

GROSSE BESCHWERDEKAMMER

Vorlagen der Beschwerdekammern

I. Die Juristische Beschwerdekammer 3.1.1 hat der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ mit Entscheidung **J 4/93** vom 24. Mai 1993 folgende Rechtsfrage vorgelegt: (Übersetzung)

1. Sind das EPA und die Beschwerdekammern nach Artikel 172 EPÜ befugt, durch entsprechende Auslegung des Artikels 122 (5) EPÜ die in Regel 104b (1) b) EPÜ vorgesehene Frist von der Wiedereinsetzung auszunehmen?

2. Wenn diese Frage bejaht und die Entscheidung G 3/91 hinsichtlich der Frist nach Regel 104b (1) b) bestätigt wird:

Bietet die frühere ständige Praxis des EPA, wonach Artikel 122 EPÜ auf die in Regel 104b (1) b) EPÜ genannte Frist Anwendung fand, eine ausreichende Grundlage dafür, daß ein Beteiligter zu Recht erwarten darf, daß sein Wiedereinsetzungsantrag nach dieser Praxis geprüft wird, sofern er gestellt wurde, bevor der Beteiligte von der Entscheidung G 3/91 ordnungsgemäß in Kenntnis gesetzt wurde?

3. Wenn die Frage unter Nr. 2 bejaht wird

Ab wann gelten die Benutzer des EPA als von der Entscheidung G 3/91 ordnungsgemäß in Kenntnis gesetzt?

Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 5/93** anhängig.

II. Die Technische Beschwerdekammer 3.2.1 hat der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ mit Entscheidung **T 27/92** vom 8. Juli 1993 folgende Rechtsfrage vorgelegt: (Amtlicher Text)

Ist der Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers gemäß Artikel 105 EPÜ zulässig, wenn er während eines anhängigen Einspruchs-Beschwerdeverfahrens erfolgt?

Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 6/93** anhängig

III. Die Technische Beschwerdekammer 3.3.2 hat der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ mit Entscheidung **T 830/91** vom 25. Mai 1993 folgende Rechtsfrage vorgelegt: (Übersetzung)

1. Ist Regel 51 (6) EPÜ im Sinne von Artikel 113 (2) EPÜ dahingehend aus-

ENLARGED BOARD OF APPEAL

Referrals by Boards of Appeal

I. In decision **J 4/93** dated 24 May 1993, Legal Board of Appeal 3.1.1 referred the following points of law to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC: (Official Text)

1. Is the EPO, and are the Boards of Appeal, in the light of Article 172 EPC, competent to exclude, by way of interpretation of Article 122(5) EPC, the time limit provided for in Rule 104b (1)(b) EPC from re-establishment of rights?

2. If the answer is yes, and decision G 3/91 is confirmed with regard to the time limit provided for in Rule 104b(1)(b):

Is the EPO's previous established practice with regard to the applicability of Article 122 EPC to the time limit referred to in Rule 104(1)(b) EPC a sufficient basis for the legitimate expectations of a party to have its request for re-establishment examined according to previous practice, if the request was filed before the party was duly informed of the decision G 3/91?

3. If the answer to question 2 is yes:

From which date can the users of the EPO be assumed to have been duly informed of decision G 3/91?

The case is pending under Ref No **G 5/93**

II. In decision **T 27/92** dated 8 July 1993, Technical Board of Appeal 3.2.1 referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC: (Translation)

Is the intervention of an assumed infringer permissible under Article 105 EPC while opposition appeal proceedings are pending?

The case is pending under Ref. No **G 6/93**.

III. In decision **T 830/91** dated 25 May 1993, Technical Board of Appeal 3.3.2 referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a): (Official Text)

1. In the light of Article 113(2) EPC, is Rule 51(6) EPC to be interpreted such

GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

Questions soumises par les chambres de recours

I. Conformément à l'article 112(1)a) CBE, la chambre de recours juridique 3.1.1 a soumis à la Grande Chambre de recours, par sa décision **J 4/93** en date du 24 mai 1993, la question de droit suivante: (Traduction)

1. L'OEB et les chambres de recours peuvent-ils déduire de l'article 122(5) CBE, à la lumière de l'article 172 CBE, que le délai fixé à la règle 104 ter (1)b) CBE ne s'applique pas à la restitutio in integrum?

2. Dans l'affirmative, et si la décision G 3/91 est confirmée au regard du délai fixé à la règle 104 ter (1)b) CBE:

La pratique antérieure constante de l'OEB au regard de l'applicabilité de l'article 122 CBE au délai fixé à la règle 104 ter (1)b) CBE offre-t-elle une base suffisante au souhait légitime d'une partie de voir sa requête en restitutio examinée conformément à cette pratique antérieure, si la requête a été introduite avant que la partie en cause ne soit dûment informée de la décision G 3/91?

3. S'il est répondu de manière positive à la question 2:

A partir de quelle date les clients de l'OEB peuvent-ils être présumés avoir été dûment informés de la décision G 3/91?

L'affaire est en instance sous le numéro **G 5/93**.

II. Conformément à l'article 112(1)a) CBE, la chambre de recours technique 3.2.1 a soumis à la Grande Chambre de recours, par sa décision **T 27/92** en date du 8 juillet 1993, la question de droit suivante: (Traduction)

Le contrefacteur présumé peut-il intervenir conformément à l'article 105 CBE dans une procédure d'opposition-recours en instance?

L'affaire est en instance sous le numéro **G 6/93**.

III. 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 830/91** en date du 25 mai 1993, la question de droit suivante: (Traduction)

1. A la lumière de l'article 113(2) CBE, la règle 51(6) CBE doit-elle être inter-

zulegen, daß eine nach Regel 51 (4) EPÜ abgegebene Einverständniserklärung bindend wird, sobald eine Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ erlassen wurde?

2 Ist das Europäische Patentamt verpflichtet, Vorbehalte nach Artikel 167 (2) EPÜ als Erfordernisse des EPÜ anzusehen, die gemäß Artikel 96 (2) EPÜ erfüllt werden müssen?

Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 7/93** anhängig.

IV. Die Technische Beschwerdekammer 3.2.2 hat der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ mit Entscheidung **T 148/89** vom 24. Juni 1993 folgende Rechtsfrage vorgelegt:
(Amtlicher Text)

Wird das Beschwerdeverfahren beendet, wenn die einzige Beschwerdeführerin und Einsprechende ihren Einspruch zurückgenommen hat und der Patentinhaber die Beendigung des Verfahrens beantragt, auch wenn die Beschwerdekammer der Ansicht ist, daß das erteilte Patent den Erfordernissen des EPÜ nicht genügt?

Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 8/93** anhängig.

that an approval submitted under Rule 51(4) EPC becomes binding once a communication in accordance with Rule 51(6) has been issued?

2 *Is the European Patent Office obliged to consider reservations under Article 167(2) EPC as constituting requirements of the EPC which have to be met according to Article 96(2) EPC?*

The case is pending under Ref. No **G 7/93**

IV. In decision **T 148/89** dated 24 June 1993, Technical Board of Appeal 3.2.2 referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a):
(Translation)

Are appeal proceedings terminated when the sole appellant and opponent has withdrawn his opposition and the patent proprietor requests termination of the proceedings, even when, in the Board of Appeal's view, the patent as granted does not satisfy the requirements of the EPC?

The case is pending under Ref. No **G 8/93**

prétée comme signifiant que l'accord donné par le demandeur visé à la règle 51(4) CBE, prend valeur obligatoire après émission de la notification prévue à la règle 51(6) CBE ?

2. *L'OEB doit-il considérer que les réserves faites au titre de l'article 167(2) CBE constituent des conditions fixées par la Convention, qui doivent être remplies en vertu de l'article 96(2) CBE ?*

L'affaire est en instance sous le numéro **G 7/93**.

IV. Conformément à l'article 112(1)a) CBE, la chambre de recours technique 3.2.2 a soumis à la Grande Chambre de recours, par sa décision **T 148/89** en date du 24 juin 1993, la question de droit suivante:
(Traduction)

La procédure de recours est-elle close lorsque le seul requérant et opposant retire son opposition, que le titulaire du brevet demande la clôture de la procédure de recours, même si la chambre de recours est d'avis que le brevet délivré ne satisfait pas aux conditions de la Convention?

L'affaire est en instance sous le numéro **G 8/93**.

**Entscheidung der Großen
Beschwerdekammer vom
3. November 1992
G 4/91***
(Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer

Vorsitzender: P. Gori
Mitglieder: G. D. Paterson
F. Antony
C. Payraudeau
E. Persson
R. Schulte
P. van den Berg

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:
SPANSET INTER AG**

**Einsprechender: Arova-Mammut
AG**

**Weiterer Verfahrensbeteiligter/Be-
schwerdeführer: Westdeutscher
Drahtseil-Verkauf Dolezych GmbH
& Co. KG**

Stichwort: Beitritt/DOLEZYCH II

Artikel: 105 und 107 EPÜ

Schlagwort: "Beitritt"

Leitsätze

*I. Der Beitritt des vermeintlichen Pa-
tentverletzers gemäß Artikel 105 EPÜ
zum Einspruchsverfahren setzt voraus,
daß ein Einspruchsverfahren zum Zeit-
punkt der Einreichung der Beitrittser-
klärung anhängig ist*

*II. Eine Entscheidung der Einspruchs-
abteilung über das Einspruchsbegeh-
ren ist als endgültige Entscheidung in
dem Sinn anzusehen, daß danach die
Einspruchsabteilung nicht mehr befugt
ist, ihre Entscheidung zu ändern.*

*III. Das Verfahren vor einer Einspruchs-
abteilung wird mit dem Erlaß einer sol-
chen endgültigen Entscheidung abge-
schlossen, und zwar unabhängig da-
von, wann diese Entscheidung rechts-
kräftig wird.*

*IV. Wird nach Erlaß einer abschließen-
den Entscheidung durch eine Ein-
spruchsabteilung von keinem der Be-
teiligten am Einspruchsverfahren Be-
schwerde eingelegt, so ist eine wäh-
rend der zweimonatigen Beschwerde-
frist nach Artikel 108 EPÜ eingereichte
Beitrittserklärung wirkungslos.*

Sachverhalt und Anträge

I. Am 7. Februar 1991 erließ die Techni-
sche Beschwerdekammer 3.2.1 in der
Sache T 202/89 eine Zwischenent-
scheidung, in der unter anderem fol-
gender Sachverhalt dargelegt wird

Am 26. März 1987 wurde von einer Ein-
sprechenden Einspruch gegen das
streitige europäische Patent eingelegt

**Decision of the Enlarged
Board of Appeal
dated 3 November 1992
G 4/91***
(Translation)

Composition of the Board:

Chairman: P. Gori
Members: G.D. Paterson
F. Antony
C. Payraudeau
E. Persson
R. Schulte
P. van den Berg

**Patent proprietor/Respondent:
SPANSET INTER AG**

Opponent: Arova-Mammut AG

**Intervener/Appellant: West-
deutscher Drahtseil-Verkauf
Dolezych GmbH & Co. KG**

**Headword: Intervention/
DOLEZYCH II**

Article: 105, 107 EPC

Keyword: "Intervention"

Headnote

*I. It is a prerequisite for intervention in
opposition proceedings by an
assumed infringer pursuant to Arti-
cle 105 EPC that there are opposition
proceedings in existence at the point
in time when a notice of intervention is
filed.*

*II. A decision by an Opposition Divi-
sion which decides upon the issues
raised by the opposition is a final deci-
sion in the sense that thereafter the
Opposition Division has no power to
change its decision*

*III. Proceedings before an Opposition
Division are terminated upon issue of
such a final decision, regardless of
when such decision takes legal effect.*

*IV. In a case where, after issue of a
final decision by an Opposition Divi-
sion, no appeal is filed by a party to
the proceedings before the Opposition
Division, a notice of intervention which
is filed during the two-month period
for appeal provided by Article 108 EPC
has no legal effect*

Summary of Facts and Submissions

I. On 7 February 1991 Technical Board
of Appeal 3.2.1 issued an interlocutory
decision in case T 202/89, setting out
inter alia the following facts:

An opposition against the European
patent in suit was filed on 26 March
1987 by an opponent. A decision was

**Décision de la Grande Cham-
bre de recours, en date du
3 novembre 1992
G 4/91***
(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: P. Gori
Membres: G.D. Paterson
F. Antony
C. Payraudeau
E. Persson
R. Schulte
P. van den Berg

**Titulaire du brevet/intimé:
SPANSET INTER AG**

Opposant: Arova-Mammut AG

**Intervenant/requérant: Westdeut-
scher Drahtseil-Verkauf Dolezych
GmbH & Co. KG**

**Référence: Intervention/DOLE-
ZYCH II**

Article: 105 et 107 CBE

Mot-clé: "Intervention"

Sommaire

*I. L'intervention conformément à l'arti-
cle 105 CBE du contrefacteur présumé
dans la procédure d'opposition sup-
pose qu'une procédure d'opposition
soit en instance au moment où la dé-
claration d'intervention est produite.*

*II. Une décision par laquelle la division
d'opposition statue sur la requête de
l'opposant doit être considérée
comme définitive, en ce sens que la di-
vision d'opposition n'est plus en droit
de modifier sa décision une fois
qu'elle l'a rendue*

*III. La procédure devant une division
d'opposition est close lorsqu'une déci-
sion définitive est rendue, quelle que
soit la date à laquelle elle passe en
force de chose jugée*

*IV. Si aucune des parties à la procé-
dure d'opposition ne forme de recours
après qu'une division d'opposition a
rendu une décision définitive, une dé-
claration d'intervention produite pen-
dant le délai de recours de deux mois
visé à l'article 108 CBE demeure sans
effet.*

Exposé des faits et conclusions

I. Dans l'affaire T 202/89, la chambre
de recours technique 3.2.1 a rendu le
7 février 1991 une décision intermé-
diaire dans laquelle elle exposait, entre
autres, les faits suivants:

Le 26 mars 1987, il avait été formé op-
position à l'encontre du brevet euro-
péen en litige. Le 4 janvier 1989, la divi-

* Unveränderter amtlicher Text der G 4/91 gegen-
über der Veröffentlichung im ABI EPA 1993, 339

* New publication of the English text of G 4/91,
which replaces the translation published in OJ
EPO 1993, 339.

* Traduction de la décision G 4/91 non modifiée
par rapport à la traduction publiée dans le
JO OEB 1993 339

Die Einspruchsabteilung fällt am 4. Januar 1989 eine Entscheidung, mit der das Patent in unveränderter Form aufrechterhalten wurde. Am 25. Januar 1989 erhob die Patentinhaberin Verletzungsklage gegen einen Dritten in Deutschland. Am 18. Februar 1989 erklärte dieser Dritte gemäß Artikel 105 EPÜ seinen Beitritt zum Verfahren; gleichzeitig reichte er unter Entrichtung der Einspruchs- und der Beschwerdegebühr Beschwerde ein. Die Einsprechende hat dagegen keine Beschwerde eingelegt.

Der Dritte reichte am 31. März 1989 eine Beschwerdebegründung ein. Die Patentinhaberin nahm am 26. Juli 1989 hierzu Stellung.

Mit Bescheid vom 17. November 1989 führte die Technische Beschwerdekammer aus, daß der Dritte - "die vermeintliche Verletzerin" - nicht vor Erlaß der Entscheidung der Einspruchsabteilung Verfahrensbeteiligte geworden sei und deshalb auch nicht im Sinne von Artikel 107 EPÜ beschwerdebe-rechtigt sei. Die vermeintliche Verletzerin wurde ebenso wie die Patentinhaberin und die Einsprechende zur Stellungnahme aufgefordert.

Die vermeintliche Verletzerin reichte am 29. November 1989 eine Stellungnahme ein, die in der Entscheidung vom 7. Februar 1991 zusammengefaßt wiedergegeben ist.

Die Patentinhaberin und die Einsprechende enthielten sich einer Stellungnahme zum Inhalt des Bescheids.

II. Mit Zwischenentscheidung vom 7. Februar 1991 wurde der Großen Beschwerdekammer folgende Frage vorgelegt:

"Steht dem Beitretenden, der seinen Beitritt zum Einspruchsverfahren (Art. 105 EPÜ) während der Beschwerdefrist nach Erlaß der Entscheidung der Einspruchsabteilung wirksam erklärt, die Beschwerde im Sinne des Artikels 107 EPÜ zu?"

III. Mit Bescheid vom 9. April 1992 vertrat die Große Beschwerdekammer die vorläufige Auffassung, daß ein Beitritt nur zu einem Zeitpunkt wirksam erfolgen könne, an dem noch ein Einspruchsverfahren anhängig sei. In dem bei der vorliegenden Kammer anhängigen Verfahren sei von der Einsprechenden keine Beschwerde eingelegt worden, so daß die Große Beschwerdekammer zu dem Schluß kommen könnte, daß die während der Beschwerdefrist eingereichte Beitrittserklärung zu einem Zeitpunkt erfolgt sei, zu dem kein Einspruchsverfahren anhängig gewesen sei, und folglich der erklärte Beitritt keine rechtliche Wirkung habe.

Die vermeintliche Verletzerin nahm hierzu am 30. April 1992 Stellung. Sie

issued by the Opposition Division on 4 January 1989, in which the patent was maintained unamended. On 25 January 1989 the patent proprietor instituted proceedings for infringement of the patent against a third party in Germany. On 18 February 1989 this third party filed a notice of intervention pursuant to Article 105 EPC; he also filed a notice of appeal at the same time, and he paid opposition and appeal fees on the same day. The opponent did not file an appeal.

The third party subsequently filed a statement of grounds of appeal on 31 March 1989. The patent proprietor filed observations in reply to the statement of grounds of appeal on 26 July 1989.

In a communication issued on 17 November 1989, the Technical Board of Appeal indicated that since the third party - "the assumed infringer" - had not taken part in the proceedings before issue of the decision of the Opposition Division, he was not entitled to appeal having regard to Article 107 EPC. Observations in reply were invited from the assumed infringer, as well as from the patent proprietor and opponent.

The assumed infringer filed observations in reply by letter dated 29 November 1989, which are summarised in the decision dated 7 February 1991.

The patent proprietor and the opponent filed no observations on the contents of the communication.

II. The decision dated 7 February 1991 referred the following question to the Enlarged Board of Appeal:

"Does a party which gives valid notice of intervention in opposition proceedings (Article 105 EPC) during the period for appeal following the Opposition Division's decision have a right of appeal under Article 107 EPC?"

III. In a communication issued on 9 April 1992, the Enlarged Board of Appeal indicated its provisional view that a notice of intervention could only be validly filed at a point in time when opposition proceedings are in existence. In the case before the referring Board of Appeal, no appeal had been filed by the opponent, and in such a case the Enlarged Board might consider that the notice of intervention which was filed during the period for appeal was filed at a time when the opposition proceedings were not in existence, and consequently had no legal effect.

The assumed infringer filed observations in reply on 30 April 1992. He sub-

sion d'opposition avait décidé le maintien du brevet sans modification. Le 25 janvier 1989, la titulaire du brevet avait introduit une action en contrefaçon à l'encontre d'un tiers en Allemagne. Ce tiers avait produit, le 18 février 1989, une déclaration d'intervention dans la procédure conformément à l'article 105 CBE; il avait en même temps formé un recours et acquitté les taxes d'opposition et de recours. L'opposante quant à elle n'avait pas formé de recours.

Le 26 juillet 1989, la titulaire du brevet avait formulé des observations en réponse au mémoire exposant les motifs du recours, déposé par le tiers le 31 mars 1989.

Par notification en date du 17 novembre 1989, la chambre de recours technique avait indiqué qu'avant le prononcé de la décision de la division d'opposition, le tiers - "le contrefacteur présumé" - n'était pas encore devenu partie à la procédure et qu'il n'était donc pas admis à former un recours au sens de l'article 107 CBE. Le contrefacteur présumé ainsi que la titulaire du brevet et l'opposante avaient été invités à présenter leurs observations.

Le 29 novembre 1989, le contrefacteur présumé avait présenté par écrit des observations, récapitulées dans la décision du 7 février 1991.

La titulaire du brevet et l'opposante n'avaient pas présenté d'observations au sujet du contenu de la notification.

II. Par décision intermédiaire en date du 7 février 1991, la Grande Chambre de recours a été saisie de la question suivante:

"Le tiers qui a valablement produit une déclaration d'intervention dans la procédure d'opposition (article 105 CBE) pendant le délai de recours qui a commencé à courir à compter de la date à laquelle la division d'opposition a rendu sa décision est-il admis à former un recours au sens de l'article 107 CBE?"

III. Par notification en date du 9 avril 1992, la Grande Chambre de recours a fait savoir, à titre provisoire, que l'on ne pouvait intervenir valablement que tant que la procédure d'opposition était encore en instance. Dans le cas de la procédure en instance devant la chambre de recours 3.2.1, l'opposante n'avait pas formé de recours, si bien que la Grande Chambre de recours avait pu conclure que la déclaration d'intervention produite pendant le délai de recours ayant été présentée alors qu'il n'y avait pas de procédure d'opposition en instance, elle ne produisait pas d'effet juridique.

Le 30 avril 1992, le contrefacteur présumé a présenté ses observations à ce

brachte insbesondere vor, daß das Einspruchsverfahren vor einer Einspruchsabteilung erst abgeschlossen sei, wenn die Entscheidung der Einspruchsabteilung rechtskräftig geworden sei: dies sei nicht der Fall, solange die Beschwerdefrist noch laufe, so daß folglich der Beitritt noch während der Beschwerdefrist und unabhängig von der Einreichung einer Beschwerde durch einen anderen Beteiligten am Einspruchsverfahren wirksam erklärt werden könne

Die vermeintliche Verletzerin verwies zur Stützung dieses Vorbringens auf das deutsche Recht, wonach eine Nichtigkeitsklage gegen ein mit Wirkung für Deutschland erteiltes europäisches Patent beim deutschen Gericht erst dann eingereicht werden könne, wenn die Entscheidung der Einspruchsabteilung zu diesem europäischen Patent rechtskräftig geworden sei. Falls die Große Beschwerdekammer in dem bei der vorliegenden Beschwerde kammer anhängigen Fall die Auffassung vertrete, daß eine während der Beschwerdefrist eingereichte Beitrittserklärung nicht wirksam sei, so hätte dies nach der festen Überzeugung der Verletzungsbeklagten zur Folge, daß der vermeintliche Verletzer während der an die Entscheidung der Einspruchsabteilung anschließenden zweimonatigen Beschwerdefrist die Gültigkeit des europäischen Patents weder im Rahmen des EPÜ im Wege eines Beitritts zum Einspruchsverfahren noch im Rahmen des deutschen Rechts mit einer Nichtigkeitsklage angreifen könne.

Die Patentinhaberin und die Einsprechende nahmen zum Bescheid der Großen Beschwerdekammer nicht Stellung.

Entscheidungsgründe

1 Wird ein europäisches Patent erteilt, so hat dieses in jedem benannten Vertragsstaat die Wirkung eines in diesem Staat erteilten nationalen Patents (Art. 2 und 64 (1) EPÜ). Es zerfällt somit in ein Bündel von Patenten, die dem nationalen Recht der einzelnen benannten Staaten unterliegen. Eine angebliche Verletzung eines erteilten europäischen Patents wird nach nationalem Recht behandelt (Art. 64 (3) EPÜ). Eine Verletzungsklage kann vom Patentinhaber in jedem der Vertragsstaaten, für die das Patent erteilt worden ist, jederzeit nach Erteilung des Patents eingereicht werden.

Im Fünften Teil des EPÜ (Art. 99 bis 105 EPÜ) wird das "Einspruchsverfahren" dargelegt, mit dem jedermann innerhalb von neun Monaten nach der Erteilung beim EPA Einspruch gegen ein erteiltes europäisches Patent einlegen und damit in einem einzigen zentralen Einspruchsverfahren vor einer der Einspruchsabteilungen des EPA den Widerruf des Patents aus einem oder mehreren Gründen beantragen

mitted in particular that opposition proceedings before an Opposition Division are terminated only when the decision of the Opposition Division takes legal effect, that such a decision does not take legal effect so long as an appeal may be filed, and that consequently a notice of intervention could be validly filed during the period of appeal, whether or not a party to the proceedings before the Opposition Division filed an appeal.

The assumed infringer supported these arguments by reference to German law, according to which it would not be possible to file a nullity action in a German court against a European patent having effect in Germany until a decision of the Opposition Division concerning the European patent has taken legal effect. He therefore relied upon the fact that if, with reference to the case before the referring Board of Appeal, the Enlarged Board held that a notice of intervention filed during the period for appeal had no legal effect, the result would be that, in the two-month period for appeal following issue of a decision of an Opposition Division, the assumed infringer would not be able to challenge the validity of the European patent either by intervening in the opposition proceedings under the EPC, or by commencing a nullity action under German law.

The patent proprietor and the opponent did not file any observations on the communication of the Enlarged Board of Appeal

Reasons for the Decision

1. When a European patent is granted, it has the effect in each designated Contracting State of a national patent granted by that State (Articles 2 and 64(1) EPC). It thus becomes a bundle of national patents within the individual jurisdictions of the designated States. Any alleged infringement of a granted European patent is dealt with by national law (Article 64(3) EPC). Infringement proceedings may be commenced by the patent proprietor in any Contracting State for which the patent was granted, at any time after grant of the patent.

Part V of the EPC (Articles 99 to 105) sets out an "opposition procedure", under which any person may file an opposition to a granted European patent at the EPO within nine months of its grant, and may thereby contend in centralised opposition proceedings before an Opposition Division of the EPO that the patent should be revoked, on one or more stated grounds. The effect of revocation is set

subject et a notamment fait valoir que la procédure d'opposition devant une division d'opposition n'est close que si la décision de ladite division est passée en force de chose jugée, ce qui n'est pas le cas tant que le délai de recours n'a pas expiré, si bien qu'il est encore possible d'intervenir valablement pendant le délai de recours, qu'une autre partie à la procédure d'opposition ait ou non introduit un recours.

A l'appui de ses dires, le contrefacteur présumé a fait valoir le droit allemand qui prévoit qu'une action en annulation à l'encontre d'un brevet européen produisant effet en Allemagne ne peut être intentée auprès d'un tribunal allemand que si la décision de la division d'opposition concernant ce brevet européen est passée en force de chose jugée. Selon lui, si, dans l'affaire que lui avait soumise la chambre de recours 3.2.1, la Grande Chambre considérait qu'une déclaration d'intervention présentée pendant le délai de recours n'est pas valable, il en résulterait - le défendeur en contrefaçon en est fermement convaincu - que, pendant le délai de recours de deux mois qui suit la décision de la division d'opposition, le contrefacteur présumé ne pourrait attaquer la validité du brevet européen, que ce soit dans le cadre de la CBE par la voie d'une intervention dans la procédure d'opposition, ou dans le cadre du droit allemand au moyen d'une action en nullité.

La titulaire du brevet et l'opposante n'ont présenté aucune observation au sujet de cette notification de la Grande Chambre de recours.

Motifs de la décision

1 Une fois délivré, un brevet européen a dans chacun des Etats contractants désignés les mêmes effets qu'un brevet national délivré dans cet Etat (art. 2 et 64(1) CBE). Il éclate ainsi en un faisceau de brevets soumis au droit national des divers Etats désignés. Toute contrefaçon présumée d'un brevet européen délivré est appréciée conformément aux dispositions de la législation nationale (art. 64(3) CBE). Après la délivrance du brevet, le titulaire du brevet peut à tout moment intenter une action en contrefaçon dans chacun des Etats contractants pour lesquels le brevet a été délivré.

La cinquième partie de la CBE (art. 99 à 105) traite de la "procédure d'opposition" qui permet à toute personne, dans un délai de neuf mois à compter de la délivrance, de faire opposition auprès de l'OEB à un brevet européen délivré en demandant, pour un ou plusieurs motifs, la révocation du brevet dans le cadre d'une seule procédure centralisée d'opposition, engagée devant l'une des divisions d'opposition

kann. Die Wirkung des Widerrufs ist in Artikel 68 EPÜ angegeben. Das Einspruchsverfahren stellt somit eine Ausnahme von der oben genannten allgemeinen Regel dar, daß ein erteiltes europäisches Patent nicht mehr der Zuständigkeit des EPA unterliegt, sondern in ein Bündel Patente zerfällt, die dem jeweiligen nationalen Recht unterliegen.

2. Die Bestimmungen von Artikel 105 EPÜ ermöglichen es einem Dritten (dem "vermeintlichen Verletzer"), der selbst keinen Einspruch gegen das europäische Patent eingelegt hat, der aber der Patentverletzung bezichtigt wird, dem von einem anderen Beteiligten angestregten Einspruchsverfahren nach Ablauf der neunmonatigen Einspruchsfrist beizutreten.

Hierzu muß dieser Dritte nachweisen, daß gegen ihn Klage wegen Verletzung des europäischen Patents, das Gegenstand des Einspruchs ist, bei einem nationalen Gericht erhoben worden ist oder daß er nach einer Aufforderung des Patentinhabers, eine angebliche Patentverletzung zu unterlassen, gegen diesen Klage mit dem Ziel auf gerichtliche Feststellung erhoben hat, daß er das Patent nicht verletze (s. Art. 105 (1) EPÜ).

Somit ist der Beitritt möglich, wenn zu ein und demselben europäischen Patent sowohl ein Einspruchsverfahren beim EPA als auch gleichzeitig ein Verletzungsverfahren bei einem nationalen Gericht anhängig sind. Der Beitritt muß vom vermeintlichen Verletzer innerhalb von drei Monaten nach dem Tag, an dem die Verletzungsklage erhoben worden ist, dem Europäischen Patentamt gegenüber erklärt werden.

Nach Einreichung der Beitrittserklärung wird der Beitritt gemäß Artikel 105 (2) EPÜ als Einspruch behandelt, damit finden die in den Artikeln 99 bis 104 und in den Regeln 55 bis 63 EPÜ enthaltenen Vorschriften auf ihn entsprechend Anwendung.

3. Ist gleichzeitig mit einem beim EPA anhängigen Einspruchsverfahren (mit oder ohne Beitrittsverfahren) ein Verletzungsverfahren (und ein etwa damit zusammenhängendes Nichtigkeitsverfahren) bei einem nationalen Gericht anhängig, dann steht es im Ermessen des nationalen Gerichts, ob es das Verfahren bis zur Entscheidung im Einspruchsverfahren vor dem EPA aussetzen will oder nicht. Auf diese Weise läßt sich eine unnötige Verdoppelung der Verfahren vermeiden, da der Ausgang des Einspruchsverfahrens, insbesondere im Falle des Widerrufs des Patents, natürlich auch für das nationale Verfahren von entscheidender Bedeutung ist.

out in Article 68 EPC Opposition proceedings therefore constitute an exception to the general rule set out in paragraph 1 above that a granted European patent is no longer within the competence of the EPO but is a bundle of national patents within the competence of separate national jurisdictions.

2 Article 105 EPC contains provisions which enable a third party (the "assumed infringer"), who has not himself filed an opposition against a European patent, but who is allegedly infringing such a patent, to intervene in opposition proceedings initiated by another party, after the nine-month opposition period has expired

In order that he may so intervene in opposition proceedings, such a third party must prove either that proceedings before a national court for alleged infringement of a European patent which is the subject of an opposition have been instituted against him, or that the patentee of such a patent has requested that he cease alleged infringement of the patent and that he has instituted proceedings before a national court for a ruling that he is not infringing such patent (see Article 105(1) EPC).

Thus intervention is provided for when both opposition proceedings before the EPO and infringement proceedings before a national court are in existence at the same time, in respect of the same European patent. Intervention must be initiated by the assumed infringer by the filing of a notice of intervention at the EPO within three months of the date on which the infringement proceedings were instituted.

After filing of the notice of intervention, in accordance with Article 105(2) EPC the intervention is treated as an opposition, and the law and procedure laid down in Articles 99 to 104 and in Rules 55 to 63 EPC are therefore applicable, *mutatis mutandis*.

3. If opposition proceedings (whether or not including intervention proceedings) before the EPO are in being at the same time as infringement proceedings (and any related proceedings concerning the validity of the patent) before a national court, the national court may be asked to consider whether to suspend its proceedings pending a decision in the opposition proceedings before the EPO. In this way an unnecessary duplication of proceedings can be avoided: in particular, if the decision in the opposition proceedings is to revoke the patent, this is clearly decisive for the national proceedings as well.

de l'OEB Les effets de la révocation sont précisés à l'article 68 CBE. La procédure d'opposition constitue donc une exception à la règle générale qui vient d'être énoncée, à savoir qu'un brevet européen une fois délivré ne relève plus de la compétence de l'OEB, mais éclate en un faisceau de brevets soumis aux différents droits nationaux.

2. Les dispositions de l'article 105 CBE permettent à un tiers (le "contrefacteur présumé"), qui n'a pas lui-même formé opposition au brevet européen, mais est accusé de contrefaçon, d'intervenir après l'expiration du délai d'opposition de neuf mois dans la procédure d'opposition intentée par une autre partie.

A cette fin, le tiers doit apporter la preuve qu'une action en contrefaçon fondée sur le brevet européen faisant l'objet de l'opposition a été introduite à son encontre auprès d'un tribunal national ou qu'après avoir été requis par le titulaire du brevet de cesser la contrefaçon présumée de ce brevet, il a introduit à l'encontre dudit titulaire une action tendant à faire constater judiciairement qu'il n'est pas contrefacteur (cf. art. 105(1) CBE).

L'intervention est donc possible lorsqu'une opposition et une action en contrefaçon introduites à l'encontre d'un seul et même brevet européen sont simultanément en instance, la première auprès de l'OEB et la seconde auprès d'un tribunal national. Le contrefacteur présumé doit déclarer cette intervention à l'Office européen des brevets dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'action en contrefaçon a été introduite.

Après la présentation de cette déclaration, l'intervention est assimilée à une opposition, conformément à l'article 105(2) CBE; les dispositions des articles 99 à 104 et des règles 55 à 63 CBE lui sont donc applicables.

3. Si une action en contrefaçon (et éventuellement une action en nullité engagée dans le cadre de la même affaire) est en instance auprès d'un tribunal national alors qu'une procédure d'opposition pour la même affaire est en instance devant l'OEB (avec ou sans intervention), le tribunal national apprécie s'il doit ou non suspendre la procédure jusqu'au prononcé de la décision dans la procédure d'opposition devant l'OEB, ceci permettant d'éviter une répétition superflue des mêmes étapes de procédures, car bien entendu, l'issue de la procédure d'opposition, en particulier dans le cas de la révocation du brevet, revêt aussi une importance décisive pour la procédure nationale

4 Das in Artikel 105 EPÜ vorgesehene Beitrittsverfahren soll unter anderem die Möglichkeit schaffen, die Gültigkeit eines europäischen Patents nicht in einem oder mehreren nationalen Verfahren, sondern in einem zentralen Einspruchsverfahren beim EPA festzustellen

Ob der Beitritt erfolgen kann, hängt nicht nur davon ab, ob die Erfordernisse des Artikels 105 EPÜ erfüllt sind, sondern insbesondere auch davon, ob die Beitrittserklärung sowohl in bezug auf die Erhebung der nationalen Verletzungsklage (s Nr 3) als auch in bezug auf das Einspruchsverfahren zum richtigen Zeitpunkt eingereicht worden ist.

5. Im vorliegenden Fall wurde die Beitrittserklärung zwangsläufig nach Ergehen der Entscheidung der Einspruchsabteilung eingereicht, weil die Verletzungsklage beim nationalen Gericht von der Patentinhaberin erst nach diesem Zeitpunkt erhoben worden war. Der Beitritt wurde innerhalb der Frist von zwei Monaten erklärt, innerhalb deren gemäß Artikel 108 EPÜ Beschwerde gegen die Entscheidung eingelegt werden kann.

Die vorliegende Beschwerdekammer hat in ihrer Entscheidung die Auffassung vertreten, daß die Beitrittserklärung innerhalb dieser Beschwerdefrist wirksam eingereicht worden sei, hat jedoch die Frage gestellt, ob der Beitretenden die Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung zustehe. In der Vorlageentscheidung heißt es unter Nummer 4, daß die Beschwerde gemäß Artikel 107 EPÜ nur denjenigen zustehe, die einerseits an dem Verfahren beteiligt waren, das zu der Entscheidung geführt hat, und die andererseits durch diese Entscheidung beschwert sind. Unter Nummer 6 der Vorlageentscheidung werden beide Erfordernisse untersucht, aufgrund dieser Untersuchung wurde der Großen Beschwerdekammer die unter Nummer II wiedergegebene Rechtsfrage vorgelegt

6. Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer ist es strittig, ob eine Beitrittserklärung in Fällen wie dem vorliegenden tatsächlich **jederzeit** nach Ergehen der Entscheidung der Einspruchsabteilung wirksam eingereicht werden kann. In diesem Punkt kann man sicherlich geteilter Meinung sein.

Einerseits ließe sich argumentieren, daß das Beschwerdeverfahren eine Fortsetzung des Einspruchsverfahrens darstellt und dieses - zumindest in Fällen, in denen von einem der ursprünglichen Einspruchsbeteiligten Beschwerde eingelegt wird - so lange anhängig ist, bis das Beschwerdeverfahren endgültig abgeschlossen ist, mithin also eine Beitrittserklärung noch jederzeit während des Beschwerdeverfahrens eingereicht werden kann, so-

4. An object of the intervention procedure provided by Article 105 EPC is to enable the validity of a European patent to be determined within centralised opposition proceedings before the EPO, rather than one or more national proceedings

Whether intervention can take place depends upon whether the requirements of Article 105 EPC are fulfilled, and depends in particular upon the timing of the filing of a notice of intervention, both in relation to the date upon which national infringement proceedings were instituted (as noted in paragraph 3 above), and also in relation to the opposition procedure.

5 In the present case, the notice of intervention was necessarily filed after the Opposition Division had been issued, because infringement proceedings before a national court were only instituted by the patent proprietor after such decision had been issued. The notice of intervention was filed within the two-month period for appeal from such decision provided by Article 108 EPC.

The referring Board of Appeal in its decision took the view that the notice of intervention had been validly filed during such period for appeal, but questioned whether the intervener had a right to appeal from the decision of the Opposition Division. The referring decision points out in paragraph 4 that under Article 107 EPC, in order to be entitled to appeal, a person must on the one hand have been a party to the proceedings which resulted in a decision, and must furthermore be adversely affected by the decision. In paragraph 6, the referring decision discusses both of these requirements, and in the light of such discussion the question set out in paragraph III was referred to the Enlarged Board of Appeal.

6 In the view of the Enlarged Board of Appeal, it is an open question whether a notice of intervention could in fact be validly filed **at any time** after the issue of the decision of the Opposition Division in a case such as the present one. Contrary arguments are clearly possible on this point

On the one hand, it could be argued that appeal proceedings are a continuation of opposition proceedings, and that at least in a case where an appeal has been filed by one of the original parties to the opposition, the opposition proceedings are still in existence as long as the appeal proceedings have not been completed by the issue of a final decision, and therefore a notice of intervention can be filed at any time during such appeal proceed-

4 La procédure d'intervention prévue à l'article 105 CBE doit, entre autres, donner la possibilité d'établir si un brevet européen est valable, et ce dans le cadre non pas d'une ou de plusieurs procédures nationales, mais d'une seule procédure centralisée d'opposition auprès de l'OEB.

Pour pouvoir intervenir, il faut entre autres non seulement que les conditions requises à l'article 105 CBE soient remplies, mais aussi que la déclaration d'intervention ait été produite en temps voulu, qu'il s'agisse de l'introduction de l'action nationale en contrefaçon (cf. point 3) ou de la procédure d'opposition.

5. Dans la présente espèce, la déclaration d'intervention a par la force des choses été déposée après que la division d'opposition a rendu sa décision, puisque la titulaire du brevet n'a introduit l'action en contrefaçon auprès du tribunal national qu'après cette date. La déclaration d'intervention a été produite dans le délai de deux mois prévu par l'article 108 CBE pour la formation du recours

Dans sa décision, la chambre de recours 3.2.1 a estimé que la déclaration d'intervention a été valablement déposée pendant ce délai de recours, mais a posé la question de savoir si l'intervenante est en droit de former un recours contre la décision de la division d'opposition. Elle a rappelé au point 4 de sa décision qu'aux termes de l'article 107 CBE, seules peuvent recourir contre une décision les personnes qui étaient parties à la procédure ayant conduit à cette décision d'une part, pour autant que cette décision n'ait pas fait droit à leurs prétentions d'autre part. Au point 6 de la décision de la chambre de recours, il a été examiné si ces deux conditions étaient remplies, à l'issue de cet examen, la question de droit reproduite sous II a été soumise à la Grande Chambre de recours

6. De l'avis de la Grande Chambre, l'on peut se demander si, dans des cas tels que celui dont il est question en l'espèce, une déclaration d'intervention peut valablement être présentée à **tout moment**, une fois que la division d'opposition a rendu sa décision. Il est certain que les opinions peuvent être partagées à cet égard

Une première thèse que l'on pourrait défendre est que la procédure de recours constitue le prolongement de la procédure d'opposition, laquelle demeure en instance -- tout au moins dans les cas où un recours est formé par l'une des parties ayant pris part à l'origine à la procédure d'opposition - jusqu'à ce que la procédure de recours soit définitivement close, de sorte qu'une déclaration d'intervention peut encore être déposée à tout moment

wie eines etwaigen weiteren Verfahrens vor der Einspruchsabteilung, wenn die Sache gemäß Artikel 111 (1) EPÜ an die erste Instanz zurückverwiesen wird.

Zugunsten dieses Standpunkts ließe sich insbesondere anführen, daß Artikel 105 EPÜ unter anderem die Möglichkeit eröffnen soll, die Gültigkeit eines europäischen Patents, das Gegenstand eines Verletzungsverfahrens vor einem nationalen Gericht ist, im Rahmen des Einspruchsverfahrens vor dem EPA zentral feststellen zu lassen, solange das Einspruchsverfahren noch beim EPA (entweder bei der Einspruchsabteilung oder bei einer Beschwerdekammer) anhängig ist.

Andererseits könnte man die Auffassung vertreten, daß das Einspruchs- und das Beschwerdeverfahren getrennte Verfahren sind und daß sich der in Artikel 105 EPÜ verwendete Begriff "Einspruchsverfahren" nur auf das Verfahren vor einer Einspruchsabteilung beziehen soll. Legt man diese Auffassung zugrunde, müßte eine Beitrittserklärung eingereicht werden, bevor die Einspruchsabteilung eine Entscheidung über die Einspruchsgründe trifft. Zugunsten dieses Standpunkts ließe sich anführen, daß Artikel 105 EPÜ unter anderem den Zweck hat, den Beitritt eines vermeintlichen Verletzers nur in einem Verfahrensstadium zuzulassen, in dem er verfahrensrechtlich gesehen problemlos an dem bereits anhängigen Einspruchsverfahren teilnehmen kann, und daß die Zulassung eines Beitritts zu einem späteren Zeitpunkt zu verfahrensrechtlichen Komplikationen führen könnte, durch die die Entscheidung über die Gültigkeit des streitigen europäischen Patents möglicherweise verzögert wird.

7 Im vorliegenden Fall braucht die Große Beschwerdekammer aus den nachstehenden Erwägungen nicht über diese weitergehenden Fragen zur Auslegung des Artikels 105 EPÜ zu entscheiden.

Wie unter Nummer 2 dargelegt, ist eine der Voraussetzungen für den Beitritt eines vermeintlichen Verletzers zum Einspruchsverfahren gemäß Artikel 105 EPÜ, daß ein Einspruchsverfahren anhängig ist, zu dem der Verletzungsbeklagte beitreten kann. Die in Artikel 105 EPÜ vorgesehene Möglichkeit, daß ein vermeintlicher Verletzer "dem Einspruchsverfahren beitreten" kann, setzt definitionsgemäß voraus, daß ein Einspruchsverfahren anhängig ist, dem er beitreten kann. Die Möglichkeit, daß ein Verletzungsbeklagter durch Einreichung einer Beitrittserklärung ein Verfahren **einleiten** kann, ist in Artikel 105 EPÜ nicht vorgesehen. Somit kann zu einem Zeitpunkt, zu dem kein Einspruchsverfahren zu dem europäischen Patent anhängig ist, das Gegenstand einer nationalen Verletzungskla-

ings (as well as during any further proceedings before the Opposition Division if the case is remitted back to the first instance under Article 111(1) EPC).

In support of that point of view, it could be said in particular that an object underlying Article 105 EPC is to enable the validity of a European patent which is the subject of infringement proceedings before a national court to be determined centrally within opposition proceedings before the EPO, so long as the EPO (either the Opposition Division or a Board of Appeal) has seisin of such opposition proceedings.

On the other hand, it could be argued that opposition proceedings are separate from appeal proceedings, and that the term "opposition proceedings" as used in Article 105 EPC is intended to refer only to proceedings before an Opposition Division. On that basis a notice of intervention could only be filed before the Opposition Division has issued a decision on the issues raised in the opposition. In support of that point of view, it could be said that an object underlying Article 105 EPC is to allow intervention by an assumed infringer only at a stage when the intervention can be easily assimilated procedurally into the already existing opposition proceedings, and that to allow intervention at a later stage would be likely to lead to procedural complications and delay in deciding upon the validity of the European patent in suit.

7. In the present case, in view of what is stated below, the Enlarged Board of Appeal does not need to decide upon such broader issues concerning the interpretation of Article 105 EPC.

As indicated in paragraph 2 above, a necessary prerequisite for intervention in opposition proceedings by an assumed infringer pursuant to Article 105 EPC is that there must be opposition proceedings in existence, in which the assumed infringer may intervene. By definition, the possibility that an infringer may "intervene in the opposition proceedings" which is provided by Article 105 EPC presupposes that there are opposition proceedings in which intervention is possible. The possibility that an assumed infringer may **initiate** proceedings by the filing of a notice of intervention is not envisaged by Article 105 EPC. Thus at a point in time when no opposition proceedings are in existence concerning the European patent which is the subject of national infringement proceed-

pendant la procédure de recours, ou même le cas échéant dans le cadre de la poursuite de la procédure devant la division d'opposition, lorsque l'affaire a été renvoyée à la première instance en application de l'article 111(1) CBE.

On pourrait faire valoir à l'appui de cette première thèse que l'article 105 CBE doit notamment permettre de faire vérifier dans le cadre de la procédure centralisée d'opposition devant l'OEB la validité d'un brevet européen argué de contrefaçon dans une action intentée devant un tribunal national, et ce aussi longtemps que la procédure d'opposition demeure en instance auprès de l'OEB (qu'elle se déroule devant la division d'opposition, ou devant une chambre de recours).

Une autre thèse que l'on pourrait défendre est que les procédures d'opposition et de recours sont des procédures distinctes et que le terme "procédure d'opposition" utilisé à l'article 105 CBE ne vise que la procédure devant une division d'opposition. Par conséquent, dans cette thèse, la déclaration d'intervention devrait obligatoirement être produite avant que la division d'opposition ne statue sur les motifs de l'opposition. Il convient d'indiquer, à l'appui de cette thèse, que l'article 105 CBE ne doit notamment permettre l'intervention d'un contrefacteur présumé qu'à un stade auquel l'intervention dans la procédure d'opposition déjà en instance ne pose aucun problème de procédure, et que si l'on admettait une intervention à un stade ultérieur, il pourrait en résulter des complications au niveau de la procédure, si bien que la décision relative à la validité du brevet européen en litige pourrait s'en trouver retardée.

7 Or, pour les raisons qui vont être exposées ci-après, la Grande Chambre n'a pas, dans la présente espèce, à statuer sur ces questions plus complexes touchant à l'interprétation de l'article 105 CBE.

Comme indiqué sous le point 2, une des conditions requises pour qu'un contrefacteur présumé puisse intervenir dans la procédure d'opposition, conformément à l'article 105 CBE, est qu'il existe une procédure d'opposition en instance, dans laquelle le défendeur en contrefaçon puisse intervenir. L'article 105 CBE prévoit la possibilité pour le contrefacteur présumé d'"intervenir dans la procédure d'opposition", ce qui suppose, par définition, qu'il y ait une procédure d'opposition en instance, dans laquelle il peut intervenir. Cet article ne prévoit pas en revanche la possibilité pour un défendeur en contrefaçon **d'introduire** une procédure grâce à cette présentation d'une déclaration d'intervention. Par conséquent, il ne peut être produit de déclaration d'intervention alors qu'il n'existe

ge ist, eine Beitrittserklärung auch nicht eingereicht werden.

In dem bei der vorliegenden Kammer anhängigen Fall wurde in der Entscheidung der Einspruchsabteilung über die Einspruchsgründe entschieden; es handelt sich also um eine abschließende Entscheidung mit der Folge, daß die Einspruchsabteilung nicht mehr befugt war, ihre Entscheidung über die Einspruchsgründe zu ändern. Zu den sachlichen Streitpunkten war demnach das Verfahren abgeschlossen, und zwar endgültig, weil von keinem der Beteiligten am Einspruchsverfahren Beschwerde eingelegt wurde. Diese Folge ist unabhängig von dem Zeitpunkt, an dem die Entscheidung der Einspruchsabteilung rechtskräftig wird.

Dementsprechend war zu dem Zeitpunkt, als die vermeintliche Verletzerin ihren Beitritt erklärte, kein Verfahren anhängig, zu dem sie hätte beitreten können.

Daraus folgt nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer, daß nach Lage des bei der vorliegenden Kammer anhängigen Falles die Beitrittserklärung nicht während des Einspruchsverfahrens eingereicht wurde, mithin als nicht eingereicht gilt und somit rechtswirksam ist.

In Anbetracht dessen stellt sich die der Großen Beschwerdekammer vorgelegte Frage in dem bei der vorliegenden Kammer anhängigen Fall nicht und braucht deshalb nicht beantwortet zu werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Wird nach Erlass einer abschließenden Entscheidung durch eine Einspruchsabteilung von keinem der Beteiligten am Einspruchsverfahren Beschwerde eingelegt, so ist eine während der zweimonatigen Beschwerdefrist nach Artikel 108 EPU eingereichte Beitrittserklärung wirkungslos.

ings, a notice of intervention cannot be filed

In the circumstances of the case with which the referring Board is concerned, the decision issued by the Opposition Division decided upon the issues raised by the opposition, and was therefore a final decision of the Opposition Division, in the sense that thereafter the Opposition Division had no power to change its decision on such issues. Upon the issue of such decision, therefore, the proceedings in that case were terminated, and remained terminated in the absence of the filing of an appeal by a party to the opposition proceedings. This is so regardless of the date on which the decision of the Opposition Division takes legal effect

Consequently, at the point in time when the assumed infringer filed the notice of intervention, there were no proceedings in existence in which to intervene.

It follows that in the judgment of the Enlarged Board of Appeal, in the circumstances of the case before the referring Board, the notice of intervention was not filed in the course of opposition proceedings, and is therefore deemed not to have been filed, and has no legal effect.

In view of this finding, the question which was referred to the Enlarged Board of Appeal does not arise in the case before the referring Board, and does not require an answer.

Order

For these reasons it is decided that:

In a case where, after issue of a final decision by an Opposition Division, no appeal is filed by a party to the proceedings before the Opposition Division, a notice of intervention which is filed during the two-month period for appeal provided by Article 108 EPC has no legal effect

pas de procédure d'opposition en instance en ce qui concerne le brevet européen faisant l'objet d'une action nationale en contrefaçon.

Dans l'affaire soumise par la chambre de recours 3.2.1, la division d'opposition s'est prononcée, dans sa décision, sur les motifs d'opposition; il s'agissait donc d'une décision définitive, si bien que la division d'opposition n'était plus en droit de modifier cette décision concernant les motifs d'opposition. Par conséquent, la procédure était close pour ce qui est du règlement des problèmes de fond, et close de manière définitive, puisqu'aucune des parties à la procédure d'opposition n'avait formé de recours. Il convient de noter qu'une décision définitive entraîne la clôture définitive de la procédure quelle que soit la date à laquelle la décision de la division d'opposition est passée en force de chose jugée.

De ce fait, à la date à laquelle le contrefacteur présumé avait présenté sa déclaration d'intervention, il n'existait pas de procédure en instance dans laquelle il aurait pu intervenir.

De l'avis de la Grande Chambre de recours, il en résulte que, vu les circonstances dans l'affaire en instance devant la chambre de recours 3.2.1, la déclaration d'intervention n'a pas été présentée au cours de la procédure d'opposition: elle est par conséquent réputée n'avoir pas été présentée et est donc dépourvue d'effet juridique.

Dans ces conditions, la question soumise à la Grande Chambre de recours par la chambre de recours 3.2.1 n'avait pas lieu d'être posée, et la Grande Chambre n'a donc pas à y répondre

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Si aucune des parties à la procédure d'opposition ne forme de recours après qu'une division d'opposition a rendu une décision définitive, une déclaration d'intervention produite pendant le délai de recours de deux mois visé à l'article 108 CBE demeure sans effet.

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer vom 22. Oktober 1992

J 6/90 - 3.1.1

(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: O. P. Bossung
Mitglieder: J. C. Saisset
R. L. J. Schulte

Anmelder/Beschwerdeführer:
Baxter International Inc.

Stichwort: Jahresfrist/BAXTER

Artikel: 122(2) Satz 3 EPÜ

Schlagwort: "Wiedereinsetzung - Antragsfrist von einem Jahr"

Leitsatz

Für die Erfüllung des Erfordernisses, daß ein gültiger Wiedereinsetzungsantrag innerhalb eines Jahres nach Ablauf der versäumten Frist zu stellen ist, genügt es, wenn die Akte eine klar dokumentierte Absichtserklärung enthält, der ein Dritter entnehmen kann, daß sich der Anmelder um die Aufrechterhaltung der Patentanmeldung bemüht

Sachverhalt und Anträge

I. Für die (aus der internationalen Anmeldung PCT/US 84/01504 hervorgegangene) europäische Patentanmeldung Nr 84 903 728.8 wurde die Jahresgebühr für das dritte Jahr nicht fristgerecht entrichtet. Mit Entscheidung vom 24. August 1989 wies die Eingangsstelle des EPA einen Wiedereinsetzungsantrag des europäischen Vertreters der Anmelderin als unzulässig zurück, weil das EPA innerhalb der in Artikel 122 (2) Satz 3 EPÜ verankerten Frist von einem Jahr keine Begründung für den Wiedereinsetzungsantrag erhalten hatte. Die Begründung wurde erst kurz danach eingereicht, jedoch innerhalb der in Artikel 122 (2) Satz 1 EPÜ vorgesehenen Frist, die im vorliegenden Fall später ablief.

II. Die Anmelderin legte am 12. Oktober 1989 Beschwerde gegen diese Entscheidung ein und entrichtete die entsprechende Gebühr; am 19. Dezember 1989 reichte sie eine Beschwerdebegründung ein. Ihr Vertreter und die Eingangsstelle waren sich über die entscheidungserheblichen Tatsachen einig, die von der Beschwerdekammer überprüft worden sind und sich wie folgt darstellten:

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

Decision of the Legal Board of Appeal dated 22 October 1992

J 6/90 - 3.1.1

(Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: O.P. Bossung
Members: J C Saisset
R.L.J. Schulte

Applicant: Baxter International Inc.

Headword: One-year period/
BAXTER

Article: 122(2), third sentence, EPC

Keyword: "Restitutio - time limit for filing application - one-year period"

Headnote

To make a valid request for re-establishment of rights within the year immediately following the expiry of the unobserved time limit, it is sufficient if the files contain a clearly documented statement of intent from which any third party may infer that the applicant is endeavouring to maintain the patent application.

Summary of Facts and Submissions

I The third year's renewal fee for European patent application No. 84 903 728.8 (arising from international application PCT/US 84/01504) was not paid by the due date. By a decision of the EPO's Receiving Section dated 24 August 1989 a request by the applicants' European representative for re-establishment of rights was rejected as inadmissible because the EPO had not received a statement of the grounds for re-establishment within the period of one year stipulated in Article 122(2), third sentence, EPC. The statement of grounds was not submitted until shortly after that, but within the period of two months specified in the first sentence of Article 122(2) EPC, which in the present case expired later

II. The applicants lodged an appeal against this decision on 12 October 1989, paying the appropriate fee, and submitted a statement of grounds for the appeal on 19 December 1989. Their representative and the Receiving Section were agreed on the facts, which have been reviewed by the Board of Appeal and are as follows:

DECISIONS DES CHAM- BRES DE RECOURS

Décision de la Chambre de recours juridique, en date du 22 octobre 1992

J 6/90 - 3.1.1

(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: O.P. Bossung
Membres: J C Saisset
R L J Schulte

Demandeur: Baxter International Inc.

Référence: Délai d'un an/BAXTER

Article: 122 (2), troisième phrase
CBE

Mot-clé: "Restitutio in integrum - délai fixé pour le dépôt de la requête - délai d'un an"

Sommaire

Pour qu'une requête en restitutio in integrum puisse être réputée avoir été valablement présentée dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai qui n'a pas été observé, il suffit que le dossier contienne une déclaration d'intention suffisamment claire et étayée pour que tout tiers puisse en conclure que le demandeur s'efforce d'obtenir le maintien de sa demande de brevet.

Exposé des faits et conclusions

I. La taxe annuelle pour la troisième année due au titre de la demande de brevet européen n° 84 903 728.8 (découlant de la demande internationale PCT/US 84/01504) n'a pas été acquittée dans les délais. Par décision en date du 24 août 1989, la section de dépôt de l'OEB a rejeté comme irrecevable une requête en *restitutio in integrum* présentée par le mandataire européen de la demanderesse, au motif que l'Office n'avait pas reçu de déclaration exposant les motifs de la requête en *restitutio* dans le délai d'un an fixé à l'article 122(2) CBE, troisième phrase. La demanderesse n'avait présenté cette déclaration que peu après l'expiration de ce délai, en respectant néanmoins le délai de deux mois visé à la première phrase de l'article 122(2) CBE qui, en l'espèce, est arrivé à expiration plus tard.

II. La demanderesse s'est pourvue contre cette décision le 12 octobre 1989, en acquittant la taxe correspondante, et a présenté le 19 décembre 1989 un mémoire exposant les motifs du recours. Son mandataire et la section de dépôt étaient d'accord sur les faits. Ces faits, qui ont été examinés à nouveau par la Chambre, sont les suivants:

- 30 9 86 Fälligkeitstag der dritten Jahresgebühr
- 30 9 86 Renewal fee due for third year.
- 30.9.86 Venue à échéance de la taxe annuelle pour la troisième année.
- 12 11.86 Absendung einer Mitteilung (EPA Form 2522), mit dem Hinweis auf Artikel 86 (2) EPÜ an den europäischen Vertreter, die dieser am 17.11.86 erhielt
- 12.11.86 Communication (EPO Form 2522) drawing attention to Article 86(2) EPC despatched to the European representative and received by him on 17 November 1986.
- 12 11 86 Envoi au mandataire européen de la notification (OEB Form 2522) attirant son attention sur les dispositions de l'article 86(2) CBE Cette notification a été reçue par celui-ci le 17.11.86.
- 30 3 87 Ablauf der Frist nach Artikel 86 (2) EPÜ für die Entrichtung der Jahresgebühr und einer Zuschlagsgebühr
- 30 3 87 Expiry of the time limit laid down in Article 86(2) EPC for paying the renewal fee plus an additional fee.
- 30 3 87 Expiration du délai fixé à l'article 86(2) CBE pour le paiement simultané de la taxe annuelle et de la surtaxe.
- 6 8 87 Absendung einer Mitteilung gemäß Regel 69 (1) EPÜ betreffend den nach Artikel 86 (2) EPÜ eintretenden Rechtsverlust
- 6.8.87 Despatch of a communication pursuant to Rule 69(1) EPC concerning the ensuing loss of rights under Article 86(2) EPC.
- 6.8.87 Envoi d'une notification conformément à la règle 69(1) CBE, annonçant la perte du droit visé à l'article 86(2) CBE
- 16.8.87 Wegfall des Hindernisses und Beginn der in Artikel 122 (2) EPÜ genannten Frist von zwei Monaten, wobei nach Regel 78 (3) EPÜ davon ausgegangen wurde, daß der Vertreter die Mitteilung gemäß Regel 69 (1) EPÜ innerhalb von zehn Tagen nach der Aufgabe zur Post erhalten hat
- 16.8.87 Removal of the cause of non-compliance and beginning of the two-month period specified in Article 122(2) EPC, assuming, in accordance with Rule 78(3) EPC, that the representative received the communication pursuant to Rule 69(1) EPC within ten days of posting.
- 16.8.87 Cessation de l'empêchement et début du délai de deux mois visé à l'article 122(2) CBE, étant admis que, conformément à la règle 78(3) CBE, le mandataire a reçu la notification visée à la règle 69(1) CBE dans les dix jours à compter de la remise à la poste
- 21.9.87 Eingang eines Schreibens des Vertreters vom 17 September 1987, in dem die Zahlung der Jahresgebühr, der Zuschlagsgebühr und der Wiedereinsetzungsgebühr zugesagt und "ein schriftlicher Antrag auf Wiedereinsetzung" angekündigt wurden
- 21.9.87 Receipt of a letter dated 17 September 1987 from the representative, promising to pay the renewal fee, the additional fee and the fee for re-establishment of rights, and indicating that "a written application for re-establishment of rights" would follow
- 21 9 87 Réception d'une lettre en date du 17 septembre 1987, dans laquelle le mandataire s'engage à payer la taxe annuelle, la surtaxe et la taxe de *restitutio in integrum*, et annonce qu'"une requête écrite en *restitutio in integrum*" allait suivre.
- 28 9 87 Zahlung der oben genannten Gebühren
- 28.9.87 Payment of the above-mentioned fees
- 28.9.87 Paiement des taxes précitées
- 30 9 87 Ablauf der in Artikel 122 (2) Satz 3 EPÜ angegebenen Frist von einem Jahr
- 30.9.87 Expiry of the one-year period specified in Article 122(2), third sentence, EPC.
- 30 9 87 Expiration du délai d'un an visé à l'article 122(2) CBE, troisième phrase
- 6.10.87 Eingang eines Schreibens mit der Begründung des Wiedereinsetzungsantrags
- 6.10.87 Receipt of a letter stating the grounds for re-establishment of rights.
- 6 10 87 Réception d'une lettre exposant les motifs de la requête en *restitutio in integrum*
- 16 10 87 Ablauf der in Artikel 122 (2) Satz 1 EPÜ genannten Frist von zwei Monaten, wobei davon ausgegangen wurde, daß das Hindernis am 16. August 1987 weggefallen war (siehe oben)
- 16.10.87 Expiry of the two-month period specified in Article 122(2), first sentence, EPC, assuming that the cause of non-compliance was removed on 16 August 1987 (see above)
- 16.10.87 Expiration du délai de deux mois visé à l'article 122(2) CBE, première phrase, étant admis que l'empêchement a cessé le 16 août 1987 (cf. supra).
- III. Mit Entscheidung vom 24. August 1989 wies der Formalsachbearbeiter der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts den Wiedereinsetzungsantrag als unzulässig zurück, weil er nicht innerhalb der in Artikel 122 (2) Satz 3 EPÜ genannten Frist von einem Jahr gestellt worden sei. Voraussetzung für die Zulässigkeit eines Wiedereinsetzungsantrags innerhalb der Jahresfrist sei, daß in dem betreffenden Jahr eine Begründung eingereicht werde. Ein Einspruch sei nach Artikel 99 (1) in Verbindung mit den Regeln 55 c) und 56 (1) EPÜ nur zulässig, wenn vor Ablauf der Einspruchsfrist die Einspruchsgründe dargelegt würden. Dies gelte analog - bezogen auf die Jahresfrist nach Artikel 122 (2) Satz 3 EPÜ - auch für Wiedereinsetzungsanträge.
- III. By a decision dated 24 August 1989, the formalities officer of the Examining Division of the European Patent Office rejected the application for re-establishment of rights as inadmissible for the sole reason that it had not been filed within the one-year period specified in the third sentence of Article 122(2) EPC. To be admissible in respect of this one-year period, an application for re-establishment of rights had to include a statement of grounds submitted within the year in question. Under Article 99(1) in conjunction with Rules 55(c) and 56(1) EPC, a notice of opposition was inadmissible unless a statement of the grounds for opposition was presented before the opposition period had expired. By analogy, this also applied - with regard to the one-year period specified in Article 122(2), third sentence, EPC - to requests for re-establishment of rights.
- III. Par décision en date du 24 août 1989, l'agent des formalités de la division d'examen de l'Office européen des brevets a rejeté la requête en *restitutio in integrum* comme irrecevable, en faisant valoir pour seul motif que cette requête n'avait pas été présentée dans le délai d'un an visé à la troisième phrase de l'article 122(2) CBE, ce délai n'étant respecté que si la requête en *restitutio in integrum* comporte un exposé des motifs qui doit avoir été produit avant l'expiration du dit délai. En vertu de l'article 99(1), ensemble les règles 55 c) et 56(1) CBE, une opposition n'est recevable que s'il est présenté avant l'expiration du délai d'opposition une déclaration exposant les motifs de l'opposition. Par analogie, cette règle s'appliquait également aux requêtes en *restitutio in integrum* pour ce qui concernait le respect du délai d'un an visé à l'article 122(3) CBE, troisième phrase.

IV Die Beschwerdeführerin legte am 12. Oktober 1989 gegen diese Entscheidung Beschwerde ein und entrichtete am darauffolgenden Tag die entsprechende Gebühr. Eine Beschwerdebegründung wurde am 12. Dezember 1989 eingereicht.

Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Zurückverweisung ihres Wiedereinsetzungsantrags an die erstinstanzliche Abteilung, die der Frage nachgehen sollte, ob gemäß Artikel 122 (1) EPÜ alle nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt beachtet worden sei.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2.1 In Artikel 122 (2) Satz 3 EPÜ wird mit folgendem Wortlaut eine einjährige Frist festgelegt: "Der Antrag ist nur innerhalb eines Jahres nach Ablauf der versäumten Frist zulässig." Die Bedeutung ist in allen drei Amtssprachen dieselbe. In den zwei vorangehenden Sätzen und im darauffolgenden Absatz 3 geht es ebenfalls um "den Antrag" und die Anforderungen, die er in zeitlicher (Frist von zwei Monaten) und formaler Hinsicht erfüllen muß. Daraus ließe sich folgern, daß alle Handlungen, die in irgendeiner Weise eine Vorbedingung für die Wiedereinsetzung darstellen, zusammen innerhalb der Frist vorzunehmen sind, die von den beiden genannten Fristen (zwei Monate und ein Jahr) zuerst abläuft. So entsteht der Eindruck, die folgenden Erfordernisse seien in vollem Umfang innerhalb der von den beiden Fristen zuerst ablaufenden Frist zu erfüllen:

- a) Einreichung eines schriftlichen Antrags (Absatz 2 Satz 1)
- b) Nachholen der versäumten Handlung (Absatz 2 Satz 2)
- c) Begründung des Antrags unter Angabe der zur Begründung dienenden Tatsachen (Absatz 3 Satz 1)
- d) Glaubhaftmachung der Tatsachen (nur im deutschen Wortlaut) (Absatz 3 Satz 1)
- e) Entrichtung der Wiedereinsetzungsgebühr (Absatz 3 Satz 2)

2.2 Alle diese Erfordernisse müssen vor einer Wiedereinsetzung in den vorigen Stand erfüllt sein. Diese zwingende Notwendigkeit ist allein schon Grund genug, die Erfordernisse in Artikel 122 (2) und (3) EPÜ einzeln aufzuzählen. Diese Vorschrift kann jedoch kaum dahingehend verstanden werden, daß für die Erfüllung der obengenannten Erfordernisse jeweils beide Fristen maßgeblich sind. Wäre Artikel 122 EPÜ so zu verstehen, so käme

IV. The appellants lodged an appeal against this decision on 12 October 1989, paying the appropriate fee the following day. A statement of the grounds for appeal was submitted on 12 December 1989.

The appellants requested that the contested decision be set aside and their application for re-establishment of rights remitted to the department of first instance for further examination, i.e. in order to determine whether all due care had been taken as required by Article 122(1) EPC.

Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.

2.1 Article 122(2), third sentence, EPC stipulates a period of one year in the following terms: "The application shall only be admissible within the year immediately following the expiry of the unobserved time limit". The meaning is the same in all three official languages. The two preceding sentences and the following paragraph 3 are also concerned with "the application" and the requirements it has to fulfil with regard to time (the two-month period) and formal considerations. From this, one might be tempted to infer that all the acts required in any way as conditions of re-establishment had to be completed cumulatively within the first of the two periods (two months and one year) to expire. The impression therefore arises that the following requirements have to be met in their entirety within the first of the two periods to expire:

- (a) filing of a written application (paragraph 2, first sentence),
- (b) completion of the omitted act (paragraph 2, second sentence),
- (c) submission of a statement of the grounds on which the application is based, setting out the facts on which it relies (paragraph 3, first sentence),
- (d) establishing the credibility ("*glaubhaft machen*" - in German text only) of the facts (paragraph 3, first sentence),
- (e) payment of the fee for re-establishment (paragraph 3, second sentence)

2.2 These requirements have to be cumulatively fulfilled before rights can be re-established. This imperative is in itself a sufficient reason for enumerating all these requirements in Article 122(2) and (3) EPC. At the same time, the law can scarcely be taken to mean that all the above-mentioned requirements have to be met within each of the two periods. If this were the meaning of Article 122 EPC, the situation would frequently arise, espe-

IV. La requérante s'est pourvue contre cette décision le 12 octobre 1989, et a acquitté la taxe correspondante le jour suivant. Le 12 décembre 1989, elle a présenté un mémoire exposant les motifs du recours.

La requérante a demandé l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de sa requête en *restitutio in integrum* devant la première instance pour poursuite de l'examen, c'est-à-dire pour que celle-ci détermine s'il avait été fait preuve de toute la vigilance requise à l'article 122(1) CBE.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2.1 L'article 122(2) CBE, troisième phrase qui prévoit un délai d'un an est formulé en ces termes: "La requête n'est recevable que dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé." Cette phrase a le même sens dans les trois langues officielles. Les deux phrases qui précèdent, et le paragraphe 3 qui suit ont également trait à "la requête", ainsi qu'aux conditions auxquelles elle doit satisfaire en matière de délai (respect du délai de deux mois), et prévoient par ailleurs certaines conditions de forme. L'on pourrait être tenté d'en conclure que les actes requis pour l'octroi de la *restitutio in integrum* doivent tous être accomplis dans le premier des deux délais (deux mois et un an) qui arrive à expiration, et il semblerait donc qu'il faille remplir l'ensemble des conditions suivantes dans le délai qui arrive à expiration le premier:

- a) présentation d'une requête par écrit (paragraphe 2, première phrase),
- b) exécution de l'acte qui n'avait pas été accompli (paragraphe 2, deuxième phrase),
- c) présentation d'une déclaration exposant les motifs sur lesquels se fonde la requête et indiquant les faits et justifications invoqués à son appui (paragraphe 3, première phrase),
- d) démonstration de la vraisemblance ("*glaubhaft machen*" - dans la version allemande seulement) des faits (paragraphe 3, première phrase),
- e) paiement de la taxe de *restitutio in integrum* (paragraphe 3, seconde phrase).

2.2 Il n'est accordé le rétablissement dans les droits que si toutes ces conditions sont remplies, ce qui en soi est une raison suffisante pour que l'article 122(2) et (3) CBE en fasse l'énumération. Par ailleurs, il est difficile de considérer que les dispositions en cause signifient que les conditions précitées doivent toutes être remplies dans l'un et l'autre de ces deux délais. Si tel était le sens de l'article 122 CBE, il arriverait fréquemment, notamment

es - gerade in Verbindung mit Jahresgebühren - häufig dazu, daß die Frist von zwei Monaten durch den früheren Ablauf der Jahresfrist gewissermaßen verkürzt würde. Im Falle der Zahlung von Jahresgebühren beginnt die Frist von einem Jahr mit dem Fälligkeitstag; sie verringert sich nach Artikel 122 (2) Satz 4 EPÜ auf sechs Monate ab dem letztmöglichen Zahlungstermin, d. h. dem Fälligkeitstag der Zuschlagsgebühr. Die Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ in bezug auf den Rechtsverlust wird - wie in der vorliegenden Sache - oft so spät verschickt, daß die Frist von zwei Monaten erst nach Ablauf der Jahresfrist endet. Das allein zeigt schon, daß die Jahresfrist nicht die rechtliche Funktion einer Frist für die Erfüllung jedes unter Nr. 2.1 aufgeführten Erfordernisses haben kann. Sofern diese Erfordernisse fristgebunden sind, sind sie innerhalb der Frist von zwei Monaten zu erfüllen.

2.3 Innerhalb der in Artikel 122 EPÜ genannten Voraussetzungen für die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand kommt der Jahresfrist die rechtliche Funktion einer Ausschlußfrist zu. Dies ist unter anderem daran zu erkennen, daß zwei zeitliche Beschränkungen angeben sind, nämlich zwei Monate und ein Jahr. Jede dieser Beschränkungen hat eine ganz bestimmte Funktion

2.4 Die Jahresfrist soll für Rechtssicherheit sorgen. Ein Jahr nach Ablauf der versäumten Frist muß für alle Beteiligten klar sein, daß keine Wiedereinsetzung mehr möglich ist. Nach Ablauf der Jahresfrist kann dann jeder Beteiligte darauf vertrauen, daß eine Patentanmeldung oder ein Patent, das durch Versäumung einer Frist ungültig geworden ist, nicht wiederauflebt. Er kann sich darauf verlassen, daß das Schutzrecht aufgehoben wurde und nicht mehr verletzt werden kann. Wenn allerdings ein Dritter bei Einsicht in die Akte feststellt, daß innerhalb der Frist von einem Jahr ein Wiedereinsetzungsantrag gestellt worden ist, ist er hinreichend vorgewarnt. Die Kammer vertritt daher die Auffassung, daß die Jahresfrist nicht erst dann als eingehalten gilt, wenn die materiellrechtlichen Erfordernisse für die Wiedereinsetzung erfüllt sind. Diese Erfordernisse unterliegen der Frist von zwei Monaten und wurden in der vorliegenden Sache auch innerhalb dieser Frist erfüllt. Der Zweck der Jahresfrist nach Artikel 122 (2) Satz 3 EPÜ ist es, für Rechtssicherheit zu sorgen; dem ist voll und ganz Genüge getan, wenn ein Dritter aus der Akteneinsicht schließen muß, daß nach einem Fristversäumnis der Wunsch nach Wiedereinsetzung in den vorigen Stand besteht. Dieses Erfordernis ist ausreichend erfüllt, wenn der Anmelder oder der Patentinhaber unmißverständlich den Wunsch ge-

cially in connection with renewal fees, that the two-month period would be curtailed, as it were, by the prior expiry of the one-year period. In the case of renewal fee payments, the one-year period begins on the date when payment falls due, and under Article 122(2), fourth sentence, EPC, it is reduced to six months, calculated from the last date for payment, i.e. the date on which the additional fee falls due. As in the present case, the communication pursuant to Rule 69(1) EPC concerning loss of rights is often issued so late that the two-month period expires after the end of the one-year period. This in itself suffices to show that the one-year period cannot have the legal function of a time limit for the fulfilment of the individual requirements listed above (point 2.1). Insofar as these requirements are subject to a time limit, they have to be met within the two-month period.

2.3 Within the overall conditions for re-establishment of rights laid down by Article 122 EPC, the one-year period has the legal function of an exclusion. This is indicated, *inter alia*, by the fact that there are two limitations in point of time, namely the two-month and the one-year periods. Each of these limitations has its own specific function.

2.4 The one-year period serves to provide legal certainty. A year after the expiry of the unobserved time-limit, it should be clear to all parties that re-establishment of rights is no longer possible. If the one-year period has elapsed, then any party can confidently assume that a patent application or patent which has been rendered invalid by the non-observance of a time limit will not be revived. He can rest secure in the knowledge that the protective right has been removed and can no longer be infringed. However, if a third party notes on inspecting the file that an application for re-establishment has been made within the one-year time limit, then he has adequate notice. The Board therefore takes the view that observation of the one-year period does not presuppose fulfilment of the substantive requirements for re-establishment of rights. These requirements are assignable to the two-month period and in the present case were fulfilled within it. The purpose of the one-year period under Article 122(2), third sentence, EPC being to ensure legal certainty, this provision is fully complied with if a third party, on inspecting the files, is bound to conclude that a desire exists for re-establishment of rights in respect of failure to observe the time limit. This requirement is sufficiently fulfilled if the applicant or patent proprietor has unequivocally indicated his wish to proceed fur-

en ce qui concerne les taxes annuelles, que le délai de deux mois se voie raccourci, comme c'est le cas en l'espèce, par le délai d'un arrivant à expiration avant lui. Dans le cas du paiement des taxes annuelles, le délai d'un an commence à courir à la date à laquelle la taxe vient à échéance; et, en vertu de l'article 122(2) CBE, quatrième phrase, il est réduit à six mois à compter de la date limite pour le paiement, c'est-à-dire de la date d'échéance de la surtaxe. Comme c'est le cas en l'espèce, la notification relative à la perte d'un droit visée à la règle 69(1) CBE est souvent établie si tard que le délai de deux mois arrive à expiration après l'expiration du délai d'un an, ce qui à soi seul suffit à montrer que juridiquement le délai d'un an ne saurait jouer le rôle d'un délai imparti pour remplir les diverses conditions énumérées plus haut (cf. point 2.1). Dans la mesure où il est fixé un délai pour satisfaire à ces conditions, il s'agit du délai de deux mois.

2.3 Considéré dans le cadre des conditions générales requises à l'article 122 CBE pour l'octroi de la *restitutio in integrum*, le délai d'un an a juridiquement la fonction d'une disposition d'exclusion, ceci ressortant notamment du fait qu'il est prévu deux limitations dans le temps, à savoir le délai de deux mois et celui d'un an, chacun d'eux ayant sa fonction propre.

2.4 Le délai d'un an vise à préserver la sécurité juridique. Un an après l'expiration du délai non observé, il devrait être clair pour toutes les parties qu'une *restitutio in integrum* n'est plus possible. Après l'expiration du délai d'un an, toute partie peut compter fermement qu'une demande de brevet ou un brevet ayant perdu toute validité par suite du non-respect d'un délai ne pourra plus être restauré(e). Elle peut estimer à bon droit que le droit de protection a cessé d'exister et ne pourra plus être violé. En revanche, si un tiers constate, en consultant le dossier, qu'une requête en *restitutio in integrum* a été présentée dans ce délai d'un an, il doit être considéré qu'il a été suffisamment informé. Aussi la Chambre estime-t-elle que l'observation du délai d'un an ne signifie pas automatiquement que les conditions de fond requises pour l'octroi de la *restitutio in integrum* sont remplies. Il a été fixé un délai de deux mois pour satisfaire à ces conditions, et c'est dans ce délai que ces conditions ont été remplies en l'espèce. Le délai d'un an visé à l'article 122(2) CBE, troisième phrase est destiné à préserver la sécurité juridique, et cette sécurité est pleinement préservée si en consultant le dossier, un tiers ne peut que constater qu'il a été exprimé la volonté d'obtenir la *restitutio in integrum* quant au délai qui n'a pas été observé. Cette volonté est suffisamment exprimée si le demandeur ou le titulaire du

äußert hat, die Patentanmeldung weiterzuverfolgen bzw. das Patent aufrechtzuerhalten.

2.5 Dies war hier der Fall. Alles in allem muß das Schreiben des Vertreters vom 17. September 1987 als kategorischer Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand angesehen werden, nachdem die Frist für die Entrichtung der Jahresgebühr und der Zuschlagsgebühr versäumt worden war. Der Wortlaut des Schreibens bedarf in gewisser Weise der Interpretation, da der Vertreter darin einen baldigen schriftlichen Wiedereinsetzungsantrag ankündigte. Das allein ist aber bereits als Antrag auf Wiedereinsetzung zu betrachten. Dies ergibt sich aus der Tatsache, daß der Vertreter wenige Tage später - innerhalb der Frist von einem Jahr - die Wiedereinsetzungsgebühr bezahlt hat. Gebühren für gebührenpflichtige Anträge werden in der Regel erst entrichtet, nachdem der Antrag gestellt wurde. In der vorliegenden Sache hält die Kammer dafür, daß der Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wirksam innerhalb eines Jahres nach Ablauf der versäumten Frist gestellt wurde. Die angefochtene Entscheidung wird daher aufgehoben und die Sache zur Wiederaufnahme des Verfahrens zurückverwiesen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben und die Sache an die erste Instanz zurückverwiesen.

ther with the patent application or to maintain the patent.

2.5 In the present case, this was so. Taken in context, the representative's letter of 17 September 1987 has to be regarded as constituting a categorical request for re-establishment of rights in respect of failure to observe the time limit for paying the renewal fee plus additional fee. The wording of the letter does require a certain effort of interpretation, since the representative said that a written request for re-establishment of rights would follow shortly. However, that in itself has to be seen as an application for re-establishment. This follows from the fact that the representative paid the fee for re-establishment a few days later, within the period of one year. As a rule, fees in respect of applications are only paid when such an application has been filed. In the present case, the Board deems the request for re-establishment of rights to be valid with regard to the one-year period following expiry of the unobserved time limit. The contested decision is therefore to be set aside and the case remitted for resumption of proceedings.

Order

For these reasons it is decided that:

The contested decision is set aside and the case remitted to the department of first instance.

brevet a clairement fait connaître qu'il entendait obtenir la poursuite du traitement de sa demande ou le maintien de son brevet

2.5 Tel était le cas en espèce. Replacée dans son contexte, la lettre du mandataire en date du 17 septembre 1987 doit être considérée comme une requête formelle en *restitutio in integrum* quant au délai non observé de paiement de la taxe annuelle et de la surtaxe. Le libellé de cette lettre exige un certain effort d'interprétation, le mandataire y indiquant qu'une requête en *restitutio in integrum* allait être présentée par écrit. Néanmoins cette déclaration doit être considérée en elle-même comme une requête en *restitutio*, étant donné que le mandataire a acquitté la taxe correspondante quelques jours plus tard, en respectant le délai d'un an. En règle générale, les taxes dues au titre d'une requête ne sont acquittées qu'après la présentation de la requête. En l'espèce, la Chambre estime que la requête en *restitutio in integrum* a été valablement présentée pour ce qui est du respect du délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé. En conséquence, il y a lieu d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l'affaire devant la première instance pour poursuite de la procédure.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

La décision attaquée est annulée et l'affaire renvoyée devant la première instance.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 13. November 1991 T 97/90 - 3.3.1 *
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. J. A. Jahn
Mitglieder: J. M. Jonk
J. A. Stephens-Ofner

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Takemoto Yushi Kabushiki Kaisha

Einsprechender/Beschwerdeführer:
Hoechst Aktiengesellschaft

**Stichwort: Schmiermittel/
TAKEMOTO YUSHI**

Artikel: 54 (1), (2), 56, 111 (1), 114 (1), (2) EPÜ

Schlagwort: "Neuheit (bejaht)" - "erfinderische Tätigkeit (bejaht)" - "Zweck des Beschwerdeverfahrens" - "verspätet vorgebrachter neuer Einwand - ausnahmsweise zugelassen"

Leitsätze

I. Der Wortlaut des Artikels 114 (1) EPÜ bedeutet nicht, daß die Beschwerdekammern das erstinstanzliche Verfahren neu aufrollen müssen mit dem unbeschränkten Recht und sogar der Pflicht, alles neue Material ungeachtet der Frage zu prüfen, wie spät es vorgebracht wurde. Die Artikel 114 (2) und 111 (1) EPÜ begrenzen den Umfang etwaigen neuen Materials, das von den Beteiligten in ein Beschwerdeverfahren eingeführt werden darf, insofern, als Beschwerdesachen mit den in erster Instanz entschiedenen Fällen identisch oder eng verwandt sein und auch bleiben müssen (im Anschluß an T 26/88, ABI EPA 1991, 30, T 326/87, ABI EPA 1992, 522, T 611/90, ABI EPA 1993, 50).

II. Führen verspätet in das Beschwerdeverfahren eingeführte neue Beweismittel, Argumente oder sonstiges Material zu einem Fall, der sich von dem erstinstanzlich entschiedenen erheblich unterscheidet, so sollte er an die erste Instanz zurückverwiesen werden, wenn der Grundsatz der Billigkeit gegenüber den Beteiligten dies erfordert; die Kosten sind hierbei dem Beteiligten aufzuerlegen, der die verspätete Einführung in das Beschwerdeverfahren zu vertreten hat (vgl. Nr. 2 der Entscheidungsgründe).

III. Fälle, in denen ein völlig neuer Einwand im Beschwerdeverfahren verspätet vorgebracht wird, sollten nur dann an die erste Instanz zurückverwiesen

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

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 13 November 1991 T 97/90 - 3.3.1 *
(Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: K.J.A. Jahn
Members: J.M. Jonk
J.A. Stephens-Ofner

Patent proprietor/Respondent:
Takemoto Yushi Kabushiki Kaisha

Opponent/Appellant: Hoechst Aktiengesellschaft

**Headword: Lubricating agents/
TAKEMOTO YUSHI**

Article: 54(1), (2), 56, 111(1), 114(1), (2) EPC

Keyword: "Novelty (affirmed)" - "Inventive step (yes)" - "Function of appeal proceedings" - "Late-filed fresh ground of opposition - admitted by way of exception"

Headnote

I. The wording of Article 114(1) EPC does not mean that the Boards of Appeal have to conduct rehearings of the first instance proceedings, with unfettered right, and indeed obligation, to look at all fresh matter regardless of how late it was submitted. Article 114(2) as well as Article 111(1) EPC set a clear limit to the scope of any new matter that may be introduced into an appeal by the parties so that cases on appeal must be, and remain, identical or closely similar to those on which first instance decisions have been rendered (following T 26/88, OJ EPO 1991, 30; T 326/87, OJ EPO 1992, 522; T 611/90, OJ EPO 1993, 50).

II. Where fresh evidence, arguments or other matter filed late in the appeal raise a case substantially different from that decided by a first instance, that case should be referred back to the first instance where this is demanded by fairness to the parties - with an award of costs against the party responsible for the tardy introduction into the appeal proceedings (cf. point 2 of the Reasons for the Decision).

III. Cases where a new ground of objection is raised late in the appeal should only be referred back to the first instance where the admittance of

* This is an abridged version of the decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from the EPO Information Desk in Munich on payment of a photocopying fee of DEM 1.30 per page.

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 13 novembre 1991 T 97/90 - 3.3.1 *
(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: K.J.A. Jahn
Membres: J.M. Jonk
J.A. Stephens-Ofner

Titulaire du brevet/intimé:
Takemoto Yushi Kabushiki Kaisha

Opposant/requérant: Hoechst Aktiengesellschaft

**Référence: Agents lubrifiants/
TAKEMOTO YUSHI**

Article: 54 (1) et (2), 56, 111 (1), 114 (1) et (2) CBE

Mot-clé: "Nouveauté (confirmé)" - "Activité inventive (oui)" - "Fonction de la procédure de recours" - "Nouvelle objection invoquée tardivement - admis par dérogation"

Sommaire

I. Le texte de l'article 114(1) CBE ne signifie pas que les chambres de recours, après la première instance, ont en fait à recommencer l'instruction, avec le droit absolu, et même l'obligation, d'examiner tous les nouveaux éléments sans tenir compte du retard avec lequel ils ont été produits. Les articles 114(2) et 111(1) CBE fixent une limite nette à la portée de tout nouvel élément pouvant être invoqué dans un recours par les parties, de sorte que les affaires faisant l'objet d'un recours doivent être et rester identiques ou très semblables à celles pour lesquelles des décisions ont été rendues en première instance (suivant décisions T 26/88, JO OEB 1991, 30, T 326/87, JO OEB 1992, 522, T 611/90, JO OEB 1993, 50).

II. Si de nouveaux faits et justifications ou autres éléments produits tardivement dans la procédure de recours soulèvent une affaire notablement différente de celle qui a été tranchée en première instance, la chambre de recours doit normalement la renvoyer à la première instance lorsque l'équité envers les parties l'exige, en ordonnant une fixation des frais contre la partie responsable de la présentation tardive de ces moyens dans la procédure de recours (cf. point 2 des motifs de la décision).

III. Les affaires, au cours desquelles une nouvelle objection est présentée tardivement pendant la procédure de recours, ne doivent être renvoyées de-

* Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service d'information de l'OEB à Munich moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1,30 DEM par page.

werden, wenn die Zulassung des neuen Einwands zum Widerruf des Patents führen würde (im Anschluß an T 416/87, ABI. EPA 1990,415). Ist das Patent in seinem Bestand nicht gefährdet, so kann es die Kammer entweder ablehnen, den völlig neuen Einwand zuzulassen, oder sie kann ihn im Beschwerdeverfahren zulassen und gegen den Einsprechenden entscheiden. Die letztgenannte Lösung ist unter Umständen vorzuziehen, denn sie führt zu einer ausführlichen schriftlichen Begründung, die in einem Rechtsstreit vor nationalen Gerichten gegebenenfalls von Nutzen sein kann (vgl. Nr. 2, letzter Absatz der Entscheidungsgründe).

Sachverhalt und Anträge

I. Die Erteilung des europäischen Patents Nr. 0 145 150 wurde am 13. Januar 1988 bekanntgemacht (vgl. Patentblatt 88/02): dem Patent lag die europäische Patentanmeldung Nr. 84 306 559.0 zugrunde. ...

II. Am 15. Oktober 1988 wurde Einspruch eingelegt und der Widerruf des Patents wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit beantragt; sonstige Gründe wurden nicht geltend gemacht. Der Einspruch wurde auf die folgenden entscheidungserheblichen Dokumente gestützt:

- (1) Derwent-Referat 26 384 W/16, beruhend auf der Druckschrift JP-A-48 053 093
- (1a) Übersetzung der Tabelle 1 der Druckschrift JP-A-48 053 093
- (2) US-A-3 234 252
- (3) DE-B-2149 715
- (4) DE-A-2 502 155
- (5) GB-A-1 371 956

III. Mit Entscheidung vom 18. Dezember 1989 wies die Einspruchsabteilung den Einspruch mit der Begründung zurück, der Gegenstand des Anspruchs 1 sei neu. ... Sie vertrat auch die Auffassung, der Gegenstand des Anspruchs 1 beruhe auf einer erfinderischen Tätigkeit ...

IV. Am 6. Februar 1990 wurde gegen diese Entscheidung Beschwerde eingelegt, die Beschwerdegebühr wurde am selben Tag entrichtet. Am 26. April 1990 wurde eine Beschwerdebegründung eingereicht.

V. Die Beschwerdeführerin machte geltend, daß es für den Fachmann naheliegend sei, die Polysiloxane der Zusammensetzungen nach der Entgegenhaltung 1 durch die Polysiloxane der Formel 1 des Streitpatents zu ersetzen, weil ...

VI. Die Beschwerdegegnerin hielt daran fest, daß die erforderliche erfinderische Tätigkeit gegeben sei ...

VII. In der mündlichen Verhandlung am 13. November 1991 machte die Beschwerdeführerin als neuen Ein-

the new ground would result in the revocation of the patent (following T 416/87, OJ EPO 1990, 415). Where the maintenance of the patent would not be put at risk the Board can either refuse to admit the fresh ground of objection, or admit it into the appeal proceedings, and decide it against the opponent. The latter can be preferable, leading, as it does, to detailed written reasons being made available for possible further use in litigation before national courts (cf. point 2, last paragraph, of the Reasons for the Decision).

Summary of Facts and Submissions

I. The grant of European patent No 0 145 150 in respect of European patent application No. 84 306 559 0 was announced on 13 January 1988 (cf. Bulletin 88/02). ...

II. Notice of opposition was filed on 15 October 1988 requesting revocation of the patent on the ground of lack of an inventive step and on no other ground. The opposition was supported by the following documents:

- (1) Derwent Abstract 26 384 W/16, based on JP-A-48 053 093,
 - (1a) Translation of Table 1 of JP-A-48 053 093,
 - (2) US-A-3 234 252,
 - (3) DE-B-2 149 715,
 - (4) DE-A-2 502 155, and
 - (5) GB-A-1 371 956
- which are relevant to the present decision.

III. By a decision dated 18 December 1989, the Opposition Division rejected the opposition, holding that the subject-matter of Claim 1 was novel. ... It also held that the subject-matter of Claim 1 involved an inventive step. ...

IV. A notice of appeal was filed against this decision on 6 February 1990 and the appeal fee was paid on the same date. A statement of grounds of appeal was submitted on 26 April 1990.

V. The appellant argued that it would be obvious to the skilled person to replace the polysiloxanes of the compositions according to document (1) by the present polysiloxanes of formula (1), because ...

VI. The respondent defended the presence of the requisite inventive step ...

VII. During oral proceedings held on 13 November 1991 the appellant introduced lack of novelty as a new ground

vant la première instance que lorsque l'admission de la nouvelle objection entraînerait la révocation du brevet (cf. T 416/87 JO OEB 1990, 415). Dans les cas où aucune menace ne pèse sur le maintien du brevet, la Chambre peut soit refuser l'admission de la nouvelle objection, soit l'admettre dans la procédure de recours et statuer contre l'opposant. Cette dernière solution peut être préférable, car elle permet de disposer de motifs détaillés qui peuvent être éventuellement utilisés ultérieurement en cas de litige devant les tribunaux nationaux (cf. point 2 des motifs de la décision).

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 84 306 559.0 a donné lieu à la délivrance du brevet européen n° 0 145 150 dont la mention a été publiée le 13 janvier 1988 (cf. Bulletin 88/02). ...

II. Une opposition au brevet a été formée le 15 octobre 1988; l'opposant a demandé que le brevet soit révoqué, en invoquant pour seul motif que l'invention n'impliquait pas une activité inventive. Les documents ci-après, qui sont importants pour la présente décision, ont été cités à l'appui de l'opposition.

- (1) Abrégé Derwent 26 384 W/16, sur la base de JP-A-48 053 093,
- (1a) Traduction du tableau 1 de JP-A-48 053 093,
- (2) US-A-3 234 252,
- (3) DE-B-2 149 715,
- (4) DE-A-2 502 155, et
- (5) GB-A-1 371 956.

III. Par décision en date du 18 décembre 1989, la division d'opposition a rejeté l'opposition, estimant que l'objet de la revendication 1 était nouveau. ... Selon elle, l'objet de la revendication 1 impliquait en outre une activité inventive. ...

IV. L'opposant s'est pourvu contre cette décision le 6 février 1990 et a acquitté la taxe de recours le même jour. Un mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 26 avril 1990.

V. Le requérant a allégué qu'il aurait été évident pour l'homme du métier de remplacer les polysiloxanes des compositions selon le document (1) par les polysiloxanes du brevet litigieux, répondant à la formule (1), puisque ...

VI. L'intimé a affirmé que la condition de l'activité inventive était satisfaite. ...

VII. Au cours de la procédure orale qui a eu lieu le 13 novembre 1991, le requérant a invoqué comme nouvelle

spruchseinwand mangelnde Neuheit geltend (vgl. Nr. II); sie wies darauf hin, daß die beanspruchten Zusammensetzungen durch die Offenbarung der in ihrer Einspruchsschrift angeführten Entgegenhaltung 2 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden seien.

Obwohl die Kammer das Vorgehen der Beschwerdeführerin, den neuen Einwand einzuführen, entschieden mißbilligte und es in ihrem Ermessen stand, sämtliches verspätet eingereichte Material nicht zu berücksichtigen (vgl. "Allgemeine Grundsätze für das Einspruchsverfahren im EPA", ABI. EPA 1989, 417, insbesondere die Nummern 2 und 13, und T 182/89, ABI. EPA 1991, 391, T 326/87, ABI. EPA 1992, 522 und T 611/90, ABI. EPA 1993, 50), beschloß sie, das verspätet eingereichte Material zuzulassen, und zwar hauptsächlich deshalb, weil die Kammer und die Beschwerdegegnerin ohne weiteres in der Lage waren, sich mit ihm zu befassen, sowie aus den unter Nummer 2 dieser Entscheidung genannten Gründen.

In bezug auf den Einwand gegen die Neuheit räumte die Beschwerdegegnerin zwar ein, daß die Entgegenhaltung 2 Bestandteile in Mengen offenbare, die unter die beanspruchten Komponenten A, B und C fielen, machte aber geltend, daß die beanspruchten spezifischen Zusammensetzungen nur durch eine Ex-post-facto-Analyse dieser Entgegenhaltung entnommen werden könnten.

...

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

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückweisung der Beschwerde und die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung, abgesehen von ...

IX. ...

Entscheidungsgründe

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

2. Zu Beginn der mündlichen Verhandlung wollte die Beschwerdeführerin einen völlig neuen Einspruchseinwand, nämlich eine Vorveröffentlichung, geltend machen. Sie räumte offen ein, sie hätte diesen Grund durchaus vor der Einspruchsabteilung vorbringen und ausführen können, konnte aber nicht erklären, warum sie dies nicht getan hatte.

Dieses verspätete Vorbringen eines neuen Einspruchseinwands, das auf die Einführung eines völlig neuen Sachverhalts hinausläuft, wirft die Frage nach dem Zweck des Beschwerdeverfahrens nach dem EPÜ auf.

of opposition (cf. point II above), pointing out that the claimed compositions were made available to the public by means of the disclosure of document (2) cited by the appellant in his notice of opposition.

Despite its strong disapproval of the appellant's conduct in raising a new ground of opposition and mindful of its discretionary power to disregard all late-filed matter (cf. "General principles for opposition procedure in the EPO", OJ EPO 1989, 417, particularly paragraphs 2 and 13, and T 182/89, OJ EPO 1991, 391, as well as T 326/87, OJ EPO 1992, 522, and T 611/90, OJ EPO 1993, 50), the Board decided to admit the late-submitted matter, largely because the Board and the respondent were clearly in the position to deal with it, as well as for the reasons set out in paragraph 2 of this decision.

In relation to the novelty objection, the respondent admitted that document (2) disclosed constituents in amounts falling within the scope of the claimed components A, B and C, but he nevertheless argued that the specific claimed compositions could only be deduced from this document by *ex post facto* analysis.

...

VIII. The appellant requested the impugned decision to be set aside and that the patent be revoked

The respondent requested that the appeal be dismissed and the patent be maintained as granted, save

IX. ...

Reasons for the Decision

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

2. At the start of the oral proceedings the appellant sought to introduce a totally new ground of objection, namely that of prior publication. He freely admitted that this ground could well have been submitted and argued by him before the Opposition Division, but was unable to offer any explanation why he had not done this

This late submittal of a new ground of objection, amounting to the raising of a totally fresh case, raises the question of the function of appeals under the EPC.

objection l'absence de nouveauté (cf. point II supra), précisant que les compositions revendiquées avaient été rendues accessibles au public par la divulgation du document (2) qu'il avait cité dans son acte d'opposition.

Bien que désapprouvant fortement la conduite du requérant consistant à invoquer une nouvelle objection et qu'étant soucieuse de son pouvoir d'appréciation lui permettant de ne pas prendre en compte tous les éléments présentés tardivement (cf. les principes généraux régissant "la procédure d'opposition à l'OEB", JO OEB 1989, 417, en particulier les points 2 et 13, et décisions T 182/89, JO OEB 1991, 391, T 326/87, JO OEB 1992, 522, ainsi que T 611/90, JO OEB 1993, 50), la Chambre a décidé de considérer comme recevable l'élément présenté tardivement, et ce, outre les raisons exposées au point 2 de la présente décision, en grande partie parce qu'elle-même tout comme l'intimé étaient parfaitement en mesure d'apprécier cet élément.

Pour ce qui est de l'objection relative à la nouveauté de l'invention, l'intimé a reconnu que les quantités de constituants divulgués dans le document (2) étaient du même ordre que celles des constituants A, B et C revendiqués, mais il a néanmoins affirmé que les compositions spécifiques revendiquées ne pouvaient être déduites de ce document que par une analyse *a posteriori*

...

VIII. Le requérant a demandé l'annulation de la décision attaquée et la révocation du brevet.

L'intimé a demandé que le recours soit rejeté et que le brevet soit maintenu tel qu'il avait été délivré, à l'exception de

IX. ...

Motifs de la décision

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

2. Au début de la procédure orale, le requérant a voulu invoquer une objection entièrement nouvelle, à savoir l'existence d'un document antérieur. Il a volontiers reconnu qu'il aurait certes pu invoquer cette objection devant la division d'opposition, mais a été incapable d'expliquer pourquoi il ne l'avait pas fait.

Le fait d'invoquer tardivement une nouvelle objection, comme dans la présente espèce, qui équivaut à saisir l'instance d'une affaire totalement nouvelle, pose la question de la fonction des recours formés conformément à la CBE.

In diesem Zusammenhang wird zuweilen behauptet, der Wortlaut des Artikels 114 (1) EPÜ

"In den Verfahren vor dem Europäischen Patentamt ermittelt das Europäische Patentamt den Sachverhalt von Amts wegen ..."

bedeute, die Beschwerdekammern müßten praktisch das erstinstanzliche Verfahren neu aufrollen mit dem unbeschränkten Recht und sogar der Pflicht, alles neue Material ungeachtet der Frage zu prüfen, wie spät es vorgebracht wurde. Nach Auffassung der Kammer läßt eine solche Auslegung des Artikels 114 (1) EPÜ nicht nur den Zusammenhang mit dem zweiten Absatz des Artikels 114, sondern auch den mit dem Artikel 111 (1) EPÜ vermissen. Wird Artikel 114 (1) EPÜ in seinem Gesamtzusammenhang ausgelegt, so wird erkennbar, daß der Umfang etwaigen neuen Materials, das von den Beteiligten oder der Kammer selbst in ein Beschwerdeverfahren eingeführt werden darf, klar begrenzt ist, denn Beschwerdesachen müssen mit den in erster Instanz entschiedenen Fällen identisch oder eng verwandt sein und auch bleiben.

Diese Auslegung wird von der Rechtsprechung der Kammer eindeutig bestätigt, beispielsweise in den Entscheidungen T 26/88, ABI. EPA 1991, 30, T 326/87, ABI. EPA 1992, 522 und T 611/90, ABI. EPA 1993, 50 und auch in einer Reihe unveröffentlichter Entscheidungen, z. B. T 137/90, T 38/89 und T 153/85. Daraus folgt, daß ein Verfahren ungeachtet des Vorbringens oder der Anträge, für deren Zulassung sich die Kammern in Ausübung ihres richterlichen Ermessens entscheiden, immer ein Beschwerdeverfahren bleiben muß. Eine gute Beschreibung dessen, was ein Beschwerdeverfahren ist, enthält Nummer 12 der Entscheidungsgründe in der Sache T 26/88, wo es wie folgt heißt: "Nach Auffassung der Kammer liegt der wesentliche Zweck einer Beschwerde ... darin, zu untersuchen, ob eine von einem erstinstanzlichen Organ erlassene Entscheidung sachlich richtig ist ... Es ist eigentlich nicht die Aufgabe einer Beschwerdekammer, Fragen zu prüfen und zu entscheiden, die erstmals im Beschwerdeverfahren gestellt werden." Diese enge Auslegung des Artikels 114, insbesondere des Artikels 114 (1), wird auch vom Wortlaut des Artikels 111 (1) letzter Satz EPÜ bestätigt, der eindeutig besagt, daß es Fälle gibt, die von einer Beschwerdekammer an die erste Instanz zurückverwiesen werden müssen; eine solche Zurückverweisung wäre völlig überflüssig, wenn die Beschwerdekammern sämtliches neue Material unbeschadet des Zeitpunkts seiner Einführung in das Verfahren prüfen oder sogar eine ausgedehnte, erschöpfende Untersuchung von Material durchführen müßten, das ihnen

It is sometimes argued in this connection that the peremptory wording of Article 114(1) EPC:

"In proceedings before it the European Patent Office shall examine the facts of its own motion ..."

means that the Boards of Appeal have to conduct what, in effect, are re-hearings of the first instance proceedings, with unfettered right, and indeed an obligation, to look at all fresh matter regardless of how late it was submitted. In the Board's judgment such an interpretation of Article 114(1) is out of the context not only of the remainder of the Article, namely Article 114(2), but also of the context of Article 111(1) EPC. When Article 114(1) is construed within its proper context, it becomes evident that there is a clear limit to the scope of any new matter that may be introduced into an appeal by the parties or by the Board itself, because cases on appeal must be, and remain, identical or closely similar to those on which first instance decisions have been rendered.

There is clear support for the above interpretation in the Board's jurisprudence, in cases such as T 26/88, OJ EPO 1991, 30, T 326/87, OJ EPO 1992, 522, and T 611/90, OJ EPO 1993, 50, as well as in a number of unpublished cases, e.g. T 137/90, T 38/89 and T 153/85. It follows that regardless of what arguments, facts, evidence or requests the Boards, in their judicial discretion, choose to admit into their proceedings, these proceedings must always remain appeal proceedings. A valid description of what appeal proceedings are is set out in paragraph 12 of the reasons of T 26/88 where it is stated "... the essential function of an appeal is to consider whether a decision which has been issued by a first instance department is correct on its merits ... it is not normally the function of a Board of Appeal ... to examine and decide upon issues in the case which have been raised for the first time during appeal proceedings". This narrow interpretation of Article 114, and in particular of Article 114(1), finds further support in the wording of Article 111(1) EPC, last sentence, which clearly envisages that there will be cases which will need to be referred back by a Board of Appeal to the first instance, which reference would be totally nugatory were the Boards of Appeal enjoined to investigate all new matter, regardless of its time of introduction into their proceedings, or even to conduct a roving and exhaustive enquiry into matters not submitted at all to them by the parties. In other words, such a blanket obligation to look at all matter, however late filed, would render the function of the first instance

A ce propos, d'aucuns soutiennent que le texte formel de l'article 114(1) CBE:

"Au cours de la procédure, l'Office européen des brevets procède à l'examen d'office des faits ..."

signifie que les chambres de recours, après la première instance, ont en fait à recommencer l'instruction, avec le droit absolu, et même l'obligation, d'examiner tous les nouveaux éléments sans tenir compte du retard avec lequel ils ont été produits. La Chambre estime qu'une telle interprétation de cette disposition sort non seulement du contexte du reste de l'article 114 CBE, en l'occurrence l'article 114(2), mais aussi du contexte de l'article 111(1) CBE. Si l'article 114(1) est interprété à la lumière de son contexte, il devient évident qu'il existe une limite nette à la portée de tout nouvel élément pouvant être invoqué dans un recours par les parties ou par la chambre de recours elle-même; en effet, les affaires faisant l'objet d'un recours doivent être et rester identiques ou très semblables à celles pour lesquelles des décisions ont été rendues en première instance.

La jurisprudence de la Chambre va clairement dans le sens de cette interprétation, comme le montrent les affaires T 26/88, JO OEB 1991, 30, T 326/87, JO OEB 1992, 522 et T 611/90, JO OEB 1993, 50, ainsi qu'un grand nombre de décisions non publiées, par exemple T 137/90, T 38/89 et T 153/85. Par conséquent, quels que soient les faits et justifications ou les requêtes que les chambres, en vertu de leur pouvoir d'appréciation judiciaire, choisissent de considérer comme recevables dans la procédure, celle-ci reste et doit rester une procédure de recours. Le point 12 des motifs de la décision T 26/88 donne une description valable de ce qu'est la procédure de recours: "... la procédure de recours vise essentiellement à permettre l'examen de la validité quant au fond des décisions rendues en première instance ... Normalement, les chambres de recours n'ont pas à examiner les questions qui ont été soulevées pour la première fois pendant la procédure de recours ...". Cette interprétation restrictive de l'article 114 CBE, et en particulier de l'article 114(1), est également étayée par l'article 111(1), dernière phrase CBE, qui ne laisse subsister aucun doute sur le fait que les chambres de recours peuvent avoir à renvoyer certaines affaires devant la première instance, ce qui serait totalement vain si elles étaient tenues d'examiner tout élément nouveau, quel que soit le moment où il a été produit dans la procédure de recours, ou même de passer minutieusement en revue des éléments que les parties n'ont aucunement soumis à leur examen. En d'autres termes, cette obliga-

von den Beteiligten überhaupt nicht vorgelegt worden ist. Mit anderen Worten: Eine solche generelle Verpflichtung zur Prüfung sämtlichen Materials ungeachtet der Frage, wie spät es eingereicht worden ist, würde die Tätigkeit der erstinstanzlichen Organe entweder überflüssig machen oder ihre Aufgabe darauf beschränken, lediglich eine vorläufige Auffassung im Hinblick auf eine spätere richterliche Überprüfung und Entscheidung durch die Beschwerdekammern darzulegen.

Dennoch herrscht selten Klarheit darüber, wie die Beschwerdekammern vorgehen müssen, wenn Material verspätet eingereicht wird. In der vorstehend erwähnten Entscheidung T 326/87 vertrat die Kammer beispielsweise die Auffassung, daß bei verspätet in das Beschwerdeverfahren eingeführten neuen Beweismitteln, Argumenten oder sonstigem Material, das zu einem Fall führt, der sich von dem erstinstanzlich entschiedenen erheblich unterscheidet, dieser **in der Regel** an die erste Instanz zurückverwiesen werden sollte, damit die Beteiligten in den Genuss zweier Instanzen kommen. In ihrer ebenfalls bereits genannten Entscheidung T 611/90 legte die Beschwerdekammer das Kriterium "in der Regel" jedoch so aus, daß eine solche Zurückverweisung nur dann erfolgen sollte, wenn der Grundsatz der Billigkeit gegenüber den Beteiligten dies erfordert. In dem betreffenden Fall hatte die Kammer entschieden, eine völlig neue Frage, die noch nie vorgebracht, untermauert, geschweige denn geltend gemacht worden war (öffentliche Vorbenutzung), an die erste Instanz zurückzuverweisen, wobei sie die Kosten dem Beteiligten auferlegte, der ihre verspätete Einführung in das Beschwerdeverfahren zu vertreten hatte. Der Grund für diese Entscheidung ist natürlich der, daß das Vorbringen eines völlig neuen Einwands, wie im vorliegenden Fall geschehen, die extremste Art der Vorlage eines neuen Falls ist, verspätet vorgebrachte Tatsachen, Beweismittel und Anträge können möglicherweise zu solch einem neuen Fall führen, aber das Vorbringen eines völlig neuen Einwands im Beschwerdeverfahren muß diese Wirkung zwangsläufig haben.

Allerdings folgt aus der Entscheidung T 611/90 nicht, daß alle Fälle, in denen ein neuer Einwand im Beschwerdeverfahren verspätet vorgebracht wird, an die erste Instanz zurückverwiesen werden müssen. Die Kammer ist im Gegenteil der Auffassung, daß eine solche Zurückverweisung nur dann erfolgen sollte, wenn die Zulassung des neuen Einwands im Beschwerdeverfahren zum Widerruf des Patents führen würde.

Diese Vorgehensweise stimmt mit der Begründung der Entscheidung T 416/87 (ABI EPA 1990, 415) völlig überein,

departments either superfluous, or delegate their role to merely providing a preliminary opinion for subsequent judicial review and decision by the Boards of Appeal.

Nevertheless, the course of action to be followed by the Boards of Appeal in dealing with late-filed matter is seldom clear cut. For example, in the above-mentioned case of T 326/87, the Board held that where fresh evidence, arguments or other matter filed late in the appeal raised a case substantially different from that decided by a first instance, that case should **normally** be referred back to the first instance in order to allow the parties two levels of jurisdiction. However, in its decision of T 611/90, also previously referred to, the Board of Appeal interpreted the criterion "normally" as meaning that such a reference back should be made only where this was demanded by fairness to the parties. In that case, the Board did decide to refer a totally new issue, never before argued, supported, let alone pleaded (one of prior public use) to the first instance, with an award of costs against the party responsible for its tardy introduction into the appeal proceedings. The reason for this decision is, of course, that the raising of a totally fresh ground of appeal, as is the case in the matter here under appeal, is the most extreme way of presenting a fresh case: late filed facts, evidence, requests and arguments may or may not erect such a new case, but the raising on appeal of a totally new ground of appeal must, of necessity, have this effect.

It does not, however, follow from T 611/90 that all cases where a new ground of objection is raised late in the appeal must be referred back to the first instance. On the contrary, in the Board's judgment such reference should be made only where the admittance of the new ground into the appeal proceedings would result in the revocation of the patent.

This approach is clearly consonant with the reasoning of decision T 416/87, OJ EPO 1990, 415, see para-

tion générale d'examiner tous les éléments, aussi tardive qu'ait été leur production, soit rendrait la fonction des premières instances superflue, soit réduirait leur rôle à donner simplement un premier avis avant que les chambres de recours ne procèdent à l'examen judiciaire de l'affaire et ne statuent en l'espèce.

Néanmoins, la démarche que les chambres de recours doivent suivre en présence d'éléments produits tardivement est rarement bien définie. Par exemple, dans l'affaire T 326/87 mentionnée ci-dessus, la Chambre a considéré que si de nouveaux faits et justifications ou autres éléments produits tardivement dans la procédure de recours soulèvent une affaire notablement différente de celle qui a été tranchée en première instance, cette affaire doit **normalement** être renvoyée à la première instance pour que les parties puissent bénéficier de deux instances. Cependant, dans sa décision T 661/90, également déjà citée, la Chambre a interprété le critère "normalement" comme signifiant qu'un tel renvoi ne doit avoir lieu que s'il s'impose par souci d'équité envers les parties. Dans cette affaire, la Chambre a décidé de renvoyer devant la première instance l'examen d'une question totalement nouvelle, qui n'avait jusqu'alors été discutée ni étayée d'aucune façon et encore moins traitée de manière à ce que la cause fût en état (question qui concernait l'usage antérieur notoire), en ordonnant une fixation des frais contre la partie responsable de la présentation tardive de ces nouveaux moyens dans la procédure de recours. La raison de cette décision est bien entendu que le fait d'invoquer une objection entièrement nouvelle, comme c'est le cas dans la présente espèce, constitue le moyen le plus extrême de saisir l'instance d'une affaire nouvelle: si des faits, justifications et requêtes produits ou présentés tardivement n'entraînent pas nécessairement une telle nouvelle affaire, il faut par contre qu'une objection entièrement nouvelle invoquée lors de la procédure de recours ait cet effet.

Cependant, il ne résulte pas de la décision T 611/90 que toutes les affaires dans lesquelles une nouvelle objection est invoquée tardivement doivent être renvoyées devant la première instance. La Chambre estime au contraire qu'un tel renvoi ne doit avoir lieu que dans le cas où la prise en compte de la nouvelle objection dans la procédure de recours entraînerait la révocation du brevet.

Cela est tout à fait en accord avec l'argumentation développée au point 9 des motifs de la décision T 416/87,

wo die Kammer unter Nummer 9 der Entscheidungsgründe ausführte, daß "ein Dokument, das vom Einsprechenden erstmals in der Beschwerdephase ... herangezogen wird ..., in der Regel an die erste Instanz zurückverwiesen werden sollte, ... wenn die Kammer das neu eingeführte Dokument für so bedeutsam hält, daß sie die Aufrechterhaltung des Patents gefährdet sieht". Diese Handlungsweise hat ihren Grund natürlich darin, daß die Entscheidung der Kammer, ein Patent zu widerrufen, endgültig wäre.

In Fällen, in denen das Patent in seinem Bestand **nicht** gefährdet ist, hat die Kammer die Wahl zwischen zwei Maßnahmen: a) Sie kann es ablehnen, den neuen Einwand zuzulassen; b) sie kann den neuen Einwand im Beschwerdeverfahren zulassen und gegen den Einsprechenden entscheiden. Nach Auffassung der Kammer ist die letztgenannte Maßnahme in der Regel vorzuziehen, denn sie führt (in der schriftlichen Entscheidung) zu einer ausführlichen Begründung, die in einem etwaigen späteren Rechtsstreit vor den nationalen Gerichten hilfreich sein kann. Natürlich kann es, wie in der Entscheidung T 611/90, auch Fälle geben, in denen es der verspätet geltend gemachte Einwand seiner Natur nach der Kammer unmöglich macht, auch nur zu einer Vorabentscheidung zu gelangen, weil die Frage vollständig von der Glaubwürdigkeit von Beweismitteln abhängt, die der Patentinhaber aus Zeitgründen nicht prüfen und schon gar nicht zu widerlegen versuchen konnte. Im vorliegenden Fall wird als neuer Grund eine Vorveröffentlichung geltend gemacht, und obwohl die Patentinhaberin nur eine vorläufige Stellungnahme abgeben und die von der Einsprechenden vorgebrachten Argumente nur ansatzweise erwidern konnte, war die Kammer auf der Grundlage dieser Argumente sowie ihrer Ermittlungen von Amts wegen gemäß Artikel 114 (1) EPÜ in der Lage, zu einer Entscheidung zu gelangen.

3. Zu klären sind deshalb die Fragen, ob der Gegenstand des Anspruchs 1 neu ist und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

4 Die Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 wurde von der Beschwerdeführerin auf der Grundlage der Entgegenhaltung 2 bestritten.

...

Unter diesen Umständen ist die Kammer überzeugt, daß die Entgegenhaltung 2 die spezifische Kombination der drei obligatorischen Komponenten, die in Anspruch 1 des angefochtenen Patents definiert sind, nicht offenbart

In diesem Zusammenhang weist die Kammer darauf hin, daß die Entgegenhaltung 2 und die darin offenbarten besonderen Bestandteile von der Beschwerdeführerin in Kenntnis der be-

graph 9 of the Reasons, where the Board stated "... a document which is relied upon by the opponent for the first time during the appeal stage should ... normally be referred back to the first instance ... where the Board considers that a newly introduced document is so relevant that the maintenance of the patent is at risk". The reason for this approach, clearly, is that the Board's decision to revoke a patent would be final.

In cases where the maintenance of the patent would **not** be put at risk, the Board has two courses of action open to it: (a) refuse to admit the fresh ground of objection; (b) admit the fresh ground into the appeal proceedings, and decide it against the opponent. In the Board's view, the latter course of action is generally preferable, because it leads to detailed reasons being made available (in the written decision), which may be of assistance in any subsequent litigation before the national courts. There may of course, as was the case in T 611/90, be situations where the very nature of the late-raised ground of objection is such as to make it impossible for the Board to arrive at even a preliminary decision, because the issue hinges totally on the credibility of evidence which the patentee has had no time to consider, let alone attempt to rebut. In the present case, the fresh ground is one of prior publication, and although the patentee was able to express only a preliminary view, and lead only outline arguments in response to those put forward by the opponent, the Board has been able to come to a decision on the matter on the basis of those arguments, as well as of its motion pursuant to Article 114(1) EPC

3. The issues to be dealt with are, therefore, whether the subject-matter of Claim 1 is novel and involves an inventive step.

4. The novelty of the subject-matter of Claim 1 has been disputed by the appellant on the basis of document (2).

...

In these circumstances the Board holds that document (2) does not disclose the specific combination of the three mandatory components defined in Claim 1 of the opposed patent.

In this connection it is observed by the Board that it must be borne in mind that document (2), and the particular constituents disclosed therein, have been mentioned by the appellant with

JO OEB 1990, 415, dans lequel la Chambre a déclaré: "... un document cité pour la première fois par un opposant dans une procédure de recours devrait normalement ... être renvoyé devant la première instance ... lorsque la chambre considère que le nouveau document cité est d'une pertinence telle que le brevet risque de ne plus pouvoir être maintenu". Ce point de vue est de toute évidence motivé par le fait que la décision de la chambre de révoquer un brevet serait définitive.

Dans les cas où **aucune** menace ne pèse sur le maintien du brevet, la chambre saisie de l'affaire a le choix entre deux possibilités: a) refuser de tenir compte de la nouvelle objection; b) tenir compte de la nouvelle objection dans la procédure de recours et statuer contre l'opposant. La Chambre juge cette seconde solution préférable d'une façon générale, car elle permet de formuler des motifs détaillés (dans la décision écrite) qui pourront être utiles en cas de litige ultérieur devant les tribunaux nationaux. Il peut bien entendu arriver, comme cela a été le cas avec la décision T 611/90, que la nature même de l'objection invoquée tardivement soit telle qu'il est impossible à la chambre de recours de parvenir à ne serait-ce qu'une première décision, du fait que la question à trancher dépend entièrement de la crédibilité de la preuve que le titulaire n'a pas eu le temps d'examiner, et encore moins d'essayer de réfuter. Dans la présente espèce, le nouveau motif est qu'il existe un document antérieur, et bien que le titulaire du brevet n'ait pu donner qu'un avis préliminaire et n'ait fait qu'esquisser des arguments en réponse à ceux avancés par l'opposant, la Chambre a pu rendre une décision sur la base de ces arguments ainsi que de l'examen d'office des faits en application de l'article 114(1) CBE.

3. Cela étant, les questions sur lesquelles la Chambre doit se prononcer maintenant sont celles de la nouveauté et de l'activité inventive de l'objet de la revendication 1.

4. Le requérant s'est fondé sur le document (2) pour contester la nouveauté de l'objet de la revendication 1.

...

Dans ces conditions, la Chambre estime que le document (2) ne divulgue pas la combinaison spécifique des trois constituants obligatoires définis dans la revendication 1 du brevet attaqué.

A cet égard, la Chambre rappellera que c'est en partant rétrospectivement des compositions revendiquées que le requérant a invoqué le document (2) et les constituants spécifiques qui y sont

anspruchten Zusammensetzungen genannt worden sind und daß das Vorhandensein der in der Entgegenhaltung 2 erwähnten Bestandteile, die unter die beanspruchten Zusammensetzungen fallen, nicht zwangsläufig eine patentierbare Auswahl aus dem breiten Spektrum möglicher Kombinationen dieser offenbarten Bestandteile ausschließt.

...

Entscheidungsformel**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung wird aufgehoben
3. Die Sache wird an die Einspruchsabteilung mit der Auflage zurückverwiesen, das Patent in der erteilten Fassung, aber mit den im Antrag der Beschwerdegegnerin enthaltenen Änderungen aufrechtzuerhalten

hindsight of the claimed compositions, and that the presence of the constituents mentioned in document (2) which fall within the scope of the claimed compositions, does not necessarily rule out a patentable selection from the vast range of possible combinations of these disclosed constituents

...

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

- 1 The appeal is dismissed.
2. The Opposition Division's decision is set aside
3. The case is remitted to the Opposition Division with the order to maintain the patent as granted but subject to the amendments contained in the respondent's request.

divulgués, et que la présence des constituants cités dans le document (2) qui sont compris dans les compositions revendiquées n'exclut pas nécessairement une sélection brevetable parmi un large éventail de combinaisons possibles de ces constituants divulgués.

...

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

1. Le recours est rejeté.
- 2 La décision de la division d'opposition est annulée
- 3 L'affaire est renvoyée à la division d'opposition à charge pour elle de maintenir le brevet tel que délivré, à l'exception des modifications contenues dans la requête de l'intimé.

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 21. März 1991
T 270/90 - 3.3.3*
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer

Vorsitzender: F. Antony
Mitglieder: C. Gérardin
J. Stephens-Ofner

Patentinhaber/Beschwerdeführer:
Asahi Kasei Kogyo Kabushiki Kaisha

Einsprechender/Beschwerdegegner:
1) Hüls Aktiengesellschaft
2) BASF Aktiengesellschaft
3) General Electric Company

Stichwort: Polyphenylenäther-zusammensetzungen/ASAHI

Artikel: 54, 114 EPÜ

Schlagwort: "Neuheit (verneint) - Vorbenutzung - Verfügbarkeit des Erzeugnisses und der Information" - "verspätetes Vorbringen - Mißbrauch des Verfahrens"

Leitsatz

In Einspruchsverfahren müssen Entscheidungen der Kammern über die von den Verfahrensbeteiligten beige-

**Decision of Technical Board of Appeal 3.3.3 dated 21 March 1991
T 270/90- 3.3.3*
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: F. Antony
Members: C. Gérardin
J. Stephens-Ofner

Patent proprietor/Appellant: Asahi Kasei Kogyo Kabushiki Kaisha

Opponent/Respondent:
(1) Hüls Aktiengesellschaft
(2) BASF Aktiengesellschaft
(3) General Electric Company

Headword: Polyphenylene ether compositions/ASAHI

Article: 54, 114 EPC

Keyword: "Novelty (no) - prior use - availability of the product and the information" - "Late submissions - abuse of procedure"

Headnote

In opposition proceedings decisions of the Boards on the evidence adduced by the parties must be arrived at on the

**Décision de la Chambre de recours technique 3.3.3, en date du 21 mars 1991
T 270/90 - 3.3.3*
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: F. Antony
Membres: C. Gérardin
J. Stephens-Ofner

Titulaire du brevet/requérant: Asahi Kasei Kogyo Kabushiki Kaisha

Opposant/intimé:
1) Hüls Aktiengesellschaft
2) BASF Aktiengesellschaft
3) General Electric Company

Référence: Compositions de polyoxyphénylène/ASAHI

Article: 54, 114 CBE

Mot-clé: "Nouveauté (non) - utilisation antérieure - accessibilité du produit et de l'information" - "Moyens invoqués tardivement - détournement de la procédure"

Sommaire

Il incombe aux chambres de recours qui statuent dans des affaires d'opposition de se fonder sur les preuves ap-

* Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist bei der Informationsstelle des EPA in München gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1.30 DEM pro Seite erhältlich.

* This is an abridged version of the decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from the EPO Information Desk in Munich on payment of a photocopying fee of DEM 1.30 per page.

* Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service d'information de l'OEB à Munich moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1.30 DEM par page.

brachten Beweise nach generellem Abwägen der Wahrscheinlichkeit und nicht "zweifelsfrei" oder "mit absoluter Gewißheit" getroffen werden. Alle Beteiligten müssen die von ihnen behaupteten Tatsachen daher mit diesem Grad an Wahrscheinlichkeit beweisen.

Entscheidungsgründe

1. ...

Hauptantrag

2. Wie aus dem Vorstehenden ersichtlich, läuft der Einwand mangelnder Neuheit auf einen Einwand offenkundiger Vorbenutzung hinaus, der auf Analyseergebnissen der von den Beschwerdeführerinnen vorgelegten NORYL-Proben beruht.

2.1 Bezüglich der Frage der Vorbenutzung wies die Beschwerdeführerin nachdrücklich darauf hin, daß die Beweisführung für diesen Einspruchsgrund von Rechts wegen strenger sein müsse als für die anderen Einspruchsgründe nach Artikel 100 EPÜ. Sie behauptete sogar, daß der Nachweis der Vorbenutzung nach dem EPÜ Kriterien unterliegen müsse, die mindestens so streng seien wie die strengsten Kriterien der entsprechenden Gerichte der Vertragsstaaten. Die Vorbenutzung müsse also nicht nach Abwägen der Wahrscheinlichkeit, sondern zweifelsfrei festgestellt werden, d. h. mit einer Sicherheit, wie sie beispielsweise in Strafverfahren im Vereinigten Königreich geboten sei.

Die Kammer möchte nochmals auf die für Beschwerdeverfahren nach dem EPÜ geltenden Rechtsgrundsätze hinweisen, da diese oft stillschweigend vorausgesetzt, aber nur selten ausdrücklich dargelegt werden

...

Bei der Entscheidungsfindung üben die Kammern nicht nur (soweit erforderlich) ihre Ermittlungsbefugnis aus, sondern entscheiden die ihnen vorgelegten Fragen auch auf der Grundlage der von den Beteiligten beigebrachten Beweise. Ihre Entscheidungen müssen nicht - und könnten in den meisten Fällen auch gar nicht - auf absoluter Gewißheit beruhen, sondern müssen vielmehr nach generellem **Abwägen der Wahrscheinlichkeit** getroffen werden, d. h. auf der Grundlage, daß ein Tatsachenkomplex mit größerer Wahrscheinlichkeit richtig ist als der andere (s. Entscheidung T 182/89 vom 14. Dezember 1989, Umfang des Einspruchs/SUMITOMO, ABI. EPA 1991, 391).

Die Verfahrensbeteiligten tragen jeweils die Beweislast für die von ihnen geltend gemachten Tatsachen. Die Beweisführung erfolgt dabei durch

basis of the overall balance of probability, as distinct from "beyond all reasonable doubt" or "absolute conviction". Each of the parties must therefore seek to prove facts alleged by it to that degree of proof.

Reasons for the Decision

1. ...

Main Request

2. As it appears from hereinabove, the objection of lack of novelty boils down to an objection of prior public use based on the analytical results of NORYL samples submitted by the respondents.

2.1 In relation to the issue of prior use the appellant strongly argued that, as a matter of law, this ground of objection needed to be proved more strictly than any of the other grounds of objection available under Article 100 EPC. Indeed, he went so far as to say that the evidential test for establishing prior use under the EPC must be at least as strict as the strictest of tests applied by any of the relevant judicial organs of the Contracting States. In effect, he submitted that prior use had to be established not on the balance of probability but beyond reasonable doubt, that is to say established with the same degree of strictness as applies, for example, to criminal proceedings in the United Kingdom.

The Board wishes to restate the principles of law that apply to appeal proceedings under the EPC, for these principles are tacitly assumed in many cases, but are seldom expressly spelt out.

...

When arriving at their decisions, the Boards, in addition to exercising their inquisitorial powers (should this be necessary), decide the issues before them on the basis of the evidence adduced by the parties. Their decision need not, and indeed in most cases could not, be based on absolute conviction, but has, instead, to be arrived at on the basis of the overall **balance of probability**, in other words, on the footing that one set of facts is more likely to be true than the other (see decision T 182/89 of 14 December 1989, *Extent of opposition/SUMITOMO*, OJ EPO 1991, 391).

As far as each of the parties to the proceedings is concerned, they carry the separate burdens of proof of any fact they allege. The weight of that burden

portées par les parties, en pesant les probabilités qu'elles soumettent à une appréciation globale, ce qui diffère de la notion de "certitude allant au-delà de tout doute raisonnable" ou de "conviction absolue". C'est donc en fonction de cette nécessité que chaque partie doit tenter d'établir les faits qu'elle allègue.

Motifs de la décision

1. ...

Requête principale

2. Il résulte de ce qui précède que l'objection élevée pour absence de nouveauté se réduit à une objection en raison d'une utilisation antérieure accessible au public, basée sur les résultats de l'analyse des échantillons de NORYL fournis par les intimés.

2.1 Le requérant a vigoureusement affirmé que, juridiquement, l'objection d'utilisation antérieure devait être fondée avec encore plus de rigueur que les autres motifs d'opposition énumérés à l'article 100 CBE. Il a même déclaré que l'examen des preuves effectué conformément à la CBE, dans le cas d'une utilisation antérieure, devait être au moins aussi strict que son homologue le plus strict tel qu'il est pratiqué dans les Etats contractants par les juridictions concernées. En fait, il a soutenu qu'il s'imposait d'établir l'existence de l'utilisation antérieure non pas en pesant les probabilités mais avec une quasi-certitude, c'est-à-dire en procédant de manière aussi stricte que, par exemple, dans l'examen des faits en matière pénale au Royaume-Uni.

La Chambre souhaite réaffirmer les principes juridiques s'appliquant aux procédures de recours en vertu de la CBE; en effet, s'il est vrai que l'on se réfère tacitement à ces principes dans de nombreuses affaires, il est cependant rare qu'on les énonce expressément.

...

Lorsqu'elles rendent des décisions, les chambres de recours, outre qu'elles exercent (le cas échéant) leurs pouvoirs inquisitoires, tranchent les affaires dont elles sont saisies d'après les preuves apportées par les parties. Il n'est pas nécessaire et, dans la plupart des cas, d'ailleurs, il est impossible que leurs décisions reposent sur une conviction absolue. Elles doivent plutôt statuer en **pesant les probabilités** qu'elles soumettent à une appréciation globale, c'est-à-dire en partant de l'idée qu'une série de faits est davantage susceptible d'être vraie qu'une autre (voir décision T 182/89 du 14 décembre 1989 "Etendue de l'opposition/SUMITOMO", JO OEB 1991, 391).

Chaque partie à la procédure supporte séparément la charge de la preuve des faits qu'elle allègue, charge qui est fonction de la **pesée des probabilités**,

Abwägen der Wahrscheinlichkeit im Unterschied zu einer "über jeden vernünftigen Zweifel erhabenen Erkenntnis" oder einer "absoluten Überzeugung". Im Beschwerdeverfahren müssen daher alle Beteiligten die von ihnen behaupteten Tatsachen mit diesem Grad an Wahrscheinlichkeit beweisen, und die Kammer hat dann - wie oben erläutert - die Aufgabe, nach demselben Kriterium zu entscheiden, welche Tatsachenbehauptung mit größerer Wahrscheinlichkeit richtig ist als die andere.

Diese Grundsätze gelten eindeutig für sämtliche im Zusammenhang mit allen Einspruchsgründen behaupteten Tatsachen einschließlich der offenkundigen Vorbenutzung. Daher wird die Behauptung der Beschwerdeführerin, an den Nachweis der offenkundigen Vorbenutzung müßten strengere Kriterien angelegt werden als bei anderen nach dem EPU vorgesehenen Einspruchsgründen, zurückgewiesen.

Somit hat die Kammer im vorliegenden Fall einer angeblichen offenkundigen Vorbenutzung zu entscheiden, welcher Tatsachenkomplex mit größerer Wahrscheinlichkeit richtig ist, d. h.

- a) ob die von den Einsprechenden analysierte Substanz ein handelsübliches Produkt war oder
- b) ob es sich dabei um eine vertrauliche, spezielle Probe handelte, die eine der Einsprechenden einer ihrer schärfsten Konkurrentinnen zugesandt hatte.

In Anbetracht aller von den Beteiligten beigebrachten Beweise hat die Kammer keine Bedenken zu entscheiden, daß die analysierte Probe aller Wahrscheinlichkeit nach bereits frei auf dem Markt erhältlich war, so daß der Einwand der offenkundigen Vorbenutzung aufrechterhalten wird.

...

is the **balance of probability** as distinct from "beyond all reasonable doubt" or "absolute conviction". In the course of an appeal, therefore, each party must seek to prove facts alleged by it to this degree of proof and, as was said above, it is the function of the Board to decide, applying the same standard, which set of facts is more likely than the other to be true.

These principles clearly apply to all facts and matters alleged in relation to all grounds of opposition, including public prior use. Accordingly, the appellant's submission that the evidential test or burden of proof for prior public use needs to be stricter than that for other grounds of objection under the EPC is rejected.

Therefore, in the present case of alleged prior public use, the Board needs to decide which set of facts is more likely:

- (a) that the material analysed by the opponents was one in general commercial use, or
- (b) that it was a confidential and special sample sent by one opponent to one of his main competitors.

Having regard to all the evidence adduced by the parties, the Board has no hesitation in deciding, on the balance of probability, it is more likely that the sample analysed was one that was already freely on the market, and accordingly the objection of prior public use is upheld.

...

laquelle diffère de la notion de "certitude allant au-delà de tout doute raisonnable" ou de "conviction absolue". Lors d'une procédure de recours, c'est donc sur cette base que chaque partie doit tenter d'établir les faits qu'elle allègue: et le rôle de la chambre de recours consiste, comme cela a déjà été dit plus haut, à déterminer, de la même façon, quelle série de faits est la plus susceptible d'être exacte.

Il est évident que ces principes s'appliquent à tous les faits et éléments invoqués à l'appui de l'ensemble des motifs d'opposition, y compris l'utilisation antérieure accessible au public. Par conséquent, la Chambre rejette l'argument du requérant, selon lequel l'examen ou la charge de la preuve de l'utilisation antérieure accessible au public doivent être plus contraignants que pour les autres motifs d'opposition prévus par la CBE.

Dans la présente affaire, relative à une prétendue utilisation antérieure accessible au public, la Chambre doit déterminer quelle série de faits est la plus probable:

- a) le matériel analysé par les opposants était-il utilisé dans le commerce en général ou bien
- b) s'agissait-il d'un échantillon spécial, devant être tenu secret, envoyé par un opposant à l'un de ses principaux concurrents ?

Compte tenu de l'ensemble des preuves apportées par les parties, la Chambre a considéré sans hésiter, après avoir pesé les probabilités, qu'il est plus vraisemblable qu'on ait déjà eu libre accès, sur le marché, à l'échantillon analysé, et elle confirme donc l'objection soulevée en raison d'une utilisation antérieure accessible au public.

...

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.4 vom 2. April 1992
T 811/90 - 3.2.4
 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: C. A. J. Andries
 Mitglieder: J. P. B. Seitz
 M. G. Hatherly

Patentinhaber/Beschwerdeführer:
 AE PLC

Stichwort: Von der Akteneinsicht ausgeschlossene Unterlagen/AE PLC

Artikel: 107 Satz 2, 116, 128 (4) EPÜ

Regel: 67, 93 EPÜ

Schlagwort: "Einsprechende nach Abschluß des Einspruchsverfahrens nicht am weiteren Verfahren vor dem EPA beteiligt" - "Zurücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung - mündliche Verhandlung abgesagt - EPA zur Unterrichtung der anderen Beteiligten verpflichtet - wesentlicher Verfahrensmangel" - "Ausschluß von Unterlagen von der Akteneinsicht" - "Rückzahlung der Beschwerdegebühr (ja)"

Leitsätze

I. Gibt die Einspruchsabteilung zunächst bekannt, daß sie eine mündliche Verhandlung abhalten will, und ändert sie ihre Absicht, nachdem eine Beteiligte ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgenommen hat, so ist sie verpflichtet, den Beteiligten diese Sachlage so früh wie möglich zur Kenntnis zu bringen.

II. Unterlagen einer Beteiligten, die wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels aus dem der Akteneinsicht zugänglichen Aktenteil zu entfernen sind und nicht unter eine der Alternativen a bis d der Regel 93 EPÜ fallen, sind der Beteiligten auf Antrag zurückzusenden

Sachverhalt und Anträge

I. Auf die am 25. April 1985 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 85 302 903 1 wurde das europäische Patent Nr. 0 162 602 erteilt.

Der Hinweis auf die Erteilung wurde am 29. Juni 1988 im Patentblatt 88/26 veröffentlicht

II. Am 18. März 1989 wurde ein Einspruch eingelegt.

Die Einsprechende beantragte:

- den Widerruf des Patents wegen mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit,
- eine mündliche Verhandlung für den Fall, daß das Patent im schriftlichen Verfahren nicht widerrufen werden sollte

Decision of Technical Board of Appeal 3.2.4 dated 2 April 1992
T 811/90 - 3.2.4
 (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: C.A.J. Andries
 Members: J.P.B. Seitz
 M.G. Hatherly

Patent proprietor/Appellant: AE PLC

Headword: Exclusion of documents from file inspection/AE PLC

Article: 107, second sentence, 116 and 128(4) EPC

Rule: 67, 93 EPC

Keyword: "Opponent not party to further proceedings before EPO after termination of opposition proceedings" - "Withdrawal of request for oral proceedings - cancellation of oral proceedings - duty of EPO to inform other party - substantial procedural violation" - "Exclusion of documents from file inspection" - "Reimbursement of appeal fee (yes)"

Headnote

I. It is the duty of the Opposition Division, having communicated its intention to organise oral proceedings, to inform the parties as soon as possible of a withdrawal of the request for oral proceedings by one of the parties and the subsequent change of attitude of the Opposition Division towards holding oral proceedings.

II. Filed documents which, as a consequence of a substantial procedural violation, are to be withdrawn from the part of the file available for public inspection and which furthermore do not fall under one of the alternatives (a) to (d) of Rule 93 EPC have to be returned to the filing party on its request.

Summary of Facts and Submissions

I European patent No. 0 162 602 results from European patent application No. 85 302 903.1 which was filed on 25 April 1985.

The mention of the grant of the patent was published in Bulletin 88/26 on 29 June 1988

II. Notice of opposition was filed on 18 March 1989

The opponent requested:

- the revocation of the patent on the basis of lack of novelty and lack of inventive step;
- oral proceedings if the patent were not to be revoked as a result of written proceedings.

Décision de la Chambre de recours technique 3.2.4, en date du 2 avril 1992
T 811/90 - 3.2.4
 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: C.A.J. Andries
 Membres: J.P.B. Seitz
 M.G. Hatherly

Titulaire du brevet/requérante:
 AE PLC

Référence: Pièces exclues de l'inspection publique/AE PLC

Articles: 107, seconde phrase, 116 et 128(4) CBE

Règles: 67 et 93 CBE

Mot-clé: "Opposant ayant cessé d'être partie à d'autres procédures devant l'OEB après la clôture de la procédure d'opposition" - "Retrait de la requête en procédure orale - annulation de la procédure orale - obligation de l'OEB d'informer l'autre partie - vice substantiel de procédure" - "Pièces exclues de l'inspection publique" - "Remboursement de la taxe de recours (oui)"

Sommaire

I. Si la division d'opposition a notifié son intention d'organiser une procédure orale, et que par la suite elle renonce à tenir cette procédure, l'une des parties ayant retiré sa requête en procédure orale, elle est tenue d'informer dès que possible les autres parties.

II. Les pièces qui doivent être retirées de la partie du dossier ouverte à l'inspection publique, la procédure ayant été entachée d'un vice substantiel, mais qui par ailleurs ne sont pas visées par les dispositions de la règle 93 CBE, alinéas a) à d), doivent sur requête être retournées à la partie qui les a déposées

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 85 302 903.1, déposée le 25 avril 1985, a donné lieu à la délivrance du brevet européen n° 0 162 602.

La mention de la délivrance du brevet a été publiée dans le Bulletin européen des brevets 88/26 du 29 juin 1988.

II. Une opposition a été formée le 18 mars 1989

L'opposante a demandé:

- la révocation du brevet pour absence de nouveauté et d'activité inventive;
- la tenue d'une procédure orale au cas où le brevet ne serait pas révoqué à l'issue de la procédure écrite.

III. In einem Telefax vom 2. oder 8. Januar 1990 - das Datum geht aus der Akte nicht genau hervor - schlug die Einspruchsabteilung einen Termin für die mündliche Verhandlung vor und forderte die Beteiligten auf, sich innerhalb von 10 Tagen zu äußern.

Die Patentinhaberin (Beschwerdeführerin) erklärte sich mit Telefax vom 10. Januar 1990 mit dem vorgeschlagenen Termin einverstanden und kündigte an, daß sie vor der mündlichen Verhandlung möglicherweise weitere Schriftsätze oder geänderte Ansprüche einreichen würde.

Mit Telefax vom 8. Januar 1990, das durch ein Schreiben gleichen Datums bestätigt wurde, zog die Einsprechende ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurück. Soweit aus der Akte ersichtlich, wurde die Patentinhaberin hiervon weder durch die Einsprechende noch durch das EPA in Kenntnis gesetzt.

IV. Mit Schreiben vom 25. Januar 1990, das am 30. Januar 1990 beim EPA einging, reichte die Patentinhaberin weitere Schriftsätze, einen geänderten Anspruch 1 sowie eine Änderung der Beschreibung ein und vertrat die Ansicht, daß sich die mündliche Verhandlung damit erübrige.

V. Am 18. Januar 1990 hatte die Einspruchsabteilung jedoch bereits beschlossen, den Einspruch ohne mündliche Verhandlung zurückzuweisen (EPA Form 2339).

VI. Diese Entscheidung wurde den Beteiligten am 30. Januar 1990 zugestellt, Beschwerde wurde innerhalb der entsprechenden Frist nicht eingelegt. Das Einspruchsverfahren war somit abgeschlossen, und das europäische Patent wurde in der erteilten Fassung aufrechterhalten.

VII. In einem Telefax vom 1. Februar 1990, das durch ein Schreiben gleichen Datums bestätigt wurde, erklärte die Patentinhaberin, daß sie die Zurückweisung des Einspruchs zur Kenntnis genommen habe, und beantragte, angesichts der Zurückweisung des Einspruchs ihr Schreiben vom 25. Januar 1990 als zurückgenommen und nicht eingereicht zu betrachten. Mit Schreiben vom 17. Mai 1990 verlangte sie nochmals, daß man das Schreiben und die weiteren Schriftsätze als zurückgenommen betrachten und nicht zu dem der Akteneinsicht zugänglichen Teil der Akte nehmen solle, weil sie nicht zu den Unterlagen gehörten, auf deren Grundlage das Patent in unveränderter Form aufrechterhalten worden sei.

VIII. Am 8. Juni 1990 teilte ihr der Formalprüfer in einer Kurzmitteilung mit, daß ihr Schreiben vom 25. Januar 1990 zum öffentlich zugänglichen Teil der

III. By facsimile dated 2 or 8 January 1990, the correct date not being clear in the file, the Opposition Division proposed a date for oral proceedings and requested agreement from the parties within ten days.

The patentee (appellant) gave his approval to the proposed date by a facsimile dated 10 January 1990 and stated that he might file further submissions or amended claims before the oral proceedings.

By a facsimile dated 8 January 1990 and confirmed by letter of the same date, the opponent withdrew his request for oral proceedings. As far as can be seen from the file the patentee was informed of this withdrawal neither by the opponent nor by the EPO.

IV. With a letter dated 25 January 1990 received in the EPO on 30 January 1990, the patentee filed further submissions, an amended Claim 1, and an amendment to part of the description, and expressed the view that they obviated the need for oral proceedings.

V. On 18 January 1990, however, the Opposition Division had already decided to reject the opposition, without oral proceedings (EPO Form 2339).

VI. This decision was despatched to the parties on 30 January 1990 and no appeal was filed against it within the time limit. Thus, the opposition proceedings were terminated and the European patent was maintained as granted.

VII. By facsimile dated 1 February 1990 and confirmed by letter of the same date, the patentee acknowledged receipt of the rejection of the opposition and requested that, in view of the rejection of the opposition, his letter dated 25 January 1990 be considered withdrawn and deemed not to have been filed. By letter of 17 May 1990 he repeated his request for withdrawal of the letter and submissions, adding that they should not be placed on the part of the file open to public inspection since they formed no part of the documents on the basis of which the patent had been maintained unamended.

VIII. On 8 June 1990 the formalities officer sent him a brief communication stating that although the amendments had not been taken into consideration

III. Par télécopie datée du 2 ou 8 janvier 1990 (la date exacte n'était pas indiquée clairement sur la pièce versée au dossier), la division d'opposition a proposé une date pour la tenue de cette procédure orale et a demandé aux parties de lui faire connaître leur accord dans un délai de dix jours.

La titulaire du brevet (requérante), par télécopie en date du 10 janvier 1990, a accepté la date proposée et a déclaré qu'elle produirait peut-être de nouveaux arguments ou des revendications modifiées avant la tenue de la procédure orale.

Par télécopie en date du 8 janvier 1990, confirmée par une lettre portant la même date, l'opposante a retiré sa demande de procédure orale. Il ressort du dossier que ni l'opposante ni l'OEB n'ont informé la titulaire du brevet de ce retrait.

IV. Dans une lettre datée du 25 janvier 1990, parvenue à l'OEB le 30 janvier 1990, la titulaire du brevet a fait valoir de nouveaux arguments et produit un texte modifié de la revendication 1 et d'une partie de la description, ce qui, selon elle, rendait superflue la tenue d'une procédure orale.

V. Or, le 18 janvier 1990, la division d'opposition avait déjà décidé de rejeter l'opposition, sans tenir de procédure orale, et consigné sa décision sur le formulaire OEB Form 2339.

VI. Le texte de cette décision a été communiqué aux parties le 30 janvier 1990. Les parties n'ayant pas formé de recours dans les délais, la procédure d'opposition a été close et le brevet européen maintenu tel que délivré.

VII. Par télécopie en date du 1^{er} février 1990, confirmée par une lettre datée du même jour, la titulaire du brevet a accusé réception de la notification du rejet de l'opposition et a demandé, vu ce rejet, que sa lettre datée du 25 janvier 1990 soit considérée comme retirée et réputée n'avoir pas été déposée. Par lettre en date du 17 mai 1990, elle a réitéré cette demande, en ajoutant que la lettre dans laquelle elle avait exposé de nouveaux arguments ne devait pas être versée au dossier ouvert à l'inspection publique, étant donné qu'elle ne faisait pas partie des pièces sur la base desquelles le brevet avait été maintenu sans modification.

VIII. Dans une brève notification envoyée le 8 juin 1990, l'agent des formalités a fait savoir à la titulaire du brevet que sa lettre en date du 25 janvier 1990

Akte gehöre, auch wenn die Änderungen nicht berücksichtigt worden seien.

IX. In ihrem Antwortschreiben vom 26. Juni 1990 beantragte die Patentinhaberin nochmals, die am 30. Januar 1990 eingegangenen Unterlagen aus dem öffentlich zugänglichen Teil der Akte zu entfernen, und machte geltend, daß dies die Rechte Dritter nicht berühre.

X. In einer am 10. August 1990 zugestellten Entscheidung lehnte es der Formalprüfer ab, seinen bereits bekannten Standpunkt zu revidieren, und wies den Antrag auf Entfernung der Unterlagen aus dem öffentlich zugänglichen Aktenteil zurück.

Diese Entscheidung wurde im wesentlichen wie folgt begründet:

- die mit Schreiben vom 25. Januar 1990 eingereichten Unterlagen gehören nicht zu den Aktenteilen, die gemäß Regel 93 a) bis c) EPÜ oder auf besonderen Beschluß des Präsidenten des EPA gemäß Regel 93 d) EPÜ von der Akteneinsicht ausgeschlossen seien,

- da neue Eingaben und geänderte Ansprüche das europäische Patent in der erteilten Fassung betreffen und Dritten Aufschluß über die Situation des Patentinhabers gäben, handle es sich dabei um Informationen von öffentlichem Interesse.

XI. Am 10. Oktober 1990 legte die Patentinhaberin Beschwerde gegen diese Entscheidung ein. Die Beschwerdegebühr wurde am selben Tag entrichtet, die Beschwerdebegründung am 10. Dezember 1990 eingereicht.

XII. Die Patentinhaberin stützte ihr schriftliches Vorbringen im wesentlichen auf folgendes:

a) Gemäß Regel 58 (1) EPÜ sei das EPA verpflichtet gewesen, ihr mitzuteilen, daß die Einsprechende ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgezogen habe, denn dies sei ein wichtiges Indiz dafür, wie die Einsprechende die Chancen ihres Einspruchs beurteile.

b) In der vorliegenden Sache sei das EPA dieser Verpflichtung nicht nachgekommen, so daß die Patentinhaberin im Hinblick auf die geplante mündliche Verhandlung neue Schriftsätze eingereicht habe, was sie nie und nimmer getan hätte, wenn sie rechtzeitig über die Rücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung unterrichtet worden wäre.

c) Dieses Versäumnis könne der Patentinhaberin zum Nachteil gereichen, weil Dritte den Eindruck gewinnen

his letter dated 25 January 1990 was part of the official file.

IX. The patentee replied to this communication in a letter dated 26 June 1990 requesting once more the removal of the documents filed on 30 January 1990 from the public part of the file, arguing that no prejudice to any third party's rights could follow from such a withdrawal.

X. In a decision notified on 10 August 1990 the formalities officer refused to reverse his already expressed opinion and rejected the request to remove the documents from the public part of the file.

The main reasons for the decision were:

- the documents filed with letter dated 25 January 1990 did not belong to those parts of the file which were excluded from public inspection under Rule 93(a) to (c) EPC, or by specific decision of the President of the EPO according to Rule 93(d) EPC;

- new submissions and amended claims represented information concerning the European patent as granted, giving third parties an indication of the patentee's position, therefore this information was of public interest.

XI. On 10 October 1990 the patentee lodged an appeal against this decision. The fee for appeal was paid on the same date and the statement of grounds was filed on 10 December 1990.

XII. In his written submissions the patentee argued essentially as follows:

(a) Pursuant to Rule 58(1) EPC, the EPO was under an obligation to inform him of the opponent's withdrawal of the request for oral proceedings, since it constituted an important indication of the way the latter considered the merits of his opposition.

(b) In the present case the EPO failed to comply with this obligation so that the patentee, in view of the scheduled oral proceedings, filed new submissions which would never have been filed had he been informed in due time of the withdrawal of the request for oral proceedings.

(c) Such a failure could result in prejudice to the patentee, since third parties could be led to believe that the patentee

figurait dans la partie du dossier ouverte à l'inspection publique, bien que les modifications n'aient pas été prises en compte.

IX. Répondant à cette notification par une lettre datée du 26 juin 1990, le titulaire du brevet a demandé à nouveau que les pièces qu'elle avait déposées le 30 janvier 1990 soient retirées de la partie du dossier ouverte à l'inspection publique, en faisant valoir que le retrait de cette lettre ne pouvait porter préjudice aux tiers.

X. Par décision notifiée le 10 août 1990, l'agent des formalités a refusé de revenir sur l'avis qu'il avait émis et a rejeté la demande de retrait des pièces en question, de la partie du dossier ouverte à l'inspection publique.

Les motifs sur lesquels se fondait cette décision étaient essentiellement les suivants.

- les pièces jointes à la lettre du 25 janvier 1990 n'étaient pas des pièces exclues de l'inspection publique en vertu des dispositions de la règle 93, paragraphes a à c CBE ou de la décision particulière prise par le Président de l'Office conformément à la règle 93(d) CBE;

- les nouveaux arguments avancés par le titulaire du brevet et le texte modifié des revendications qu'elle avait produit fournissaient des informations sur le brevet européen tel qu'il avait été délivré, du fait qu'ils permettaient aux tiers de connaître quelle était la position adoptée par le titulaire du brevet; ces informations présentaient par conséquent un intérêt pour le public.

XI. Le 10 octobre 1990, le titulaire du brevet a formé un recours contre cette décision et acquitté la taxe de recours. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 10 décembre 1990.

XII. Dans son mémoire, le titulaire du brevet a essentiellement fait valoir les arguments suivants:

a) En vertu de la règle 58 (1) CBE, l'OEB aurait dû l'informer que l'opposante avait retiré sa requête en procédure orale, ce retrait étant très significatif de ce que pensait l'opposante du bien-fondé de sa propre opposition.

b) En l'espèce, l'OEB avait manqué à cette obligation, si bien que le titulaire du brevet avait produit de nouvelles pièces en prévision de la procédure orale, ce qu'elle n'aurait jamais fait si elle avait été informée en temps utile du retrait de la requête en procédure orale.

c) Un tel manquement était de nature à porter préjudice à la titulaire du brevet, les tiers risquant de croire que la titu-

könnten, sie selbst halte ihr Patent in der erteilten Fassung vor dem Hintergrund des Stands der Technik in gewissem Grade für ungültig.

d) Der Antrag, den die Patentinhaberin am 1. Februar 1990 unmittelbar nach Erhalt der Entscheidung auf Zurückweisung des Einspruchs per Telefax geschickt und in dem sie gebeten habe, ihre weiteren Ausführungen vom 25. Januar 1990 als nicht eingereicht zu betrachten, sei rechtzeitig eingegangen; schließlich seien die dort unterbreiteten Änderungen nach eigenen Angaben des EPA (Kurzmitteilung vom 8. Juni 1990) nicht entscheidungserheblich gewesen.

e) Das EPA habe sein Bestes zu tun, um dem Wunsch der Patentinhaberin zu entsprechen und ihre weiteren Schriftsätze als nicht eingereicht zu betrachten, wie dies ja auch der Fall wäre, wenn sie eine Patentanmeldung vor der Veröffentlichung zurückgenommen hätte.

XIII. Die Patentinhaberin beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die mit Schreiben vom 25. Januar 1990 eingereichten weiteren Schriftsätze aus dem der Akteneinsicht zugänglichen Aktenteil zu entfernen.

XIV. Am 28. Dezember 1990 schickte das EPA die Beschwerdebegründung an die Einsprechende, deren Einspruch zurückgewiesen worden war. Mit Schreiben vom 18. Dezember 1990 hatte die Einsprechende allerdings bereits geltend gemacht, daß die Entscheidung vom 30. Januar 1990 unwirksam sei; sie sei nämlich auf der Grundlage einer Fassung des Patents ergangen, die durch den Antrag vom 25. Januar 1990 implizit aufgehoben worden sei.

XV. Hierzu nahm die Patentinhaberin wie folgt Stellung:

a) Angefochten werde die Entscheidung vom 10. August 1990, die keinerlei Zusammenhang mit der am 30. Januar 1990 zugestellten Entscheidung der Einspruchsabteilung aufweise; die Entscheidung der Beschwerdekammer sei somit für die Aufrechterhaltung des Patents völlig ohne Belang.

b) Die Frist für das Einlegen einer Beschwerde gegen die Entscheidung auf Zurückweisung des Einspruchs und Aufrechterhaltung des Patents in unveränderter Form sei am 30. März 1990 abgelaufen; seitdem sei das Einspruchsverfahren abgeschlossen.

c) Die Einsprechende sei nicht berechtigt, in diesem Stadium des Verfahrens als Beteiligte aufzutreten; ihr Vorbringen sei daher unberücksichtigt zu lassen.

tee himself considered the patent as granted to be in some measure invalid in the light of the prior art.

(d) The request of the patentee by facsimile dated 1 February 1990, immediately after receipt of the decision rejecting the opposition, to treat the further submissions dated 25 January 1990 as having not been filed, arrived in due time since the amendments contained therein were of no utility for the reasons of that decision, according to the EPO itself (brief communication dated 8 June 1990).

(e) The EPO had a duty to do its best to comply with the patentee's wish that the further submissions be deemed not to have been filed, as would be the case if he had withdrawn a patent application prior to publication.

XIII. The patentee requested that the impugned decision be set aside and that the EPO remove the further submissions filed with letter dated 25 January 1990 from that part of the file open to public inspection.

XIV. On 28 December 1990 the EPO sent the statement of grounds of the appeal to the opponent, whose opposition had been rejected. By letter dated 18 December 1990, he had indeed already pointed out that the decision dated 30 January 1990 was not effective since it had been taken on the basis of a version of the patent which by implication had been cancelled by the submission filed with the letter of 25 January 1990.

XV. In response, the patentee made the following observations:

(a) The decision under appeal was that issued on 10 August 1990 which was not linked in any way with that issued by the Opposition Division on 30 January 1990, so that, whatever might be decided by the Board of Appeal, it would not affect the maintenance of the patent.

(b) The time limit for filing an appeal against the decision to reject the opposition and maintain the patent in unamended form expired on 30 March 1990, and since that date the opposition proceedings had been concluded.

(c) The opponent had no right to be a party at the present stage of the proceedings, so that any submission filed by him should be disregarded.

laire du brevet considérerait elle-même que sur certains points le brevet tel que délivré n'était pas valable, eu égard à l'état de la technique.

d) Dans la télécopie en date du 1er février 1990 qu'elle avait envoyée dès qu'elle avait reçu la décision rejetant l'opposition, la titulaire du brevet avait demandé que les pièces datées du 25 janvier 1990 soient considérées comme n'ayant pas été déposées. Cette requête avait été présentée en temps utile, puisque les modifications produites le 25 janvier étaient sans rapport avec les motifs de la décision en question, comme l'OEB l'avait lui-même reconnu dans sa brève notification en date du 8 juin 1990.

e) L'OEB aurait dû dans toute la mesure du possible répondre à cette requête en considérant les nouvelles pièces comme non déposées, comme il le fait normalement dans le cas où un titulaire retire sa demande de brevet avant la publication.

XIII. La titulaire du brevet a demandé que la décision attaquée soit annulée et que les nouvelles pièces produites dans la lettre en date du 25 janvier 1990 soient retirées de la partie du dossier ouverte à l'inspection publique.

XIV. Le 28 décembre 1990, l'OEB a envoyé le mémoire exposant les motifs du recours à l'opposante dont il avait rejeté l'opposition. Par lettre en date du 18 décembre 1990, celle-ci avait allégué en effet que la décision du 30 janvier 1990 n'était pas valable, puisqu'elle avait été rendue sur la base d'un texte du brevet qui avait été implicitement annulé par les pièces produites dans la lettre du 25 janvier 1990.

XV. En réponse, la titulaire du brevet a formulé les observations suivantes:

a) La décision faisant l'objet du recours était celle qui avait été rendue le 10 août 1990; cette décision était sans rapport avec celle qui avait été rendue par la division d'opposition le 30 janvier 1990, si bien qu'elle ne pouvait compromettre le maintien du brevet, quelle que soit la décision que serait amenée à prendre la chambre de recours.

b) Le délai pour former un recours contre la décision de rejet de l'opposition et de maintien du brevet dans sa forme non modifiée était arrivé à expiration le 30 mars 1990, date à laquelle la procédure d'opposition a été close.

c) Actuellement, l'opposante ne pouvait être partie à la procédure, et par conséquent il convenait d'ignorer les pièces qu'elle aurait pu déposer.

XVI. Die Patentinhaberin hielt ihren oben genannten Antrag aufrecht (s. Nr. XIII).

Entscheidungsgründe

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

2 Zur Frage, ob die Einsprechende zur Teilnahme an diesem Verfahren berechtigt ist

Gemäß Artikel 107 EPÜ steht die Beschwerde denjenigen zu, die an dem Verfahren beteiligt waren, das zu der Entscheidung geführt hat, soweit sie durch die Entscheidung beschwert sind. Die übrigen an diesem Verfahren Beteiligten sind am Beschwerdeverfahren beteiligt.

In der vorliegenden Sache wird die Entscheidung vom 10. August 1990 angefochten; die Einsprechende war an dem betreffenden Verfahren nicht beteiligt und ist es infolgedessen auch hier nicht.

Beteiligt war die Einsprechende nämlich nur an dem inzwischen abgeschlossenen Einspruchsverfahren, denn sie hat gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, den Einspruch zurückzuweisen (d. h. das Patent in unveränderter Form aufrechtzuerhalten), keine Beschwerde eingelegt, obwohl ihr am 5. Februar 1990 die neuen Schriftsätze der Patentinhaberin vom 25. Januar 1990 übermittelt worden waren. Sie hatte also genügend Zeit, diese zu prüfen, nämlich bis zum Ablauf der Beschwerdefrist am 9. April 1990.

Ihr Antrag vom 18. Dezember 1990 ist somit unzulässig. Er kann jedoch gemäß Artikel 115 EPÜ als Einwendung "eines Dritten" betrachtet werden.

3. Die Einspruchsabteilung wies den Einspruch durch eine Entscheidung zurück, die ohne mündliche Verhandlung erging.

Die Entscheidung wurde den Beteiligten am 30. Januar 1990 per Einschreiben zugestellt. Die Einspruchsakte enthält aber ein am 18. Januar 1990 datiertes und von den drei Mitgliedern der Einspruchsabteilung unterschriebenes Formblatt (EPA Form 2339.2), demzufolge der Einspruch zurückgewiesen wurde.

4. In der Zwischenzeit reichte die Patentinhaberin mit einem Schreiben vom 25. Januar 1990, das am 30. Januar 1990 beim EPA einging, weitere Schriftsätze ein, ohne sich dabei das Recht auszubedingen, diese wieder zurückzuziehen, falls die Einsprechende ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurücknehmen sollte.

Diese Schriftsätze waren jedoch ausdrücklich auf die Mitteilung vom

XVI. The patentee maintained his above request (cf. Section XIII).

Reasons for the decision

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

2 Whether the opponent has the right to be a party to the present proceedings

According to Article 107 EPC, any party to proceedings adversely affected by a decision may appeal. Any other parties to the proceedings shall be parties to the appeal proceedings, as of right.

In the present case, the impugned decision is that issued on 10 August 1990, to which the opponent was not a party; consequently he is not entitled to be a party to the present proceedings.

In fact, the opponent was only involved in the now concluded opposition proceedings since he did not appeal against the decision of the Opposition Division to reject the opposition (i.e. to maintain the patent in unamended form), although on 5 February 1990 the new submissions filed by the patentee with letter dated 25 January 1990 were communicated to him. Consequently he had enough time to consider them, that is, until 9 April 1990, the end of the time limit for lodging an appeal.

Hence, his request dated 18 December 1990 is inadmissible. It can however be considered as an observation by a "third party" according to Article 115 EPC.

3 The Opposition Division rejected the opposition in a decision issued without oral proceedings.

On the one hand, the decision was notified to the parties by registered letter dated 30 January 1990. On the other hand, the opposition file contains a form (EPO Form 2339.2) dated 18 January 1990 indicating a decision of rejection of the opposition signed by the three members of the Opposition Division.

4. Meanwhile, in a letter dated 25 January 1990 and received in the EPO on 30 January 1990, the patentee filed further submissions, without making any conditions or stipulations concerning his right to withdraw them if the opponent were to withdraw his request for oral proceedings.

Nevertheless, these submissions, according to their title, had been

XVI. Le titulaire du brevet a maintenu sa requête (cf. ci-dessus, point XIII).

Motifs de la décision

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

2 Droit de l'opposante à être partie à la présente procédure

Aux termes de l'article 107 CBE, toute partie à la procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant qu'elle n'ait pas fait droit à ses prétentions. Les autres parties à ladite procédure sont de droit parties à la procédure de recours.

Dans la présente espèce, la décision attaquée est celle qui a été rendue le 10 août 1990, alors que l'opposante n'était déjà plus partie à la procédure; en conséquence, l'opposante ne peut être partie à la présente procédure.

En fait, l'opposante n'était partie qu'à la procédure d'opposition, close à présent, puisqu'elle n'a pas formé de recours à l'encontre de la décision de la division d'opposition de rejeter l'opposition (et de maintenir le brevet dans sa forme non modifiée), bien que les nouvelles pièces que la titulaire du brevet avait produites par lettre en date du 25 janvier 1990 lui aient été communiquées le 5 février 1990. Elle disposait donc pour les examiner d'un laps de temps suffisant (jusqu'au 9 avril 1990, date d'expiration du délai pour former un recours).

En conséquence, sa requête en date du 18 décembre 1990 est irrecevable. Elle peut néanmoins être considérée comme une observation formulée par "un tiers" en vertu de l'article 115 CBE.

3 La division d'opposition a pris la décision de rejeter l'opposition sans tenir de procédure orale.

Cette décision a été signifiée aux parties par lettre recommandée en date du 30 janvier 1990. Par ailleurs, le dossier d'opposition comporte un formulaire (OEB Form 2339.2) en date du 18 janvier 1990, par lequel la division d'opposition prenait la décision de rejeter l'opposition, décision signée par les trois membres de la division d'opposition.

4. Dans l'intervalle, par lettre en date du 25 janvier 1990, parvenue à l'OEB le 30 janvier 1990, la titulaire du brevet a produit d'autres pièces, sans se réserver le droit de les retirer au cas où l'opposante retirerait sa requête en procédure orale.

Néanmoins le titre donné à ces pièces montrait clairement qu'elles avaient

2. oder 8. Januar 1990 hin eingereicht worden, in der eine mündliche Verhandlung angekündigt worden war. Daraus geht eindeutig hervor, daß die Patentinhaberin die Schriftsätze nicht eingereicht hätte, wenn sie rechtzeitig davon unterrichtet worden wäre, daß die Einsprechende ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgezogen hat.

4.1 Vergleicht man ferner das Datum, an dem die Entscheidung tatsächlich erging (18. Januar 1990), mit dem Datum ihrer Zustellung an die Beteiligten (30. Januar 1990), so wird ganz deutlich, daß der (am 30. Januar 1990 eingereichte) Schriftsatz bei der Entscheidung gar nicht berücksichtigt werden konnte

Darüber hinaus heißt es in der Entscheidung unmißverständlich, daß die Patentinhaberin die Aufrechterhaltung des Patents in der veröffentlichten Fassung beantragt habe, wodurch implizit und zwangsläufig bestätigt wird, daß die zuletzt eingereichten Unterlagen nicht berücksichtigt worden waren.

5. Wie oben dargelegt, erfuhr die Patentinhaberin erst bei Erhalt der Entscheidung vom 30. Januar 1990, daß - erstens die Einsprechende ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgezogen hatte und - zweitens die Einspruchsabteilung nicht mehr beabsichtigte, die geplante mündliche Verhandlung durchzuführen.

5.1 Auch wenn die Patentinhaberin keine Ladung zur mündlichen Verhandlung gemäß Regel 71 (1) EPÜ erhalten hat, war die Einspruchsabteilung nach Auffassung der Kammer verpflichtet, die Patentinhaberin so früh wie möglich, nämlich unmittelbar nachdem die Einsprechende ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgezogen hatte, davon in Kenntnis zu setzen, daß - erstens der Antrag der Einsprechenden zurückgezogen wurde und - zweitens die Einspruchsabteilung davon abgerückt war, eine mündliche Verhandlung durchzuführen, zumal da die ursprünglich beabsichtigte Durchführung den Beteiligten bereits bekanntgemacht worden war.

Dieser Verpflichtung ist die Einspruchsabteilung nicht nachgekommen.

5.2 Die Tatsache, daß die Patentinhaberin erst aus der Entscheidung auf Zurückweisung des Einspruchs erfahren hat, daß die Einsprechende ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgenommen hatte, ist nach Ansicht der Kammer nicht als "so früh wie möglich" erfolgende sachdienliche Unterrichtung zu werten; die Zurücknahme des Antrags der Einsprechenden war nämlich bereits am 8. Januar 1990 beim EPA eingegangen, wogegen die Entscheidung den Beteiligten erst am 30. Januar 1990 zugestellt wurde.

specifically filed in reply to the notice regarding preparation for oral proceedings dated 2 or 8 January 1990. This clearly indicates that the patentee would not have filed such submissions if he had been informed in due time of the opponent's withdrawal of his request for oral proceedings.

4.1 Moreover, a comparison between the date on which the decision was actually taken (18 January 1990) and the date it was notified to the parties (30 January 1990) clearly proves that the submission (filed 30 January 1990) could not have been taken into account in the decision.

Furthermore the decision itself clearly states that the patentee requested the maintenance of the patent in its published form, so that it implicitly and necessarily confirms that the last filed documents had not been taken into consideration.

5. As stated above, the patentee was not informed before he received the decision dated 30 January 1990. that: - firstly, the opponent had withdrawn his request for oral proceedings, and - secondly, that the Opposition Division no longer intended to hold the planned oral proceedings

5.1 Although the patentee did not receive the summons to oral proceedings according to Rule 71(1) EPC, the Board considers that it was the duty of the Opposition Division, immediately after the withdrawal by the opponent of his request for oral proceedings, to inform the patentee as soon as possible: - firstly, of the withdrawal of this request of the opponent; and - secondly, of the change of the Opposition Division's attitude with respect to holding oral proceedings, particularly since the original intention to hold them had already been communicated to the parties

The Opposition Division failed to fulfil this duty.

5.2 The fact that the patentee was only informed of the withdrawal of the opponent's request for oral proceedings in the decision rejecting the opposition is not considered by the Board to be providing appropriate information "as soon as possible" to the patentee, since the withdrawal of the opponent's request had already been received by the EPO on 8 January 1990, whereas the decision was only despatched to the parties on 30 January 1990

été déposées en réponse à la notification du 2 ou 8 janvier 1990 dans laquelle était proposée une date pour la tenue d'une procédure orale, ce qui montre bien que le titulaire du brevet n'aurait pas produit ces pièces si elle avait été informée en temps utile que l'opposante avait retiré sa demande de procédure orale

4.1 En outre, étant donné la date à laquelle la décision a été effectivement rendue (18 janvier 1990) et celle à laquelle elle a été notifiée aux parties (30 janvier 1990), il est clair que les pièces produites le 30 janvier 1990 ne pouvaient avoir influencé la décision.

De plus, il était indiqué expressément dans la décision que le titulaire du brevet avait demandé le maintien du brevet dans le texte qui avait été publié, ce qui, de manière indirecte, confirme bien que les dernières pièces produites n'avaient pas été prises en considération.

5. Comme il a été indiqué plus haut, avant de recevoir la décision en date du 30 janvier 1990, la titulaire du brevet n'avait pas été informée: - premièrement, que l'opposante avait retiré sa requête en procédure orale; - et deuxièmement, que la division d'opposition n'avait plus l'intention de tenir la procédure orale qui avait été prévue

5.1 Bien que la titulaire du brevet n'ait pas été citée à la procédure orale comme le prévoit la règle 71(1) CBE, la Chambre estime qu'après le retrait par l'opposante de sa requête en procédure orale, la division d'opposition était tenue d'informer immédiatement la titulaire du brevet - premièrement, que l'opposante avait retiré cette requête; - deuxièmement, que la division d'opposition avait changé d'avis et décidé de ne plus tenir de procédure orale, cette information étant particulièrement importante puisque la division d'opposition avait déjà notifié aux parties son intention initiale de tenir une procédure orale

Or la division d'opposition n'a pas communiqué ces informations comme elle était tenue de le faire.

5.2 De l'avis de la Chambre, en se contentant d'annoncer à la titulaire du brevet dans la décision par laquelle elle rejetait l'opposition que l'opposante avait retiré sa requête en procédure orale, la division d'opposition n'avait pas informé "dès que possible" la titulaire du brevet, car la lettre par laquelle l'opposante retirait sa requête était déjà parvenue à l'Office le 8 janvier 1990, alors que la décision de rejet de l'opposition n'avait été signifiée aux parties que le 30 janvier 1990

Nach Ansicht der Kammer ist ein so langer Zeitraum nicht hinnehmbar, zumal als Termin für die mündliche Verhandlung der 28. März 1990 vorgeschlagen worden war.

6. Mangels anderslautender Informationen ging die Patentinhaberin weiter davon aus, daß sie gut daran täte, rechtzeitig vor der geplanten mündlichen Verhandlung Änderungen einzureichen (s. Nr. 4, zweiter und dritter Absatz).

Ein solches Verhalten, das in der Mitteilung "Einspruchsverfahren im EPA" (ABI EPA 1989, 417, Rdn. 13) beschrieben ist, wo es heißt, die Beteiligten hätten ihre Anträge zum frühestmöglichen Zeitpunkt vorzubringen, darf der Patentinhaberin nicht zum Nachteil gereichen; sie handelte schließlich in gutem Glauben und reichte ihre Änderungen - in der Hoffnung, daß sich die mündliche Verhandlung hierdurch erübrigen würde - zum frühestmöglichen Zeitpunkt ein, nachdem sie aufgefordert worden war, einem Terminvorschlag für die Verhandlung zuzustimmen.

Nach Ansicht der Kammer stellt das Versäumnis, die Patentinhaberin rechtzeitig über so gravierende Wendungen des Falles zu unterrichten, bei diesem speziellen Sachverhalt eine schwerwiegende Verletzung ihres Rechts auf eine gerechte Behandlung dar

Eine anderslautende Entscheidung könnte hier zu einer Benachteiligung der Patentinhaberin führen, an der sie selbst kein Verschulden trifft, denn ihr Verhalten stand zum einen im Einklang mit dem vom EPA gewünschten allgemeinen Verfahren und war zum anderen durch irreführende bzw. fehlende Unterrichtung seitens des Amtes bedingt.

7. Die Tatsache, daß solche Unterlagen gemäß Artikel 128 (4) und Regel 93 a) bis d) EPÜ normalerweise nicht von der Akteneinsicht ausgeschlossen sind und daß die Beteiligten nicht darüber zu entscheiden haben, ob die genannten Unterlagen vertraulich behandelt werden sollen, ist hier nicht von Belang. Fest steht, daß die Einreichung dieser Unterlagen unmittelbar auf einen wesentlichen Verfahrensmangel zurückzuführen ist, der darin bestand, daß das EPA seiner Verpflichtung nicht nachgekommen ist und die Patentinhaberin weder über die Zurücknahme des Antrags der Einsprechenden auf mündliche Verhandlung noch darüber unterrichtet hat, daß die Einspruchsabteilung von ihrer ursprünglich mitgeteilten Absicht in bezug auf die mündliche Verhandlung abgerückt ist.

8. Aus diesen Gründen war die Beschwerde vollauf gerechtfertigt.

Daher wird entschieden, daß das Schreiben der Patentinhaberin vom 25 Januar 1990 und die beigelegten

According to the Board, such a long period is unacceptable, bearing in mind that the oral proceedings were proposed for 28 March 1990

6. Due to such a lack of information, the patentee continued to think that it was in his interest to file amendments in due time before the planned oral proceedings (cf. above Section 4, second and third paragraphs)

Such an attitude, set out in the note "Opposition Procedure in the EPO" (OJ EPO 1989, 417, Section 13) where it is stated that requests must be submitted at the earliest opportunity by the parties, cannot be allowed to lead to a prejudice of the patentee's interests, since he acted in good faith by filing his amendments as soon as possible after he was asked to agree a proposed date for oral proceedings, hoping thereby that it would be possible to avoid the need for these proceedings.

The Board considers that the failure to inform the patentee in due time of such major developments in the case constitutes, in the special circumstances of the case, a substantial violation of the patentee's right to fair treatment

To decide the contrary could result in a disadvantage to the patentee, through no fault of his own, since his behaviour was, on the one hand, in accordance with the general procedure wished by the EPO and, on the other hand, the result of misleading or missing information from the EPO.

7. The fact that, on the one hand, such documents are normally not excluded from public inspection pursuant to Article 128(4) and Rule 93(a) to (d) EPC, and that, on the other hand, it is not up to the parties to decide whether the aforesaid documents should remain confidential is irrelevant in the present case. It is undeniable that these documents were issued as an immediate consequence of a substantial procedural violation, namely the failure of the EPO to comply with its obligation to inform the patentee of the withdrawal of the opponent's request for oral proceedings, and of the change of the previously communicated intention of the Opposition Division with respect to oral proceedings.

8. For these reasons the appeal was fully justified

It is therefore decided that the letter of the patentee dated 25 January 1990 and its accompanying submissions,

La Chambre estime qu'un laps de temps aussi long est inacceptable, d'autant qu'il avait été proposé de tenir la procédure orale le 28 mars 1990

6. Faute d'informations, la titulaire du brevet a continué à penser qu'il était de son intérêt de présenter des modifications en temps utile avant la tenue de la procédure orale prévue (cf. supra, point 4, 2^e et 3^e paragraphes)

Il n'est pas admissible qu'en ayant agi ainsi, conformément à ce qui est demandé dans l'exposé sur "La procédure d'opposition à l'OEB" (JO OEB 1989, 417, point 13), où il est précisé que les parties doivent présenter toutes requêtes dans les plus brefs délais, la titulaire du brevet se voie lésée dans ses intérêts, alors qu'elle avait en toute bonne foi produit ses modifications dans les meilleurs délais après avoir été invitée à donner son accord pour la tenue de la procédure orale à la date proposée, dans l'espoir de pouvoir rendre par là cette procédure superflue.

La Chambre estime qu'en n'informant pas en temps utile la titulaire du brevet de faits aussi importants pour l'affaire, la division d'opposition a, dans ce cas précis, enfreint gravement le principe de l'équité vis-à-vis de la titulaire du brevet.

Décider le contraire risquerait de pénaliser la titulaire du brevet alors qu'elle n'a commis aucune faute, puisqu'elle n'a fait que suivre la procédure générale préconisée par l'Office et a été par ailleurs induite en erreur par les informations fallacieuses ou déficientes de la part de l'Office.

7. L'on ne saurait invoquer en l'occurrence que de telles pièces ne sont pas normalement exclues de l'inspection publique en vertu de l'article 128(4) et de la règle 93 a) à d) CBE et que ce n'est pas aux parties à décider si elles doivent ou non demeurer confidentielles. Si ces pièces ont été produites, c'est incontestablement parce que la procédure s'est trouvée entachée d'un vice substantiel, l'OEB n'ayant pas informé la titulaire du brevet, comme il aurait dû normalement le faire, que l'opposante avait retiré sa requête en procédure orale et que la division d'opposition avait décidé désormais de ne plus tenir de procédure orale, contrairement à ce qu'elle avait annoncé au départ.

8. Pour toutes ces raisons, le recours était entièrement justifié

La Chambre décide par conséquent qu'il convient de retirer de la partie du dossier ouverte à l'inspection publique

Schriftsätze, der geänderte Anspruch 1 und der geänderte Teil der Beschreibung aus dem öffentlich zugänglichen Teil der Akte herauszunehmen sind.

Da diese Unterlagen außerdem weder unter eine der Alternativen a bis c der Regel 93 EPÜ fallen noch zu den im Beschluß des Präsidenten vom 16. September 1985 (ABI EPA 1985, 316) genannten Arten von Schriftstücken gehören, sind sie nach Auffassung der Kammer an die Patentinhaberin zurückzusenden (vgl. T 516/89 vom 19. Dezember 1990, V).

9. Da der Beschwerde stattgegeben wird und ihr ein wesentlicher Verfahrensmangel zugrunde lag, ist es angemessen, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Schreiben der Patentinhaberin vom 25. Januar 1990 und die beigefügten Schriftsätze, der geänderte Anspruch 1 und der geänderte Teil der Beschreibung sind aus der Einspruchsakte zu entfernen und an die Patentinhaberin zurückzusenden.
3. Die Beschwerdegebühr ist zurückzuzahlen.

amended Claim 1 and amended part of the description are to be withdrawn from that part of the file available to public inspection.

Moreover, since these documents neither fall under one of the alternatives (a) to (c) of Rule 93 EPC nor belong to the classes of documents designated in the President's decision dated 16 September 1985 (OJ EPO 1985, 316), the Board is of the opinion that these documents should be returned to the patentee (cf. T 516/89 dated 19 December 1990, Section V).

9. Since the appeal is allowable and is the consequence of a substantial procedural violation, the reimbursement of the appeal fee is equitable.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision under appeal is set aside.
2. The letter dated 25 January 1990 filed by the patentee and its accompanying submissions, amended Claim 1 and amended part of the description are to be removed from the opposition file, and have to be returned to the patentee.
3. The appeal fee is to be reimbursed.

la lettre de la titulaire du brevet en date du 25 janvier 1990 ainsi que les pièces qui l'accompagnaient, à savoir le texte modifié de la revendication 1 et d'une partie de la description.

En outre, ces pièces n'étant pas visées par les dispositions a à c) de la règle 93 CBE et ne comptant pas non plus parmi les types de pièces mentionnés par le Président dans sa décision du 16 septembre 1985 (JO OEB 1985, 316), la Chambre estime qu'elles doivent être retournées à la titulaire du brevet (cf. décision T 516/89 en date du 19 décembre 1990, point V).

9. Le recours étant admissible et découlant d'un vice substantiel de procédure, il est équitable de rembourser la taxe de recours.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision faisant l'objet du recours est annulée.
2. La lettre en date du 25 janvier 1990 produite par la titulaire du brevet, ainsi que les pièces qui l'accompagnaient, à savoir le texte modifié de la revendication 1 et d'une partie de la description, doivent être retirées du dossier d'opposition et retournées à la titulaire du brevet.
3. La taxe de recours doit être remboursée.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.3 vom 5. Dezember 1991 T 561/91 - 3.3.3* (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: F. Antony
Mitglieder: R. Lunzer
R. Schulte

Anmelder: Raychem Limited

Stichwort: Hitzehärtbare Zusammensetzung/RAYCHEM LIMITED

Regel: 35 (12) EPÜ

Schlagwort: "Verwendung metrischer oder SI-Einheiten"

Leitsatz

Regel 35 (12) EPÜ schreibt dem Anmelder eines europäischen Patents vor, Gewichts- und Maßeinheiten nach dem metrischen System anzugeben. Solange diese Regel nicht geändert wird, sind die Organe des EPA daher nicht befugt, die Patenterteilung davon abhängig zu machen, daß der Anmelder Gewichte und Maße in SI-Einheiten angibt.

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 86 301 051.8, Veröffentlichungsnr. 0 191 649, wurde am 14. Februar 1986 unter Inanspruchnahme der Priorität der britischen Anmeldung Nr. 85 03882 vom 15. Februar 1985 eingereicht.

II. Mit Entscheidung vom 27. Mai 1991 lehnte die Prüfungsabteilung die Anmeldung mit der alleinigen Begründung ab, daß die Anmelderin es abgelehnt habe, bestimmte Viskositätsgrenzen, die in Centipoise angegeben waren, in den anerkannten SI-Einheiten für Viskosität auszudrücken.

Anspruch 1 ist ein langer Anspruch, in dem eine hitzehärtbare Zusammensetzung definiert wird, deren Teilchen mit einem Bindemittel beschichtet sind, für das folgende Bedingung gilt:

"mit der Maßgabe, daß, wenn die Viskosität des Bindemittels bei 25°C nicht mehr als 20 000 Centipoise beträgt ..."

Bezugnahmen auf Centipoise fanden sich auch in der Beschreibung und in den Ansprüchen 5, 6, 7 und 8.

III. In ihrer Entscheidung bezog sich die Prüfungsabteilung auf ihr Schreiben vom 9. Februar 1990, in dem sie auf eine Broschüre in deutscher Sprache mit dem Titel "Die neuen Einheiten" von Hans Forst (1. Auflage, Berlin 1977) aufmerksam gemacht hatte, in der Centipoise als eine ungültige

* Die spätere Entscheidung T 176/91 - 3.3.3 vom 10. Dezember 1992 hält an dieser Rechtsprechung ausdrücklich fest (vgl. Punkt 5.2) obwohl in der dazwischenliegenden Entscheidung T 589/89 - 3.3.3 vom 5. Februar 1992 in Form eines *obiter dictum*s eine andere Meinung vertreten wurde.

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.3 dated 5 December 1991 T 561/91 - 3.3.3* (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: F. Antony
Members: R. Lunzer
R. Schulte

Applicant: Raychem Limited

Headword: Heat curable composition/RAYCHEM LIMITED

Rule: 35(12) EPC

Keyword: "Use of metric or SI units"

Headnote

Rule 35(12) EPC imposes on an applicant for a European patent the obligation to express weights and measures in metric units. Consequently, in the absence of any amendment to that Rule, the organs of the EPO have no power to require an applicant to express weights and measures in terms of SI units as a condition for the grant of a patent.

Summary of Facts and Submissions

I European patent application No 86 301 051.8, publication No. 0 191 649, was filed on 14 February 1986 having a priority date of 15 February 1985 derived from United Kingdom application No 85 03882.

II. By its decision, given in writing on 27 May 1991, the Examining Division refused the application on the sole ground that the applicant had refused to express certain viscosity limits, which were identified in terms of centipoises, in the recognised SI units of viscosity.

Claim 1 was a long claim defining a heat curable composition, the particles of which carried a binder, with a proviso expressed in these terms:

"provided that if the viscosity of the binder is not more than 20,000 centipoises at 25° C then ..."

References to centipoises were also to be found in the description, and in Claims 5, 6, 7 and 8.

III. In its decision, the Examining Division referred to its letter of 9 February 1990, which drew attention to an extract from a German language book entitled "Die neuen Einheiten" by Hans Forst (1st edn Berlin 1977) which listed centipoises as one of the units which was no longer valid (*ungültig*).

* The subsequent decision T 176/91 - 3.3.3 of 10 December 1992 expressly confirms this case law (see point 5.2), although in a further case heard in the intervening period (T 589/89 - 3.3.3 of 5 February 1992), the Board had expressed a different view by way of *obiter dictum*.

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.3, en date du 5 décembre 1991 T 561/91 - 3.3.3* (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: F. Antony
Membres: R. Lunzer
R. Schulte

Demandeur: Raychem Limited

Référence: Composition thermomodurcissable/RAYCHEM LIMITED

Règle: 35(12) CBE

Mot-clé: "Utilisation des unités du système métrique ou des unités SI"

Sommaire

La règle 35(12) CBE fait obligation au demandeur de brevet européen d'exprimer les poids et les mesures en unités du système métrique. Par conséquent, tant que cette règle n'a pas été modifiée, les organes de l'OEB ne peuvent faire dépendre la délivrance du brevet de l'utilisation par le demandeur des unités SI pour l'expression des poids et mesures.

Exposé des faits et conclusions

I. Le 14 février 1986 a été déposée la demande de brevet européen n° 86 301 051.8 (numéro de publication 0 191 649), qui revendiquait la priorité de la demande britannique n° 85 03882, déposée le 15 février 1985.

II. Par décision rendue par écrit le 27 mai 1991, la division d'examen a rejeté la demande au seul motif que la requérante avait refusé d'exprimer en unités SI, qui sont des unités de viscosité reconnues, certaines valeurs limites de la viscosité qu'elle avait exprimées en centipoises.

La longue revendication 1 décrivait un produit thermomodurcissable dont les particules portaient un liant, et posait la condition suivante:

"Sous réserve que, si la viscosité du liant n'est pas supérieure à 20 000 centipoises à 25° C, alors ..."

Il était également fait référence aux centipoises dans la description et dans les revendications 5, 6, 7 et 8.

III. Dans sa décision, la division d'examen se référait à sa lettre en date du 9 février 1990, où elle citait un passage d'un livre de Hans Forst en langue allemande, intitulé "Die neuen Einheiten" (première édition, Berlin 1977), dans lequel les centipoises figuraient dans la liste des unités qui ne sont plus vala-

* La décision T 176/91 - 3.3.3 en date du 10 décembre 1992, rendue ultérieurement, suit expressément cette jurisprudence (cf. point 5.2), bien qu'un autre point de vue ait été défendu sous la forme d'une opinion incidente, dans la décision T 589/89 - 3.3.3 en date du 5 février 1992, rendue entre-temps.

Einheit aufgelistet wird. Außerdem verwies sie auf ihr Schreiben vom 25. Oktober 1990, in dem sie auf die einschlägige Bestimmung in den Richtlinien für die Prüfung, C-II, 4.15, verwiesen hatte. Diese lautet wie folgt:

"Gewichts- und Maßeinheiten sind nach dem metrischen System oder, falls ein anderes System verwendet wird, auch nach dem metrischen System anzugeben. In gleicher Weise sind Temperaturen zumindest in Grad Celsius oder bei Supraleitern in Kelvin anzugeben. Für sonstige physikalische Einheiten sind die in der internationalen Praxis anerkannten Einheiten zu verwenden. Diese Erfordernisse von Regel 35 (12) sind entsprechend der EWG-Richtlinie 71/354/EWG über Maßeinheiten in der durch die EWG-Richtlinie 76/770/EWG geänderten Fassung (veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften am 27. September 1976) auszulegen; diese Richtlinie gilt zwar unmittelbar nur für die Staaten der Gemeinschaft, entspricht jedoch der allgemein anerkannten internationalen Praxis. Die maßgeblichen Bestimmungen dieser Richtlinie sind der Anlage 1 zu diesem Kapitel zu entnehmen. Dementsprechend sind unter den "metrischen Einheiten" die "SI-Einheiten" zu verstehen."

Anlage 1 der Richtlinien enthält nur Kapitel A der Richtlinie des Rates. Es lautet "Einheiten im Meßwesen, deren Verwendung spätestens zum 21. April 1978 vorgeschrieben werden muß" und besteht aus 5 Abschnitten, in denen SI-Einheiten genannt oder definiert werden.

IV. Am 12. Juli 1991 wurde gegen diese Entscheidung Beschwerde (T 561/91) eingelegt; am gleichen Tag wurde auch die Beschwerdegebühr entrichtet und die Beschwerdebegründung eingereicht. Darin brachte die Beschwerdeführerin vor, daß die Prüfungsabteilung zu Unrecht auf der Verwendung von SI-Einheiten bestehe, weil die Verwendung von Centipoise nach Regel 35 (12) EPÜ möglich sei: Centipoise sei nämlich sowohl eine Maßeinheit des "metrischen Systems" wie auch eine "in der internationalen Praxis anerkannte physikalische Einheit".

V. Gemäß ihren Aufgaben nach Artikel 114 (1) EPÜ stellte die Kammer einige Nachforschungen zum Sachverhalt an, der der vorliegenden Beschwerde zugrunde lag. Dabei stellte sich heraus, daß die Suche nach einem einheitlichen Einheitensystem im wesentlichen bereits mit der Übernahme des metrischen Systems durch Frankreich im Jahr 1793 begonnen hatte. Seitdem ist das Bestreben nach Einheitlichkeit bei der Wahl der Einheiten immer stärker geworden, seit 1875 haben mehrere

Reference was also made to its letter of 25 October 1990, which drew attention to the relevant provision of the Guidelines for Examination, C.II. 4.15, expressed in the following words:

"The metric system of units of weights and measures must be used or, if another system is used, the units must also be expressed in the metric system. Similarly, temperature must be expressed at least in degrees Celsius or, in cryogenics, in kelvins. Other physical values must be expressed in the units recognised in international practice. These requirements of Rule 35, paragraph 12, should be interpreted so as to conform with EEC Directive 71/354/EEC on units of measurement as amended by EEC Directive 76/770/EEC (published in the Official Journal of the European Communities, 27 September 1976) since although this Directive is directly applicable only to Community States it corresponds to generally recognised international practice. The relevant provisions of this Directive are shown in Annex 1 to this Chapter. Thus "metric units" should be interpreted to mean "SI units"."

In fact Annex 1 to the Guidelines consists solely of Chapter A of the Directive. Its title is, "Units of measurement, the use of which must be made mandatorily as from 21 April 1978 at the latest", and it consists of five sections which identify or define SI units.

IV. An appeal against that decision was lodged on 12 July 1991, the payment of the appeal fee, and the filing of the grounds of appeal, both being effected on the same day. In its T 561/91 statement of grounds of appeal, the appellant contended that the Examining Division was wrong in its insistence on the use of SI units, because the centipoise qualified for use under Rule 35(12) EPC, either on the ground that it was a unit of measure of the "metric system", or that it was a "physical value expressed in the units recognised in international practice".

V. Pursuant to its duties under Article 114(1) EPC, the Board made some investigation of the factual background to the present appeal. This revealed that the search for a uniform system of units began essentially with the adoption of the metric system by France in 1793. Since then, the trend towards uniformity in the choice of units has gathered momentum, there having been a series of international conferences directed to this goal since 1875. A short historical survey is to be found

bles (*ungültig*). Elle faisait également référence à sa lettre du 25 octobre 1990 dans laquelle elle rappelait la disposition pertinente à cet égard des Directives relatives à l'examen, C-II, 4.15, à savoir:

"Il faut utiliser le système métrique des poids et mesures ou, si un autre système est utilisé, les unités doivent également être exprimées selon le système métrique. Pareillement, les températures doivent être exprimées au moins en degrés Celsius ou, pour la cryogénie, en kelvins. Les autres indications physiques doivent être exprimées en unités reconnues dans la pratique internationale. Ces exigences, telles qu'elles figurent à la règle 35, paragraphe 12, devraient être interprétées comme étant conformes à la directive de la Communauté économique européenne 71/354/CEE relative aux unités de mesure, modifiée par la directive 76/770/CEE (publiée dans le Journal officiel des Communautés européennes du 27 septembre 1976). car, bien que cette directive ne soit directement applicable qu'aux Etats de la Communauté, elle correspond à la pratique internationale généralement admise. Les dispositions essentielles de cette directive sont jointes en Annexe 1 au présent chapitre. Ainsi "des unités du système métrique" doit être interprété comme signifiant "des unités SI"."

En fait, dans les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, l'Annexe 1 en question ne reprend que le chapitre A de la directive CEE. Ce chapitre, intitulé "Unités de mesure dont l'emploi doit être rendu obligatoire le 21 avril 1978 au plus tard", comporte cinq sections dans lesquelles sont définies les unités SI.

IV. Le 12 juillet 1991, un recours a été introduit contre cette décision; le même jour, la taxe de recours a été acquittée et le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé. Dans ce mémoire (affaire T 561/91), la requérante prétendait que la division d'examen avait tort d'insister sur la nécessité d'utiliser des unités SI, la règle 35(12) CBE autorisant l'utilisation de la centipoise, puisque l'on peut considérer qu'il s'agit soit d'une unité de mesure du "système métrique", soit d'une "indication physique exprimée en unités reconnues dans la pratique internationale".

V. Comme le lui prescrit l'article 114(1) CBE, la Chambre a examiné dans quel contexte historique s'inscrivait le présent recours. Elle a constaté que la recherche d'un système uniforme d'unités de mesure avait commencé notamment avec l'adoption du système métrique en France en 1793 et avait été relancée ensuite par une série de conférences internationales qui se sont tenues sur ce thème à partir de 1875. On peut trouver une brève étude historique à ce sujet entre autres dans

internationale Konferenzen mit diesem Ziel stattgefunden. Ein kurzer historischer Überblick ist unter anderem in der "Encyclopedia of Chemical Technology" von *Kirk-Othmer*, dritte Auflage (1980), Band 23, Seite 491 zu finden.

Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Erzielung eines einheitlichen Einheitensystems war die 11. Generalkonferenz für Maße und Gewichte im Jahr 1960, mit der das Internationale Einheitensystem eingeführt wurde; dessen Einheiten sind jetzt - in Ableitung der französischen Bezeichnung "le Système International d'Unités" - allgemein als "SI-Einheiten" bekannt. Seit 1960 sind sie weiterentwickelt und verfeinert worden; die Tendenz geht weltweit weiter dahin, daß sie anderen Einheiten vorgezogen werden

Trotzdem ging aus diesem Nachschlagewerk und auch aus anderen Werken, die die Kammer zu Rate zog, klar hervor, daß das metrische System ein bekanntes Einheitensystem ist, das immer noch gebräuchlich ist, auch wenn es allmählich durch das SI-System ersetzt wird

VI. Die Beschwerdeführerin hat beantragt, daß die Prüfung der Anmeldung fortgesetzt wird, obwohl sie die Viskosität in Centipoise angeben will, ohne diese in SI-Einheiten umzurechnen.

Entscheidungsgründe

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

2 Bei dieser Beschwerde geht es im wesentlichen um die Frage, wie die Regel 35 (12) EPÜ auszulegen ist. Der hier relevante Teil der Regel lautet wie folgt:

"Gewichts- und Maßeinheiten sind nach dem metrischen System ... anzugeben." (Es folgt eine Bestimmung über Temperaturangaben.) "Für die übrigen physikalischen Einheiten sind die in der internationalen Praxis anerkannten Einheiten ... zu verwenden."

3 Die Kammer hat die französische und die deutsche Fassung untersucht und ist zu dem Schluß gekommen, daß sie der englischen so genau entsprechen, daß keine weiteren Bemerkungen dazu nötig sind. Zunächst bedarf der Ausdruck "Maße und Gewichte" (aus "Gewichts- und Maßeinheiten") in der ersten Zeile einer Auslegung. Wie bereits unter Nr. V bemerkt, wurde das SI-System auf der Generalkonferenz für Maße und Gewichte eingeführt. Der zusammengesetzte Begriff "Maße und Gewichte" ist allumfassend und wird zur Beschreibung von Einheitensystemen wie dem angelsächsischen, dem metrischen und dem SI-System verwendet. Jede Einheit, die von einem dieser Systeme vorgeschrieben wird, gilt als unter die allgemeine Kategorie der Maße und Gewichte fallend.

inter alia in the "Encyclopedia of Chemical Technology" by *Kirk-Othmer*, third edition (1980) Volume 23, at page 491

An important development in the direction of achieving a uniform system of units was the 11th General Conference on Weights and Measures in 1960, which established the International System of Units, now known generally as "SI units", based on the French-language "Le Système International d'Unités". Since 1960, there have been developments and refinements of the SI units, with the trend towards their adoption in preference to other units continuing worldwide.

Nevertheless, it was clear from that work of reference, and equally from other works referred to by the Board, that the metric system is a known system of units, which is still in use, even if at the present time it is gradually being replaced by the SI system.

VI. The appellant requested that the examination of the application should proceed, despite the fact that it wished to refer to viscosity in terms of centipoises, without conversion to SI units.

Reasons for the Decision

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

2. For the purposes of the present appeal, the essential issue is the correct interpretation of Rule 35(12) EPC. So far as is material, that Rule is in the following terms:

"Units of weights and measures shall be expressed in terms of the metric system." (A reference to temperature measurements follows). "For the other physical values, the units recognised in international practice shall be used."

3. The Board has looked at the French and German texts, and finds that they correspond so closely with the English text as to call for no further comment. The first term which requires interpretation is the expression "weights and measures" in the opening line of the Rule. As already noted in point V. above, the SI system was itself the creation of the General Conference on Weights and Measures. The composite term "weights and measures" is in fact an all-embracing expression used to describe a system of units, such as the Imperial system, the metric system, and the SI system. Any unit which is prescribed by one of these systems is to be regarded as falling within the general category of weights and measures.

l'Encyclopedia of Chemical Technology de *Kirk-Othmer*, troisième édition (1980), volume 23, page 491.

En 1960, la onzième Conférence générale des poids et mesures qui a institué le système international d'unités, connu désormais universellement sous le nom d'"unités SI", abréviation de la dénomination française "Système International d'Unités", a joué un rôle important pour la mise en place d'un système uniforme d'unités de mesure. Depuis 1960, les unités SI ont été développées et perfectionnées, et l'on a de plus en plus tendance dans le monde entier à les adopter de préférence aux autres unités.

Toutefois, il ressort clairement de cet ouvrage de référence, ainsi que d'autres ouvrages cités par la Chambre, que le système métrique est un système d'unités connu encore en usage, même s'il est progressivement remplacé par le système SI.

VI. La requérante a demandé la poursuite de l'examen de sa demande, tout en déclarant qu'elle souhaitait exprimer la viscosité en centipoises, sans conversion en unités SI.

Motifs de la décision

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

2. Dans le présent recours, il s'agit essentiellement d'interpréter correctement le passage pertinent de la règle 35(12) CBE, qui est rédigé dans les termes suivants:

"Les unités de poids et de mesure doivent être exprimées selon le système métrique". (Suit une référence aux mesures de la température) "Doivent être utilisées, pour les autres indications physiques, les unités de la pratique internationale".

3. La Chambre a examiné les versions française et allemande de ce passage et estimé qu'elles correspondent si exactement au texte anglais qu'elles n'appellent pas d'autres observations. La première expression à interpréter est l'expression "de poids et de mesure" apparaissant à la première ligne du paragraphe 12 de la règle. Comme il a déjà été noté ci-dessus au point V, le système SI a été institué lors de la Conférence générale des poids et mesures. L'expression composite "de poids et de mesure" est en fait une expression très générale utilisée pour décrire un système d'unités tel que le système impérial, le système métrique et le système SI. Toute unité appartenant à l'un de ces systèmes doit être considérée comme appartenant à la catégorie générale des poids et des mesures.

4 Es ist zweckdienlich, diese Standardsysteme mit einigen Formen der physikalischen Messung zu vergleichen, die nicht Teil eines anerkannten Systems bilden, in bestimmten Industrien oder Bereichen der Technik aber trotzdem anerkannt werden. Solche Maße sind Gegenstand von Regel 35 Absatz 12 Satz 3 EPÜ und werden dort als "übrige physikalische Einheiten" bezeichnet, für die "die in der internationalen Praxis anerkannten Einheiten" zu verwenden sind

5. Als nächstes ist das Erfordernis auszuweisen, daß die vorstehend erläuterten Maße und Gewichte "nach dem metrischen System anzugeben" sind. Das metrische System ist ein bekanntes Einheitensystem und war dies auch schon bei Abfassung dieser Regel. Es unterscheidet sich vom SI-System, das damals ebenfalls schon bekannt war. Wäre beabsichtigt gewesen, mit der Regel eine Verpflichtung zur Verwendung der SI-Einheiten statt der metrischen Einheiten einzuführen, hätte die Kammer eine eindeutige Erklärung in diesem Sinne erwartet.

6. Bei der vorliegenden Beschwerde geht es um die Messung der Viskosität, die von der Beschwerdeführerin in Centipoise ausgedrückt worden ist. Zwischen ihr und der Prüfungsabteilung bestand Einvernehmen darüber, daß Centipoise eine bekannte metrische Einheit, aber keine SI-Einheit ist. Der Verweis der Prüfungsabteilung auf das Buch von Forst zeigt lediglich, daß bei der Verwendung des SI-Systems eine metrische Einheit wie Centipoise ungültig ist und nicht verwendet werden sollte. Erwirft aber kein Licht auf die hier zu klärende Frage, ob die Prüfungsabteilung nach dem EPÜ und seiner Ausführungsordnung einem Anmelder, der metrische Einheiten verwendet hat, vorschreiben kann, daß er zusätzlich die entsprechenden SI-Einheiten angeben muß

7 Die Absicht, die mit der in den Richtlinien für die Prüfung erklärten Politik, "metrische Einheiten" als "SI-Einheiten" auszulegen, verfolgt wird, nämlich zum gesellschaftlich wünschenswerten Ziel beizutragen, in Einklang mit der Zielsetzung der EG-Richtlinie die Verwendung der SI-Einheiten zu fördern, mag zwar lobenswert sein, die Kammer ist aber trotzdem der festen Überzeugung, daß alle Organe der EPO einschließlich der Beschwerdekammern eng an die Bestimmungen des EPÜ und seine Ausführungsordnung gebunden sind.

8. Wenn - wie im vorliegenden Fall - die Regel die Verwendung metrischer Einheiten vorschreibt und der Anmelder unstreitig metrische Einheiten verwendet hat, dann ist dies folglich für die Entscheidung der Streitfrage ausschlaggebend. Eine Umstellung von der zwingend vorgeschriebenen Verwendung metrischer Einheiten auf SI-

4. These standard systems of units can usefully be contrasted with some aspects of physical measurement which do not form part of a recognised system, but are nonetheless recognised in specific industries, or specific areas of technology. Such measurements are the subject of the fifth sentence of the Rule, and are referred to as "other physical values", which are to be measured by "units recognised in international practice"

5. The next expression which requires interpretation is the requirement that weights and measures, as above interpreted, "shall be expressed in terms of the metric system". The metric system is well known, and was a well-known system of units at the time when this Rule was formulated. It is distinct from the SI system, which was also known at the relevant time. If it had been the intention of the Rule to impose an obligation to use SI units, and not metric units, the Board would have expected to see a clear statement to that effect.

6 The present appeal is concerned with the measurement of viscosity, which has been expressed by the appellant in terms of centipoises. It was common ground between the appellant and the Examining Division that the centipoise is a well-known metric unit, but not an SI unit. The Examining Division's reference to the book by Forst does no more than show that, when using the SI system, a metric unit such as the centipoise is invalid and should not be used. However, it does not shed any light on the matter here at issue, which is whether, under the terms of the EPC and the rules thereunder, the Examining Division can require an applicant who has used metric units to include SI units in addition.

7. Although the intention behind the indicated policy expressed in the Guidelines for Examination of interpreting "metric units" as meaning "SI units" may be a laudable one, intended to contribute towards the socially-desirable goal of promoting the use of SI units, in line with the objective of the EEC Directive, the Board is firmly of the view that all organs of the EPO, including the Boards of Appeal, are bound strictly by the provisions of the EPC, and the Rules made thereunder.

8. Consequently, where, as in the present case, the Rule requires the use of metric units, and the appellant has indisputably used metric units, that is decisive of the point at issue. If there is to be a change from the mandatory requirement for the use of metric units, in favour of SI units, that change can only be brought about if the Rule is

4 Il y a lieu d'opposer ces systèmes normalisés d'unités à certaines indications physiques de mesure qui n'appartiennent pas à un système reconnu, mais qui sont néanmoins utilisées dans des industries ou des domaines techniques déterminés. La troisième phrase du paragraphe 12 de la règle 35 se rapporte à ce type de mesures présentées comme étant d'"autres indications physiques" pour lesquelles il convient d'utiliser "les unités de la pratique internationale".

5 Vient ensuite l'expression de la condition selon laquelle les poids et mesures tels qu'interprétés ci-dessus "doivent être exprimés selon le système métrique". Le système métrique est bien connu, et il l'était déjà à l'époque où la règle a été formulée. Il est différent du système SI qui était également bien connu à l'époque. La Chambre estime que, si les auteurs de la règle avaient voulu l'utilisation des unités du système SI au lieu de celles du système métrique, ils l'auraient précisé clairement.

6. Le présent recours pose la question de la mesure de la viscosité que la requérante a exprimée en centipoises. Pour la requérante comme pour la division d'examen, la centipoise est une unité bien connue du système métrique, mais n'appartient pas au système SI. Le passage du livre de M. Forst cité par la division d'examen tend simplement à montrer que dans le système SI, une unité du système métrique telle que la centipoise n'est pas valable et ne devrait pas être utilisée. Toutefois, ce passage n'est d'aucun secours pour trancher la question en litige qui est de savoir si, en vertu de la CBE et de son règlement d'application, la division d'examen peut exiger d'un demandeur qui a utilisé les unités du système métrique qu'il utilise en plus les unités du système SI.

7. Bien que, lorsqu'ils ont affirmé que l'expression "des unités du système métrique" doit être interprétée comme signifiant "des unités SI", les auteurs du passage susmentionné des Directives aient pu avoir agi dans l'intention louable de contribuer à promouvoir l'utilisation des unités SI, ce qui est de l'intérêt de tous et correspond à l'objectif poursuivi par la directive CEE, la Chambre est convaincue que tous les organes de l'OEB, y compris les chambres de recours, sont strictement liés par les dispositions de la CBE ainsi que par son règlement d'application

8 Par conséquent, ce qui est décisif pour la Chambre dans une affaire comme celle-ci, c'est que la règle 35(12) CBE impose l'utilisation des unités du système métrique et que la requérante a incontestablement utilisé ces unités. S'il y a lieu de modifier la disposition de la règle 35(12) exigeant l'utilisation des unités du système mé-

Einheiten ist nur möglich, wenn die Regel vom Verwaltungsrat geändert wird.

9. Aus den vorstehenden Ausführungen geht hervor, daß der vorliegenden Beschwerde stattgegeben werden muß Angesichts ihrer Entscheidung in dieser Sache fügt die Kammer aber hinzu, daß sie keine Einwände dagegen hat, daß die Prüfungsabteilung Anmelder weiterhin dazu ermuntert, SI-Einheiten zu verwenden, solange anerkannt wird, daß die Verwendung anderer als der vorgeschriebenen metrischen Einheiten vom Anmelder nicht verlangt werden kann

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur weiteren Sachprüfung an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.

amended by the Administrative Council.

9 From the foregoing it follows that the present appeal must be allowed. Having regard to its decision in this case, the Board adds that it can see no objection to the Examining Division continuing to encourage applicants to use SI units, so long as it is appreciated that the use of any units, other than the prescribed metric units, cannot be demanded of an applicant.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision under appeal is set aside.
2. The case is remitted to the Examining Division for it to continue the substantive examination of the application.

trique pour imposer à la place l'utilisation des unités du système SI, cette modification ne peut être apportée que par le Conseil d'administration

9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit au présent recours. Eu égard à la décision rendue par la division d'examen dans cette affaire, la Chambre précise qu'elle ne voit aucun inconvénient à ce que celle-ci continue à encourager les demandeurs à utiliser les unités SI, à condition qu'elle reconnaisse qu'elle ne peut exiger d'un demandeur qu'il utilise des unités autres que les unités du système métrique prescrites par le règlement d'exécution de la CBE

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision qui fait l'objet du recours est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant la division d'examen, à charge pour celle-ci de poursuivre l'examen quant au fond de la demande.

MITTEILUNGEN DES EURO- PÄISCHEN PATENTAMTS

Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patent- amts vom 1. Dezember 1992 über die beschleunigte Bear- beitung europäischer Patent- anmeldungen ["Sieben Maß- nahmen"]*

In der Vergangenheit haben sich im EPA Recherchen- und Prüfungsrückstände eingestellt. Während der Rückstand in der Recherche nun fast vollständig abgebaut ist, wird dies in der Sachprüfung noch einige Zeit dauern.

Um Anmeldern entgegenzukommen, denen an einer raschen Recherche oder Prüfung gelegen ist, hat das Amt 1988 ein aus sieben Maßnahmen bestehendes Programm zur rascheren Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen eingeführt.

Die "Sieben Maßnahmen" sind erneut verbessert worden: Die Frist für die Erstellung des Recherchenberichts zu einer europäischen Erstanmeldung ist von bisher 9 Monaten auf 6 Monate verkürzt worden (Maßnahme 2).

Die Anmelder werden ermutigt, von den Sieben Maßnahmen Gebrauch zu machen.

Maßnahme 1

*Antrag auf beschleunigte Recherche/
Prüfung*

Anmelder, die ein berechtigtes Interesse an einer beschleunigten Recherche und/oder Prüfung haben, können dies mit einer formlosen schriftlichen Erklärung unter Angabe der Gründe kundtun. **Das Amt wird sich nach Kräften bemühen, solchen Anträgen zu entsprechen.**

Maßnahme 2

Europäische Erstanmeldungen

Europäische Patentanmeldungen, für die keine Priorität beansprucht wird (Erstanmeldungen), werden vorrangig bearbeitet. Das Amt gewährleistet, daß **Recherchenberichte zu Erstanmeldungen den Anmeldern regelmäßig spätestens 6 Monate nach dem Anmeldetag vorliegen.**

Es wird daran erinnert, daß eine europäische Erstanmeldung für eine im Prioritätsjahr eingereichte europäische Nachanmeldung prioritätsbegründend ist; sie eröffnet also nach Artikel 87 bis 89 EPÜ ebenso und im selben Umfang ein Prioritätsrecht (sog. "innere Priorität") wie eine Erstanmeldung bei ei-

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Notice of the President of the European Patent Office dated 1 December 1992 concerning accelerated prosecution of European patent applications ["Seven Measures"]*

During the past, search and examination backlogs have built up in the EPO. While the backlog in search has now been cleared almost entirely, it will take somewhat longer to clear that in substantive examination

In an effort to assist applicants requiring rapid search or examination the Office has, since 1988, operated a programme of "Seven Measures" designed to ensure quicker processing of European patent applications.

The Seven Measures have been improved again: the period for issue of the search report on a European first filing has been reduced from nine to six months (Measure 2)

Applicants are encouraged to make use of the Seven Measures.

Measure 1

Request for accelerated search/examination

Applicants with a legitimate interest in accelerated search and/or examination may simply request this by a reasoned statement in writing. **The Office will then make every effort to comply.**

Measure 2

European first filing

European patent applications claiming no priority (first filings) are given top priority. The Office ensures that **search reports for first filings will be available to applicants, as a rule, no later than six months from the filing date.**

Applicants are reminded that a European first filing is a proper basis for claiming priority in respect of a subsequent European patent application filed within the priority year, i.e. it gives rise to a priority right ("internal priority") in accordance with Articles 87 to 89 EPC in the same way and to the

COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 1^{er} décembre 1992, relatif au traitement ac- céléré des demandes de bre- vet européen ["Sept me- sures"]*

Dans le passé, des arriérés se sont formés au niveau de la recherche et de l'examen à l'OEB. Alors que l'arriéré de recherche a été presque entièrement résorbé entre-temps, celui d'examen ne pourra être résorbé que dans quelque temps

Soucieux d'assister les demandeurs qui souhaitent une recherche ou un examen rapide, l'Office a mis en oeuvre, depuis 1988, un programme en sept mesures conçu pour assurer un traitement plus rapide des demandes de brevet européen.

Les "Sept Mesures" ont été à nouveau améliorées: le délai pour l'établissement du rapport de recherche pour les premiers dépôts européens a été raccourci de neuf mois à six mois (2^e mesure).

Les demandeurs sont encouragés à faire usage des Sept Mesures

1^{re} mesure

Requête en recherche/examen accéléré

Les demandeurs qui ont un intérêt légitime à une exécution accélérée de la recherche et/ou de l'examen peuvent en faire la demande au moyen d'une déclaration écrite motivée. **L'Office fera tout son possible pour leur donner satisfaction**

2^e mesure

Premier dépôt européen

Les demandes de brevet européen ne revendiquant pas une priorité (premiers dépôts) font l'objet d'un traitement prioritaire. L'Office garantit que **les demandeurs disposeront des rapports de recherche concernant les premiers dépôts, en règle générale, au plus tard six mois à compter de la date de dépôt.**

Il est rappelé que la priorité d'un premier dépôt européen peut être revendiquée pour une demande de brevet européen ultérieure, déposée au cours de l'année de priorité; il donne, en effet, naissance à un droit de priorité (dite "priorité interne") conformément aux articles 87 à 89 CBE, de la même

* Wiederverlautbarung der in ABI EPA 1992, 753 veröffentlichten Mitteilung.

* Re-publication of the notice published in OJ EPO 1992, 753.

* Nouvelle publication du communiqué publié au JO OEB 1992, 753.

nem nationalen Amt (s. Richtlinien für die Prüfung im EPA C-V, 1.3).

Eine europäische Erstanmeldung ist ferner für Nachanmeldungen prioritätsbegründend, die im Prioritätsjahr in einem Verbandsland der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums eingereicht werden (s. Art. 4 A (2) PVÜ und Art. 66 EPÜ).

Maßnahme 3

Sachliche Reaktion auf den Recherchenbericht

Der Anmelder kann die Bearbeitung der europäischen Anmeldung in der Sachprüfung ferner beschleunigen, wenn er einen **schriftlichen Antrag auf beschleunigte Prüfung stellt und zugleich auch in der Sache** auf den Recherchenbericht reagiert, ohne den ersten Bescheid der Prüfungsabteilung abzuwarten. Reaktion in der Sache bedeutet entweder eine begründete Stellungnahme oder eine sachdienliche Änderung der Ansprüche; im letzteren Fall sollte der Anmelder angeben, warum seiner Auffassung nach durch die Änderungen die Ansprüche gegenüber den im Recherchenbericht aufgeführten Dokumenten patentierbar werden.

Maßnahme 4

Frühzeitige Stellung des Prüfungsantrags

Das Verfahren wird beschleunigt, wenn der Anmelder frühzeitig Prüfungsantrag stellt (Art. 94 EPU) und gleichzeitig vorbehaltlos auf die Anforderung des EPA nach Artikel 96 EPÜ verzichtet (s. Richtlinien für die Prüfung im EPA C-VI, 1.1.2). Dieser Verzicht, der zu einer rascheren Weiterleitung der Anmeldung an die Prüfungsabteilung führt, kann bereits bei Einreichung der europäischen Patentanmeldung (s. Formblatt für den Erteilungsantrag, S. 5, Pkt. B 8) oder später in einer gesonderten Mitteilung an das EPA erklärt werden.

Durch frühzeitige Stellung des Prüfungsantrags entstehen dem Anmelder keine Nachteile. Die Prüfungsgebühr wird in voller Höhe oder zu 75 % zurückerstattet, wenn die Anmeldung, z. B. aufgrund des Recherchenberichts, zurückgenommen wird oder auch zurückgewiesen wird oder als zurückgenommen gilt, bevor sie in die Zuständigkeit der Prüfungsabteilung übergegangen ist oder die Sachprüfung begonnen hat (Art. 10b Gebührenordnung).

Maßnahme 5

Rasche Übermittlung des ersten Prüfungsbescheids

Ist ein gültiger Antrag auf beschleunigte Prüfung (Maßnahmen 1 und 3) ge-

same extent as a first filing with a national Office (see Guidelines for Examination in the EPO, C-V, 1.3).

A European first filing is also a proper basis for claiming priority in respect of subsequent patent applications filed within the priority year in any country which is a party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (see Article 4.A(2) of the Paris Convention and Article 66 EPC).

Measure 3

Substantive response to the search report

The applicant can speed up processing at the examination stage by making a **written request for accelerated examination accompanied by a substantive response** to the search report without awaiting the first communication from the Examining Division. A substantive response means either reasoned observations or appropriate amendments to the claims, in which case the applicant should indicate why the amendments are considered to render the claims patentable over the documents cited in the search report.

Measure 4

Early request for examination

An early request for examination (Article 94 EPC), accompanied by an unconditional waiver of the invitation by the EPO under Article 96 EPC (see Guidelines for Examination in the EPO, C-VI, 1.1.2), further accelerates the procedure. This waiver, which causes the application to be forwarded more rapidly to the Examining Division, may be made on filing the European patent application (see Request for Grant form, page 5, point B 8) or later in a separate communication to the EPO.

An early request for examination is of no disadvantage to the applicant. The examination fee will be refunded in full or at a rate of 75% if, in the light of the search report for instance, the application is withdrawn, or is deemed withdrawn or refused before the Examining Division has assumed responsibility or before substantive examination has begun (Article 10b Rules relating to Fees).

Measure 5

Rapid issue of the first examination report

When a valid request for accelerated examination (Measures 1 and 3) has

çon et dans la même mesure qu'un premier dépôt effectué auprès d'un office national (cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, C-V, 1.3).

Un premier dépôt européen donne également naissance à un droit de priorité pour des demandes de brevet ultérieures, déposées au cours de l'année de priorité dans un pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (cf. article 4A(2) de la Convention de Paris et article 66 CBE).

3^e mesure

Réponse sur le fond au rapport de recherche

Le demandeur peut en outre accélérer le traitement de la demande au stade de l'examen quant au fond en présentant **avec la requête écrite en examen accéléré une réponse sur le fond** au rapport de recherche, sans attendre la première notification de la division d'examen. Par réponse sur le fond, on entend soit des observations motivées, soit des modifications pertinentes apportées aux revendications, auquel cas le demandeur devrait indiquer pourquoi il considère que ces modifications rendent les revendications brevetables par rapport aux documents cités dans le rapport de recherche.

4^e mesure

Requête en examen présentée très tôt

La procédure est accélérée si le demandeur présente très tôt la requête en examen (article 94 CBE) et s'il renonce en même temps sans aucune réserve à recevoir l'invitation émise par l'OEB en vertu de l'article 96 CBE (cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, C-VI, 1.1.2). Cette renonciation, qui entraîne un transfert accéléré de la demande à la division d'examen, peut être formulée dès le dépôt de la demande de brevet européen (cf. formulaire de requête en délivrance, page 5, point B 8) ou ultérieurement, dans une communication séparée adressée à l'OEB.

Une requête en examen présentée très tôt n'entraîne pas d'inconvénients pour le demandeur. La taxe d'examen sera remboursée intégralement ou à 75 % si la demande est retirée, par exemple au vu du rapport de recherche, réputée retirée ou rejetée avant que la division d'examen ne soit devenue compétente ou avant que l'examen quant au fond n'ait commencé (article 10ter du règlement relatif aux taxes).

5^e mesure

Envoi rapide de la première notification de l'examinateur

Lorsqu'une requête valable en examen accéléré (1^{re} et 3^e mesures) a été pré-

stellt worden, so wird sich das Amt nach Kräften bemühen, dem Anmelder den ersten Prüfungsbescheid innerhalb von 4 Monaten nach Eingang der Anmeldung bei der Prüfungsabteilung oder des Antrags auf beschleunigte Prüfung zu übermitteln, je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist.

Die Anmeldung wird der Prüfungsabteilung unverzüglich zugeleitet, sobald sie zuständig geworden ist. Dies ist der Fall, wenn ein gültiger Prüfungsantrag (Art. 94 EPÜ) gestellt worden ist, d. h. sowohl ein schriftlicher Antrag vorliegt (der durch das vorgedruckte Kreuz in Feld 5 bereits im Formblatt für den Erteilungsantrag enthalten ist) als auch die Prüfungsgebühr entrichtet worden ist. Hat der Anmelder frühzeitig einen unbedingten Prüfungsantrag gestellt (s. Maßnahme 4), so ist dies bereits dann der Fall, wenn der Recherchenbericht dem Anmelder zugeht (s. Richtlinien für die Prüfung im EPA C-VI, 1.1.2).

Maßnahme 6

Unverzügliche ernsthafte Erwiderung des Anmelders

Voraussetzung für eine raschere Sachprüfung ist es, daß der Anmelder den Bescheid der Prüfungsabteilung unverzüglich ernsthaft erwidert (s. Richtlinien für die Prüfung im EPA C-VI, 2). Die Erwiderung soll präzise und umfassend auf alle von der Prüfungsabteilung angesprochenen Punkte eingehen; nur so kann diese den Fall schneller zum Abschluß bringen. **Die Prüfungsabteilung wird sich nach Kräften bemühen, auf eine solche Erwiderung innerhalb von 3 Monaten nach ihrem Eingang zu antworten.** Zudem sollte eine Verlängerung der Erwiderungsfrist nach Regel 84 EPÜ nur dann beantragt werden, wenn dies unbedingt erforderlich ist.

Maßnahme 7

Beschleunigte Bearbeitung in der Erteilungsphase

Ist die Anmeldung erteilungsreif und hat der Anmelder die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ erhalten, so kann er das Verfahren bis zur tatsächlichen Erteilung des europäischen Patents beträchtlich verkürzen, wenn er der Fassung, in der das Patent erteilt werden soll, unverzüglich zustimmt und keine weiteren Änderungen der Anmeldung beantragt (s. Richtlinien für die Prüfung im EPA C-VI, 4.9 und Mitteilung des Vizepräsidenten GD 2 vom 20. September 1988, ABl. EPA 1989, 43).

been filed, the Office will make every effort to issue the first examination report within four months of receipt of the application by the Examining Division or of receipt of the request for accelerated examination, whichever is the later.

The application is forwarded without delay to the Examining Division once it has become responsible. This is the case when a valid request for examination (Article 94 EPC) is present, i.e. when both the written request (already signified in the Request for Grant form by a preprinted cross in its section 5) has been filed and the examination fee paid. If the applicant has filed an early and unconditional request for examination (see Measure 4) this is already the case when the search report is transmitted to him (see Guidelines for Examination in the EPO, C-VI, 1.1.2).

Measure 6

Prompt bona fide response by the applicant

A precondition for accelerated examination is a prompt bona fide response by the applicant to the Examining Division communication (see Guidelines for Examination in the EPO, C-VI, 2). Such response should deal precisely with all of the points raised by the Division which only then can bring the case to a quicker conclusion. **The Division will make every effort to reply to such response within three months of its receipt** Furthermore a request under Rule 84 EPC for an extension of time in which to make the response should not be made unless absolutely necessary.

Measure 7

Accelerated processing at the grant stage

If the application is in order for grant and the applicant has received the communication under Rule 51(4) EPC, the procedure up to actual grant of the European patent can be shortened considerably if the applicant approves without delay the text in which it is intended to grant the patent and does not request further amendments to the application (see Guidelines for Examination in the EPO, C-VI, 4.9, and Notice from the Vice-President, DG 2, dated 20 September 1988, OJ EPO 1989, 43).

sentée, l'Office fera tout son possible pour envoyer la première notification de l'examinateur dans les quatre mois suivant la date de réception de la demande de brevet par la division d'examen ou suivant la date de réception de la requête en examen accéléré, la plus tardive des deux dates étant déterminante.

La demande est transmise sans délai à la division d'examen une fois que celle-ci est devenue compétente. C'est le cas lorsqu'une requête en examen valable (article 94 CBE) a été présentée, c'est-à-dire lorsque ladite requête a été déposée par écrit (cette requête est déjà incluse dans le formulaire de requête en délivrance sous la forme d'une croix préimprimée au point 5) et que la taxe d'examen a été acquittée. Si le demandeur a présenté une requête en examen très tôt et sans aucune réserve (cf. 4^e mesure), la division d'examen devient compétente dès que le rapport de recherche a été notifié au demandeur (cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, C-VI, 1.1.2).

6^e mesure

Réponse rapide et consciencieuse du demandeur

Pour qu'un examen quant au fond soit accéléré, il est nécessaire que le demandeur réponde vite et consciencieusement à la notification de la division d'examen (cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, C-VI, 2), c'est-à-dire qu'il traite de façon précise et détaillée tous les points soulevés; c'est indispensable pour que la division d'examen règle plus rapidement son cas. **La division fera tout son possible pour donner suite à cette réponse dans les trois mois suivant sa réception.** Par ailleurs, une requête en prorogation du délai de réponse prévu à la règle 84 CBE ne doit être présentée qu'en cas de nécessité absolue.

7^e mesure

Traitement accéléré au stade de la délivrance

Lorsque la demande est sur le point de donner lieu à la délivrance du brevet, et que le demandeur a reçu la notification établie conformément à la règle 51(4) CBE, la procédure allant jusqu'à la délivrance du brevet européen peut être considérablement raccourcie si le demandeur approuve sans délai le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet, et s'il ne demande pas que de nouvelles modifications soient apportées à la demande (cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB C-VI, 4.9 et Communiqué du Vice-Président chargé de la DG 2 en date du 20 septembre 1988, JO OEB 1989, 43).

Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 7. Oktober 1993 über die Tage, an denen die Annahmestellen des EPA 1994 geschlossen sind

1. Nach Regel 85 (1) EPÜ erstrecken sich Fristen, die an einem Tag ablaufen, an dem zumindest **eine** Annahmestelle des EPA zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet ist (geschlossene Tage), auf den nächstfolgenden Tag, an dem **alle** Annahmestellen zur Entgegennahme von Schriftstücken geöffnet sind und an dem gewöhnliche Postsendungen zugestellt werden.

2. Die Annahmestellen des EPA in München, Den Haag und Berlin sind an allen Samstagen und Sonntagen zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet. Die weiteren geschlossenen Tage des Jahres 1994 werden in der nachfolgenden Übersicht bekanntgegeben.

Notice of the President of the European Patent Office dated 7 October 1993 concerning the days on which EPO filing offices are closed in 1994

1. Under Rule 85(1) EPC time limits expiring on a day on which at least **one** of the filing offices of the EPO is not open for receipt of documents (closing days) are extended until the first day thereafter on which **all** the filing offices are open for receipt of documents and on which ordinary mail is delivered

2. The EPO's filing offices in Munich, The Hague and Berlin will be closed for the receipt of documents on every Saturday and Sunday. The other closing days in 1994 are listed below.

Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 7 octobre 1993, relatif aux jours de fermeture des bureaux de réception de l'OEB en 1994

1. Conformément à la règle 85(1) CBE, les délais qui expirent un jour où l'**un** au moins des bureaux de réception de l'OEB n'est pas ouvert pour recevoir le dépôt des pièces (jours de fermeture) sont prorogés jusqu'au premier jour suivant où **tous** les bureaux de réception sont ouverts pour recevoir ce dépôt et où le courrier normal est distribué.

2. Les bureaux de réception de l'OEB à Munich, à La Haye et à Berlin ne seront ouverts ni le samedi ni le dimanche pour recevoir le dépôt des pièces. Les autres jours de fermeture au cours de l'année 1994 sont énumérés dans la liste ci-après.

Tage – Days – Jours		München Munich	Den Haag The Hague La Haye	Berlin
Heilige Drei Könige – Epiphany – Epiphanie	06.01.1994	X		X
Karfreitag – Good Friday – Vendredi Saint	01.04.1994	X	X	X
Ostermontag – Easter Monday – Lundi de Pâques	04.04.1994	X	X	X
Tag der Befreiung – Liberation Day – Journée de la Libération	05.05.1994		X	
Christi Himmelfahrt – Ascension Day – Ascension	12.05.1994	X	X	X
Pfingstmontag – Whit Monday – Lundi de Pentecôte	23.05.1994	X	X	X
Fronleichnam – Corpus Christi – Fête-Dieu	02.06.1994	X		
Mariä Himmelfahrt – Assumption Day – Assomption	15.08.1994	X	X	X
Tag der Deutschen Einheit – Day of German Unity – Fête Nationale	03.10.1994	X		X
Allerheiligen – All Saints' Day – Toussaint	01.11.1994	X	X	X
Buß- und Betttag – Day of Prayer and Repentance – Jour de pénitence et de prière	16.11.1994	X		X
2. Weihnachtstag – Boxing Day – Lendemain de Noël	26.12.1994	X	X	X

Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts 1987-1992

Im Dezember 1993 erscheint erstmals ein umfassender Bericht über die aktuelle Rechtsprechung der Beschwerdekammern. In systematisch geordneter Form wird über eine große Zahl veröffentlichter und unveröffentlichter Entscheidungen aus den Jahren 1987 bis 1992 berichtet. Grundlegende ältere Entscheidungen und einige wichtige Entscheidungen des Jahres 1993 sind in die Darstellung miteinbezogen.

Der Bericht erscheint in den drei Amtssprachen des EPA. Die deutsche, englische und französische Ausgabe kostet jeweils 45 DEM (zuzüglich Porto und Versand), bei Bezug aller drei Bände ermäßigt sich der Gesamtpreis auf 110 DEM (zuzüglich Porto und Versand). Bestellungen sind zu richten an die für den Schriftenversand zuständige Dienststelle des Amtes in Wien. Dazu kann das beiliegende Bestellformular verwendet werden.

Case law of the Boards of Appeal of the European Patent Office 1987-1992

In December 1993 a comprehensive report on the current case law of the Boards of Appeal is to be published for the first time. A large number of published and unpublished decisions from between 1987 and 1992 will be reported in a systematic form. Earlier leading decisions and a few important decisions from 1993 will also be included.

The report is to be issued in the three official languages of the EPO. The English, French and German versions each cost DEM 45 (plus postage and packing). If all three versions are purchased at the same time, the total price is reduced to DEM 110 (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.

Jurisprudence des chambres de recours de l'Office européen des brevets 1987-1992

En décembre 1993, sera publié pour la première fois un rapport étendu sur la jurisprudence actuelle des chambres de recours. Un grand nombre de décisions publiées et non publiées des années 1987 à 1992 y sont reprises de manière systématique et ordonnée. Quelques décisions importantes de 1993 ont également été incluses.

Ce rapport sera publié dans les trois langues officielles de l'OEB. Les versions allemande, anglaise et française coûtent chacune 45 DEM (frais de port non compris); l'acquisition des trois volumes réduit le prix global à 110 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.

Kompendium der Aufgaben für die europäische Eignungsprüfung 1993

Das Europäische Patentamt hat die erste Ausgabe eines jährlichen Kompendiums veröffentlicht. Es wird herausgegeben mit der Absicht, für die Bewerber der europäischen Eignungsprüfung und ihre Tutoren eine gute Ausbildungsgrundlage zu schaffen.

Das Kompendium enthält die Prüfungsaufgaben der europäischen Eignungsprüfung des betreffenden Jahres in den drei Amtssprachen sowie die Prüferberichte und Antwortbeispiele der Bewerber in der jeweiligen Sprache, in der sie verfaßt sind.

Das Kompendium 1993 besteht aus vier Teilen, die separat oder zusammen bestellt werden können:

- Aufgaben A & B Chemie
- Aufgaben A & B Elektrotechnik/Mechanik
- Aufgabe C
- Aufgabe D

Bestellungen sind an die Dienststelle Wien des Europäischen Patentamts, z. Hd. Frau Renate Gitzing, Telefax Nr. (+43-1) 52126-4192, zu richten. Die Zusendung erfolgt ab Mitte Dezember 1993 und ist kostenlos.

Kompendium of the papers of the European Qualifying Examination 1993

The European Patent Office has published the first edition of an annual compendium with the aim of providing candidates for the European Qualifying Examination and their tutors with a good basis for training.

The compendium consists of the examination papers from the European Qualifying Examination of the current year in the three official languages. Furthermore, it contains the examiners' reports and examples of answers written by candidates in the language in which they were drawn up.

The 1993 compendium will be published in four parts, which may be ordered together or separately:

- Papers A & B Chemistry
- Papers A & B Electricity/Mechanics
- Paper C
- Paper D

Orders should be sent to the Vienna Sub-office of the European Patent Office, att. Ms. Renate Gitzing, telefax no. (+43-1) 52126-4192. The despatch will take place as from the middle of December 1993 and is free of charge.

Kompendium des épreuves de l'examen européen de qualification 1993

L'Office européen des brevets a publié la première édition d'un compendium destiné à donner aux candidats de l'examen européen de qualification et à leurs tuteurs une bonne base de formation.

Ce compendium contient les textes des épreuves de l'examen européen de qualification de l'année en cours dans les trois langues officielles. En outre, les rapports des correcteurs et des exemples de réponses fournies par des candidats dans la langue, dans laquelle ils sont écrits, font part du compendium.

Le compendium 1993 comprend quatre brochures, qui peuvent être commandés ensemble ou séparément:

- Epreuves A & B Chimie
- Epreuves A & B Electricité/Mécanique
- Epreuve C
- Epreuve D

Pour toute commande, veuillez vous adresser à l'agence de l'Office européen des brevets à Vienne, att. Mlle Renate Gitzing, telefax no. (+43-1) 52126-4192. L'envoi aura lieu dès décembre 1993 et sera gratuit.

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**

Miksovsky, Alexander (AT)
Patentanwälte
Miksovsky & Pollhammer OEG
Währingerstraße 3/14
A-1096 Wien

Pollhammer, Gerda (AT)
Patentanwälte
Miksovsky & Pollhammer OEG
Währingerstraße 3/14
A-1096 Wien

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

Böck, Bernard (DE)
Jaeger, Böck & Köster
Patentanwälte
Postfach 63 05
D-97013 Würzburg

Füssel, Michael (DE)
Hasenberger Weg 65
D-42897 Remscheid

Grape, Knut (DE)
Widenmayerstraße 48
D-80538 München

Harrison, Robert John (GB)
IBM Deutschland
Informationssysteme GmbH
Patentwesen und Urheberrecht
D-70548 Stuttgart

Hess, Peter K. G. (DE)
Kuhnen, Wacker & Partner
Alois-Steinecker-Straße 22
D-85354 Freising

Obenland, Sigrid (DE)
Seitenstraße 16
D-73760 Ostfildern-Kemnat

Pachurka, Heinz (DE)
Berliner Platz 1
D-19063 Schwerin

Pausch, Thomas Ernst (DE)
Kuhnen, Wacker & Partner
Alois-Steinecker-Straße 22
D-85354 Freising

Rausch, Michael (DE)
Am Langenbruchbach 2-4
D-40668 Meerbusch

Reinhardt, Harry (DE)
Westliche 24
D-75172 Pforzheim

Richardt, Markus Albert (DE)
IBM Deutschland
Informationssysteme GmbH
Patentwesen und Urheberrecht
D-70548 Stuttgart

Schlee, Alexander Richard (DE)
Viering & Jentschura
Patentanwälte
Postfach 22 14 43
D-80504 München

Schubert, Helmut (DE)
Patentstelle für die
Deutsche Forschung der
Fraunhofer-Gesellschaft
Leonrodstraße 68
D-80636 München

Staudt, Hans-Peter (DE)
Harderstraße 39
D-85049 Ingolstadt

Wilhelm, Peter (DE)
Wilhelm & Dauster
Patentanwälte
Hospitalstraße 8
D-70174 Stuttgart

Änderungen / Amendments / Modifications

Assmann, Edith (DE)
Zumstein & Klingseisen
Patentanwälte
Bräuhausstraße 4
D-80331 München

Barske, Heiko (DE)
Asamstraße 1
D-82166 Gräfelfing

* Alle in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragenen Personen sind Mitglieder des Instituts
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 General Secretariat
Erhardtstrasse 27.
D-80331 Munich.
Tel (+49-89)2017080,
Tx 5/216834.
FAX (+49-89)2021548

* Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés est membre de l'Institut
EPI-Secrétariat général
Erhardtstrasse 27.
D-80331 Munich
Tél. (+49-89) 2017080.
Tx 5/216834.
FAX (+49-89)2021548.

- Beetz jr., Richard (DE)
Beetz & Partner
Patentanwälte
Steinsdorfstraße 10
D-80538 München
- Boecker, Joachim (DE)
Adelonstraße 58
D-65929 Frankfurt
- Böbel, Gisela (DE)
Patentanwälte Böbel & Röhnicke
Postfach
D-10268 Berlin
- Christophersen, Ulrich Rudolf (DE)
Stenger, Watzke & Ring
Patentanwälte
Kaiser-Friedrich-Ring 70
D-40547 Düsseldorf
- Frick, Gerhard (DE)
Deutsche Aerospace AG
VVR/P
Postfach 80 11 09
D-81633 München
- Grafs, Harro (DE)
Jasperallee 1 A
D-38102 Braunschweig
- Grau, Ulf (DE)
ITT Automotive Europe GmbH
Patente und Lizenzen
Postfach 90 01 20
D-60441 Frankfurt am Main
- Göhring, Robert (DE)
Patentanwälte
Westphal, Buchner, Mussgnug, Neunert
Waldstraße 33
D-78048 Villingen
- Harwardt, Günther (DE)
Harwardt Neumann Patentanwälte
Postfach 14 55
D-53704 Siegburg
- Herzbach, Dieter (DE)
Honeywell Holding AG
Patent- und Lizenzabteilung
Postfach 10 08 65
D-63008 Offenbach
- Jacobi, Markus Alexander (DE)
Hoechst AG
Zentrale Patentabteilung
D-65926 Frankfurt
- Klingseisen, Franz (DE)
Zumstein & Klingseisen
Patentanwälte
Bräuhausstraße 4
D-80331 München
- Klocke, Peter (DE)
Ott - Klocke - Neubauer
Patentanwälte
Kappelstraße 8
D-72160 Horb
- Koch, Ingo (DE)
Philips Patentverwaltung GmbH
Wendenstraße 35 c
D-20097 Hamburg
- Kosel, Peter (DE)
Patentanwälte
Dipl.-Inge. Röse, Kosel & Sobisch
Odastraße 4 a
D-37575 Bad Gandersheim
- Kuhnen, Rainer-Andreas (DE)
Kuhnen, Wacker & Partner
Alois-Steinecker-Straße 22
D-85354 Freising
- Kupfermann, Fritz-Joachim (DE)
Philips Patentverwaltung GmbH
Wendenstraße 35 c
D-20097 Hamburg
- Lange, Gerd (DE)
Patentanwalt
Dipl.-Ing. Gerd Lange
Nachtigallenweg 8
D-32425 Minden
- Lauer, Dieter (DE)
Solvay Deutschland GmbH
Hans-Böckler-Allee 20
D-30173 Hannover
- Le Vrang, Klaus (DE)
Fliederstraße 1
D-85139 Wettstetten
- Lertes, Kurt (DE)
Bocksnacken 11
D-59581 Warstein
- Lippert, Hans (DE)
Reichel & Reichel
Patentanwälte
Parkstraße 13
D-60322 Frankfurt
- Mayr, Claus-Michael (DE)
Beetz & Partner
Patentanwälte
Steinsdorfstraße 10
D-80538 München
- Metzler, Jürgen (DE)
von Scheffelstraße 15
D-96489 Niederfüllbach
- Neumann Ernst Dieter (DE)
Harwardt Neumann Patentanwälte
Postfach 14 55
D-53704 Siegburg
- Parske, Matthias (DE)
Humboldt-Universität zu Berlin
Forschungsabteilung
Unter den Linden 6
D-10099 Berlin
- Rentzsch, Heinz (DE)
Honeywell Holding AG
Patent- und Lizenzabteilung
Postfach 10 08 65
D-63008 Offenbach
- Roesner, Werner (DE)
Patentanwalt W Roesner
Geierfeld 45
D-65812 Bad Soden
- Röhnicke, Heinz (DE)
Patentanwälte Böbel & Röhnicke
Postfach
D-10268 Berlin
- Röse, Horst (DE)
Patentanwälte
Dipl.-Inge. Röse, Kosel & Sobisch
Odastraße 4a
D-37575 Bad Gandersheim
- Röther, Peter (DE)
Patentanwälte
Dr Brundert & Röther
Vor dem Tore 16 a
D-47279 Duisburg

Schmitt-Fumian, Werner W (DE)
Beetz & Partner
Patentanwälte
Steinsdorfstraße 10
D-80538 München

Schneck, Herbert (DE)
Rau, Schneck und Hübner
Patentanwälte
Königstraße 2
D-90402 Nürnberg

Schoenen, Norbert (DE)
Uerdinger Straße 3
D-47441 Moers

Schramm, Ewald Werner Josef (DE)
Deutsche Aerospace Airbus GmbH
Patentabteilung GZ 13
Hünefeldstraße 1-5
D-28199 Bremen

Schulz, Klaus (DE)
In der Bredenau 53
D-28870 Fischerhude

Schulz, Manfred (DE)
Rennbahnring 26
D-06124 Halle

Siegfried, Jürgen (DE)
Beetz & Partner
Patentanwälte
Steinsdorfstraße 10
D-80538 München

Sobisch, Peter (DE)
Patentanwälte
Dipl.-Inge. Röse, Kosel & Sobisch
Odastraße 4 a
D-37575 Bad Gandersheim

Timpe, Walter (DE)
Beetz & Partner
Patentanwälte
Steinsdorfstraße 10
D-80538 München

Trapp, Günther (DE)
Im Herrenholz 3
D-91054 Buckenhof

Watzke, Wolfram (DE)
Stenger, Watzke & Ring
Patentanwälte
Kaiser-Friedrich-Ring 70
D-40547 Düsseldorf

Zumstein jun., Fritz (DE)
Zumstein & Klingseisen
Patentanwälte
Bräuhausstraße 4
D-80331 München

Löschungen/ Deletions/ Radiations

Hofmann, Bernd (DE) - R. 102(1)
Asterweg 8
D-04209 Leipzig

Spiegel, Erich (DE) - R. 102(1)
Kantstraße 11
D-04275 Leipzig

ES Spanien / Spain / Espagne

Löschungen / Deletions / Radiations

Garrido Lopez, Benito (ES) - R 102(1)
Calle Velazquez, 27-5.dcha
E-28001 Madrid

Navarro Valenzuela, Enrique (ES) - R. 102(1)
Pso Gran Via 28, prpal. B
E-50005 Zaragoza

FR Frankreich / France

Änderungen / Amendments / Modifications

Andral, Christophe André Louis (FR)
L'OREAL
Département Propriété Industrielle
90, rue du Général Roguet
F-92583 Clichy Cédex

Bouju, André (FR)
1, Rond-Point Royal
F-78110 Le Vesinet

Picard, Pierre (FR)
28, Avenue Claude Monet
F-44500 La Baule

Löschungen/ Deletions / Radiations

de Jerphanion, Jean-Pierre Gabriel (FR) - R.102(2)a
23, rue Franklin
F-75016 Paris

Marquer, Francis (FR) - R 102(2)a
35, avenue Victor Hugo
Résidence Chamfleury
F-78180 Voisins-le-Bretonneux

GB Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Summers-Smith, Michael Alistair (GB)
Courtaulds plc
Patent & Trademark Services
P.O. Box 111
72 Lockhurst Lane
GB-Coventry CV6 5RS

Änderungen / Amendments / Modifications

Attfield, Donald James (GB)
Barker, Brettell & Duncan
138 Hagley Road
Edgbaston
GB-Birmingham B16 9PW

Berry, Neil (GB)
207 Moss Lane
Bramhall
GB-Stockport SK7 1BA

Blake, John (GB)
26 Dean Lane
GB-Winchester, Hampshire S22 5LL

Chettle, Adrian John (GB)
Withers & Rogers
60 Holly Walk
GB-Leamington Spa, Warwickshire CV32 4JE

Craske, Stephen Allan (GB)
Craske & Co
Patent Law Chambers
14 Queens Terrace
GB-Exeter, South Devon EX4 4HJ

Denerley, Paul Millington (GB)
ZENECA Pharmaceuticals
Mereside
Alderley Park
GB-Macclesfield, Cheshire SK10 4TG

Haines, Arthur Donald (GB)
Danewold Patent Services
"Danewold"
9A Stewkley Road
Soulbury
GB-Leighton Buzzard, Beds LU7 0DH

Spence, Anne (GB)
Fry Heath & Spence
St. Georges House
6 Yattendon Road
GB-Horley, Surrey RH6 7BS

Townsend, Derek Thomas (GB)
7 Addington Road
GB-West Wickham, Kent BR4 9BW

Tunstall, Christopher Stephen (GB)
Dibb Lupton Broomhead
117 The Headrow
GB-Leeds LS1 5JX

Löschungen / Deletions / Radiations

Gunning, William John (GB) - R. 102(1)
41 Lea Wood Road
GB-Fleet, Hants GU1 8AN

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

Kefalas, Konstantinos N. (GR) - R. 102(1)
2, G Gennadiou Street
GR-106 78 Athens

Marinos, Michail (GR) - R. 102(1)
26, Constantinou Palaiologou Street
GR-171 21 Athens

Papageorgiou, Vassilios (GR) - R. 102(1)
7, rue Mavromichali
GR-106 79 Athènes

Patieridis, Georgios S (GR) - R. 102(1)
11, Aristotelous Street
GR-546 24 Thessaloniki

Popotas, Konstadinos (GR) - R. 102(1)
249, V. Olgas Street
GR-546 55 Thessaloniki

Vatsolaki, Ioanna (GR) - R. 102(1)
5, Leoforos Alexandras
GR-114 73 Athens

Vosiki, Jeanne (GR) - R. 102(1)
2, L. Sofoy Street
GR-546 25 Thessaloniki

IE Irland / Ireland / Irlande**Änderungen / Amendments / Modifications**

Paul, Richard (IE)
35 Pine Valley Avenue
Ballinteer
IRL-Dublin 16

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

Martini, Lazzaro (IT)
Studio Brevetti
Ing. Lazzaro Martini s.r.l.
Via dei Rustici 5
I-50122 Firenze

Santostefano, Alfredo (IT)
Ufficio Internazionale Brevetti
Ing. C. Gregorj S.p.A.
Via Dogana 1
I-20123 Milano

Löschungen / Deletions / Radiations

Emiliani, Gabriele (IT) - R. 102(1)
Via Agri 3
I-00198 Roma

Messerotti Benvenuti, Roberto (IT) - R. 102(2)a)
Piazza della Repubblica 22
I-20124 Milano

LI Liechtenstein**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Rosenich, Paul (AT)
Patentbüro Dr. Büchel
Letzanaweg 25
FL-9495 Triesen

NL Niederlande / Netherlands / Pays-Bas**Löschungen / Deletions / Radiations**

Hooft van Huysduynen, Fredericus J.M. (NL) - R.102(1)
Adrien Moonenweg 28
NL-2597 KN The Hague

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

Bjerkén, J Hakan (SE)
Bjerkéns Patentbyrå AB
Box 304
S-801 04 Gävle

Carminger, Lars (SE)
CUNAB
Carminger, Uusitalo
& Nyberg Patentbyrå AB
P.O. Box 7274
S-103 89 Stockholm

Nyberg, Bengt (SE)
CUNAB
Carminger, Uusitalo
& Nyberg Patentbyrå AB
P.O. Box 7274
S-103 89 Stockholm

Uusitalo, Isak (SE)
CUNAB
Carminger, Uusitalo
& Nyberg Patentbyrå AB
P.O. Box 7274
S-103 89 Stockholm

AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

Österreich

Beschluß des Obersten
Gerichtshofes
vom 20. Oktober 1992
(4 Ob 73/92)*

Stichwort: Holzlamellen

Artikel: 60(1), 61(1), 62 EPÜ

Artikel: 1 Anerkennungsprotokoll

Regel: 18(2) EPÜ

§ 23 PatV-EG

§§ 20, 57(1), 102(2) PatG

Schlagwort: "Zuständigkeit der nationalen Instanzen für Fragen der materiellen Patentberechtigung" - "Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents" - "Anspruch auf Erfindernennung" - "Anwendung nationalen Rechts"

Leitsätze

1 Das europäische Patenterteilungsverfahren ist zur Entlastung des Europäischen Patentamtes von Streitigkeiten über Fragen der materiellen Patentberechtigung freigehalten; Entscheidungen darüber sind den zuständigen nationalen Spruchkörpern überlassen.

2 Für Klagen gemäß Art. 61(1) EPÜ, wonach der Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patentes dem Erfinder oder dessen Rechtsnachfolger (Art. 60(1) EPÜ), der nicht der Anmelder ist, zugesprochen werden soll, sowie für Ansprüche auf Erfindernennung gemäß Art. 62 EPÜ sind im Zuge des Verfahrens über eine europäische Patentanmeldung - jedenfalls ab dem Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung - sinngemäß die §§ 20, 57(1) und 102(2) Z 6 PatG anzuwenden; somit ist das Österreichische Patentamt zur Entscheidung berufen.

3. Die nationale Entscheidung muß nicht wörtlich mit der Formulierung in Art. 61(1) EPÜ übereinstimmen; aus ihr muß sich aber auf jeden Fall eindeutig ergeben, daß der Kläger (Antragsteller) der nach Art. 60(1) EPÜ Berechtigte ist

AT 4/93

INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

Austria

Decision of the
Oberster Gerichtshof
(Supreme Court)
dated 20 October 1992
(4 Ob 73/92)*

Headword: *Holzlamellen* (Wooden lamellae)

Article: 60(1), 61(1), 62 EPC

Article: 1 Protocol on Recognition

Rule: 18(2) EPC

Section 23 PatV-EG (Law Introducing Patent Treaties)

Sections 20, 57(1), 102(2) PatG (Patent Law)

Keyword: "Competence of national authorities in questions of substantive entitlement to a patent" - "Right to grant of a European patent" - "Right of the inventor to be mentioned" - "Application of national law"

Headnote

1. To ease the European Patent Office's workload, the European patent grant procedure is not required to deal with litigation concerning questions of substantive entitlement to a patent; decisions on such matters are left to the competent national decision-making bodies

2. In the European patent application procedure - at least from the publication date of the application - Sections 20, 57(1) and 102(2) Patent Law are applicable *mutatis mutandis* both to legal actions under Article 61(1) EPC, whereby the inventor or his successor in title (Article 60(1) EPC), other than the applicant, is entitled to the grant of a European patent, and also to the right of the inventor to be mentioned under Article 62 EPC; the Austrian Patent Office is therefore competent to decide

3. The national decision does not have to correspond literally to the wording of Article 61(1) EPC, however, it must always indicate clearly that the plaintiff (requester) is the party entitled under Article 60(1) EPC to exercise the right.

AT 4/93

INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

Autriche

Décision du Oberster Gerichtshof (Cour suprême de justice), en date du 20 octobre 1992 (4 Ob 73/92)*

Référence: *Holzlamellen* (Lamelles de bois)

Article: 60(1), 61(1), 62 CBE

Article: premier du protocole sur la reconnaissance

Règle: 18(2) CBE

§ 23 PatV-EG (Loi d'introduction de traités en matière de brevets)

§§ 20, 57(1), 102(2) PatG (Loi sur les brevets)

Mots-clés: "Compétence des instances nationales pour les questions relevant du droit matériel au brevet" - "Droit à l'obtention d'un brevet européen" - "Droit de l'inventeur à être désigné" - "Application du droit national"

Sommaire

1. Afin de soulager l'Office européen des brevets, la procédure européenne de délivrance de brevets n'est pas concernée par les litiges portant sur des questions qui ont trait au droit matériel au brevet; toute décision à ce sujet relève des juridictions nationales compétentes.

2. En ce qui concerne les actions visées à l'article 61(1) CBE, en vertu duquel le droit à l'obtention d'un brevet européen doit être reconnu à l'inventeur ou à son ayant cause (article 60(1) CBE) lorsqu'ils agissent d'une personne autre que le demandeur ainsi que le droit de l'inventeur à être désigné, visé à l'article 62 CBE, il convient, dans le cadre de la procédure relative à une demande de brevet européen - en tout état de cause à compter de sa date de publication - d'appliquer en substance les §§ 20, 57(1) et 102(2) 6 de la loi sur les brevets, ce qui amène l'Office autrichien des brevets à rendre une décision

3. La décision nationale n'a pas à correspondre mot pour mot au libellé de l'article 61(1) CBE, mais en tout cas, il doit clairement ressortir que le plaignant (requérant) est la personne habilitée visée à l'article 60(1) CBE

AT 4/93

* Amtliche Leitsätze.
Der vollständige Text der Entscheidung ist im Österreichischen Patentblatt 1993, 154 abgedruckt

* Translation of the official headnote.
The full text of the decision is reported in Österreichisches Patentblatt 1993, 154.

* Traduction du texte officiel du sommaire.
Le texte intégral de la décision a été publié dans Österreichisches Patentblatt 1993, 154

Belgien**Neue Gebührenbeträge**

Mit Königlichem Erlaß vom 21. September 1993¹ sind die Jahresgebühren des *Office de la propriété industrielle* geändert worden

Anmelder und Inhaber europäischer Patente mit Wirkung in Belgien werden darauf hingewiesen, daß ab **1. November 1993** folgende Gebührensätze gelten:

Jahresgebühren:	BEF
3. Jahr	1 200
4. Jahr	1 800
5. Jahr	2 400
6. Jahr	3 000
7. Jahr	3 600
8. Jahr	4 400
9. Jahr	5 200
10. Jahr	6 000
11. Jahr	6 800
12. Jahr	7 600
13. Jahr	8 800
14. Jahr	10 000
15. Jahr	11 400
16. Jahr	12 800
17. Jahr	14 200
18. Jahr	15 800
19. Jahr	17 400
20. Jahr	19 000

Zuschlagsgebühr zur dritten bis zehnten Jahresgebühr: BEF 2 500 (unverändert).

Zuschlagsgebühr zur elften bis zwanzigsten Jahresgebühr: BEF 7 500 (unverändert).

Fortschreibung der Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ"

Benutzer der Informationsbroschüre des EPA "Nationales Recht zum EPÜ" (8. Auflage) werden gebeten, die Angaben in der Tabelle VI. Spalte 1 entsprechend zu ändern.

Belgium**New fee rates**

By Royal Decree of 21 September 1993¹ the renewal fees of the *Office de la propriété industrielle* have been amended.

Applicants and proprietors of European patents with effect in Belgium are advised that from **1 November 1993** the following rates apply:

Renewal fees:	BEF
3rd year	1 200
4th year	1 800
5th year	2 400
6th year	3 000
7th year	3 600
8th year	4 400
9th year	5 200
10th year	6 000
11th year	6 800
12th year	7 600
13th year	8 800
14th year	10 000
15th year	11 400
16th year	12 800
17th year	14 200
18th year	15 800
19th year	17 400
20th year	19 000

Surcharge for the 3rd-10th renewal fee: BEF 2 500 (unchanged).

Surcharge for the 11th-20th renewal fee: BEF 7 500 (unchanged).

Updating of the information brochure "National Law relating to the EPC"

Users of the EPO information brochure "National Law relating to the EPC" (8th edition) are asked to make the appropriate amendments to the amounts of fees shown in table VI, column 1.

Belgique**Nouveaux montants des taxes**

Conformément à l'arrêté royal du 21 septembre 1993¹ concernant les taxes en matière de brevets, les taxes annuelles perçues par l'Office de la propriété industrielle ont été modifiées.

Les demandeurs et les titulaires de brevets européens ayant effet en Belgique sont informés qu'à compter du **1^{er} novembre 1993**, les montants suivants sont applicables:

Taxes annuelles:	BEF
3 ^e année	1 200
4 ^e année	1 800
5 ^e année	2 400
6 ^e année	3 000
7 ^e année	3 600
8 ^e année	4 400
9 ^e année	5 200
10 ^e année	6 000
11 ^e année	6 800
12 ^e année	7 600
13 ^e année	8 800
14 ^e année	10 000
15 ^e année	11 400
16 ^e année	12 800
17 ^e année	14 200
18 ^e année	15 800
19 ^e année	17 400
20 ^e année	19 000

Surtaxe de retard de la troisième à la dixième annuité: 2 500 BEF (inchangé).

Surtaxe de retard de la onzième à la vingtième annuité: 7 500 BEF (inchangé)

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" (8^e édition) sont invités à modifier en conséquence les montants des taxes figurant au tableau VI, colonne 1.

¹ *Moniteur belge* 1993, 21448

¹ *Moniteur belge* 1993, 21448

¹ *Moniteur belge* 1993, 21448

Schweiz**Neue Gebührenbeträge**

Mit der Gebührenverordnung geistiges Eigentum vom 30 Juni 1993¹ über Patentgebühren sind die Gebühren des Bundesamts für geistiges Eigentum geändert worden.

Anmelder und Inhaber europäischer Patente mit Wirkung in der Schweiz werden darauf hingewiesen, daß ab **1. Januar 1994** folgende Gebührensätze gelten:

Jahresgebühren;	CHF
3. Jahr	100
4. Jahr	120
5. Jahr	140
6. Jahr	160
7. Jahr	200
8. Jahr	240
9. Jahr	280
10. Jahr	340
11. Jahr	400
12. Jahr	460
13. Jahr	540
14. Jahr	620
15. Jahr	700
16. Jahr	800
17. Jahr	900
18. Jahr	1 000
19. Jahr	1 200
20. Jahr	1 400

¹ SR 232 148. AS 1993 1135.

Switzerland**New fee rates**

By Order concerning fees in respect of intellectual property of 30 June 1993¹ the fees of the Federal Intellectual Property Office have been amended

Applicants and proprietors of European patents with effect in Switzerland are advised that from **1 January 1994** the following rates apply:

Renewal fees:	CHF
3rd year	100
4th year	120
5th year	140
6th year	160
7th year	200
8th year	240
9th year	280
10th year	340
11th year	400
12th year	460
13th year	540
14th year	620
15th year	700
16th year	800
17th year	900
18th year	1 000
19th year	1 200
20th year	1 400

¹ SR 232.148. AS 1993 1135 / RS232 148, RO 1993 1135.

Suisse**Nouveaux montants des taxes**

Conformément à l'ordonnance sur les taxes en matière de propriété intellectuelle du 30 juin 1993¹, les taxes perçues par l'Office fédéral de la propriété intellectuelle ont été modifiées

Les demandeurs et les titulaires de brevets européens ayant effet en Suisse sont informés qu'à compter du **1^{er} janvier 1994**, les montants suivants sont applicables:

Taxes annuelles:	CHF
3 ^e année	100
4 ^e année	120
5 ^e année	140
6 ^e année	160
7 ^e année	200
8 ^e année	240
9 ^e année	280
10 ^e année	340
11 ^e année	400
12 ^e année	460
13 ^e année	540
14 ^e année	620
15 ^e année	700
16 ^e année	800
17 ^e année	900
18 ^e année	1 000
19 ^e année	1 200
20 ^e année	1 400

¹ RS 232 148, RO 1993 1135.

Dänemark**Neue Gebührenbeträge**

Mit Verordnung vom 20 September 1993¹ über Patentgebühren sind die Gebühren des dänischen Patentamts geändert worden.

Anmelder und Inhaber europäischer Patente mit Wirkung in Dänemark werden darauf hingewiesen, daß ab **1. Januar 1994** folgende Gebührensätze gelten:

1. Veröffentlichung von Übersetzungen der Patentschrift nach Artikel 65 EPU:

DKK 3 000 zuzüglich DKK 80 für jede über 35 hinausgehende Seite der Übersetzung.

2. Anmeldegebühr bei Umwandlung europäischer Patentanmeldungen nach Artikel 137 EPU:

DKK 3 000 zuzüglich DKK 300 für jeden über 10 hinausgehenden Patentanspruch

¹ Dansk Patenttidende 39, 1457

Denmark**New fee rates**

By Order concerning patent fees of 20 September 1993¹ the fees of the Danish Patent Office have been amended

Applicants and proprietors of European patents with effect in Denmark are advised that from **1 January 1994** the following rates apply:

1. Publication of translation of the patent specification under Article 65 EPC:

DKK 3 000 plus DKK 80 for each page of the translation in excess of 35.

2. Filing fee in the case of conversion of the European patent application under Article 137 EPC:

DKK 3 000 plus DKK 300 for the 11th and each subsequent claim

¹ Dansk Patenttidende 39, 1457

Danemark**Nouveaux montants des taxes**

Conformément à l'ordonnance du 20 septembre 1993¹ concernant les taxes en matière de brevets, les taxes perçues par l'Office danois des brevets ont été modifiées

Les demandeurs et les titulaires de brevets européens ayant effet au Danemark sont informés qu'à compter du **1^{er} janvier 1994**, les montants suivants sont applicables:

1. Publication de la traduction du fascicule de brevet européen en vertu de l'article 65 CBE:

3 000 DKK plus 80 DKK pour chaque page de la traduction au-delà de la 35^e

2. Taxe de dépôt en cas de transformation de la demande de brevet européen en vertu de l'article 137 CBE:

3 000 DKK plus 300 DKK pour chaque revendication au-delà de la dixième.

¹ Dansk Patenttidende 39, 1457

3. Jahresgebühren:	DKK	3. Renewal fees:	DKK	3. Taxes annuelles:	DKK
3. Jahr	500	3rd year	500	3 ^e année	500
4. Jahr	1 000	4th year	1 000	4 ^e année	1 000
5. Jahr	1 150	5th year	1 150	5 ^e année	1 150
6. Jahr	1 300	6th year	1 300	6 ^e année	1 300
7. Jahr	1 500	7th year	1 500	7 ^e année	1 500
8. Jahr	1 700	8th year	1 700	8 ^e année	1 700
9. Jahr	1 900	9th year	1 900	9 ^e année	1 900
10. Jahr	2 150	10th year	2 150	10 ^e année	2 150
11. Jahr	2 400	11th year	2 400	11 ^e année	2 400
12. Jahr	2 650	12th year	2 650	12 ^e année	2 650
13. Jahr	2 900	13th year	2 900	13 ^e année	2 900
14. Jahr	3 150	14th year	3 150	14 ^e année	3 150
15. Jahr	3 400	15th year	3 400	15 ^e année	3 400
16. Jahr	3 650	16th year	3 650	16 ^e année	3 650
17. Jahr	3 900	17th year	3 900	17 ^e année	3 900
18. Jahr	4 200	18th year	4 200	18 ^e année	4 200
19. Jahr	4 500	19th year	4 500	19 ^e année	4 500
20. Jahr	4 800	20th year	4 800	20 ^e année	4 800

Fortschreibung der Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ"

Benutzer der Informationsbroschüre des EPA "Nationales Recht zum EPÜ" (8. Auflage) werden gebeten, die Angaben in den Tabellen IV, Spalte 3, VI, Spalte 1 und VII, Spalte 2 entsprechend zu ändern.

Updating of the information brochure "National Law relating to the EPC"

Users of the EPO information brochure "National Law relating to the EPC" (8th edition) are asked to make the appropriate amendments to the amounts of fees shown in tables IV, column 3, VI, column 1, and VII, column 2.

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

Les détenteurs de la brochure d'information de l'OEB "Droit national relatif à la CBE" (8^e édition) sont invités à modifier en conséquence les montants des taxes figurant aux tableaux IV, colonne 3, VI, colonne 1 et VII, colonne 2.

Frankreich

Urteil der *Cour d'appel de Paris* (Oberlandesgericht Paris), 4. Kammer, vom 4. Februar 1993¹

Vorsitzender: Herr BONNEFONT

Stichwort: *Chariot de transport* (Transportwagen)

Artikel 8 des geänderten Gesetzes Nr. 68-1 vom 2. Januar 1968 über Erfindungspatente (= Artikel L.611-11 des Gesetzes über geistiges Eigentum von 1992)

(Artikel 54 (2) EPÜ)

Schlagwort: "Französisches Patent" - "Neuheit - Offenbarung - implizite Geheimhaltungsverpflichtung"

Leitsätze

1. Wird ein Schreiben, das sich auf die Erfindung bezieht, im Rahmen einer Geschäftsbeziehung zwischen zwei Personen ausgetauscht, wobei jede Beteiligung eines Dritten ausgeschlossen ist, so hat dieses Schreiben vertraulichen Charakter, auch wenn der Begriff Vertraulichkeit nicht verwendet wird.

¹ Übersetzung des in PIBD 1993, III-341 veröffentlichten Textes. Die Redaktion des Amtsblatts verfaßte die Leitsätze und kürzte den Text des Urteils für diese Veröffentlichung.

France

Decision of the *Cour d'appel de Paris* (Paris Court of Appeal), 4th Chamber, dated 4 February 1993¹

Presiding judge: M BONNEFONT

Headword: *Chariot de transport* (Trolley for transport purposes)

Article 8, Patent Law No. 68-1 of 2 January 1968 as amended (= Article L.611-11, 1992 Intellectual Property Code)

(Article 54 (2) EPC)

Keyword: "French patent" - "Novelty - disclosure - implicit agreement to preserve confidentiality"

Headnote

1. Where a letter relating to the invention is sent from one person to another in the context of a business relationship, and the involvement of a third party is ruled out, that letter is deemed to be of a confidential nature, even if the term "confidential" has not been used.

¹ Translation of the official text. Headnote drawn up and text abridged by the editorial staff of the Official Journal. For the text of the original, see PIBD 1993, III-341.

France

Arrêt de la *Cour d'appel de Paris*, 4^{ème} chambre, du 4 février 1993¹

Président: M BONNEFONT

Référence: *Chariot de transport*

Article 8 de la loi sur les brevets d'invention n° 68-1 du 2 janvier 1968 modifiée (= article L.611-11 du code de la propriété intellectuelle de 1992)

(Article 54(2) CBE)

Mot-clé: "Brevet français" - "Nouveauté - Divulgation - Clause de confidentialité implicite"

Sommaire

1. Lorsqu'une lettre qui a trait à l'invention est communiquée dans le cadre d'une relation d'affaires entre deux personnes excluant toute intervention d'un tiers, cette lettre présente un caractère confidentiel, même si le terme de confidentialité n'a pas été utilisé.

¹ Publié dans PIBD 1993 III-341. La rédaction du Journal officiel a rédigé le sommaire et abrégé le texte du jugement aux fins de la présente publication.

2 Ein solches Schreiben mit implizit vertraulichem Charakter ist der Öffentlichkeit nicht zugänglich; es gehört daher nicht zum Stand der Technik und stellt infolgedessen keine neuheits-schädliche Vorveröffentlichung dar

Sachverhalt und Verfahren

Müller und Kragl sind gemeinsame Inhaber des französischen Patents 76 36704, das am 6. Dezember 1976 unter Beanspruchung einer deutschen Priorität eingereicht wurde und sich auf einen Transportwagen bezieht. Im Wege der "saisie contrefaçon" wurden in zwei Einkaufszentren und in den Räumen der Firma Mors, die die angeblich patentverletzenden Gegenstände herstellt, Beschlagnahmen vorgenommen. Mit Urteil vom 15. Oktober 1987 wies das *Tribunal de grande instance de Paris* (Landgericht Paris) (s. PIBD 1988, III-103) die von Müller, Kragl und der Firma Ronis (die dem Verfahren als Lizenznehmerin der gemeinsamen Inhaber beigetreten war) angestrebte Patentverletzungsklage gegen die Firma Mors ab.

Mit ihrer Widerklage hat die Firma Mors beantragt, das Patent für nichtig zu erklären.

Das *Tribunal de grande instance* erklärte die Ansprüche 1 und 5 wegen mangelnder Neuheit für nichtig, da die Erfindung vor ihrer Anmeldung durch das "Bosch-Dokument", ein Schreiben der Firma Bosch vom 27. Februar 1975, das sich auf ein Entwicklungsprojekt bezog, offenbart worden sei.

Die Patentinhaber haben gegen dieses Urteil Berufung eingelegt.

Urteilsgründe (Auszüge)

(...)

Über die Widerklage auf Nichtigkeit wegen mangelnder Neuheit der Erfindung entscheidet die Cour d'appel wie folgt:

"Um das Urteil des *Tribunal de grande instance* anzugreifen, führen die Berufungskläger an, daß das Bosch-Dokument nicht als Element des Standes der Technik betrachtet werden könne, da es der Öffentlichkeit nicht zugänglich gewesen sei und somit nicht als neuheitsschädliche Vorveröffentlichung gelten könne, weil sein Inhalt nicht identisch mit dem der Erfindung gewesen sei und diese Einrede im übrigen von der Firma Mors nicht geltend gemacht worden sei.

Nach Artikel 8 des Gesetzes vom 2. Januar 1968 ist eine Erfindung neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört; den Stand der Technik bildet alles, was der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise vor dem Anmeldetag zugänglich gemacht worden ist.

2. A letter of this kind, being of an implicitly confidential nature, is not accessible to the public; therefore it does not form part of the state of the art, which means in turn that it does not constitute a novelty-destroying anticipation of the invention

Summary of Facts and Proceedings

Müller and Kragl are the co-proprietors of French patent No. 76 36704, claiming priority of a German application filed on 6 December 1976. The patent relates to a trolley for transport purposes. *Saisie-contrefaçon* (seizure) proceedings were carried out at two shopping centres and on the premises of the Mors company, the manufacturer of the allegedly infringing articles. Müller and Kragl instituted infringement proceedings against Mors in which the Ronis company (the holder of a licence for the patent) intervened. Their case was dismissed by a decision of the *Tribunal de grande instance de Paris* dated 15 October 1987 (see PIBD 1986, III-103).

Mors counterclaimed for revocation.

The *Tribunal* held Claims 1 and 5 to be invalid on the ground of lack of novelty, since the invention had been disclosed prior to the filing date by the "Bosch document", a letter from the Bosch company dated 27 February 1975, relating to a development project.

The patent proprietors appealed against the *Tribunal's* decision.

Reasons for the Decision (extracts)

(...)

Regarding the counterclaim for revocation on the ground that the invention lacks novelty, the court has decided as follows:

"In their criticism of the previous court's decision, the appellants emphasise that the Bosch document could not be held to form part of the state of the art because it was not accessible to the public and could not constitute a novelty-destroying anticipation, since its subject-matter differed from that of the invention and that, moreover, the Mors company has not produced any evidence in support of its allegation.

"Under Article 8 of the law of 2 January 1968, an invention is new if it does not form part of the state of the art, meaning everything which has been made available to the public by written or oral description, by use or in any other way before the date of filing.

2 Une telle lettre au caractère confidentiel implicite n'est pas accessible au public: elle ne fait donc pas partie de l'état de la technique et, en conséquence, ne constitue pas une antériorité destructrice de nouveauté

Résumé des faits et procédure

Müller et Kragl sont copropriétaires du brevet français 76 36704, déposé le 6 décembre 1976 avec priorité allemande, relatif à un chariot de transport. Des saisies contrefaçon ont été effectuées dans deux centres commerciaux et dans les locaux de la société Mors, société fabriquant les objets argués de contrefaçon. Par jugement du 15 octobre 1987, le tribunal de grande instance de Paris (v. PIBD 1986, III-103) a débouté Müller, Kragl et la société Ronis (intervenue à la procédure comme licenciée des copropriétaires) de leurs demandes de condamnation en contrefaçon de la société Mors.

La société Mors, par demande reconventionnelle a soulevé la nullité du brevet.

Le tribunal a déclaré nulles les revendications 1 et 5 pour défaut de nouveauté considérant que l'invention avait été divulguée antérieurement à son dépôt par le "document Bosch", lettre du 27 février 1975 émanant de la société Bosch et relative à un projet de développement.

Les titulaires du brevet ont formé un appel contre cette décision.

Motifs de l'arrêt (extraits)

(...)

Sur le moyen de nullité tiré de l'absence de nouveauté de l'invention, la cour statue comme suit:

"Considérant que, pour critiquer la décision du tribunal, les appelants soulignent que le document Bosch ne pouvait être retenu comme étant un élément de l'état de la technique, car il n'était pas accessible au public et qu'il ne pouvait constituer une antériorité destructrice de nouveauté, son contenu étant différent de celui de l'invention, que d'ailleurs, ce moyen n'était pas soutenu par la société Mors.

Considérant que, selon l'article 8 de la loi du 2 janvier 1968, l'invention est nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique, c'est-à-dire par tout ce qui a été rendu accessible au public par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen avant le jour du dépôt.

Auf eine Beschreibung trifft diese Definition dann nicht zu, wenn sie als vertraulich oder - auch ohne explizite Verwendung des Begriffs Vertraulichkeit - im Rahmen einer Geschäftsbeziehung zwischen zwei Personen mitgeteilt wurde; in diesem Fall ergibt sich der vertrauliche Charakter nämlich automatisch aus der Beziehung zwischen den Personen, bei der jede Beteiligung eines Dritten ausgeschlossen ist.

(...) Das Bosch-Dokument, das das *Tribunal de grande instance* als Beweis einer Offenbarung angesehen hat, war an Ingenieur Gerke vom Zentralamt der Deutschen Bundesbahn in Minden gerichtet und bezog sich auf ein Projekt zur Entwicklung eines Systems zur Bereitstellung von Transportwagen.

Beim Bundesbahnzentralamt handelt es sich nicht um einen beliebigen Kunden, dem die erfindungsgemäße Vorrichtung vorgeschlagen werden sollte; es ging im Gegenteil darum, mit diesem Amt sowohl in materieller als auch in finanzieller Hinsicht zu einer Zusammenarbeit bei der Einrichtung von Versuchsanstalten zu gelangen.

Diese Zusammenarbeit geht sehr deutlich aus Anlage 1 dieses Schriftverkehrs hervor, die das Arbeitsprogramm enthält; es liegt auf der Hand, daß Firmen, die zum Zwecke der Realisierung eines Projekts zusammenarbeiten, zur wechselseitigen Geheimhaltung verpflichtet sind, auch wenn eine solche Verpflichtung in dem die Parteien bindenden Schreiben nicht ausdrücklich enthalten ist; dieses Schreiben durfte der Öffentlichkeit nicht bekanntgemacht werden, da es vertrauliche Beziehungen zwischen den Parteien betraf.

Im übrigen bescheinigte das Bundesbahnzentralamt in einem Schreiben vom 21. Januar 1987, daß "der mit der Firma Bosch seinerzeit geführte Schriftverkehr nicht an Dritte weitergegeben worden ist", was bestätigt, daß die Unternehmen tatsächlich durch eine Geheimhaltungsverpflichtung gebunden waren.

Darüber hinaus ist ein Beamter nach Artikel 9 der Allgemeinen Dienstverordnungen für die Beamten der Bundesbahn verpflichtet, über Angelegenheiten, von denen er während seiner dienstlichen Tätigkeit Kenntnis erhält, Stillschweigen zu bewahren.

Mors behauptet, daß der Beamte hingegen bei Angelegenheiten, für die keine besondere Geheimhaltungspflicht besteht, über einen Ermessensspielraum verfüge.

Im vorliegenden Fall verfügte der Beamte allerdings nicht über diese Ermessensfreiheit, da er aufgrund des vertraulichen Charakters der Beziehung

"A description does not fall into this category if it has been communicated on a confidential basis, or, even if the term "confidential" has not been used, if it was communicated in the context of a business relationship between the two persons. In the present case, an agreement to preserve confidentiality is implied by the relationship between the persons which rules out any involvement of a third party.

(...) "The Bosch document, accepted by the *Tribunal* as proof of disclosure, was sent to Mr Gerke, an engineer at the central office of the German Federal Railways in Minden, and relates to a project for the development of a distribution system for luggage trolleys;

"In the present case, the office of German Federal Railways was not in the position of an ordinary client receiving a proposal in respect of the equipment suggested by the invention. On the contrary, the purpose of the letter was to secure the office's material and financial cooperation in installing the equipment on a trial basis.

"This cooperation was openly revealed in Annex 1 to the letter, containing the programme for the project. Companies cooperating on a project are clearly bound to preserve confidentiality, even though this was not specified in the letter binding the two parties. This letter was not to be brought to the attention of the public, since it concerned secret dealings between the parties.

"Moreover, the central office of German Federal Railways testified in a letter of 21 January 1987 that "at the time in question, the correspondence with the Bosch company was not supposed to be - and was not in fact - disclosed to third parties". This underlines the fact that the two companies were indeed bound by an agreement to preserve confidentiality.

"Furthermore, under Article 9 of the "General service regulations for employees of German Federal Railways", staff members are obliged to preserve secrecy with regard to matters which come to their knowledge in the course of their official duties.

"Mors maintains that employees are nevertheless allowed some discretion regarding matters which do not carry a particular obligation to preserve secrecy.

"In the present case, the employee concerned could not have been at liberty to exercise his own judgment, since, given the confidential nature of

Qu'une description ne présente pas ce caractère si elle a été communiquée à titre confidentiel, ou, même si le terme confidentialité n'a pas été utilisé, si elle a été communiquée dans le cadre d'une relation d'affaires entre deux personnes: qu'en effet, dans ce cas, la clause de confidentialité est sous-entendue par la relation entre les personnes qui exclut toute intervention d'un tiers.

Considérant que ... (le) document Bosch, retenu par le tribunal comme preuve d'une divulgation, a été envoyé à l'ingénieur Gerke du bureau central des Chemins de fer fédéraux allemands de Minden et est relatif à un projet de développement d'un système de distribution de chariots à bagages

Que le bureau des Chemins de fer fédéraux allemands n'est pas en l'espèce un simple client à qui il serait proposé l'installation préconisée par l'invention; qu'il s'agit au contraire d'obtenir de ce bureau une collaboration tant matérielle que financière pour des installations d'essai.

Que cette collaboration apparaît très clairement dans l'annexe 1 de ce courrier, contenant le programme de travail; qu'il est bien évident que des sociétés qui coopèrent pour la réalisation d'un projet sont liées par une clause de confidentialité, même si une telle clause n'a pas été spécifiée dans la lettre liant les parties; que cette lettre ne devait pas être portée à la connaissance du public puisqu'elle concernait des relations secrètes entre les parties.

Que, d'ailleurs, par une lettre du 21 janvier 1987, l'Office central des Chemins de fer fédéraux atteste que "la correspondance en référence avec la société Bosch ne devait pas à l'époque être communiquée à des tiers et n'a pas été communiquée", ce qui conforte le fait que ces sociétés étaient réellement liées par une clause de confidentialité.

Qu'en outre, selon l'article 9 de la "Directive générale de service pour les fonctionnaires des Chemins de fer fédéraux", le fonctionnaire se doit de garder le secret sur les affaires dont il a eu connaissance au cours de son activité officielle.

Que Mors soutient que le fonctionnaire garde cependant une marge d'appréciation dans les affaires pour lesquelles il n'y a pas d'obligation particulière de secret

Que, cependant, en l'espèce, il ne pouvait avoir cette liberté d'appréciation puisque, de par le caractère confidentiel des relations liant les parties sur le

gen zwischen den Parteien, der beim Projekt Transportwagen gegeben war, zur Geheimhaltung verpflichtet war.

Somit war entgegen den von den erstinstanzlichen Richtern vorgebrachten Gründen das Schreiben, in dem das Transportwagen-Projekt beschrieben wird und auf das sich die Firma Mors beruft, der Öffentlichkeit vor Einreichung der deutschen Prioritätsanmeldung, das heißt vor dem 6. Dezember 1975, nicht zugänglich.

Unerheblich ist allerdings die Berufung auf die Entscheidung des Deutschen Patentamts vom 23. Oktober 1987, wonach dieses Dokument der Öffentlichkeit nicht zugänglich war, da diese im Ausland ergangene Entscheidung den örtlich zuständigen Richter nicht bindet.

Schließlich ist das von Mors vorgebrachte Argument, wonach durch den am 24. Juni 1975 abgeschlossenen Vertrag zwischen den beiden Parteien und die darin aufgenommene Geheimhaltungsklausel im Gegenteil bewiesen sei, daß eine solche Klausel zuvor nicht bestand, insofern unerheblich, als die Parteien damit nur eine bereits bestehende Vereinbarung schriftlich bestätigten; die in den genannten Vertrag aufgenommene Forderung nach Geheimhaltung über die Entwicklung der Vorrichtung wäre sinnlos gewesen, wenn die Geheimhaltungspflicht nicht bereits vorher bestanden hätte."

FR 1/93

the dealings between the parties with regard to the trolley project, he was bound to preserve secrecy.

"Contrary to the grounds accepted by the lower court, the letter cited by the Mors company - containing details of the luggage trolley project - was therefore not available to the public prior to the filing of the German priority, i.e. before 6 December 1975.

"No relevance, however, attaches to the German Patent Office's decision of 23 October 1987 ruling that the document was not available to the public, since a decision issued in one country does not bind a court operating under another country's jurisdiction;

"Finally, Mors's argument that the inclusion of a clause specifically covering the issue of confidentiality in the contract concluded between the two parties on 24 June 1975 proved by reverse implication that no such clause had previously existed, carries no weight, insofar as the parties merely ratified an existing agreement by putting it in writing. Unless secrecy had been observed beforehand, it would have been pointless to write an obligation to preserve secrecy into the above-mentioned contract relating to the development of the device in question."

FR 1/93

projet de chariots, le fonctionnaire se devait d'en respecter le secret.

Qu'ainsi, contrairement aux motifs retenus par les premiers juges, la lettre contenant le projet de dispositif de chariot dont se prévaut la société Mors n'a pas été accessible au public antérieurement au dépôt de la priorité allemande, c'est-à-dire antérieurement au 6 décembre 1975.

Qu'il est sans intérêt d'invoquer la décision de l'Office des brevets allemand du 23 octobre 1987 qui a considéré que ce document n'était pas accessible au public dès lors que la décision rendue à l'étranger ne s'impose pas au juge territorialement compétent.

Qu'enfin, l'argument invoqué par Mors, selon lequel le contrat conclu entre les deux parties le 24 juin 1975 en précisant une clause de confidentialité prouverait, *a contrario*, qu'il n'y en avait pas auparavant, est inopérant dans la mesure où les parties ont entériné par écrit une clause qui préexistait; que l'exigence d'un secret sur le développement du dispositif inscrite dans le contrat susvisé n'aurait eu aucun sens, si le secret n'avait pas existé auparavant."

FR 1/93

INTERNATIONALE VERTRÄGE

EWG-Vertrag

Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften vom 25. Juli 1991 (Rechtsache C-76/90, Säger ./ Dennemeyer & Co. Ltd.)*

Stichwort: Patentüberwachung

Artikel 59 EWG-Vertrag; Artikel 1 § 1 (1) Rechtsberatungsgesetz¹

Schlagwort: "Freier Dienstleistungsverkehr im Gemeinsamen Markt - nationale Beschränkungen durch berufsqualifizierende Regelungen - zwingende Gründe des Allgemeininteresses - Zahlung von Patentjahresgebühren in Deutschland durch ein Unternehmen mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat"

Leitsatz

Art. 59 EWG-Vertrag steht einer nationalen Regelung entgegen, die es einem in einem anderen Mitgliedstaat ansässigen Unternehmen deshalb verbietet, für Patentinhaber im Inland Dienstleistungen zur Überwachung und zur Aufrechterhaltung ihrer Patente durch Entrichtung der vorgesehenen Gebühren zu erbringen, weil diese Tätigkeit nach der nationalen Regelung Personen vorbehalten ist, die über eine besondere berufliche Qualifikation wie die der Patentanwälte verfügen.

Aus den Gründen

(1) Das Oberlandesgericht (OLG) München hat mit Beschluß vom 25.1.1990, gemäß Art. 177 EWG-Vertrag eine Frage nach der Auslegung von Art. 59 EWG-Vertrag zur Vorabentscheidung vorgelegt

(2) Diese Frage stellt sich in einem Rechtsstreit zwischen Manfred Säger, Patentanwalt in München (Kl.), und der Dennemeyer & Co. Ltd., Gesellschaft englischen Rechts mit Sitz im Vereinigten Königreich (Bekl.).

(3) Die Bekl. ist auf Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung von Patenten spezialisiert (patent renewal service). Diese Tätigkeit, die im vorliegenden Fall von Großbri-

* Amtlicher, geringfügig gekürzter Text der Entscheidung die auch in GRUR Int 1991, 807 und Mitt. 1992, 56 veröffentlicht ist

¹ Deutsches Rechtsberatungsgesetz, BGBl 1935 III 303, zuletzt geändert durch Gesetz v 13 12 1989 BGBl. 1989 I 2135

INTERNATIONAL TREATIES

EEC TREATY

Judgment of the Court of Justice of the European Communities dated 25 July 1991 (Case C-76/90, Säger v Dennemeyer & Co. Ltd.)*

Headword: Patent monitoring

Article 59 EEC Treaty; Article 1 Section 1(1) *Rechtsberatungsgesetz*¹

Keyword: "Freedom to provide services in the common market - national restrictions by requiring particular professional qualifications - imperative reasons of public interest - payment of patent renewal fees in Germany by a company based in another member state"

Headnote

Article 59 of the EEC Treaty precludes provisions of a member state which prohibit a company established in another member state from providing patent proprietors in the territory of the first state with a service for monitoring those patents and renewing them by payment of the requisite fees, on the ground that, by virtue of those provisions, such activities are reserved to persons holding a special professional qualification, such as a qualification as patent agent

Excerpts from the Reasons

(1) By order of 25 January 1990, the Munich *Oberlandesgericht* (court of appeal) referred to the Court for a preliminary ruling under Article 177 of the EEC Treaty a question on the interpretation of Article 59 of the EEC Treaty.

(2) That question was raised in proceedings between Manfred Säger, a Munich patent agent (the plaintiff), and Dennemeyer & Co. Ltd, a company incorporated under English law having its registered office in the United Kingdom (the defendant).

(3) The defendant is a specialist in patent renewal services That activity, which in this instance is carried on from the United Kingdom for holders of industrial property rights estab-

* Slightly abridged version of official Court of Justice translation: original German text also reported in GRUR Int. 1991, 807, and Mitt 1992, 56

¹ German Law on Legal Advice. see BGBl 1935 III 303, text last amended by law of 1989 (BGBl. 1989 I 2135)

TRAITES INTERNATIONAUX

Traité CEE

Arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes en date du 25 juillet 1991 (affaire C-76/90, Säger./ Dennemeyer & Co. Ltd)*

Référence: Surveillance de brevets

Article: 59 Traité CEE; Article premier § 1(1) *Rechtsberatungsgesetz*¹

Mot-clé: "Libre prestation des services dans le Marché commun - restrictions nationales du fait d'une réglementation relative à la qualification professionnelle - raisons impérieuses d'intérêt général - paiement des taxes annuelles en Allemagne par une société ayant son siège dans un autre Etat membre"

Sommaire

L'article 59 du traité CEE s'oppose à une réglementation nationale qui interdit à une société établie dans un autre Etat membre de fournir à des titulaires de brevets sur le territoire national un service de surveillance et de maintien en vigueur de leurs brevets par l'acquittement des taxes prévues, au motif que cette activité est, en vertu de cette réglementation, réservée aux seuls titulaires d'une qualification professionnelle particulière, telle que celle de conseil en brevets.

Extraits des motifs

1) Par ordonnance du 25 janvier 1990, parvenue à la Cour le 21 mars suivant, l'*Oberlandesgericht* (Cour d'appel) de Munich a posé, en application de l'article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 59 du traité CEE.

2) Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige entre M. Manfred Säger, conseil en brevets à Munich (demandeur), et la société de droit anglais Dennemeyer & Co. Ltd., ayant son siège au Royaume-Uni (défendeur).

3) Le défendeur s'est spécialisé dans les services de maintien en vigueur de brevets (patent renewal services). Cette activité exercée, en l'occurrence, à partir du Royaume-Uni pour des titu-

* Traduction du texte officiel de la décision, légèrement abrégé La décision a également été publiée dans GRUR Int 1991, 807 et Mitt. 1992, 56.

¹ Loi allemande sur l'activité de conseil en matière juridique, BGBl 1935 III 303, modifiée en dernier lieu par la loi du 13 décembre 1989 BGBl 1989 I 2135

tannien ausfür in anderen Mitgliedstaaten - darunter auch der Bundesrepublik Deutschland - niedergelassene Inhaber gewerblicher Schutzrechte ausgeübt wird, besteht darin, die Patente mit Hilfe eines elektronischen Datenverarbeitungssystems zu überwachen, die Inhaber der Patente zu benachrichtigen, wenn die Gebühren für deren Aufrechterhaltung fällig werden, und diese Gebühren im Namen der Inhaber zu entrichten, wenn diese die "Verlängerungsnachricht", die die Bekl. ihnen zugesandt hat, an sie zurücksenden und sie beauftragen, die Zahlung der darin angegebenen Beträge vorzunehmen.

(4) Im Rahmen ihrer Tätigkeit erteilt die Bekl. den Kunden keinerlei Rat, weder hinsichtlich der zu treffenden Entscheidung noch hinsichtlich der Folgen einer Zahlung oder Nichtzahlung. Der Kunde ist allein dafür verantwortlich, die Bekl. über jegliche Veränderung im Status des Patents zu informieren, die die Zahlung der Aufrechterhaltungsgebühr beeinflussen könnte. Die von der Bekl. für diese Tätigkeit erhobenen Provisionen schließlich liegen unter den Gebühren, die deutsche Patentanwälte für die gleiche Tätigkeit im allgemeinen berechnen.

(5) Der Kl. wirft der Bekl. vor, sie verstoße gegen das Verbot des unlauteren Wettbewerbs und gegen das Rechtsberatungsgesetz (RBerG) vom 13.12.1935. Seiner Ansicht nach besorgt die Bekl. geschäftsmäßig fremde Rechtsangelegenheiten, ohne die nach Art. 1 § 1 (1) RBerG erforderliche Erlaubnis zu besitzen.

(6) Nach Art. 1 § 1 RBerG darf die Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten oder die Einziehung zu Einziehungszwecken abgetretener Forderungen geschäftsmäßig nur von Personen betrieben werden, denen dazu von der zuständigen Behörde die Erlaubnis erteilt ist: nach dieser Vorschrift wird die Erlaubnis jeweils für einen der dort genannten Sachbereiche und nur Antragstellern erteilt, die die für den Beruf erforderliche Zuverlässigkeit, Eignung und Sachkunde besitzen (§§ 6 und 8 der Verordnung zur Ausführung des RBerG vom 13.12.1935).

(7) Eine solche Erlaubnis wird Unternehmen, die auf Patentaufrechterhaltungsdienste spezialisiert sind, grundsätzlich nicht erteilt, denn die geschäftsmäßige Überwachung fremder gewerblicher Schutzrechte gehört nicht zu den im Rechtsberatungsgesetz genannten Gebieten. Art. 1 § 3 RBerG sieht vor, daß durch dieses Gesetz die Berufstätigkeit der Notare und sonstigen Personen, die ein öffentliches Amt ausüben, sowie der Rechtsanwälte und Patentanwälte nicht be-

lished in other member states, including in particular Germany, consists of monitoring patents by means of a computerised system, advising the holders of those patents when the fees for renewing the patents become due and paying those fees on their behalf when they return to the defendant the "Fees reminder" which it has sent to them and ask the firm to pay the amounts indicated therein.

(4) Within the framework of its activity, the defendant does not provide advice to its clients either as to the choice to be made or as to the consequences of payment or non-payment of the fees. The client alone assumes the responsibility of advising the defendant of any alteration in the patent situation liable to have an effect on the payment of the renewal fee. Finally, the defendant charges for its service a commission which is lower than the fees generally charged by German patent agents who carry on the same activity.

(5) The plaintiff complains that the defendant is guilty of unfair competition and is contravening the *Rechtsberatungsgesetz* (German Law on Legal Advice, hereinafter "RBerG") of 13 December 1935. He considers that the defendant is attending by way of business to legal affairs on behalf of third parties without the licence required pursuant to Article 1 Section 1(1) RBerG.

(6) According to Article 1 Section 1(1) RBerG, only persons holding a licence issued by the competent authority may, by way of business, attend to legal affairs for third parties or pay fees on their behalf. According to the same provision, licences are to be granted for specific fields listed therein and may be issued only to applicants who are trustworthy and who have the reliability, the aptitude and the competence required for the exercise of the profession (Sections 6 and 8 of the regulation of 13 December 1935 implementing the RBerG).

(7) Such a licence is not, in principle, issued to undertakings specialising in patent renewal services, since the monitoring, by way of business, of industrial property rights on behalf of third parties is not included in the fields mentioned in that law. Article 1 Section 3 RBerG provides that that law has been adopted without prejudice to the pursuit of those activities by notaries and other persons holding a public office, and also by lawyers and patent agents. In that respect the

lares de droits de propriété industrielle établis dans d'autres Etats membres, dont notamment la République fédérale d'Allemagne, consiste à assurer, grâce à un système informatisé, la surveillance des brevets, à prévenir les titulaires des brevets lorsque les taxes de maintien en vigueur arrivent à échéance et à verser ces taxes en leur nom lorsque ceux-ci retournent au défendeur le "rappel de taxes" qu'elle leur a adressé et lui demandent de procéder au paiement des sommes qui y sont indiquées.

4) Dans le cadre de son activité, le défendeur ne fournit de conseils aux clients ni quant au choix à faire, ni quant aux conséquences d'un paiement ou d'un non-paiement. Le client assume seul la responsabilité de prévenir le défendeur de toute modification dans la situation du brevet susceptible d'avoir une incidence sur le paiement de la taxe de maintien en vigueur. Enfin, le défendeur perçoit pour son activité des commissions inférieures aux tarifs généralement appliqués par les conseils en brevets allemands qui exercent la même activité.

5) Le demandeur fait grief au défendeur de faire de la concurrence déloyale et de contrevenir à la *Rechtsberatungsgesetz* (Loi sur l'activité de conseil en matière juridique, ci-après "RBerG"), du 13 décembre 1935. Il estime, en effet, que le défendeur prend en charge, à titre professionnel, des affaires juridiques pour des tiers sans l'autorisation requise en vertu de l'article 1^{er}, paragraphe 1(1) de cette loi.

6) Selon l'article 1^{er}, paragraphe 1 RBerG, la prise en charge d'affaires juridiques pour des tiers ou de créances cédées à des fins de recouvrement, ne peut être assurée à titre professionnel que par des personnes disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente. Selon la même disposition, l'autorisation est accordée pour des domaines spécifiques qui y sont énumérés et ne peut être délivrée qu'à des postulants possédant l'honorabilité, les aptitudes et la compétence requise pour exercer la profession (paragraphe 6 et 8 du règlement d'exécution de la RBerG du 13 décembre 1935).

7) Une telle autorisation n'est, en principe, pas délivrée à des entreprises spécialisées dans les services de maintien en vigueur des brevets, car la surveillance à titre professionnel de droits de propriété industrielle pour des tiers n'est pas au nombre des domaines cités par la loi précitée. L'article 1^{er}, paragraphe 3 RBerG dispose que cette loi ne porte pas préjudice à l'exercice de ces mêmes activités par les notaires et autres personnes exerçant une fonction publique, ainsi que

rührt wird. Der Bundesgerichtshof hat in diesem Zusammenhang im Urteil vom 12.3.1987 (I ZR 31/85, NJW 1987, 3005), auf das der Vorlagebeschluß verweist, ausgeführt, daß nach den einschlägigen deutschen Rechtsvorschriften die gesamte der Aufrechterhaltung gewerblicher Schutzrechte dienende Tätigkeit - einschließlich der im vorliegenden Ausgangsverfahren betroffenen - den Patentanwälten vorbehalten ist.

(8) Das vorliegende Gericht ist der Ansicht, daß der Rechtsstreit Fragen der Auslegung des Gemeinschaftsrechts aufwirft. Es hat daher dem Gerichtshof folgende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt:

Ist es mit Art. 59 EWG-Vertrag vereinbar, daß eine Gesellschaft nach englischem Recht mit Sitz in Großbritannien einer Erlaubnis nach den Vorschriften des deutschen Rechtsberatungsgesetzes bedarf, wenn sie von ihrem Sitz aus für Dritte zur Aufrechterhaltung deutscher gewerblicher Schutzrechte, deren Inhaber ihren Sitz im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland haben, die Fälligkeit der Schutzrechtsgebühren überwacht, die Fälligkeitsdaten den Dritten mitteilt und für diese die Gebühren im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland einbeahlt, wobei diese Tätigkeit nach dem Recht einer erheblichen Anzahl von Mitgliedstaaten unstreitig erlaubnisfrei ausgeübt werden darf?

(9) (...)

(10) Aus dem Vorlagebeschluß geht hervor, daß das OLG im Ausgangsfall von der internationalen Zuständigkeit der deutschen Gerichte sowie von der Anwendbarkeit deutschen Rechts ausgeht, weil die Bekl. zumindest bei der Einzahlung der Gebühren in der Bundesrepublik so anzusehen sei, als übe sie ihre Tätigkeit im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland aus. Das vorliegende Gericht weist darauf hin, daß mit der dem Gerichtshof vorgelegten Frage geklärt werden solle, ob Art. 59 EWG-Vertrag einer Verurteilung der Bekl. des Ausgangsverfahrens nach den einschlägigen nationalen Rechtsvorschriften entgegenstehe.

(11) Die Vorlagefrage ist daher so zu verstehen, daß sie darauf abzielt, ob Art. 59 EWG-Vertrag einer nationalen Regelung entgegensteht, die es einem in einem anderen Mitgliedstaat ansässigen Unternehmen deshalb verbietet, für Patentinhaber im Inland Dienstleistungen zur Überwachung und zur Aufrechterhaltung ihrer Patente durch Entrichtung der vorgesehenen Gebühren zu erbringen, weil diese Tätigkeit nach der nationalen Regelung Personen vorbehalten ist, die über eine besondere berufliche Qualifikation wie die des Patentanwalts verfügen.

Bundesgerichtshof (German Federal Court of Justice) stated in its judgment of 12 March 1987 (I ZR 31/85, NJW ("Neue Juristische Wochenschrift") 1987, 3005), to which the order making the reference refers, that, by virtue of the applicable German legislation, the activities relating to the maintenance of industrial property rights, including those at issue in the main proceedings, are reserved in their entirety to patent agents

(8) The referring court considered that the action raised problems concerning the interpretation of Community law. It therefore referred to the Court the following question for a preliminary ruling:

Under Article 59 of the EEC Treaty, may a company incorporated under English law whose head office is in Great Britain be required to obtain a permit pursuant to the German Rechtsberatungsgesetz if, from its head office, in order to maintain or renew on behalf of third parties German intellectual property rights whose holders are established in the Federal Republic of Germany, it monitors the due dates of renewal fees, informs third parties of those due dates and pays the fees on behalf of those third parties in the Federal Republic of Germany, it being not disputed that such activities may be carried on without a permit under the law of a significant number of member states?

(9) (...)

(10) It is apparent from the order making the reference that the Oberlandesgericht takes it as settled that the German courts have international jurisdiction and that, in the main proceedings, German law is applicable, on the ground that the defendant must be regarded as pursuing its activity in Germany, if only by paying fees in the territory of that member state. The referring court states that the question referred to the Court is intended to ascertain whether Article 59 of the Treaty precludes judgment being given against the defendant in the main proceedings on the basis of the applicable provisions of national law

(11) The question referred to the Court must, accordingly, be understood as seeking to ascertain whether Article 59 of the Treaty is opposed to national legislation which prohibits a company established in another member state from providing to the holders of patents in the national territory a monitoring and renewal service in respect of those patents by paying the fees prescribed, on the ground that that activity is, by virtue of that legislation, reserved exclusively to persons possessing a particular professional qualification, such as that of patent agent.

par les avocats et les conseils en brevets. A cet égard, le *Bundesgerichtshof* (Cour fédérale de justice) a précisé dans son arrêt du 12 mars 1987 (I ZR 31/85, *Neue Juristische Wochenschrift* 1987, 3005), auquel se réfère l'ordonnance de renvoi, qu'en vertu de la législation allemande applicable, l'ensemble des activités en vue de la conservation de droits de propriété industrielle, y compris celles visées en l'espèce au principal, est réservée aux conseils en brevets.

8) La juridiction nationale a considéré que le litige soulevait des problèmes d'interprétation du droit communautaire. Elle a donc posé à la Cour la question préjudicielle suivante:

"Est-il compatible avec l'article 59 du traité CEE qu'une société de droit anglais ayant son siège en Grande-Bretagne ait besoin d'une autorisation en vertu des dispositions de la Rechtsberatungsgesetz allemande lorsqu'elle assure à partir de son siège, pour des tiers, en vue de la conservation de droits de propriété industrielle allemands dont les titulaires ont leur siège sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, la surveillance de l'exigibilité des taxes afférentes à ces droits, la communication des dates d'exigibilité aux tiers et le versement des taxes pour ceux-ci sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, étant précisé qu'il n'est pas contesté que selon le droit d'un grand nombre d'Etats membres, cette activité peut être exercée sans autorisation?"

9) ...

10) Il ressort de l'ordonnance de renvoi que l'Oberlandesgericht tient pour acquises la compétence internationale des juridictions allemandes ainsi que l'application du droit allemand au motif que le demandeur, ne serait-ce qu'en acquittant des taxes en République fédérale, doit être regardé comme exerçant son activité sur le territoire de cet Etat. La juridiction nationale précise que la question posée à la Cour tend à vérifier si l'article 59 du traité CEE s'oppose à une condamnation du défendeur au titre des dispositions de la réglementation nationale applicable.

11) La question préjudicielle doit dès lors être comprise comme visant le point de savoir si l'article 59 du traité CEE s'oppose à une réglementation nationale qui interdit à une société établie dans un autre Etat membre de fournir à des titulaires de brevets sur le territoire national un service de surveillance et de maintien en vigueur de ces brevets par l'acquiescement de taxes prévues, au motif que cette activité est, en vertu de cette réglementation, réservée aux seuls titulaires d'une qualification professionnelle particulière, telle que celle de conseil en brevets

(12) Zunächst ist darauf hinzuweisen, daß Art. 59 EWG-Vertrag nicht nur die Beseitigung sämtlicher Diskriminierungen des Dienstleistungserbringers aufgrund seiner Staatsangehörigkeit, sondern auch die Aufhebung aller Beschränkungen - selbst wenn sie unterschiedslos für einheimische Dienstleistende wie für Dienstleistende anderer Mitgliedstaaten gelten - verlangt, wenn sie geeignet sind, die Tätigkeit des Dienstleistenden, der in einem anderen Mitgliedstaat ansässig ist und dort rechtmäßig ähnliche Dienstleistungen erbringt, zu unterbinden oder zu behindern.

(13) Ein Mitgliedstaat darf insbesondere die Erbringung von Dienstleistungen in seinem Hoheitsgebiet nicht von der Einhaltung aller Voraussetzungen abhängig machen, die für eine Niederlassung gelten, und damit den Bestimmungen des EWG-Vertrags, deren Ziel es gerade ist, die Dienstleistungsfreiheit zu gewährleisten, jede praktische Wirksamkeit nehmen. Eine solche Beschränkung ist erst recht unzulässig, wenn - wie im vorliegenden Fall - die Dienstleistung anders als in dem in Art. 60 Abs. 3 EWG-Vertrag geregelten Fall erbracht wird, ohne daß sich der Dienstleistende in das Gebiet des Mitgliedstaats zu begeben braucht, in dem die Leistung erbracht wird.

(14) Sodann ist festzustellen, daß eine nationale Regelung, die die Ausübung bestimmter Dienstleistungen durch ein in einem anderen Mitgliedstaat niedergelassenes Unternehmen im Inland von der Erteilung einer behördlichen Erlaubnis abhängig macht, die an bestimmte berufliche Qualifikationen geknüpft ist, eine Beschränkung der Dienstleistungsfreiheit im Sinne von Art. 59 EWG-Vertrag darstellt. Denn indem eine nationale Regelung Dienstleistungen auf dem Gebiet der Patentüberwachung bestimmten Wirtschaftsteilnehmern vorbehält, die über bestimmte berufliche Qualifikationen verfügen, hindert sie sowohl ein im Ausland niedergelassenes Unternehmen daran, für Patentinhaber im Inland Dienstleistungen zu erbringen, als auch diese Patentinhaber daran, die Art und Weise der Überwachung ihrer Patente frei zu wählen.

(15) In Anbetracht der Besonderheiten bestimmter Dienstleistungen sind solche an den Leistungserbringer gestellten besonderen Anforderungen nicht als mit dem Vertrag unvereinbar anzusehen, die sich aus der Anwendung von Regelungen für diese Art von Tätigkeiten ergeben. Jedoch darf der freie Dienstleistungsverkehr als fundamentaler Grundsatz des Vertrages nur durch Regelungen beschränkt werden, die durch zwingende Gründe des Allgemeininteresses gerechtfertigt sind und die für alle im Hoheitsgebiet des Bestimmungsstaats tätigen Personen oder Unternehmen gelten, und zwar nur insoweit, als dem Allgemeininter-

(12) It should first be pointed out that Article 59 of the Treaty requires not only the elimination of all discrimination against a person providing services on the ground of his nationality but also the abolition of any restriction, even if it applies without distinction to national providers of services and to those of other member states, when it is liable to prohibit or otherwise impede the activities of a provider of services established in another member state where he lawfully provides similar services.

(13) In particular, a member state may not make the provision of services in its territory subject to the compliance with all the conditions required for establishment and thereby deprive of all practical effectiveness the provisions of the Treaty whose object is, precisely, to guarantee the freedom to provide services. Such a restriction is all the less permissible where, as in the main proceedings, and unlike the situation governed by Article 60 (3) of the Treaty, the service is supplied without its being necessary for the person providing it to visit the territory of the member state where it is provided.

(14) It should next be stated that national legislation which makes the provision of certain services on the national territory by an undertaking established in another member state subject to the issue of an administrative licence for which the possession of certain professional qualifications is required constitutes a restriction on the freedom to provide services within the meaning of Article 59 of the Treaty. By reserving the provision of services in respect of the monitoring of patents to certain economic operators possessing certain professional qualifications, national legislation prevents an undertaking established abroad from providing services to the holders of patents in the national territory and also prevents those holders from freely choosing the manner in which their patents are to be monitored.

(15) Having regard to the particular characteristics of certain provisions of services, specific requirements imposed on the provider, which result from the application of rules governing those types of activities, cannot be regarded as incompatible with the Treaty. However, as a fundamental principle of the Treaty, the freedom to provide services may be limited only by rules which are justified by imperative reasons relating to the public interest and which apply to all persons or undertakings pursuing an activity in the state of destination, insofar as that interest is not protected by the rules to which the person providing the ser-

12) Il y a lieu de relever d'abord que l'article 59 du traité CEE exige non seulement l'élimination de toute discrimination à l'encontre du prestataire de services en raison de sa nationalité, mais également la suppression de toute restriction, même si elle s'applique indistinctement aux prestataires nationaux et à ceux des autres Etats membres, lorsqu'elle est de nature à prohiber ou gêner autrement les activités du prestataire établi dans un autre Etat membre, où il fournit légalement des services analogues.

13) En particulier, un Etat membre ne peut subordonner la réalisation de la prestation de services sur son territoire à l'observation de toutes les conditions requises pour un établissement, sous peine de priver de tout effet concret les dispositions du traité CEE destinées précisément à assurer la libre prestation de services. Une telle restriction est d'autant moins admissible lorsque, comme en l'espèce, le service est fourni, à la différence de la situation visée à l'article 60 (3) traité CEE, sans que le prestataire ait besoin de se rendre sur le territoire de l'Etat membre où la prestation est fournie.

14) Il convient de constater ensuite qu'une réglementation nationale qui subordonne l'exercice de certaines prestations de services sur le territoire national, par une entreprise établie dans un autre Etat membre, à la délivrance d'une autorisation administrative soumise à la possession de certaines qualifications professionnelles constitue une restriction à la libre prestation de services au sens de l'article 59 du traité CEE. En effet, en réservant la prestation de services en matière de surveillance de brevets à certains opérateurs économiques répondant à certaines qualifications professionnelles, une réglementation nationale empêche à la fois une entreprise établie à l'étranger de fournir des prestations de services aux titulaires de brevets sur le territoire national et ces titulaires de choisir librement le mode de surveillance de leurs brevets.

15) Compte tenu de la nature particulière de certaines prestations de services, on ne saurait considérer comme incompatibles avec le traité des exigences spécifiques imposées au prestataire, qui seraient motivées par l'application de règles régissant ce type d'activités. Toutefois, la libre prestation des services, en tant que principe fondamental du traité, ne peut être limitée que par des réglementations justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général et s'appliquant à toute personne ou entreprise exerçant une activité sur le territoire de l'Etat destinataire, dans la mesure où cet intérêt n'est pas déjà sauvegardé par les rè-

esse nicht bereits durch die Rechtsvorschriften Rechnung getragen ist, denen der Leistungserbringer in dem Staat unterliegt, in dem er ansässig ist. Diese Anforderungen müssen insbesondere sachlich geboten sein, um die Einhaltung der Berufsregelungen und den Schutz der Empfänger von Dienstleistungen zu gewährleisten, und dürfen nicht über das hinausgehen, was zum Erreichen dieser Ziele erforderlich ist (vergleiche zuletzt Urteile vom 26.2.1991 in den Rechtssachen C-154/89, Kommission/Frankreich; C-180/89, Kommission/Italien, und C-198/89, Kommission/Griechenland, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht).

(16) Dazu ist zunächst darauf hinzuweisen, daß eine nationale Regelung wie die vom vorlegenden Gericht beschriebene offensichtlich die Empfänger der betreffenden Dienstleistungen vor Schäden bewahren soll, die ihnen dadurch entstehen könnten, daß sie Rechtsrat von Personen erhalten, die nicht die erforderliche berufliche oder persönliche Qualifikation besitzen.

(17) Sodann ist festzustellen, daß das Allgemeininteresse daran, daß die Empfänger dieser Dienstleistungen vor solchen Schäden geschützt werden, eine Beschränkung der Dienstleistungsfreiheit rechtfertigt. Eine solche Regelung geht jedoch über das hinaus, was für die Gewährleistung des Schutzes dieses Interesses erforderlich ist, wenn sie die geschäftsmäßige Ausübung einer Tätigkeit wie der vorliegenden davon abhängig macht, daß die Dienstleistenden eine ganz bestimmte berufliche Qualifikation besitzen, die zu den Bedürfnissen der Empfänger der Dienstleistung außer Verhältnis steht.

(18) Wie der Generalanwalt ausgeführt hat, berät der Erbringer einer Dienstleistung der in der vorliegenden Rechtssache streitigen Art seine Kunden, die oft selbst Patentanwälte oder Unternehmen sind, die qualifizierte Patentfachleute beschäftigen, nicht. Er informiert die Kunden lediglich, wenn Schutzrechtsgebühren gezahlt werden müssen, um das Erlöschen eines Patents zu verhindern, fragt sie, ob sie das Patent aufrechterhalten wollen, und zahlt für sie die entsprechenden Gebühren ein, wenn sie es wünschen. Diese Aufgaben, die der Dienstleistende erfüllt, ohne sich an einen anderen Ort zu begeben, sind im wesentlichen einfacher Art und verlangen keine spezifischen beruflichen Fähigkeiten, worauf auch der hohe Automatisierungsgrad schließen läßt, den die Bekl. im vorliegenden Fall offenbar erreicht hat.

(19) Hinzu kommt, worauf die Kommission zu Recht hingewiesen hat, daß für einen Patentinhaber das Risiko, das mit einer Pflichtverletzung eines mit der Überwachung deutscher Patente beauftragten Unternehmens verbun-

dives is subject in the member state in which he is established. In particular, those requirements must be objectively necessary in order to ensure compliance with professional rules and to guarantee the protection of the recipient of services and they must not exceed what is necessary to attain those objectives (see, most recently, the judgments of 26 February 1991 in cases C-154/89 *Commission v France*, C-180/89 *Commission v Italy* and C-198/89 *Commission v Greece*; not yet published in official collection).

(16) In that respect, it should first be pointed out that national legislation, such as that described by the referring court, is clearly intended to protect the recipients of the services in question against the harm which they could suffer as a result of legal advice given to them by persons who did not possess the necessary professional or personal qualifications.

(17) It should next be stated that the public interest in the protection of the recipients of the services in question against such harm justifies a restriction of the freedom to provide services. However, such a provision goes beyond what is necessary to protect that interest if it makes the pursuit, by way of business, of an activity such as that at issue subject to the possession by the persons providing the service of a professional qualification which is quite specific and disproportionate to the needs of the recipients.

(18) As the Advocate General has pointed out, the person providing a service such as that referred to in the present case does not advise his clients, who are themselves often patent agents or undertakings which employ qualified experts. He confines himself to alerting them when renewal fees have to be paid in order to prevent a patent from lapsing, to requesting them to state whether they wish to renew the patent and to paying the corresponding fees on their behalf if they so desire. Those tasks, which are carried out without its being necessary for the provider of the service to travel, are essentially of a straightforward nature and do not call for specific professional aptitudes, as is indicated by the high level of computerisation which, in the present case, appears to have been attained by the defendant.

(19) It should be added that, as the Commission has rightly pointed out, the risk for the holder of a patent of the failure by a company entrusted with monitoring German patents to fulfil its obligations is very limited. Two months

gles auxquelles le prestataire est soumis dans l'Etat où il est établi. En particulier, lesdites exigences doivent être objectivement nécessaires en vue de garantir l'observation des règles professionnelles et d'assurer la protection du destinataire des services, et elles ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs (voir, en dernier lieu, arrêts du 26 février 1991, C-154/89, *Commission/France*; C-180/89, *Commission/Italie* et C-198/89, *Commission/Grèce*, non encore publiés au Recueil).

16) A cet égard, il y a lieu de relever d'abord qu'une réglementation nationale, telle que celle décrite par la juridiction nationale, vise manifestement à protéger les destinataires des services en question contre le préjudice qu'ils pourraient subir du fait de conseils juridiques qui leur seraient donnés par des personnes n'ayant pas les qualifications professionnelles ou morales nécessaires.

17) Il convient de constater ensuite que l'intérêt général lié à la protection des destinataires des services en question contre un tel préjudice justifie une restriction à la libre prestation de services. Une telle réglementation va toutefois au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer la protection de cet intérêt si elle soumet l'exercice, à titre professionnel, d'une activité comme celle en cause à la possession, par les prestataires, d'une qualification professionnelle tout à fait particulière et disproportionnée par rapport aux besoins des destinataires.

18) Ainsi que l'avocat général l'a souligné, le prestataire d'un service, tel que celui visé dans la présente affaire, ne conseille pas ses clients, qui sont souvent eux-mêmes des conseils en brevets ou des entreprises employant des experts en brevets qualifiés. Il se borne à les prévenir lorsque des taxes de maintien en vigueur doivent être versées pour éviter l'extinction d'un brevet, à leur demander de préciser s'ils souhaitent maintenir le brevet en vigueur ainsi qu'à payer les taxes correspondantes pour leur compte s'ils le désirent. Ces tâches, qui sont exercées sans déplacement du prestataire, ont essentiellement un caractère simple et n'exigent pas de qualités professionnelles spécifiques, comme l'indique d'ailleurs le degré élevé d'informatisation auquel semble être parvenu le défendeur en l'espèce.

19) Il y a lieu d'ajouter, ainsi que la Commission l'a relevé à juste titre, que le risque, pour un titulaire de brevet, d'un manquement à ses obligations de la part d'une société chargée de la surveillance de brevets allemands est très

den ist, sehr gering ist. Denn zwei Monate nach dem Fälligkeitsdatum gibt das deutsche Patentamt dem Patentinhaber offiziell Nachricht, daß das Patent erlischt, wenn die um einen Zuschlag von 10 % erhöhte Gebühr nicht innerhalb von vier Monaten nach Zustellung der Nachricht entrichtet wird (§ 17 (3) PatG).

(20) Es ist daher festzustellen, daß weder die Art einer Dienstleistung wie der hier vorliegenden noch die Folgen eines Versäumnisses des Dienstleistenden es rechtfertigen können, die Erbringung dieser Dienstleistung Personen vorzubehalten, die über eine besondere berufliche Qualifikation verfügen, wie etwa Anwälte oder Patentanwälte. Eine solche Beschränkung steht zu dem verfolgten Ziel außer Verhältnis.

(21) Es ist daher zu antworten, daß Art. 59 EWG-Vertrag einer nationalen Regelung entgegensteht, die es einem in einem anderen Mitgliedstaat ansässigen Unternehmen deshalb verbietet, für Patentinhaber im Inland Dienstleistungen zur Überwachung und zur Aufrechterhaltung ihrer Patente durch Entrichtung der vorgesehenen Gebühren zu erbringen, weil diese Tätigkeit nach der nationalen Regelung Personen vorbehalten ist, die über eine besondere berufliche Qualifikation wie die des Patentanwalts verfügen.

after the date for renewal, the German Patent Office sends an official reminder to the holder of a patent pointing out that, failing payment of the fee, increased by a surcharge of 10%, his patent will expire four months after the sending of the reminder (Section 17(3) of the German Patent Law).

(20) It must therefore be stated that neither the nature of a service such as that at issue nor the consequences of a default on the part of the person providing the service justifies reserving the provision of that service to persons possessing a specific professional qualification, such as lawyers or patent agents. Such a restriction must be regarded as disproportionate to the objective pursued.

(21) The reply must therefore be that Article 59 of the EEC Treaty precludes provisions of a member state which prohibit a company established in another member state from providing patent proprietors in the territory of the first state with a service for monitoring those patents and renewing them by payment of the requisite fees, on the ground that, by virtue of those provisions, such activities are reserved to persons holding a special professional qualification, such as a qualification as patent agent.

limité. En effet, deux mois après la date d'échéance, l'Office allemand des brevets envoie au titulaire d'un brevet un avis officiel lui signifiant que, pour éviter l'extinction de son brevet, il doit acquitter la taxe majorée d'une surtaxe de 10 % dans les quatre mois suivant la signification de l'avis (article 17, paragraphe 3 de la Loi sur les brevets).

(20) Il convient donc de constater que, ni la nature d'un service tel que celui en cause, ni les conséquences d'une défaillance du prestataire ne sauraient justifier une limitation de l'exercice de ce service aux seuls titulaires d'une qualification professionnelle particulière, tels que les avocats ou les conseils en brevets. Une telle limitation est disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi.

(21) Il y a donc lieu de répondre que l'article 59 du traité CEE s'oppose à une réglementation nationale qui interdit à une société établie dans un autre Etat membre de fournir à des titulaires de brevets sur le territoire national un service de surveillance et de maintien en vigueur de leurs brevets par l'acquittement des taxes prévues, au motif que cette activité est, en vertu de cette réglementation, réservée aux seuls titulaires d'une qualification professionnelle particulière, telle que celle de conseil en brevets.

PCT

Fortsetzungserklärung durch Usbekistan

Am **18. August 1993** hat Usbekistan¹ beim Generaldirektor der WIPO eine Fortsetzungserklärung des Inhalts hinterlegt, daß der PCT von Usbekistan angewandt wird. Damit ist Usbekistan PCT-Vertragsstaat geworden, so daß seine Staatsangehörigen und Personen, die dort ihren Wohnsitz oder Sitz haben, nunmehr internationale Anmeldungen einreichen können; ferner kann Usbekistan in internationalen Anmeldungen bestimmt und ausgewählt werden.

¹ Zur Anwendung des PCT in der Russischen Föderation und der Ukraine siehe ABI EPA 1993 100 in Kasachstan siehe ABI EPA 1993, 335 sowie in Weißrußland und Lettland siehe ABI EPA 1993 645

PCT

Declaration of continuation by Uzbekistan

On **18 August 1993** Uzbekistan¹ deposited with the Director General of WIPO a declaration of continuation, the effect of which is that the PCT is applied by Uzbekistan. It has therefore become a PCT Contracting State, which means that nationals and residents of that State may now file international applications and Uzbekistan may be designated and elected in international applications.

¹ For the application of the PCT in the Russian Federation and Ukraine, see OJ EPO 1993 100 in Kazakhstan, see OJ EPO 1993 335. in Belarus and Latvia see OJ EPO 1993, 645.

PCT

Déclaration de continuation par l'Ouzbékistan

Le **18 août 1993**, l'Ouzbékistan¹ a déposé auprès du Directeur général de l'OMPI une déclaration de continuation qui a pour effet l'application du PCT par cet Etat. En conséquence, l'Ouzbékistan est devenu Etat contractant du PCT, de sorte que les nationaux de cet Etat et les personnes qui y sont domiciliées peuvent, à compter de cette date, déposer des demandes internationales, ainsi que désigner et élire cet Etat dans les demandes internationales.

¹ En ce qui concerne l'application du PCT dans la Fédération de Russie et en Ukraine cf. JO OEB 1993 100 au Kazakhstan cf. JO OEB 1993 335; au Bélarus et en Lettonie cf. JO OEB 1993 645

Beitritt Chinas

1. China hat die Beitrittsurkunde zum PCT hinterlegt, der am **1. Januar 1994** für China in Kraft tritt.

Infolgedessen sind ab 1 Januar 1994 Staatsangehörige Chinas und Personen, die dort ihren Sitz oder Wohnsitz haben, berechtigt, internationale Anmeldungen nach dem PCT einzureichen; ferner kann China in internationalen Anmeldungen bestimmt und ausgewählt werden, die ab diesem Stichtag eingereicht werden.

2. Ebenfalls ab 1 Januar 1994 wird das chinesische Patentamt als Internationale Recherchenbehörde (ISA) und als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde (IPEA) nach dem PCT für internationale Anmeldungen tätig, die von chinesischen Staatsangehörigen und Anmeldern mit Sitz oder Wohnsitz in China beim chinesischen Patentamt als Anmeldeamt eingereicht werden. Nach Chinas Beitritt zum PCT wird die chinesische Sprache Anmelde- und Veröffentlichungssprache nach dem PCT (siehe Regel 48.3 (a) PCT in der von der PCT-Versammlung im September 1992 geänderten Fassung).

Accession of China

1. China has deposited its instrument of accession to the PCT, which will enter into force for China on **1 January 1994**.

Consequently, as from 1 January 1994, nationals and residents of China are entitled to file international applications under the PCT and China may be designated and elected in any international application filed on or after that date.

2. Also as of 1 January 1994, the Chinese Patent Office will act as an International Searching Authority (ISA) and International Preliminary Examining Authority (IPEA) under the PCT for international applications filed at the Chinese Patent Office as receiving Office by nationals or residents of China. Consequently upon China's accession to the PCT, the Chinese language becomes a filing and publication language under the PCT (see Rule 48.3(a) PCT as amended by the PCT Assembly in September 1992).

Adhésion de la Chine

1. La Chine ayant déposé son instrument d'adhésion au PCT, celui-ci entrera en vigueur à son égard le **1^{er} janvier 1994**.

Par conséquent, à compter de cette date, les nationaux de cet Etat et les personnes qui y sont domiciliées pourront déposer des demandes internationales au titre du PCT ainsi que désigner et élire la Chine dans les demandes internationales.

2. A compter du 1^{er} janvier 1994, l'Office chinois des brevets agira également en qualité d'administration chargée de la recherche internationale (ISA) et d'administration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA) au titre du PCT pour les demandes internationales déposées auprès de l'Office chinois des brevets agissant en qualité d'office récepteur par les nationaux de la Chine ou par les personnes qui y sont domiciliées. Suite à l'adhésion de la Chine au PCT, la langue chinoise devient langue de publication et de dépôt au titre du PCT (cf. règle 48.3(a) PCT telle que modifiée par l'Assemblée du PCT en septembre 1992).

Das Internationale Büro der WIPO als alternatives Anmeldeamt nach dem PCT-Änderung der Ausführungsordnung zum PCT

Ab 1 Januar 1994 haben Anmelder aus **allen PCT-Vertragsstaaten die Möglichkeit, internationale Anmeldungen beim Internationalen Büro als Anmeldeamt einzureichen**. Um das Internationale Büro mit den nach Artikel 10 PCT erforderlichen rechtlichen Befugnissen für seine Tätigkeit als Anmeldeamt auszustatten und die praktischen Voraussetzungen für seine neue Aufgabe zu schaffen, wurde eine Reihe von Änderungen an der Ausführungsordnung zum PCT vorgenommen, die am **1. Januar 1994** in Kraft treten. Diese Änderungen sind nachstehend beschrieben¹.

1. Zuständigkeit des Internationalen Büros als Anmeldeamt - Regel 19.1 und 19.2 PCT

In Regel 19.1 a) iii) ist das Internationale Büro nunmehr als alternatives An-

The International Bureau of WIPO as alternative receiving Office under the PCT - changes to PCT regulations

As of 1 January 1994, applicants from **all PCT Contracting States** will have the **option of filing international applications with the International Bureau as receiving Office**. In order to afford the International Bureau the requisite legal competence under Article 10 PCT to act as receiving Office and to make practical provisions for its new role, a number of changes to the PCT regulations will take effect on **1 January 1994**. These changes are described below¹.

1. Competence of the International Bureau as receiving Office - Rules 19.1 and 19.2 PCT

Rule 19.1(a)(iii) includes the International Bureau as an alternative receiv-

Le Bureau international de l'OMPI: nouvel office récepteur au titre du PCT - modifications apportées au règlement d'exécution du PCT

A compter du 1^{er} janvier 1994, les déposants de **tous les Etats contractants du PCT** pourront **déposer des demandes internationales auprès du Bureau international agissant en tant qu'office récepteur**. Afin de donner au Bureau international la compétence juridique requise pour agir au titre de l'article 10 PCT en qualité d'office récepteur et de prévoir des dispositions pratiques lui permettant d'assumer son nouveau rôle, un certain nombre de modifications apportées au règlement d'exécution du PCT prendront effet au **1^{er} janvier 1994**. Ces modifications sont décrites ci-après¹.

1. Compétence du Bureau international agissant en tant qu'office récepteur - Règles 19.1 et 19.2 PCT

La règle 19.1 a) iii) prévoit que le Bureau international peut désormais agir

¹ Die geänderten Regeln sind in der PCT Gazette 1993 Nr. 26 vom 28. 10. 1993 veröffentlicht.

¹ The text of the amended rules has been published in the PCT Gazette No. 26/1993 of 28. 10. 1993.

¹ Les règles modifiées ont été publiées dans la Gazette du PCT n° 26/1993 du 28.10. 1993.

meldeamt für Anmelder aufgenommen worden, die ihren Sitz oder Wohnsitz in einem PCT-Vertragsstaat haben oder die Staatsangehörigkeit eines PCT-Vertragsstaats besitzen

Regel 19.2 ii) sieht vor, daß bei zwei oder mehr Anmeldern das Internationale Büro als Anmeldeamt tätig werden kann, sofern mindestens einer der Anmelder seinen Sitz oder Wohnsitz in einem PCT-Vertragsstaat hat oder die Staatsangehörigkeit eines Vertragsstaats besitzt.

2. Zuständigkeit des Internationalen Büros in Fällen, in denen eine internationale Anmeldung bei einem nicht zuständigen Anmeldeamt eingereicht wird - Regel 19.4 PCT

Regel 19.4 sieht vor, daß eine internationale Anmeldung, die bei einem Anmeldeamt eingereicht wird, das aufgrund des Sitzes, des Wohnsitzes oder der Staatsangehörigkeit des Anmelders nicht für ihre Entgegennahme zuständig ist, von diesem vorbehaltlich etwaiger Bestimmungen betreffend die nationale Sicherheit (gilt nicht für das EPA) an das Internationale Büro weitergeleitet wird. Sofern die Erfordernisse des Artikels 11 (1) PCT (hinsichtlich der für die Einreichung beim Internationalen Büro vorgeschriebenen Sprache - s. Nr 6) erfüllt sind, wird der Anmeldung das Datum ihres Eingangs bei dem nicht zuständigen Anmeldeamt, das in diesem Zusammenhang für das Internationale Büro tätig wird, als internationales Anmeldedatum zuerkannt. Das nicht zuständige Anmeldeamt ist berechtigt, eine besondere Übermittlungsgebühr zu erheben¹.

3. Zuständige ISA in Fällen, in denen eine internationale Anmeldung beim Internationalen Büro als Anmeldeamt eingereicht wird - Regel 35.3 PCT

Zuständig ist diejenige ISA, die zuständig gewesen wäre, wenn die internationale Anmeldung bei dem nationalen Amt des Vertragsstaats, in dem der Anmelder seinen Sitz oder Wohnsitz hat oder dessen Staatsangehörigkeit er besitzt, oder bei dem für diesen Staat handelnden Amt als Anmeldeamt eingereicht worden wäre. Sind mehrere ISAs zuständig, so hat der Anmelder die Wahl. Er muß die gewünschte ISA im Anmeldeantrag angeben (Regeln 4.1 (b) (vi) und 4.14^{bis} PCT).

Durch die neuen Bestimmungen hat der Anmelder bei der Wahl der zuständigen ISA mehr Möglichkeiten als bisher. Reichen z. B. ein Staatsangehöriger der Vereinigten Staaten und ein französischer Staatsangehöriger eine internationale Anmeldung beim Internationalen Büro ein, so können sie zwi-

ing Office for any resident/national of a PCT Contracting State

Rule 19.2(ii) provides that where there are two or more applicants the International Bureau may act as receiving Office provided at least one of the applicants is a resident/national of a PCT Contracting State

2. Competence of International Bureau where an international application is filed with a non-competent receiving Office - Rule 19.4 PCT

Rule 19.4 provides that where an international application is filed at a receiving Office which, due to the applicant's residence/nationality, is not competent to receive it, that receiving Office shall, subject to any provisions concerning national security (not applicable to the EPO) transmit the international application to the International Bureau. Provided the requirements of Article 11 (1) PCT (as to the language requirement for filing with the International Bureau, see paragraph 6 below) are met, the date of receipt by the non-competent receiving Office, which in this context is considered to be acting on behalf of the International Bureau, will be accorded as the international filing date. The non-competent receiving Office is entitled to charge a special transmittal fee¹.

3. Competent ISA where an international application is filed with the International Bureau as receiving Office - Rule 35.3 PCT

The competent ISA is that ISA which would have been competent had the international application been filed at the receiving Office which is the national Office of, or acting for, a Contracting State of which the applicant is a resident/national. Where more than one ISA would be competent, the choice is left to the applicant and must be indicated in the PCT request form (Rules 4.1 (b)(vi) and 4.14^{bis} PCT).

The new provisions broaden in some cases the applicant's choice of competent ISA. For example, an international application filed with the International Bureau by a US national and a French national would allow them to choose between the USPTO and the EPO, a choice not open to them under the

en qualité d'office récepteur, au choix du déposant, pour tout résident/ressortissant d'un Etat contractant du PCT.

La règle 19.2 ii) dispose que s'il y a plusieurs déposants, le Bureau international peut agir en qualité d'office récepteur si l'un au moins des déposants est un résident/ressortissant d'un Etat contractant du PCT.

2. Compétence du Bureau international en cas de dépôt d'une demande internationale auprès d'un office récepteur qui n'est pas compétent - Règle 19.4 PCT

La règle 19.4 dispose que lorsqu'une demande internationale est déposée auprès d'un office récepteur qui, en raison de la résidence/nationalité du déposant, n'est pas compétent pour la recevoir, cet office récepteur doit, sous réserve d'éventuelles dispositions relatives à la défense nationale (non applicables à l'OEB), transmettre la demande internationale au Bureau international. Si les conditions visées à l'article 11(1) PCT (concernant la langue dans laquelle la demande doit être déposée auprès du Bureau international - cf. point 6 ci-dessous) sont remplies, la date de réception de la demande par l'office récepteur non compétent pour la recevoir, qui est réputé agir dans ce cas pour le compte du Bureau international, sera considérée comme la date de dépôt de la demande internationale. L'office récepteur non compétent est en droit de percevoir une taxe de transmission spéciale.¹

3. Administration compétente chargée de la recherche internationale en cas de dépôt d'une demande internationale auprès du Bureau international agissant en tant qu'office récepteur - Règle 35.3 PCT

L'administration compétente chargée de la recherche internationale est celle qui aurait été compétente dans le cas où la demande internationale aurait été déposée auprès de l'office récepteur qui est l'office national d'un Etat contractant ou agit pour le compte de cet Etat, dont le déposant est résident/ressortissant. Si plusieurs administrations chargées de la recherche internationale sont compétentes, le choix est laissé au déposant et doit être indiqué dans le formulaire de requête (Règles 4.1 b) (vi) et 4.14^{bis} PCT).

Les nouvelles dispositions augmentent, dans certains cas, les possibilités de choix du déposant en matière d'administration compétente chargée de la recherche internationale. Par exemple, en cas de dépôt d'une demande internationale auprès du Bureau international par un ressortissant américain et

¹ Das EPA will keine solche Gebühr erheben

¹ The EPO does not propose to charge this fee

¹ L'OEB ne prévoit pas de percevoir cette taxe de transmission

schen dem USPTO und dem EPA wählen. Dies war nach den bisher geltenden Vorschriften nicht möglich, wenn die internationale Anmeldung beim EPA oder dem französischen Patentamt eingereicht worden war. Ein Einzelanmelder mit US-Staatsangehörigkeit, der seinen Sitz oder Wohnsitz in Frankreich hat, hätte dieselbe Wahlmöglichkeit.

4. Zuständige IPEA in Fällen, in denen eine internationale Anmeldung beim Internationalen Büro eingereicht wird - Regel 59.1 b) PCT

Wie im Fall der ISA ist diejenige IPEA zuständig, die zuständig gewesen wäre, wenn die internationale Anmeldung bei dem nationalen Amt des Vertragsstaats, in dem der Anmelder seinen Sitz oder Wohnsitz hat oder dessen Staatsangehörigkeit er besitzt, oder bei dem für diesen Staat handelnden Amt als Anmeldeamt eingereicht worden wäre.

5. Vertretung - Regel 83.1^{bis}, 90.1 a) und d) i) PCT

Aufgrund der Regel 83.1^{bis} a) erstreckt sich das Recht zum Auftreten vor dem Internationalen Büro als Anmeldeamt auf Anwälte, die zur Vertretung des Anmelders befugt gewesen wären, wenn die internationale Anmeldung bei dem nationalen Amt des Vertragsstaats, in dem der Anmelder (oder bei zwei oder mehr Anmeldern - einer der Anmeldern) seinen Sitz oder Wohnsitz hat oder dessen Staatsangehörigkeit er besitzt, oder bei dem für diesen Staat handelnden Amt eingereicht worden wäre.

Regel 83.1^{bis} b) entspricht Artikel 49 PCT. Mit dieser Regel wird das Recht zum Auftreten vor der ISA und der IPEA auf Personen erstreckt, die das Recht zum Auftreten vor dem Internationalen Büro als Anmeldeamt haben.

Regel 90.1 a) und d) i) wurde entsprechend geändert.

6. Sprachen, die für die Einreichung internationaler Anmeldungen beim Internationalen Büro als Anmeldeamt zugelassen sind

Alle im PCT vorgesehenen Veröffentlichungssprachen, d. h. Chinesisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Japanisch, Russisch und Spanisch sind für die Einreichung einer internationalen Anmeldung beim Internationalen Büro zugelassene Sprachen. Im Einzelfall bestimmt sich die Sprache der Einreichung nach der vom Anmelder gewählten ISA; die internationale Anmel-

previous provisions if they had filed the international application at the EPO or French Industrial Property Office. A sole applicant having US nationality but resident in France would have the same choice.

4. Competent IPEA where an international application is filed with the International Bureau - Rule 59.1(b) PCT

As is the case for the ISA, the competent IPEA is that IPEA which would have been competent had the international application been filed at the receiving Office which is the national Office of, or acting for, a Contracting State of which the applicant is a resident/national.

5. Representation - Rule 83.1^{bis}, 90.1(a) and (d)(i) PCT

Rule 83.1^{bis} (a) extends the right to practise before the International Bureau as receiving Office to any agent who would have been entitled to represent the applicant had the international application been filed at the national Office of, or acting for, the Contracting State of which the applicant is a resident or national (or, if there are two or more applicants, any of the applicants).

Rule 83.1^{bis} (b) parallels Article 49 PCT. It extends the right to practise before the ISA and IPEA to any person having the right to practise before the International Bureau as receiving Office.

Consequential amendments have been made to Rule 90.1(a) and (d)(i).

6. Admitted languages for international applications filed with the International Bureau as receiving Office

All of the publication languages under the PCT, i.e. Chinese, English, French, German, Japanese, Russian and Spanish are admitted languages for the purpose of filing an international application with the International Bureau. In any particular case the language of filing will be determined by the applicant's choice of ISA; the international application must be in a language for

un ressortissant français, ces derniers pourront choisir entre l'USPTO et l'OEB, ce qui n'était pas possible selon les anciennes dispositions, lorsque la demande internationale avait été déposée soit auprès de l'OEB, soit auprès de l'Office français des brevets. Un seul déposant de nationalité américaine mais résidant en France aurait le même choix.

4. Administration compétente chargée de l'examen préliminaire international en cas de dépôt d'une demande internationale auprès du Bureau international - Règle 59.1 b) PCT

Comme pour l'administration chargée de la recherche internationale, l'administration compétente chargée de l'examen préliminaire international est celle qui aurait été compétente dans le cas où la demande internationale aurait été déposée auprès de l'office récepteur qui est l'office national d'un Etat contractant ou agit pour le compte de cet Etat, dont le déposant est résident/ressortissant.

5. Représentation - Règles 83.1^{bis}, 90.1 a) et d) i) PCT

La règle 83.1^{bis} a) étend le droit d'exercer auprès du Bureau international agissant en qualité d'office récepteur à tout agent de brevets qui aurait eu le droit de représenter le déposant dans le cas où la demande internationale aurait été déposée auprès de l'office national de l'Etat contractant ou agissant pour le compte de cet Etat, dont le déposant est résident/ressortissant (ou, en cas de pluralité de déposants, l'un d'entre eux).

La règle 83.1^{bis} b) reprend le contenu de l'article 49 PCT. Elle étend le droit d'exercer auprès de l'administration chargée de la recherche internationale ou de l'examen préliminaire international à toute personne ayant le droit d'exercer auprès du Bureau international agissant en tant qu'office récepteur.

Ces modifications entraînent des modifications correspondantes dans la règle 90.1a) et d) i) PCT.

6. Langues admises pour le dépôt de demandes internationales auprès du Bureau international agissant en tant qu'office récepteur

Toutes les langues de publication prévues au titre du PCT - c'est-à-dire l'anglais, l'allemand, le chinois, l'espagnol, le français, le japonais et le russe sont des langues admises pour le dépôt d'une demande internationale auprès du Bureau international. Dans des cas particuliers, la langue de dépôt de la demande sera fonction de l'administration chargée de la recherche inter-

derung muß in einer Sprache abgefaßt sein, in der die ISA entsprechend einer Vereinbarung (Regel 12.1 PCT) die internationale Recherche durchführt

Es ist darauf hinzuweisen, daß internationale Anmeldungen, die in einer anderen Sprache als einer der PCT-Veröffentlichungssprachen abgefaßt sind, in der die ISA jedoch bereit ist, die internationale Recherche durchzuführen, **nicht** beim Internationalen Büro, sondern nur bei dem Anmeldeamt eingereicht werden dürfen, das sich zur Entgegennahme dieser internationalen Anmeldungen bereit erklärt hat. So können z. B. internationale Anmeldungen in niederländischer Sprache, für die das EPA die zuständige ISA ist, nur beim niederländischen Patentamt oder gegebenenfalls beim belgischen Amt für gewerblichen Rechtsschutz eingereicht werden.

which the ISA has agreed to perform the international search (Rule 12.1 PCT)

It should be noted that international applications which are in a language other than one of the PCT publication languages but for which the ISA has agreed to perform the international search, may only be filed with the receiving Office which has declared itself willing to accept such international applications, **not** with the International Bureau. For example, international applications in the Dutch language for which the EPO is the competent ISA may only be filed with the Netherlands Patent Office or, where appropriate, the Belgian Industrial Property Office

nationale choisie par le déposant; la demande internationale doit être rédigée dans une langue dans laquelle ladite administration accepte d'effectuer la recherche internationale (règle 12.1 PCT).

Il convient de noter que les demandes internationales rédigées dans une langue autre que les langues de publication prévues par le PCT, mais pour lesquelles l'administration chargée de la recherche internationale a accepté d'effectuer de telles recherches, ne peuvent être déposées qu'auprès de l'office récepteur qui s'est déclaré prêt à les accepter **et non pas** auprès du Bureau international. Par exemple, les demandes internationales rédigées en néerlandais et pour lesquelles l'OEB est l'administration compétente chargée de la recherche internationale, ne peuvent être déposées qu'auprès de l'office néerlandais des brevets ou, le cas échéant, de l'office belge des brevets

GEBÜHREN**Wichtiger Hinweis**

Der Präsident des Europäischen Patentamts hat die Preise von einigen Veröffentlichungen und Dienstleistungen des EPA mit Wirkung vom 1. Januar 1994 neu festgesetzt.

Das ab 1. Januar 1994 geltende Verzeichnis der Preise von Veröffentlichungen und Dienstleistungen ergibt sich aus der Beilage zum ABI. EPA Nr. 12/1993.

FEES**Important notice**

With effect from 1 January 1994 the President of the European Patent Office has revised the prices of some EPO publications and services.

The new schedule of prices of EPO publications and services effective as from 1 January 1994 is set out in the Supplement to OJ EPO No. 12/1993.

TAXES**Avis important**

Avec effet au 1^{er} janvier 1994 le Président de l'Office européen des brevets a révisé le prix de quelques publications et prestations de service de l'OEB.

Le barème du prix des publications et des prestations de service de l'OEB applicable à compter du 1^{er} janvier 1994 est celui qui découle du supplément au JO OEB n° 12/1993.