragraphe 1, lettre b), il peut être effectué auprès d'une autre autorité de dépôt habilitée aux fins de la règle 28.

(3) Si l'autorité de dépôt auprès de laquelle a été effectué le dépôt initial n'est plus habilitée aux fins de la règle 28, soit totalement, soit à l'égard du type de matière biologique auquel l'échantillon déposé appartient, ou si cette autorité de dépôt a cessé, temporairement ou définitivement, d'exercer ses fonctions en ce qui concerne la matière biologique déposée, et si la notification mentionnée au paragraphe 1 n'est pas faite dans les six mois suivant cet événement, le délai de trois mois défini au paragraphe 1 commence à courir à la date à laquelle le Journal officiel de l'Office européen des brevets a mentionné cet événement.

(4) Tout nouveau dépôt est accompagné d'une déclaration signée par le déposant, certifiant que la matière biologique qui fait l'objet du nouveau dépôt est la même que celle qui faisait l'objet du dépôt initial.

(5) Si le nouveau dépôt a été fait conformément au Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets du 28 avril 1977, les dispositions de ce traité prévalent.

**Artikel 2**

Dieser Beschluß tritt am 1. Oktober 1996 in Kraft.

Geschehen zu Berlin am 14. Juni 1996

Für den Verwaltungsrat  
Der Präsident

*Julián ÁLVAREZ ÁLVAREZ*

**Article 2**

This decision shall enter into force on 1 October 1996.

Done at Berlin, 14 June 1996

For the Administrative Council  
The Chairman

*Julián ÁLVAREZ ÁLVAREZ*

**Article 2**

La présente décision entre en vigueur le 1<sup>er</sup> octobre 1996.

Fait à Berlin, le 14 juin 1996

Par le Conseil d'administration  
Le Président

*Julián ÁLVAREZ ÁLVAREZ*

**Beschluß des Verwaltungsrats vom 14. Juni 1996 über die Ermäßigung der Gebühren für die internationale Recherche und vorläufige Prüfung internationaler Anmeldungen zugunsten der Staatsangehörigen bestimmter Länder**

DER VERWALTUNGSRAT DER EUROPÄISCHEN PATENT-ORGANISATION -

gestützt auf das Europäische Patentübereinkommen, insbesondere auf Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe d,

gestützt auf die Gebührenordnung,

auf Vorschlag des Präsidenten des Europäischen Patentamts,

nach Stellungnahme des Haushalts- und Finanzausschusses -

BESCHLIESST:

**Artikel 1**

(1) Die Gebühren für die internationale Recherche und vorläufige Prüfung internationaler Anmeldungen nach Artikel 2 Nrn. 2 und 19 der Gebührenordnung ermäßigen sich um 75 %, wenn internationale Anmeldungen von Staatsangehörigen eines Staates eingereicht werden, der die Voraussetzungen für die entsprechende Ermäßigung der an das Internationale Büro der WIPO zu zahlenden Gebühren erfüllt (Beschluß der PCT-Versammlung vom 25. September bis 3. Oktober 1995).

(2) Der Beschluß des Verwaltungsrats vom 15. Dezember 1994<sup>1</sup> über die Ermäßigung der in Absatz 1 genannten Gebühren zugunsten der Staatsangehörigen Albaniens, Bulgariens, Estlands, Lettlands, Litauens, Polens, Rumäniens, der Slowakei, Sloweniens, der Tschechischen Republik, Ungarns sowie der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) bleibt unberührt.

**Artikel 2**

"Staatsangehöriger" eines in Artikel 1 Absatz 1 genannten Staates ist

**Decision of the Administrative Council of 14 June 1996 concerning the reduction of the fees for the international search and preliminary examination carried out on international applications in favour of nationals of certain states**

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

Having regard to the European Patent Convention, and in particular Article 33, paragraph 2(d), thereof,

Having regard to the Rules relating to Fees,

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

Having regard to the opinion of the Budget and Finance Committee,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

**Article 1**

(1) The fees for the international search and preliminary examination carried out on international applications under Article 2, items 2 and 19, of the Rules relating to Fees shall be reduced by 75% if the international applications are filed by nationals of a state which fulfils the requirements for the corresponding reduction of fees payable to the International Bureau of WIPO (decision of PCT Assembly, 25 September to 3 October 1995).

(2) The decision of the Administrative Council of 15 December 1994<sup>1</sup> concerning the reduction of the fees specified in paragraph 1 in favour of nationals of Albania, Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia and of members of the Commonwealth of Independent States (CIS) shall remain unaffected.

**Article 2**

"National" of a state referred to in Article 1, paragraph 1, shall mean

**Décision du Conseil d'administration du 14 juin 1996 portant réduction des taxes de recherche internationale et d'examen préliminaire relatives aux demandes internationales déposées par les ressortissants de certains pays**

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

vu la Convention sur le brevet européen, et notamment son article 33, paragraphe 2, lettre d,

vu le règlement relatif aux taxes,

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

vu l'avis de la Commission du budget et des finances,

DECIDE :

**Article premier**

(1) Les montants de la taxe de recherche internationale et de la taxe d'examen préliminaire afférentes à des demandes internationales, figurant à l'article 2, points 2 et 19 du règlement relatif aux taxes, sont réduits de 75 % lorsque les demandes internationales sont déposées par des ressortissants d'un Etat qui remplit les conditions d'octroi de la réduction des taxes à payer au Bureau international de l'OMPI (décision de l'assemblée du PCT qui s'est réunie du 25 septembre au 3 octobre 1995).

(2) La décision du Conseil d'administration en date du 15 décembre 1994<sup>1</sup> portant réduction des taxes visées au paragraphe 1 en faveur des ressortissants de l'Albanie, la Bulgarie, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, ainsi que des Etats de la Communauté des Etats Indépendants (CEI) n'est pas affectée.

**Article 2**

On entend par "ressortissant" d'un Etat visé à l'article premier, paragraphe 1

<sup>1</sup> ABI. EPA 1995, 14..

<sup>1</sup> OJ EPO 1995, 14.

<sup>1</sup> JO OEB 1995, 14.

a) jede natürliche Person, die nach dem Recht dieses Staates seine Staatsangehörigkeit besitzt;

b) jede juristische Person, die nach dem Recht dieses Staates gegründet worden ist, ihren Sitz in einem der in Artikel 1 Absatz 1 genannten Staaten hat und an der natürliche oder juristische Personen, die Staatsangehörige eines nicht in Artikel 1 Absatz 1 genannten Staates sind oder dort Wohnsitz oder Sitz haben, weder unmittelbar noch mittelbar beteiligt sind.

### Artikel 3

Die ermäßigte Gebühr wird auf Antrag des Anmelders gewährt, bei mehreren Anmeldern jedoch nur, wenn alle Anmelder Staatsangehörige eines in Artikel 1 Absatz 1 genannten Staates sind. In dem Antrag hat der Anmelder zu erklären, daß er die in Artikel 2 genannten Voraussetzungen erfüllt. Über den Antrag entscheidet die Behörde, an die die betreffende Gebühr zu entrichten ist.

### Artikel 4

Dieser Beschluß tritt am 1. Juli 1996 in Kraft und ersetzt den Beschluß des Verwaltungsrats vom 9. Dezember 1983 in der Fassung vom 8. Juni 1984<sup>2</sup> über die Ermäßigung der Gebühren für die internationale Recherche und vorläufige Prüfung einer internationalen Anmeldung zugunsten der Staatsangehörigen von Entwicklungsländern.

Geschehen zu Berlin am 14. Juni 1996.

Für den Verwaltungsrat  
Der Präsident

*Julián ÁLVAREZ ÁLVAREZ*

(a) any natural person possessing the nationality of the state concerned under its law;

(b) any legal person established in accordance with the law of that state, having its principal place of business in one of the states referred to in Article 1, paragraph 1, and in which natural or legal persons who are not nationals of, or who have their residence or principal place of business outside, one of the states referred to in Article 1, paragraph 1, have neither a direct nor an indirect holding.

### Article 3

The fee reduction shall be granted at the applicant's request. Where there is more than one applicant, the reduction shall be granted only if all the applicants are nationals of a state referred to in Article 1, paragraph 1. When making the request, the applicant must declare that he fulfils the requirements of Article 2. The authority to which the fee is payable shall decide on the request.

### Article 4

This decision shall enter into force on 1 July 1996 and shall replace the decision of the Administrative Council of 9 December 1983, as amended on 8 June 1984<sup>2</sup>, concerning the reduction of fees for the international search and preliminary examination of an international application in favour of nationals of developing countries.

Done at Berlin, 14 June 1996.

For the Administrative Council  
The Chairman

*Julián ÁLVAREZ ÁLVAREZ*

a) toute personne physique qui en a la nationalité, conformément à la législation de cet Etat ;

b) toute personne morale constituée conformément à la législation de cet Etat et ayant son siège sur le territoire d'un des Etats visés à l'article premier, paragraphe 1, lorsqu'aucun droit de participation n'est détenu directement ou indirectement par des personnes physiques ou morales ayant la nationalité d'un Etat non visé à l'article premier, paragraphe 1 ou ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire d'un tel Etat.

### Article 3

La réduction des taxes est accordée sur requête du déposant, mais, s'il y a plusieurs déposants, uniquement si tous les déposants sont ressortissants d'un Etat visé à l'article premier, paragraphe 1. Dans sa requête, le déposant est tenu de déclarer qu'il remplit les conditions énoncées à l'article 2. L'administration à laquelle la taxe doit être acquittée statue sur la requête.

### Article 4

La présente décision entre en vigueur le 1<sup>er</sup> juillet 1996 et remplace la décision du Conseil d'administration en date du 9 décembre 1983, dans sa version du 8 juin 1984<sup>2</sup>, portant réduction des taxes de recherche internationale et d'examen préliminaire relatives aux demandes internationales déposées par des ressortissants de pays en développement.

Fait à Berlin, le 14 juin 1996.

Par le Conseil d'administration  
Le Président

*Julián ÁLVAREZ ÁLVAREZ*

<sup>2</sup> ABI. EPA 1984, 3, 297.

<sup>2</sup> OJ. EPO 1984, 3, 297.

<sup>2</sup> JO OEB 1984, 3, 297.



## Zusammensetzung des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation

(Stand: Juni 1996)

### Präsident - Chairman - Président

J. ÁLVAREZ ÁLVAREZ, Directeur général, Office de la Propriété industrielle (ES)

### Vizepräsident - Deputy Chairman - Vice-Président

S. FITZPATRICK, Controller, Patents Office (IE)

### Berater - Adviser - Conseiller

Ms J. ALJARO MARTINEZ, General Technical Coordinator, Patent and Trademark Office (ES)

### AT: Österreich - Austria - Autriche

Vertreter/Representative/Représentant:

O. RAFEINER, Präsident, Österreichisches Patentamt  
Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

E. JAKADOFISKY, Vizepräsident, Österreichisches Patentamt

### BE: Belgien - Belgium - Belgique

Vertreter/Representative/Représentant:

L. VERJUS, Secrétaire général, Ministère des Affaires économiques  
Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

L. VAN BOXSTAEL, Directeur général de l'Administration du Commerce, Ministère des Affaires économiques

### CH: Schweiz - Switzerland - Suisse

Vertreter/Representative/Représentant:

R. GROSSENBACHER, Directeur, Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

P. MESSERLI, Vizedirektor, Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum

### DE: Deutschland - Germany - Allemagne

Vertreter/Representative/Représentant:

E. NIEDERLEITHINGER, Ministerialdirektor, Bundesministerium der Justiz

N. HAUGG, Präsident, Deutsches Patentamt

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

R. DIESEM, Ministerialrat, Bundesministerium der Justiz

## Composition of the Administrative Council of the European Patent Organisation

(Situation: June 1996)

### DK: Dänemark- Denmark - Danemark

Vertreter/Representative/Représentant:

M. KRING, Director General, Danish Patent Office

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

N. RAVN, Deputy Director General, Danish Patent Office

### ES: Spanien - Spain - Espagne

Vertreter/Representative/Représentant:

D. A. CARRASCO PRADAS, Directeur, Département des études et des relations internationales, Office de la Propriété Industrielle

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

N.N.

### FI: Finnland - Finland - Finlande

Vertreter/Representative/Représentant:

M. ENÄJÄRVI, Director General, National Board of Patents and Registration

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

P. LAUNIS, Deputy Director, National Board of Patents and Registration

### FR: Frankreich - France

Vertreter/Representative/Représentant:

D. HANGARD, Directeur général, Institut National de la Propriété Industrielle

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

Mme A. CHAPARD, Secrétaire général, Institut National de la Propriété Industrielle

### GB: Vereinigtes Königreich - United Kingdom - Royaume-Uni

Vertreter/Representative/Représentant:

P. HARTNACK, Comptroller-General, Patent Office, Department of Trade  
Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

G. JENKINS, Superintending Examiner, Patent Office, Department of Trade

## Composition du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets

(Situation : juin 1996)

### GR: Ellas

Vertreter/Representative/Représentant:

G. KOUMANTOS, Président du Conseil d'administration, Organisation de la Propriété Industrielle

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

Mme C. MARGELLOU, Directeur des affaires internationales, Organisation de la Propriété Industrielle

### IE: Irland - Ireland - Irlande

Vertreter/Representative/Représentant:

S. FITZPATRICK, Controller, Patents Office

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

G. BARRETT, Head of Patent Administration, Patents Office

### IT: Italien - Italy - Italie

Vertreter/Representative/Représentant:

T. TROISE, Délégué pour les accords de la Propriété Intellectuelle, Ministère des Affaires étrangères

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

Mme M.G. DEL GALLO ROSSONI, Directeur de l'Office des brevets, Ministère de l'Industrie

### LI: Liechtenstein

Vertreter/Representative/Représentant:

D. OSPELT, stellv. Leiter des Amtes für Auswärtige Angelegenheiten

### LU: Luxemburg - Luxembourg

Vertreter/Representative/Représentant:

S. ALLEGREZZA, Attaché de Gouvernement au Ministère de l'Economie, Chargé de la Direction de la Propriété Industrielle

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

C. SAHL, Chef de secteur au Ministère de l'Economie

**MC: Monaco**

Vertreter/Representative/Représentant:

J. L'HERBON de LUSSATS, Chef de Division à la Direction du Commerce, de l'Industrie et de la Propriété Industrielle

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

Mme C. ANTÓN, Assistante, Direction du Commerce, de l'Industrie et de la Propriété Industrielle

**NL: Niederlande - Netherlands - Pays-Bas**

Vertreter/Representative/Représentant:

R.L.M. BERGER, Director-General, Netherlands Industrial Property Office (NIPO)

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

J. NICAISE, Director, Ministry of Economic Affairs

**PT: Portugal**

Vertreter/Representative/Représentant:

J. MOTA MAIA, Président, Institut National de la Propriété Industrielle

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

R.A. SERRÃO, Vice-Président, Institut National de la Propriété Industrielle

**SE: Schweden - Sweden - Suède**

Vertreter/Representative/Représentant:

C. A. IFVARSSON, Director General, Swedish Patent and Registration Office

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

L. BJÖRKLUND, Deputy Director General, Swedish Patent and Registration Office

## GROSSE BESCHWERDEKAMMER

### Vorlagen der Beschwerde- kammern

Die Technische Beschwerdekammer 3.3.2 hat der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ mit Entscheidung **T 850/95** vom 21. November 1995 folgende Rechtsfrage vorgelegt:  
(Übersetzung)

Ist für Beschwerden gegen die Entscheidung einer Prüfungsabteilung, einen Antrag nach Regel 89 EPÜ auf Berichtigung des Erteilungsbeschlusses zurückzuweisen, eine Technische Beschwerdekammer (Art. 21 (3) a), b) EPÜ) oder die Juristische Beschwerdekammer (Art. 21 (3) c) EPÜ) zuständig?

Wer entscheidet über die Zuständigkeit, wenn die Antwort von der Lage des Einzelfalles abhängt?

Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 8/95** anhängig\*.

## ENLARGED BOARD OF APPEAL

### Referrals by boards of appeal

In decision **T 850/95** dated 21 November 1995, Technical Board of Appeal 3.3.2 referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC:  
(Official text)

Are appeals from a decision of an examining division refusing a request under Rule 89 EPC for correction of the decision to grant to be decided upon by a technical board of appeal (Article 21(3)(a) and (b) EPC) or by the Legal Board of Appeal (Article 21(3)(c) EPC)?

If the answer depends on the circumstances of the case, who shall decide on the competence?

The case is pending under Ref. No. **G 8/95**\*.

## GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

### Questions soumises par les chambres de recours

Conformément à l'article 112 (1) a) CBE, la chambre de recours technique 3.3.2 a soumis à la Grande Chambre de recours, par sa décision **T 850/95** en date du 21 novembre 1995, la question de droit suivante :  
(Traduction)

Les recours formés contre une décision d'une division d'examen de rejeter une requête en rectification de la décision de délivrance, présentée conformément à la règle 89 CBE, doivent-ils être tranchés par une chambre de recours technique (article 21 (3) a) et b) CBE) ou par la chambre de recours juridique (article 21 (3) c) CBE) ?

Si la réponse dépend des circonstances de l'espèce, qui doit trancher la question de la compétence?

L'affaire est en instance sous le numéro **G 8/95**\*.

\*Die Entscheidungsformel der Großen Beschwerdekammer ist auf S. VII veröffentlicht.

\*The order of the Enlarged Board of Appeal is published on page VII.

\*Le dispositif de la Grande Chambre de recours est publiée à la page VII.

## ENTSCHEIDUNGEN DER GROSSEN BESCHWERDE- KAMMER

**Entscheidung der Großen  
Beschwerdekammer vom  
19. Februar 1996**

**G 2/94**

(Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Gori  
Mitglieder: G. D. Paterson  
C. Andries  
G. Gall  
W. Moser  
R. Schulte  
P. van den Berg

**Anmelder: W. Hautau GmbH**

**Stichwort: Vertretung/  
HAUTAU II**

**Artikel: 116, 133, 134 EPÜ**

**Schlagwort: "mündliche Ausführungen einer Begleitperson in Ex-parte-Verfahren" - "mündliche Ausführungen eines ehemaligen Kammermitglieds in Ex-parte- oder in Interpartes-Verfahren"**

*Leitsätze*

*I. Es steht im Ermessen einer Beschwerdekammer, einer Begleitperson (die nicht nach Artikel 134 (1) und (7) EPÜ berechtigt ist, Beteiligte im Verfahren vor dem EPA zu vertreten) in einer mündlichen Verhandlung in Ex-parte-Verfahren in Ergänzung des vollständigen Sachvortrags des zugelassenen Vertreters Ausführungen zu gestatten.*

*II. a) In Ex-parte-Verfahren muß ein zugelassener Vertreter die Zulassung solcher mündlicher Ausführungen vor dem Termin der mündlichen Verhandlung beantragen. In diesem Antrag sind Name und Qualifikation des Vortragenden sowie das Thema der gewünschten mündlichen Ausführungen anzugeben.*

## DECISIONS OF THE ENLARGED BOARD OF APPEAL

**Decision of the Enlarged  
Board of Appeal dated  
19 February 1996**

**G 2/94**

(Working language\*)

Composition of the board:

Chairman: P. Gori  
Members: G. D. Paterson  
C. Andries  
G. Gall  
W. Moser  
R. Schulte  
P. van den Berg

**Applicant: W. Hautau GmbH**

**Headword: Representation/  
HAUTAU II**

**Article: 116, 133, 134 EPC**

**Keyword: "Oral submissions by an accompanying person in ex parte proceedings" - "Oral submissions by a former member of the board of appeal in either ex parte or inter partes proceedings"**

*Headnote*

*I. A board of appeal has a discretion to allow an accompanying person (who is not entitled under Article 134(1) or (7) EPC to represent parties to proceedings before the EPO) to make submissions during oral proceedings in ex parte proceedings, in addition to the complete presentation of a party's case by the professional representative.*

*II. (a) In ex parte proceedings a professional representative should request permission for the making of such oral submissions in advance of the day appointed for oral proceedings. The request should state the name and qualifications of the person for whom permission is requested, and should specify the subject-matter of the proposed oral submissions.*

## DECISIONS DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

**Décision de la Grande Cham-  
bre de recours en date du  
19 février 1996**

**G 2/94**

(Traduction)

Composition de la chambre :

Président : P. Gori  
Membres : G.D. Paterson  
C. Andries  
G. Gall  
W. Moser  
R. Schulte  
P. van den Berg

**Demandeur: W. Hautau GmbH**

**Référence: Représentation/  
HAUTAU II**

**Article : 116, 133, 134 CBE**

**Mot-clé: "Exposé oral par un assistant dans une procédure ex parte" - "Exposé oral par un ancien membre d'une chambre dans le cadre d'une procédure ex parte ou inter partes"**

*Sommaire*

*I. Une chambre de recours dispose d'un pouvoir d'appréciation pour autoriser une personne qui n'est pas habilitée à agir dans une procédure devant l'OEB conformément à l'article 134(1) et (7) CBE mais qui assiste le mandataire agréé, à présenter lors d'une procédure orale dans le cadre d'une procédure ex parte un exposé destiné à compléter la présentation exhaustive des faits par le mandataire agréé.*

*II. a) Dans une procédure ex parte, un mandataire agréé doit demander, avant la date fixée pour la procédure orale, l'autorisation qu'un tel exposé oral soit effectué. Sa requête doit indiquer les nom et qualités de celui qui fera l'exposé, et préciser l'objet de l'exposé oral qu'il est proposé de présenter.*

\* In accordance with Article 4(6) of the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal IOJ EPO 1983, 3; as amended in OJ EPO 1989, 362, and 1994, 443).

Die Beschwerdekammer übt ihr Ermessen je nach den Umständen im Einzelfall aus. Dabei ist ausschlaggebend, daß die Kammer vor ihrer Entscheidung in der Sache über alle einschlägigen Sachverhalte umfassend unterrichtet wird. Die Kammer muß sicherstellen, daß die Begleitperson ihre mündlichen Ausführungen unter der fortgesetzten Verantwortung und Aufsicht des zugelassenen Vertreters vorbringt.

b) Eine Beschwerdekammer soll ihre Zustimmung versagen zu mündlichen Ausführungen eines ehemaligen Kammermitglieds in einer vor ihr stattfindenden mündlichen Verhandlung sowohl in Inter-partes- als auch in Ex-partes-Verfahren, es sei denn, sie wäre völlig davon überzeugt, daß das Ausscheiden des ehemaligen Mitglieds aus der Beschwerdekammer so lang zurückliegt, daß eine Befangenheit der Beschwerdekammer in dieser Sache vernünftigerweise nicht zu besorgen ist, wenn sie ein solches mündliches Vorbringen gestattet.

Eine Beschwerdekammer soll in der Regel die Zustimmung zu mündlichen Ausführungen eines ehemaligen Kammermitglieds in einer vor ihr stattfindenden mündlichen Verhandlung versagen, wenn nach dessen Ausscheiden nicht mindestens drei Jahre vergangen sind. Nach Ablauf von drei Jahren soll die Zustimmung erteilt werden, sofern keine außergewöhnlichen Umstände vorliegen.

### Zusammenfassung des Verfahrens

I. Die Sache J 11/94 ist derzeit vor der Juristischen Beschwerdekammer gemäß Artikel 21 (3) c) EPÜ anhängig und betrifft ausschließlich verfahrensrechtliche Fragen im Zusammenhang mit einer Beschwerde gegen die Entscheidung einer Prüfungsabteilung. Es handelt sich um eine Beschwerde in einem Ex-partes-Verfahren.

In dieser Sache fand eine mündliche Verhandlung statt. In der mündlichen Verhandlung am 22. September 1994 wurde der Beschwerdeführer durch einen zugelassenen Vertreter gemäß Artikel 134 (1) EPÜ vertreten. Dieser Vertreter wurde von einem ehemaligen Vorsitzenden der Juristischen Beschwerdekammer des EPA begleitet, der Ende 1992 aus seinem Amt ausgeschieden war. Zu Beginn der Vernehmung bat der zugelassene Vertreter, dem ehemaligen Vorsitzenden der Juristischen Beschwerdekammer zu gestatten, vor dieser Kammer in Ergänzung seines eigenen Vortrags für den Beschwerde-

The board of appeal should exercise its discretion in accordance with the circumstances of each individual case. The main criterion to be considered is that the board should be fully informed of all relevant matters before deciding the case. The board should be satisfied that the oral submissions are made by the accompanying person under the continuing responsibility and control of the professional representative.

(b) During either ex parte or inter partes proceedings, a board of appeal should refuse permission for a former member of the boards of appeal to make oral submissions during oral proceedings before it, unless it is completely satisfied that a sufficient period of time has elapsed following termination of such former member's appointment to the boards of appeal, so that the board of appeal could not reasonably be suspected of partiality in deciding the case if it allowed such oral submissions to be made.

A board of appeal should normally refuse permission for a former member of the boards of appeal to make oral submissions during oral proceedings before it, until at least three years have elapsed following termination of the former member's appointment to the boards of appeal. After three years have elapsed, permission should be granted except in very special circumstances.

### Summary of the procedure

I. Case J 11/94 is currently pending before the Legal Board of Appeal pursuant to Article 21(3)(c) EPC, and is solely concerned with legal procedural issues which arise in an appeal from a decision of an examining division. The case is an appeal in ex parte proceedings.

Oral proceedings were appointed in the case. At the hearing on 22 September 1994, the appellant was represented by a professional representative in accordance with Article 134(1) EPC. The professional representative was accompanied by a former chairman of the Legal Board of Appeal of the EPO who had retired from this appointment at the end of 1992. At the beginning of the hearing, the professional representative requested permission for the former Legal Board chairman to address the Legal Board of Appeal on behalf of the appellant in addition to and as a supplement to his own submissions.

La chambre de recours exerce son pouvoir d'appréciation selon les circonstances propres à chaque espèce. Le critère déterminant en l'occurrence est que la chambre ait été parfaitement informée de tous les aspects pertinents avant de statuer sur l'affaire. La chambre doit s'assurer que l'assistant effectuera cet exposé oral sous la responsabilité et le contrôle permanents du mandataire agréé.

b) Dans le cadre d'une procédure ex parte ou inter partes, une chambre de recours ne devrait pas autoriser un ancien membre d'une chambre de recours à faire un exposé oral dans le cadre d'une procédure orale se déroulant devant elle, à moins qu'elle ne soit tout à fait convaincue qu'il s'est écoulé suffisamment de temps depuis la cessation de fonctions de cet ancien membre de chambre de recours pour qu'il n'y ait raisonnablement pas lieu de soupçonner la chambre de partialité en cette affaire si elle autorise cet exposé oral.

En règle générale, une chambre de recours ne devrait pas autoriser un ancien membre de chambre à effectuer un exposé oral dans le cadre d'une procédure orale se déroulant devant elle s'il ne s'est pas écoulé au moins trois ans à compter de la cessation de ses fonctions. Après une période de trois ans, cette autorisation peut être donnée, sauf circonstances exceptionnelles.

### Rappel de la procédure

I. L'affaire J 11/94 est actuellement en instance devant la chambre de recours juridique conformément à l'article 21 (3) c) CBE, et elle porte exclusivement sur des questions de droit procédural qui se posent à propos d'un recours formé contre la décision d'une division d'examen. Il s'agit d'un recours dans une procédure ex parte.

Une procédure orale a eu lieu dans le cadre de cette affaire. Au cours de cette procédure, qui s'est déroulée le 22 septembre 1994, le requérant s'est fait représenter par un mandataire agréé conformément à l'article 134 (1) CBE. Ce mandataire était accompagné d'un ancien président de la chambre de recours juridique de l'OEB qui avait cessé ses fonctions à la fin de l'année 1992. Au début de l'audition, le mandataire agréé a demandé que l'ancien président de la chambre de recours juridique soit autorisé à faire pour son compte, devant la chambre, un exposé destiné à compléter le sien.

führer vorzutragen. Als die Kammer diesbezüglich Bedenken äußerte, beantragte der Vertreter des Beschwerdeführers, der Großen Beschwerdekammer eine Rechtsfrage betreffend die Vertretung vorzulegen. Nach Beratung der Juristischen Beschwerdekammer wurde die mündliche Verhandlung vertagt. In der Folge wurden der Großen Beschwerdekammer mit der Entscheidung J 11/94 (ABI. EPA 1995, 596) gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ folgende Rechtsfragen vorgelegt:

"1. Steht es im Ermessen einer Beschwerdekammer, einer Person, die nicht nach Artikel 134 (1) und (7) EPÜ berechtigt ist, Beteiligte im Verfahren vor dem EPA zu vertreten, in einer mündlichen Verhandlung in Ergänzung des Vortrags des zugelassenen Vertreters Ausführungen zu gestatten?"

2. Wird die Frage zu 1) bejaht:

a) Welche Kriterien sind bei der Ausübung des Ermessens zu berücksichtigen?

b) Gelten Besonderheiten für ehemalige Mitglieder der Beschwerdekammern?"

In dieser Entscheidung wird eine Person, die einen zugelassenen Vertreter begleitet und nicht nach Artikel 134 (1) EPÜ oder Artikel 134 (7) EPÜ berechtigt ist, Beteiligte in Verfahren vor dem EPA zu vertreten, als "Begleitperson" bezeichnet.

In ihrer Vorlageentscheidung führte die Juristische Beschwerdekammer an, daß die Frage 1 in den Entscheidungen T 80/84 (ABI. EPA 1985, 269) und T 598/91 (ABI. EPA 1994, 912) unterschiedlich beantwortet worden sei.

In der Entscheidung T 80/84 habe die Beschwerdekammer 3.4.1 befunden, daß die Vertretung von Beteiligten in einer mündlichen Verhandlung nur von Personen wahrgenommen werden könne, die nach Artikel 133 und 134 EPÜ dazu berechtigt und gehörig bevollmächtigt seien; eine Begleitperson (in diesem Falle ein nicht zugelassener Assistent) dürfe den Fall eines Verfahrensbeteiligten daher auch nicht teilweise und unter der unmittelbaren Aufsicht seines zugelassenen Vertreters in einer mündlichen Verhandlung vortragen.

Reservations were expressed by the board in relation to this course of procedure, and the appellant's representative requested that a point of law on the question of representation should be referred to the Enlarged Board of Appeal. Following deliberation by the Legal Board of Appeal, the oral proceedings were adjourned. In due course the following questions were referred to the Enlarged Board of Appeal, pursuant to Article 112(1)(a) EPC, in decision J 11/94 (OJ EPO 1995, 596).

"(1) May a board of appeal exercise discretion in deciding whether or not a person not entitled under Article 134(1) and (7) EPC to represent parties to proceedings before the EPO may make submissions during oral proceedings in addition to the pleading by the professional representative?"

(2) If the answer to question 1 is "yes":

(a) What criteria must the board observe when exercising this discretion?

(b) Do special criteria apply to former board of appeal members?"

In this decision, a person who accompanies a professional representative, and who is not entitled either under Article 134(1) EPC or under Article 134(7) EPC to represent parties to proceedings before the EPO, is referred to as an "accompanying person".

In its decision of referral, the Legal Board of Appeal indicated that different answers to question (1) have been given in decisions T 80/84 (OJ EPO 1985, 269) and T 598/91 (OJ EPO 1994, 912).

In decision T 80/84, Board of Appeal 3.4.1 held that representation of a party in oral proceedings can only be undertaken by persons who are duly entitled to represent a party in accordance with Articles 133 and 134 EPC and who are duly authorised to do so, and that accordingly, an accompanying person (in that case an unqualified assistant) may not present even a part of the case of a party during oral proceedings, even under the direct supervision of that party's authorised representative.

Comme la chambre émettait des réserves à ce propos, le mandataire du requérant a demandé qu'une question de droit concernant la représentation soit soumise à la Grande Chambre de recours. La chambre de recours juridique ayant délibéré, la procédure orale a été ajournée. Par la suite, les questions de droit ci-après ont été soumises à la Grande Chambre de recours par la décision J 11/94 (JO OEB 1995, 596), conformément à l'article 112 (1) a) CBE :

"1. Une chambre de recours dispose-t-elle d'un pouvoir d'appréciation pour autoriser une personne à présenter, dans le cadre d'une procédure orale devant l'OEB, des informations destinées à compléter l'exposé du mandataire agréé, même si cette personne ne peut assurer la représentation d'une partie à la procédure conformément à l'article 134 (1) et (7) CBE ?

2. Dans l'affirmative :

a) Quels critères convient-il d'appliquer lors de l'exercice de ce pouvoir d'appréciation ?

b) Des conditions spéciales sont-elles applicables dans le cas des anciens membres d'une chambre de recours ?"

Dans cette décision, une personne accompagnant un mandataire agréé et non autorisée en vertu de l'article 134 (1) ou (7) CBE à représenter des parties dans le cadre d'une procédure devant l'OEB est appelée "assistant".

Dans sa décision de saisine, la chambre de recours juridique a indiqué que des réponses différentes avaient été données à la question 1 dans les décisions T 80/84 (JO OEB 1985, 269) et T 598/91 (JO OEB 1994, 912).

Dans la décision T 80/84, la chambre de recours 3.4.1 a estimé que la représentation de parties dans une procédure orale ne pouvait être assurée que par des personnes habilitées à cet effet conformément aux articles 133 et 134 CBE et dûment mandatées à cette fin; un assistant (non agréé, en l'occurrence) n'est dès lors pas autorisé à assurer pour une part la défense d'une partie à la procédure lors d'une procédure orale, même sous la supervision directe de son mandataire agréé.

In der Entscheidung T 598/91 habe die Beschwerdekammer 3.2.2 zwischen den Begriffen "Vortrag" und "Vertretung" unterschieden und befunden, daß Artikel 133 EPÜ nicht ausschließe, daß der Fall eines Beteiligten in einer mündlichen Verhandlung in Ergänzung des Vortrags des zugelassenen Vertreters dieses Beteiligten (oder des Beteiligten selbst, wenn dieser eine natürliche Person sei) teilweise von einer Begleitperson (im Sinne eines "Vortrags") dargelegt werde.

Hinsichtlich der vorgelegten Frage 2 b) führte die Juristische Beschwerdekammer in ihrer Vorlageentscheidung an, daß das Vertrauen der Öffentlichkeit in Verfahren vor den Beschwerdekammern untergraben werden könnte, wenn deren ehemaligen Mitgliedern gestattet wäre, für Beteiligte in mündlichen Verhandlungen aufzutreten. Sie wies auf die entsprechende Rechtslage und -praxis in Frankreich, Deutschland und dem Vereinigten Königreich hin, wo die Anwaltstätigkeit früherer Richter Beschränkungen unterliege.

Außerdem verwies die Juristische Beschwerdekammer auf Artikel 19 des Statuts der Beamten des EPA (nachstehend als "Beamtenstatut" bezeichnet), wonach "der Beamte ... nach dem Ausscheiden aus dem Dienst verpflichtet [ist], bei der Aufnahme bestimmter Tätigkeiten oder der Annahme von Vorteilen ehrenhaft und zurückhaltend zu sein."

II. Nach Artikel 11 der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer wurde der Präsident des EPA aufgefordert, sich zu den vorgelegten Fragen schriftlich zu äußern; am 28. April 1995 legte er eine schriftliche Stellungnahme vor.

Bezüglich der Frage 1 vertrat der Präsident die Auffassung, daß es im Ermessen einer Beschwerdekammer stehe, einer Begleitperson in einer mündlichen Verhandlung **in Ergänzung** des Vortrags des zugelassenen Vertreters Ausführungen zu gestatten.

Hinsichtlich der Frage 2 a) erklärte der Präsident, eine Beschwerdekammer solle ihre Ermessensfreiheit grundsätzlich unter Berücksichtigung der besonderen Situation des Einzelfalls frei ausüben.

Zur Frage 2 b) erklärte der Präsident unter Bezugnahme auf die Artikel 19 und 20 (1) des Beamtenstatuts, daß ein ehemaliges Kammermitglied

In decision T 598/91, Board of Appeal 3.2.2 distinguished the concept of "pleading" from the concept of "representation", and held that Article 133 EPC does not exclude the possibility of part of a party's case being presented during oral proceedings by an accompanying person (by way of "pleading"), in addition to pleading by the authorised representative of that party (or in the case of a natural person, in addition to the party itself).

With reference to referred question (2)(b), the Legal Board of Appeal drew attention in its decision of referral to the possible damage to public confidence in proceedings before the boards of appeal if former members were allowed to appear on behalf of parties to oral proceedings. Reference was made to the law and practice in France, Germany and the United Kingdom whereby restrictions are imposed upon former judges who subsequently wish to work in private legal practice.

The Legal Board of Appeal also referred to Article 19 of the Service Regulations for permanent employees of the EPO (hereinafter referred to as the "Service Regulations"), which states that "A permanent employee shall, after leaving the service, continue to be bound by the duty to behave with integrity and discretion as regards the acceptance of certain appointments or benefits".

II. Pursuant to Article 11(a) RPEBA, the President of the EPO was invited to comment in writing upon the referred questions, and he replied with written submissions on 28 April 1995.

In relation to question (1), the President considered that it is a matter of discretion for a board of appeal as to whether or not it allows submissions to be made during oral proceedings by an accompanying person **in addition to** submissions by the professional representative.

In relation to question (2)(a), the President considered that essentially a board of appeal should exercise its discretion freely in accordance with the circumstances of each individual case.

In relation to question (2)(b), having regard to Articles 19 and 20(1) of the Service Regulations, the President considered that a certain period of

Dans la décision T 598/91, la chambre de recours 3.2.2 a fait la distinction entre "plaidoirie" et "représentation", et estimé que l'article 133 CBE n'exclut pas que lors d'une procédure orale, le cas d'une partie soit exposé en partie par un assistant (dans le sens d'une "plaidoirie") pour compléter l'exposé du mandataire agréé de cette partie (ou de la partie elle-même, lorsqu'il s'agit d'une personne physique).

Eu égard à la question 2 b), la chambre de recours juridique a signalé, dans sa décision de saisine, que la confiance du public dans les procédures devant les chambres de recours pourrait être entamée si les anciens membres desdites chambres étaient autorisés à comparaître pour le compte de parties dans des procédures orales. Elle s'est référée à la situation et à la pratique juridiques correspondantes en France, en Allemagne et au Royaume-Uni, où l'exercice de la profession d'avocat par des anciens juges est soumis à des restrictions.

La chambre de recours juridique s'est en outre référée à l'article 19 du statut des fonctionnaires de l'OEB (appelé ci-après le "statut des fonctionnaires") qui prévoit que "le fonctionnaire est tenu, après la cessation de ses fonctions, de respecter les obligations d'honnêteté et de réserve quant à l'acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages".

II. Conformément à l'article 11bis du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours, le Président de l'OEB a été invité à présenter par écrit ses observations sur les questions soulevées, ce qu'il a fait le 28 avril 1995.

S'agissant de la question 1, le Président a considéré qu'une chambre de recours disposait d'un pouvoir d'appréciation pour autoriser ou non, dans le cadre d'une procédure orale, un assistant à effectuer un exposé destiné à **compléter** celui du mandataire agréé.

En ce qui concerne la question 2 a), le Président a déclaré qu'une chambre de recours devait en principe exercer librement son pouvoir d'appréciation en tenant compte des conditions particulières de l'espèce.

Pour ce qui est de la question 2 b), le Président a déclaré, en se référant aux articles 19 et 20 (1) du statut des fonctionnaires, qu'un ancien mem-

eine gewisse Zeit lang nicht vor der betreffenden Beschwerdekammer auftreten sollte, um nicht in den Verdacht zu geraten, persönliche Vorteile aus seiner früheren Position zu ziehen und damit möglicherweise zu einer Ablehnung gemäß Artikel 24 EPÜ Anlaß zu geben; ein Zeitraum von drei Jahren erscheine ihm insoweit angemessen.

III. Auch das Institut der beim EPA zugelassenen Vertreter (das "EPI") reichte mit Schreiben vom 3. Mai 1995 eine schriftliche Stellungnahme zu den vorgelegten Fragen ein.

Bezüglich der Frage 1 führte das EPI im wesentlichen aus, daß eine Ermessensentscheidung einer Beschwerdekammer, einer Begleitperson mündliche Ausführungen zu gestatten, auf Fälle beschränkt werden sollte, in denen ein technischer Sachverständiger unter der Aufsicht des zugelassenen Vertreters und gemäß Artikel 117 EPÜ den technischen Sachverhalt erläutere. Zur Frage 2 a) erklärte das EPI daher, dieses Ermessen solle so ausgeübt werden, daß eine solche Begleitperson "genau abgegrenzte Fragen technischer Art" erläutern dürfe, wenn eine Kammer solche Ausführungen zum richtigen Verständnis des betreffenden Falls als zweckmäßig erachte.

Bezüglich der Frage 2 b) erklärte das EPI, daß diese - zumindest teilweise - schon durch die Antworten auf die Fragen 1 und 2 a) abgehandelt sei und "ehemalige Kammermitglieder nicht vor einer Kammer vortragen sollten"; außerdem erklärte das EPI, es "ziehe vor, zu dieser Frage nicht Stellung zu nehmen".

IV. Mit Schreiben vom 29. Juni 1995 äußerte sich der Beschwerdeführer zu den Stellungnahmen des Präsidenten und des EPI.

Bezüglich der Frage 1 wies der Beschwerdeführer darauf hin, daß es dabei lediglich um ergänzende Ausführungen einer Begleitperson gehe. Die Verantwortung für den Inhalt solcher ergänzender Ausführungen solle nach wie vor beim zugelassenen Vertreter liegen; im übrigen sollten diese thematisch genau abgegrenzt sein und unter der Aufsicht des Vorsitzenden der Beschwerdekammer erfolgen.

time should elapse before a former member of the boards of appeal should appear before a board of appeal to which he previously belonged, in order to avoid creating the suspicion that he is deriving some personal advantage from such previous position, and possibly thus causing objections under Article 24 EPC; and he suggested a period of three years as being appropriate in this respect.

III. Written submissions were also filed in connection with the referred questions on behalf of the Institute of Professional Representatives before the EPO (the "EPI"), in its letter dated 3 May 1995.

In relation to question (1), the EPI essentially suggested that the discretion of a board of appeal to allow an accompanying person to make oral submissions should be limited to cases where a technical expert would be allowed to elucidate the technical subject-matter, under the control of the authorised representative and pursuant to Article 117 EPC. In relation to question (2)(a), therefore, the EPI suggested that such discretion should be exercised so as to allow "well defined questions of a technical nature" to be elucidated by such an accompanying person, when a board considers that such a presentation would be useful for a proper understanding of the case under consideration.

The EPI suggested in relation to question (2)(b) that the matter was at least partly answered in reply to questions (1) and (2)(a), and that "former board members should refrain from pleading before a board"; but also stated that it "prefers to refrain from submitting observations on the issue".

IV. Observations on behalf of the appellant in reply to the President's submissions and the submissions on behalf of the EPI were filed by letter dated 29 June 1995.

With reference to question (1), the appellant emphasised that this question is concerned only with additional submissions by an accompanying person. The responsibility for the content of such additional submissions should remain with the authorised representative. Such additional submissions should be in connection with a properly defined issue, and should be under the control of the chairman of the board of appeal.

bre des chambres de recours ne devait pas comparaître devant la chambre de recours en question pendant un certain temps, afin de ne pas faire naître le soupçon qu'il tire des avantages personnels de son ancienne position, et de ne pas donner ainsi lieu à une éventuelle récusation au titre de l'article 24 CBE; il a laissé entendre qu'un délai de trois ans lui semblait approprié à cet égard.

III. L'Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets ("EPI") a également transmis, par sa lettre du 3 mai 1995, une prise de position écrite quant aux questions soulevées.

En ce qui concerne la question 1, l'EPI a essentiellement indiqué que le pouvoir d'appréciation d'une chambre de recours d'autoriser ou non un assistant à effectuer un exposé oral devrait être limité aux cas dans lesquels un expert technique fournit des explications au sujet des aspects techniques sous la supervision du mandataire agréé et conformément à l'article 117 CBE. Pour ce qui est de la question 2 a), l'EPI a donc déclaré que ce pouvoir d'appréciation devait être exercé de façon à permettre à cet assistant d'expliquer "des questions d'ordre technique bien définies" lorsqu'une chambre jugeait ces informations utiles pour la bonne compréhension du cas étudié.

A propos de la question 2 b), l'EPI a déclaré qu'elle avait déjà été éclaircie, partiellement du moins, par les réponses données aux questions 1 et 2 a), et que les "anciens membres des chambres de recours devraient s'abstenir de faire un exposé devant une chambre"; en outre, l'EPI a également fait savoir qu'il "préférerait ne pas prendre position au sujet de cette question".

IV. Par sa lettre du 29 juin 1995, le requérant a fait part de ses observations à propos des prises de position du Président et de l'EPI.

A propos de la question 1, le requérant a souligné qu'il s'agissait seulement d'un exposé complémentaire effectué par un assistant. C'est toujours le mandataire agréé qui est responsable de leur contenu. Par ailleurs, il faut que cet exposé porte sur un problème clairement défini et qu'il soit formulé sous la supervision du président de la chambre de recours.



Bezüglich der Frage 2 a) erläuterte der Beschwerdeführer anhand verschiedener Kategorien von Begleitpersonen, wie eine Kammer ihr Ermessen in bezug auf die Zulassung ergänzender Ausführungen einer Begleitperson ausüben solle.

### Entscheidungsgründe

1. Die der Großen Beschwerdekammer mit der Entscheidung J 11/94 vorgelegten Fragen haben sich im Rahmen einer Beschwerde in einem Ex-parte-Verfahren gestellt. Für das Einspruchsverfahren ist die Frage 1, ob es im Ermessen einer Beschwerdekammer steht, einer Begleitperson (die nicht nach Artikel 134 (1) und (7) EPÜ berechtigt ist, Beteiligte vor dem EPA zu vertreten) in einer mündlichen Verhandlung in Ergänzung des Vortrags des zugelassenen Vertreters Ausführungen zu gestatten, im Rahmen der Entscheidung G 4/95, Nummern 1 bis 8 der Entscheidungsgründe, umfassend geprüft worden. Grundsätzlich besteht bezüglich dieser Frage eindeutig kein Unterschied zwischen einseitigen Verfahren und mehrseitigen Einspruchsverfahren. Aus den in den Nummern 1 bis 8 der Entscheidung G 4/95 dargelegten Gründen spricht weder Artikel 133 EPÜ noch etwas anderes dagegen, daß eine Begleitperson in einer mündlichen Verhandlung in einem einseitigen Beschwerdeverfahren für einen Verfahrensbeteiligten in Ergänzung zum vollständigen Sachvortrag des Beteiligten durch den zugelassenen Vertreter mündliche Ausführungen zu Fragen rechtlicher oder technischer Art macht. Es steht im Ermessen einer Beschwerdekammer, einer Begleitperson solche mündlichen Ausführungen zu gestatten.

Wie in der Entscheidung G 4/95 erörtert, kann es sich bei solchen mündlichen Ausführungen um die Darlegung von Tatsachen oder Beweismitteln, aber auch lediglich um Argumente handeln.

2. Das in Nummer 10 der Entscheidung G 4/95 erörterte Argument, wonach die für einen Einsprechenden vorgetragenen mündlichen Ausführungen einer Begleitperson für einen anderen Beteiligten nicht überraschend kommen dürfen, spielt bei der Ermessensentscheidung in Ex-parte-Verfahren natürlich keine Rolle.

Da es aber im Ermessen einer Beschwerdekammer steht, einer Begleitperson mündliche Ausführun-

With reference to question (2)(a), the appellant suggested how a board's discretion to allow additional submissions by an accompanying person should be exercised with reference to a number of categories of accompanying persons.

### Reasons for the decision

1. The questions which have been referred to the Enlarged Board of Appeal in decision J 11/94 have arisen during an appeal in ex parte proceedings. In relation to referred question (1), as to whether a board of appeal may exercise discretion in deciding whether an accompanying person (who is not entitled under Article 134(1) and (7) EPC to represent parties before the EPO) may make submissions during oral proceedings in addition to the pleading by the professional representative, this question has been fully considered in the context of opposition proceedings in decision G 4/95, at paragraphs 1 to 8 of the Reasons for the decision. In relation to this question, it is clear that there is no difference as a matter of principle between the admissibility of such oral submissions in ex parte proceedings and in inter partes, opposition proceedings. For the reasons set out in paragraphs 1 to 8 of decision G 4/95, therefore, during oral proceedings in an ex parte appeal procedure, an accompanying person is not excluded under Article 133 EPC or otherwise from making oral submissions on either legal or technical issues on behalf of the party to the proceedings, in addition to the complete presentation of the party's case by the professional representative. The board of appeal has a discretion to decide whether or not such an accompanying person may make such oral submissions.

As discussed in decision G 4/95, such oral submissions may involve either the presentation of facts or evidence, or merely argument.

2. When deciding how to exercise such discretion, the consideration which is discussed in paragraph 10 of decision G 4/95, that a party should not be taken by surprise by oral submissions which are made by an accompanying person on behalf of an opposing party, is of course inapplicable in ex parte proceedings.

Nevertheless, since a board of appeal has a discretion to allow or not to allow oral submissions to be

Quant à la question 2 a), le requérant a expliqué, en citant diverses catégories d'assistants, comment une chambre devait exercer son pouvoir d'appréciation pour admettre ou non un exposé complémentaire présenté par un assistant.

### Motifs de la décision

1. Les questions soumises à la Grande Chambre de recours par la décision J 11/94 se sont posées dans le cadre d'un recours dans une procédure ex parte. La question 1 de savoir si une chambre de recours dispose d'un pouvoir d'appréciation pour autoriser une personne qui n'est pas habilitée à agir dans une procédure devant l'OEB conformément à l'article 134(1) et (7) CBE mais qui assiste le mandataire agréé, à présenter lors d'une procédure orale un exposé destiné à compléter la présentation faite par le mandataire agréé, a été examinée de manière approfondie, pour ce qui est de la procédure d'opposition, dans la décision G 4/95, points 1 à 8 des motifs de la décision. A cet égard, il est clair qu'il n'existe en principe aucune différence entre l'admissibilité de cet exposé dans une procédure non contradictoire ou dans une procédure d'opposition contradictoire. D'après les motifs exposés aux points 1 à 8 de la décision G 4/95, ni l'article 133 CBE ni aucune autre disposition ne s'opposent à ce que lors d'une procédure orale dans le cadre d'une procédure de recours non contradictoire, un assistant effectue, pour le compte d'une partie à la procédure, un exposé oral sur des questions d'ordre juridique ou technique, en complément de l'exposé exhaustif de la cause de la partie fait par son mandataire agréé. La chambre dispose d'un pouvoir d'appréciation pour autoriser ou non un assistant à présenter cet exposé oral.

Comme cela a été expliqué dans la décision G 4/95, cet exposé oral peut être une présentation de faits ou de preuves, mais aussi de simples arguments.

2. L'argument examiné au point 10 de la décision G 4/95, selon lequel les informations orales données par un assistant pour le compte d'une autre partie ne doivent pas surprendre un opposant, ne s'applique bien entendu pas à l'exercice du pouvoir d'appréciation au cours d'une procédure ex parte.

Etant donné toutefois qu'une chambre de recours dispose d'un pouvoir d'appréciation pour autoriser ou non

gen in Ex-parte-Verfahren zu gestatten oder zu verwehren, muß die Kammer das Verfahren unbedingt unter Kontrolle haben. Der zugelassene Vertreter hat daher rechtzeitig vor dem Termin der mündlichen Verhandlung einen Antrag auf Zulassung solcher mündlicher Ausführungen zu stellen, damit die Kammer nicht überrascht wird und den Antrag vor der mündlichen Verhandlung ordnungsgemäß prüfen kann.

Wie auch in Inter-partes-Verfahren hat der zugelassene Vertreter bei der Antragstellung den Namen und die Qualifikation der Person, die die ergänzenden mündlichen Ausführungen vortragen soll, sowie das Thema dieser Ausführungen anzugeben.

3. Die Kammer hat ihr Ermessen je nach der Sachlage im Einzelfall auszuüben. In Ex-parte-Verfahren, bei denen keine Interessen anderer Beteiligter zu berücksichtigen sind, ist das wesentliche Kriterium bei der Ermessensausübung, daß die Kammer vor ihrer Entscheidung in der Sache über alle einschlägigen Sachverhalte umfassend unterrichtet ist. Außerdem hat sie sicherzustellen, daß die Begleitperson ihre mündlichen Ausführungen unter der fortgesetzten Verantwortung und Aufsicht des zugelassenen Vertreters vorbringt.

4. Bei der vorgelegten Frage 2 b) geht es darum, ob für die Ausübung des Ermessens einer Kammer Besonderheiten gelten, wenn die ergänzenden mündlichen Ausführungen von einem ehemaligen Kammermitglied vorgebracht werden sollen. Diese Frage stellt sich für alle mündlichen Verhandlungen vor Beschwerdekammern, ob nun in Ex-parte- oder Inter-partes-Verfahren, und muß eingehend geprüft werden.

Weder das EPÜ noch das Beamtenstatut enthalten besondere Bestimmungen darüber, ob ein ehemaliges Kammermitglied nach seinem Ausscheiden als Rechtsanwalt oder als europäischer Patentvertreter in Verfahren vor dem EPA und speziell vor den Beschwerdekammern auftreten darf. Die Bestimmung des Artikels 19 des Beamtenstatuts ist eine Generalklausel, die nicht auf ehemalige Kammermitglieder beschränkt, sondern auf alle ehemaligen ständigen Bediensteten des EPA anzuwenden ist und auf die strittige Frage keine eindeutige Antwort gibt. Somit könnte

made by an accompanying person in ex parte proceedings, it is important that the board should control the proceedings. Thus, the professional representative should request permission for the making of such oral submissions in advance of the day appointed for the oral proceedings, in order that the board should not be taken by surprise and can give proper consideration to the request in advance of the oral proceedings.

As in inter partes proceedings, when requesting such permission, the professional representative should state the name and qualifications of the person for whom permission to make additional oral submissions is requested, and should specify the subject-matter on which such person wishes to speak.

3. The board should exercise its discretion in accordance with the circumstances of each individual case. In ex parte proceedings, since there is no need to consider the interests of any other party, the main criterion to be considered when exercising such discretion is that the board should be fully informed of all relevant matters before deciding the case. The board should be satisfied that the oral submissions are made by the accompanying person under the continuing responsibility and control of the professional representative.

4. Referred question (2)(b) asks whether special criteria apply to the exercise of a board's discretion in relation to a request for the making of additional oral submissions by a former board of appeal member. This question is applicable to any oral proceedings before a board of appeal, whether in ex parte or inter partes proceedings, and requires special consideration.

There are no specific provisions either in the EPC or in the Service Regulations which make clear whether a former member of the boards of appeal may subsequently practice as a legal practitioner, or even as a European patent attorney, in relation to proceedings before the EPO, in particular before the boards of appeal. The provision in Article 19 of the Service Regulations is of general application, not being restricted to former board of appeal members but covering all former permanent employees of the EPO, and does not clearly cover the question under

un assistant à effectuer un exposé oral dans le cadre d'une procédure ex parte, il est important que la chambre ait la procédure sous son contrôle. Par conséquent, le mandataire agréé doit demander suffisamment tôt avant la date fixée pour la procédure orale que la présentation de cet exposé oral soit autorisée, de façon à ce que la chambre ne soit pas prise au dépourvu et qu'elle puisse examiner la requête comme il se doit avant la procédure orale.

A l'instar de ce qui se fait dans les procédures inter partes, le mandataire agréé qui demande cette autorisation doit spécifier les nom et qualités de la personne qui fera l'exposé oral complémentaire, et préciser l'objet de cet exposé.

3. La chambre doit exercer son pouvoir d'appréciation selon les circonstances propres à chaque espèce. Dans les procédures ex parte, où il n'y a pas à tenir compte des intérêts d'autres parties, le principal critère à prendre en considération pour l'exercice de ce pouvoir d'appréciation est que la chambre soit parfaitement informée de tous les aspects pertinents avant de prendre sa décision en l'espèce. En outre, la chambre doit s'assurer que l'assistant effectue son exposé oral sous la responsabilité et le contrôle permanents du mandataire agréé.

4. La question 2b) de la décision de saisine vise à déterminer si des conditions spéciales sont applicables pour l'exercice du pouvoir d'appréciation d'une chambre lorsqu'un exposé oral complémentaire va être présenté par un ancien membre d'une chambre de recours. Cette question se pose pour toutes les procédures orales devant les chambres de recours, que ce soit dans le cadre d'une procédure ex parte ou inter partes, et elle nécessite un examen approfondi.

Ni la CBE, ni le statut des fonctionnaires ne contiennent de dispositions particulières établissant si un ancien membre d'une chambre de recours peut, après avoir cessé ses fonctions, comparaître en tant qu'avocat ou mandataire en brevets européens dans des procédures devant l'OEB, et notamment devant les chambres de recours. La disposition qui figure à l'article 19 du statut des fonctionnaires est une clause générale qui ne concerne pas uniquement les anciens membres d'une chambre de recours, mais s'applique à tous les anciens agents permanents

argumentiert werden, daß ein ehemaliges Mitglied einer Beschwerdekammer - mangels eindeutiger anderslautender Bestimmungen - nicht nur als Berater eines Beteiligten in Verfahren vor dem Europäischen Patentamt tätig werden, sondern auch im Namen eines solchen Beteiligten in mündlichen Verhandlungen vor dem EPA einschließlich der Beschwerdekammern mündliche Ausführungen machen darf.

Andererseits könnte - so die Juristische Beschwerdekammer in ihrer Vorlageentscheidung - die Öffentlichkeit den Eindruck gewinnen, daß Beteiligte, für die ehemalige Kammermitglieder in Verfahren vor dem EPA und insbesondere vor Beschwerdekammern auftreten und mündlich vortragen, im Vorteil seien, da zu besorgen wäre, die Beschwerdekammern könnten die Ausführungen solcher ehemaliger Mitglieder bevorzugt berücksichtigen. Offensichtlich ist dieses Problem nicht einfach durch eine Änderung der Zusammensetzung der Kammer zu lösen, vor der ein ehemaliges Mitglied auftreten möchte.

Somit besteht ein potentieller Konflikt zwischen dem eigentlich berechtigten Wunsch ehemaliger Kammermitglieder, in ihrer späteren Tätigkeit ihre Fachkenntnisse zu nutzen, indem sie in Verfahren vor dem EPA mündliche Ausführungen machen, und dem Erfordernis, daß bei der Durchführung von Verfahren vor dem EPA jegliche Besorgnis der Befangenheit zu vermeiden ist.

5. Die nationalen Rechtsordnungen zeigen deutlich auf, daß es einen solchen potentiellen Konflikt gibt und wie die Lösung aussehen könnte. Wie in der Vorlageentscheidung der Juristischen Beschwerdekammer angeführt (siehe Nummer I oben), besteht beispielsweise in Frankreich, Deutschland und dem Vereinigten Königreich die Regelung, daß Personen, denen die Berufung in das Richteramt angeboten wird, schon vor der Annahme wissen, daß eine spätere Tätigkeit als Rechtsanwalt nach ihrem Ausscheiden gewissen Einschränkungen unterliegt. In solchen Einschränkungen spiegelt sich der allgemein anerkannte Rechtsgrundsatz wider, daß Verfahrensbeeteiligte Anspruch haben auf eine objektive Anhörung vor Richtern, bei denen vernünftigerweise keine Befangenheit zu besorgen ist.

consideration. Thus it could be argued that, in the absence of clear provisions to the contrary, a former board of appeal member should be free not only to act as an advisor to a party in relation to proceedings before the EPO, but also to make oral submissions on behalf of such a party during oral proceedings before the EPO, including the boards of appeal.

On the other hand, as the Legal Board of Appeal has mentioned in its decision of referral, if former members of the boards of appeal appear and make oral submissions on behalf of parties to proceedings before the EPO, especially before the board of appeal, the public may believe that parties on whose behalf former board of appeal members make submissions may have an unfair advantage, in that the boards of appeal may be suspected of being inclined to favour submissions made by such former members. Obviously this problem cannot be resolved simply by changing the composition of the board before whom a former member wishes to appear.

There is thus a potential conflict between what may be seen as a right of former board of appeal members to seek subsequent employment on the basis of their special knowledge by making oral submissions during proceedings before the EPO, and the need for proceedings before the EPO to be conducted free from any suspicion of partiality.

5. The existence of such a potential conflict is well recognised in the context of national judicial systems, as well as the direction of its resolution. For example, as mentioned by the Legal Board of Appeal in its decision of referral (see paragraph I above), in France, Germany and the United Kingdom persons who are offered appointments as judges know in advance of acceptance of such appointments that after having served as judges, they are subject to restrictions if they subsequently wish to work in private legal practice. The existence of such restrictions reflects the generally recognised principle of law that parties to legal proceedings are entitled to a fair hearing before judges that cannot reasonably be suspected of partiality.

de l'OEB, et elle ne fournit pas de réponse claire à la question litigieuse. Par conséquent, il pourrait être argué qu'en l'absence de dispositions contraires univoques, un ancien membre d'une chambre de recours peut non seulement agir en tant que conseiller d'une partie dans le cadre d'une procédure devant l'Office européen des brevets, mais également faire un exposé oral pour le compte de cette partie lors d'une procédure orale devant l'OEB, y compris les chambres de recours.

D'autre part, comme l'a indiqué la chambre de recours juridique dans sa décision de saisine, si d'anciens membres des chambres comparaisent et font un exposé oral pour le compte d'une partie dans le cadre d'une procédure devant l'OEB, et notamment devant les chambres de recours, le public pourrait croire que cette partie est privilégiée, puisqu'il aurait lieu de craindre que les chambres de recours ne donnent la préférence aux informations données par ces anciens membres. Il n'est évidemment pas possible de résoudre ce problème en modifiant simplement la composition de la chambre devant laquelle un ancien membre souhaite comparaître.

Il existe par conséquent un conflit potentiel entre le souhait, certes légitime, d'anciens membres des chambres désireux de mettre leurs compétences spéciales à profit pour l'exercice d'activités ultérieures en effectuant un exposé oral dans le cadre de procédures devant l'OEB, et la nécessité d'éviter tout soupçon quant à la partialité de ces procédures.

5. Les ordres juridiques nationaux reconnaissent clairement qu'un tel conflit potentiel existe et donnent une ébauche de solution. Comme l'a mentionné la chambre de recours juridique dans sa décision de saisine (cf. point I ci-dessus), en France, en Allemagne et au Royaume-Uni, les personnes qui se voient proposer une nomination en tant que juges savent déjà, avant d'accepter, qu'ils seront soumis, lorsqu'ils cesseront ultérieurement leurs fonctions, à certaines restrictions s'ils souhaitent exercer la profession d'avocat. Ces restrictions reflètent le principe de droit généralement admis en vertu duquel les parties à la procédure ont le droit d'être entendues en toute objectivité par des juges dont ils ne doivent raisonnablement pas craindre la partialité.

6. Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer muß der oben angeführte potentielle Konflikt dadurch gelöst werden, daß bei der Durchführung von Verfahren vor dem EPA jegliche Besorgnis der Befangenheit vermieden wird. So ist dem öffentlichen Interesse an der ordnungsgemäßen Durchführung von Verfahren vor dem EPA Vorrang einzuräumen vor dem persönlichen Interesse ehemaliger Kammermitglieder, die im Namen von Verfahrensbeteiligten mündliche Ausführungen machen möchten. Im Interesse der ordnungsgemäßen Durchführung von Verfahren vor dem EPA muß die Zulässigkeit von mündlichen Ausführungen ehemaliger Kammermitglieder in solchen Verfahren - zumindest während eines angemessenen Zeitraums nach ihrem Ausscheiden - gewissen Einschränkungen unterliegen.

7. Wie in der Vorlageentscheidung angeführt, ist in den nationalen Rechtsordnungen verschiedener Vertragsstaaten festgelegt, daß ein ehemaliger Richter für eine bestimmte Zeit nach seinem Ausscheiden aus dem Richteramt nicht als Rechtsanwalt vor einem Gericht auftreten darf. Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer sollte der Verwaltungsrat im Interesse der Rechtssicherheit das Erscheinen oder Auftreten eines ehemaligen Mitglieds einer Beschwerdekammer in einer mündlichen Verhandlung vor dem EPA während eines genau festgelegten Zeitraums nach dem Ausscheiden untersagen.

Solange eine solche konkrete Rechtsvorschrift fehlt, steht es aber im richterlichen Ermessen der Beschwerdekammern, den Zeitpunkt nach dem Ausscheiden zu bestimmen, nach welchem es einem ehemaligen Kammermitglied gestattet ist, in Verfahren vor Beschwerdekammern mündliche Ausführungen zu machen.

8. Wünscht ein Beteiligter, daß ein ehemaliges Kammermitglied - ergänzend zum vollständigen Sachvortrag des zugelassenen Vertreters in einer mündlichen Verhandlung vor einer Beschwerdekammer - mündlich vortragen soll, so hat der zugelassene Vertreter dies gemäß den unter der Nummer 2 dargelegten Grundsätzen im Voraus bei der Beschwerdekommission zu beantragen.

6. In the view of the Enlarged Board of Appeal, it is therefore clear that the above potential conflict must be resolved in the direction of avoiding any suspicion of partiality during the conduct of proceedings before the EPO. The public interest in the proper conduct of proceedings before the EPO must prevail over the personal interest by former board of appeal members who wish to make oral submissions on behalf of parties to such proceedings. In the interest of the proper administration of proceedings before the EPO, it is necessary to place some restrictions upon the admissibility of oral submissions by former members of the boards of appeal during such proceedings, at least during a reasonable period of time following termination of a person's appointment as a member of the boards of appeal.

7. As mentioned in the decision of referral, in the national systems of some contracting states a particular period of time is prescribed following termination of a judicial appointment during which a former judge may not appear in court as a legal practitioner. In the Enlarged Board's view, it would be desirable in the interest of legal certainty for the Administrative Council to specify an exact period of time following termination of a person's appointment as a member of the boards of appeal during which such a person may not appear in or conduct oral proceedings before the EPO.

In the absence of such specific legislation, however, the point in time following termination of his or her appointment after which a former member of the boards of appeal may make oral submissions in proceedings before the boards of appeal is a matter within the judicial discretion of the boards of appeal.

8. In accordance with the principles set out in paragraph 2 above, if a party wishes that a former member of the boards of appeal should make oral submissions on its behalf at oral proceedings before a board of appeal, in addition to the complete presentation of the party's case by the professional representative, the professional representative should request permission from the board of appeal for such oral submissions to be presented, in advance of the oral proceedings.

6. De l'avis de la Grande Chambre de recours, pour résoudre le conflit potentiel susmentionné, il convient d'éviter que des soupçons de partialité ne pèsent sur le déroulement des procédures devant l'OEB. L'intérêt que porte le public au déroulement en bonne et due forme des procédures devant l'OEB doit donc l'emporter sur l'intérêt personnel d'anciens membres des chambres de recours qui souhaitent effectuer un exposé oral au nom de parties à la procédure. Afin d'assurer le déroulement correct des procédures devant l'OEB, la faculté pour d'anciens membres d'une chambre de recours de présenter un exposé oral dans le cadre de ces procédures doit être soumise à certaines restrictions, du moins pendant un laps de temps raisonnable à compter de la cessation de leurs fonctions.

7. Comme cela a été mentionné dans la décision de saisine, les ordres juridiques nationaux de divers Etats contractants stipulent qu'un ancien juge ne peut comparaître devant un tribunal en qualité d'avocat pendant une certaine période à compter du moment où il a quitté la magistrature. La Grande Chambre de recours est d'avis que dans un souci de sécurité juridique, il serait souhaitable que le Conseil d'administration interdise aux anciens membres d'une chambre de recours de se présenter ou de comparaître lors d'une procédure orale devant l'OEB pendant une période bien définie à dater de la cessation de leurs fonctions.

Toutefois, tant qu'une telle disposition juridique concrète fera défaut, les chambres de recours disposeront d'un pouvoir d'appréciation pour déterminer à partir de quel moment à compter de la cessation de ses fonctions un ancien membre d'une chambre de recours est autorisé à effectuer un exposé oral dans le cadre d'une procédure devant des chambres de recours.

8. Si une partie souhaite qu'un ancien membre d'une chambre de recours présente un exposé oral en complément de la présentation exhaustive de sa cause par le mandataire agréé, lors d'une procédure orale devant une chambre de recours, le mandataire agréé doit le demander à l'avance à la chambre de recours, conformément aux principes énoncés au point 2.

Bei der Entscheidung über einen solchen Antrag soll eine Beschwerdekammer solche mündlichen Ausführungen in Ausübung ihres Ermessens untersagen, es sei denn, sie wäre völlig davon überzeugt, daß das Ausscheiden des ehemaligen Mitglieds aus der Kammer so lang zurückliegt, daß eine Befangenheit der Kammer in dieser Sache vernünftigerweise nicht zu besorgen ist, wenn sie dem Antrag stattgibt.

Üblicherweise sollte nach dem Ausscheiden eines Kammermitglieds ein Zeitraum von drei Jahren vergehen, bevor ihm als Begleitperson mündliche Ausführungen gestattet werden. Vor Ablauf von drei Jahren ist in der Regel die Gefahr zu groß, daß die Öffentlichkeit Ausführungen eines ehemaligen Kammermitglieds in einer mündlichen Verhandlung als eine Bevorteilung des betreffenden Beteiligten ansehen würde. Nach Ablauf von drei Jahren hingegen bestünde diese Gefahr - sofern keine außergewöhnlichen Umstände eintreten - in der Regel nicht.

#### Entscheidungsformel

##### Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Es steht im Ermessen einer Beschwerdekammer, einer Begleitperson (die nicht nach Artikel 134 (1) und (7) EPÜ berechtigt ist, Beteiligte im Verfahren vor dem EPA zu vertreten) in einer mündlichen Verhandlung in Ex-parte-Verfahren in Ergänzung des vollständigen Sachvortrags des zugelassenen Vertreters Ausführungen zu gestatten.

2. a) In Ex-parte-Verfahren muß ein zugelassener Vertreter die Zulassung solcher mündlicher Ausführungen vor dem Termin der mündlichen Verhandlung beantragen. In diesem Antrag sind Name und Qualifikation des Vortragenden sowie das Thema der gewünschten mündlichen Ausführungen anzugeben.

Die Beschwerdekammer übt ihr Ermessen je nach den Umständen im Einzelfall aus. Dabei ist ausschlaggebend, daß die Kammer vor ihrer Entscheidung in der Sache über alle einschlägigen Sachverhalte umfassend unterrichtet wird. Die Kammer muß sicherstellen, daß die

A board of appeal should exercise its discretion in relation to such a request by refusing permission for such oral submissions to be made, unless it is completely satisfied that a sufficient period of time has elapsed following termination of such former member's appointment to the boards of appeal, so that the board of appeal could not reasonably be suspected of partiality in deciding the case if it allowed such oral submissions to be made.

A period of three years should normally have elapsed following termination of a person's appointment as a member of the boards of appeal before he should be given permission to make oral submissions as an accompanying person. Before the expiry of three years, there will normally be too great a risk that the public would consider that the making of submissions at oral proceedings by a former board of appeal member would give an unfair advantage to the party on whose behalf such former member appears. On the other hand, after the expiry of three years, in the absence of very special circumstances, there would normally be no such risk.

#### Order

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

1. A board of appeal has a discretion to allow an accompanying person (who is not entitled under Article 134(1) or (7) EPC to represent parties to proceedings before the EPO) to make submissions during oral proceedings in ex parte proceedings, in addition to the complete presentation of a party's case by the professional representative.

2. (a) In ex parte proceedings a professional representative should request permission for the making of such oral submissions in advance of the day appointed for oral proceedings. The request should state the name and qualifications of the person for whom permission is requested, and should specify the subject-matter of the proposed oral submissions.

The board of appeal should exercise its discretion in accordance with the circumstances of each individual case. The main criterion to be considered is that the board should be fully informed of all relevant matters before deciding the case. The board should be satisfied that the oral sub-

Lorsqu'elle statue sur cette requête, la chambre de recours doit exercer son pouvoir d'appréciation en refusant la présentation de cet exposé oral, à moins qu'elle ne soit tout à fait convaincue qu'il s'est écoulé suffisamment de temps depuis la cessation de fonctions de l'ancien membre de chambre de recours pour qu'il n'y ait raisonnablement plus lieu de craindre une certaine partialité de la part de la chambre si elle fait droit à la requête.

Il faudrait normalement que le membre d'une chambre de recours ait cessé ses fonctions depuis trois ans avant d'être autorisé à effectuer un exposé oral en qualité d'assistant. Avant l'expiration de ces trois années, il existe généralement un trop grand risque que le public considère l'exposé fait par l'ancien membre d'une chambre de recours dans une procédure orale comme un avantage favorisant la partie concernée. Après trois ans par contre, ce danger n'existe ordinairement pas, sauf circonstances exceptionnelles.

#### Dispositif

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

1. Une chambre de recours dispose d'un pouvoir d'appréciation pour autoriser une personne qui n'est pas habilitée à agir dans une procédure devant l'OEB conformément à l'article 134(1) et (7) CBE mais qui assiste le mandataire agréé, à présenter lors d'une procédure orale dans le cadre d'une procédure ex parte un exposé destiné à compléter la présentation exhaustive des faits par le mandataire agréé.

2. a) Dans une procédure ex parte, un mandataire agréé doit demander, avant la date fixée pour la procédure orale, l'autorisation qu'un tel exposé oral soit effectué. Sa requête doit indiquer les nom et qualités de la personne qui fera l'exposé, et préciser l'objet de l'exposé oral qu'il est proposé de présenter.

La chambre de recours exerce son pouvoir d'appréciation selon les circonstances propres à chaque espèce. Le critère déterminant en l'occurrence est que la chambre ait été parfaitement informée de tous les aspects pertinents avant de statuer sur l'affaire. La chambre doit s'assurer

Begleitperson ihre mündlichen Ausführungen unter der fortgesetzten Verantwortung und Aufsicht des zugelassenen Vertreters vorbringt.

2. b) Eine Beschwerdekammer versagt ihre Zustimmung zu mündlichen Ausführungen eines ehemaligen Kammermitglieds in einer vor ihr stattfindenden mündlichen Verhandlung sowohl in Inter-partes- als auch in Ex-partes-Verfahren, es sei denn, sie wäre völlig davon überzeugt, daß das Ausscheiden des ehemaligen Mitglieds aus der Beschwerdekammer so lang zurückliegt, daß eine Befangenheit der Beschwerdekammer in dieser Sache vernünftigerweise nicht zu besorgen ist, wenn sie ein solches mündliches Vorbringen gestattet.

Eine Beschwerdekammer versagt in der Regel die Zustimmung zu mündlichen Ausführungen eines ehemaligen Kammermitglieds in einer vor ihr stattfindenden mündlichen Verhandlung, wenn nach dessen Ausscheiden nicht mindestens drei Jahre vergangen sind. Nach Ablauf von drei Jahren wird die Zustimmung erteilt, sofern keine außergewöhnlichen Umstände vorliegen.

missions are made by the accompanying person under the continuing responsibility and control of the professional representative.

2(b) During either ex parte or inter partes proceedings, a board of appeal should refuse permission for a former member of the boards of appeal to make oral submissions during oral proceedings before it, unless it is completely satisfied that a sufficient period of time has elapsed following termination of such former member's appointment to the board of appeal, so that the board of appeal could not reasonably be suspected of partiality in deciding the case if it allowed such oral submissions to be made.

A board of appeal should normally refuse permission for a former member of the boards of appeal to make oral submissions during oral proceedings before it, until at least three years have elapsed following termination of the former member's appointment to the boards of appeal. After three years have elapsed, permission should be granted except in very special circumstances.

que l'assistant effectuera cet exposé oral sous la responsabilité et le contrôle permanents du mandataire agréé.

2. b) Dans le cadre d'une procédure ex parte ou inter partes, une chambre de recours ne doit pas autoriser un ancien membre d'une chambre de recours à faire un exposé oral dans le cadre d'une procédure orale se déroulant devant elle, à moins qu'elle ne soit tout à fait convaincue qu'il s'est écoulé suffisamment de temps depuis la cessation de fonctions de cet ancien membre de chambre de recours pour qu'il n'y ait raisonnablement pas lieu de soupçonner la chambre de partialité en cette affaire si elle autorise cet exposé oral.

En règle générale, une chambre de recours ne doit pas autoriser un ancien membre de chambre à effectuer un exposé oral dans le cadre d'une procédure orale se déroulant devant elle s'il ne s'est pas écoulé au moins trois ans à compter de la cessation de ses fonctions. Après un délai de trois ans, cette autorisation peut être donnée, sauf circonstances exceptionnelles.

**Entscheidung der Großen  
Beschwerdekammer vom  
19. Februar 1996**

**G. 4/95**  
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Gori  
Mitglieder: G. D. Paterson  
C. Andries  
G. Gall  
W. Moser  
R. Schulte  
P. van den Berg

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:**  
Bogasky, John J.

**Einsprechender/Beschwerdegegner:**  
Sensormatic Electronics Corp.

**Stichwort:** Vertretung/BOGASKY

**Artikel:** 116, 117, 133, 134 EPÜ

**Schlagwort:** "mündliche Ausführungen durch eine Begleitperson im Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahren"

*Leitsätze*

*I. In der mündlichen Verhandlung nach Artikel 116 EPÜ im Rahmen des Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahrens kann es einer Person, die den zugelassenen Vertreter eines Beteiligten begleitet, gestattet werden, außerhalb des Rahmens von Artikel 117 EPÜ und über den umfassenden Vortrag des Falls des Beteiligten durch den zugelassenen Vertreter hinaus für diesen Beteiligten mündliche Ausführungen zu konkreten rechtlichen oder technischen Fragen zu machen.*

*II. a) Ein Rechtsanspruch auf solche mündlichen Ausführungen besteht nicht; sie dürfen nur mit Zustimmung des EPA und nach seinem Ermessen gemacht werden.*

*b) Das EPA hat bei der Ausübung seines Ermessens, mündliche Ausführungen durch eine Begleitperson im Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahren zuzulassen, hauptsächlich die folgenden Kriterien zu berücksichtigen:*

*i) Der zugelassene Vertreter muß beantragen, daß diese mündlichen Ausführungen gemacht werden dürfen. Im Antrag sind der Name und die Qualifikation der Begleitperson anzugeben und der Gegenstand der beabsichtigten mündlichen Ausführungen zu nennen.*

*ii) Der Antrag ist so rechtzeitig vor der mündlichen Verhandlung zu stel-*

**Decision of the Enlarged  
Board of Appeal dated  
19 February 1996**

**G 4/95**  
(Official text)

Composition of the board:

Chairman: P. Gori  
Members: G. D. Paterson  
C. Andries  
G. Gall  
W. Moser  
R. Schulte  
P. van den Berg

**Patent proprietor/Appellant:**  
Bogasky, John J.

**Opponent/Respondent:** Sensormatic Electronics Corp.

**Headword:** Representation/  
BOGASKY

**Article:** 116, 117, 133, 134 EPC

**Keyword:** "Oral submissions by an accompanying person in opposition or opposition appeal proceedings"

*Headnote*

*I. During oral proceedings under Article 116 EPC in the context of opposition or opposition appeal proceedings, a person accompanying the professional representative of a party may be allowed to make oral submissions on specific legal or technical issues on behalf of that party, otherwise than under Article 117 EPC, in addition to the complete presentation of the party's case by the professional representative.*

*II. (a) Such oral submissions cannot be made as a matter of right, but only with the permission of and under the discretion of the EPO.*

*(b) The following main criteria should be considered by the EPO when exercising its discretion to allow the making of oral submissions by an accompanying person in opposition or opposition appeal proceedings:*

*(i) The professional representative should request permission for such oral submissions to be made. The request should state the name and qualifications of the accompanying person, and should specify the subject-matter of the proposed oral submissions.*

*(ii) The request should be made sufficiently in advance of the oral*

**Décision de la Grande  
Chambre de recours, en date  
du 19 février 1996**

**G 4/95**  
(Traduction)

Composition de la chambre:

Président: P. Gori  
Membres: G. D. Paterson  
C. Andries  
G. Gall  
W. Moser  
R. Schulte  
P. van den Berg

**Titulaire du brevet/requérant:**  
Bogasky, John J.

**Opposant/intimé :** Sensormatic Electronics Corp.

**Référence:** Représentation /  
BOGASKY

**Article:** 116, 117, 133, 134 CBE

**Mot-clé:** "Exposé oral présenté par un assistant lors d'une procédure d'opposition ou d'une procédure de recours sur opposition."

*Sommaire*

*I. Dans une procédure orale au sens de l'article 116 CBE, tenue dans le cadre d'une procédure d'opposition ou d'une procédure inter partes, un assistant du mandataire agréé d'une partie peut être autorisé à faire un exposé oral sur des questions juridiques ou techniques spécifiques pour le compte de cette partie, autrement qu'au sens de l'article 117 CBE, afin de compléter la présentation exhaustive de la cause de ladite partie par le mandataire agréé.*

*II. a) Un tel exposé oral ne peut être effectué de plein droit, mais seulement avec l'autorisation de l'OEB, autorisation qui est accordée discrétionnairement.*

*b) Les critères principaux suivants doivent être appliqués par l'OEB lorsqu'il exerce son pouvoir discrétionnaire pour autoriser la présentation d'un exposé oral par un assistant lors d'une procédure d'opposition ou de recours sur opposition :*

*i) Le mandataire agréé doit demander l'autorisation qu'un tel exposé oral soit effectué. Sa requête doit indiquer les nom et qualités de l'assistant et préciser l'objet de l'exposé oral qu'il est proposé de présenter.*

*ii) La requête doit être formulée suffisamment tôt avant la procédure*

len, daß sich alle Gegenparteien auf die beabsichtigten mündlichen Ausführungen angemessen vorbereiten können.

iii) Ein Antrag, der erst kurz vor oder während der mündlichen Verhandlung gestellt wird, ist zurückzuweisen, sofern nicht außergewöhnliche Umstände vorliegen, es sei denn, alle Gegenparteien sind damit einverstanden, daß die beantragten mündlichen Ausführungen gemacht werden.

iv) Das EPA muß davon überzeugt sein, daß die Begleitperson die mündlichen Ausführungen unter der ständigen Verantwortung und Aufsicht des zugelassenen Vertreters macht.

c) Für mündliche Ausführungen durch zugelassene Patentvertreter aus Ländern, die nicht Vertragsstaaten des EPÜ sind, gelten keine besonderen Kriterien.

#### Zusammenfassung des Verfahrens

I. Die Technische Beschwerdekammer 3.4.1 hat mit ihrer Entscheidung T 803/93 vom 19. Juli 1995 (ABI. EPA 1996, 204) der Großen Beschwerdekammer nach Artikel 112 (1) a) EPÜ folgende Rechtsfragen vorgelegt:

"1. Darf im Hinblick auf Artikel 133 EPÜ eine Person, die nicht gemäß Artikel 134 EPÜ zur Vertretung von Verfahrensbeteiligten vor dem EPA zugelassen, aber in Begleitung einer sowohl zugelassenen als auch bevollmächtigten Person ist, in der mündlichen Verhandlung vor dem EPA nach Artikel 116 EPÜ und im Rahmen des Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahrens für einen Beteiligten mündliche Ausführungen zu Rechtsfragen machen, die der Fall aufwirft?

2. Darf im Hinblick auf die Artikel 117 und 133 EPÜ eine Person, die nicht gemäß Artikel 134 EPÜ zur Vertretung von Verfahrensbeteiligten vor dem EPA zugelassen, aber in Begleitung einer sowohl zugelassenen als auch bevollmächtigten Person ist, in der mündlichen Verhandlung vor dem EPA nach Artikel 116 EPÜ und im Rahmen des Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahrens für einen Beteiligten auch außerhalb einer mündlichen Vernehmung nach Artikel 117 (3) EPÜ mündliche Aus-

proceedings so that all opposing parties are able properly to prepare themselves in relation to the proposed oral submissions.

(iii) A request which is made shortly before or at the oral proceedings should in the absence of exceptional circumstances be refused, unless each opposing party agrees to the making of the oral submissions requested.

(iv) The EPO should be satisfied that oral submissions by an accompanying person are made under the continuing responsibility and control of the professional representative.

(c) No special criteria apply to the making of oral submissions by qualified patent lawyers of countries which are not contracting states to the EPC.

#### Summary of the procedure

I. In its decision T 803/93 (OJ EPO, 1996, 204) which was issued on 19 July 1995, Technical Board of Appeal 3.4.1 referred the following questions to the Enlarged Board of Appeal pursuant to Article 112(1)(a) EPC.

"(1) During oral proceedings before the EPO under Article 116 EPC, and in the context of opposition or opposition appeal proceedings, having regard to the provisions of Article 133 EPC, may a person who is not qualified in accordance with Article 134 EPC to represent parties to proceedings before the EPO, but who is accompanied by a person who is both qualified and authorised to represent a party to the proceedings, make oral submissions on behalf of that party on legal issues which arise in the case?

(2) During oral proceedings before the EPO under Article 116 EPC, and in the context of opposition or opposition appeal proceedings, having regard to the provisions of Articles 117 and 133 EPC, may a person who is not qualified in accordance with Article 134 EPC to represent parties to proceedings before the EPO, but who is accompanied by a person who is both qualified and authorised to represent a party to the proceedings, make oral submissions on behalf of that party on technical

orale pour que toutes les parties adverses aient la possibilité de préparer convenablement leur réponse à l'exposé oral qu'il est proposé de présenter.

iii) Une requête qui est déposée peu de temps avant la procédure orale ou lors de cette dernière doit, en l'absence de circonstances exceptionnelles, être rejetée, à moins que toutes les parties adverses n'acceptent l'exposé oral demandé.

iv) L'OEB doit s'assurer que l'assistant effectue cet exposé oral sous la responsabilité et le contrôle permanents du mandataire agréé.

c) Aucun critère spécial ne s'applique à la présentation d'un exposé oral par des conseils en brevets habilités exerçant dans des pays qui ne sont pas parties à la CBE.

#### Rappel de la procédure

I. Dans sa décision T 803/93 (JO OEB 1996, 204), en date du 19 juillet 1995, la chambre de recours technique 3.4.1 a soumis les questions suivantes à la Grande Chambre de recours, conformément à l'article 112(1)a) CBE.

"(1) Dans une procédure orale au sens de l'article 116 CBE, tenue devant l'OEB dans le cadre d'une procédure d'opposition ou d'une procédure de recours faisant suite à une opposition, une personne non habilitée au regard de l'article 134 CBE à représenter une partie à une procédure devant l'OEB, mais qui est accompagnée par une personne qui est à la fois habilitée et mandatée pour représenter une partie à une procédure, peut-elle être autorisée, eu égard à l'article 133 CBE, à présenter pour le compte de cette partie un exposé oral relatif aux questions juridiques qui se posent dans cette affaire?

(2) Dans une procédure orale au sens de l'article 116 CBE, tenue devant l'OEB dans le cadre d'une procédure d'opposition ou d'une procédure de recours faisant suite à une opposition, une personne non habilitée au regard de l'article 134 CBE à représenter une partie à une procédure devant l'OEB, mais qui est accompagnée par une personne qui est à la fois habilitée et mandatée pour représenter une partie à une procédure, peut-elle être autorisée, eu égard aux articles 117 et 133 CBE, à



führungen zu technischen Fragen machen, die der Fall aufwirft?

issues which arise in the case otherwise than by giving evidence orally in accordance with the provisions of Article 117(3) EPC?

présenter pour le compte de cette partie un exposé oral relatif aux questions d'ordre technique qui se posent dans cette affaire, sans se borner à déposer oralement conformément à l'article 117(3)CBE ?

3. Die folgenden Zusatzfragen beziehen sich sowohl auf die Rechtsfrage 1 als auch 2:

(3) In relation to each of questions (1) and (2) above taken separately:

(3) A propos de chacune des questions (1) et (2), considérées séparément :

a) Wenn die Frage bejaht wird, besteht ein Rechtsanspruch, oder dürfen die mündlichen Ausführungen im Namen des Beteiligten nur mit Zustimmung des EPA und nach seinem Ermessen gemacht werden?

(a) If the answer is "yes", can such oral submissions be made on behalf of the party as a matter of right, or can they be made with the permission of and under the discretion of the EPO?

a) S'il est répondu à la question par l'affirmative, doit-il être considéré qu'une personne peut de plein droit présenter un tel exposé oral pour le compte d'une partie, ou qu'elle ne peut le faire qu'avec l'autorisation de l'OEB, autorisation qui est accordée discrétionnairement ?

b) Wenn die mündlichen Ausführungen nur nach dem Ermessen des EPA gemacht werden dürfen, welche Kriterien gelten dann für die Ausübung dieses Ermessens?

(b) If such oral submissions can only be made under the discretion of the EPC, what criteria should be considered when exercising such discretion?

b) Si c'en est que dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire que l'OEB peut autoriser une personne à présenter un tel exposé oral, quels critères doit-il appliquer lorsqu'il exerce ce pouvoir ?

c) Gelten für zugelassene Patentvertreter aus Ländern, die nicht Vertragsstaaten des EPÜ sind, besondere Kriterien?"

(c) Do special criteria apply to qualified patent lawyers of countries which are not contracting states to the EPC?"

c) Y a-t-il lieu d'appliquer des critères spéciaux dans le cas des conseils en brevets habilités exerçant dans des pays qui ne sont pas parties à la CBE?"

In dieser Entscheidung wird eine Person, die einen zugelassenen Vertreter begleitet und weder gemäß Artikel 134 (1) EPÜ noch gemäß Artikel 134 (7) EPÜ zur Vertretung von Verfahrensbeteiligten vor dem EPA berechtigt ist, als "Begleitperson" bezeichnet.

In this decision, a person who accompanies a professional representative and who is not entitled either under Article 134(1) EPC or under Article 134(7) EPC to represent parties to proceedings before the EPO, is referred to as an "accompanying person".

Dans cette décision, une personne qui accompagne un mandataire agréé et qui n'est pas habilitée en vertu de l'article 134(1) ou (7) CBE à représenter des parties à des procédures devant l'OEB est appelée "assistant".

Die vorgelegten Fragen betreffen das Vorkommnis in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung im Rahmen des Einspruchsverfahrens, das Gegenstand der Beschwerde in der Sache T 803/93 ist. Der einschlägige Sachverhalt ist in der vorstehend genannten Vorlageentscheidung T 803/93 zusammengefaßt.

These questions are related to the procedure which occurred during oral proceedings before an opposition division in the course of the opposition proceedings which are the subject of the appeal in case T 803/93. The relevant facts are summarised in the above identified decision of referral, T 803/93.

Ces questions concernent la situation qui s'est produite lors de la procédure orale tenue devant une division d'opposition au cours de la procédure d'opposition qui fait l'objet d'un recours dans l'affaire T 803/93. Les faits pertinents sont résumés dans la décision de saisine T 803/93, ci-dessus mentionnée.

In der Vorlageentscheidung wird unter Nummer 1 der Entscheidungsgründe auch erläutert, daß die Juristische Beschwerdekammer mit der Entscheidung J 11/94 (ABI. EPA 1995, 596) der Großen Beschwerdekammer schon früher recht ähnliche Fragen vorgelegt habe. Allerdings ist der der Entscheidung J 11/94 zugrunde liegende Fall anders gelagert als der in der Entscheidung T 803/93 behandelte. Insbesondere geht es in der Sache J 11/94 darum, ob eine Begleitperson im einseitigen Verfahren mündliche Ausführungen zu rein rechtlichen Fragen machen darf, in der Sache T 803/93 hingegen darum, ob eine Begleitperson im - mehrseitigen - Einspruchsverfahren mündli-

The decision of referral also explains in paragraph 1 of its reasons that in decision J 11/94 (OJ EPO 1995, 596) the Legal Board of Appeal had previously referred somewhat similar questions to the Enlarged Board of Appeal. However, the circumstances in case J 11/94 are different from those in case T 803/93. In particular, case J 11/94 is concerned with whether an accompanying person may make oral submissions on purely legal matters in "ex parte" proceedings; whereas case T 803/93 is concerned with whether an accompanying person may make oral submissions on mixed legal and technical issues (such as novelty and inventive step) in "inter partes",

La décision de saisine explique également au point 1 de ses motifs que, dans la décision J 11/94 (JO OEB 1995, 596), la chambre de recours juridique a antérieurement saisi la Grande Chambre de recours de questions à peu près semblables. Cependant, les faits de l'affaire J 11/94 sont différents de ceux de l'affaire T 803/93. En particulier, l'affaire J 11/94 se rapporte à la question de savoir si un assistant peut présenter un exposé oral sur des questions purement juridiques dans une procédure ex parte ; tandis que l'affaire T 803/93 a trait à la question de savoir si un assistant peut présenter un exposé oral sur des questions à la fois juridiques et

che Ausführungen zu sowohl rechtlichen als auch technischen Fragen (beispielsweise Neuheit und erfindatorische Tätigkeit) machen darf.

II. Der Patentinhaber in der Sache T 803/93reichte am 21. September 1995 Bemerkungen zu den vorstehend erwähnten Fragen ein. Sie lasen sich - in der Reihenfolge der Nummern der Fragen - im wesentlichen wie folgt zusammenfassen:

1. Diese Frage sollte verneint werden. Mündliche Ausführungen zu Rechtsfragen sollten ausschließlich Personen vorbehalten sein, die sowohl zugelassen als auch bevollmächtigt seien, einen Verfahrensbeteiligten zu vertreten. Dies ergebe sich aus den Artikeln 133 und 134 EPÜ.

Es wurde auch auf die Probleme verwiesen, die auftreten könnten, wenn eine aus disziplinarrechtlichen Gründen von der Liste der zugelassenen Vertreter gestrichene Person für einen am Verfahren vor dem EPA Beteiligten mündliche Ausführungen machen wolle.

2. Auch diese Frage sollte verneint werden. Für mündliche Ausführungen zu technischen Fragen außerhalb des Artikels 117(3) EPÜ sei der bevollmächtigte Vertreter zuständig.

3. In Anbetracht der vorstehenden Bemerkungen zu den Fragen 1 und 2 dürfte sich die Frage 3 nicht stellen. Sollte jedoch die Frage 1 von der Großen Beschwerdekammer bejaht werden, so wäre die Frage 3 wie folgt zu beantworten:

a) Auf mündliche Ausführungen durch eine andere Person als einen bevollmächtigten Vertreter bestehe kein Rechtsanspruch; sie könnten nur mit Zustimmung des EPA und nach seinem Ermessen gemacht werden.

b) Bei der Ausübung dieses Ermessens müsse das EPA davon überzeugt sein, daß die Person, die in einer mündlichen Verhandlung Ausführungen mache und kein bevollmächtigter Vertreter sei, tatsächlich unter der unmittelbaren Aufsicht, Leitung und Verantwortung des bevollmächtigten Vertreters des Verfahrensbeteiligten handle.

c) Für zugelassene Patentvertreter aus Ländern, die nicht Vertragsstaaten des EPÜ seien, sollten keine besonderen Kriterien gelten; aller-

opposition proceedings.

II. The patent proprietor in case T 803/93 filed observations in relation to the above-mentioned questions on 21 September 1995. These may be summarised with reference to the numbered questions essentially as follows:

(1) The answer to this question should be "no". Oral submissions on legal issues should be strictly confined to persons who are both qualified and authorised to represent a party to the proceedings. This follows from the provisions of Articles 133 and 134 EPC.

Attention was also drawn to problems that might arise if a person who had been removed from the list of professional representatives for disciplinary reasons wished to make oral submissions on behalf of a party to proceedings before the EPO.

(2) The answer to this question should also be "no". Oral submissions on technical issues otherwise than in accordance with the provisions of Article 117(3) EPC should be the responsibility of the authorised representative.

(3) In view of the above observations in relation to questions (1) and (2), question (3) should not arise. However, if question (1) is answered by the Enlarged Board of Appeal in the affirmative, question (3) should be answered as follows:

(a) Oral submissions, other than by an authorised representative, cannot be made as a matter of right but can be made with the permission of and under the discretion of the EPO.

(b) In exercising such discretion, the EPO should be satisfied that, in reality, a person other than an authorised representative who makes submissions during oral proceedings is acting under the direct control, guidance and responsibility of the authorised representative of the party to the proceedings.

(c) No special criteria should apply to qualified patent lawyers of countries which are not contracting states to the EPC; it being noted that it is

techniques (telles que la nouveauté et l'activité inventive), dans une procédure d'opposition ou inter partes.

II. Le titulaire du brevet dans l'affaire T 803/93a déposé le 21 septembre 1995 des observations sur les questions ci-dessus mentionnées. Celles-ci peuvent être essentiellement résumées comme suit par référence aux questions numérotées :

(1) Il y a lieu de répondre à cette question par la négative. L'exposé oral sur des questions de droit doit être strictement réservé aux personnes qui sont à la fois habilitées et mandatées pour représenter une partie à la procédure. Ceci découle des dispositions des articles 133 et 134 CBE.

L'attention a été attirée sur les problèmes qui pourraient se produire si une personne qui a été radiée de la liste des mandataires agréés pour des motifs disciplinaires désirait présenter un exposé oral pour le compte d'une partie à la procédure devant l'OEB.

(2) Il convient également de répondre à cette question par la négative. La responsabilité de l'exposé oral sur des questions techniques hors du cadre de l'article 117(3) CBE incombe au mandataire agréé.

(3) Compte tenu des observations qui précèdent en ce qui concerne les questions (1) et (2), la question (3) ne devrait pas se poser. Cependant, si la Grande Chambre de recours répond à la question (1) par l'affirmative, la réponse suivante devrait être donnée à la question (3) :

a) Un exposé oral ne peut être fait de plein droit par une personne autre que le mandataire agréé, mais il peut être fait avec l'autorisation de l'OEB, autorisation qui est accordée discrétionnairement.

b) En exerçant un tel pouvoir discrétionnaire, l'OEB doit s'assurer que la personne autre que le mandataire agréé, qui présente un exposé lors d'une procédure orale, agit sous le contrôle, la direction et la responsabilité du mandataire agréé de la partie à la procédure.

c) Il n'y a pas lieu d'appliquer de critères spéciaux dans le cas des conseils en brevets habilités à exercer dans des pays qui ne sont pas

dings dürften diese Patentvertreter die unter Buchstabe b genannten Kriterien wohl kaum erfüllen.

III. Der Einsprechende in der Sache T 803/93 reichte am 4. Oktober 1995 Bemerkungen zu den vorstehend erwähnten Fragen ein. Sie lassen sich - in der Reihenfolge der Nummern der Fragen - im wesentlichen wie folgt zusammenfassen:

1. Diese Frage sollte bejaht werden. Ein Verbot für Begleitpersonen, mündliche Ausführungen zu Fragen zu machen, die der Fall aufwerfe, wäre nicht nur zu restriktiv und keineswegs im Interesse der Rechtspflege, sondern auch ungerecht und brächte das EPA möglicherweise um relevante und nützliche Informationen. In den Artikeln 133 und 134 EPÜ gehe es darum, wer einen Beteiligten vertreten, und nicht darum, wer in der mündlichen Verhandlung das Wort ergreifen dürfe. Diesem Unterschied sei in der Entscheidung T 598/91 (ABI. EPA 1994, 912) Rechnung getragen worden; die Große Beschwerdekammer solle sich die Begründung in dieser Entscheidung und nicht diejenige in der Entscheidung T 80/84 (ABI. EPA 1985, 269) zu eigen machen.

2. Diese Frage sollte aus denselben Gründen bejaht werden, die auch im Zusammenhang mit der Frage 1 genannt worden seien.

Nach Artikel 117 EPÜ habe ein Beteiligter einen Rechtsanspruch auf die Vernehmung von Zeugen, Sachverständigen usw.; sie sei nicht in das Ermessen des EPA gestellt. Die Frage 2 dürfte sich deshalb auf mündliche Ausführungen und Argumente zu technischen Fragen und nicht auf die Vorlage von Beweismitteln nach Artikel 117 EPÜ beziehen. Beim Vorbringen mündlicher Argumente durch eine Begleitperson sollte kein Unterschied zwischen rechtlichen und technischen Fragen gemacht werden, da sich dies in der Praxis oft als schwierig erweise.

3. a) Mündliche Ausführungen durch eine nicht bevollmächtigte Person sollten immer in das Ermessen des EPA gestellt sein.

b) Der Antrag auf Zulassung solcher mündlichen Ausführungen sollte immer vorher gestellt werden. Es wurde eine Reihe geeigneter Kriterien vorgeschlagen.

unlikely that such a qualified patent lawyer would meet the criteria set out under (b) above.

III. The opponent in case T 803/93 filed observations in relation to the above questions on 4 October 1995. These may be summarised with reference to the numbered questions essentially as follows:

(1) This question should be answered "yes". To adopt a rule which prohibited accompanying persons from making oral submissions on any issue in the case would be too restrictive, against the interests of justice, and unfair, and would deprive the EPO of possibly relevant and useful information. Articles 133 and 134 EPC are directed to who may represent a party, not to who may speak at oral proceedings. This distinction was recognised in decision T 598/91 (OJ EPO 1994, 912), and the reasoning in this decision should be adopted by the Enlarged Board in preference to the reasoning in decision T 80/84 (OJ EPO 1985, 269).

(2) This question should also be answered "yes", for the same reasons as have been given in relation to question 1.

Under Article 117 EPC, the hearing of witnesses, experts, etc. is a matter of right for a party, rather than a matter within the discretion of the EPO. Question (2) therefore appears to relate to oral submissions and argument on technical issues, as distinguished from the presentation of evidence under Article 117 EPC. No distinction should be drawn between the presentation of oral arguments by an accompanying person on legal and technical issues. In practice such a distinction would often be difficult to draw.

(3) (a) Oral submissions by an unauthorised person should always be a matter for the discretion of the EPO.

(b) Permission for such oral submissions should always be requested before they are made. A number of appropriate criteria were suggested.

parties à la CBE, étant entendu qu'il est peu probable qu'un tel conseil en brevets habilité puisse remplir les critères énoncés au point b) ci-dessus.

III. L'opposant dans l'affaire T 803/93 a déposé le 4 octobre 1995 des observations sur les questions ci-dessus mentionnées. Celles-ci peuvent être essentiellement résumées comme suit par référence aux questions numérotées:

(1) Il y a lieu de répondre à cette question par l'affirmative. Interdire aux assistants de présenter un exposé oral sur une question soulevée dans l'affaire serait trop restrictif, irait à l'encontre des intérêts de la justice et serait inéquitable, tout en privant l'OEB d'informations éventuellement pertinentes et utiles. Les articles 133 et 134 CBE concernent les personnes qui peuvent représenter une partie et non celles qui peuvent prendre la parole lors des procédures orales. Cette distinction a été reconnue dans la décision T 598/91 (JO OEB 1994, 912) et la Grande Chambre de recours devrait faire siens les motifs de cette décision et non ceux de la décision T 80/84 (JO OEB 1985, 269).

(2) Il convient également de répondre à cette question par l'affirmative pour les mêmes raisons que celles exposées en ce qui concerne la question (1).

Conformément à l'article 117 CBE, une partie a droit à l'audition de témoins, d'experts, etc., laquelle ne relève pas du pouvoir discrétionnaire de l'OEB. Il apparaît donc que la question (2) se rapporte à la présentation d'un exposé oral et d'arguments sur des questions techniques, et non aux mesures d'instruction visées à l'article 117 CBE. Aucune distinction ne doit être faite entre les questions juridiques et techniques dans l'exposé oral fait par un assistant. En effet, une telle distinction est souvent difficile à effectuer en pratique.

(3) a) L'exposé oral fait par une personne non agréée doit toujours être soumis au pouvoir discrétionnaire de l'OEB.

b) L'autorisation de présenter un tel exposé oral doit toujours être demandée au préalable. Un certain nombre de critères appropriés ont été suggérés.

c) Für zugelassene Patentvertreter aus Ländern, die nicht Vertragsstaaten des EPÜ seien, sollten keine besonderen Kriterien gelten.

IV. Am 11. Dezember 1995 fand auf Antrag beider Beteiligten eine mündliche Verhandlung statt. Der Patentinhaber wurde von den Herren Skone-James und Laird, der Einsprechende von Herrn Hafner vertreten.

a) Im Namen des Patentinhabers wurden zur Untermauerung der Ausführungen unter Nummer II im wesentlichen die folgenden Argumente vorgebracht:

Die Verfahren vor dem EPA müßten sehr ernst genommen werden, da die Entscheidungen des EPA die Urteile der obersten Gerichte der Vertragsstaaten zu Fall bringen könnten; sie sollten deshalb verfahrensrechtlich sorgfältig überwacht werden.

Die maßgebenden Bestimmungen des Artikels 133 EPÜ ließen sich aus Entwürfen des EPÜ herleiten, die bis 1962 zurückreichten, und seien während der gesamten Vorarbeiten am EPÜ praktisch nicht geändert worden. Im Zuge dieser Vorarbeiten seien die Wörter "und Handlungen ... durch ihn vornehmen" in Artikel 133 (2) EPÜ eingefügt worden. Die Bedeutung dieser Bestimmungen sei klar und lasse keinen Raum für ein Ermessen, aufgrund dessen anderen Personen als dem bestellten zugelassenen Vertreter gestattet werden könnte, schriftliche oder mündliche Ausführungen zu machen. Grundlage hierfür sei die nationale Rechtspraxis, nur einem Vertreter mit erwiesener Kenntnis der betreffenden Rechtsordnung zu gestatten, den Fall eines an einem Verfahren im Rahmen dieser Rechtsordnung Beteiligten vorzutragen.

Bei den Beschwerdekammern gebe es hingegen keine einheitliche Praxis. In einigen Entscheidungen sei der wichtige Unterschied zwischen der Vertretung nach den Artikeln 133 und 134 EPÜ und der Beweisaufnahme nach Artikel 117 EPÜ anerkannt worden; allerdings werde Artikel 117 EPÜ zur Rechtfertigung mündlicher technischer Ausführungen zu Unrecht herangezogen. Der Unterschied zwischen Ausführungen zu Tatsachen, die Beweismittel darstellen, und rechtlichen Ausführungen, die Sache der Vertretung seien, sei wichtig und sollte beibehalten werden.

b) Im Namen des Einsprechenden wurden zur Untermauerung der Aus-

(c) No special criteria should apply to qualified patent lawyers of countries outside the EPC.

IV. Oral proceedings were requested by both parties, and were held on 11 December 1995. The proprietor was represented by Mr Skone-James and Mr Laird, and the opponent was represented by Mr Hafner.

(a) The arguments which were submitted on behalf of the proprietor in support of the contentions which are set out in paragraph II above were essentially as follows:

Proceedings before the EPO are a very serious matter because decisions of the EPO may override the highest courts of the contracting states, and such proceedings should therefore be carefully controlled procedurally.

The relevant provisions of Article 133 EPC can be derived from drafts of the EPC dating back to 1962, and remained virtually unchanged throughout the preparation of the EPC. During such preparations the words "and act through him" were added to Article 133(2) EPC. The meaning of these provisions is clear and does not provide for any discretion to allow a person other than the appointed professional representative to make either written or oral submissions. This is based upon the practice in national legal systems of requiring a representative with proven knowledge of an individual system to present the case of a party in proceedings within that system.

The practice within the boards of appeal has not been uniform. Some decisions have recognised the important distinction between representation under Articles 133 and 134 EPC and taking evidence under Article 117 EPC, but Article 117 EPC has been wrongly used to justify oral technical submissions. The distinction between factual submissions, which constitute evidence, and legal submissions, which are a matter for representation, is important and should be maintained.

(b) The arguments which were submitted on behalf of the opponent in

c) Aucun critère spécial ne doit être appliqué dans le cas des conseils en brevets habilités exerçant dans des pays qui ne sont pas parties à la CBE.

IV. Le 11 décembre 1995, une procédure orale a été tenue à la demande des deux parties. Le titulaire y a été représenté par M. Skone-James et M. Laird et l'opposant par M. Hafner.

a) Les arguments qui ont été présentés pour le compte du titulaire à l'appui des allégations exposées au point II ci-dessus ont été essentiellement les suivants:

Les procédures devant l'OEB sont à prendre très au sérieux, du fait que les décisions de l'OEB peuvent renverser celles des plus hautes juridictions des Etats contractants. Elles doivent donc être soigneusement contrôlées sur le plan de la procédure.

Les dispositions pertinentes de l'article 133 CBE peuvent être retrouvées dans les avant-projets de la CBE, qui remontent à 1962, et sont restées pratiquement inchangées pendant tous les travaux préparatoires de la CBE. Au cours de ces travaux, les termes "et agir par son entremise" ont été ajoutés à l'article 133(2) CBE. Ces dispositions sont claires et ne laissent pas de place à un pouvoir discrétionnaire, en vertu duquel une personne autre que le mandataire agréé désigné pourrait présenter un exposé écrit ou oral. Ceci est basé sur la pratique des systèmes juridiques nationaux, qui exige qu'un mandataire ait une connaissance avérée du système concerné pour présenter la cause d'une partie dans les procédures suivies dans ce système.

La pratique des chambres de recours n'a pas été uniforme. Certaines décisions ont reconnu la distinction importante entre la représentation visée aux articles 133 et 134 CBE et les mesures d'instruction faisant l'objet de l'article 117 CBE, mais ce dernier a été utilisé de manière erronée pour justifier l'exposé oral de questions techniques. La distinction entre les moyens de fait, qui constituent des moyens de preuve et les moyens de droit, qui relèvent de la représentation, est importante et doit être maintenue.

b) Les arguments qui ont été présentés pour le compte de l'opposant à

fürungen unter Nummer III im wesentlichen die folgenden Argumente vorgebracht:

Artikel 133 EPÜ betreffe die Vertretung, die man vom "Vortrag" des Falls eines Beteiligten unterscheiden müsse. In Artikel 133 EPÜ sei nicht abschließend geregelt, wer mündliche Ausführungen machen dürfe; zusätzliche Ausführungen, beispielsweise zur Neuheit oder erfindnerischen Tätigkeit, könnten wertvoll sein und sollten zugelassen werden, sofern sie unter der **Aufsicht** des bestellten zugelassenen Vertreters gemacht würden.

Das Verfahrensrecht einer Reihe von Vertragsstaaten lasse solche zusätzlichen Ausführungen im Rahmen eines Ermessens, in Dänemark sogar als Rechtsanspruch, zu.

Das EPA sollte sein Ermessen ausüben und zusätzliche mündliche Ausführungen zulassen, sofern zuvor die Erlaubnis eingeholt werde, daß die Begleitperson diese Ausführungen aufgrund ihrer Qualifikation und ihrer Glaubwürdigkeit sowie der Zweckdienlichkeit der Ausführungen machen dürfe, vorausgesetzt, daß dadurch den Gegenparteien kein Nachteil entstehe.

Am Ende der mündlichen Verhandlung behielt sich die Große Beschwerdekammer eine Entscheidung vor.

#### Entscheidungsgründe

##### *Einführung und Hintergrund*

1. Die vorgelegten Fragen betreffen den Fall, daß ein an einem Einspruchsverfahren Beteiligter gemäß Artikel 133 EPÜ einen zugelassenen Vertreter bestellt hat. Es geht hier um die Streitfrage, ob - und gegebenenfalls unter welchen Bedingungen - eine andere Person als der zugelassene Vertreter (d. h. eine Begleitperson) in einer mündlichen Verhandlung nach Artikel 116 EPÜ vor einer Einspruchsabteilung oder einer Beschwerdekammer für diesen Beteiligten mündliche Ausführungen zu rechtlichen oder technischen Fragen machen darf.

In den vorgelegten Fragen 1 und 2 wird zwischen mündlichen Ausführungen zu rechtlichen und solchen zu technischen Fragen unterschieden und implizit davon ausgegangen, daß die Fragen 1 und 2 wegen dieses Unterschieds auch unterschiedlich beantwortet werden könnten.

support of the contentions which are set out in paragraph III above were essentially as follows:

Article 133 EPC is directed to representation, which should be distinguished from "presentation" of a party's case. Article 133 EPC is not exclusive as to who may make oral submissions, and additional submissions, on novelty or inventive step for example, may be valuable and should be allowed, provided that they are made under the **control** of the appointed professional representative.

The procedural laws of a number of contracting states allow such additional submissions as a matter of discretion, and in Denmark, as of right.

The EPO should exercise its discretion to allow additional oral submissions, provided that permission is requested for the accompanying person to make such submissions, on the basis of his qualification, his credibility, and their usefulness, and provided also that there is no prejudice to opposing parties.

At the conclusion of the oral proceedings, the decision of the Enlarged Board was reserved.

#### Reasons for the decision

##### *Introduction and background*

1. The referred questions are concerned with a situation where a party to opposition proceedings has appointed a professional representative under Article 133 EPC. They raise the issue whether, and if so in what circumstances, a person other than the professional representative (that is, an accompanying person) may make oral submissions on behalf of that party concerning either legal or technical issues, during oral proceedings under Article 116 EPC before an opposition division or a board of appeal.

Referred questions (1) and (2) draw a distinction between oral submissions on legal and technical issues, and implicitly raise the possibility that the answers to questions (1) and (2) may be different because of this distinction.

l'appui des allégations exposées au point III ci-dessus ont été essentiellement les suivants :

L'article 133 CBE concerne la représentation, qui doit être distinguée de la "présentation" de la cause d'une partie. L'article 133 CBE ne précise pas quelles sont les personnes qui peuvent faire un exposé oral; tout exposé supplémentaire, sur la nouveauté ou l'activité inventive, par exemple, peut être précieux et devrait être autorisé, à condition qu'il soit fait sous le **contrôle** du mandataire agréé désigné.

Les dispositions de procédure d'un certain nombre d'Etats contractants permettent de tels exposés supplémentaires, à titre discrétionnaire et, au Danemark, de droit.

L'OEB devrait exercer son pouvoir discrétionnaire de façon à autoriser la présentation d'exposés supplémentaires, à condition que soit demandée pour l'assistant l'autorisation de présenter de tels exposés sur la base de sa qualification, de sa crédibilité et de l'utilité de ces exposés, et à condition également qu'il n'en résulte pas de préjudice pour les parties adverses.

A la fin de la procédure orale, la Grande Chambre a remis à une date ultérieure le prononcé de la décision.

#### Motifs de la décision

##### *Introduction et contexte*

1. Les questions soumises se rapportent à une situation dans laquelle une partie à une procédure d'opposition a désigné un mandataire agréé en application de l'article 133 CBE. Il s'agit de savoir si et, le cas échéant, dans quelles circonstances, une personne autre que le mandataire agréé (c'est-à-dire un assistant) peut présenter un exposé oral sur des questions juridiques ou techniques pour le compte de cette partie, lors d'une procédure orale au sens de l'article 116 CBE, tenue devant une division d'opposition ou une chambre de recours.

Les questions (1) et (2) soumises établissent une distinction entre l'exposé oral portant sur des questions juridiques et celui portant sur des questions techniques, et elles supposent implicitement que les réponses apportées aux questions (1) et (2) pourraient être différentes du fait de cette distinction.

Im Rahmen mündlicher Ausführungen zu rechtlichen und technischen Fragen können Tatsachen, Beweismittel zur Glaubhaftmachung von Tatsachen oder einfach nur Argumente vorgebracht werden, die rechtlicher oder technischer Art oder eine Mischung aus beidem sein können. Somit ist der in den Fragen 1 und 2 gemachte Unterschied zwischen mündlichen Ausführungen zu rechtlichen und solchen zu technischen Fragen in diesem Zusammenhang im Grunde unwichtig.

Im Gegensatz dazu ist jedoch der Unterschied zwischen dem Vorbringen von Tatsachen und Beweismitteln einerseits und dem Vorbringen von Argumenten andererseits nach dem EPÜ (siehe zum Beispiel Art. 114 EPÜ) von grundlegender Bedeutung; jeder dieser Punkte muß getrennt geprüft werden. Somit lassen sich die den Fragen 1 und 2 zugrunde liegenden Probleme wie folgt neu formulieren:

a) Darf eine Begleitperson in einer mündlichen Verhandlung mündliche Ausführungen machen, bei denen Tatsachen oder Beweismittel vorgebracht werden?

b) Darf diese Begleitperson in einer mündlichen Verhandlung mündliche Ausführungen in Form von Argumenten machen?

2. Die bisherige Praxis der Einspruchsabteilungen und der Beschwerdekammern des EPA im Zusammenhang mit der Zulassung mündlicher Ausführungen durch Begleitpersonen in der mündlichen Verhandlung nach Artikel 116 EPÜ läßt sich wie folgt zusammenfassen:

Einspruchsabteilungen lassen offensichtlich mündliche Ausführungen sogenannter technischer "Sachverständiger", die den Vertreter eines Beteiligten begleiten, häufig relativ formlos und unabhängig davon zu, ob eine Gegenpartei Einwendungen erhebt (siehe zum Beispiel Nummer III der Vorlageentscheidung T 803/93). Welche Beweiskraft diesen mündlichen Ausführungen eingeräumt wird, liegt im Ermessen der Einspruchsabteilung, die sich hierbei auch auf ihr eigenes technisches Wissen stützt. Manchmal werden mündliche Ausführungen durch Begleitpersonen auch im Zusammenhang mit Rechtsfragen ohne weiteres zugelassen und hinsichtlich ihres Werts ad hoc entsprechend beurteilt.

Was die Beschwerdekammern angeht, so kam in einer frühen Ent-

Oral submissions concerning both legal or technical issues may involve either the presentation of facts, or the presentation of evidence to establish facts; or such oral submissions may simply involve the presentation of arguments, which may be either legal or technical in nature, or a mixture of the two. Thus the distinction which has been drawn in questions (1) and (2) between oral submissions on legal and technical issues is in fact unimportant in this context.

In contrast, however, the distinction between the presentation of facts and evidence, on the one hand, and the presentation of argument, on the other hand, is of basic importance under the EPC (see for example Article 114 EPC): each requires separate consideration. Thus the issues underlying questions (1) and (2) may be re-phrased as follows:

(a) May an accompanying person make oral submissions during oral proceedings which involve the presentation of facts or evidence?

(b) May such an accompanying person make oral submissions during oral proceedings by way of argument?

2. The previous practice within the opposition divisions and the boards of appeal of the EPO in connection with admitting oral submissions by accompanying persons during oral proceedings under Article 116 EPC may be summarised as follows:

Within the opposition divisions, it appears that oral submissions by so-called technical "experts" accompanying a party's representative are frequently admitted on a relatively informal basis whether or not objection is made by an opposing party (see for example paragraph III of the decision of referral T 803/93). The evidential weight which is given to such oral submissions is left to the discretion of the opposition division, having regard also to their own technical knowledge. Sometimes also, oral submissions by accompanying persons are freely admitted in connection with legal issues, and are similarly assessed for their value on an ad hoc basis.

Within the boards of appeal, an early decision in the context of opposition

Les exposés oraux concernant des problèmes juridiques et techniques peuvent comporter la présentation de faits, de preuves pour établir des faits ou tout simplement d'arguments de nature soit juridique soit technique ou une combinaison des deux. Ainsi, la distinction qui a été établie dans les questions (1) et (2) entre l'exposé oral portant sur des questions juridiques et celui portant sur des questions techniques est sans importance dans ce contexte.

Par contraste, cependant, la distinction entre la présentation de faits et preuves, d'une part, et la présentation d'arguments, d'autre part, est d'une importance fondamentale dans le cadre de la CBE (voir, par exemple, l'article 114 CBE): chacun de ces points doit être considéré séparément. Ainsi, les problèmes sous-jacents aux questions (1) et (2) peuvent être reformulés comme suit:

a) Un assistant peut-il, lors d'une procédure orale, faire un exposé oral comportant la présentation de faits ou preuves?

b) Cet assistant peut-il, lors d'une procédure orale, faire un exposé oral sous forme d'arguments?

2. La pratique antérieure des divisions d'opposition et des chambres de recours de l'OEB en ce qui concerne l'admissibilité de l'exposé oral fait par un assistant lors de procédures orales tenues conformément à l'article 116 CBE peut être résumée comme suit.

En ce qui concerne les divisions d'opposition, il apparaît que les exposés oraux faits par des "experts" techniques accompagnant le mandataire d'une partie sont fréquemment admis sur une base relativement informelle, que des objections soient ou non soulevées par une partie adverse (voir, par exemple, le point III de la décision de saisine T 803/93). La valeur probante qui est donnée à ces exposés oraux est laissée à la discrétion de la division d'opposition, eu égard également à ses propres connaissances techniques. Quelquefois aussi, l'exposé oral fait par un assistant est librement admis au sujet de questions juridiques, et sa valeur est, de même, appréciée ad hoc.

En ce qui concerne les chambres de recours, une ancienne décision ren-

scheidung einer Technischen Beschwerdekammer im Rahmen eines Einspruchsverfahrens (Entscheidung T 80/84, s. o.) die gewissermaßen "strenge" Auslegung der Artikel 133 und 134 EPÜ zum Tragen; die Kammer vertrat darin die Ansicht, diese Bestimmungen begründeten ein ausschließliches Vertretungsrecht, sodaß eine Begleitperson (in diesem konkreten Fall ein nicht zugelassener Assistent, der erst zum Patentvertreter ausgebildet wurde) den Fall eines Verfahrensbeteiligten auch nicht teilweise und unter der unmittelbaren Aufsicht seines zugelassenen Vertreters in einer mündlichen Verhandlung vortragen könne.

Dieser strengen Auslegung der Artikel 133 und 134 EPÜ sind die übrigen Beschwerdekammern jedoch im allgemeinen nicht gefolgt. Wie in der Entscheidung T 843/91 (ABI. EPA 1994,818) dargelegt, hat sich bei den Beschwerdekammern vielmehr die Praxis herausgebildet, "Beiträge von Sachverständigen unter der Aufsicht des bevollmächtigten Vertreters zuzulassen, wenn sie dies zum besseren Verständnis des Falls für zweckmäßig halten", was der vorstehend geschilderten Praxis der Einspruchsabteilungen entspricht. In der Entscheidung T 843/91 wurde die Auffassung vertreten, die Rechtsgrundlage für die Zulassung dieser mündlichen Ausführungen durch "Sachverständige" sei in Artikel 117 EPÜ zu finden. Auch in der Entscheidung T 598/91 (s. o.) wurde darauf verwiesen, es sei "seit einigen Jahren gängige Praxis der Beschwerdekammern, daß sich Vertreter in mündlichen Verhandlungen von Assistenten oder Sachverständigen unterstützen lassen dürfen, die den Sachverhalt erläutern und in bestimmten Abschnitten der Verhandlung anstelle des Vertreters den Fall vortragen". In der Entscheidung T 598/91 schloß sich die Beschwerdekammer der in der Entscheidung T 80/84 vertretenen Auffassung an, wonach die Artikel 133 und 134 EPÜ ein ausschließliches Recht zur **Vertretung** begründeten, rechtfertigte aber zusätzliche mündliche Ausführungen durch Assistenten und Sachverständige damit, daß sie unter den Begriff "**Vortrag**" und nicht unter Vertretung fielen. Dieser zusätzliche "Vortrag" sei deshalb nach den Artikeln 133 und 134 EPÜ nicht untersagt.

3. Wie der Zusammenfassung in den Nummern II und III zu entnehmen ist, hat der Patentinhaber die Artikel 117, 133 und 134 EPÜ "streng" ausgelegt, was im großen und ganzen dem

proceedings by a technical board of appeal (decision T 80/84, supra) expressed what may be regarded as the "strict view" of the provisions of Articles 133 and 134 EPC, and held that such provisions create an exclusive right of representation, and accordingly an accompanying person (in that particular case an unqualified assistant training to become a patent attorney) could not present even a part of the case on behalf of a party during oral proceedings, even under the direct supervision of the professional representative of the party.

This strict interpretation of Articles 133 and 134 EPC was not generally followed by other boards of appeal, however. In fact, as discussed in decision T 843/91 (OJ EPO 1994, 818), a practice developed in the boards of appeal "to allow contributions by experts under the control of the authorised representative when it considers it would be useful for the good understanding of the case", thus mirroring the practice within the opposition division outlined above. In decision T 843/91 it was suggested that the legal basis for admitting such oral submissions by "experts" was Article 117 EPC. Similarly in decision T 598/91 (supra) reference was made to "the general practice of the boards of appeal for several years" to allow representatives to be "assisted at oral hearings by assistants or experts who were explaining matters and pleading in lieu of the representative in certain areas of the discussions". In decision T 598/91 the board of appeal agreed with what was stated in decision T 80/84 to the effect that Articles 133 and 134 EPC created exclusive rights of **representation**, but justified such additional oral submissions by assistants and experts on the basis that they fell under the concept of "**pleading**" rather than representation. Such additional "pleading" was therefore said not to be excluded by Articles 133 and 134 EPC.

3. As summarised in paragraphs II and III above, the proprietor has taken the "strict view" when interpreting Articles 117, 133 and 134 EPC, corresponding generally to

due dans le cadre d'une procédure inter partes par une chambre de recours technique (T 80/84 citée supra) a donné une interprétation "stricte" des articles 133 et 134 CBE, estimant que de telles dispositions créaient un droit exclusif de représentation et qu'en conséquence, un assistant (en l'espèce un stagiaire non habilité à exercer, se préparant à devenir conseil en brevets) n'était pas autorisé à assurer pour une part la défense d'un client lors d'une procédure orale, même sous la supervision directe du mandataire agréé de la dernière.

Cependant, cette interprétation stricte des articles 133 et 134 CBE n'a pas été suivie dans l'ensemble par les autres chambres de recours. En fait, comme examiné dans la décision T 843/91 (JO OEB 1994,818), les chambres de recours ont plutôt adopté une pratique, selon laquelle elles "autorisent des experts à intervenir sous la responsabilité du mandataire agréé, lorsqu'elles estiment que cela pourrait être utile à la bonne compréhension de l'affaire", reflétant ainsi la pratique des divisions d'opposition, dont les grandes lignes ont été exposées ci-dessus. Dans la décision T 843/91, il est dit que la base légale de l'admissibilité de tels exposés oraux faits par des "experts" se trouvait dans l'article 117 CBE. De même, dans la décision T 598/91 (citée supra), il est indiqué qu' "il est de pratique courante depuis plusieurs années que dans les procédures orales devant les chambres de recours, les mandataires puissent être secondés par des assistants ou des experts qui donnent des explications et plaident à leur place dans certaines parties des débats". Dans la décision T 598/91, la chambre de recours s'est ralliée à l'opinion exprimée dans la décision T 80/84, selon laquelle les articles 133 et 134 CBE créent des droits exclusifs de **représentation**, mais elle a justifié les exposés oraux supplémentaires faits par des assistants et experts en se fondant sur le fait qu'ils entraient dans le cadre de la "**plaidoirie**" et non de la représentation. Il a donc été considéré que de telles "plaidoiries" supplémentaires n'étaient pas interdites par les articles 133 et 134 CBE.

3. Comme résumé aux points II et III ci-dessus, le titulaire a interprété "strictement" les articles 117, 133 et 134 CBE, ce qui correspond dans l'ensemble au dispositif de la déci-

Tenor der Entscheidung T 80/84 entspricht, während der Einsprechende eine liberalere Auslegung der Artikel 133 und 134 EPÜ vertritt, bei der zwischen der ausschließlich in den Artikeln 133 und 134 EPÜ geregelten "Vertretung" und dem "Vorbringen" zweckdienlicher Beiträge in Form mündlicher Ausführungen unterschieden wird. Der Einsprechende hat dargetan, es sollte im Ermessen der Einspruchsabteilungen und der Beschwerdekammern liegen, ob solche mündlichen Ausführungen vorgebracht werden dürften (was im großen und ganzen dem Tenor der Entscheidung T 598/91 entspricht).

4. Vor der ausführlichen Prüfung der vorgelegten Fragen muß zunächst auf die allgemeine Systematik des im EPÜ vorgesehenen Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahrens einschließlich des damit verbundenen Vorbringens von Tatsachen, Beweismitteln und Argumenten sowie auf die Stellung der mündlichen Verhandlung im Rahmen dieser Verfahren eingegangen werden.

#### a) Tatsachen und Beweismittel

Nach Regel 55 c) EPÜ muß die Einspruchsschrift die **Angabe** der zur Begründung der Einspruchsgründe vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel (sowie Argumente) enthalten. Das vorgeschriebene Verfahren enthält darüber hinaus keine ausführlichen Bestimmungen darüber, wie und wann Tatsachen und Beweismittel von den am Einspruchsverfahren Beteiligten einzureichen sind. Die Einreichung von Tatsachen und Beweismitteln unterliegt allein dem Ermessen des EPA.

Nach der in der Mitteilung "Einspruchsverfahren im EPA" (ABI. EPA 1989, 417) erläuterten Praxis der Einspruchsabteilungen sollten Tatsachen und Beweismittel in einer frühen Phase des Verfahrens vor der Einspruchsabteilung vorgebracht werden - siehe insbesondere die Nummern 8 bis 13. Ein Einsprechender sollte Beweismaterial zur Begründung seines Einspruchs in der Regel innerhalb der neunmonatigen Einspruchsfrist oder innerhalb einer kurzen Nachfrist (zwei Monate) einreichen; der Patentinhaber muß seine Gegenbeweise innerhalb eines bestimmten Zeitraums danach vorlegen.

Grundlage für die Prüfung einer Beschwerde und die anschließend ergehende Entscheidung sind in der Regel die im Verfahren vor der Einspruchsabteilung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel.

what was decided in decision T 80/84; whereas the opponent has suggested a more liberal interpretation of Articles 133 and 134 EPC, based upon drawing a distinction between "representation", which is governed exclusively by Articles 133 and 134, and "presentation" of useful contributions by oral submissions. The opponent has suggested that such presentation of oral submissions should be within the discretion of the opposition divisions and boards of appeal (thus corresponding generally to what was decided in decision T 598/91).

4. Before considering the referred questions in detail, it is relevant to refer to the general scheme of opposition and opposition appeal procedures under the EPC, including the presentation of facts, evidence and argument in the context of such procedures, and the position of oral proceedings within such procedures.

#### a) Facts and evidence

Rule 55(c) EPC requires that a notice of opposition shall contain an **indication** of the facts and evidence (as well as of arguments) presented in support of the grounds of opposition alleged. Beyond this, the prescribed procedure does not contain any detailed regulation as to how and when facts and evidence should be filed by the parties to an opposition. The filing of facts and evidence is left to the discretionary control of the EPO.

According to the practice of the opposition divisions as set out in the note "Opposition procedure in the EPO" (OJ EPO 1989, 417), facts and evidence should be adduced at an early stage in proceedings before the opposition division - see in particular paragraphs 8 to 13. An opponent should normally file evidence in support of his opposition within the nine-month opposition period or within a short period (two months) thereafter; and the proprietor must file his evidence in reply within a fixed period after that.

Appeal proceedings are normally examined and decided on the basis of facts and evidence filed during the proceedings before the opposition division.

sion T 80/84; l'opposant, quant à lui, a suggéré une interprétation plus libérale des articles 133 et 134 CBE sur la base d'une distinction entre la "représentation", qui serait régie exclusivement par les articles 133 et 134, et la "présentation" de contributions utiles sous la forme d'un exposé oral. L'opposant a suggéré qu'un tel exposé oral devrait être soumis au pouvoir discrétionnaire des divisions d'opposition et des chambres de recours (ce qui correspond ainsi dans l'ensemble à ce qui a été décidé dans l'affaire T 598/91).

4. Avant d'examiner en détail les questions soumises, il convient d'analyser le système général des procédures d'opposition et de recours sur opposition prévu dans la CBE, y compris la présentation de faits, preuves et arguments que celles-ci impliquent, ainsi que la place des procédures orales dans ces procédures.

#### a) Faits et preuves

La règle 55 c) CBE exige qu'un acte d'opposition comporte les faits et justifications (ainsi que les arguments) invoqués à l'appui des motifs d'opposition. En dehors de cette mention, la procédure prescrite ne contient aucune disposition détaillée sur la façon suivant laquelle et le moment auquel les faits et justifications doivent être produits par les parties à la procédure d'opposition. La production de faits et de justifications relève du pouvoir discrétionnaire de l'OEB.

Selon la pratique des divisions d'opposition, telle qu'exposée dans la communication "La procédure d'opposition à l'OEB" (JO OEB 1989, 417), les faits et justifications doivent être produits à un stade précoce de la procédure devant la division d'opposition - voir, en particulier, les points 8 à 13. Un opposant doit normalement produire les preuves à l'appui de son opposition dans le délai d'opposition de neuf mois ou dans un bref délai supplémentaire (deux mois); après quoi, le titulaire doit déposer ses preuves en réponse dans un délai déterminé.

Les procédures de recours sont normalement examinées et tranchées sur la base de faits et preuves produits au cours de la procédure devant la division d'opposition.



Während die Einreichung von Tatsachen und Beweismitteln durch die am Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahren Beteiligten in keiner Phase dieser Verfahren ausgeschlossen ist, liegt die Zulassung von Tatsachen und Beweismitteln, die in einer fortgeschrittenen Verfahrensphase vorgebracht werden, stets im Ermessen des EPA (siehe Art. 114 (2) EPÜ).

### b) Argumente

Im allgemeinen werden Argumente, denen schon früher vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel zugrunde liegen, in jeder Phase des Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahrens nach dem Ermessen des EPA zugelassen.

### c) Mündliche Verhandlungen

Nach Artikel 116 EPÜ findet eine mündliche Verhandlung entweder auf Antrag eines Beteiligten oder von Amts wegen statt. Eine mündliche Verhandlung ist mithin ein fakultatives zusätzliches Element. Sowohl das Einspruchs- als auch das Einspruchsbeschwerdeverfahren sind in erster Linie schriftliche Verfahren. Dennoch sind mündliche Verhandlungen für den Entscheidungsfindungsprozeß von maßgeblicher Bedeutung.

Mündliche Verhandlungen werden grundsätzlich zu einem Zeitpunkt im Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahren anberaumt, zu dem die Schriftsätze aller Beteiligten einschließlich der schriftlich vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel aller Beteiligten vollständig sind. Infolgedessen kann die Entscheidung der Einspruchsabteilung bzw. der Beschwerdekammer in der Regel bereits am Schluß der mündlichen Verhandlung mündlich verkündet werden (zum Verfahren vor den Einspruchsabteilungen siehe Mitteilung "Einspruchsverfahren im EPA", Nr. 15, ABI. EPA 1989, 417; zum Verfahren vor den Beschwerdekammern siehe Art. 11 (3) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern, ABI. EPA 1983, 7).

*Die Vertretung von Beteiligten in den Verfahren nach dem EPÜ*

5. Artikel 133 EPÜ schafft eine allgemeine Systematik für die Vertretung von Beteiligten in den durch das EPÜ geschaffenen Verfahren.

Nach Artikel 133 (1) EPÜ ist (vorbehaltlich Artikel 133 (2) EPÜ) "niemand verpflichtet, sich ... durch

While the filing of facts and evidence by parties to opposition and opposition appeal proceedings is not precluded at any stage of such proceedings, the admissibility of facts and evidence filed at a late stage in such proceedings is always a matter of discretion for the EPO (see Article 114(2) EPC).

### (b) Arguments

In general, arguments on the basis of previously submitted facts and evidence are allowed at any stage of opposition or opposition appeal proceedings, under the discretion of the EPO.

### (c) Oral proceedings

Article 116 EPC provides that oral proceedings shall take place either at the instance of the EPO, or at the request of any party to proceedings. Thus oral proceedings are an optional extra. Both opposition and opposition appeal procedures are primarily written procedures. Nevertheless, oral proceedings are of critical importance to the decision-making process.

In principle, oral proceedings are appointed at a point in time within an opposition or opposition appeal procedure when the written submissions of all parties, including the written presentation of facts and evidence by all parties, are complete. The decision of the opposition division or board of appeal can consequently usually be announced orally at the conclusion of the oral proceedings (see, for procedure before the opposition divisions, the note entitled "Opposition Procedure in the EPO" (OJ EPO 1989, 417) at paragraph 15; and for procedure before the boards of appeal, Article 11(3) of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal (OJ EPO 1983, 7)).

*The representation of parties to proceedings under the EPC*

5. Article 133 EPC establishes a general scheme of representation for parties to proceedings established by the EPC.

Article 133(1) EPC provides that (subject to the provisions of Article 133(2) EPC) "no person shall be compelled

Bien que la production de faits et preuves par les parties aux procédures d'opposition ou aux procédures de recours sur opposition ne soit exclue à aucun stade de ces procédures, la recevabilité de faits et preuves produits à un stade tardif au cours de telles procédures est une question qui dépend toujours du pouvoir discrétionnaire de l'OEB (voir article 114(2) CBE).

### b) Arguments

D'une manière générale, la présentation d'arguments sur la base de faits et preuves antérieurement produits est permise à tous les stades de la procédure d'opposition ou de recours sur opposition, à la discrétion de l'OEB.

### c) Procédures orales

L'article 116 CBE prévoit qu'il est recouru à une procédure orale soit d'office, lorsque l'OEB le juge utile, soit sur requête d'une partie à la procédure. Ainsi, la procédure orale est une procédure supplémentaire facultative. La procédure d'opposition de même que la procédure de recours sur opposition sont toutes deux en premier lieu des procédures écrites. Néanmoins, la procédure orale présente une importance déterminante dans le processus de prise de décision.

En principe, les procédures orales sont fixées à une date au cours d'une procédure d'opposition ou de recours sur opposition, à laquelle les exposés écrits de toutes les parties, y compris la présentation écrite des faits et justifications par toutes les parties, sont complets. La décision de la division d'opposition ou de la chambre de recours peut, par conséquent, être prononcée oralement à la fin de la procédure orale (en ce qui concerne la procédure devant les divisions d'opposition, voir la communication "La procédure d'opposition à l'OEB", point 15 (JO OEB 1989, 417); quant à la procédure devant les chambres de recours, voir l'article 11(3) du Règlement de procédure des chambres de recours (JO OEB 1983, 7)).

*La représentation des parties dans les procédures prévues par la CBE*

5. L'article 133 CBE prévoit un système général de représentation des parties dans les procédures instituées par la CBE.

L'article 133(1) CBE dispose (sous réserve des dispositions de l'article 133(2) CBE) que "nul n'est tenu de se

einen zugelassenen Vertreter vertreten zu lassen". Bei seiner Anwendung auf das Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren sieht Artikel 133 (2) EPÜ vor, daß Personen, die weder Wohnsitz noch Sitz in einem EPÜ-Vertragsstaat haben (nachstehend "nichteuropäische Beteiligte" genannt), in diesen Verfahren "durch einen zugelassenen Vertreter vertreten sein und Handlungen ... durch ihn vornehmen" müssen. Nach Artikel 133 (3) EPÜ können Personen mit Wohnsitz oder Sitz in einem Vertragsstaat (nachstehend "europäische Beteiligte" genannt) durch einen ihrer Angestellten handeln, "der kein zugelassener Vertreter zu sein braucht".

Mit anderen Worten: Nach Artikel 133 EPÜ müssen sich im Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren nichteuropäische Beteiligte durch einen zugelassenen Vertreter vertreten lassen, während es europäischen Beteiligten freisteht, sich durch einen zugelassenen Vertreter vertreten zu lassen oder selbst bzw. durch einen ihrer Angestellten zu handeln.

6. Die Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit eine Person als zugelassener Vertreter nach Artikel 133 EPU tätig werden darf, sind in Artikel 134 EPÜ genannt. Nach Artikel 134 (1) EPÜ kann als zugelassener Vertreter tätig werden, wer entsprechend qualifiziert und in einer beim EPA geführten Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen ist. Nach Artikel 134 (7) EPÜ kann auch ein "Rechtsanwalt" nach Maßgabe der dort genannten Voraussetzungen als zugelassener Vertreter tätig werden.

Nach Artikel 134 (8) EPÜ kann der Verwaltungsrat Vorschriften unter anderem über die europäische Eignungsprüfung und die Errichtung eines Instituts der zugelassenen Vertreter erlassen. Dies hat er am 21. Oktober 1977 mit dem Erlaß der Vorschriften über die Errichtung des Instituts (EPI) und über die europäische Eignungsprüfung (ABl. EPA 1978, 85 bzw. 101) denn auch getan.

Mit diesen Vorschriften soll gewährleistet werden, daß Verfahren vor dem EPA effizient und wirksam von ordnungsgemäß zugelassenen Vertretern durchgeführt werden, die mit dem Recht und der Praxis nach dem EPÜ bestens vertraut sind und mit hin über die fachliche Kompetenz zur Vertretung von an diesen Verfahren Beteiligten verfügen. Eine effiziente

to be represented by a professional representative". In its application to opposition and opposition appeal proceedings, Article 133(2)EPC provides that a person not having either a residence or his principal place of business within a contracting state to the EPC (hereafter referred to as a "non-European party") "must be represented by a professional representative and act through him" in such proceedings. Article 133(3)EPC provides that a person having his residence or principal place of business within a contracting state (hereafter referred to as a "European party") may act through an employee, "who need not be a professional representative".

In other words, under Article 133 EPC, in opposition and opposition appeal proceedings a non-European party must be represented by a professional representative, and a European party may choose to be represented by a professional representative, or may act on his own or through one of his employees.

6. The requirements which must be fulfilled before a person may act as a professional representative under Article 133 EPC are set out in Article 134 EPC. Under Article 134(1) EPC a person may act as a professional representative if, being duly qualified, his name appears on a list of such professional representatives maintained by the EPO. Under Article 134(7) EPC a "legal practitioner" as there defined may also act as a professional representative.

Article 134(8) EPC provides for the adoption of regulations by the Administrative Council governing inter alia the European qualifying examination and the establishment of an institute of professional representatives. Regulations pursuant to Article 134(8) EPC were adopted by the Administrative Council on 21 October 1977 (OJ EPO 1978, 85 and 101) concerning respectively the establishment of such an institute (the EPI), and the European qualifying examination.

The purpose underlying such regulations is to ensure that proceedings before the EPO are conducted efficiently and effectively by properly qualified professional representatives, who are therefore fully knowledgeable in the law and practice under the EPC, and who are thus professionally competent to represent parties to such proceedings.

faire représenter par un mandataire agréé". Dans son application aux procédures d'opposition et de recours sur opposition, l'article 133(2) CBE prévoit que les personnes qui n'ont ni domicile ni siège sur le territoire d'un Etat partie à la CBE (ci-après dénommées "parties non européennes") "doivent être représentées par un mandataire agréé, et agir par son entremise," dans de telles procédures. L'article 133(3) CBE prévoit que les personnes ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire d'un Etat contractant (ci-après dénommées "parties européennes") peuvent agir par l'entremise d'un employé "qui n'est pas tenu d'être un mandataire agréé".

Cela revient à dire, au sens de l'article 133 CBE, que dans les procédures d'opposition et de recours sur opposition, une partie non européenne doit être représentée par un mandataire agréé, tandis qu'une partie européenne peut choisir d'être représentée par un mandataire agréé ou peut agir personnellement ou par l'entremise d'un de ses employés.

6. Les conditions qui doivent être remplies avant qu'une personne puisse agir en tant que mandataire agréé conformément à l'article 133 CBE sont énoncées à l'article 134 CBE. Aux termes de l'article 134(1) CBE, une personne peut agir en tant que mandataire agréé si, ayant les capacités requises, son nom est inscrit sur une liste tenue à cet effet par l'OEB. Aux termes de l'article 134(7) CBE, un "avocat" peut également agir en qualité de mandataire agréé, s'il remplit les conditions définies dans cet article.

En vertu de l'article 134(8) CBE, le Conseil d'administration peut prendre des dispositions relatives, entre autres, à l'examen européen de qualification et à la création d'un institut des mandataires agréés. C'est ainsi qu'il a adopté, le 21 octobre 1977, les règlements concernant respectivement la création d'un tel institut (l'EPI) et l'examen européen de qualification (JO OEB 1978, 85 et 101).

L'objectif visé par une telle réglementation est d'assurer que les procédures devant l'OEB soient conduites utilement et efficacement par des mandataires agréés qui sont dûment habilités et connaissent, par conséquent, parfaitement la loi et la pratique conformément à la CBE, et sont ainsi professionnellement compétents pour représenter les parties

und wirksame Durchführung der Verfahren vor dem EPA gereicht dem europäischen Patentsystem insgesamt zum Nutzen.

7. Die Funktion eines zugelassenen Vertreters wird in Artikel 133 (2) EPÜ erläutert; dort heißt es - wie bereits erwähnt -, daß nichteuropäische Beteiligte "in jedem durch" das EPÜ "geschaffenen Verfahren durch einen zugelassenen Vertreter vertreten sein und **Handlungen ...durch ihn vornehmen**" müssen. Mit anderen Worten: Die Bestellung eines zugelassenen Vertreters durch einen Beteiligten schließt die Bevollmächtigung und Nennung der fachlich qualifizierten Person ein, die für alles, was dieser Beteiligte beim EPA vorbringt, verantwortlich ist. Dieser Vortrag des Falls eines Beteiligten stellt die Kernfunktion eines zugelassenen Vertreters im Sinne des Artikels 133 EPÜ dar. In der mündlichen Verhandlung wird von einem zugelassenen Vertreter erwartet, daß er den vollständigen Fall des von ihm vertretenen Beteiligten vorträgt.

*Fragen 1 und 2: Sind mündliche Ausführungen durch eine Begleitperson nach dem EPÜ ausgeschlossen?*

8. Wie unter Nummer 1 erläutert, können bei mündlichen Ausführungen entweder Tatsachen oder Beweismittel oder auch Argumente vorgebracht werden; diese beiden Kategorien mündlicher Ausführungen müssen getrennt betrachtet werden.

a) Darf eine Begleitperson in einer mündlichen Verhandlung mündliche Ausführungen machen und dabei auch **Tatsachen oder Beweismittel** vorbringen?

Aus Nummer 4 a folgt, daß mündliche Ausführungen, bei denen Tatsachen und Beweismittel vorgebracht werden, in das dem EPA eingeräumte allgemeine Ermessen gestellt sind, Tatsachen und Beweismittel zu den vor ihm stattfindenden Verfahren zuzulassen.

Mündliche Ausführungen, die über den umfassenden Vortrag des Falls des Beteiligten durch den zugelassenen Vertreter hinaus in der mündlichen Verhandlung von einer Begleitperson gemacht werden und bei denen im Namen eines Beteiligten Tatsachen oder Beweismittel vorgebracht werden, sind demnach nach dem EPÜ nicht ausgeschlossen. Sie können in Einspruchs- oder im Einspruchsbeschwerdeverfahren unter

The efficient and effective conduct of proceedings before the EPO is to the overall benefit of the European patent system.

7. The function of a professional representative is explained in Article 133(2) EPC, which as stated above requires that a non-European party "must be represented by a professional representative and **act through him** in all proceedings established by" the EPC. In other words, the appointment of a professional representative by a party involves the authorisation and identification of the professionally qualified person who is responsible for the presentation to the EPO of all submissions made by that party. Such presentation of a party's case is the essential core of the function of a professional representative under Article 133 EPC. During oral proceedings, a professional representative is expected to present the entire case of the party that he represents.

*Questions (1) and (2) - are oral submissions by an accompanying person excluded under the EPC?*

8. As explained in paragraph 1 above, oral submissions may involve either the presentation of facts or evidence, or argument: these two categories of oral submission need separate consideration.

(a) May an accompanying person make oral submissions during oral proceedings which involve the presentation of **facts or evidence**?

It follows from paragraph 4(a) above that the making of oral submissions which involve the presentation of facts and evidence comes under the general discretionary power of the EPO to control the presentation of facts and evidence in the course of proceedings before it.

Thus oral submissions by an accompanying person during oral proceedings, which involve the presentation of facts or evidence on behalf of a party, in addition to the complete presentation of the party's case by the professional representative, are not excluded under the EPC. They may be allowed during opposition or opposition appeal proceedings, under the control of the party's professional representative and under

dans de telles procédures. Conduire de manière utile et efficace les procédures devant l'OEB profite dans l'ensemble au système du brevet européen.

7. La fonction que remplit un mandataire agréé est expliquée à l'article 133(2) CBE, lequel, comme indiqué ci-dessus, stipule que les parties non européennes "doivent être représentées par un mandataire agréé, et **agir par son entremise**, dans toute procédure instituée par" la CBE. En d'autres termes, la désignation d'un mandataire agréé par une partie comporte une délégation de pouvoir et l'identification de la personne professionnellement qualifiée qui est responsable de la présentation à l'OEB de tous les moyens produits par cette partie. Une telle présentation de la cause d'une partie est au coeur de la fonction remplie par un mandataire agréé au sens de l'article 133 CBE. Lors des procédures orales, le mandataire agréé est censé présenter l'ensemble de la cause de la partie qu'il représente.

*Questions (1) et (2) - Un exposé oral fait par un assistant est-il exclu aux termes de la CBE?*

8. Comme expliqué au point 1 ci-dessus, un exposé oral peut comporter soit la présentation de faits ou de preuves soit la présentation d'arguments: il est nécessaire de considérer séparément ces deux catégories d'exposé oral.

a) un assistant peut-il, lors d'une procédure orale, faire un exposé oral qui comporte la présentation de **faits ou de preuves**?

Il résulte du paragraphe 4a) ci-dessus que l'exposé oral qui comporte la présentation de faits et preuves entre dans le cadre général du pouvoir discrétionnaire de l'OEB d'admettre la présentation de faits et preuves au cours de la procédure tenue devant elle.

Ainsi, l'exposé oral fait lors d'une procédure orale par un assistant, et comportant la présentation de faits ou preuves pour le compte d'une partie, afin de compléter l'exposé exhaustif de la cause de la dite partie par le mandataire agréé, n'est pas exclu aux termes de la CBE. Il peut être autorisé pendant la procédure d'opposition ou de recours sur opposition sous le contrôle du mandataire agréé et dans le cadre du pouvoir

der Aufsicht des zugelassenen Vertreters des Beteiligten und nach dem allgemeinen Ermessen des EPA zugelassen werden.

Die Große Beschwerdekammer kann in diesem Zusammenhang die beispielsweise in der Entscheidung T 843/91 vertretene Ansicht nicht gelten lassen, Artikel 117 EPÜ biete eine Rechtsgrundlage für die Anhörung mündlicher Ausführungen durch eine Begleitperson, bei denen Tatsachen oder Beweismittel vorgebracht werden. Artikel 117 EPÜ und seine Ausführungsbestimmungen, die Regeln 72 bis 76 EPÜ, regeln lediglich das Verfahren für die förmliche "Beweisaufnahme". Ein solches Verfahren setzt zwangsläufig eine Entscheidung zur Durchführung einer Beweisaufnahme im Sinne des Artikels 117 EPÜ voraus; in dieser Entscheidung müssen als erster Verfahrensschritt alle in Regel 72 (1) EPÜ vorgeschriebenen Angaben gemacht werden.

b) Darf eine Begleitperson in einer mündlichen Verhandlung mündliche Ausführungen in Form von **Argumenten** machen?

Es ergibt sich aus Nummer 7, daß die Große Beschwerdekammer die Konsequenzen nicht hinnehmen kann, die die vom Einsprechenden angeregte und auch in der Entscheidung T 598/91 dargelegte Unterscheidung zwischen Vertretung und "Vortrag" mit sich brächte. Sie würde nämlich im Extremfall dazu führen, daß ein zugelassener Vertreter an der mündlichen Verhandlung lediglich zu dem Zweck teilnimmt, die förmlichen Anträge eines Beteiligten zu stellen, während eine Begleitperson den Fall dieses Beteiligten in vollem Umfang vorträgt. Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer stünde eine solche Vorgehensweise eindeutig im Widerspruch zu dem, was mit Artikel 133 EPÜ beabsichtigt wird.

Die Große Beschwerdekammer schließt sich allerdings auch nicht der vom Patentinhaber und in der Entscheidung T 80/84 vertretenen strengen Auslegung des Artikels 133 EPÜ an, wonach **nur** der zugelassene Vertreter berechtigt sei, den Fall eines Beteiligten vorzutragen, und mündliche Ausführungen durch eine Begleitperson, bei denen auch Argumente vorgebracht werden, völlig ausgeschlossen seien.

In Artikel 133 EPÜ wird im Zusammenhang mit den Vertretungserfordernissen kein Unterschied zwischen schriftlichem und mündlichem Ver-

the overall discretionary control of the EPO.

In this connection, the Enlarged Board does not accept that Article 117 EPC provides a legal basis for hearing oral submissions by an accompanying person involving the presentation of facts and evidence, as was suggested in decision T 843/91 for example. Article 117 EPC and its Implementing Rules 72 to 76 EPC are solely concerned with setting out the procedure relevant to formal "taking of evidence". Such procedure necessarily involves as a precondition for its use the making of a decision to take evidence in the sense of Article 117 EPC, and such decision must set out all the matters prescribed in Rule 72(1) EPC, as the first stage in the procedure.

(b) May an accompanying person make oral submissions during oral proceedings by way of **argument**?

It follows from paragraph 7 above that the Enlarged Board does not accept the consequence of the distinction between representation and "presentation" or "pleading", as suggested by the opponent and as also set out in decision T 598/91. Such a consequence, if taken to the extreme position, would lead to the situation where a professional representative could attend oral proceedings merely in order to state a party's formal requests, and an accompanying person could present the entire case on behalf of such party. In the Enlarged Board's view, such a procedure is clearly contrary to what is intended under Article 133 EPC.

However, the Enlarged Board also does not accept the strict view of Article 133 EPC as put forward by the proprietor and as set out in decision T 80/84, according to which **only** the professional representative is entitled to present a party's case, and oral submissions involving argument by an accompanying person are entirely excluded.

Article 133 EPC makes no distinction between written and oral proceedings in connection with the requirements for representation. Thus a

discrétionnaire général de l'OEB.

A cet égard, la Grande Chambre ne partage pas l'avis exprimé, par exemple, dans la décision T 843/91, selon lequel l'article 117 CBE fournit une base légale pour entendre des exposés oraux faits par un assistant et comportant la présentation de faits et preuves. L'article 117 CBE et ses règles d'exécution 72 à 76 CBE régissent seulement la procédure relative aux mesures d'instructions formelles. Une telle procédure suppose nécessairement que soit préalablement rendue une décision de prise de mesures d'instruction au sens de l'article 117 CBE, laquelle doit énoncer toutes les mesures prescrites à la règle 72(1) CBE, en tant que première étape de la procédure.

b) Un assistant peut-il, lors d'une procédure orale, présenter un exposé oral sous forme d'**arguments** ?

Il résulte du point 7 ci-dessus que la Grande Chambre n'admet pas les conséquences de la distinction entre la représentation et la "présentation" ou "plaidoirie", telle que suggérée par l'opposant et telle qu'énoncée également dans la décision T 598/91. A l'extrême, cette distinction conduirait à la situation dans laquelle un mandataire agréé assisterait à une procédure orale simplement afin de présenter les requêtes formelles d'une partie, tandis qu'un assistant présenterait l'ensemble de la cause pour le compte de ladite partie. De l'avis de la Grande Chambre, une telle procédure est clairement contraire à l'intention exprimée par l'article 133 CBE.

Cependant, la Grande Chambre n'admet pas non plus l'interprétation stricte de l'article 133 CBE, telle que présentée par le titulaire du brevet et telle qu'énoncée dans la décision T 80/84, selon laquelle **seul** le mandataire agréé serait en droit de présenter la cause d'une partie, et l'exposé oral comportant une argumentation par un assistant serait complètement exclu.

L'article 133 CBE ne fait aucune distinction entre la procédure orale et la procédure écrite pour ce qui est des conditions de la représentation.

fahren gemacht. Somit ist ein zugelassener Vertreter für alle schriftlichen und mündlichen Ausführungen verantwortlich, die im Namen des Beteiligten, der ihn bestellt hat, gemacht werden.

Im Rahmen des im EPÜ vorgesehenen schriftlichen Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahrens (siehe hierzu Nr. 4) muß ein bestellter zugelassener Vertreter alle im Verfahren anfallenden Schriftstücke unterzeichnen (siehe R. 36 (3) EPÜ). Dennoch kann der zugelassene Vertreter zusammen mit diesen auch Schriftstücke einreichen, die von einem Dritten (zum Beispiel einem Professor der Rechts- oder Naturwissenschaften) unterzeichnet sind. Sofern diese Schriftstücke unter der Verantwortung und Aufsicht des zugelassenen Vertreters vorgelegt werden, dürfen sie nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer von der Berücksichtigung in dem Verfahren, in dem sie eingereicht werden, nicht ausgeschlossen werden.

Desgleichen ist es auch in der mündlichen Verhandlung im Rahmen eines Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahrens einer Begleitperson nicht verboten, unter der Aufsicht des zugelassenen Vertreters über den umfassenden Vortrag des Falls des Beteiligten durch den zugelassenen Vertreter hinaus für einen Verfahrensbeteiligten mündliche Ausführungen zu rechtlichen oder technischen Fragen zu machen.

*Frage 3 a: Besteht ein Rechtsanspruch auf mündliche Ausführungen durch eine Begleitperson, oder dürfen sie nur nach dem Ermessen des EPA gemacht werden?*

9. Wie unter Nummer 8 ausgeführt, besteht in einer mündlichen Verhandlung vor dem EPA kein Rechtsanspruch auf mündliche Ausführungen durch eine Begleitperson, bei denen a) Tatsachen oder Beweismittel oder b) Argumente vorgebracht werden; solche Ausführungen unterliegen allein dem Ermessen des EPA.

*Frage 3 b: Welche Kriterien gelten für die Ausübung des Ermessens durch das EPA?*

10. Nach einem allgemein anerkannten Grundsatz des Verfahrensrechts muß im mehrseitigen Verfahren jeder Verfahrensbeteiligte ausreichend Gelegenheit haben, zum Vorbringen einer Gegenpartei Stellung zu nehmen. Dieser Grundsatz kommt in Artikel 113 (1) EPÜ zum Ausdruck, wo betont wird, daß ein Beteiligter von den Gründen oder Beweismit-

professional representative is responsible for all written and oral submissions made on behalf of the party who has appointed him.

In the context of the written procedure provided under the EPC for oppositions and opposition appeals (as to which, see paragraph 4 above), an appointed professional representative must sign all correspondence in such proceedings (see Rule 36(3) EPC). Nevertheless, under cover of such correspondence, the professional representative may submit additional documents signed by a third person (for example a professor of law or science). In the Enlarged Board's view, provided that such documents are submitted under the responsibility and control of the professional representative, they do not have to be excluded from consideration in the proceedings in which they are filed.

Similarly, during oral proceedings in an opposition or an opposition appeal, an accompanying person is not excluded from making oral submissions in relation to either legal or technical issues on behalf of a party to the proceedings, under the control of the professional representative, and in addition to the complete presentation of the party's case by the professional representative.

*Question (3)(a) - may oral submissions be made by an accompanying person as of right, or only under the discretion of the EPO?*

9. As stated in paragraph 8 above, oral submissions either (a) involving the presentation of facts or evidence, or (b) by way of argument, may be made by an accompanying person during oral proceedings before the EPO, not as a matter of right, but under the discretionary control of the EPO.

*Question (3)(b) - what criteria should be considered by the EPO when exercising its discretion?*

10. In the context of inter partes proceedings it is a generally recognised principle of procedural law that each party to such proceedings should have a proper opportunity to reply to the case which is presented by an opposing party. This principle is reflected in Article 113(1) EPC, which emphasises that a party should not be taken by surprise by grounds or

Ainsi, un mandataire agréé est responsable de l'ensemble des moyens exposés par écrit et oralement pour le compte de la partie qui l'a désigné.

Dans le contexte de la procédure écrite prévue par la CBE pour les procédures d'opposition et de recours sur opposition (à ce sujet, cf. point 4 ci-dessus), un mandataire agréé désigné doit signer tous les documents produits au cours de telles procédures (cf. règle 36(3) CBE). Néanmoins, le mandataire agréé peut, en annexe à ces documents, soumettre des documents additionnels signés par une tierce personne (par exemple, un professeur de droit ou de science). A condition que de tels documents soient soumis sous la responsabilité et le contrôle du mandataire agréé, la Grande Chambre estime qu'ils ne doivent pas être exclus d'une prise en considération dans la procédure au cours de laquelle ils sont déposés.

De même, lors d'une procédure orale tenue dans une procédure d'opposition ou de recours sur opposition, il n'est pas interdit à un assistant de présenter un exposé oral sur des questions juridiques ou techniques pour le compte d'une partie à la procédure et sous le contrôle du mandataire agréé, en supplément à la présentation complète de la cause de cette partie par le mandataire agréé.

*Question (3) a) - un assistant peut-il présenter un exposé oral de plein droit ou seulement avec l'autorisation de l'OEB, laquelle est accordée discrétionnairement ?*

9. Comme indiqué au point 8 ci-dessus, l'exposé oral comportant a) la présentation de faits et preuves ou b) d'arguments, peut être effectuée par un assistant lors d'une procédure orale tenue devant l'OEB, non pas de droit, mais seulement avec l'autorisation de l'OEB, qui est accordée discrétionnairement.

*Question (3) b) - Quels critères l'OEB doit-il appliquer lorsqu'il exerce son pouvoir discrétionnaire ?*

10. Conformément à un principe universellement admis en droit procédural, chaque partie à une procédure inter partes doit avoir suffisamment la possibilité de répondre à l'argumentation qui est présentée par une partie adverse. Ce principe est repris dans l'article 113(1) CBE, qui met l'accent sur le fait qu'une partie ne doit pas être prise par surprise par

teln, auf die eine ihn beschwerende Entscheidung gestützt wird, nicht überrumpelt werden darf.

Wendet man diesen Grundsatz auf die Durchführung von Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren an, so muß gewährleistet sein, daß ein Beteiligter in der mündlichen Verhandlung keine mündlichen Ausführungen macht, die eine Gegenpartei überrumpeln könnten und auf die sie nicht vorbereitet ist. Wünscht ein Beteiligter in einer mündlichen Verhandlung vor einer Einspruchsabteilung oder einer Beschwerdekammer, daß über den umfassenden Vortrag seines Falls durch seinen zugelassenen Vertreter hinaus in seinem Namen mündliche Ausführungen durch eine Begleitperson gemacht werden, so muß dennoch der zugelassene Vertreter rechtzeitig vor der mündlichen Verhandlung beantragen, daß diese mündlichen Ausführungen gemacht werden dürfen. Bei der Antragstellung muß der zugelassene Vertreter den Namen und die Qualifikation der Person angeben, der zusätzliche mündliche Ausführungen gestattet werden sollen, und den Gegenstand nennen, zu dem sich diese Person äußern möchte.

Dieser Antrag muß gestellt werden, sobald der Beteiligte beschlossen hat, daß in der mündlichen Verhandlung solche mündlichen Ausführungen gemacht werden sollen. In jedem Fall muß er so rechtzeitig vor dem Tag gestellt werden, auf den die mündliche Verhandlung anberaumt ist (oder anberaumt werden soll), daß sich alle Gegenparteien auf die beabsichtigten mündlichen Ausführungen angemessen vorbereiten können.

Wie unter Nummer 4 a im Zusammenhang mit dem Vorbringen von Tatsachen und Beweismitteln ausgeführt, müssen alle zur Untermauerung der Argumentation eines Beteiligten vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel grundsätzlich in einer frühen Phase des Verfahrens vor der Einspruchsabteilung eingereicht werden. Läßt beispielsweise ein Beteiligter durch seinen zugelassenen Vertreter die Erlaubnis einholen, daß eine Begleitperson mündliche Ausführungen vor einer Einspruchsabteilung machen darf, bei denen erstmals komplexe mündliche Beweismittel vorgebracht werden, so sollte die Einspruchsabteilung demnach ihre Zustimmung versagen, sofern sie nicht völlig davon überzeugt ist,

evidence which are used as the basis of an adverse decision.

Applying this principle to the conduct of opposition and opposition appeal proceedings, it is important to ensure that during oral proceedings, one party does not present oral submissions which take an opposing party by surprise and for which such opposing party is not prepared. Accordingly, if during oral proceedings before either an opposition division or a board of appeal a party wishes that, in addition to the complete presentation of its case by its professional representative, oral submissions should be made on its behalf by an accompanying person, the professional representative should request permission for such oral submissions to be made, well in advance of the oral proceedings. When making such a request, the professional representative should state the name and qualifications of the person for whom permission to make additional oral submissions is requested, and should specify the subject-matter on which such person wishes to speak.

Such a request should be made as soon as the party has decided that he wishes such oral submissions to be presented at oral proceedings. The timing of the request should in any event be sufficiently in advance of the day appointed (or to be appointed) for oral proceedings, so that all opposing parties are able properly to prepare themselves in relation to the proposed oral submissions.

As stated in paragraph 4(a) above in connection with the presentation of facts and evidence, the normal principle is that all facts and evidence in support of a party's case should be filed at an early stage during the proceedings before the opposition division. Consequently, if for example a party requests permission through its professional representative for an accompanying person to make oral submissions before an opposition division involving the presentation for the first time of complex oral evidence, the opposition division should not grant permission unless it is completely satisfied that each opposing party has an adequate and proper opportunity to present facts, evidence and arguments in reply to

des motifs ou preuves utilisés comme fondement d'une décision qui lui est contraire.

En appliquant ce principe à la conduite des procédures d'opposition et de recours sur opposition, il est important de garantir que, lors de la procédure orale, une partie ne présente pas un exposé oral qui prenne par surprise une partie adverse et auquel cette dernière n'est pas préparée. Par conséquent, si une partie à une procédure orale tenue devant une division d'opposition ou une chambre de recours souhaite qu'un exposé oral soit présenté pour son compte par un assistant, en supplément à la présentation complète de sa cause par son mandataire agréé, ce dernier doit, bien avant la procédure orale, demander l'autorisation qu'un tel exposé oral soit effectué. En présentant cette requête, le mandataire agréé doit indiquer les nom et qualités de la personne pour laquelle l'autorisation de présenter un exposé oral supplémentaire est demandée, et préciser le sujet qu'une telle personne désire exposer.

Ladite requête doit être présentée dès que la partie a décidé qu'elle souhaite qu'un tel exposé soit présenté lors de la procédure orale. Dans tous les cas, la requête doit être présentée suffisamment à l'avance du jour fixé (ou à fixer) pour la procédure orale, de façon que toutes les parties adverses aient la possibilité de se préparer convenablement à répondre à l'exposé oral qu'il est proposé de présenter.

Comme indiqué au point 4a) ci-dessus en rapport avec la présentation de faits et preuves, tous les faits et preuves à l'appui de la cause d'une partie doivent normalement être déposés à un stade précoce de la procédure devant la division d'opposition. Si, par exemple, une partie demande par l'entremise de son mandataire agréé qu'un assistant soit autorisé à faire devant une division d'opposition un exposé oral comportant la présentation pour la première fois de preuves orales complexes, la division d'opposition ne doit pas accorder l'autorisation, à moins qu'elle ne soit entièrement convaincue que chacune des parties adverses est convenablement et suffisamment en mesure de présenter

daß jede Gegenpartei ausreichend und angemessen Gelegenheit hat, diese mündlichen Ausführungen durch das Vorbringen von Tatsachen, Beweismitteln und Argumenten zu erwidern.

Würde ein ähnlicher Antrag im Rahmen eines Einspruchsbeschwerdeverfahrens an eine Beschwerdekammer gerichtet, so müßte er in der Regel zurückgewiesen werden.

Wird ein Antrag auf Zulassung mündlicher Ausführungen durch eine Begleitperson erst kurz vor dem Tag, auf den die mündliche Verhandlung anberaumt ist, oder während der mündlichen Verhandlung gestellt, so ist er vom EPA zurückzuweisen, sofern nicht außergewöhnliche Umstände vorliegen, es sei denn, alle Gegenparteien sind damit einverstanden, daß die beantragten mündlichen Ausführungen gemacht werden.

11. Den Nummern 7 und 8 ist zu entnehmen, daß das EPA stets davon überzeugt sein muß, daß die Begleitperson die mündlichen Ausführungen unter der ständigen Verantwortung und Aufsicht des zugelassenen Vertreters macht.

12. Die Zulassung zusätzlicher mündlicher Ausführungen liegt in jedem Einzelfall im Ermessen des EPA, wobei insbesondere die Art und der Zeitpunkt jedes Antrags auf Zulassung solcher zusätzlicher mündlicher Ausführungen sowie ihr geplanter Gegenstand zu berücksichtigen sind.

*Frage 3 c: Gelten für Patentvertreter aus Nichtvertragsstaaten besondere Kriterien?*

13. Aus den Ausführungen unter Nummer 10 geht hervor, daß für mündliche Ausführungen durch zugelassene Patentvertreter aus Ländern, die nicht Vertragsstaaten des EPU sind, keine besonderen Kriterien gelten. Die unter Nummer 10 genannten Kriterien gelten auch für diese Patentvertreter.

#### **Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1 und 2: In der mündlichen Verhandlung nach Artikel 116 EPU im Rahmen des Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahrens kann es einer Person, die den zugelassenen Vertreter eines Beteiligten begleitet, gestattet werden, außer-

such oral submissions.

If a similar request is made to a board of appeal in opposition appeal proceedings, it would normally be appropriate to refuse the request.

If a request for an accompanying person to present oral submissions is made either shortly before the date appointed for oral proceedings, or at the oral proceedings, such a request should in the absence of exceptional circumstances be refused by the EPO unless each opposing party agrees to the making of the oral submissions requested.

11. It follows from paragraphs 7 and 8 above that the EPO should always be satisfied that oral submissions by an accompanying person are made under the continuing responsibility and control of the professional representative.

12. In each individual case, the admissibility of additional oral submissions is a matter for the discretion of the EPO, bearing in mind in particular the nature and timing of each individual request for the making of such additional oral submissions, and the intended subject-matter of such oral submissions.

*Question (3)(c) - do special criteria apply to patent lawyers from non-contracting states?*

13. It will be apparent from what is set out in paragraph 10 above that no special criteria apply to the making of oral submissions by qualified patent lawyers of countries which are not contracting states to the EPC. The criteria set out in paragraph 10 are equally applicable to such patent lawyers.

#### **Order**

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

(1) and (2) During oral proceedings under Article 116 EPC in the context of opposition or opposition appeal proceedings, a person accompanying the professional representative of a party may be allowed to make oral submissions on specific legal or

des faits, preuves et arguments en réponse à un tel exposé oral.

Si une requête semblable est présentée à une chambre de recours dans une procédure de recours sur opposition, elle doit en règle générale être rejeté.

Si une requête portant sur la présentation d'un exposé oral par un assistant est formulée soit très peu de temps avant la date fixée pour la procédure orale, soit lors de la procédure orale, elle doit être, en l'absence de circonstances exceptionnelles, rejetée par l'OEB, à moins que toutes les parties adverses acceptent que l'exposé oral demandé soit effectué.

11. Il ressort des points 7 et 8 ci-dessus que l'OEB doit toujours s'assurer que l'assistant effectue l'exposé oral sous la responsabilité et le contrôle permanents du mandataire agréé.

12. Dans chaque cas d'espèce, l'admissibilité de l'exposé oral additionnel relève du pouvoir discrétionnaire de l'OEB, qui doit tenir compte, en particulier, de la nature et de la date de chaque requête en présentation d'un tel exposé oral additionnel et de son objet prévu.

*Question (3)(c) - Existe-t-il des critères spéciaux s'appliquant aux conseils en brevet d'Etats non contractants ?*

13. Ainsi qu'il ressort des considérations énoncées au point 10 ci-dessus, aucun critère particulier ne s'applique à la présentation d'un exposé oral par des conseils en brevet habilités à exercer dans des pays qui ne sont pas parties à la CBE. Les critères énoncés au point 10 sont également applicables à de tels conseils en brevets.

#### **Dispositif**

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

(1) et (2) Dans une procédure orale au sens de l'article 116 CBE, tenue dans le cadre d'une procédure d'opposition ou d'une procédure de recours sur opposition, un assistant du mandataire agréé d'une partie peut être autorisé à faire un exposé

halb des Rahmens von Artikel 117 EPÜ und über den umfassenden Vortrag des Falls des Beteiligten durch den zugelassenen Vertreter hinaus für diesen Beteiligten mündliche Ausführungen zu konkreten rechtlichen oder technischen Fragen zu machen.

3 a: Ein Rechtsanspruch auf solche mündlichen Ausführungen besteht nicht; sie dürfen nur mit Zustimmung des EPA und nach seinem Ermessen gemacht werden.

b: Das EPA hat bei der Ausübung seines Ermessens, mündliche Ausführungen durch eine Begleitperson im Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahren zuzulassen, hauptsächlich die folgenden Kriterien zu berücksichtigen:

i) Der zugelassene Vertreter muß beantragen, daß diese mündlichen Ausführungen gemacht werden dürfen. Im Antrag sind der Name und die Qualifikation der Begleitperson anzugeben und der Gegenstand der beabsichtigten mündlichen Ausführungen zu nennen.

ii) Der Antrag ist so rechtzeitig vor der mündlichen Verhandlung zu stellen, daß sich alle Gegenparteien auf die beabsichtigten mündlichen Ausführungen angemessen vorbereiten können.

iii) Ein Antrag, der erst kurz vor oder während der mündlichen Verhandlung gestellt wird, ist zurückzuweisen, sofern nicht außergewöhnliche Umstände vorliegen, es sei denn, alle Gegenparteien sind damit einverstanden, daß die beantragten mündlichen Ausführungen gemacht werden.

iv) Das EPA muß davon überzeugt sein, daß die Begleitperson die mündlichen Ausführungen unter der ständigen Verantwortung und Aufsicht des zugelassenen Vertreters macht.

c: Für mündliche Ausführungen durch zugelassene Patentvertreter aus Ländern, die nicht Vertragsstaaten des EPÜ sind, gelten keine besonderen Kriterien.

technical issues on behalf of that party, otherwise than under Article 117EPC, in addition to the complete presentation of the party's case by the professional representative.

(3) (a) Such oral submissions cannot be made as a matter of right, but only with the permission of and under the discretion of the EPO.

(b) The following main criteria should be considered by the EPO when exercising its discretion to allow the making of oral submissions by an accompanying person in opposition or opposition appeal proceedings:

(i) The professional representative should request permission for such oral submissions to be made. The request should state the name and qualifications of the accompanying person, and should specify the subject-matter of the proposed oral submissions.

(ii) The request should be made sufficiently in advance of the oral proceedings so that all opposing parties are able properly to prepare themselves in relation to the proposed oral submissions.

(iii) A request which is made shortly before or at the oral proceedings should in the absence of exceptional circumstances be refused, unless each opposing party agrees to the making of the oral submissions requested.

(iv) The EPO should be satisfied that oral submissions by an accompanying person are made under the continuing responsibility and control of the professional representative.

(c) No special criteria apply to the making of oral submissions by qualified patent lawyers of countries which are not contracting states to the EPC.

oral sur des questions juridiques ou techniques spécifiques pour le compte de cette partie, autrement qu'au sens de l'article 117 CBE, afin de compléter la présentation exhaustive de ladite partie par le mandataire agréé.

(3) (a) Un tel exposé oral ne peut être effectué de plein droit, mais seulement avec l'autorisation de l'OEB, autorisation qui est accordée discrétionnairement.

b) Les critères principaux suivants doivent être appliqués par l'OEB lorsqu'il exerce son pouvoir discrétionnaire pour autoriser la présentation d'un exposé oral par un assistant lors d'une procédure d'opposition ou de recours sur opposition :

i) Le mandataire agréé doit demander l'autorisation qu'un tel exposé oral soit effectué. Sa requête doit indiquer les nom et qualités de l'assistant et préciser l'objet de l'exposé qu'il est proposé de présenter.

ii) La requête doit être formulée suffisamment tôt avant la procédure orale pour que toutes les parties adverses aient la possibilité de préparer convenablement leur réponse à l'exposé oral qu'il est proposé de présenter.

iii) Une requête qui est déposée peu de temps avant la procédure orale ou lors de cette dernière doit, en l'absence de circonstances exceptionnelles, être rejetée, à moins que toutes les parties adverses n'acceptent l'exposé oral demandé.

iv) L'OEB doit s'assurer que l'assistant effectue cet exposé oral sous la responsabilité et le contrôle permanents du mandataire agréé.

c) Aucun critère spécial ne s'applique à la présentation d'un exposé oral par des conseils en brevets habilités exerçant dans des pays qui ne sont pas parties à la CBE.



## ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2 vom 6. Oktober 1994  
T 143/94 - 3.3.2  
(Amtlicher Text)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. A. M. Lançon  
Mitglieder: U. Oswald  
C. Holtz  
C. Germinario  
W. Moser

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:  
Mai, Jutta**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:  
Erwin Stückler**

**Stichwort: Trigonellin/MAI**

**Artikel: 52 (1), (4), 54 (1), (2), 56, 57, 83, 84, 123, 114 (1) EPU**

**Schlagwort: "Neuheit gegeben durch die Darreichungsform des Mittels bei bekannter Indikation- ja -" - "erfinderische Tätigkeit - ja - nicht nahegelegte alternative Darreichungsform"**

*Leitsatz:*

*Ein Anspruch, der auf die Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches zur Herstellung eines Arzneimittels für eine therapeutische Anwendung gerichtet ist, verstößt nicht gegen Artikel 52 (4) oder 57 EPÜ (siehe G 1/83, G 5/83, G 6/83); das gilt unabhängig davon, welchem Zweck (Schutz einer ersten medizinischen Indikation eines Stoffes oder Stoffgemisches oder Schutz einer weiteren medizinischen Indikation) dieser Anspruch dient (Pkt. 3.2). Die Berücksichtigung dieser Anspruchsform in einem Patentbegehren setzt demnach nicht den vorherigen Nachweis einer weiteren medizinischen Indikation voraus (Pkt. 3.2).*

### Sachverhalt und Anträge

I. Auf die europäische Patentanmeldung 87 106 650.2 wurde das europäische Patent Nr. 0 289 639 auf der Grundlage von vier Ansprüchen erteilt.

II. Gegen die Patenterteilung legte der Beschwerdeführer (Einsprechender) mit Bezug auf Artikel 100 a) und b) EPÜ Einspruch ein und bezog sich u. a. auf eine offenkundige Vorbenutzung des beanspruchten Gegenstandes sowie eine Vielzahl von Dokumenten.

## DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical Board of Appeal 3.3.2 dated  
6 October 1994  
T 143/94 - 3.3.2  
(Translation)**

Composition of the board:

Chairman: P.A.M. Lançon  
Members: U. Oswald  
C. Holtz  
C. Germinario  
W. Moser

**Patent proprietor/Respondent:  
Mai, Jutta**

**Opponent/Appellant:  
Erwin Stückler**

**Headword: Trigonelline/MAI**

**Article: 52(1) and (4); 54(1) and (2), 56, 57, 83, 84, 123, 114(1) EPC**

**Keyword: "Novelty - new form of administering substance with known use (yes)" - "Inventive step (yes) - non-obvious alternative form of administration"**

*Headnote*

*A claim directed to the use of a substance or composition for the production of a medicament for a therapeutic application does not conflict with Articles 52(4) or 57 EPC (see G 1/83, G 5/83, G 6/83), irrespective of the purpose (protection of a first medical use of a substance or composition, or protection of a further medical use) served by that claim (point 3.2). Accordingly, prior evidence of a further medical use is not required for this form of claim to be included in a patent application (point 3.2).*

### Summary of facts and submissions

I. European patent No. 0 289 639 was granted in respect of European patent application No. 87 106650.2 on the basis of four claims.

II. The appellant (opponent) filed an opposition against the grant of the patent under Article 100(a) and (b) EPC, citing, among other things, public prior use of the claimed subject-matter and a number of documents.

## DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de recours technique 3.3.2, en date du 6 octobre 1994  
T 143/94 - 3.3.2  
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : P.A.M. Lançon  
Membres : U. Oswald  
C. Holtz  
C. Germinario  
W. Moser

**Titulaire du brevet/intimé:  
Mai, Jutta**

**Opposant/requérant:  
Erwin Stückler**

**Référence : Trigonelline/MAI**

**Article : 52(1), (4) ; 54(1), (2), 56, 57, 83, 84, 123, 114(1) CBE**

**Mot-clé : "Nouveauté tenant à la forme d'administration du produit dans le cas d'une indication connue - oui" - "Activité inventive - oui - autre forme d'administration n'ayant pas été rendue évidente"**

*Sommaire*

*Une revendication ayant pour objet l'application d'une substance ou d'une composition pour la production d'un médicament en vue d'une utilisation thérapeutique ne contrevient pas aux dispositions des articles 52(4) ou 57 CBE (cf. G 1/83, G 5/83, G 6/83); il en est ainsi indépendamment de sa finalité (protection de la première indication médicale d'une substance ou d'une composition, ou protection d'une indication médicale supplémentaire (point 3.2). En conséquence, la prise en compte de cette forme de revendication dans une demande de brevet n'implique pas que la preuve d'une autre indication médicale ait été apportée au préalable.*

### Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 87 106650.2 a donné lieu à la délivrance du brevet européen n° 0 289 639 sur la base de quatre revendications.

II. Le requérant (opposant) a formé opposition contre le brevet en s'appuyant sur l'article 100a) et b) CBE et en se référant notamment à une utilisation antérieure publique de l'objet revendiqué et à de nombreux documents.

III. Mit Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 1. September 1993 wurde der Einspruch gemäß Artikel 102 (2) EPÜ zurückgewiesen.

IV. Gegen diese Entscheidung hat der Beschwerdeführer Beschwerde erhoben. Am 6. Oktober 1995 hat eine mündliche Verhandlung stattgefunden. Nachdem die Kammer den Beteiligten ihre vorläufige Auffassung mitgeteilt hatte, daß mit Bezug auf die Offenbarung des Streitpatentes die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ nicht fraglich erschienen und daß aufgrund des der Einspruchs- und Beschwerdeakte zu entnehmenden Sachverhaltes kaum eine Veranlassung bestehe, zu einer anderen Beurteilung bezüglich einer mangelnden Substantiierung der offenkundigen Vorbenutzung zu gelangen als in der Entscheidung der ersten Instanz aufgeführt, hat der Beschwerdeführer diese Gründe nicht weiterverfolgt. Im Verlaufe der mündlichen Verhandlung hat der Beschwerdegegner einen neuen Hauptantrag und vier Hilfsanträge vorgelegt. Anspruch 1 des Hauptantrages lautet wie folgt:

"1. Verwendung von Trigonellin zum Herstellen eines peroral einzunehmenden kapselierten Mittels zur Wiederbelebung und zum Anregen und Verstärken des Haarwuchses bei Lebewesen."

Dem schließen sich die abhängigen Ansprüche 2 bis 4 an.

V. Im schriftlichen Verfahren und während der mündlichen Verhandlung hat der Beschwerdeführer u. a. vorgetragen, daß ein therapeutischer Charakter der Anwendung von Trigonellin als Mittel zur Wiederbelebung und zum Anregen und Verstärken des Haarwuchses im Rahmen des Streitpatentes nicht mehr als strittig angesehen werde. Das in den neuen Anspruch 1 aufgenommene Merkmal, das auf die perorale Einnahme des Mittels gerichtet sei, müsse jedoch als ein von Artikel 52 (4) EPÜ ausgeschlossenes Verfahren angesehen werden, so daß bei bereits bekannter Indikation des Trigonellins im Bockshornkleesamen gegen Haar ausfall, wie z. B. durch Dokument

(41) *Richard Willfort*, "Gesundheit durch Heilkräuter", 1969, Seiten 270/271

nachgewiesen, die vorliegende Anspruchsfassung nicht zulässig sei. Eine neue Darreichungsform könne jedenfalls bei der Behandlung derselben Krankheit nicht als weitere Indication im Sinne der Entscheidungen

III. The opposition was rejected by the opposition division under Article 102(2) EPC on 1 September 1993.

IV. The appellant filed an appeal against this decision. Oral proceedings were held on 6 October 1995. After the board had notified the parties of its provisional view that the contested patent appeared to have met the requirements with regard to disclosure under Article 83 EPC and that the facts contained in the opposition and appeal file gave the board no cause to arrive at an opinion different from that of the department of first instance with regard to the failure to substantiate the case for public prior use, the appellant elected not to pursue these arguments further. During the oral proceedings the respondent submitted a new main request and four auxiliary requests. Claim 1 of the main request reads as follows:

"1. Use of trigonelline for the production of an encapsulated agent which is to be administered perorally for reviving, and for stimulating and enhancing hair growth in living creatures."

This was followed by dependent claims 2 to 4.

V. In written proceedings and during the oral proceedings the appellant, among other things, stated that the therapeutic character of the use of trigonelline as an agent for reviving and stimulating and enhancing hair growth as claimed in the contested patent was no longer regarded as disputed. The feature introduced into the new claim 1 however, which was directed to the peroral administration of the preparation, had to be regarded as a method excluded by Article 52(4) EPC, and hence, given that the use of trigonelline in fenugreek seeds to prevent hair loss was known, for example, from

(41) *Richard Willfort*, "Gesundheit durch Heilkräuter", 1969, pp. 270/271,

the amended wording of the claim was inadmissible. At any rate a novel form of administering a treatment for one and the same illness could not be viewed as a further use within the meaning of decisions

III. Par décision en date du 1<sup>er</sup> septembre 1993, la division d'opposition a rejeté l'opposition conformément à l'article 102(2)CBE.

IV. Le requérant a formé un recours contre cette décision. Une procédure orale a eu lieu le 6 octobre 1995. La Chambre ayant informé les parties, dans un avis provisoire, qu'il n'est pas douteux que l'exposé du brevet litigieux remplisse les conditions de l'article 83CBE et que, vu les éléments contenus dans les dossiers d'opposition et de recours, il n'existe guère de raison de s'écarter de l'appréciation que la première instance a portée en ce qui concerne l'insuffisance de preuve de l'utilisation antérieure publique, le requérant a abandonné ces motifs. Au cours de la procédure orale, l'intimé a présenté une nouvelle requête principale et quatre requêtes subsidiaires. La revendication 1 selon la requête principale se lit comme suit :

"1. Utilisation de la trigonelline pour fabriquer un agent encapsulé destiné à être pris par voie orale, pour ranimer, stimuler et renforcer la pousse des cheveux chez le vivant."

Cette revendication est suivie des revendications dépendantes 2, 3 et 4.

V. Tant dans la procédure écrite que dans la procédure orale, le requérant a entre autres déclaré que le caractère thérapeutique de l'application de la trigonelline comme agent ayant pour effet de ranimer, stimuler et renforcer la pousse des cheveux selon le brevet litigieux n'est plus contesté. La caractéristique, introduite dans la nouvelle revendication 1, qui porte sur l'administration par voie orale de cet agent doit par contre être considérée comme une méthode exclue en vertu de l'article 52(4)CBE, si bien que, l'indication de la trigonelline contenue dans le fenugrec contre la chute des cheveux étant déjà connue, ainsi qu'il ressort notamment du document

(41) *Richard Willfort*, "Gesundheit durch Heilkräuter", 1969, pages 270 et 271,

la forme actuelle de la revendication n'est pas admissible. Une nouvelle forme d'administration pour le traitement de la même affection ne peut être considérée comme une nouvelle indication au sens des décisions

G 1/83, ABI. EPA 1985, 60, G 5/83, ABI. EPA 1985, 64 und G 6/83, ABI. EPA 1985, 67 gesehen werden.

Unabhängig von der nachgewiesenen unzulässigen Anspruchsfassung seien alle Merkmale des Anspruches 1 neuheitsschädlich vorbeschrieben.

Hierzu sei in Antwort auf die Einschränkung auf eine perorale, Verwendung des Wirkstoffes Trigonellin neben Dokument (41), welches ebenfalls eine innere Anwendung in Form von Tee, also peroral beschreibe, zusätzlich auf Dokument

(42) DE-A-3 225 056

zu verweisen. Dieser Stand der Technik betreffe zwar eine Verbesserung der Leberfunktion, also eine andere Indikation, gemäß der Beschreibungseinleitung werde jedoch auf Bockshornkleesamen als bekanntes oral einzunehmendes allgemeines Stärkungsmittel hingewiesen.

Schließlich belege Dokument

(43) FR-A-2 551 972

ergänzend zu Dokument (41) unmittelbar die topische Anwendung von Bockshornkleesamen zur Förderung des Haarwachstums.

Abgesehen von dem aufgezeigten Neuheitsmangel könne sich die erfinderische Tätigkeit auch nicht auf die Darreichungsform stützen, da der Fachmann wisse, daß bei der bekannten topischen Anwendung des Bockshornkleesamens die Schwierigkeit bestehe, die hieraus gelösten Wirkstoffe durch die Haarwurzel umgebende Talgmasse an den gewünschten Wirkort zu bringen und sich demzufolge in naheliegender Weise die Zufuhr des Trigonellins durch die Blutbahn nach peroraler Einnahme anbiete.

Schließlich sei aus Dokument

(44) DE-A-3 300 491

dann die Zugabe von Vitaminen bei einem Haarwuchsmittel auf pflanzlicher Basis bekannt. Darüber hinaus belegten zwei weitere Lehrbücher und ein Vorlesungsauszug das allgemeine Fachwissen des Dermatologen über die vorhersehbare Funktion und den vorteilhaften Zusatz von Vitaminen bei Haarwuchsmitteln.

G 1/83 (OJEPO 1985, 60), G 5/83 (OJEPO 1985, 64) and G 6/83 (OJEPO 1985, 67).

Irrespective of the fact that the new wording of the claim was demonstrably inadmissible, all the features of claim 1 had been described in prior-art publications in such a way as to be prejudicial to novelty.

In response to the restriction to the peroral administration of trigonelline, in addition to document (41), which also described internal, ie peroral, administration in the form of tea, a further document

(42) DE-A-3 225 056,

needed to be cited. Although this prior-art document related to an improvement of the liver function, ie to a different use, the preamble referred to fenugreek seeds as a known orally-administered, general restorative.

Finally, document

(43) FR-A-2 551 972,

supplementary to document (41), directly disclosed the topical use of fenugreek seeds to stimulate hair growth.

Apart from the lack of novelty shown, the form of administration could not be cited in support of inventive step, since a skilled practitioner would be aware from the known topical use of fenugreek seeds of the difficulty of conveying the active ingredients released therefrom to the desired site of action through the sebum surrounding the hair root, and hence would consider the solution of conveying trigonelline via the bloodstream by peroral administration as being obvious.

Finally, the addition of vitamins to a plant-based hair restorer was known from

(44) DE-A-3 300 491.

Moreover, two further textbooks and a passage from a lecture showed the advantageous effect of adding vitamins to hair restorers, as well as their foreseeable function, to be general knowledge in the art of dermatology. These were further reasons for denying the inventive step of the components listed in the dependent

G 1/83, JO OEB 1985, 60; G 5/83, JO OEB 1985, 64; G 6/83, JO OEB 1985, 67.

Indépendamment de la forme de la revendication, dont il est établi qu'elle n'est pas admissible, toutes les caractéristiques de la revendication 1 sont antérieures.

En réponse à la limitation à l'administration par voie orale de la trigonelline, il convient de citer à ce sujet non seulement le document (41), qui décrit lui aussi une administration interne sous forme de tisane, donc par voie orale, mais encore le document

(42) DE-A-3 225 056.

S'il est vrai que cet état de la technique concerne une amélioration de la fonction hépatique, donc une indication différente, il est néanmoins mentionné dans l'introduction de la description que les graines de fenugrec sont un fortifiant connu à caractère général et administré par voie orale.

Le document

(43) FR-A-2 551 972

atteste directement l'application topique de graines de fenugrec pour favoriser la repousse des cheveux, et complète ainsi le document (41).

Mis à part le défaut de nouveauté ainsi établi, l'activité inventive ne peut pas non plus se fonder sur la forme d'administration, puisque l'homme du métier n'ignore pas que, dans le cas de l'application topique connue des graines de fenugrec, il est difficile d'acheminer les principes actifs isolés de celles-ci à travers le sébum entourant les racines des cheveux jusqu'au site d'action souhaité et qu'il est donc évident d'acheminer par le sang la trigonelline administrée par voie orale.

Enfin, le document

(44) DE-A-3 300 491

révèle l'addition de vitamines à un produit à base de plantes favorisant la repousse des cheveux. Deux autres manuels ainsi qu'un extrait d'un programme de cours attestent en outre les connaissances générales du dermatologue sur la fonction prévisible et les avantages d'une addition de vitamines à un produit favori-

Aus diesen Gründen müsse ebenfalls die erfinderische Tätigkeit der in den abhängigen Ansprüchen aufgeführten Komponenten verneint werden. Insbesondere sei festzustellen, daß die Verwendung von Vitamin B6 und einzelner seiner Bestandteile in Haarwuchsmitteln eine übliche Maßnahme betreffe und Calciumpantothentat als übliches Haarpflegemittel anzusehen sei. Gleichfalls werde das in Anspruch 1 genannte Trigonellin üblicherweise aus Bockshornkleesamen gemäß Anspruch 4 gewonnen.

VI. Der Beschwerdegegner hat gleichfalls betont, daß Bockshornkleesamen als Arzneimittel anerkannt worden sei und demzufolge der beanspruchten Verwendung des Trigonellins ein therapeutischer Charakter zukomme. Im Hinblick auf den genannten Stand der Technik sei dann der geltende Anspruch 1 des Hauptantrages im Einklang mit der in den Entscheidungen G 1/83, G 5/83 und G 6/83 (a. a. O.) vorgeschlagenen Form für eine zweite medizinische Indikation abgefaßt. In der bisherigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamtes, z. B. in der Entscheidung T 289/84 vom 10. November 1986, werde sehr wohl zwischen andersartigen Applikationen bei der Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit auf dem Gebiet der Pharmazie unterschieden, so daß sich die Frage der Zulässigkeit der Anspruchsfassung gar nicht stelle.

Was das verspätet eingereichte, vermeintlich neuheitsschädliche Dokument (41) und auch die zuletzt nachgeschobenen Dokumente (42) bis (44) betreffe, so werde dort weder Trigonellin in kapselierter Form zur Anwendung in einer bestimmten therapeutischen Behandlung erwähnt, noch finde sich ein Hinweis, daß die gewünschte Wirkung des Bockshornklees, der zugegebenermaßen Trigonellin enthalte, auf diese Substanz zurückzuführen sei. Darüber hinaus finde sich kein Hinweis, daß der Bockshornklee anstatt bei äußerer auch bei innerer Anwendung über den Magen-Darm-Trakt, also peroral, einen positiven Effekt auf die Haare bewirken könne. Der Einsatz von Trigonellinkapseln gestatte es, den Wirkstoff Trigonellin so weit wie möglich ohne Zersetzung im Körper "fortzutreiben" und somit überraschenderweise bis zu den Haarwurzeln gelangen zu lassen. Für den Fachmann sei ein undefinierter

claims. Attention was drawn in particular to the fact that the use of vitamin B6 and of its individual components in hair restorers was standard practice and that calcium pantothenate was to be regarded as a standard hair care preparation. Furthermore, the standard means of obtaining the trigonelline mentioned in claim 1 was from fenugreek seeds in accordance with claim 4.

VI. The respondent also stressed that fenugreek seeds were a recognised medicament and consequently that the claimed use of trigonelline was therapeutic in character. With this knowledge of the prior art in mind, claim 1 of the main request had therefore been formulated in accordance with the form for a second medical use proposed in decisions G 1/83, G 5/83 and G 6/83 (op. cit.). In previous EPO board of appeal rulings, such as in T 289/84 of 10 November 1986, a distinction had indeed been drawn between different modes of application when assessing novelty and inventive step in the field of pharmacy, so that there could be no question of the claim as formulated being inadmissible.

As to the late-filed, allegedly novelty-destroying document (41) and the documents (42) to (44) subsequently cited, none of them made mention of trigonelline in encapsulated form for use in a specific therapeutic treatment, nor did any of them hint that the desired effect of fenugreek, which admittedly contained trigonelline, was attributable to this substance. None of them, moreover, contained any reference to the possibility of fenugreek having a positive effect on the hair by its being administered internally, i.e. perorally, via the alimentary canal instead of externally. The use of trigonelline capsules made it possible to "convey" trigonelline as far as was possible without it being broken down in the body and hence, surprisingly, to achieve the effect of enabling it to reach the hair roots. For the skilled practitioner, at all events, the most probable result would be an undefined breakdown of the active ingre-

sant la repousse des cheveux. Pour ces raisons, l'activité inventive des composantes mentionnées dans les revendications dépendantes doit également être niée. Il convient en particulier de noter que l'utilisation de la vitamine B6 et de certaines de ses composantes dans des produits favorisant la repousse des cheveux est une mesure usuelle et que le pantothénate de calcium doit être considéré comme un produit classique utilisé pour les soins des cheveux. La trigonelline mentionnée dans la revendication 1 est de même obtenue habituellement à partir des graines du fenugrec selon la revendication 4.

VI. L'intimé a également souligné que les graines de fenugrec ont été reconnues comme médicament et que l'utilisation revendiquée de la trigonelline revêt par conséquent un caractère thérapeutique. Compte tenu de l'état de la technique citée, la revendication 1 actuelle de la requête principale est rédigée dans la forme proposée dans les décisions G 1/83, G 5/83 et G 6/83 (loc. cit.) pour une deuxième indication médicale. La jurisprudence des chambres de recours de l'Office européen des brevets, par exemple la décision T 289/84 du 10 novembre 1986, opère bel et bien une distinction entre les applications de nature différente lors de l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive dans le domaine de la pharmacie, si bien que la question de l'admissibilité de la forme de la revendication ne se pose pas.

Pas plus que le document (41) déposé tardivement et censé détruire la nouveauté, les documents (42), (43) et (44) produits en dernier lieu ne mentionnent ni la trigonelline sous forme de capsules destinées à un traitement thérapeutique spécifique, ni que l'action souhaitée du fenugrec, dont il est admis qu'il contient de la trigonelline, est due à cette substance. De surcroît, rien n'indique que le fenugrec peut avoir un effet positif sur les cheveux dans le cas d'une application non seulement externe, mais aussi interne par le tube digestif, en d'autres termes il est administré par voie orale. L'utilisation de capsules permet d'acheminer le principe actif qu'est la trigonelline aussi loin que possible dans l'organisme sans qu'il se décompose et donc de lui permettre de gagner les racines des cheveux, ce qui constitue un effet surprenant. Pour l'homme du métier, il est plus probable que les principes actifs des grai-

Abbau der Wirkstoffe des Bockshornkleesamens jedenfalls der wahrscheinlichere Vorgang. Bei dieser Sachlage seien alle in den neuen Dokumenten genannten weiteren Indikationen von Bockshornkleesamen entscheidungsunerheblich.

Sollte die Kammer den vorliegenden Fall zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückverweisen, so werde beantragt, die Kosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen.

VII. Der Beschwerdeführer beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents Nr. 0 289 639.

Der Beschwerdegegner beantragte, die Beschwerde zurückzuweisen und das Patent auf Basis des in der mündlichen Verhandlung eingereichten Hauptantrages bzw. der Hilfsanträge 1-4 aufrechtzuerhalten.

#### Entscheidungsgründe:

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Die Kammer hat die vom Beschwerdeführer im Beschwerdeverfahren erstmalig genannten Dokumente (41) bis (44) auf ihre Bedeutung geprüft und ist zu der Überzeugung gelangt, daß bei der Beurteilung der Neuheit und erfindrischen Tätigkeit der im Beschwerdeverfahren vorgelegten geänderten Anspruchsfassungen der aus diesen Dokumenten hervorgehende Stand der Technik, was die pharmazeutische Anwendung von Trigonellin und Zusatzstoffen in Haarmitteln insgesamt betrifft, als relevanter anzusehen ist als der zuvor herangezogene Stand der Technik. Die Kammer hat gleichermaßen in Betracht gezogen, daß im Verfahren vor der ersten Instanz die Beteiligten ihre Argumente hauptsächlich auf eine im Beschwerdeverfahren nicht mehr weiterverfolgte offene Verwertung des Gegenstandes des Streitpatentes gestützt haben. Die, nachgereichten Dokumente werden daher im Rahmen von Artikel 114(1) EPÜ im Verfahren zugelassen.

3. Der therapeutische Charakter der Behandlung von Haarausfall unter Anwendung von Trigonellin als Wirkstoff wurde von den Beteiligten nicht mehr in Frage gestellt. Die Kammer kann ebenfalls keinen Grund erkennen, der es rechtfertigen würde, die Behandlung von Haarausfall ausschließlich als eine nichttherapeutische Maßnahme anzusehen. Bei der Beurteilung der Patentfähigkeit des Gegenstandes des Anspruchs 1

dients of the fenugreek seeds. In the light of these facts, all the other uses of fenugreek seeds cited in the new documents had no bearing on the decision.

If the board were to decide to refer the matter back to the department of first instance for further decision, it would be requested that the appellant be ordered to pay the costs.

VII. The appellant requested that the contested decision be set aside and European patent No. 0 289 639 revoked.

The respondent requested that the appeal be dismissed and the patent maintained on the basis of the main request and subsidiary requests 1 to 4 filed during the oral proceedings.

#### Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.

2. The board has examined the significance of the documents (41) to (44) first cited by the appellant during the appeal proceedings and has concluded that their depiction of the state of the art with regard to the pharmaceutical use of trigonelline and additives in hair tonics must be viewed as more relevant than the previously cited prior art when assessing the novelty and inventive step of the amended claims submitted during the appeal proceedings. The board has also taken account of the fact that in the proceedings before the department of first instance the parties primarily based their case on an argument of public prior use of the subject-matter of the contested patent which was not pursued further during appeal. The subsequently filed documents will therefore be admitted to the proceedings under Article 114(1) EPC.

3. The therapeutic character of the treatment of hair loss using trigonelline as an active ingredient was no longer questioned by the parties. Nor can the board find any justification for viewing the treatment of hair loss as an exclusively non-therapeutic measure. Article 52(4) EPC must therefore also be borne in mind when assessing the patentability of the subject-matter of claim 1 according to the main

nes de fenugrec se dégradent d'une manière indéfinie. Dans ces conditions, aucune des autres indications des graines de fenugrec mentionnées dans les nouveaux documents n'est pertinente.

Dans l'hypothèse où la Chambre déciderait de renvoyer l'affaire à la première instance, il est demandé de mettre les dépens à la charge du requérant.

VII. Le requérant a demandé l'annulation de la décision attaquée et la révocation du brevet européen n° 0 289 639.

L'intimé a conclu au rejet du recours et au maintien du brevet sur la base de la requête principale ou des requêtes subsidiaires 1 à 4 présentées lors de la procédure orale.

#### Motifs

1. Le recours est recevable.

2. La Chambre a examiné la pertinence des documents (41) à (44) que le requérant a mentionnés pour la première fois au cours de la procédure de recours et en a conclu, qu'aux fins de l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive des revendications telles que modifiées et présentées au cours de la procédure de recours l'état de la technique qui s'en dégage en ce qui concerne de manière générale l'application pharmaceutique de la trigonelline et des additifs dans les produits pour cheveux est plus pertinent que celui préalablement pris en considération. La Chambre a également tenu compte de ce qu'au cours de la procédure devant la première instance, les parties ont fondé leur argumentation essentiellement sur l'utilisation antérieure publique de l'objet du brevet litigieux, argumentation qu'elles ont abandonnée au cours de la procédure de recours. Les documents produits ultérieurement sont par conséquent recevables au titre de l'article 114(1) CBE.

3. Les parties n'ont plus contesté le caractère thérapeutique du traitement de la chute des cheveux à l'aide de la trigonelline comme principe actif. La Chambre ne voit pas non plus pourquoi il faudrait considérer le traitement de la chute des cheveux exclusivement comme une mesure non thérapeutique. Pour apprécier la brevetabilité de l'objet de la revendication 1 selon la requête principale, il y a par conséquent

gemäß Hauptantrag ist daher u. a. Artikel 52 (4) EPÜ zu beachten. In diesem Zusammenhang ist folgendes auszuführen:

3.1 Nach Artikel 52 (4) EPÜ gelten Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers nicht als gewerblich anwendbare Erfindungen im Sinne des Artikels 57 EPÜ. Dagegen verstoßen Ansprüche, die auf die Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches zur Herstellung eines Arzneimittels für eine therapeutische Anwendung gerichtet sind, nicht gegen Artikel 52 (4) oder 57 EPÜ (siehe Entscheidungen G 1/83 "zweite medizinische Indikation/BAYER" [ABI. EPA 1985, 60], G 5/83 "Second medical indication/EISAI" [ABI. EPA 1985, 64] und G 6/83 "deuxième indication médicale/PHARMUKA" [ABI. EPA 1985, 67] der Großen Beschwerdekammer, jeweils Abschnitt 19 der Entscheidungsgründe).

3.2 Das gilt selbst dann, wenn das Verfahren zur Herstellung des Arzneimittels als solches sich nicht von einem bekannten Verfahren, bei dem der gleiche Wirkstoff verwendet wird, unterscheidet. Gleichermaßen verstoßen solche Ansprüche unabhängig davon, welchem Zweck (Schutz einer ersten medizinischen Indikation eines Stoffes oder Stoffgemisches oder Schutz einer weiteren medizinischen Indikation) diese Ansprüche dienen, nicht gegen Artikel 52 (4) oder 57 EPÜ. Demnach setzt die Berücksichtigung dieser Anspruchsform in einem Patentbegehren nicht den vorherigen Nachweis einer weiteren medizinischen Indikation voraus.

3.3 Die Fassung des Anspruches 1 und der abhängigen Ansprüche 2 bis 4 gemäß Hauptantrag steht aus den voranstehend aufgeführten Gründen den Erfordernissen [Ausschlußbestimmungen] des Artikels 52 (4) EPÜ in Verbindung mit Artikel 57 EPÜ nicht entgegen.

4. Die Ansprüche 1 bis 4 gemäß Hauptantrag erfüllen auch die Erfordernisse des Artikels 123 (2) und (3) EPÜ. Anspruch 1 stützt sich auf den ursprünglichen Anspruch 1 in Verbindung mit Seite 3, dritter Absatz der Ursprungsoffenbarung. Die Ansprüche 2 bis 4 entsprechen den ursprünglichen Ansprüchen 9 und 12 sowie einer Kombination der ursprünglichen Ansprüche 3 und 4. Durch die Aufnahme der genannten

request. Hence the following can be said:

3.1 Under Article 52(4) EPC methods for the treatment of the human or animal body by therapy are not regarded as inventions which are susceptible of industrial application within the meaning of Article 57 EPC. Claims directed to the use of a substance or composition for the manufacture of a medicament for a therapeutic application do not however conflict with Articles 52(4) or 57 EPC (see Enlarged Board of Appeal decisions G 1/83 "zweite medizinische Indikation/BAYER" [OJ EPO 1985, 60], G 5/83 "Second medical indication/EISAI" [OJ EPO 1985, 64] and G 6/83 "deuxième indication médicale/PHARMUKA" [OJ EPO 1985, 67], point 19, Reasons, in each case).

3.2 This applies even if the process for manufacturing the medicament does not per se differ from a known process using the same active ingredient. By the same token, such claims do not conflict with Articles 52(4) or 57 EPC, irrespective of the purpose (protection of a first medical use of a substance or composition, or protection of a further medical use) they serve. Hence no prior evidence of a further medical use need be submitted for this form of claim to be included in a patent application.

3.3 For the above reasons the wording of claim 1 and of the dependent claims 2 to 4 according to the main request does not run counter to the requirements [exclusions] of Article 52(4) EPC in conjunction with Article 57 EPC.

4. Claims 1 to 4 according to the main request also meet the requirements of Article 123(2) and (3) EPC. Claim 1 is based on the original claim 1 in conjunction with page 3, third paragraph, of the original disclosure. Claims 2 to 4 correspond to the original claims 9 and 12 and a combination of the original claims 3 and 4. By including the said features the application also clearly represents a restriction vis-à-vis the con-

lieu de tenir compte notamment de l'article 52(4) CBE. A cet égard, il convient de noter ce qui suit :

3.1. Aux termes de l'article 52(4) CBE, les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle au sens de l'article 57 CBE. Par contre, les revendications ayant pour objet l'application d'une substance ou d'une composition pour la production d'un médicament en vue d'une utilisation thérapeutique ne contreviennent pas aux dispositions de l'article 52(4) ou 57 CBE (cf. décisions G 1/83 "zweite medizinische Indikation/BAYER" [JO OEB 1985, 60], G 5/83 "second medical indication/EISAI" [JO OEB 1985, 64] et G 6/83 "deuxième indication médicale/PHARMUKA" [JO OEB 1985, 67] de la Grande Chambre de recours, point 19 des motifs de chacune des décisions).

3.2 Il en est ainsi même lorsque le procédé de fabrication du médicament en tant que tel ne diffère pas d'un procédé connu mettant en jeu le même principe actif. Indépendamment de leur finalité (protection de la première indication médicale d'une substance ou d'une composition, ou protection d'une indication médicale supplémentaire), ces revendications ne contreviennent pas non plus aux dispositions des articles 52(4) ou 57 CBE. En conséquence, la prise en compte de cette forme de revendication dans une demande de brevet n'implique pas que la preuve d'une autre indication médicale ait été apportée au préalable.

3.3 Pour les raisons avancées ci-dessus, la formule de la revendication 1 et des revendications dépendantes 2, 3 et 4 selon la requête principale n'est pas contraire aux dispositions combinées de l'article 52(4) CBE [exclusions] et de l'article 57 CBE.

4. Les revendications 1 à 4 selon la requête principale satisfont également aux exigences de l'article 123(2) et (3) CBE. La revendication 1 se base sur la revendication initiale 1 prise conjointement avec l'exposé initial, page 3, troisième alinéa. Les revendications 2, 3 et 4 correspondent aux revendications initiales 9 et 12 ainsi qu'à une combinaison des revendications initiales 3 et 4. Par suite de l'inclusion des caractéristi-

Merkmale stellt das Anspruchsbegehren auch eindeutig eine eingeschränkte Fassung gegenüber der des erteilten Streitpatentes dar.

5. Die in den Anspruchssatz aufgenommenen Änderungen ergeben für den Fachmann auch keinen anderen Sachverhalt, der bei Berücksichtigung des **Gesamtoffenbarungsgehaltes** der Streitpatentschrift einen Zweifel aufkommen ließe, Trigonellin in einer anderen als in einer für den **angegebenen pharmazeutischen Zweck wirksamen Dosis** in kapsulierter Form anzuwenden. Die Kammer vermag daher weder einen Offenbarungsmangel im Rahmen von Artikel 83 EPÜ in den Gesamtunterlagen des Streitpatentes noch Unklarheiten bezüglich des Schutzbegehrens in der geltenden Anspruchsfassung im Hinblick auf Artikel 84 EPÜ zu erkennen.

6. Da der Beschwerdeführer eine offenkundige Vorbenutzung des Gegenstandes des Streitpatentes im Beschwerdeverfahren nicht mehr weiterverfolgt hat und die Beschwerdekammer keinen offensichtlichen Grund sieht, den diesbezüglichen Sachverhalt anders zu beurteilen als die Erstinstanz, erübrigen sich weitere [nähere] Ausführungen hierzu.

7. In Zusammenhang mit der Frage der Neuheit des Gegenstandes des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag gegenüber dem druckschriftlichen Stand der Technik hat der Beschwerdeführer auf die Dokumente (41) bis (44) verwiesen. Von diesen Dokumenten betreffen lediglich (41) und (43) sogenannte Haarwuchsmittel.

7.1 Dokument (41) kann gemäß Untertitel als allgemeinverständliches Werk zur "Erkennung, Wirkung und Anwendung der wichtigsten einheimischen Heilpflanzen" betrachtet werden. Unter der Randnote "67" auf Seite 268 ist zum Oberbegriff Kleearten Bockshornklee (*Trigonella Foenum graecum* L.) aufgeführt. Heilkräftiges Pflanzenteil bildet der Samen, und als Heil- und Wirkstoff wird u. a. das Alkaloid Trigonellin erwähnt (vgl. auf Seite 269 die zu dieser Thematik gekennzeichneten Absätze). Als Beispiele konkreter Anwendung wird neben einer großen Zahl äußerer Anwendungsmöglichkeiten, wie z. B. Auflösen von Geschwülsten, Linderung bei Neuralgien, offenen Füßen usw. (vgl. Seite 270, erster und zweiter Absatz), u. a. aufgeführt, daß Bockshornkleesamen auch innerlich als kalt angesetzter Tee bei Schleimbildung, Schwächezuständen, Rachitis, diversen

tested patent as granted.

5. Nor do the amendments made to the set of claims give the skilled practitioner considering the **overall disclosure** of the contested patent specification cause to question the use of trigonelline in any other than encapsulated form for the **dosage required to achieve the intended pharmaceutical purpose**. The board cannot therefore detect either insufficiency of disclosure within the meaning of Article 83 EPC in the documentation of the contested patent seen as a whole or any lack of clarity within the meaning of Article 84 EPC with regard to the protection sought in the wording of the claims as filed.

6. Since the appellant did not pursue the allegation of public prior use of the subject-matter of the contested patent any further in the appeal proceedings, and the board sees no obvious reason to deviate from the department of first instance's assessment of the facts, there is no need for further [detailed] comment on this issue.

7. In connection with the question of novelty of the subject-matter of claim 1 according to the main request vis-à-vis the prior-art publications the appellant cited documents (41) to (44). Of these documents only (41) and (43) relate to hair restorers.

7.1 According to its subtitle document (41) is to be regarded as a work intended for the general reader on the "recognition, effect and application of the most important native medicinal plants" ("Erkennung, Wirkung und Anwendung der wichtigsten einheimischen Heilpflanzen"). Section "67" on page 268 lists fenugreek (*Trigonella Foenum graecum* L.) as a species of clover. The part of the plant having healing properties is stated as being the seed, while the list of healing and active substances includes the alkaloid trigonelline (see p. 269 for the relevant paragraphs). In addition to a large number of external applications, eg in the breaking down of tumours, relief from neuralgia, open sores in the feet, etc. (see page 270, first and second paragraphs), the list of specific examples of fenugreek seed applications includes their internal use in the form of cold infu-

ques mentionnées, les revendications constituent du reste clairement une limitation par rapport au brevet litigieux tel que délivré.

5. Les modifications apportées aux revendications n'entraînent pas non plus pour l'homme du métier une situation nouvelle qui, vu l'**exposé dans son ensemble** du brevet litigieux, pourrait laisser place au doute quant à l'application de trigonelline sous forme de capsules contenant une dose autre que celle **qui est efficace pour les fins pharmaceutiques mentionnées**. Au vu de l'ensemble des documents du brevet litigieux, la Chambre ne peut par conséquent retenir, en vertu de l'article 83 CBE, un exposé insuffisant, ni, en vertu de l'article 84 CBE, un manque de clarté en ce qui concerne la protection demandée dans les revendications actuelles.

6. Le requérant n'ayant plus invoqué, lors du recours, le moyen tiré d'une utilisation antérieure publique de l'objet du brevet litigieux et la Chambre ne voyant aucune raison manifeste de porter sur les faits une appréciation divergeant de celle de la première instance, il n'est pas nécessaire de revenir (plus en détail) là-dessus.

7. En ce qui concerne la question de la nouveauté de l'objet de la revendication 1 selon la requête principale par rapport à l'état de la technique qui se dégage des documents, le requérant a renvoyé aux documents (41) à (44). Parmi ceux-ci, seuls les documents (41) et (43) ont trait à des produits favorisant la repousse des cheveux.

7.1 Comme il ressort de son sous-titre ("Erkennung, Wirkung und Anwendung der wichtigsten einheimischen Heilpflanzen"), le document (41) peut être considéré comme un ouvrage de vulgarisation permettant aux lecteurs de reconnaître les plantes médicinales indigènes les plus importantes et de s'informer sur leurs effets et utilisations. Le fenugrec (*Trigonella Foenum graecum* L.) figure sous la rubrique "Variétés de trèfle", au point 67, à la page 268. La partie de la plante ayant des vertus curatives est formée par ses graines, et l'alcaloïde que constitue la trigonelline est l'un des principes curatifs et actifs, (cf. page 269 les alinéas correspondants). A titre d'exemples d'application concrète, l'ouvrage indique, en sus d'un grand nombre d'utilisations externes, comme la résorption des tumeurs, l'atténuation des névralgies, les plaies aux pieds, etc. (cf. page 270, premier et deuxième

tuberkulösen Erkrankungen sowie allgemein bei entzündlichen Vorgängen des Rachens und der Mundschleimhaut als Gurgelwasser wirkt (Seite 270, dritter Absatz). Außerlich wird der Samenaufguß bei Haarschwund und Erbgrind als Badewasser empfohlen. Gleichfalls soll sich eine Wirkung zeigen, wenn die Kopfhaut mit zerstoßenem Samen und Olivenöl zu einem Brei vermengt eingegeben wird. Hierzu wird wörtlich angeführt, "unterbricht den Haarausfall und läßt neue Haare wieder wachsen, wenn nicht tiefere Ursachen den Haarausfall auslösten" (Seite 270, letzter Absatz übergreifend Seite 271 erster Absatz). Ferner soll der gepulverte Samen innerlich eingenommen u. a. bei verschiedenen Knochenerkrankungen und Magerkeit helfen (vgl. Seite 271, zweiter Absatz).

sions to alleviate myxopoeisis, debility, rickets, various forms of tuberculosis, as well as general inflammation of the pharynx and the mucous membrane of the mouth in the form of a throat wash (page 270, third paragraph). External use of fenugreek seeds is also recommended in the form of an infusion in bath water to combat hair loss and favus. It is also said to be effective when rubbed into the scalp in pulverised form mixed to a paste with olive oil. The article goes on: "stops hair loss and stimulates new hair growth, provided the causes of hair loss are not more serious" (passage bridging the last paragraph of page 270 and the first paragraph of page 271). The pulverised seed can also be taken internally to aid in the treatment of a variety of diseases of the bone and weight loss (see page 271, second paragraph).

me alinéas), notamment que les graines du fenugrec agissent également après administration interne sous forme de tisane préparée à froid contre la formation de mucosités, les états de faiblesse, le rachitisme, diverses affections tuberculeuses et de manière générale, sous forme de gargarisme, lors d'inflammations de la gorge et de la muqueuse buccale (page 270, troisième alinéa). Comme applications externes, l'ouvrage recommande la décoction des graines sous forme d'eau de bain en cas de chute des cheveux et de favus. On obtiendrait également des effets en mélangeant les graines pilées avec de l'huile d'olive pour en former une bouillie appliquée en frictionnant le cuir chevelu. A ce sujet, il est mentionné qu'elles arrêtent la chute des cheveux et favorisent leur repousse si la chute des cheveux n'est pas due à des causes plus profondes (dernier alinéa de la page 270 et début de la page 271). Administrées par voie interne, les graines pulvérisées auraient également des effets dans diverses affections des os et en cas de maigreur (cf. page 271, deuxième alinéa).

Neben diesen repräsentativ bezüglich ihrer Anwendungsform aufgeführten Heilanzeigen umfaßt Dokument (41) eine Vielzahl weiterer Wirkungen, die auf Bestandteile des Bockshornkleesamens zurückgeführt werden; weder ein peroral einzunehmendes Mittel gegen Haarwuchsprobleme ist dort beschrieben, noch eine kapselierte Form des Mittels.

In addition to these healing properties, which are representative of its various modes of application, document (41) also lists a number of other effects which are attributed to components in fenugreek seed. Nowhere is a peroral preparation described for use in the treatment of hair loss, nor its use in encapsulated form.

Outre ces indications curatives citées en raison du caractère représentatif de leur forme d'application, le document (41) mentionne un grand nombre d'autres effets prêtés aux composants des graines du fenugrec, mais ne décrit ni produit destiné à la voie orale pour traiter les problèmes de croissance des cheveux, ni capsule contenant le produit.

7.2 Dokument (43) beschreibt expressis verbis den Einsatz von Bockshornkleesamen ("1 dose de fenugrec") in einer Mischung von zehn pflanzlichen Stoffen in Form einer Einreibe-Lösung ("lotion") zur topischen Behandlung des Haarausfalls und zum Wiederwachsenlassen des Haares. Zur Anwendung wird die Kopfhaut mit besagter Lösung eingegeben und dieselbe dann mehrere Stunden einwirken gelassen. Nach vierfacher Anwendung soll der Haarausfall vollständig gestoppt sein und die Haare wieder wachsen (vgl. Seite 1, Zeilen 11 bis 26 und Zeilen 32 bis 33).

7.2 Document (43) expressly describes the use of fenugreek seeds ("1 dose de fenugrec") in a compound containing ten plant substances in the form of a lotion for the topical treatment of hair loss and stimulation of hair growth. The said solution is rubbed into the scalp and allowed to take effect for several hours. Hair loss is described as being halted entirely and new hair growth stimulated after four applications (see page 1, lines 11 to 26 and 32 to 33).

7.2 Le document (43) décrit expressément l'utilisation de fenugrec ("1 dose de fenugrec") dans un mélange de dix substances végétales sous forme de lotion destinée au traitement topique de la chute des cheveux et favorisant la repousse des cheveux. Le traitement consiste à frictionner le cuir chevelu avec ladite lotion qu'on laisse ensuite agir quelques heures. Après quatre séances, la chute des cheveux est complètement arrêtée et les cheveux repoussent (cf. page 1, lignes 11 à 26 ainsi que 32 et 33).

Eine perorale, also innere Anwendung des Bockshornkleesamens in einer Darreichungsform wie beansprucht ist in Dokument (43) nicht offenbart.

Peroral, ie internal, administration of fenugreek seed in a form as claimed is not disclosed in document (43).

Une administration par voie orale, donc interne, du fenugrec telle que revendiquée n'est pas exposée dans le document (43).

7.3 Aus den voranstehenden Ausführungen zum Inhalt der Dokumente (41) und (43) geht hervor, daß eine Sachlage, wie sie den Entscheidungen G 1/83, G 5/83 und G 6/83 (a. a. O.)

7.3 It follows from the foregoing remarks on the content of documents (41) and (43) that the position in decisions G 1/83, G 5/83 and G 6/83 (op. cit.), ie that novelty of the

7.3 Il ressort des observations ci-avant sur le contenu des documents (41) et (43) que les faits ne sont pas les mêmes que ceux qui étaient à la base des décisions G 1/83, G 5/83 et



zugrunde liegt, also die Neuheit des beanspruchten Gegenstandes nur durch eine neue therapeutische Indikation begründet werden kann, nicht gegeben ist.

Eine gleiche Sachlage, wie sie den Entscheidungen G 1/83, G 5/83 und G 6/83 (a. a. O.) zugrunde liegt, zeigt sich aber inhaltlich im Zusammenhang mit Dokument (42).

7.4 Gemäß der Beschreibungseinleitung, Seite 3 von Dokument (42) wird in der Würdigung des dort als bereits bekannt angesehenen Standes der Technik neben einer Vielzahl von Literaturzitierten zur Anwendung von Bockshornkleesamen im letzten Satz der Seite 3, endend auf Seite 4, Zeile 3, ohne konkrete Jahreszahl oder Auflagenbezeichnung, auf die Seite 603 einer französischen "Roten Liste - Vidal" hingewiesen. Dieser Liste zufolge soll das Arzneimittel mit der Bezeichnung "Fénugrène" in Form von Kapseln mit 1 g gepulvertem Bockshornkleesamen, Dragees mit 0,147 g trockenem Extrakt aus Bockshornkleesamen, ein Elixier, welches auf 100 g Gesamtgewicht 3 g Extrakt aus Bockshornkleesamen enthält, und Granula, die auf 100 g Gesamtgewicht 9,1 g gepulverten Bockshornkleesamen enthalten, als Kräftigungsmittel vorbeschrieben sein.

Ausgehend von den als bekannt dargestellten Anwendungen betrifft der Gegenstand von Dokument (42) ein oral zu verabreichendes Arzneimittel, dessen bevorzugte Ausführungsform ein gefriergetrocknetes Produkt des Samens von Bockshornklee zur Bekämpfung toxischer Leberschädigungen und/oder zur Verbesserung der Leberfunktion bzw. der protektiven Wirkung auf die Leber ist. Als zu erzielende Wirkung soll insbesondere eine Beschleunigung des Blutalkoholabbaus eintreten. Die entsprechenden Arzneimittelzubereitungen können die in der Pharmazie üblichen Zusatz-, Träger- und Verdünnungsmittel, Stabilisatoren sowie Geschmacksstoffe enthalten. Als Vorteil der Erfindung wird angegeben, daß die Verabreichung des zerkleinerten Samens und der daraus hergestellten Arzneimittelzubereitungen frei von toxischen Nebenwirkungen ist. Gemäß den konkreten Ausführungsbeispielen wird dann entweder eine schleimige Masse aus einem wässrigen Pulveransatz von gemahlenem Samen oder ein aus einer Naßvermahlung gewonnenes und anschließend gefriergetrocknetes Pulver, welches wieder in Wasser angerührt wird, als Dosis verabreicht. In der klinischen Studie zeigen

subject-matter claimed can only be based on a new therapeutic use, is different from the facts of the case in point.

The position is however the same as in decisions G 1/83, G 5/83 and G 6/83 (op. cit.) with regard to the content of document (42).

7.4 The assessment of what is regarded as the state of the art in the introduction to the description, page 3, of document (42), in addition to citing a large number of recorded instances of the use of fenugreek seeds, refers (final sentence of page 3, ending on line 3 of page 4) to page 603 of "Vidal", the French pharmacopeia, although neither the year of publication nor the number of the edition is indicated. According to this list the medicament is prescribed as an analeptic marketed under the name "Fénugrène" in the form either of capsules containing 1g powdered fenugreek seed, of coated tablets containing 0.147g dried extract of fenugreek seed, of an elixir containing 3g extract of fenugreek seed per 100g total weight, or of granules containing 9.1g powdered fenugreek seed per 100g total weight.

Based on the applications the document describes as known, the subject-matter of (42) relates to an orally administered medicament whose preferred embodiment takes the form of a freeze-dried product of fenugreek seed used to treat toxic damage to the liver and/or to improve the liver function or protection of the liver. One particular aim is to accelerate the breakdown of blood alcohol. The corresponding preparations can contain the additives, carriers, diluents, stabilisers and flavourings commonly employed by pharmacists. The claimed advantage of the invention lies in the fact that the administration of the pulverised seeds and the pharmaceutical preparations made from them is free from toxic side effects. According to the examples specified, the preparation is administered in the form of either a paste made from an aqueous powder of ground seed or a wet-ground and subsequently freeze-dried powder which is then mixed with water. Results of clinical tests on the serum from these examples reveal an improvement in the liver function. The results also indicate an acceleration in the breakdown of blood alcohol (see claims 1, 7 and 10; description, page 4, second and fourth para-

G 6/83 (loc. cit.), c'est-à-dire que la nouveauté de l'objet revendiqué ne peut être fondée que par une nouvelle indication thérapeutique.

La situation est cependant la même que celle à la base des décisions G 1/83, G 5/83 et G 6/83 (loc. cit.) eu égard au contenu du document (42).

7.4 Dans l'introduction de la description, page 3 du document (42), qui contient une appréciation de ce qui est déjà considéré comme faisant partie de l'état de la technique, et dans laquelle sont citées de nombreuses publications concernant l'application de fenugrec, il est en outre renvoyé, dans la dernière phrase de la page 3 se terminant à la troisième ligne de la page 4, à la page 603 du "Dictionnaire Vidal", sans que soient précisées l'année de publication ou l'édition. Selon le Vidal, le médicament appelé "Fénugrène", qui se présente sous forme de capsules contenant 1 g de fenugrec à l'état pulvérulent, de dragées contenant 0,147 g d'extrait sec de fenugrec, d'un élixir contenant pour 100 g de poids total 3 g d'extrait de fenugrec, et de granules contenant pour 100 g de poids total 9,1 g de fenugrec à l'état pulvérulent, est antérieurement connu comme fortifiant.

Compte tenu des applications considérées comme connues, l'objet du document (42) est un médicament à usage oral réalisé de préférence sous la forme d'un produit lyophilisé obtenu à partir des graines de fenugrec et destiné à lutter contre les lésions toxiques du foie et/ou à améliorer les fonctions du foie et à le protéger. Un des effets visés est notamment une réduction accélérée de l'alcoolémie. Les préparations médicamenteuses correspondantes peuvent contenir les additifs, excipients, diluants, stabilisateurs et aromes normalement utilisés dans les médicaments. L'invention présente l'avantage que l'administration du fenugrec pilé et des préparations médicamenteuses qu'il permet d'obtenir n'a pas d'effets secondaires toxiques. Selon les exemples concrets de réalisation, on administre soit une masse mucilagineuse obtenue à partir d'une préparation aqueuse de graines mouluées, soit une poudre obtenue en moulant les graines dans de l'eau et lyophilisée ensuite, avant d'être de nouveau délayée en milieu aqueux. Les résultats des analyses de sérum faites dans le cadre de l'étude clinique montrent, pour ces exemples, une amélioration de la fonction hépatique. On relève également une

Ergebnisse von Serumuntersuchungen aus diesen Beispielen eine Verbesserung der Leberfunktion. Ferner wird ein beschleunigter Blutalkoholabbau im Ergebnis aufgezeigt (vgl. die Ansprüche 1, 7 und 10; Beschreibung Seite 4, zweiter und vierter Absatz, Seite 5, zweiter Absatz, Seite 5, letzter Absatz übergreifend Seite 6, erster Absatz sowie zweiter und dritter Absatz und die Beispiele 1 und 2).

Eine Anwendung eines festen bzw. gepulverten Bockshornkleesamenproduktes als Arzneimittel im Zusammenhang mit **Haarwuchsproblemen** ist in Dokument (42) nicht erwähnt.

7.5 Mit Bezug auf den voranstehend dargestellten Inhalt des Dokumentes (42), mit einer sogenannten medizinischen Erstindikation von Bockshornkleesamen als pharmazeutischem Wirkstoff, ist auch unmittelbar ersichtlich, warum dem Streitpatent zu Recht ein unabhängiger Anspruch 1 gemäß der in den Entscheidungen G 1/83, G 5/83 und G 6/83 (a. a. O.) vorgeschlagenen Formulierung zugrunde liegt, so daß eine sachliche Diskussion der beanspruchten Merkmale ohne wiederholende formale Erläuterungen im Rahmen des voranstehend unter Punkt 3 Gesagten erfolgen kann.

7.6 Dokument (44) ist auf die Weiterentwicklung eines Mittels auf der Grundlage von Menthol, Campher und Aminoessigsäure in Form einer Emulsion zur Förderung des Haarwuchses und zur Verminderung der Schuppenbildung bei topischer Anwendung gerichtet. Als zusätzliche Wirkstoffe sind u. a. Vitamin B1 und Vitamin B2 aufgeführt.

Weder **Trigonellin** bzw. Bockshornkleesamen, noch eine **perorale** Verabreichung oder eine **kapselierte** Darreichungsform des Mittels ist aus Dokument (44) bekannt.

7.7 Da auch keines der übrigen im Verlaufe des Prüfungsverfahrens, Einspruchsverfahrens oder Beschwerdeverfahrens genannten Dokumente alle Merkmale des Anspruches 1 gemäß Hauptantrag vorbeschreibt, sind die Erfordernisse des Artikels 54 EPU erfüllt.

8. Obwohl Dokument (41) gleichfalls wie Dokument (43) eine topische Anwendung von Trigonellin bzw. des Bockshornkleesamens zur Behandlung von Haarwuchsproblemen beschreibt, sieht die Kammer aufgrund des Sachverhaltes, daß Dokument (41) diese Anwendung lediglich

graphs, page 5, second paragraph, page 5, final paragraph bridging page 6, first paragraph, and second and third paragraphs and examples 1 and 2).

Document (42) makes no mention of the use of a solid and/or pulverised fenugreek seed product as a medication in connection with **hair growth problems**.

7.5 With regard to the foregoing description of the content of document (42), with a so-called first medical use of fenugreek seeds as a pharmaceutical ingredient, it is also immediately apparent why the contested patent is rightly based on an independent claim 1 according to the wording proposed in decisions G 1/83, G 5/83 and G 6/83 (op. cit.), so that a reasoned discussion of the claimed features is possible without the need to repeat formal explanations regarding what was said under point 3.

7.6 Document (44) is directed to further developing a topical preparation based on menthol, camphor and amino-acetic acid in the form of an emulsion intended to stimulate hair growth and prevent dandruff. Among the additional active ingredients enumerated are vitamins B1 and B2.

Neither **trigonelline** (or fenugreek seed) nor its **peroral** administration whether or not in **encapsulated** form is known from document (44).

7.7 Since none of the other documents cited during examination, opposition or appeal proceedings anticipates all the features of claim 1 according to the main request, the requirements of Article 54 EPC have been met.

8. Although both document (41) and document (43) describe a topical use of trigonelline, or rather of fenugreek seed, in the treatment of hair growth problems, document (41) merely describes this use in the context of a textbook alongside a number of other, entirely different applications.

réduction accélérée de l'alcoolémie (cf. revendications 1, 7 et 10, description page 4, deuxième et quatrième alinéas, page 5 deuxième et dernier alinéas, page 6, premier, deuxième et troisième alinéas et les exemples 1 et 2).

Le document (42) ne mentionne pas l'application de graines de fenugrec à l'état solide et pulvérulent comme médicament destiné à lutter contre les **problèmes de croissance des cheveux**.

7.5 Vu le document (42) exposé ci-dessus, qui présente une première indication médicale des graines de fenugrec comme principe actif pharmaceutique, il apparaît immédiatement pourquoi le brevet litigieux est à juste titre basé sur une revendication indépendante 1 formulée conformément aux décisions G 1/83, G 5/83 et G 6/83 (loc. cit.), si bien qu'il est possible de discuter sur le fond des caractéristiques revendiquées sans revenir sur les explications formelles dans le cadre de ce qui a été dit ci-dessus au point 3.

7.6 Le document (44) porte sur le perfectionnement d'un produit à base de menthol, de camphre et d'acide acétique aminé sous forme d'une émulsion destinée, dans le cadre d'un traitement topique, à favoriser la repousse des cheveux et à réduire la formation de pellicules. Les vitamines B1 et B2 sont notamment mentionnées comme principes actifs supplémentaires.

Le document (44) ne révèle ni la **trigonelline** ou les graines de fenugrec, ni une administration du produit par **voie orale** ou sous la forme de **capsules**.

7.7 Etant donné qu'aucun des autres documents cités au cours des procédures d'examen, d'opposition et de recours n'antécipise toutes les caractéristiques de la revendication 1 selon la requête principale, les conditions de l'article 54 CBE sont remplies.

8. Même si, comme le document (43), le document (41) décrit une application topique de la trigonelline ou des graines de fenugrec pour traiter les problèmes de croissance des cheveux, la Chambre considère que, le document (41) exposant cette application simplement à la manière

lehrbuchartig neben einer Vielzahl weiterer, völlig unterschiedlicher Anwendungen enthält, in der Patentanmeldung gemäß Dokument (43), die gezielt nur auf die Behandlung von Haarausfall und die Wiederbelebung des Haarwuchses gerichtet ist, einen geeigneteren Startpunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit.

8.1 Gegenüber Dokument (43) als nächstkommenen Stand der Technik, der, wie voranstehend unter Punkt 7.2 bereits eingehend inhaltlich aufgezeigt, ein topisch anzuwendendes Mittel zur Beseitigung von Haarwuchsproblemen beschreibt, kann die dem Streitpatent zugrunde liegende Aufgabe darin gesehen werden, unter Verwendung von Trigonellin bzw. Bockshornkleesamen eine alternative Darreichungsform eines solchen Mittels bereitzustellen.

Diese Aufgabe soll nach Anspruch 1 gemäß Hauptantrag durch die Herstellung eines für die perorale Verabreichung geeigneten kapselierten Mittels unter Verwendung von Trigonellin zur Wiederbelebung und zum Anregen und Verstärken des Haarwuchses bei Lebewesen gelöst werden.

Im Hinblick auf das Versuchsbeispiel gemäß Streitpatent, Spalte 2, Zeilen 10 bis 17, aus dem hervorgeht, daß bereits unverkapselter, in flüssiger Form peroral verabreichter Extrakt des Bockshornkleesamens ein positives Anzeichen der Wirkung auf der Kopfhaut zeigen soll, und im Hinblick auf die zusätzlichen Ausführungen von dem Beschwerdegegner, die in der Sache bezüglich einer Wirkung des Trigonellin auf die Haarwurzel von dem Beschwerdeführer nicht bestritten wurde - der Beschwerdeführer hat sogar ausdrücklich den therapeutischen Charakter der Behandlung von Haarausfall unter Anwendung von Trigonellin mit in seine Argumentation einbezogen - ist die Kammer überzeugt, daß die bestehende Aufgabe auch tatsächlich gelöst wurde.

9. Es verbleibt somit zu untersuchen, ob die beanspruchte Lösung auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

9.1 Eine vorteilhafte Wirkung von Bockshornkleesamen auf den Haarwuchs geht, wie auch von dem Beschwerdegegner nicht bestritten, eindeutig aus Dokument (43) hervor (vgl. nochmals Punkt 7.2 voranstehend). Aufgrund des in diesem Dokument geschilderten sehr positiven Ergebnisses einer topischen Anwendung - "la chute des cheveux

The board therefore views document (43), which is specifically directed only to the treatment of hair loss and the stimulation of renewed hair growth, as a more suitable starting point for its assessment of inventive step.

8.1 Vis-à-vis the closest prior art as depicted in document (43) which, as shown in detail above under point 7.2, describes a topical preparation for the treatment of hair growth problems, the problem addressed by the contested patent can be viewed in providing an alternative mode of administering such a preparation using trigonelline, or more specifically fenugreek seed.

According to claim 1 of the main request this objective is achieved by using trigonelline for the production of an encapsulated peroral preparation for reviving, stimulating and enhancing hair growth in living creatures.

In view of the experiment cited as an example in the contested patent (column 2, lines 10 to 17), which indicates that even unencapsulated extract of fenugreek seed administered perorally in liquid form shows a positive effect on the scalp, and in view of the fact that the respondent's further assertion that trigonelline has an effect on the hair root was not disputed by the appellant - indeed, the appellant expressly included the therapeutic character of using trigonelline to treat hair loss in his arguments - the board is convinced that the problem underlying the invention has indeed been solved.

9. The only issue remaining is therefore whether the solution claimed involves an inventive step.

9.1 Document (43) clearly points to the advantageous effect of fenugreek seed on hair growth (see point 7.2 above). Nor is this disputed by the respondent. However, in view of the very positive results of topical application described in this document - "la chute des cheveux est arrêtée complètement" (hair loss is stopped entirely) - and in the absence of any

d'un manuel en sus d'un grand nombre d'applications tout à fait différentes, la demande de brevet selon le document (43), qui vise exclusivement le traitement de la chute des cheveux et la ranimation de la pousse des cheveux, constitue un point de départ plus adéquat pour apprécier l'activité inventive.

8.1 Par rapport à l'état de la technique le plus proche représenté par le document (43), qui, comme il a déjà été exposé en détail au point 7.2, décrit un produit à usage topique destiné à éliminer les problèmes de repousse des cheveux, l'objet du brevet litigieux consiste à mettre à disposition une autre forme d'administration d'un tel produit en utilisant la trigonelline ou les graines de fenugrec.

Conformément à la revendication 1 selon la requête principale, ce problème est résolu par la fabrication d'un produit encapsulé contenant de la trigonelline et pouvant être administré par voie orale pour ranimer, stimuler et renforcer la pousse des cheveux chez le vivant.

Vu l'expérience que le brevet litigieux décrit à titre d'exemple (colonne 2, lignes 10 à 17), d'où il ressort qu'un extrait de graines de fenugrec administré par voie orale sous forme liquide et non encapsulée constitue un indice positif de l'effet exercé sur le cuir chevelu, et vu les observations supplémentaires présentées par l'intimé, que le requérant ne conteste pas sur le fond quant à l'effet de la trigonelline sur les racines des cheveux - le requérant a même expressément inclus dans son argumentation le caractère thérapeutique du traitement de la chute des cheveux par l'application de trigonelline - la Chambre est convaincue que le problème posé a effectivement été résolu.

9. Il reste par conséquent à examiner si la solution revendiquée repose sur une activité inventive.

9.1 Le document (43) fait clairement ressortir, et l'intimé ne le conteste d'ailleurs pas, que le fenugrec produit un effet bénéfique sur la pousse des cheveux (cf. de nouveau le point 7.2 ci-dessus). Eu égard aux résultats très positifs d'une application topique exposée dans ce document - "la chute des cheveux est arrêtée complètement" - et en l'absence de tout

est arrêtee complètement" (der Haarausfall wird vollständig gestoppt) - und in Abwesenheit jeglichen Hinweises auf mögliche Nachteile der angewandten Methode oder Vorteile anderer Applikationsformen und im Hinblick auf die gewünschte Wirkung, ist jedoch nicht ersichtlich, was den Fachmann zur Abkehr von einer derart erfolgversprechenden Lehre hätte bewegen sollen.

9.2 Die Lehre von Dokument (41) kann sicherlich im Sinne einer Bestätigung der in Dokument (43) besonders hervorgehobenen Wirkung des Bockshornkleesamens enthaltend den Wirkstoff Trigonellin auf Haarwuchsprobleme bei topischer Anwendung gesehen werden. Auch hier wird praktisch wortgleich die Unterbrechung des Haarausfalls und ein erneutes Wachsen betont, allerdings mit der Einschränkung, daß nicht tiefere Ursachen den Haarausfall auslösten.

Im Unterschied zu Dokument (43) wird der Leser in Dokument (41) aber neben besagter Anwendung auf Haarwuchsprobleme mit einem extrem breiten Spektrum weiterer und, was das Krankheitsbild betrifft, unterschiedlichster Einsatzmöglichkeiten des Bockshornkleesamens konfrontiert. Alleine bei einer Beschränkung auf die inneren Anwendungsmöglichkeiten, die voranstehend unter Punkt 7.1 lediglich exemplarisch und nur teilweise aufgeführt sind, wird der Eindruck vermittelt, daß die Wirkstoffe des Bockshornkleesamens ein Allheilmittel darstellten und insbesondere die genannten Anwendungen alle Möglichkeiten ausschöpften.

Da innere und äußere Anwendungen jeweils getrennt aufgeführt sind, und für den Fall, daß beide Möglichkeiten eine Heilung in Aussicht stellen, dies auch ausdrücklich erwähnt wird, z. B. Tee und warme Breiumschläge für Hauttuberkulose oder bei Milzerkrankungen, sowie der Hinweis, daß die in der Homöopathie verwendete Tinktur innerlich und äußerlich einsetzbar ist (vgl. nochmals Seite 270 und 271), läßt Dokument (41) jedenfalls nicht erkennen, mit Bezug auf welchen sachlichen Hintergrund hieraus eine Anregung ergehen könnte, den ausdrücklich für eine äußerliche (topische) Behandlung vorgesehenen Einreibe-Brei des Bockshornkleesamens in Olivenöl, als kapseliertes Mittel peroral für den gleichen Zweck vorzusehen.

Der ergänzende Vortrag des Beschwerdeführers in Zusammen-

indication of there being possible disadvantages in the method used or of advantages to be gained from other modes of application, and in view of the desired effect, there is nothing to indicate why the skilled practitioner would be dissuaded from pursuing such a promising teaching.

9.2 The teaching of document (41) can clearly be viewed in the sense of confirming the effect, particularly stressed in document (43), of the topical use of fenugreek seed containing the active ingredient trigonelline on hair growth problems. Here again, and using virtually the same wording, stress is laid on the fact that hair loss is stopped and hair growth stimulated, provided there is not a deeper underlying cause for the hair loss.

In contrast to document (43), however, document (41) describes, in addition to said use of fenugreek seed in combatting hair growth problems, an extremely broad spectrum of further and - as far as symptoms are concerned - fundamentally different uses. The mere restriction to internal forms of administration, simply cited as examples and not exhaustively in the above remarks under 7.1, creates the impression that the active ingredients of fenugreek seed are a panacea and in particular that the applications described exhaust all the available possibilities.

Since it lists internal and external applications separately and expressly mentions any instances of where both possibilities can be considered - for example, as infusions and warm poultices for tuberculosis of the skin or diseases of the spleen - and since it points out that homeopathic tinctures can be used both internally and externally (see pages 270 and 271), document (41) gives no indication as to what might prompt the skilled practitioner to administer an embrocation of fenugreek seed in olive oil, expressly intended for external (topical) treatment, in peroral, encapsulated form for the same purpose.

The appellant's further submission in connection with document (41) to

indiced'éventuels inconvénients de la méthode utilisée ou d'éventuels avantages d'autres formes d'application, il n'apparaît cependant pas, compte tenu des effets désirés, pourquoi l'homme du métier aurait écarté un enseignement si prometteur.

9.2 L'enseignement du document (41) peut certainement être considéré comme une confirmation des effets, que le document (43) met tout spécialement en relief, d'une application topique des graines de fenugrec contenant de la trigonelline comme principe actif en cas de problèmes de croissance des cheveux. En effet, ce document reprend quasiment les mêmes termes pour souligner l'arrêt de la chute des cheveux et leur repousse, à cette réserve près toutefois que la chute des cheveux ne doit pas être due à des causes plus profondes.

Contrairement au lecteur du document (43), celui du document (41) est cependant confronté, en sus de l'application en cas de problèmes de repousse de cheveux, à une gamme d'utilisations du fenugrec extrêmement large et, en ce qui concerne le tableau clinique, très variée. Même en se bornant aux applications internes, décrites ci-dessus au point 7.1 à titre d'exemple et en partie seulement, il se dégage l'impression que les principes actifs des graines de fenugrec constituent un remède universel et que notamment les applications mentionnées épuisent toutes les possibilités.

Etant donné que les applications internes et externes sont mentionnées séparément et qu'à chaque fois que les deux possibilités laissent entrevoir une guérison, cela est expressément mentionné, par exemple, une tisane et des cataplasmes chauds pour la tuberculose cutanée ou les affections de la rate, et vu qu'il est signalé que la teinture utilisée en homéopathie peut être administrée par voie interne ou externe (cf. pages 270 et 271), le document (41) ne permet pas de comprendre ce qui pourrait suggérer d'administrer dans le même but, par voie orale et sous forme de capsules, la bouillie de fenugrec imprégnée dans de l'huile d'olive, expressément prévue pour un traitement externe (topique).

Les informations complémentaires fournies par le requérant au sujet du

hang mit Dokument (41), daß allein die anatomische Kenntnis, daß Haarwurzeln von einer Talgmasse umgeben seien und dies so offensichtlich den Zutritt des Wirkstoffes erschwere, daß der Fachmann die viel einfachere perorale Verabreichung direkt ins Auge fasse, kann die Kammer nicht überzeugen. Diesen Überlegungen steht unmittelbar der allgemein bekannte Sachverhalt entgegen, daß bei peroraler Verabreichung eines Medikamentes und bei Wanderung desselben durch den Magen-Darm-Trakt immer die Möglichkeit eines Abbaus des Wirkstoffes mit in Erwägung zu ziehen ist. Keinesfalls ist daher immer a priori vorhersehbar, daß das Medikament, selbst wenn es durch Kapseln geschützt ist - eine derartige Darreichungsform ist in (41) allerdings überhaupt nicht vorgesehen -, unzersetzt an den Wirkort gelangt.

Aus all diesen Gründen kann auch Dokument (41) im Lichte der bestehenden Aufgabe weder alleine noch in Kombination mit dem Allgemeinwissen des Fachmannes oder der Lehre aus dem zuvor diskutierten Dokument (43) zur beanspruchten Aufgabenlösung anregen.

9.3 Der Dokument (42) als Startpunkt zugrundeliegende Stand der Technik, enthaltend die allgemeine Aussage, daß Bockshornkleesamenprodukte als Stärkungsmittel einsetzbar sind, und die Weiterentwicklung dieser Erkenntnis in (42), daß bei therapeutischem Einsatz eines Bockshornkleesamenproduktes Leberfunktionen beeinflusst werden können und ein beschleunigter Blutalkoholabbau zu erreichen ist, vermittelt dem Fachmann zweifelsohne die Lehre, daß die Wirkstoffe dieses pflanzlichen Produktes potentiell in den Stoffwechsel innerer Organe des menschlichen oder tierischen Körpers einzugreifen vermögen. Da der Beschwerdeführer darüber hinaus aber nicht zu substantiieren vermochte, unter welchen Umständen der Fachmann gezielt und ohne Kenntnis der Erfindung eine Verbesserung von Leberfunktionen oder einen allgemein stärkenden Effekt auf die Körperfunktionen mit Haarwuchsproblemen in naheliegender Weise hätte in Verbindung bringen können, ist nicht ersichtlich, auf der Grundlage welchen Sachverhaltes aus Dokument (42) eine Vorhersage bezüglich eines anderen speziellen Wirkortes des Arzneimittels bei peroraler Einnahme als der Leber oder allenfalls weiterer innerer Organe herleitbar ist.

the effect that anatomical knowledge of the fact that the hair roots are surrounded by sebum and that this clearly hinders the active ingredient in reaching them with the result that the skilled practitioner would directly consider the far easier method of peroral administration, cannot convince the board. This is contradicted by the commonly acknowledged fact that peroral administration of a medicament runs the risk of the active ingredient being broken down during its passage through the alimentary canal. It cannot possibly be predicted a priori that a medicament, even one protected by a capsule - and document (41) makes no provision whatsoever for such a form of administration - will reach the site of action without being broken down.

For these reasons, and in the light of the problem addressed, document (41) cannot, either alone or in combination with the skilled practitioner's general knowledge or with the teaching from document (43) discussed above, lead the skilled practitioner to the claimed solution to the problem.

9.3 The state of the art on which document (42) is based, which includes the general statement that fenugreek seed products can be used as a restorative, and the further development of this knowledge in (42) to conclude that fenugreek seed products can be used therapeutically to influence liver functions and to bring about a more rapid breakdown of blood alcohol, clearly indicate to the skilled practitioner the teaching that the active ingredients of this plant product have the potential to influence the metabolism of internal organs in both the human and the animal body. However, since the appellant was unable to go on and demonstrate under what conditions the skilled practitioner would, directly and without knowledge of the invention, have been able to establish an obvious link between hair growth problems on the one hand and improving the liver function or a generally restorative effect on bodily functions on the other, it is not evident which facts from document (42) could be used to deduce that a peroral form of the medicament would have any other site of action than the liver, or at least other internal organs.

document (41), selon lesquelles les seules connaissances anatomiques, à savoir que les racines des cheveux sont entourées de sébum et que celui-ci gêne l'accès des principes actifs à ces racines de manière si évidente que l'homme du métier envisage immédiatement une administration par voie orale, bien plus simple, ne sauraient convaincre la Chambre. A ces observations s'opposent directement le fait bien connu que dans le cas de l'administration par voie orale d'un médicament et de sa migration dans le tube digestif, il convient toujours de prendre en considération la possibilité d'une dégradation du principe actif. Il n'est donc en aucun cas toujours prévisible a priori que le médicament, même s'il est protégé par une capsule - une telle forme n'est du reste pas même prévue dans le document (41) - gagne le site d'action sans avoir été préalablement décomposé.

Pour toutes ces raisons, le document (41), pris isolément ou en combinaison avec les connaissances générales de l'homme du métier ou encore avec l'enseignement du document (43) discuté ci-dessus, ne saurait, eu égard au problème posé, suggérer la solution revendiquée.

9.3 L'état de la technique sur lequel se fonde le document (42), selon lequel, d'une manière générale, les produits contenant des graines de fenugrec peuvent être utilisés comme fortifiants, et le développement de cette constatation dans le document (42) consistant à préciser qu'une utilisation thérapeutique d'un produit à base de graines de fenugrec permettrait une action sur les fonctions hépatiques et une réduction accélérée de l'alcoolémie enseignent sans aucun doute à l'homme du métier que les principes actifs de ce produit à base de plante peuvent intervenir dans le métabolisme des organes internes du corps humain ou animal. Etant donné cependant que, en outre, le requérant n'a pas été en mesure de démontrer dans quelles conditions l'homme du métier aurait pu établir, de manière sélective et sans connaissance de l'invention, un rapport évident entre une amélioration des fonctions hépatiques ou un effet fortifiant général sur les fonctions de l'organisme, d'une part, et les problèmes de la repousse des cheveux, d'autre part, on ne voit pas quel élément du document (42) permet de déduire que le médicament peut avoir, après administration par voie orale, des effets en des sites d'action autres que le foie ou, à la rigueur, d'autres organes internes.

9.3.1 Betrachtet man zusätzlich den in Dokument (42) als Ausgangspunkt gewählten Stand der Technik für sich genommen, so könnte unabhängig von dem Umstand des fehlenden Nachweises, ob überhaupt, und welche der aus der Vielzahl der bis zum Anmeldetag dieses Dokumentes veröffentlichten französischen "Roten Liste - Vidal" die Existenz eines kapselierten Bockshornkleesamenarzneimittels offenbart, der entsprechende Hinweis auf eine solche Darreichungsform, die gemäß Dokument (42) ohne besondere Vorteilsangabe neben Dragees, einem Elixier und Granula für die unspezifische und somit vage Indikation als Kräftigungsmittel empfohlen wird, auch nicht in Richtung auf die beanspruchte Lösung deuten, die auf eine bestimmte Darreichungsform bei spezifischer Indikation und definiertem Wirkort eingeschränkt ist.

9.4 Dokument (44), vgl. nochmals Punkt 7.4 voranstehend, berührt, wie von den Beteiligten nicht bestritten, lediglich bevorzugte Ausgestaltungen des Gegenstandes von Anspruch 1 gemäß Hauptantrag im Hinblick auf mögliche Additive in pflanzlichen Haarwuchsmitteln.

Gleichfalls steht die Vielzahl der anderen im Prüfungs-, Einspruchs- und Beschwerdeverfahren noch genannten Dokumente der Lehre des Streitpatentes ferner als die voranstehend diskutierten; sie bedürfen daher keiner weiteren Erörterung.

9.5 Aus alledem folgt, daß der Gegenstand des Anspruches 1 gemäß Hauptantrag auf einer erfinderschen Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 EPU beruht. Das gleiche gilt für die abhängigen Ansprüche 2 bis 4 gemäß Hauptantrag, die lediglich weitere Ausgestaltungen des Gegenstandes von Anspruch 1 betreffen.

10. Bei dieser Sachlage war es nicht erforderlich, auf die Hilfsanträge 1 bis 4 einzugehen.

11. Im Hinblick auf die Aufrechterhaltung des Patents auf Basis des voranstehend als gewährbar erachteten Anspruchssatzes möchte die Kammer vermerken, daß eine an denselbigen noch anzupassende Beschreibung in jedem Falle eine Würdigung des im Beschwerdeverfahren erstmalig in Betracht gezogenen Standes der Technik zu umfassen hat.

9.3.1 Furthermore, even if the prior art taken as the starting point of document (42) is considered in isolation - ignoring the fact that this document furnishes no proof that the French pharmacopeia "Vidal" discloses the existence of a fenugreek seed medicament in encapsulated form, and if so in which of the many editions published up to the filing date of this document - corresponding reference to such a mode of administration, recommended by document (42) without any indication of its specific advantages in addition to coated tablet, elixir and granulate for an unspecific and hence vague use as a restorative, would not so much as suggest the solution claimed, which is restricted to a specific form of administration for a specific use and a clearly defined site of action.

9.4 Both parties agree that document (44) relates solely to preferred embodiments of the subject-matter of claim 1 according to the main request with a view to possible additives in plant-based hair restorers (see point 7.4 again).

The large number of other documents cited during examination, opposition and appeal proceedings are even less relevant to the teaching of the contested patent than those discussed above and therefore require no further elaboration.

9.5 From all the above it follows that the subject-matter of claim 1 according to the main request involves an inventive step within the meaning of Article 56 EPC. The same applies to dependent claims 2 to 4 according to the main request, which merely relate to further embodiments of the subject-matter of claim 1.

10. In view of the above it was not necessary to consider auxiliary requests 1 to 4.

11. Concerning maintenance of the patent on the basis of the set of claims which the board has held above to be grantable, the board would add that the still-to-be-adapted description should at all events include an assessment of the prior art first raised during the appeal stage.

9.3.1 Si, en plus, on considère isolément l'état de la technique pris comme point de départ dans le document (42), la mention d'une telle forme d'administration, que le document (42) recommande sans préciser ses avantages spécifiques parallèlement aux dragées, à l'élixir et aux granulés pour une indication non spécifique et donc vague comme fortifiant, ne saurait pas non plus, indépendamment du fait que la preuve n'a pas été apportée que l'une des nombreuses éditions du "Vidal" publiées jusqu'à la date de dépôt de ce document révèle l'existence d'un médicament à base de graines de fenugrec sous forme de capsules et si oui, laquelle de ces éditions, suggérer la solution revendiquée, qui est limitée à une forme d'administration particulière pour une indication spécifique et un site d'action bien défini.

9.4 Le document (44) (cf. de nouveau le point 7.4 ci-dessus) porte seulement, et les parties ne le contestent pas, sur les réalisations préférées de l'objet de la revendication 1 selon la requête principale dans la perspective d'éventuels additifs dans des produits à base de plantes favorisant la repousse des cheveux.

Les nombreux autres documents cités au cours des procédures d'examen, d'opposition et de recours étant quant à eux encore plus éloignés de l'enseignement du brevet litigieux que ceux discutés ci-dessus, il est inutile de les examiner plus avant.

9.5. Il ressort de tout ce qui précède que l'objet de la revendication 1 selon la requête principale repose sur une activité inventive au sens de l'article 56 CBE. Il en va de même pour les revendications dépendantes 2, 3 et 4 selon la requête principale, qui portent uniquement sur des variantes de l'objet de la revendication 1.

10. Dans ces conditions, il est superflu d'aborder les requêtes subsidiaires 1 à 4.

11. En ce qui concerne le maintien du brevet sur la base du jeu de revendications considérées ci-dessus comme admissibles, la Chambre tient à faire observer que la description, qu'il reste à adapter au brevet, doit dans tous les cas contenir une appréciation de l'état de la technique la première fois pris en considération dans le cadre du recours.

Entscheidungsformel	Order	Dispositif
<b>Aus diesen Gründen wird entschieden:</b>	<b>For these reasons it is decided that:</b>	<b>Par ces motifs, il est statué comme suit :</b>
1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.	1. The decision under appeal is set aside.	1. La décision attaquée est annulée.
2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz mit der Auflage zurückverwiesen, das Patent mit den Ansprüchen gemäß Hauptantrag und einer noch anzupassenden Beschreibung aufrechtzuerhalten.	2. The case is remitted to the department of first instance with the order to maintain the patent with the claims according to the main request and a description which remains to be adapted.	2. L'affaire est renvoyée à la première instance afin de maintenir le brevet sur la base des revendications selon la requête principale et d'une description qu'il reste à adapter.

## MITTEILUNGEN DES EURO- PÄISCHEN PATENTAMTS

### Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts

Im Juli 1996 erscheint unter dem Titel "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts" die überarbeitete und erweiterte zweite Auflage des vor zwei Jahren erstmals veröffentlichten umfassenden Berichts über Entscheidungen der Beschwerdekammern. In systematisch geordneter Form wird über eine große Zahl veröffentlichter und unveröffentlichter Entscheidungen aus den Jahren 1978 - 1995 berichtet.

Der Bericht erscheint in den drei Amtssprachen des EPA. Die deutsche, englische und französische Ausgabe kostet jeweils 60 DEM (zuzüglich Porto und Versand), bei Bezug aller drei Bände ermäßigt sich der Gesamtpreis auf 150 DEM (zuzüglich Porto und Versand). Bestellungen sind zu richten an die für den Schriftenversand zuständige Dienststelle des Amtes in Wien. Dazu kann das diesem Heft beiliegende Bestellformular verwendet werden.

Das Werk kann auch über den Buchhandel bezogen werden :

ISBN 3-89605-014-1 (deutsche Ausgabe)  
ISBN 3-89605-015-X (englische Ausgabe)  
ISBN 3-89605-016-8 (französische Ausgabe)

## INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

### Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office

July 1996 sees the publication of the revised and expanded second edition of "Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office", the comprehensive report on EPO board of appeal decisions first published two years ago. The book gives a systematic account of a large number of decisions, both published and unpublished, issued between 1978 and 1995.

The report is to be issued in the three official languages of the EPO. The English, French and German versions each cost DEM 60 (plus postage and packing). If all three versions are purchased at the same time, the total price is reduced to DEM 150 (plus postage and packing). Orders should be sent to the sub-office in Vienna, which is responsible for the distribution of publications. The attached order form may be used for this purpose.

Now also available from booksellers:

ISBN 3-89605-015-X (English edition)  
ISBN 3-89605-016-8 (French edition)  
ISBN 3-89605-014-1 (German edition)

## COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

### Jurisprudence des chambres de recours de l'Office européen des brevets

La deuxième édition remaniée et augmentée du volumineux rapport sur la jurisprudence des chambres de recours, publié pour la première fois voici deux ans, paraîtra en juillet 1996 sous le titre "Jurisprudence des chambres de recours de l'Office européen des brevets". Dans ce rapport ont été classées de façon systématique un grand nombre de décisions des années 1978 à 1995, aussi bien les décisions publiées que celles qui n'ont pas été publiées.

Ce rapport sera publié dans les trois langues officielles de l'OEB. Les versions allemande, anglaise et française coûtent chacune 60 DEM (frais de port non compris); l'acquisition des trois volumes réduit le prix global à 150 DEM (frais de port non compris). Les commandes sont à adresser au service compétent en matière d'envoi de documentation de l'agence de Vienne. Le formulaire de commande ci-joint peut être utilisé à cet effet.

L'ouvrage est aussi disponible en librairie :

ISBN 3 - 89605-016-8 (version française)  
ISBN 3 - 89605-014-1 (version allemande)  
ISBN 3 - 89605-015-X (version anglaise)



**VERTRETUNG**

Liste  
der beim  
Europäischen Patentamt  
zugelassenen Vertreter\*

**REPRESENTATION**

List of  
professional  
representatives before  
the European Patent Office\*

**REPRESENTATION**

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

**AT Österreich / Austria / Autriche****Änderungen / Amendments / Modifications**

Kopecky, Helmut (AT)  
Kopecky & Schwarz  
Patentanwälte  
Wipplingerstraße 32/22  
A-1010 Wien

Schwarz, Albin (AT)  
Kopecky & Schwarz  
Patentanwälte  
Wipplingerstraße 32/22  
A-1010 Wien

Szász, Tibor (AT)  
Patentanwalt  
Dipl.-Ing. Tibor Josef Szász  
Tyroliaplatz 1  
A-2320 Schwechat

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

Cockx, Catharina Maria (BE)  
Tiense Suikerraffinaderij N.V.  
Aandorenstraat 1  
B-3300 Tienen

de Bontridder, Roger (BE)  
Glaverbel - Centre R. & D.  
Direction de la  
Propriété Industrielle  
Rue de l'Aurore, 2  
B-6040 Jumet

Vandenberghen, Lucienne (BE)  
Glaverbel- Centre R. & D.  
Direction de la  
Propriété Industrielle  
Rue de l'Aurore, 2  
B-6040 Jumet

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Ernst, Hubert (BE, NL) - cf. FR  
Monsanto Services International SA  
Avenue de Tervuren 270/272  
B-1150 Bruxelles

\* Alle in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragenen Personen sind 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. 1+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:  
Secrétariat général EPI  
Erhardtstrasse 27  
D-80331 Munich  
Tél. (+49-89)2017080  
Tx. 5/216834  
FAX (+49-89)2021548

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

Ganguillet, Cyril (CH)  
 Agence Brevets & Marques  
 Ganguillet & Humphrey  
 Avenue du Théâtre 16  
 C.P. 2065  
 CH-1005 Lausanne

Mohnhaupt, Dietrich (DE)  
 route de la Fonderie 8  
 Postfach 89  
 CH-1705 Fribourg

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Willi, Anton J. (CH) - R. 102(1)  
 Alsenmattstrasse 2  
 CH-8800 Thalwil

Zutter, Hans (Johann) Niklaus (CH) - R. 102(1)  
 EPROVA Aktiengesellschaft  
 Im Laternenacker 5  
 CH-8200 Schaffhausen

**DE Deutschland / Germany / Allemagne****Änderungen / Amendments / Modifications**

Ganahl, Bernhard (AT)  
 Schillerstraße 5  
 D-85567 Grafing

Lauerwald, Jörg (DE)  
 Patentanwalt  
 Dipl.-Phys. J. Lauerwald  
 Scheideweg 119  
 D-26127 Oldenburg

Lindner, Katja (DE)  
 An der Klia 08  
 D-06217 Merseburg

Oechßler, Dietrich (DE)  
 Odenwald 5  
 D-73630 Remshalden

Ratzel, Gerhard (DE)  
 Römerweg 54  
 D-67434 Neustadt/Weinstraße

Schmid, Rudolf (DE)  
 Patentanwalt R. Schmid  
 Seckenheimer Straße 36 a  
 D-68165 Mannheim

Thalmeir, Anton (DE)  
 Bahnhofstraße 103  
 D-82166 Gräfelfing

Wagner, Bernhard Peter (DE)  
 Postfach 14 62  
 D-85506 Ottobrunn

Wagner-Zerlauth, Bernhard (DE) -  
 cf. Wagner, Bernhard Peter

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Bezenberger, Horst (DE) - R. 102(2)a  
 Schauinsland 34  
 D-61479 Glashütten

Fickenscher, Karlheinz (DE) - R. 102(1)  
 Siemens AG  
 Postfach 22 16 34  
 D-80506 München

Stockmair, Wilfried (DE) - R. 102(2)a  
 Grünecker, Kinkeldey,  
 Stockmair & Schwanhäusser  
 Anwaltssozietät  
 Maximilianstraße 58  
 D-80538 München

Thomas, Brigitte (DE) - R. 102(1)  
 FZB Biotechnik GmbH  
 Glienicker Weg 185  
 D-12489 Berlin

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

Stanley-Madsen, Ib (DK)  
 L K A/S  
 Patent Department  
 Industriparken 32  
 DK-2750 Ballerup

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Olsen, Peter Vestergaard (DK) - R. 102(1)  
 Allerupvej 23  
 DK-9220 Aalborg OE

**ES Spanien / Spain / Espagne****Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Aracil Merono, Ignacio (ES)  
Paseo de la Habana, 4-10.o izq.  
E-28036 Madrid

**FI Finnland / Finland / Finlande****Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Knuth-Lehtola, Sisko Hillevi (FI)  
Primalco Oy  
Valta-akseli  
FIN-05200 Rajamäki

Noras, Auli (FI)  
Kemira Agro Oy  
Espoo Research Centre  
Luoteisrinne 2  
P.O. Box 44  
FIN-02271 Espoo

Pelin, Torolf Johannes (FI)  
Berggren Oy Ab  
P.O. Box 16  
FIN-00101 Helsinki

Räisänen, Lauri Veikko (FI)  
Tamrock Oy  
P.O. Box 100  
FIN-33311 Tampere

Välimaa, Kaisu (FI)  
Kemira Agro Oy  
Espoo Research Centre  
Luoteisrinne 2  
P.O. Box 44  
FIN-02271 Espoo

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Antila, Harri Jukka Tapani (FI)  
Oy Kolster Ab  
P.O. Box 148  
Iso Roobertinkatu 23  
FIN-00121 Helsinki

Brockman, Pertti Erik (FI)  
Oy Kolster Ab  
P.O. Box 148  
Iso Roobertinkatu 23  
FIN-00121 Helsinki

Niemi, Hakan Henrik (FI)  
Oy Kolster Ab  
P.O. Box 148  
Iso Roobertinkatu 23  
FIN-00121 Helsinki

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

Ernst, Hubert (BE, NL)  
16, avenue Foch  
F-59800 Lille

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Daudens, Michèle (FR)  
Cabinet Michèle Daudens  
2A, Avenue de la Dame Blanche  
F-94420 Le Plessis-Trevise

Domange, Maxime (FR)  
Société Arjo Wiggins S.A.  
117, Quai du Président Roosevelt  
F-92442 Issy-les-Moulineaux Cedex

Tetaz, Franck Claude Edouard (FR)  
L'OREAL  
Direction Propriété Industrielle  
Centre Charles Zviak  
90, rue du Général Roguet  
F-92583 Clichy Cedex

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Bouvy, Aline (FR) - R. 102(2)a  
Rhône-Poulenc Chimie  
Direction Propriété Industrielle  
CRIT-Carières  
B.P. 62  
F-69192 Saint-Fons Cédex

Fabien, Henri (FR) - R. 102(1)  
PSA Peugeot Citroen  
Département OPS/BPI  
18, rue des Fauvelles  
F-92256 La Garenne Colombes Cédex

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

Connor, Terence Kevin (GB)  
Maguire & Co.  
5 Crown Street  
GB-St. Ives, Cambridgeshire PE17 4BN

Crespi, Romeo Stefano (GB)  
16 Kenleigh  
GB-Bognor Regis, Sussex P021 3TS

Greaves, Carol Pauline (GB)  
Ministry of Defence  
Dir. Intellectual Property Rights  
Poplar 2  
19, Abbey Wood  
P.O. Box 702  
GB-Bristol BS12 7DU

Price, Vincent Andrew (GB)  
Price & Co.  
Brasted Hall  
High Street  
GB-Brasted, Kent TN16 1JA

Rees, Marion Lindsay (GB)  
Glaxo Wellcome plc  
Glaxo Wellcome House  
Intellectual Property Department  
Berkeley Avenue  
GB-Greenford, Middlesex UB6 ONN

Thomas, Susan Margaret (GB)  
3 Cedar Capse  
GB-Bickley, Kent BR1 2NY

Wyatt, David Alan (GB)  
69 B Elsham Road  
GB-London W14 8HD

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Millichap, Donald (GB) - R. 102(2)a  
International Patent Dept.  
NCR Ltd.  
206 Marylebone Road  
GB-London NW1 6LY

Payne, Leslie George William (GB) - R. 102(1)  
68 Ampthill Road  
GB-Flitwick, Beds. MK45 1AY

**GR Griechenland/ Greece / Grèce****Änderungen / Amendments / Modifications**

Bernitsas, Panayotis (GR)  
5, Lykavittou Street  
GR-106 72 Athens

Samara-Krispi, Anastasia (GR) - R. 102(1)  
10, Merlin Street  
GR-106 71 Athens

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Bailas, Demetrios (GR) - R. 102(2)a  
1, Valaoritou Street  
GR-106 71 Athens

**IT Italien/ Italy / Italie****Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Agostini, Agostino (IT)  
PROPRIA  
Protezione Proprietà Industriale srl  
Via Mazzini 13  
1-33170 Pordenone

**Löschungen / Deletions / Radiations**

de Blasio, Francesco (IT) - R. 102(2)a  
Simoni & de Blasio  
Studio Tecnico  
Internazionale Brevetti  
Via XX Settembre 62  
1-10121 Torino

**PT Portugal****Änderungen / Amendments / Modifications**

Pereira, Antonio Maria (PT)  
Rua Silva Carvalho, 234  
7th Floor  
P-1250 Lisboa

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

Hyltner, Jan-Olof (SE)  
Noréns Patentbyrå AB  
P.O. Box 10198  
S-10055 Stockholm

Örtenblad, Bertil Tore (SE)  
Noréns Patentbyrå AB  
P.O. Box 10198  
S-100 55 Stockholm

## AUS DEN VERTRAGS- STAATEN

### AT Österreich

#### Änderung des Patent- und des Patentverträge- Einführungsgesetzes

Am 17. April 1996 wurde im österreichischen Bundesgesetzblatt unter der BGBl. Nr. 181 das Bundesgesetz, mit dem das Patentgesetz 1970 und das Patentverträge-Einführungsgesetz geändert werden, kundgemacht.

#### Patentgesetz (PatG)

Die Änderungen des Patentgesetzes, die rückwirkend zum 1. Januar 1996 in Kraft getreten sind, dienen vor allem der Umsetzung des TRIPS-Abkommens und der Aufhebung von Bestimmungen, die durch das Kartellrecht und das EU-Wettbewerbsrecht geregelt sind. In Anpassung an Artikel 33 des TRIPS-Abkommens beträgt die Höchstdauer des österreichischen Patents nunmehr 20 Jahre ab dem Anmeldetag. Einzelheiten hierzu und zu den weiteren Änderungen des Patentgesetzes ergeben sich aus den Erläuterungen zu BGBl. Nr. 181/1996, die im Österreichischen Patentblatt 1996, 154 veröffentlicht wurden.

#### Patentverträge-Einführungsgesetz (PatV-EG)

Die Änderungen des Patentverträge-Einführungsgesetzes betreffen Anpassungen an die geänderte Jahresgebührenregelung des Patentgesetzes. Für Inhaber europäischer Patente mit Wirkung in Österreich gilt folgendes:

Für europäische Patente, **die ab dem 1. Juli 1996 erteilt werden**, sind gemäß Artikel 8 Absatz 2 PatV-EG in Verbindung mit § 166 Absatz 3 PatG folgende Jahresgebühren zu zahlen:

## INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

### AT Austria

#### Amendment to the Patent Law and the Introductory Law on Patent Treaties

On 17 April 1996 the Federal Law amending the 1970 Patent Law and the Introductory Law on Patent Treaties was announced in Austria's Bundesgesetzblatt under BGBl. No. 181

#### Patent Law (PatG)

The amendments to the Patent Law, which entered into force retroactively on 1 January 1996, are intended primarily to implement the TRIPs Agreement and to repeal provisions covered by Austrian and EU anti-trust law. In line with Article 33 of the TRIPs Agreement the maximum term of an Austrian patent is now 20 years from the filing date. For details on this and other amendments to the Patent Law see the explanatory notes to BGBl. No. 181/1996 published in Österreichisches Patentblatt 1996, 154.

#### Introductory Law on Patent Treaties (PatV-EG)

The amendments to the Introductory Law on Patent Treaties relate to adjustments to the amended renewal fees set out in the Patent Law. For proprietors of European patents with effect in Austria the following applies:

Under Article 8(2) PatV-EG in conjunction with Section 166(3) PatG the following renewal fees are payable for European patents **granted on or after 1 July 1996**:

## INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

### AT Autriche

#### Modification de la loi sur les brevets et de la loi d'introduc- tion de traités en matière de brevets

Le 17 avril 1996, le Journal officiel autrichien a publié sous BGBl. n° 181 la loi fédérale portant modification de la loi sur les brevets de 1970 et de la loi d'introduction des traités en matière de brevets.

#### Loi sur les brevets (PatG)

Les modifications de la loi sur les brevets, entrées en vigueur avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> janvier 1996, visent principalement à permettre la mise en oeuvre de l'accord sur les ADPIC et l'abrogation des dispositions régies par la législation sur les cartels et la législation de l'UE en matière de concurrence. Afin de répondre aux exigences de l'article 33 de l'Accord sur les ADPIC, la durée maximale du brevet autrichien est désormais fixée à 20 ans à compter de la date de dépôt. Les détails concernant cette modification et d'autres amendements de la loi sur les brevets figurent dans les commentaires relatifs au BGBl. n°181/1996, qui ont été publiés dans le Österreichisches Patentblatt (Bulletin autrichien des brevets) 1996, 154.

#### Loi d'introduction de traités en matière de brevets (PatV-EG)

Les modifications de la loi d'introduction de traités en matière de brevets sont des adaptations aux modifications du règlement relatif aux annuités de la loi sur les brevets. Pour les titulaires de brevets européens produisant des effets en Autriche, les dispositions ci-après s'appliquent :

Conformément à l'article 8, paragraphe 2 PatV-EG ensemble l'article 166, paragraphe 3 de la loi sur les brevets, les annuités ci-après doivent être acquittées pour les brevets européens **délivrés à partir du 1<sup>er</sup> juillet 1996**:

Jahre	ATS	Year	ATS	Année	ATS
3. Jahr	1 000	3rd year	1 000	3 <sup>e</sup> année	1 000
4. Jahr	1 300	4th year	1 300	4 <sup>e</sup> année	1 300
5. Jahr	1 400	5th year	1 400	5 <sup>e</sup> année	1 400
6. Jahr	1 900	6th year	1 900	6 <sup>e</sup> année	1 900
7. Jahr	2 400	7th year	2 400	7 <sup>e</sup> année	2 400
8. Jahr	3 400	8th year	3 400	8 <sup>e</sup> année	3 400
9. Jahr	4 200	9th year	4 200	9 <sup>e</sup> année§	4 200
10. Jahr	5 100	10th year	5 100	10 <sup>e</sup> année	5 100
11. Jahr	6 400	11th year	6 400	11 <sup>e</sup> année	6 400
12. Jahr	7 200	12th year	7 200	12 <sup>e</sup> année	7 200
13. Jahr	8 000	13th year	8 000	13 <sup>e</sup> année	8 000
14. Jahr	11 700	14th year	11 700	14 <sup>e</sup> année	11 700
15. Jahr	14 700	15th year	14 700	15 <sup>e</sup> année	14 700
16. Jahr	16 000	16th year	16 000	16 <sup>e</sup> année	16 000
17. Jahr	20 000	17th year	20 000	17 <sup>e</sup> année	20 000
18. Jahr	24 000	18th year	24 000	18 <sup>e</sup> année	24 000
19. Jahr	24 000	19th year	24 000	19 <sup>e</sup> année	24 000
20. Jahr	24 000	20th year	24 000	20 <sup>e</sup> année	24 000

Für europäische Patente, die vor dem 1. Juli 1996 erteilt wurden, bleibt es bei der bisherigen Regelung und bei den in der Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ" (9. Auflage), Tabelle VI, Spalte 1 abgedruckten Jahresgebühren<sup>1</sup>, die nachstehend nochmals wiedergegeben werden:

European patents granted prior to 1 July 1996 remain unaffected and the renewal fees<sup>1</sup> listed in Table VI, column 1, of the information brochure "National law relating to the EPC" (9th edition) and reprinted below continue to apply:

En ce qui concerne les brevets européens délivrés avant le 1<sup>er</sup> juillet 1996, l'ancien règlement ainsi que les annuités figurant dans la brochure d'information "Droit national relatif à la CBE" (9<sup>e</sup> édition), Tableau VI, colonne 1<sup>1</sup>, de nouveau reproduites ci-après, restent applicables :

Jahre	ATS	Year	ATS	Année	ATS
3. Jahr	900	3rd year	900	3 <sup>e</sup> année	900
4. Jahr	900	4th year	900	4 <sup>e</sup> année	900
5. Jahr	1 000	5th year	1 000	5 <sup>e</sup> année	1 000
6. Jahr	1 300	6th year	1 300	6 <sup>e</sup> année	1 300
7. Jahr	1 400	7th year	1 400	7 <sup>e</sup> année	1 400
8. Jahr	1 900	8th year	1 900	8 <sup>e</sup> année	1 900
9. Jahr	2 400	9th year	2 400	9 <sup>e</sup> année	2 400
10. Jahr	3 400	10th year	3 400	10 <sup>e</sup> année	3 400
11. Jahr	4 200	11th year	4 200	11 <sup>e</sup> année	4 200
12. Jahr	5 100	12th year	5 100	12 <sup>e</sup> année	5 100
13. Jahr	6 400	13th year	6 400	13 <sup>e</sup> année	6 400
14. Jahr	7 200	14th year	7 200	14 <sup>e</sup> année	7 200
15. Jahr	8 000	15th year	8 000	15 <sup>e</sup> année	8 000
16. Jahr	11 700	16th year	11 700	16 <sup>e</sup> année	11 700
17. Jahr	14 700	17th year	14 700	17 <sup>e</sup> année	14 700
18. Jahr	16 000	18th year	16 000	18 <sup>e</sup> année	16 000
19. Jahr	20 000	19th year	20 000	19 <sup>e</sup> année	20 000
20. Jahr	24 000	20th year	24 000	20 <sup>e</sup> année	24 000

#### Fortschreibung der Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ"

Benutzer der Informationsbroschüre des EPA "Nationales Recht zum EPÜ" (9. Auflage) werden gebeten, die in Tabelle VI, Spalte 1 genannten Gebührenbeträge entsprechend zu ergänzen.

#### 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 additions to the fees shown in Table VI, column 1.

#### 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<sup>e</sup> édition) sont invités à compléter en conséquence les montants des taxes figurant au Tableau VI, colonne 1.

<sup>1</sup> Siehe auch ABI. EPA 1992, 685.

<sup>1</sup> See also OJ EPO 1992, 685

<sup>1</sup> Cf. également JO OEB 1992, 685.

  
**INTERNATIONALE VERTRÄGE****PCT****Beitritt von Kuba (CU)**

Inkrafttreten: 16. Juli 1996

  
**INTERNATIONAL TREATIES****PCT****Accession by Cuba (CU)**

Entry into force: 16 July 1996

  
**TRAITES INTERNATIONAUX****PCT****Adhésion de Cuba (CU)**

Entrée en vigueur : 16 juillet 1996



**GEBÜHREN****PCT-Gebühren****SE Schweden**

Der Generaldirektor der WIPO hat gemäß Regel 15.2d) und 57.2e) PCT die nachstehend genannten neuen Gebührenbeträge in **Schwedischen Kronen (SEK)** festgesetzt<sup>1</sup>. Die neuen Beträge sind ab 1. Juli 1996 anwendbar.

Grundgebühr: SEK 4 200  
Zusatzgebühr für jedes 30 Blätter übersteigende Blatt: SEK 80  
Bestimmungsgebühr: SEK 1 000  
Bearbeitungsgebühr: SEK 1 300.

**Bank- und Postscheckkonten der Europäischen Patentorganisation****CH Schweiz**

Das Europäische Patentamt weist darauf hin, daß die Anschrift des Postscheckamts PTT in der Schweiz, bei dem das Konto der Europäischen Patentorganisation geführt wird, wie folgt geändert wurde:

Zahlungsverkehr PTT  
Verarbeitungszentrum  
CH - 4040 Basel

Die Konto Nummer 30-30796-1 bleibt unverändert.

Wir bitten, bei Zahlungen von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen auf das Postscheckkonto der Europäischen Patentorganisation in der Schweiz die neuen Angaben zu berücksichtigen.

**Hinweise für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen**

Der derzeit aktuelle Gebührenhinweis ergibt sich aus ABl. EPA 1996, 251.

<sup>1</sup> Siehe PCT Gazette 1996, 10001 bzw. Gazette du PCT 1996, 10027.

**FEES****Fees payable under the PCT****SE Sweden**

The Director General of WIPO has, pursuant to Rule 15.2(d) and 57.2(e) PCT, established new amounts of fees in **Swedish kroner (SEK)**, as specified below. The new amounts are applicable as from 1 July 1996<sup>1</sup>.

Basic fee: SEK 4 200  
Supplement per sheet over 30: SEK 80  
Designation fee: SEK 1 000  
Handling fee: SEK 1 300.

**Bank and giro accounts of the European Patent Organisation****CH Switzerland**

The address of the Swiss postal services PTT, where the European Patent Organisation's giro account is held, has been changed as follows:

Zahlungsverkehr PTT  
Verarbeitungszentrum  
CH - 4040 Basel

The account number, 30-30796-1, remains the same.

Please use the modified address when paying fees, costs and prices into the giro account of the European Patent Organisation in Switzerland.

**Guidance for the payment of fees, costs and prices**

The fees guidance currently applicable is as set out in OJ EPO 1996, 251.

<sup>1</sup> See PCT Gazette 1996, 10001.

**TAXES****Taxes payables en vertu du PCT****SE Suède**

En vertu de la règle 15.2 d) et 57.2 e) PCT, le Directeur général de l'OMPI a établi de nouveaux montants, exprimés en **couronnes suédoises (SEK)**, tels qu'ils sont précisés ci-dessous. Les nouveaux montants sont applicables à compter du 1<sup>er</sup> juillet 1996<sup>1</sup>.

Taxe de base: SEK 4 200  
Supplément par feuille à compter de la 31<sup>e</sup>: SEK 80  
Taxe de désignation: SEK 1 000  
Taxe de traitement: SEK 1 300.

**Comptes bancaires et de chèques postaux de l'Organisation européenne des brevets****CH Suisse**

L'Office européen des brevets fait savoir qu'à la suite d'une modification de l'adresse du Service des comptes de chèques postaux PTT en Suisse, la nouvelle adresse est

Zahlungsverkehr PTT  
Verarbeitungszentrum  
CH - 4040 Bâle

Le numéro de compte 30-30796-1 reste inchangé.

Pour le paiement des taxes, frais et tarifs de vente sur le compte de l'Organisation européenne des brevets, il conviendra dorénavant d'utiliser la nouvelle adresse.

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

Le texte de l'avis actuellement applicable est publié au JO OEB 1996, 251.

<sup>1</sup> Cf. Gazette du PCT 1996, 10027.