

## Inhalt

### Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer

**G 2/98** – Erfordernis für die Inanspruchnahme einer Priorität für "dieselbe Erfindung"  
 "Auslegung des Begriffs "derselben Erfindung" in Artikel 87 (1) EPÜ" – "Auslegung im Einklang mit der PVÜ und dem EPÜ" – "Auslegung in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Gleichbehandlung und der Rechtssicherheit sowie in Einklang mit den Grundsätzen für die Beurteilung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit" **413**

### Entscheidungen der Beschwerdekammern

– Juristische Beschwerdekammer

**J 24/96** – 3.1.1 – Einheitlichkeit der Erfindung/G. D. SOCIETÀ PER AZIONI  
 "Einheitlichkeit der Erfindung – bejaht" – "Verfahrensmangel – verneint" **434**

– Technische Beschwerdekammern:

**T 931/95** – 3.5.1 – Steuerung eines Pensionssystems/PBS PARTNERSHIP  
 "Patentierungsverbot für Pläne, Regeln und Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten (bejaht) – für Vorrichtungen, die eine physikalische Entität zur Ausführung eines solchen Verfahrens darstellen (verneint)" **441**

### Mitteilungen des EPA

– Beschluß des Präsidenten des EPA vom 7. September 2001 über von der Akteneinsicht ausgeschlossene Unterlagen **458**

– Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 1. Oktober 2001 über das Programm zur beschleunigten Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen – "PACE" **459**

– Mitteilung des EPA vom 31. August 2001 über die Änderung der Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt **464**

– Austauschblätter zu den Richtlinien für die Prüfung im EPA **465**

– Mitteilung vom 1. Oktober 2001 über das neue Numerierungssystem für Patentanmeldungen im Jahr 2002 **465**

## Contents

### Decisions of the Enlarged Board of Appeal

**G 2/98** – Requirement for claiming priority of the "same invention"  
 "Interpretation of the concept of "the same invention" referred to in Article 87(1) EPC" – "Consistency of the interpretation with the Paris Convention and the EPC" – "Conformity of the interpretation with principles of equal treatment and legal certainty and with the requirement of consistency as regards assessment of novelty and inventive step" **413**

### Decisions of the boards of appeal

– Legal board of appeal:

**J 24/96** – 3.1.1 – Unity of invention/G. D. SOCIETÀ PER AZIONI  
 "Unity of invention – yes" – "Procedural violation – no" **434**

– Technical boards of appeal:

**T 931/95** – 3.5.1 – Controlling pension benefits system/PBS PARTNERSHIP  
 "Exclusion from patentability: of schemes, rules and methods for doing business (yes) – of apparatus constituting a physical entity for carrying out such method (no)" **441**

### Information from the EPO

– Decision of the President of the EPO dated 7 September 2001 concerning documents excluded from file inspection **458**

– Notice from the President of the EPO dated 1 October 2001 concerning the programme for accelerated prosecution of European patent applications – "PACE" **459**

– Notice from the EPO dated 31 August 2001 concerning amendment of the Guidelines for Examination in the European Patent Office **464**

– Replacement sheets for the Guidelines for Examination in the EPO **465**

– Notice dated 1 October 2001 concerning new patent application numbering system for 2002 **465**

## Sommaire

### Décisions de la Grande Chambre de recours

**G 2/98** – Condition requise pour qu'il puisse être revendiqué la priorité d'une demande portant sur la "même invention"  
 "Interprétation de la notion de "même invention" mentionnée à l'article 87(1) CBE" – "Compatibilité de l'interprétation avec la Convention de Paris et la CBE" – "Conformité de l'interprétation avec les principes de l'égalité de traitement et de la sécurité juridique, et avec l'exigence de cohérence dans l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive" **413**

### Décisions des chambres de recours

– Chambre de recours juridique :

**J 24/96** – 3.1.1 – Unité d'invention/G. D. SOCIETÀ PER AZIONI  
 "Unité d'invention – oui" – "Vice de procédure – non" **434**

– Chambres de recours techniques :

**T 931/95** – 3.5.1 – Contrôle d'un système de caisse de retraite/PBS PARTNERSHIP  
 "Exclusion de la brevetabilité : des plans, principes et méthodes dans le domaine des activités économiques (oui) – des dispositifs constituant une entité physique pour la mise en oeuvre desdites méthodes (non)" **441**

### Communications de l'OEB

– Décision du Président de l'OEB, en date du 7 septembre 2001, concernant les pièces exclues de l'inspection publique **458**

– Communiqué du Président de l'OEB en date du 1<sup>er</sup> octobre 2001 relatif au programme de traitement accéléré des demandes de brevet européen – "PACE" **459**

– Communiqué de l'OEB, en date du 31 août 2001, concernant la modification des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets **464**

– Feuilles de remplacement pour les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets **465**

– Avis en date du 1<sup>er</sup> octobre 2001 concernant le nouveau système de numérotation des demandes de brevet pour 2002 **465**

– Chiffre-Anzeigen	<b>468</b>	– Box number advertisements	<b>468</b>	– Annonces comportant un numéro de référence	<b>468</b>
– Umzug der elektronischen Bibliothek, der Informationsstelle und der Zentralbibliothek	<b>468</b>	– Information desk, electronic library and main library move to PschorrHöfe	<b>468</b>	– Déménagement de la bibliothèque électronique, du bureau d'information et de la bibliothèque centrale	<b>468</b>
<b>Vertretung</b>		<b>Representation</b>		<b>Représentation</b>	
– Europäische Eignungsprüfung Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung	<b>469</b>	– European qualifying examination Examination Board for the European qualifying examination	<b>469</b>	– Examen européen de qualification Jury d'examen pour l'examen européen de qualification	<b>469</b>
– Liste der beim EPA zugelassenen Vertreter	<b>472</b>	– List of professional representatives before the EPO	<b>472</b>	– Liste des mandataires agréés près l'OEB	<b>472</b>
<b>Aus den Vertragsstaaten</b>		<b>Information from the contracting states</b>		<b>Informations relatives aux Etats contractants</b>	
– <i>DK Dänemark</i> Neue Gebührenbeträge	<b>479</b>	– <i>DK Denmark</i> New fee rates	<b>479</b>	– <i>DK Danemark</i> Nouveaux montants des taxes	<b>479</b>
– <i>FI Finnland</i> Neue Gebührenbeträge	<b>479</b>	– <i>FI Finland</i> New fee rates	<b>479</b>	– <i>FI Finlande</i> Nouveaux montants des taxes	<b>479</b>
– <i>SE Schweden</i> Neue Beträge der Jahresgebühren	<b>481</b>	– <i>SE Sweden</i> New rates for renewal fees	<b>481</b>	– <i>SE Suède</i> Nouveaux montants des taxes annuelles	<b>481</b>
<b>Internationale Verträge</b>		<b>International treaties</b>		<b>Traités internationaux</b>	
PCT – Geschäftsmethoden	<b>482</b>	PCT – Business methods	<b>482</b>	PCT – Méthodes dans le domaine des activités économiques	<b>482</b>
– Beitritt des Sultanats Oman (OM)	<b>483</b>	– Accession by the Sultanate of Oman (OM)	<b>483</b>	– Adhésion du Sultanat d'Oman (OM)	<b>483</b>
– Beitritt der Republik Sambia (ZM)	<b>483</b>	– Accession by the Republic of Zambia (ZM)	<b>483</b>	– Adhésion de la République de Zambie (ZM)	<b>483</b>
<b>Gebühren</b>		<b>Fees</b>		<b>Taxes</b>	
– PCT-Gebühren <i>SE Schweden</i>	<b>484</b>	– Fees payable under the PCT <i>SE Sweden</i>	<b>484</b>	– Taxes payables en vertu du PCT <i>SE Suède</i>	<b>484</b>
– Wichtiger Gebührenhinweis	<b>484</b>	– Important notice concerning fees	<b>484</b>	– Avis important concernant les taxes	<b>484</b>
– Hinweise für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen	<b>484</b>	– Guidance for the payment of fees, costs and prices	<b>484</b>	– Avis concernant le paiement des taxes, frais et tarifs de vente	<b>484</b>
<b>Terminkalender</b>		<b>Calendar of events</b>		<b>Calendrier</b>	
<b>Freie Planstellen</b>		<b>Vacancies</b>		<b>Vacances d'emplois</b>	
<b>Sonderausgabe Nr. 3 zum ABI. EPA 2001</b> Die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA im Jahr 2000		<b>Special edition No. 3 of the Official Journal 2001</b> EPO Board of Appeal Case Law in 2000		<b>Edition spéciale n° 3 du Journal officiel 2001</b> La jurisprudence des chambres de recours de l'OEB en 2000	
<b>Einlegeblatt</b> Bestellformular EPOscript Vol. 4 "Enabling Biotechnological Inventions in Europe and the United States"		<b>Insert</b> Order form EPOscript Vol. 4 "Enabling Biotechnological Inventions in Europe and the United States"		<b>Encart</b> Formulaire de commande EPOscript Vol. 4 "Enabling Biotechnological Inventions in Europe and the United States"	

## ENTSCHEIDUNGEN DER GROSSEN BESCHWERDE- KAMMER

**Stellungnahme der Großen  
Beschwerdekammer vom  
31. Mai 2001**  
G 2/98  
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Messerli  
Mitglieder: W. Moser  
C. Andries  
G. Davies  
J.-C. Saisset  
R. Teschemacher  
E. Turrini

**Stichwort: Erfordernis für die  
Inanspruchnahme einer Priorität für  
"dieselbe Erfindung"**

Artikel: 54 (2) und (3), 56, 60 (2), 83,  
84, 87 (1) und (4), 88 (2), (3) und (4),  
89, 93, 112 (1) b), 123 (2) und (3) EPÜ  
Artikel: 4 A (1), 4 C (4), 4 F, 4 H, 19  
Pariser Verbandsübereinkunft  
Artikel: 11b VerfOGBK

**Schlagwort: "Auslegung des Begriffs  
"derselben Erfindung" in Artikel  
87 (1) EPÜ" – "Auslegung im Ein-  
klang mit der PVÜ und dem EPÜ" –  
"Auslegung in Übereinstimmung mit  
den Grundsätzen der Gleichbehand-  
lung und der Rechtssicherheit sowie  
in Einklang mit den Grundsätzen für  
die Beurteilung von Neuheit und  
erfinderischer Tätigkeit"**

*Leitsatz*

*Das in Artikel 87 (1) EPÜ für die  
Inanspruchnahme einer Priorität  
genannte Erfordernis "derselben  
Erfindung" bedeutet, daß die Priorität  
einer früheren Anmeldung für einen  
Anspruch in einer europäischen  
Patentanmeldung gemäß Artikel 88  
EPÜ nur dann anzuerkennen ist,  
wenn der Fachmann den Gegenstand  
des Anspruchs unter Heranziehung  
des allgemeinen Fachwissens unmit-  
telbar und eindeutig der früheren  
Anmeldung als Ganzes entnehmen  
kann.*

## DECISIONS OF THE ENLARGED BOARD OF APPEAL

**Opinion of the Enlarged  
Board of Appeal dated  
31 May 2001**  
G 2/98  
(Language of the proceedings)

Composition of the Board:

Chairman: P. Messerli  
Members: W. Moser  
C. Andries  
G. Davies  
J.-C. Saisset  
R. Teschemacher  
E. Turrini

**Headword: Requirement for claiming  
priority of the "same invention"**

Article: 54(2), (3), 56, 60(2), 83, 84,  
87(1), (4), 88(2), (3), (4), 89, 93,  
112(1)(b), 123(2), (3) EPC  
Paris Convention Art. 4A(1), 4C(4), 4F,  
4H, 19  
RPEBA Art. 11b

**Keyword: "Interpretation of the  
concept of "the same invention"  
referred to in Article 87(1) EPC" –  
"Consistency of the interpretation  
with the Paris Convention and the  
EPC" – "Conformity of the interpreta-  
tion with principles of equal treat-  
ment and legal certainty and with  
the requirement of consistency as  
regards assessment of novelty and  
inventive step"**

*Headnote*

*The requirement for claiming priority  
of "the same invention", referred to  
in Article 87(1) EPC, means that  
priority of a previous application in  
respect of a claim in a European  
patent application in accordance with  
Article 88 EPC is to be acknowledged  
only if the skilled person can derive  
the subject-matter of the claim  
directly and unambiguously, using  
common general knowledge, from  
the previous application as a whole.*

## DECISIONS DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

**Avis de la Grande Chambre  
de recours, en date  
du 31 mai 2001**  
G 2/98  
(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : P. Messerli  
Membres : W. Moser  
C. Andries  
G. Davies  
J.-C. Saisset  
R. Teschemacher  
E. Turrini

**Référence : Condition requise pour  
qu'il puisse être revendiqué la prio-  
rité d'une demande portant sur la  
"même invention"**

Article : 54(2), (3), 56, 60(2), 83, 84,  
87(1), (4), 88(2), (3), (4), 89, 93,  
112(1)(b), 123(2) et (3) CBE  
Convention de Paris, art. 4A(1), 4C(4),  
4F, 4H, 19  
RPGCR, art. 11ter

**Mot-clé : "Interprétation de la notion  
de "même invention" mentionnée à  
l'article 87(1) CBE" – "Compatibilité  
de l'interprétation avec la Conven-  
tion de Paris et la CBE" – "Confor-  
mité de l'interprétation avec les prin-  
cipes de l'égalité de traitement et de  
la sécurité juridique, et avec l'exi-  
gence de cohérence dans l'apprécia-  
tion de la nouveauté et de l'activité  
inventive"**

*Sommaire*

*La condition requise à l'article 87(1)  
CBE pour qu'il puisse être revendiqué  
la priorité d'une demande portant sur  
"la même invention" signifie qu'il  
ne convient de reconnaître qu'une  
revendication figurant dans une  
demande de brevet européen béné-  
ficie de la priorité d'une demande  
antérieure conformément à l'article  
88 CBE que si l'homme du métier  
peut, en faisant appel à ses connais-  
sances générales, déduire directe-  
ment et sans ambiguïté l'objet de  
cette revendication de la demande  
antérieure considérée dans son  
ensemble.*

**Zusammenfassung des Verfahrens**

I. Der Präsident des EPA hat der Großen Beschwerdekammer am 29. Juli 1998 in Ausübung seiner Befugnis nach Artikel 112 (1) b) EPÜ die folgende Rechtsfrage vorgelegt:

"1a. Bedeutet das Erfordernis "derselben Erfindung" in Artikel 87 (1) EPÜ, daß der Umfang des Prioritätsrechts, das eine frühere Anmeldung für eine spätere Anmeldung begründet, sich danach bestimmt und zugleich auch darauf beschränkt, was in der früheren Anmeldung zumindest implizit offenbart ist?"

1b. Oder kann in diesem Zusammenhang auch ein geringerer Grad an Übereinstimmung zwischen dem Gegenstand der früheren Anmeldung und demjenigen der späteren Anmeldung ausreichen, um ein Prioritätsrecht zu begründen?"

2. Falls die Frage 1b bejaht wird: Nach welchen Kriterien ist zu beurteilen, ob sich der Anspruch in der späteren Anmeldung auf dieselbe Erfindung wie in der früheren Anmeldung bezieht?

3. Begründet die frühere Anmeldung insbesondere auch dann ein Prioritätsrecht, wenn der betreffende Anspruch der späteren Anmeldung Merkmale enthält, die in der früheren Anmeldung nicht – auch nicht implizit – offenbart waren, oder wenn Merkmale in der früheren Anmeldung weiter gefaßt waren und in der späteren Anmeldung genauer oder enger definiert sind? Wenn ja, welche Kriterien müssen erfüllt sein, damit die Priorität in diesen Fällen begründet ist?"

II. In der Begründung seiner Vorlage verwies der Präsident auf divergierende Entscheidungen der Beschwerdekammern zur obengenannten Rechtsfrage und brachte im wesentlichen die nachstehenden Argumente vor.

i) Das EPA sei traditionell davon ausgegangen, daß der Umfang des Rechts auf Inanspruchnahme der Priorität einer früher eingereichten ersten Anmeldung sich danach bestimme und darauf beschränke, inwieweit der in der späteren Anmeldung beanspruchte Gegenstand zumindest implizit in der ersten Anmeldung offenbart sei (vgl. Entscheidungen T 116/84 vom 28. November 1984 [nicht im ABl. EPA veröffentlicht], Nr. 2 der Entscheidungsgründe; T 184/84 vom

**Summary of the proceedings**

I. On 29 July 1998, the President of the EPO, making use of his power under Article 112(1)(b) EPC, referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal:

"1a) Does the requirement of the "same invention" in Article 87(1) EPC mean that the extent of the right to priority derivable from a priority application for a later application is determined by, and at the same time limited to, what is at least implicitly disclosed in the priority application?"

1b) Or can a lesser degree of correspondence between the priority application and the subject-matter claimed in the later application be sufficient in this respect and still justify a right to priority?"

2) If question 1b) is answered in the affirmative, what are the criteria to be applied in assessing whether the claim in the later application is in respect of the same invention as is in the priority application?"

3) In particular, where features not disclosed, even implicitly, in the priority application have been added in the relevant claim of the later application, or where features defined in broader terms in the priority application have been more specifically or more narrowly defined in the later application, can a right to priority nevertheless be derived from the priority application and, if so, what are the criteria which must be met to justify the priority in such cases?"

II. In the reasons for his referral, the President of the EPO pointed to conflicting decisions of the boards of appeal on the above point of law and in essence put forward the following arguments:

(i) Traditionally, the scope of the right to claim priority from a previous first application had been regarded by the EPO as determined by, and limited to, the extent to which the subject-matter claimed in the later application had been at least implicitly disclosed in the first application (cf. decisions T 116/84 of 28 November 1984 [not published in the OJ EPO], point 2 of the reasons; T 184/84 of 4 April 1986 [not published in the OJ EPO], points 2 and 3 of the reasons; T 85/87 of 21 July 1988 [not

**Rappel de la procédure**

I. Le 29 juillet 1998, le Président de l'OEB, usant du pouvoir que lui confère l'article 112(1)b) CBE, a soumis la question suivante à la Grande Chambre de recours :

"1a) La condition énoncée à l'article 87(1) CBE relative à la "même invention" signifie-t-elle que l'étendue du droit de priorité issu d'une demande antérieure pour une demande ultérieure est déterminée par l'objet qui est au moins implicitement divulgué dans la demande antérieure et se limite en même temps à cet objet ?

1b) Ou bien un degré moindre de correspondance entre la demande antérieure et l'objet revendiqué dans la demande ultérieure est-il suffisant à cet égard et justifie-t-il toujours le droit de priorité ?

2) En cas de réponse affirmative à la question 1b), selon quels critères faut-il examiner si la revendication contenue dans la demande ultérieure a trait à la même invention que dans la demande antérieure ?

3) Plus précisément, lorsque des caractéristiques qui n'ont pas été divulguées, même implicitement, dans la demande antérieure, ont été ajoutées à la revendication concernée de la demande ultérieure ou lorsque des caractéristiques définies dans des termes plus généraux dans la demande antérieure l'ont été de façon plus précise ou plus étroite dans la demande ultérieure, un droit de priorité peut-il néanmoins découler de la demande antérieure et, le cas échéant, quels sont les critères à remplir pour justifier la priorité dans ce cas ?"

II. Dans les motifs de sa demande de saisine, le Président de l'OEB a signalé que les chambres de recours avaient rendu des décisions contradictoires à propos de la question de droit posée ci-dessus, et a fait valoir essentiellement les arguments suivants :

(i) Traditionnellement, l'OEB estimait que l'étendue du droit de revendiquer la priorité d'une première demande antérieure était déterminée et limitée par la mesure dans laquelle l'objet revendiqué dans la demande ultérieure avait été divulgué, au moins implicitement, dans la première demande (cf. décisions T 116/84, en date du 28 novembre 1984 [non publiée au JO OEB], point 2 des motifs ; T 184/84, en date du 4 avril 1986 [non publiée au JO OEB], points 2 et 3 des motifs ;

4. April 1986 [nicht im ABl. EPA veröffentlicht], Nrn. 2 und 3 der Entscheidungsgründe; T 85/87 vom 21. Juli 1988 [nicht im ABl. EPA veröffentlicht], Nrn. 3 und 4 der Entscheidungsgründe; T 295/87 "Polyetherketone/ICI" [ABl. EPA 1990, 470], Nrn. 6.2 und 6.4 der Entscheidungsgründe).

(ii) Diese Prinzipien seien nicht nur dort für anwendbar gehalten worden, wo die Ansprüche der späteren Anmeldung gegenüber dem Offenbarungsgehalt der früheren Anmeldung erweitert worden seien, sondern auch dort, wo der Schutzzumfang der Erfindung in der europäischen Patentanmeldung enger definiert worden sei als in der breiteren Offenbarung der früheren Anmeldung. Gemäß dieser Rechtsprechung habe das Kriterium einer zumindest impliziten Offenbarung, das beim Neuheitstest nach Artikel 54 (2) und (3) EPÜ und beim Offenbarungstest nach Artikel 123 (2) EPÜ angelegt werde, auch in den Fällen als anwendbar gegolten, in denen die Ansprüche der europäischen Patentanmeldung gegenüber der Offenbarung der Erfindung in der Prioritätsanmeldung ein oder mehrere zusätzliche Merkmale enthielten oder in denen Merkmale genauer definiert seien als in der allgemeineren Offenbarung der Prioritätsanmeldung. Dabei habe man es als unerheblich angesehen, ob es sich bei den zuvor nicht offenbarten, hinzugefügten Merkmalen um wesentliche Bestandteile der beanspruchten Erfindung gehandelt habe oder nicht, es sei aber stets klar gewesen, daß die Priorität nicht in Anspruch genommen werden könne, wenn wesentliche Merkmale der Erfindung in der Prioritätsanmeldung fehlten oder umgekehrt in der Prioritätsanmeldung enthaltene wesentliche Merkmale in der europäischen Patentanmeldung weggelassen würden.

(iii) Diesem Ansatz habe die Überlegung zugrunde gelegen, daß laut EPÜ das Recht eines Anmelders auf Patentschutz sowie dessen Grenzen entscheidend vom Offenbarungsgehalt einer an einem bestimmten Tag eingereichten Anmeldung abhängen. Nach Artikel 60 (2) EPÜ stehe das Recht auf das europäische Patent demjenigen zu, dessen Patentanmeldung den früheren Anmeldetag habe, und nicht demjenigen, der die Erfindung zuerst gemacht habe. Nach Artikel 54 (3) EPÜ gelte eine solche Anmeldung gegenüber einer späteren Anmeldung als Stand der Technik, selbst wenn der spätere

published in the OJ EPO], points 3 and 4 of the reasons; T 295/87 "Polyetherketones/ICI" [OJ EPO 1990, 470], points 6.2 and 6.4 of the reasons).

(ii) The above principles had been considered to apply not only where the claims of the later application had been broadened in relation to the disclosure of the previous filing, but also where in terms of scope of the protection the invention was more narrowly defined in the European patent application than in the broader disclosure of the previous application. According to this case law, the criterion of at least implicit disclosure used for the novelty test under Article 54(2) and (3) EPC and the disclosure test under Article 123(2) EPC were considered also to apply to cases where the claims of the European patent application contained one or more additional features over the disclosure of the invention in the priority application, or where features had been defined in a more specific way than the more general disclosure in the priority application. It was regarded as irrelevant in this context whether the previously undisclosed added features were essential elements of the claimed invention or not, although it had always been clear that priority could not be claimed if essential features of the invention were missing in the priority application, or if they were omitted in the European patent application as compared with the priority application.

(iii) This approach had been based on the consideration that, according to the EPC, the right to, and the limits of, patent protection obtainable by an applicant were decisively linked to the disclosure in an application filed at a certain date. Pursuant to Article 60(2) EPC, the right to the European patent belonged to the person whose application had the earliest date of filing, and not to the person having made the invention first. Pursuant to Article 54(3) EPC, such an application was considered state of the art against a later application even if the later applicant had in fact been the first inventor. According to Article

T 85/87, en date du 21 juillet 1988 [non publiée au JO OEB], points 3 et 4 des motifs ; T 295/87 "Polyéthercétones/ICI" [JO OEB 1990, 470], points 6.2 et 6.4 des motifs).

(ii) Il était considéré que les principes ci-dessus s'appliquaient non seulement dans le cas où les revendications figurant dans la demande ultérieure ont été élargies par rapport à l'exposé fait de l'invention dans la demande antérieure, mais également dans le cas où, pour ce qui est de l'étendue de la protection conférée, l'invention était définie dans la demande européenne de manière plus étroite que dans la demande antérieure. Dans cette jurisprudence, il était considéré que le critère de l'exposé au moins implicite appliqué pour le test de la nouveauté au regard de l'article 54(2) et (3) CBE et que le critère utilisé pour le test de l'étendue de l'exposé au regard de l'article 123(2) CBE valent également dans le cas où les revendications de la demande de brevet européen comportent une ou plusieurs caractéristiques additionnelles par rapport à l'exposé fait de l'invention dans la demande antérieure, ou dans le cas où les caractéristiques ont été définies de façon plus spécifique que dans l'exposé plus général fait dans la demande antérieure. L'on estimait qu'il importait peu à cet égard que les caractéristiques ajoutées, non divulguées dans la demande antérieure, constituent ou non des éléments essentiels de l'invention revendiquée, bien qu'il ait toujours été reconnu clairement que la priorité ne pouvait être revendiquée si des caractéristiques essentielles de l'invention ne se retrouvaient pas dans la demande antérieure, ou avaient été omises dans la demande de brevet européen comparée avec la demande antérieure.

(iii) Cette approche partait de l'idée selon laquelle, en vertu de la CBE, le droit à la protection par brevet qu'un demandeur peut obtenir et les limites de cette protection sont fonction de l'exposé qui a été fait de l'invention dans une demande déposée à une certaine date. Aux termes de l'article 60(2) CBE, le droit au brevet européen n'appartient pas au premier inventeur, mais à la personne qui a déposé la demande de brevet dont la date de dépôt est la plus ancienne. En vertu de l'article 54(3) CBE, une telle demande était considérée comme faisant partie de l'état de la technique par rapport à une

Anmelder eigentlich der Ersterfinder gewesen sei. Gemäß Artikel 123 (2) EPÜ sei der Patentschutz, der einem Anmelder gewährt werden könne, durch das bestimmt und auf das beschränkt, was in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung, also am Anmeldetag, offenbart werde. Deshalb sollte aus traditioneller Sicht dasselbe auch für die Bestimmung des Umfangs eines durch eine erste Anmeldung begründeten Prioritätsrechts gelten. Diesen Grundsatz habe man in Artikel 88 (3) EPÜ verankert gesehen, dem zufolge bei Inanspruchnahme einer oder mehrerer Prioritäten das Prioritätsrecht nur die Merkmale [Englisch: elements; Französisch: éléments] umfasse, die in der Anmeldung oder den Anmeldungen enthalten seien, deren Priorität in Anspruch genommen worden sei. Artikel 88 (4) EPÜ sei im selben Sinne verstanden worden.

iv) In der Entscheidung T 73/88 "Snack-Produkt/HOWARD" (ABI. EPA 1992, 557) sei hingegen die Priorität einer früher eingereichten älteren Anmeldung für einen Hauptanspruch anerkannt worden, obwohl dieser ein (zusätzliches) technisches Merkmal enthalten habe, das in der Prioritätsanmeldung nicht offenbart gewesen sei. Es sei entschieden worden, daß das Merkmal nicht mit der Funktion und der Wirkung der Erfindung und somit auch nicht mit ihrem Wesen und ihrer Art in Zusammenhang stehe. Sein Fehlen in der Offenbarung der Prioritätsunterlage habe demnach keinen Prioritätsverlust zur Folge, sofern sich der Anspruch ansonsten im wesentlichen auf dieselbe Erfindung beziehe, die auch in der Prioritätsunterlage offenbart sei. Ein technisches Merkmal, das für die Bestimmung des Schutzzumfangs wesentlich sei (d. h. das Schutzbegehren einschränke), sei nicht zwangsläufig auch für die Feststellung der Priorität wesentlich. Ob ein bestimmtes Merkmal für Prioritätszwecke wesentlich sei und deshalb in der Prioritätsunterlage konkret offenbart sein müsse, hänge davon ab, in welchem Zusammenhang es zum Wesen und zur Art der Erfindung stehe. Stelle beispielsweise ein technisches Merkmal eine besondere Ausführungsform eines in der Prioritätsunterlage mehr allgemein offenbarten Merkmals dar, dann führe dies nicht zum Prioritätsverlust, sofern durch dieses besondere technische Merkmal das Wesen und die Art der beanspruchten Erfindung nicht verändert werde. Außerdem sei es für die Ermittlung der Priorität grundsätzlich unerheblich, aus welchem Grund das Merkmal in die Ansprüche

123(2) EPC, the patent protection available to an applicant was determined by, and limited to, the disclosure made in the application as filed, ie on the filing date. Therefore, according to the traditional view, the same should apply to the determination of the extent of a right to priority derivable from a previous first filing. This principle was considered to be reflected in Article 88(3) EPC, which provided that, in the case of one or more priorities, the right of priority covered only those elements which were included in the application or applications whose priority was claimed. It was also seen as being derivable from Article 88(4) EPC.

(iv) By way of contrast, in decision T 73/88 "Snackfood/HOWARD" (OJ EPO 1992, 557) the priority of a previous first filing for a main claim had been recognised, although the latter contained a technical feature (additional feature) which had not been disclosed in the priority application. It was held that the feature was not related to the function and effect, and hence to the character and nature, of the invention. Thus, its absence from the disclosure of the priority document did not cause loss of priority, provided that the claim was otherwise in substance in respect of the same invention as that disclosed in the priority document. A technical feature which was an essential feature for the purpose of determining the scope of protection conferred (ie which limited the claimed protection) was not necessarily an essential feature for the purpose of determining priority. Whether a particular feature was essential for the purpose of priority and, therefore, needed to be specifically disclosed in the priority document depended upon its relationship to the character and nature of the invention. In particular, if a technical feature was a more specific embodiment of a feature which was more generally disclosed in the priority document, there was no loss of priority, provided that the inclusion of such more specific technical feature did not change the character and nature of the claimed invention. Moreover, the precise reason why the feature had been added to the claims of the European patent application, eg to establish the novelty of the claimed subject-matter over the prior art, was in principle irrelevant to the determination

demande ultérieure, même si le dernier demandeur était en fait le premier inventeur. En vertu de l'article 123(2) CBE, la protection par brevet que pouvait obtenir un demandeur était fonction de l'exposé qui avait été fait de l'invention dans la demande telle que déposée (demande à la date du dépôt) et était limitée à cet exposé. Par conséquent, selon le point de vue traditionnel, il devait en aller de même pour la détermination de l'étendue du droit de priorité conféré par un premier dépôt antérieur. Il était considéré que ce principe trouvait son expression à l'article 88(3) CBE, qui prévoit que lorsqu'une ou plusieurs priorités sont revendiquées, le droit de priorité ne couvre que les éléments de la demande qui sont contenus dans la demande ou dans les demandes dont la priorité est revendiquée, et que ce principe découlait également de l'article 88(4) CBE.

(iv) En revanche, dans la décision T 73/88 "Aliment à croquer/HOWARD" (JO OEB 1992, 557), il avait été reconnu qu'une revendication principale qui contenait une caractéristique technique (caractéristique additionnelle) qui n'avait pas été divulguée dans la demande antérieure bénéficiait néanmoins de la priorité d'une première demande antérieure, car il avait été estimé que cette caractéristique était sans rapport avec la fonction et l'effet de l'invention, et par conséquent avec le caractère et la nature de l'invention. Par conséquent, le fait qu'elle ne fût pas exposée dans la demande antérieure n'entraînait pas de perte de priorité du moment que, par ailleurs, la revendication se rapportait pour le fond à la même invention que celle qui avait été exposée dans la demande antérieure. Une caractéristique technique qui est d'une importance essentielle pour la détermination de l'étendue de la protection conférée (du fait qu'elle limite la protection revendiquée) n'était pas nécessairement une caractéristique essentielle pour la détermination de la priorité. Pour savoir si une caractéristique particulière était essentielle pour la détermination de la priorité et devait par conséquent avoir été exposée spécifiquement dans la demande antérieure, il convenait d'examiner son rapport avec le caractère et la nature de l'invention. En particulier, si une caractéristique technique constituait une réalisation plus spécifique d'une caractéristique qui avait été exposée de manière plus générale dans le document antérieur, il n'y avait pas de perte de priorité, à condition que l'introduction de cette caractéristique technique plus spécifi-

der europäischen Patentanmeldung aufgenommen worden sei, also ob es z. B. zur Begründung der Neuheit des beanspruchten Gegenstands gegenüber dem Stand der Technik diene. Ein Ansatz, bei dem es nur darauf ankomme, ob das beanspruchte Merkmal in der Prioritätsunterlage deutlich (wenn auch implizit) offenbart worden sei, sei für die Bestimmung des Prioritätsrechts zu eng und zu wörtlich und entspreche nicht dem Erfordernis des Artikels 87 (1) EPÜ.

Dieser Entscheidung seien dann andere gefolgt, die sie bestätigt hätten, zum Beispiel die Entscheidungen T 16/87 "Katalysator/PROCATALYSE" (ABl. EPA 1992, 212), T 582/91 vom 11. November 1992 (nicht im ABl. EPA veröffentlicht), T 255/91 "Priorität/AIR PRODUCTS AND CHEMICALS" (ABl. EPA 1993, 318), T 669/93 vom 13. Februar 1995 (nicht im ABl. EPA veröffentlicht), T 1056/93 vom 16. Januar 1996 (nicht im ABl. EPA veröffentlicht) und T 364/95 vom 20. November 1996 (nicht im ABl. EPA veröffentlicht). In der Sache T 16/87 habe die Patentinhaberin eingeräumt, daß das hinzugefügte Merkmal nur zur besseren Abgrenzung gegenüber einem älteren nationalen Recht aufgenommen worden sei. In den Entscheidungen T 582/91 und T 364/95 sowie in T 73/88 sei das hinzugefügte Merkmal lediglich als "freiwillige" Beschränkung des Schutzbereichs des Anspruchs und nicht als wesentlicher Bestandteil des Anspruchsgegenstands gewertet worden. Außerdem sei die Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs davon abhängig gemacht worden, ob dem geänderten oder präzisierten Merkmal eine bestimmte Wirkung oder Funktion zugeschrieben werden könne.

v) In anderen Entscheidungen werde von den Beschwerdekammern nach wie vor der traditionelle Ansatz – der sogenannte "Neuheitstest" – angewandt. Der Begriff "Neuheitstest" diene als Schlagwort, um diesen Ansatz vom Konzept der Entscheidung T 73/88 zu unterscheiden. Diese Methode, die Wirksamkeit einer beanspruchten Priorität zu prüfen, entspreche jedoch nicht in jeder Hinsicht der Neuheitsprüfung, die durchgeführt werde, wenn die Prioritätsunterlage Stand der Technik für den betreffenden Anspruch sei. Es könne durchaus Fälle geben – etwa

of priority. An approach only considering whether or not the claimed feature had specifically (albeit implicitly) been disclosed in the priority application was too narrow and literal for determining a right to priority and did not conform to the requirement of Article 87(1) EPC.

This decision had subsequently been approved and followed by others, for instance in decisions T 16/87 "Catalyseur/PROCATALYSE" (OJ EPO 1992, 212), T 582/91 of 11 November 1992 (not published in the OJ EPO), T 255/91 "Priority/AIR PRODUCTS AND CHEMICALS" (OJ EPO 1993, 318), T 669/93 of 13 February 1995 (not published in the OJ EPO), T 1056/93 of 16 January 1996 (not published in the OJ EPO) and T 364/95 of 20 November 1996 (not published in the OJ EPO). In decision T 16/87, the patentee had acknowledged that the added feature had been included in the claim simply to delimit it better from a prior national right. In decisions T 582/91 and T 364/95, as well as in decision T 73/88, the added feature had simply been treated as a "voluntary" limitation of the scope of the claim which did not represent an essential element of the subject-matter of the claim. The validity of the priority was also made dependent on the examination as to whether a particular effect or function could be attributed to the modified or specified feature.

(v) In other decisions, the boards of appeal continued to apply the traditional approach: the so-called "novelty test". The term "novelty test" was a key-word serving to distinguish this approach from the approach in decision T 73/88. However, this method of examining the validity of a claimed priority did not correspond in every respect to the examination as to novelty, if the priority document were state of the art against the claim under consideration. In fact, there could be cases, eg where the claim had been broadened in the later application as compared

que ne modifie pas le caractère et la nature de l'invention revendiquée. En outre, peu importait en principe, pour la détermination de la priorité, la raison exacte pour laquelle cette caractéristique avait été ajoutée dans les revendications de la demande de brevet européen, p.ex. pour permettre d'établir la nouveauté de l'objet revendiqué par rapport à l'état de la technique. Les auteurs de la décision considéraient que la démarche consistant, pour la détermination du droit de priorité, à examiner si la caractéristique revendiquée avait ou non fait l'objet d'un exposé spécifique (même implicite) dans la demande antérieure était une approche trop étroite et trop littérale qui ne correspondait pas à ce qui est exigé à l'article 87(1) CBE.

La décision précitée a par la suite été confirmée et suivie à plusieurs reprises, par exemple dans les décisions T 16/87 "Catalyseur/PROCATALYSE" (JO OEB 1992, 212), T 582/91 en date du 11 novembre 1992 (non publiée au JO OEB), T 255/91 "Priorité/AIR PRODUCTS AND CHEMICALS" (JO OEB 1993, 318), T 669/93 en date du 13 février 1995 (non publiée au JO OEB), T 1056/93 en date du 16 janvier 1996 (non publiée au JO OEB) et T 364/95 en date du 20 novembre 1996 (non publiée au JO OEB). Dans la décision T 16/87, le titulaire du brevet a reconnu que la caractéristique supplémentaire n'avait été introduite dans la revendication que pour permettre de mieux délimiter cette revendication par rapport à un droit national antérieur. Dans les décisions T 582/91 et T 364/95 ainsi que dans la décision T 73/88, la caractéristique ajoutée avait été considérée comme une simple limitation "volontaire" de la portée de la revendication, qui ne constituait pas un élément essentiel de l'objet de la revendication, et il avait également été estimé que pour l'appréciation de la validité de la priorité, il convenait d'examiner si un effet ou une fonction particulière pouvait être attribué à la caractéristique qui avait été modifiée ou précisée.

(v) Dans d'autres décisions, les chambres de recours ont continué à appliquer l'approche traditionnelle, à savoir la méthode dite du "test de la nouveauté". Cette expression était un mot-clé utilisé pour distinguer cette approche de l'approche adoptée dans la décision T 73/88. Toutefois, cette méthode d'examen de la validité de la priorité revendiquée ne correspondait pas à tous égards à l'examen de la nouveauté si le document antérieur constituait l'état de la technique par rapport à la revendication considérée. En fait, il pouvait y avoir des cas, p.ex. lorsque la revendication

wenn der Anspruch in der späteren Anmeldung breiter gefaßt sei als die spezifischere Offenbarung der Prioritätsanmeldung –, in denen der Anspruch gegenüber der spezifischeren Offenbarung der Prioritätsunterlage zwar nicht neu sei, eine Priorität für den breiter gefaßten Anspruch in der späteren Anmeldung aber dennoch nicht wirksam beansprucht werden könne (vgl. z. B. die Entscheidung T 77/97 vom 3. Juli 1997 [nicht im ABl. EPA veröffentlicht], Nrn. 6.4 und 6.5 der Entscheidungsgründe).

Unter dem Begriff "Neuheitstest" sei daher eigentlich ein "Offenbarungstest" zu verstehen: Damit man prüfen könne, ob die beanspruchte Priorität wirksam sei, müsse nämlich der explizite und implizite Offenbarunggehalt der Prioritätsanmeldung ermittelt werden.

vi) Die Stellungnahme G 3/93 "Prioritätsintervall" der Großen Beschwerdekammer (ABl. EPA 1995, 18) lasse darauf schließen, daß für die Große Beschwerdekammer eine beanspruchte Kombination der Merkmale A+B+C eine andere Erfindung darstelle als eine Kombination, die nur die Merkmale A+B enthalte, unabhängig davon, welcher Art das hinzugefügte Merkmal sei.

vii) In der Entscheidung T 77/97 sei festgestellt worden, daß der Begriff "derselben Erfindung" in Artikel 87 (1) EPÜ im Einklang mit Artikel 88 (2) bis (4) EPÜ ausgelegt werden müsse, insbesondere mit dem Erfordernis des Artikels 88 (4) EPÜ, wonach die Merkmale [Englisch: elements; Französisch: éléments], für die die Priorität in Anspruch genommen werde, in (der Gesamtheit) der Prioritätsunterlage deutlich offenbart sein müßten. Daher müßten bei einem abhängigen Anspruch, der durch zusätzliche, im dazugehörigen unabhängigen Anspruch nicht enthaltene Anspruchsmerkmale gekennzeichnet sei, auch diese zusätzlichen Anspruchsmerkmale deutlich offenbart sein. Es reiche nicht aus, daß der Anspruch im Sinne des Artikels 83 EPÜ durch die Offenbarung der Prioritätsunterlage gestützt werde. Erst recht reiche es nicht aus, daß die allgemeinere Offenbarung der Prioritätsunterlage den spezifischen abhängigen Anspruch mit umfasse. Maßgebend für die Anerkennung des Prioritätsanspruchs sei vielmehr das Kriterium der zumindest impliziten Offenbarung in der Prioritätsunterlage. Die Regeln zur Feststellung

to the more specific disclosure of the priority application, where the claim would not be novel with respect to the more specific disclosure of the priority document, but nonetheless priority could not be validly claimed for the broader claim in the later application (cf. for example decision T 77/97 of 3 July 1997 [not published in the OJ EPO], points 6.4 and 6.5 of the reasons).

Thus, what was meant in reality by the term "novelty test" was a "disclosure test", ie for the examination of the validity of the claimed priority the explicit and implicit disclosure of the priority application had to be determined.

(vi) From opinion G 3/93 "Priority Interval" of the Enlarged Board of Appeal (OJ EPO 1995, 18), it could be deduced that the Enlarged Board of Appeal regarded a claimed combination consisting of the features A+B+C as being an invention different from a combination only containing the elements A+B, irrespective of the nature of the added element.

(vii) In decision T 77/97, it had been stated that the term "same invention" in Article 87(1) EPC had to be interpreted in conformity with Article 88(2) to (4) EPC, and in particular with the requirement of Article 88(4) EPC that the elements for which priority was claimed had to be specifically disclosed in the priority application (as a whole). Therefore, in the case of a dependent claim characterised by additional elements which were not present in the respective independent claim, these additional elements had also to be specifically disclosed. It was not sufficient that the claim was supported by the disclosure in the priority document within the meaning of Article 83 EPC. It was even less sufficient that the specific dependent claim was embraced by the more general disclosure in the priority document. Rather, the relevant criterion to be applied in determining the validity of a claimed priority was the criterion of at least implicit disclosure in the priority document. The rules to establish such implicit disclosure were the same in all cases in which implicit disclosure had to be determined, and the result had to be the same

avait été élargie dans la demande ultérieure par rapport à l'exposé plus spécifique figurant dans la demande antérieure, dans lesquels, bien que la revendication ne fût pas nouvelle par rapport à l'exposé plus spécifique figurant dans la demande antérieure, la priorité de la demande antérieure ne pouvait néanmoins pas être valablement revendiquée pour la revendication plus large figurant dans la demande ultérieure (cf. par exemple la décision T 77/97 du 3 juillet 1997 [non publiée au JO OEB], points 6.4 et 6.5 des motifs).

Ainsi, ce que l'on entendait par l'expression "test de la nouveauté" était en réalité synonyme d'un "test de l'exposé", c'est-à-dire que pour l'examen de la validité de la priorité revendiquée, il convenait de déterminer quel était l'exposé explicite et implicite qui figurait dans la demande antérieure.

(vi) Il ressort de l'avis G 3/93 "Délai de priorité" rendu par la Grande Chambre de recours (JO OEB 1995, 18) que la Grande Chambre considère qu'une combinaison revendiquée comprenant les caractéristiques A+B+C est une invention différente d'une combinaison ne comprenant que les éléments A+B, quelle que soit la nature de l'élément ajouté.

(vii) Dans la décision T 77/97, il était dit que l'expression "même invention" utilisée à l'article 87(1) CBE devait être interprétée conformément à l'article 88(2), (3) et (4) CBE, et notamment conformément à l'article 88(4) CBE, qui prévoit que les éléments pour lesquels la priorité est revendiquée doivent avoir été révélés spécifiquement dans (l'ensemble des pièces de) la demande antérieure. Par conséquent, dans le cas d'une revendication dépendante comportant des éléments supplémentaires qui n'étaient pas présents dans la revendication indépendante correspondante, ces éléments supplémentaires devaient eux aussi avoir été révélés spécifiquement. Il ne suffisait pas que la revendication se fonde sur l'exposé de l'invention au sens de l'article 83 CBE qui avait été fait dans la demande antérieure, et à plus forte raison, il ne pouvait suffire que l'objet de la revendication dépendante spécifique soit englobé dans l'exposé plus général qui figurait dans la demande antérieure. Le critère à appliquer pour la détermination de la validité de la priorité revendiquée était plutôt celui de l'existence ou non d'un exposé au moins impli-



einer solchen impliziten Offenbarung seien in allen Fällen, in denen es eine implizite Offenbarung zu bestimmen gelte, dieselben und müßten unabhängig von der Art des betreffenden Dokuments zum selben Ergebnis führen.

III. Um die Bedeutung der der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Rechtsfrage zu unterstreichen, machte der Präsident des EPA im wesentlichen folgendes geltend.

i) Die Antwort auf die der Großen Beschwerdekammer vorgelegte Rechtsfrage habe große Tragweite nicht nur für den Anmelder, der die Priorität einer oder mehrerer früherer Anmeldungen in Anspruch nehmen wolle, sondern auch für Dritte, die von dem der europäischen Patentanmeldung zuerkannten Prioritätstag tangiert würden. Dies gelte insbesondere für die Anmelder möglicherweise kollidierender Anmeldungen.

ii) Das in der Entscheidung T 73/88 genannte Argument, daß ein Patentinhaber sein Prioritätsrecht nicht verlieren solle, nur weil er den Schutzbereich gegenüber der Offenbarung der Prioritätsunterlage eingeschränkt habe (vgl. Nr. 2.4 der Entscheidungsgründe), sei einleuchtend. Die Anwendung dieses Ansatzes könnte aber auch von Nachteil für den Anmelder sein, wenn er im Falle zweier nationaler Voranmeldungen die Prioritätsfrist der späteren nutze, die genau das als spezifische Offenbarung enthalte, was er dann in seiner europäischen Anmeldung beanspruche. Die Definition des Begriffs derselben Erfindung sei nämlich auch für die Prüfung der Frage von Bedeutung, welche von zwei oder mehr früheren Anmeldungen die erste Anmeldung für dieselbe Erfindung im Sinne des Artikels 87 (1) EPÜ darstelle.

iii) Artikel 54 (3) EPÜ basiere auf dem Grundsatz, daß dann, wenn zwei Anmeldungen denselben Gegenstand betreffen, das Recht auf das Patent derjenigen Anmeldung zustehe, die diesen Gegenstand als erste offenbart habe. Ob eine europäische Patentanmeldung als Stand der Technik gelte, der der Patentierbarkeit einer anderen Anmeldung nach Artikel 54 (3) EPÜ entgegenstehe, sei also ausschließlich unter Neuheitskriterien zu entscheiden. Wenn nun laut Artikel 89 EPÜ eine wirksam in Anspruch genommene Priorität auch in bezug auf Artikel 54 (3) EPÜ berücksichtigt werden

irrespective of the nature of the document concerned.

III. In order to emphasise the importance of the point of law referred to the Enlarged Board of Appeal, the President of the EPO essentially put forward the following arguments.

(i) The answer to the point of law referred to the Enlarged Board of Appeal would have an enormous impact not only on the applicant wishing to avail himself of the priority of one or more previous applications, but also on third parties affected by the priority date accorded to the European patent application. This applied in particular to the applicants of possibly conflicting applications.

(ii) The reason given in decision T 73/88 that a patentee should not forfeit his claim to priority as a result of a mere reduction in the scope of protection, as compared to the disclosure in the priority document (cf. point 2.4 of the reasons), was plausible. However, the application of that approach could also turn out to be to the detriment of an applicant who, in relation to two previous national filings, uses the priority period as of the later national filing containing exactly the specific disclosure which he then claims in his European filing. This was because the definition of the concept of the same invention was also of importance for the examination as to which one of two or more previous applications constituted the first application for the same invention within the meaning of Article 87(1) EPC.

(iii) Article 54(3) EPC was based on the principle that, when two applications concerned the same subject-matter, the right to the patent should belong to the application which had first disclosed such subject-matter. Whether a European patent application constituted state of the art, detrimental to the patentability of another application under Article 54(3) EPC, was therefore to be decided exclusively under novelty criteria. Consequently, if Article 89 EPC provided that, also as regarded Article 54(3) EPC, a validly claimed priority had to be taken into account, this evidently only fitted in with Article 54(3) EPC

cite dans la demande antérieure. Les règles à appliquer pour la constatation de l'existence de cet exposé implicite étaient identiques dans tous les cas, et le résultat devait être le même quelle que soit la nature du document concerné.

III. Pour souligner l'importance de la question de droit soumise à la Grande Chambre de recours, le Président de l'OEB a fait valoir essentiellement les arguments suivants :

(i) La réponse qui sera donnée à la question de droit soumise à la Grande Chambre de recours aura une importance considérable, non seulement pour le demandeur qui souhaite se prévaloir de la priorité d'une ou plusieurs demandes antérieures, mais aussi pour les tiers qui sont affectés par la date de priorité qui est attribuée à la demande de brevet européen, et notamment pour les demandeurs qui ont déposé des demandes qui risquent d'être interférentes.

(ii) Non sans raison la chambre compétente a fait valoir dans la décision T 73/88 que le titulaire d'un brevet ne doit pas être privé de son droit de priorité du seul fait que la protection conférée par le brevet est limitée par rapport à ce qui a été exposé dans la demande antérieure (cf. point 2.4 des motifs). Néanmoins, cette approche peut également défavoriser le demandeur qui, dans le cas où il existe deux demandes nationales antérieures, se prévaut du délai de priorité de la demande nationale la plus récente, dont le contenu spécifique est strictement identique à ce qu'il revendique ensuite dans sa demande européenne. En effet, la définition de la notion de "même invention" revêt également de l'importance lorsqu'il s'agit d'examiner laquelle de ces demandes antérieures doit être considérée comme la première demande portant sur la "même invention" au sens de l'article 87(1) CBE.

(iii) Dans l'article 54(3) CBE, il est considéré que lorsque deux demandes ont le même objet, le droit au brevet revient à celui qui a déposé la demande qui a la première exposé l'objet en question. Par conséquent, c'était uniquement le critère de la nouveauté qu'il convenait d'appliquer pour trancher la question de savoir si une demande de brevet européen constituait ou non un état de la technique pouvant faire obstacle à la brevetabilité d'une autre demande en vertu de l'article 54(3) CBE. Par conséquent, si l'article 89 CBE prévoit, même pour ce qui concerne l'article 54(3) CBE, qu'une prio-

müsse, so sei dies eindeutig nur insofern und insoweit mit Artikel 54 (3) EPÜ in Einklang zu bringen, als der Gegenstand tatsächlich bereits in der Prioritätsunterlage offenbart worden sei.

iv) Wenn es zu ermitteln gelte, welche von zwei europäischen Patentanmeldungen den früheren Stichtag habe, komme es in vielen Fällen entscheidend darauf an, ob die Priorität materiellrechtlich gesehen wirksam in Anspruch genommen worden sei. Der Ansatz in T 73/88 mache dies von der Frage abhängig, ob das hinzugefügte Merkmal wesentlich sei. Eine weite Auslegung des Begriffs "derselben Erfindung" gemäß diesem Ansatz könne jedoch zu einem ungerechtfertigten Ergebnis führen. So könnte es dazu kommen, daß auf eine europäische Patentanmeldung A ein europäisches Patent erteilt und eine später eingereichte europäische Patentanmeldung B, die denselben Gegenstand beanspruche, zurückgewiesen werde, obwohl die Voranmeldung, deren Priorität die spätere europäische Patentanmeldung B beanspruche, eigentlich die erste Anmeldung gewesen sei, die den beanspruchten Gegenstand offenbart habe.

v) Nach dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz sei die durch die jeweilige Erfindung gelöste Aufgabe objektiv zu definieren, indem man feststelle, welchen Beitrag die Erfindung zum Stand der Technik leiste. Daher könne die durch die Erfindung objektiv gelöste Aufgabe nicht irgendwann ein für allemal ermittelt werden. Vielmehr könne es durchaus sein, daß sie im Zuge der Bearbeitung der Anmeldung und auch noch danach, wann immer ein nachträglich entdeckter, neuer Stand der Technik zu berücksichtigen sei, erheblich umformuliert werden müsse. Was einmal ein unwesentlicher Nebeneffekt der beanspruchten Erfindung zu sein schien, erweise sich vielleicht später als (eigentlicher) Beitrag der Erfindung zum Stand der Technik. Selbst ohne neuen Stand der Technik könnten sich die Definition der objektiv gelösten Aufgabe und das Urteil darüber, ob bestimmte Merkmale wesentlich seien, im Laufe des Verfahrens drastisch ändern. Somit könne – ebenso wie die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit – auch die Wirksamkeit der in Anspruch genommenen Priorität während der gesamten Lebensdauer eines Patents insbesondere auf der Basis eines neuen Stands der Technik angefochten werden, solange die Verfahren dies zuließen.

because, and to the extent that, the subject-matter had actually already been disclosed in the priority application.

(iv) In determining which of two European patent applications had the earlier relevant date, it was in many cases of decisive importance whether or not the priority claimed had been validly claimed from the substantive point of view. The approach in decision T 73/88 made this dependent on the essentiality of the added feature. However, an extensive or broad interpretation of the concept of "the same invention" in accordance with that approach could lead to an unwarranted result. A European patent could be granted on the basis of a European patent application A, and a later-filed European patent application B claiming the same subject-matter could be refused. This could occur in spite of the fact that the previous patent application whose priority was claimed by the later-filed European patent application B had actually been the first application disclosing the claimed subject-matter.

(v) According to the problem-solution approach, the problem solved by the invention under consideration was to be defined on an objective basis by determining the contribution the invention makes to the state of the art. Hence, the problem objectively solved by the invention could not be determined once and for all at any given point in time. On the contrary, it was possible that it had to be considerably redefined in the course of the prosecution of the application and even later, with every new piece of prior art later discovered having to be taken into account. Therefore, what appeared to be a negligible "side"-effect of the claimed invention at a certain point in time, could turn out later to be the (real) contribution which the invention makes to the state of the art. But even in the absence of any new prior art, the definition of the problem objectively solved and of the essential nature of features could drastically change in the course of proceedings. Thus, like novelty and inventive step, the validity of the claimed priority could also be challenged over the whole lifetime of the patent, in particular on the basis of new prior art, as long as procedures so allowed.

rité valablement revendiquée doit être prise en compte, ceci ne cadrerait à l'évidence avec l'article 54(3) CBE que parce que et dans la mesure où l'objet de la demande ultérieure avait effectivement déjà été exposé dans la demande antérieure.

(iv) Lorsqu'il s'agit de déterminer laquelle de deux demandes européennes peut revendiquer la date de priorité la plus ancienne, il est souvent capital de savoir si la priorité a été ou non valablement revendiquée du point de vue du droit matériel, ce qui, dans l'approche adoptée dans la décision T 73/88, dépendait de la question de savoir si la caractéristique ajoutée était ou non une caractéristique essentielle. Toutefois, une interprétation large voire extensive de la notion de "même invention" selon cette approche pourrait aboutir à un résultat regrettable. Il pourrait être délivré un brevet européen sur la base d'une demande de brevet européen A, alors qu'une demande européenne B déposée ultérieurement qui revendiquerait les mêmes éléments serait rejetée, et ceci même si la demande antérieure dont la priorité était revendiquée par la demande de brevet européen B déposée ultérieurement était en fait la première demande à avoir exposé l'objet revendiqué.

(v) Dans l'approche problème-solution, le problème résolu par l'invention considérée doit être défini objectivement, par détermination de la contribution apportée par l'invention par rapport à l'état de la technique. Par conséquent, le problème résolu objectivement par l'invention ne peut à tout moment être déterminé une fois pour toutes. Au contraire, il se peut qu'il doive faire l'objet d'une vaste redéfinition au cours du traitement de la demande et même plus tard, chaque antériorité nouvelle découverte par la suite devant être prise en compte. Dès lors, ce qui, à un certain moment, apparaissait comme un effet "secondaire" négligeable de l'invention revendiquée, pouvait très bien se révéler plus tard comme étant la contribution (réelle) de l'invention à l'état de la technique. Mais même en l'absence de toute nouvelle antériorité, la définition du problème objectivement résolu et de ce qui constitue la nature essentielle des caractéristiques peut changer radicalement au cours de la procédure. Ainsi, à l'instar de la nouveauté et de l'activité inventive, la validité de la priorité revendiquée pourrait également être contestée pendant toute la durée de vie du brevet, notamment sur la base de nouvelles antériorités, aussi longtemps que la procédure le permet.

Als besonders akut sei dieses Problem in sehr fortschrittsträchtigen technischen Bereichen wie der Biotechnologie anzusehen, wo oftmals viele Forscher auf dieselben Ziele hinarbeiteten und jegliche Verbesserung sofort zum Patent angemeldet werde.

vi) Bei der Auslegung der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ), insbesondere des Artikels 4 A (1), gehe man im allgemeinen davon aus, daß die spätere Anmeldung denselben Gegenstand betreffen müsse wie die erste Anmeldung, die das Prioritätsrecht begründe.

IV. Von Dritten wurden gemäß Artikel 11b der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer mehrere Stellungnahmen eingereicht. In bezug auf das in Artikel 87 (1) EPÜ verankerte Erfordernis "derselben Erfindung" lassen diese Stellungnahmen zwei unterschiedliche Auffassungen erkennen. Auf der einen Seite wird vorgebracht, daß für einen Anspruch einer europäischen Patentanmeldung, der ein in der Prioritätsanmeldung nicht offenbartes Merkmal enthält, ein Prioritätsrecht anerkannt werden kann, wenn das Merkmal nicht mit der Funktion und der Wirkung der beanspruchten Erfindung in Zusammenhang steht und keinen zusätzlichen technischen Beitrag zur Erfindung leistet. Auf der anderen Seite wird argumentiert, daß für einen solchen Anspruch auf der Grundlage des Artikels 4 F PVÜ ein Prioritätsrecht anerkannt werden kann, wenn zwischen der Erfindung, wie sie in dem Anspruch definiert ist, und dem in der Prioritätsanmeldung offenbarten Gegenstand Einheitlichkeit der Erfindung gegeben ist.

#### Begründung der Stellungnahme

1. In der Entscheidung T 73/88 (vgl. vorstehend Nr. II iv)) wurde die Priorität einer früher eingereichten ersten Anmeldung für einen Anspruch anerkannt, obwohl dieser ein in der Prioritätsanmeldung nicht offenbartes zusätzliches Merkmal enthielt. In einigen Entscheidungen, die nach Erlass der Entscheidung T 73/88 und ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt des EPA ergangen sind, insbesondere in T 311/93 vom 16. Januar 1997 (nicht im ABl. EPA veröffentlicht) und T 77/97 (vgl. vorstehend Nr. II v)), haben die Beschwerdekammern jedoch bei der Prüfung, ob eine Priorität wirksam beansprucht wurde, weiterhin das Kriterium der zumindest impliziten Offenbarung ange-

The problem had to be regarded as particularly acute in fast-advancing technical fields such as biotechnology, where often many were directing their research at the same objectives and any improvement was immediately the subject of a patent application.

(vi) For the interpretation of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Paris Convention), in particular Article 4A(1) thereof, it was generally held that the subsequent filing had to concern the same subject-matter as the first filing on which the right of priority was based.

IV. Several statements by third parties pursuant to Article 11b of the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal were filed. As regards the requirement of "the same invention" referred to in Article 87(1) EPC, two distinct views follow from these statements. On the one hand, it is suggested that, in spite of the fact that a claim of a European patent application contains a feature which has not been disclosed in the priority application, a right of priority can be acknowledged in respect of the claim, if that feature is not related to the function and effect of the claimed invention and does not provide an additional technical contribution to the invention. On the other hand, it is argued that, based on Article 4F of the Paris Convention, a right of priority can be acknowledged in respect of such a claim, if there exists unity of invention between the invention as defined in that claim and subject-matter disclosed in the priority application.

#### Reasons for the Opinion

1. In decision T 73/88 (cf. point II.(iv) supra), the priority of a previous first filing for a claim was recognised, although the claim contained an additional feature which was not disclosed in the priority application. However, in some decisions handed down after decision T 73/88 had been issued and after its subsequent publication in the Official Journal of the EPO, in particular, in decisions T 311/93 of 16 January 1997 (not published in the OJ EPO) and T 77/97 (cf. point II.(v) supra), the boards of appeal in examining the validity of a claimed priority continued to apply the criterion of at least implicit disclosure used for the disclosure test under Article 123(2) EPC. It follows

Ces problèmes se posent avec une acuité particulière dans les domaines techniques en rapide évolution, tels le domaine de la biotechnologie, dans lequel de nombreux chercheurs travaillent en vue d'atteindre les mêmes objectifs, chaque perfectionnement faisant immédiatement l'objet d'une demande de brevet.

(vi) Aux fins de l'interprétation de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris), et notamment de son article 4A(1), il est généralement considéré que le dépôt ultérieur doit porter sur le même objet que le premier dépôt sur lequel se fonde la revendication du droit de priorité.

IV. Plusieurs déclarations de tiers ont été adressées à la Grande Chambre en application de l'article 11ter du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours. En ce qui concerne la condition relative à la "même invention" dont il est question à l'article 87(1) CBE, ces déclarations sont l'expression de deux points de vue différents ; selon les uns, même si une revendication d'une demande de brevet européen comporte une caractéristique qui n'a pas été exposée dans la demande antérieure, il peut être reconnu que cette revendication peut bénéficier du droit de priorité si ladite caractéristique n'est pas en rapport avec la fonction et avec l'effet de l'invention revendiquée et n'apporte aucune contribution technique supplémentaire par rapport à l'invention. Selon les autres, il est considéré que, sur la base de l'article 4F de la Convention de Paris, une telle revendication peut bénéficier du droit de priorité s'il y a unité d'invention entre l'invention telle que définie dans cette revendication et l'objet exposé dans la demande antérieure.

#### Motifs de l'avis

1. Dans la décision T 73/88 (cf. point II.(iv) ci-dessus), il a été reconnu qu'une revendication pouvait bénéficier de la priorité d'une première demande antérieure, bien que cette revendication contint une caractéristique supplémentaire qui n'avait pas été divulguée dans la demande antérieure. Néanmoins, dans certaines décisions rendues après la décision T 73/88 et après la publication de cette décision dans le Journal officiel de l'OEB, notamment dans les décisions T 311/93 du 16 janvier 1997 (non publiée au JO OEB) et T 77/97 (cf. point II.(v) ci-dessus), les chambres de recours ont continué à appliquer pour l'examen de la validité d'une priorité revendiquée le critère

wandt, das für den Offenbarungstest nach Artikel 123 (2) EPÜ verwendet wird. Das bedeutet, daß es zu der Rechtsfrage, die der Präsident des EPA der Großen Beschwerdekammer vorgelegt hat, – wie in Artikel 112 (1) b) EPÜ vorgesehen – voneinander abweichende Entscheidungen gibt. Die Vorlage ist somit zulässig.

2. Zur Beantwortung der Vorlagefrage 1a, ob der Begriff "derselben Erfindung" in Artikel 87 (1) EPÜ bedeutet, daß der Umfang des Prioritätsrechts, das eine frühere Anmeldung für eine spätere Anmeldung begründet, sich danach bestimmt und zugleich auch darauf beschränkt, was in der früheren Anmeldung zumindest implizit offenbart ist, muß zunächst geprüft werden, ob eine enge Auslegung dieses Begriffs, die ihn mit dem Begriff "desselben Gegenstands" in Artikel 87 (4) EPÜ gleichsetzt, mit den einschlägigen Vorschriften der PVÜ und des EPÜ in Einklang steht. Aus einer solchen engen Auslegung ergibt sich das Erfordernis, daß der Gegenstand eines Anspruchs, der die Erfindung in der europäischen Patentanmeldung definiert, d. h. die spezifische Merkmalskombination in diesem Anspruch, zumindest implizit in der Anmeldung offenbart sein muß, deren Priorität beansprucht wird.

3. Das EPÜ stellt laut seiner Präambel ein Sonderabkommen im Sinne des Artikels 19 PVÜ dar. Es liegt somit auf der Hand, daß die Artikel 87 bis 89 EPÜ, die eine vollständige und eigenständige Regelung des Rechts bilden, das bei der Beanspruchung von Prioritäten für europäische Patentanmeldungen anzuwenden ist (vgl. Entscheidung J 15/80, ABI. EPA 1981, 213), den in der PVÜ festgelegten Prioritätsgrundsätzen nicht entgegenstehen sollen (vgl. Entscheidung T 301/87 "Alpha-Interferone/BIOGEN", ABI. EPA 1990, 335, Nr. 7.5 der Entscheidungsgründe).

4. Nach Artikel 4 H PVÜ kann die Priorität nicht deshalb verweigert werden, weil bestimmte Merkmale [Englisch: elements; Französisch: éléments] der Erfindung, für welche die Priorität beansprucht wird, nicht in den Patentansprüchen der Anmeldung enthalten sind, deren Priorität in Anspruch genommen wird, sofern nur die Gesamtheit der Anmeldung diese Merkmale deutlich offenbart. Daraus folgt, daß die Priorität für einen Anspruch, d. h. ein "Merkmal der Erfindung" im Sinne des Artikels 4 H PVÜ, anzuerkennen ist, wenn

that, as required by Article 112(1)(b) EPC, there are different decisions on the point of law referred to the Enlarged Board of Appeal by the President of the EPO. The referral is thus admissible.

2. In order to answer question 1a) of the referral as to whether the concept of "the same invention" referred to in Article 87(1) EPC means that the extent of the right of priority derivable from a priority application for a later application is determined by, and at the same time limited to, what is at least implicitly disclosed in the priority application, it has to be examined in the first place whether a narrow or strict interpretation of this concept, equating it with the concept of "the same subject-matter" referred to in Article 87(4) EPC, is consistent with the relevant provisions of both the Paris Convention and the EPC. Such a narrow or strict interpretation gives rise to the requirement that the subject-matter of a claim defining the invention in the European patent application, ie the specific combination of features present in the claim, must at least implicitly be disclosed in the application whose priority is claimed.

3. The EPC constitutes, according to its preamble, a special agreement within the meaning of Article 19 of the Paris Convention. Articles 87 to 89 EPC, which provide a complete, self-contained code of rules of law on the subject of claiming priority for the purpose of filing a European patent application (cf. decision J 15/80; OJ EPO 1981, 213), are thus clearly intended not to contravene the basic principles concerning priority laid down in the Paris Convention (cf. decision T 301/87 "Alpha-interferons/BIOGEN"; OJ EPO 1990, 335; point 7.5 of the reasons).

4. Pursuant to Article 4H of the Paris Convention, priority may not be refused on the ground that certain elements of the invention for which priority is claimed do not appear among the claims formulated in the application whose priority is claimed, provided that the application as a whole specifically discloses such elements. It follows that priority for a claim, ie an "element of the invention" within the meaning of Article 4H of the Paris Convention, is to be acknowledged, if the subject-matter of the claim is specifically

de l'exposé au moins implicite qui est appliqué pour le test de l'étendue de l'exposé au regard de l'article 123(2) CBE, si bien que, comme l'exige l'article 112(1)(b) CBE, des décisions divergentes ont été rendues sur la question de droit soumise à la Grande Chambre de recours par le Président de l'OEB. La demande de saisine est donc recevable.

2. Pour répondre à la question 1a) soulevée dans la demande de saisine, à savoir si la notion de "même invention" mentionnée à l'article 87(1) CBE "signifie que l'étendue du droit de priorité issu d'une demande antérieure dont peut bénéficier une demande ultérieure est déterminée par l'objet qui est au moins implicitement exposé dans la demande antérieure et se limite en même temps à cet objet", il convient d'examiner tout d'abord si l'interprétation étroite ou stricte de cette notion, considérée comme équivalente à la notion de "même objet" qui figure à l'article 87(4) CBE, est compatible avec les dispositions pertinentes de la Convention de Paris et de la CBE. Dans cette interprétation étroite ou stricte, il est exigé que l'objet d'une revendication définissant l'invention dans la demande de brevet européen, à savoir la combinaison spécifique de caractéristiques présentes dans la revendication, soit exposé au moins de façon implicite dans la demande dont la priorité est revendiquée.

3. Aux termes de son préambule, la CBE constitue un arrangement particulier au sens de l'article 19 de la Convention de Paris. Il est clair par conséquent que dans les articles 87, 88 et 89 CBE, qui constituent une réglementation complète et autonome du droit de revendication d'une priorité pour une demande de brevet européen (cf. décision J 15/80, JO OEB 1981, 213), le législateur n'avait pas l'intention de contrevenir aux principes fondamentaux énoncés en matière de priorité dans la Convention de Paris (cf. décision T 301/87 "Interférons alpha/BIOGEN", JO OEB 1990, 335 ; point 7.5 des motifs).

4. L'article 4H de la Convention de Paris prévoit que "la priorité ne peut être refusée pour le motif que certains éléments de l'invention pour lesquels on revendique la priorité ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la demande" dont la priorité est revendiquée, "pourvu que l'ensemble des pièces de la demande révèle d'une façon précise lesdits éléments". Il s'ensuit qu'il convient de reconnaître qu'une revendication, à savoir un "élément de l'invention" au sens de l'article 4H de la Convention de Paris, peut bénéficier du droit de

der Gegenstand des Anspruchs – implizit oder explizit – in den die Offenbarung betreffenden Anmeldeunterlagen deutlich offenbart ist, insbesondere in Form eines Patentanspruchs, einer in der Beschreibung der Prioritätsanmeldung genannten Ausführungsart oder eines dort aufgeführten Beispiels, und daß in Ermangelung einer solchen Offenbarung die Priorität für den Anspruch verweigert werden kann.

Artikel 4 F PVÜ bestimmt im ersten Absatz u. a., daß eine Priorität nicht deswegen verweigert werden darf, weil eine Anmeldung, für die eine oder mehrere Prioritäten beansprucht werden, ein oder mehrere Merkmale [Englisch: elements; Französisch: éléments] enthält, die in der oder den Anmeldungen, deren Priorität beansprucht worden ist, nicht enthalten waren, sofern Erfindungseinheit im Sinne des Landesgesetzes vorliegt. Aus dem zweiten Absatz dieser Bestimmung ergibt sich, daß hinsichtlich dieser Merkmale die jüngere Anmeldung ein Prioritätsrecht unter den allgemeinen Bedingungen entstehen läßt. Die Merkmale wären dann in der Anmeldung enthalten, deren Priorität für eine weitere Anmeldung beansprucht wird. Da nach Artikel 4 H PVÜ eine Erfindung, für die eine Priorität beansprucht wird, nicht in einem Patentanspruch der Anmeldung definiert sein muß, deren Priorität beansprucht wird (s. o.), stellt ein "Merkmal" im Sinne des Artikels 4 F PVÜ einen Gegenstand dar, der implizit oder explizit in den die Offenbarung betreffenden Anmeldeunterlagen deutlich offenbart ist, insbesondere in Form eines Patentanspruchs oder in Form einer Ausführungsart oder eines Beispiels in der Beschreibung der Anmeldung, die eine oder mehrere Prioritäten beansprucht. Dies entspricht dem Zweck des Artikels 4 F PVÜ. Die Möglichkeit der Inanspruchnahme mehrerer Prioritäten wurde in die PVÜ eingeführt, damit für Verbesserungen der ursprünglichen Erfindung nicht Zusatzpatente angemeldet werden mußten. Hieran wird deutlich, daß "Merkmal" nicht im Sinne eines Anspruchsmerkmals, sondern einer Ausführungsart verstanden wurde (Actes de la Conférence de Washington de 1911, Bern 1911, S. 45 f.).

Da nach Artikel 4 H PVÜ die Priorität für einen Anspruch verweigert werden kann, wenn sein Gegenstand nicht in der Anmeldung offenbart ist, deren Priorität beansprucht wird (s. o.), muß zudem die im ersten Absatz des Artikels 4 F PVÜ gefor-

disclosed be it explicitly or implicitly in the application documents relating to the disclosure, in particular, in the form of a claim or in the form of an embodiment or example specified in the description of the application whose priority is claimed, and that priority for the claim can be refused, if there is no such disclosure.

Article 4F of the Paris Convention, first paragraph, provides inter alia that priority may not be refused on the ground that an application claiming one or more priorities contains one or more elements that were not included in the application or applications whose priority is claimed, provided that there is unity of invention within the meaning of the law of the country. From the second paragraph of this provision it follows that, with respect to these elements, the filing of the subsequent application shall give rise to a right of priority under ordinary conditions. These elements would then be contained in the application whose priority is claimed in respect of a further application. Since, according to Article 4H of the Paris Convention, an invention for which priority is claimed need not be defined in a claim of the application whose priority is claimed (cf. supra), an "element" within the meaning of Article 4F of the Paris Convention represents subject-matter specifically disclosed be it explicitly or implicitly in the application documents relating to the disclosure, in particular, in the form of a claim or in the form of an embodiment or example specified in the description of the application claiming one or more priorities. This is in line with the purpose of Article 4F of the Paris Convention. The possibility of claiming multiple priorities was introduced into the Paris Convention in order to avoid improvements of the original invention having to be prosecuted in applications for patents of addition. This makes it clear that "element" was not understood as a feature but as an embodiment (Actes de la Conférence de Washington de 1911, Bern 1911, p. 45 f.).

Furthermore, since priority for a claim can be refused under Article 4H of the Paris Convention, if the subject-matter of the claim is not disclosed in the application whose priority is claimed (cf. supra), unity of invention as required under Article 4F

priorité si l'objet de cette revendication est exposé de façon précise, explicitement ou implicitement, dans les pièces de la demande exposant l'invention, notamment sous la forme d'une revendication, d'un mode de réalisation ou d'un exemple cité dans la description de la demande dont la priorité est revendiquée, et qu'il y a lieu de refuser de faire bénéficier la revendication de ce droit de priorité, si ce n'est pas le cas.

L'article 4F de la Convention de Paris, premier paragraphe, prévoit notamment que la priorité ne peut être refusée "pour le motif qu'une demande revendiquant une ou plusieurs priorités contient un ou plusieurs éléments qui n'étaient pas compris dans la ou les demandes dont la priorité est revendiquée, à la condition qu'il y ait unité d'invention au sens de la loi du pays". Il ressort du deuxième paragraphe du même article que, en ce qui concerne ces éléments, "le dépôt de la demande ultérieure donne naissance à un droit de priorité dans les conditions ordinaires". Les éléments en question seraient alors contenus dans la demande dont la priorité est revendiquée pour une autre demande. Comme en vertu de l'article 4H de la Convention de Paris, l'invention pour laquelle est revendiquée la priorité ne doit pas nécessairement être définie dans une revendication de la demande dont la priorité est revendiquée (cf. ci-dessus), un "élément" au sens de l'article 4F de la Convention de Paris est un objet qui a été exposé de façon précise, explicitement ou implicitement, dans les pièces de la demande exposant l'invention, notamment sous la forme d'une revendication, d'un mode de réalisation ou d'un exemple cité dans la description de la demande qui revendique une ou plusieurs priorités. Ceci est conforme à l'esprit de l'article 4F de la Convention de Paris. La possibilité de revendiquer des priorités multiples a été introduite dans la Convention de Paris afin d'éviter que le demandeur ait à déposer des demandes de brevets d'addition pour faire protéger des perfectionnements de l'invention initiale. Ceci montre clairement que le terme "élément" ne devait pas désigner une caractéristique, mais un mode de réalisation (Actes de la Conférence de Washington de 1911, Berne 1911, p. 45 s.).

En outre, puisqu'il est possible de refuser de faire bénéficier une revendication du droit de priorité en vertu de l'article 4H de la Convention de Paris si l'objet de la revendication n'est pas exposé dans la demande dont la priorité est revendiquée

derte Erfindungseinheit zwischen zwei oder mehr Erfindungen bestehen, die in der eine oder mehrere Prioritäten in Anspruch nehmen den Anmeldung offenbart sind, und nicht – wie in einigen Stellungnahmen Dritter gemäß Artikel 11b der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer geltend gemacht (vgl. vorstehend Nr. IV) – zwischen einer Erfindung, die in der eine oder mehrere Prioritäten in Anspruch nehmenden Anmeldung offenbart ist, und einer Erfindung, die in einer beanspruchten Prioritätsanmeldung offenbart ist.

5. So steht denn eine enge Auslegung des Begriffs "derselben Erfindung" in Artikel 87 (1) EPÜ, die ihn mit dem Begriff "desselben Gegenstands" in Artikel 87 (4) EPÜ gleichsetzt (vgl. vorstehend Nr. 2), voll und ganz mit den Artikeln 4 F und 4 H PVÜ in Einklang, die materiellrechtliche Bestimmungen darstellen. Außerdem verstößt das Erfordernis "desselben Gegenstands" nicht gegen Artikel 4 A (1) PVÜ, auch wenn dort der Gegenstand der späteren Anmeldung nicht erwähnt wird. Es wird jedoch allgemein davon ausgegangen, daß sich die spätere Anmeldung auf denselben Gegenstand beziehen muß wie die erste, prioritätsbegründende Anmeldung (vgl. Wieczorek, Die Unionspriorität im Patentrecht, Köln, Berlin, Bonn, München, 1975, S. 149). Dies ergibt sich schon aus dem Sinn und Zweck des Prioritätsrechts: Schutz vor neuheits-schädlichen Offenbarungen in einem Zeitraum von 12 Monaten ab dem Anmeldetag der Erstanmeldung ist nur erforderlich, wenn später eine Nachanmeldung eingereicht wird, die sich auf dieselbe Erfindung bezieht. Eine enge Auslegung ist schließlich auch mit Artikel 4 C (4) PVÜ vereinbar, dem zufolge als erste Anmeldung auch eine jüngere Anmeldung angesehen wird, die **denselben Gegenstand** betrifft wie eine erste ältere Anmeldung, sofern diese erste ältere Anmeldung zum Zeitpunkt der Hinterlegung der jüngeren Anmeldung bestimmte Voraussetzungen erfüllt; es gibt keinen Grund, warum der Begriff "derselben Erfindung" in dieser Fallkonstellation anders ausgelegt werden sollte.

6. In Artikel 88 (2) bis (4) EPÜ geht es um materiellrechtliche Aspekte der Inanspruchnahme einer Priorität. Diese Feststellung steht nicht im Widerspruch zu den Ausführungen unter Nummer 6 der Stellungnahme

of the Paris Convention, first paragraph, must exist between two or more inventions disclosed in the application claiming one or more priorities, and not, as submitted in some statements by third parties pursuant to Article 11b of the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal (cf. point IV supra), between an invention disclosed in the application claiming one or more priorities and an invention disclosed in an application whose priority is claimed.

5. In fact, a narrow or strict interpretation of the concept of "the same invention" referred to in Article 87(1) EPC, equating it with the concept of "the same subject-matter" referred to in Article 87(4) EPC (cf. point 2 supra), is perfectly consistent with Articles 4F and 4H of the Paris Convention, which are provisions representing substantive law. Furthermore, the requirement of "the same subject-matter" does not contravene Article 4A(1) of the Paris Convention although this provision makes no mention of the subject-matter of the subsequent application. It is, however, generally held that the subsequent filing must concern the same subject-matter as the first filing on which the right of priority is based (cf. Wieczorek, Die Unionspriorität im Patentrecht, Köln, Berlin, Bonn, München, 1975, p. 149). This follows from the very aim and object of the right of priority: the protection from novelty destroying disclosures during a period of twelve months from the date of filing of the first application is necessary only in case of the filing of a subsequent application relating to the same invention. Finally, such a narrow or strict interpretation is also consistent with Article 4C(4) of the Paris Convention, which provides that a subsequent application concerning the **same subject** as a previous first application shall be considered the first application if, at the time of filing the subsequent application, the previous first application satisfies certain requirements; there is no reason why in this particular situation the concept of "the same invention" should be interpreted differently.

6. Paragraphs 2 to 4 of Article 88 EPC are concerned with substantive aspects of claiming priority. This finding is not at variance with opinion G 3/93 (cf. point II. (vi) supra), point 6 of the reasons, from which it can be

(cf. ci-dessus), l'unité d'invention exigée en vertu du premier paragraphe de l'article 4F de la Convention de Paris est une unité qui doit exister entre deux ou plusieurs inventions exposées dans la demande revendiquant une ou plusieurs priorités, et non pas, comme il est affirmé dans certaines déclarations de tiers adressées à la Grande Chambre en application de l'article 11ter du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours (cf. point IV supra), entre une invention exposée dans la demande revendiquant une ou plusieurs priorités et une invention exposée dans une demande dont la priorité est revendiquée.

5. En fait, une interprétation étroite ou stricte de la notion de "même invention" mentionnée à l'article 87(1) CBE, considérée comme équivalente à la notion de "même objet" qui figure à l'article 87(4) CBE (cf. point 2 ci-dessus), est parfaitement compatible avec les articles 4F et 4H de la Convention de Paris, qui constituent des dispositions du droit matériel. En outre, la condition relative au "même objet" n'est pas contraire à l'article 4A(1) de la Convention de Paris, bien que cette disposition ne mentionne pas l'objet de la demande ultérieure. On estime toutefois généralement que le dépôt ultérieur doit avoir le même objet que le premier dépôt sur lequel se fonde le droit de priorité (cf. Wieczorek, Die Unionspriorität im Patentrecht, Cologne, Berlin, Bonn, Munich, 1975, p. 149). Ceci découle de la finalité et de l'objectif mêmes du droit de priorité : la protection contre les divulgations destructrices de nouveauté pendant une période de douze mois à compter de la date de dépôt de la première demande n'est nécessaire que dans le cas du dépôt d'une demande ultérieure relative à la même invention. Enfin, une interprétation aussi étroite est également compatible avec l'article 4C(4) de la Convention de Paris, selon lequel "doit être considérée comme première demande" "une demande ultérieure ayant le **même objet** qu'une première demande antérieure", "à la condition que cette demande antérieure, à la date du dépôt de la demande ultérieure", satisfasse à certaines conditions ; il n'y a aucune raison d'interpréter différemment la notion de "même invention" dans ce cas de figure.

6. Les paragraphes 2 à 4 de l'article 88 CBE régissent des aspects de fond de la revendication d'une priorité, ainsi qu'il a été constaté dans l'avis G 3/93 (cf. point II.(vi) ci-dessus), point 6 des motifs, duquel il ressort

G 3/93 (vgl. vorstehend Nr. II vi)), die dahingehend verstanden werden können, daß Artikel 88 EPÜ sich zwar hauptsächlich mit den verfahrensrechtlichen und formalen Gesichtspunkten der Prioritätsbeanspruchung befaßt, aber auch materiellrechtliche Aspekte der Prioritätsbeanspruchung behandelt, für die die in Artikel 87 (1) EPÜ festgelegten Grundsätze gelten.

6.1 Artikel 88 (2) Satz 1 und (3) EPÜ entspricht im wesentlichen Artikel 4 F PVÜ, und Artikel 88 (4) EPÜ entspricht fast wörtlich Artikel 4 H PVÜ.

6.2 Nach Artikel 88 (4) EPÜ kann die Priorität auch dann gewährt werden, wenn bestimmte Merkmale [Englisch: elements; Französisch: éléments] der Erfindung, für die die Priorität in Anspruch genommen wird, nicht in den in der früheren Anmeldung aufgestellten Patentansprüchen enthalten sind, sofern die Gesamtheit der Anmeldungsunterlagen der früheren Anmeldung diese Merkmale deutlich offenbart. Nach Artikel 88 (3) EPÜ umfaßt das Prioritätsrecht, wenn eine oder mehrere Prioritäten für die europäische Patentanmeldung in Anspruch genommen werden, nur die Merkmale der europäischen Patentanmeldung, die in der Anmeldung oder den Anmeldungen enthalten sind, deren Priorität in Anspruch genommen worden ist. Da nach Artikel 84 EPÜ die Ansprüche der europäischen Patentanmeldung den Gegenstand angeben, für den Schutz begehrt wird, und damit auch den Gegenstand bestimmen, für den eine Priorität beansprucht werden kann, sind die Begriffe "Merkmale der Erfindung" in Artikel 88 (4) EPÜ und "Merkmale der europäischen Patentanmeldung" in Artikel 88 (3) EPÜ als synonym zu betrachten. Sowohl ein "Merkmal der Erfindung" als auch ein "Merkmal der europäischen Patentanmeldung" bilden letztlich den Gegenstand, der in einem Anspruch einer europäischen Patentanmeldung angegeben wird.

6.3 Artikel 88 (2) Satz 2 EPÜ besagt, daß "für einen Anspruch mehrere Prioritäten in Anspruch genommen werden [können]". Um zu verstehen, welche gesetzgeberische Absicht dieser Bestimmung zugrunde lag, muß man die Materialien zum EPÜ konsultieren, insbesondere die Dokumente M/19, M/22, M/23, M 48/I und M/PR/I.

6.4 Diese Bestimmung geht auf die Vorschläge dreier Nichtregierungsorganisationen zurück: der UNICE (vgl. M/19, Nr. 8), des CIFE (vgl. M/22,

deduced that, although Article 88 EPC is mainly concerned with procedural and formal aspects of claiming priority, it is also concerned with substantive aspects of claiming priority which must be dealt with in conformity with the basic principles laid down in Article 87(1) EPC.

6.1 In substance, Article 88(2), first sentence, and (3) EPC correspond to Article 4F of the Paris Convention, and Article 88(4) EPC corresponds almost literally to Article 4H of the Paris Convention.

6.2 Pursuant to Article 88(4) EPC, priority may be granted, even if certain elements of the invention for which priority is claimed do not appear among the claims formulated in the previous application, provided that the documents of the previous application as a whole specifically disclose such elements. Article 88(3) EPC provides that, if one or more priorities are claimed in respect of a European patent application, the right of priority shall cover only those elements of the European patent application which are included in the application or applications whose priority is claimed. Since, pursuant to Article 84 EPC, the claims of the European patent application define the matter for which protection is sought and, hence, determine the matter for which priority may be claimed, the term "elements of the invention", referred to in Article 88(4) EPC, and the term "elements of the European patent application", referred to in Article 88(3) EPC, are to be considered synonymous. Both an "element of the invention" and an "element of the European patent application" actually constitute subject-matter as defined in a claim of the European patent application.

6.3 Article 88(2), second sentence, EPC provides that, where appropriate, "multiple priorities may be claimed for any one claim". In order to understand the legislative intent underlying this provision, it is necessary to consult the historical documentation related to the EPC, in particular, documents M/19, M/22, M/23, M 48/I and M/PR/I.

6.4 This provision goes back to proposals made by three non-governmental organisations: UNICE (cf. M/19, point 8), CIFE (cf. M/22,

que, bien que "l'article 88 CBE se rapporte principalement aux aspects procéduraux et formels de la revendication de priorité", il a également trait aux questions de fond relatives à la revendication de priorité, lesquelles doivent "être traitées conformément aux principes de base posés à l'article 87(1) CBE".

6.1 Sur le fond, l'article 88(2), première phrase et l'article 88(3) CBE correspondent à l'article 4F de la Convention de Paris, et l'article 88(4) CBE correspond presque mot pour mot à l'article 4H de la Convention de Paris.

6.2 L'article 88(4) CBE dispose que la priorité peut être accordée même "si certains éléments de l'invention pour lesquels la priorité est revendiquée ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la demande antérieure", à condition que "l'ensemble des pièces de la demande antérieure révèle d'une façon précise lesdits éléments". Aux termes de l'article 88(3) CBE, "lorsqu'une ou plusieurs priorités sont revendiquées pour la demande de brevet européen, le droit de priorité ne couvre que les éléments de la demande de brevet européen qui sont contenus dans la demande ou dans les demandes dont la priorité est revendiquée". Etant donné que, selon l'article 84 CBE, "les revendications définissent l'objet de la protection demandée" et, par conséquent, déterminent l'objet pour lequel la priorité peut être revendiquée, l'expression "éléments de l'invention" utilisée à l'article 88(4) CBE et l'expression "éléments de la demande de brevet européen" utilisée à l'article 88(3) CBE doivent être considérées comme synonymes. Les "éléments de l'invention" et les "éléments de la demande de brevet européen" constituent en réalité l'objet de l'invention tel qu'il est défini dans une revendication de la demande de brevet européen.

6.3 L'article 88(2) CBE, deuxième phrase, prévoit que, "le cas échéant, des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une même revendication". Afin de comprendre quelle était l'intention des auteurs de cette disposition, il convient de consulter les documents préparatoires à la CBE, notamment les documents M/19, M/22, M/23, M 48/I et M/PR/I.

6.4 Des propositions avancées par trois Organisations non gouvernementales : l'UNICE (Union des confédérations de l'industrie et des

Nr. 4) und des FEMIP (vgl. M/23, Nr. 23). Die Vorschläge wurden anschließend in einem Memorandum der FICPI, einer weiteren Nichtregierungsorganisation, analysiert (vgl. M 48/I, Memorandum C). Auf der Grundlage dieses Memorandums wurde die Bestimmung, daß für einen Anspruch mehrere Prioritäten beansprucht werden können (Art. 88 (2) Satz 2 EPÜ), schließlich angenommen, nachdem die Delegation der Bundesrepublik Deutschland ihre Bedenken gegen die Änderung zurückgestellt hatte (vgl. M/PR/I, Nr. 317). Man kann also davon ausgehen, daß das Memorandum die Artikel 88 (2) Satz 2 EPÜ zugrunde liegende Absicht des Gesetzgebers zum Ausdruck bringt.

6.5 Dem Memorandum zufolge muß bei der Beurteilung der Frage, ob die Inanspruchnahme mehrerer Prioritäten für ein und denselben Anspruch einer Anmeldung berechtigt ist, zwischen folgenden Fällen unterschieden werden:

- i) "UND"-Anspruch
- ii) "ODER"-Anspruch

6.6 Was den "UND"-Anspruch betrifft (vgl. vorstehend Nr. 6.5 i)), so heißt es in dem Memorandum, daß "beim Vorliegen eines ersten Prioritätsbelegs mit der Offenbarung eines Anspruchsmerkmals A und eines zweiten Prioritätsbelegs, der das Anspruchsmerkmal B in Anwendung zusammen mit A offenbart, einem auf A und B gerichteten Anspruch eine Teilpriorität aus dem ersten Prioritätsdatum nicht zukommen kann, weil die Erfindung A+B nur zum Zeitpunkt des zweiten Prioritätsbelegs geoffenbart wurde." Daraus ergibt sich eindeutig, daß für einen "UND"-Anspruch nach dem Willen des Gesetzgebers nicht mehrere Prioritäten beansprucht werden können. Die Anwendung der sogenannten "Schirm"-Theorie (der zufolge dem Merkmal A in dem auf A+B gerichteten Anspruch eine Teilpriorität aus dem ersten Prioritätstag zustünde, so daß das Merkmal A unter keinen Umständen Stand der Technik für die beanspruchte Erfindung A+B werden könnte) kommt somit nicht in Betracht. Abgesehen davon wäre die Anwendung der "Schirm"-Theorie ganz offenkundig nicht mit Artikel 88 (4) EPÜ in Einklang zu bringen.

6.7 In bezug auf den "ODER"-Anspruch (vgl. vorstehend Nr. 6.5 ii)) ist dem Memorandum folgendes zu

point 4) and FEMIP (cf. M/23, point 23). These proposals were subsequently analysed in a memorandum drawn up by FICPI, ie another non-governmental organisation (cf. M 48/I, Section C). Based on this memorandum, the provision that multiple priorities may be claimed for any one claim (Art. 88(2), second sentence, EPC) was finally adopted after the delegation of the Federal Republic of Germany had withdrawn its reservation regarding such an amendment (cf. M/PR/I, point 317). Thus, the memorandum can be said to express the legislative intent underlying Article 88(2), second sentence, EPC.

6.5 According to the memorandum, in evaluating whether there is any justification for claiming multiple priorities for one and the same claim of an application, a distinction has to be made between the following situations:

- (i) "AND"-claim
- (ii) "OR"-claim

6.6 As regards the "AND"-claim (point 6.5(i) supra), it is held in the memorandum that where a first priority document discloses a feature A, and a second priority document discloses a feature B for use together with feature A, "then a claim directed to A+B cannot enjoy a partial priority from the first priority date, because the invention A+B was disclosed only at the date of the second priority document". From this it clearly follows that, according to the legislator, multiple priorities cannot be claimed for an "AND"-claim. Hence, the application of the so-called "umbrella"-theory (according to which the feature A in the claim directed to A+B would enjoy a partial priority from the first priority date, with the result that the feature A could under no circumstances become state of the art in relation to the claimed invention A+B) is to be disregarded. Besides, the application of the "umbrella"-theory would manifestly be at variance with Article 88(4) EPC.

6.7 As regards the "OR"-claim (point 6.5(ii) supra), it is held in the memorandum that where a first priority

employeurs d'Europe) (cf. M/19, point 8), le CIFE (Conseil des fédérations industrielles d'Europe) (cf. M/22, point 4) et la FEMIP (Fédération européenne des Mandataires de l'industrie en propriété industrielle) (cf. M/23, point 23) sont à l'origine de cette disposition de la CBE. Ces propositions ont été analysées par la suite dans un mémorandum de la FICPI (Fédération internationale des conseils en propriété industrielle), autre Organisation non gouvernementale (cf. M 48/I, partie C). La disposition prévoyant que des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une revendication (art. 88(2) CBE, deuxième phrase) a été finalement adoptée sur la base de ce mémorandum après que la délégation de la République fédérale d'Allemagne eut retiré sa réserve vis-à-vis d'une telle modification (cf. M/PR/I, point 317). Ainsi, on peut considérer que ce mémorandum traduit l'intention des auteurs de l'article 88(2) CBE, deuxième phrase.

6.5 D'après le mémorandum, "lorsque l'on examine s'il existe une justification pour revendiquer des priorités multiples pour une seule et même revendication de la demande, il faut distinguer les situations suivantes" :  
(i) revendication du type "ET"  
(ii) revendication du type "OU".

6.6 En ce qui concerne les revendications du type "ET" (point 6.5(i) supra), il est dit dans le mémorandum que "lorsqu'un premier document de priorité contient une caractéristique A, et un second document de priorité contient la caractéristique B pour son utilisation simultanée avec A, une revendication A+B ne peut bénéficier de la priorité partielle de la première date de priorité parce que l'invention A+B n'a été décrite qu'à la date du second document de priorité". Il découle clairement de ce passage que, dans l'esprit du législateur, il ne peut être revendiqué de priorités multiples pour une revendication du type "ET". L'on doit dès lors renoncer à appliquer la théorie dite du "parapluie", qui veut que la caractéristique A figurant dans la revendication portant sur A+B bénéficie d'une priorité partielle à compter de la première date de priorité, si bien que la caractéristique A ne pourrait en aucune façon apparaître comme l'état de la technique par rapport à l'invention A+B revendiquée. En outre, l'application de la théorie dite du "parapluie" serait manifestement contraire à l'article 88(4) CBE.

6.7 En ce qui concerne les revendications de type "OU" (point 6.5(ii) supra), il est dit dans le mémoran-



entnehmen: Wenn ein erster Prioritätsbeleg ein Anspruchsmerkmal A offenbart und ein zweiter Prioritätsbeleg ein Anspruchsmerkmal B als eine Alternative zu A, so kann ein Anspruch, der auf A oder B gerichtet ist, die erste Priorität für den Teil A des Anspruchs und die zweite Priorität für den Teil B des Anspruchs beanspruchen. Ferner wird ausgeführt, daß beide Prioritäten auch für einen auf C gerichteten Anspruch beansprucht werden können, wenn das Anspruchsmerkmal C in Form eines generischen Begriffs bzw. einer Formel oder anderweitig sowohl A als auch B umfaßt. Die Verwendung eines generischen Begriffs oder einer Formel in einem Anspruch, für den gemäß Artikel 88 (2) Satz 2 EPÜ mehrere Prioritäten beansprucht werden, ist nach den Artikeln 87 (1) und 88 (3) EPÜ durchaus akzeptabel, sofern dadurch eine beschränkte Zahl eindeutig definierter alternativer Gegenstände beansprucht wird.

6.8 Somit scheint eine enge Auslegung des Begriffs "derselben Erfindung" in Artikel 87 (1) EPÜ, die ihn mit dem Begriff "desselben Gegenstands" in Artikel 87 (4) EPÜ gleichsetzt (vgl. vorstehend Nr. 2), vollkommen mit Artikel 88 (2) bis (4) EPÜ in Einklang zu stehen. Eine solche enge Auslegung steht auch in Einklang mit Artikel 87 (4) EPÜ, der Artikel 4 C (4) PVÜ entspricht und besagt, daß als die erste Anmeldung, von deren Einreichung an die Prioritätsfrist läuft, auch eine jüngere Anmeldung angesehen wird, die **denselben Gegenstand** betrifft wie eine erste ältere Anmeldung, sofern diese erste ältere Anmeldung zum Zeitpunkt der Einreichung der jüngeren Anmeldung bestimmte Voraussetzungen erfüllt; es gibt keinen Grund, warum der Begriff "derselben Erfindung" in dieser Fallkonstellation anders ausgelegt werden sollte (vgl. vorstehend Nr. 5).

7. Was die EPÜ-Vertragsstaaten betrifft, so ist der Begriff "derselben Erfindung" in den Patentgesetzen einiger Vertragsstaaten als materiell-rechtliches Erfordernis für die Inanspruchnahme einer Priorität ausdrücklich genannt, aus den Patentgesetzen einiger anderer läßt er sich implizit herleiten. Dieser Begriff erfährt in den Vertragsstaaten zum Teil eine enge (vgl. vorstehend Nr. 2), zum Teil aber auch weite Auslegung, die mehr oder weniger den Ausführungen in der Entscheidung T 73/88 entspricht (vgl. vorstehend Nr. II iv)). Es können also weder aus den materiell-rechtlichen Erfordernissen für die Inanspruchnahme einer Priorität, wie

document discloses a feature A, and a second priority document discloses a feature B for use as an alternative to feature A, then a claim directed to A or B can enjoy the first priority for part A of the claim and the second priority for part B of the claim. It is further suggested that these two priorities may also be claimed for a claim directed to C, if the feature C, either in the form of a generic term or formula, or otherwise, encompasses feature A as well as feature B. The use of a generic term or formula in a claim for which multiple priorities are claimed in accordance with Article 88(2), second sentence, EPC is perfectly acceptable under Articles 87(1) and 88(3) EPC, provided that it gives rise to the claiming of a limited number of clearly defined alternative subject-matters.

6.8 It seems, therefore, that a narrow or strict interpretation of the concept of "the same invention" referred to in Article 87(1) EPC, equating it with the concept of "the same subject-matter" referred to in Article 87(4) EPC (cf. point 2 supra), is perfectly consistent with paragraphs 2 to 4 of Article 88 EPC. Such a narrow or strict interpretation is also consistent with Article 87(4) EPC, which corresponds to Article 4C(4) of the Paris Convention and which provides that a subsequent application for the **same subject-matter** as a previous first application shall be considered the first application for the purposes of determining priority, provided that, at the date of filing the subsequent application, the previous first application satisfies certain requirements; there is no reason why in this particular situation the concept of "the same invention" should be interpreted differently (cf. point 5 supra).

7. As regards the Contracting States of the EPC, the concept of "the same invention" as a substantive requirement for claiming priority is expressly mentioned in the Patents Acts of a few Contracting States and is moreover considered to be implicitly derivable from the Patents Acts of some other Contracting States. The interpretation of this concept in these Contracting States varies between a narrow or strict interpretation (cf. point 2 supra) and an extensive or broad interpretation, more or less along the lines as set out in decision T 73/88 (cf. point II.(iv) supra). Thus, no unequivocal conclusions regarding the point at issue, namely the

dum que "si un premier document de priorité contient la caractéristique A, et un second document de priorité contient la caractéristique B pour être utilisée en alternative avec A", alors une revendication pour A ou B peut bénéficier de "la première priorité pour la partie A de la revendication et de la seconde priorité pour la partie B". Il est en outre suggéré que ces deux priorités peuvent également être revendiquées pour une revendication portant sur C, si la caractéristique C, soit sous forme de terme ou de formule générique, soit d'une quelconque autre façon, englobe à la fois la caractéristique A et la caractéristique B. L'utilisation d'un terme ou d'une formule générique dans une revendication pour laquelle des priorités multiples sont revendiquées conformément à l'article 88(2) CBE, deuxième phrase est parfaitement acceptable au regard des articles 87(1) et 88(3) CBE, à condition qu'elle conduise à revendiquer un nombre limité d'objets alternatifs clairement définis.

6.8 Il semble dès lors qu'une interprétation étroite ou stricte de la notion de "même invention" qui figure à l'article 87(1) CBE, considérée comme équivalente à la notion de "même objet" mentionnée à l'article 87(4) CBE (cf. point 2 ci-dessus), est parfaitement en accord avec les paragraphes 2 à 4 de l'article 88 CBE. Cette interprétation étroite ou stricte est également compatible avec l'article 87(4) CBE, correspondant à l'article 4C(4) de la Convention de Paris, qui prévoit qu'"une demande ultérieure ayant le **même objet** qu'une première demande antérieure" est "considérée comme première demande pour la détermination de la priorité, à la condition que cette demande antérieure, à la date de dépôt de la demande ultérieure", satisfasse à certaines conditions; il n'y a aucune raison en pareil cas d'interpréter différemment la notion de "même invention" (cf. point 5 supra).

7. En ce qui concerne les Etats parties à la CBE, la notion de "même invention" présentée comme condition de fond pour la revendication d'une priorité est expressément mentionnée dans les lois sur les brevets de certains de ces Etats, et il est considéré en outre qu'elle dérive implicitement des lois sur les brevets de certains autres de ces Etats. L'interprétation de cette notion dans ces Etats contractants peut aller d'une interprétation étroite ou stricte (cf. point 2 supra) à une interprétation large, voire extensive, plus ou moins dans la ligne de la décision T 73/88 (cf. point II.(iv) ci-dessus). Par conséquent, ni les conditions de fond pour

sie in den verschiedenen Patentgesetzen der Vertragsstaaten verankert sind, noch aus deren Auslegung durch die zuständigen nationalen Stellen eindeutige Schlüsse in bezug auf die vorliegende Frage gezogen werden, in welchem Umfang der Gegenstand einer Erfindung in der Prioritätsunterlage offenbart sein muß, um ein Prioritätsrecht zu begründen.

8. Bei der Festlegung der Kriterien, anhand deren zu beurteilen ist, ob sich ein Anspruch in einer späteren europäischen Patentanmeldung gemäß Artikel 87 (1) EPÜ auf dieselbe Erfindung bezieht wie die Prioritätsanmeldung, sind insbesondere die nachstehenden Aspekte des Problems zu berücksichtigen.

8.1 Nach Artikel 89 EPÜ hat das Prioritätsrecht die Wirkung, daß der Prioritätstag als Tag der europäischen Patentanmeldung für die Anwendung des Artikels 54 (2) und (3) EPÜ gilt. Soll festgestellt werden, welche von zwei möglicherweise kollidierenden europäischen Patentanmeldungen (oder europäischen Patenten), für die Prioritäten beansprucht werden, den früheren Stichtag für die Zwecke des Artikels 54 (3) EPÜ aufweist, so müssen die Kriterien für die Beurteilung des Begriffs "derselben Erfindung" nach Artikel 87 (1) EPÜ – entsprechend dem Prinzip der Gleichbehandlung von Anmelder und Dritten – bei beiden Anmeldungen genau dieselben sein. In diesem Zusammenhang sind die folgenden Beispiele zu betrachten, die in der Vorlage des Präsidenten des EPA enthalten sind und zwei mögliche Fallkonstellationen veranschaulichen:

	1.10.1998	1.12.1998	30.9.1999	30.11.1999
	GB1	GB2	EP1, Prio. GB1	EP2, Prio. GB2
	Anmelder X	Anmelder Y	Anmelder X	Anmelder Y
Bsp. 1	A+B	A+B'	A+B'	A+B'
Bsp. 2	A+B	A+B+C	A+B+C	A+B+C

Wird der europäischen Patentanmeldung EP1 die Priorität der britischen Patentanmeldung GB1 zuerkannt, weil B' eine unwesentliche Abwandlung von B ist (Bsp. 1) oder weil mit C zur Kombination A+B ein unwesentliches Merkmal hinzukam (Bsp. 2), so erhält EP1 den früheren Stichtag und gilt gegenüber der europäischen Patentanmeldung EP2 nach Artikel 54 (3) EPÜ als Stand der Technik.

question to what extent the subject-matter of an invention must be disclosed in the priority document in order to justify a right of priority, can be drawn from the substantive requirements for claiming priority as set out in the various Patents Acts of the Contracting States and their interpretation by the respective national deciding bodies.

8. With a view to establishing the criteria to be applied in assessing whether a claim in a later European patent application is in respect of the same invention as the priority application pursuant to Article 87(1) EPC, the following aspects of the problem have to be considered, in particular.

8.1 According to Article 89 EPC, the right of priority has the effect that the date of priority shall count as the date of filing of the European patent application for the purposes of Article 54(2) and (3) EPC. When determining which of two possibly conflicting European patent applications (or European patents), in respect of which priorities are claimed, has the earlier relevant date for the purposes of Article 54(3) EPC, the criteria to be applied in assessing the concept of "the same invention" pursuant to Article 87(1) EPC must be, in conformity with the principle of equal treatment of the applicant and third parties, strictly the same with respect to the two applications. In this context, the following examples mentioned in the referral of the President of the EPO and representing two possible situations are to be considered:

	1.10.1998	1.12.1998	30.9.1999	30.11.1999
	GB1	GB2	EP1, prio. GB1	EP2, prio. GB2
	applicant X	applicant Y	applicant X	applicant Y
Ex. 1	A+B	A+B'	A+B'	A+B'
Ex. 2	A+B	A+B+C	A+B+C	A+B+C

If the priority of the British patent application GB1 is acknowledged for the European patent application EP1 because B' is an inessential modification of B (Ex. 1) or because the addition of C to the combination A+B added an inessential feature (Ex. 2), EP1 is accorded the earlier relevant date and constitutes state of the art against the European patent application EP2 under Article 54(3) EPC.

la revendication d'une priorité qui sont requises dans les lois sur les brevets des Etats contractants, ni leur interprétation par les instances nationales compétentes ne permettent de donner une réponse sans équivoque à la question qui se pose en l'occurrence, qui est de savoir dans quelle mesure l'objet d'une invention doit être exposé dans le document antérieur afin de pouvoir bénéficier d'un droit de priorité.

8. Pour la fixation des critères applicables lorsqu'il s'agit de déterminer si une revendication figurant dans une demande de brevet européen ultérieure porte sur la même invention au sens de l'article 87(1) CBE que celle exposée dans la demande antérieure, il convient de prendre en considération les aspects suivants du problème :

8.1 Aux termes de l'article 89 CBE, "par l'effet du droit de priorité, la date de priorité est considérée comme celle du dépôt de la demande de brevet européen pour l'application de l'article 54, paragraphes 2 et 3" CBE. Lorsque l'on a affaire à deux demandes de brevet européen (ou à deux brevets européens) susceptibles d'interférer pour lequel (le) on revendique des priorités, et qu'il s'agit de déterminer lequel (laquelle) des deux doit se voir reconnaître la date de dépôt la plus ancienne aux fins de l'application de l'article 54(3) CBE, les critères applicables pour apprécier s'il s'agit de la notion de "même invention" au sens de l'article 87(1) CBE doivent être strictement identiques pour les deux demandes, comme le veut le principe de l'égalité de traitement entre le demandeur et les tiers. Dans ce contexte, il convient de prendre en compte les exemples suivants représentant deux cas de figure possibles mentionnés dans la demande de saisine présentée par le Président de l'OEB :

	1.10.1998	1.12.1998	30.9.1999	30.11.1999
	GB1	GB2	EP1, prio. GB1	EP2, prio. GB2
	demandeur X	demandeur Y	demandeur X	demandeur Y
Ex. 1	A+B	A+B'	A+B'	A+B'
Ex. 2	A+B	A+B+C	A+B+C	A+B+C

Si la priorité de la demande de brevet britannique GB1 est reconnue pour la demande de brevet européen EP1 parce que B' constitue une modification de B ne présentant pas un caractère essentiel (ex. 1) ou parce que l'ajout de C à la combinaison A+B revient à ajouter une caractéristique ne présentant pas un caractère essentiel (ex. 2), EP1 se voit attribuer la date de dépôt de la demande antérieure.

Daraus ergibt sich eindeutig, daß eine weite Auslegung des Begriffs "derselben Erfindung", etwa wie in T 73/88 beschrieben (vgl. vorstehend Nr. II iv)), Nachteile für den Anmelder einer europäischen Patentanmeldung haben kann, der wie der obige Anmelder Y die Priorität einer ersten Anmeldung im Sinne des Artikels 87 (1) EPÜ in Anspruch nimmt und den beanspruchten Gegenstand tatsächlich als erster offenbart hat. Ähnliche Probleme entstehen, wenn es um die Neuheit nach Artikel 54 (2) EPÜ geht.

Darüber hinaus schreibt Artikel 54 (3) EPÜ in Verbindung mit Artikel 89 EPÜ vor, daß auch der Inhalt einer europäischen Patentanmeldung EP1 in der ursprünglich eingereichten Fassung, deren Anmeldetag vor dem Prioritätstag einer europäischen Patentanmeldung EP2 liegt und die erst an oder nach dem Prioritätstag von EP2 nach Artikel 93 EPÜ veröffentlicht worden ist, als für EP2 maßgeblicher Stand der Technik gilt. Aus Artikel 56 Satz 2 EPÜ ergibt sich, daß der Inhalt von EP1 in der ursprünglich eingereichten Fassung nur in Betracht zu ziehen ist, wenn es um die Neuheit des Gegenstands von EP2 geht. Dies entspricht voll und ganz dem eigentlichen Sinn und Zweck des Artikels 54 (3) EPÜ, dem das Prinzip zugrunde liegt, daß im Falle zweier europäischer Patentanmeldungen, die auf denselben Gegenstand gerichtet sind, das Recht auf das Patent derjenigen Anmeldung zustehen soll, die den Gegenstand tatsächlich zuerst offenbart hat. Wie die obigen Beispiele 1 und 2 jedoch zeigen, könnte eine weite Auslegung des Begriffs "derselben Erfindung" (s. o.) diesem Grundsatz zuwiderlaufen.

8.2 Die Probleme einer weiten Auslegung des Begriffs "derselben Erfindung" (vgl. vorstehend Nr. 8.1) lassen sich auch folgendermaßen aufzeigen: Ein Anmelder reicht eine auf A+B gerichtete nationale Anmeldung sowie zwei Monate später eine auf A+B+C gerichtete nationale Anmeldung ein. Elf Monate nach dem Anmeldetag der auf A+B+C gerichteten nationalen Anmeldung reicht er dann eine auf A+B+C gerichtete europäische Patentanmeldung ein und nimmt die Priorität der nationalen Anmeldung in Anspruch. Würde dann beispielsweise das Merkmal "C" als unwesentlich betrachtet, so könnte die Priorität der auf A+B+C gerichteten nationalen

From this it clearly follows that an extensive or broad interpretation of the concept of "the same invention", for example along the lines as set out in decision T 73/88 (cf. point II.(iv) supra), can be to the detriment of an applicant for a European patent application who, like the above-mentioned applicant Y, avails himself of the priority of a first application within the meaning of Article 87(1) EPC, actually disclosing the claimed subject-matter first. Corresponding problems arise when novelty under Article 54(2) EPC is considered.

Furthermore, Article 54(3) EPC, in conjunction with Article 89 EPC, provides that the content of a European patent application EP1 as filed, of which the date of filing is prior to the date of priority of a European patent application EP2 and which is published under Article 93 EPC on or after the date of priority of EP2, shall be considered to be comprised in the state of the art relevant to EP2. From Article 56, second sentence, EPC it follows that the content of EP1 as filed is to be considered only when assessing novelty of the subject-matter of EP2. This is perfectly in keeping with the very aim and object of Article 54(3) EPC, a provision which is based on the principle that when two European patent applications relate to the same subject-matter the right to the patent should be associated with the application which did actually disclose the subject-matter first. When looking at examples 1 and 2 (cf. supra), it becomes, however, evident that an extensive or broad interpretation of the concept of "the same invention" (cf. supra) could be at variance with that principle.

8.2 Moreover, the problems with an extensive or broad interpretation of the concept of "the same invention" (cf. point 8.1 supra) may be illustrated as follows: an applicant files a national application relating to A+B and, two months later, a national application relating to A+B+C. Subsequently, the applicant files a European patent application relating to A+B+C eleven months after the filing date of the national application relating to A+B+C and takes advantage of the priority of that national application. If, for example, the feature "C" were then to be considered inessential, the priority of the national application relating to A+B+C could not be acknowledged when applying an

rière et constitue un état de la technique opposable à la demande européenne EP2 au titre de l'article 54(3) CBE. Il s'ensuit à l'évidence qu'une interprétation large voire extensive de la notion de "même invention", dans la ligne par exemple de la décision T 73/88 (cf. point II.(iv) supra), peut défavoriser le demandeur d'un brevet européen qui, à l'instar du demandeur Y susmentionné, se prévaut lui-même de la priorité d'une première demande au sens de l'article 87(1) CBE, qui est en réalité la première à avoir exposé l'objet revendiqué. Des problèmes correspondants se posent dans l'appréciation de la nouveauté au titre de l'article 54(2) CBE.

De surcroît, l'article 54(3) CBE, considéré en liaison avec l'article 89 CBE, prévoit que le contenu d'une demande de brevet européen EP1 telle qu'elle a été déposée, qui a une date de dépôt antérieure à la date de priorité d'une demande de brevet européen EP2 et qui a été publiée, en vertu de l'article 93 CBE, à la date de priorité de EP2 ou à une date postérieure, est considéré comme compris dans l'état de la technique pertinent pour EP2. Il découle de l'article 56 CBE, deuxième phrase, que le contenu de la demande EP1 telle que déposée ne doit être pris en considération que pour l'appréciation de la nouveauté de l'objet de la demande EP2, ce qui est parfaitement en accord avec l'esprit et la finalité de l'article 54(3) CBE, qui part du principe que lorsque deux demandes de brevet européen se rapportent au même objet, le droit au brevet doit être attribué à la demande qui est effectivement la première à avoir exposé cet objet. Toutefois, si l'on considère les exemples 1 et 2 cités ci-dessus, il apparaît qu'une interprétation large, voire extensive, de la notion de "même invention" (cf. supra) pourrait aller à l'encontre de ce principe.

8.2 En outre, les problèmes que pose une interprétation large, voire extensive, de la notion de "même invention" (cf. point 8.1 supra) peuvent être illustrés de la façon suivante : un demandeur dépose une demande nationale portant sur A+B, et deux mois plus tard, une demande nationale portant sur A+B+C. Par la suite, il dépose une demande de brevet européen portant sur A+B+C, onze mois après la date de dépôt de la demande nationale portant sur A+B+C, en faisant jouer la priorité de cette dernière. Si, par exemple, la caractéristique "C" venait alors à être jugée comme une caractéristique non essentielle, la priorité de la demande nationale portant sur A+B+C ne pour-

Anmeldung bei weiter Auslegung des Begriffs "derselben Erfindung" nicht anerkannt werden (vgl. vorstehend Nr. 8.1), denn in diesem Fall wäre die auf A+B+C gerichtete nationale Anmeldung keine erste Anmeldung im Sinne des Artikels 87 EPÜ.

Damit hier keine Widersprüchlichkeit entsteht, müssen dieselben Kriterien angelegt werden, wenn es zu beurteilen gilt, ob i) eine Anmeldung als erste Anmeldung für die Zwecke der Feststellung der Priorität anzusehen ist und ob ii) ein Anspruch in einer späteren europäischen Patentanmeldung nach Artikel 87 (1) EPÜ auf dieselbe Erfindung gerichtet ist wie die Prioritätsanmeldung. Wenn man also die Priorität einer auf A+B gerichteten nationalen Anmeldung für eine auf A+B' oder A+B+C gerichtete europäische Patentanmeldung anerkennt und sich dabei auf eine weite Auslegung des Begriffs "derselben Erfindung" stützt (vgl. vorstehend Nr. 8.1), kann man die europäische Patentanmeldung nicht zugleich als erste Anmeldung für die Zwecke der Feststellung der Priorität ansehen, indem man diesen Begriff eng auslegt und ihn mit dem Begriff "desselben Gegenstands" in Artikel 87 (4) EPÜ gleichsetzt (vgl. vorstehend Nr. 2). Aus dieser Bestimmung ergibt sich eindeutig, daß die Kriterien zur Beurteilung der Frage, ob eine Anmeldung als erste Anmeldung anzusehen ist, eher streng sein sollten, wenn es um die Auslegung des Begriffs "derselben Erfindung" geht. Aus den oben dargelegten Gründen müssen dann bei der Beurteilung der Frage, ob ein Anspruch in einer späteren europäischen Patentanmeldung auf dieselbe Erfindung gerichtet ist wie in der Prioritätsanmeldung (Art. 87 (1) EPÜ), dieselben Kriterien angelegt werden.

8.3 Um zu beurteilen, ob ein Anspruch in einer späteren europäischen Patentanmeldung gemäß Artikel 87 (1) EPÜ auf dieselbe Erfindung gerichtet ist wie die Prioritätsanmeldung, machen die Entscheidung T 73/88 (vgl. vorstehend Nr. II iv)) und eine Stellungnahme, die von Dritten gemäß Artikel 11b der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer eingereicht wurde (vgl. vorstehend Nr. IV), einen Unterschied zwischen technischen Merkmalen, die mit der Funktion und der Wirkung der Erfindung in Zusammenhang stehen, und technischen Merkmalen, bei denen dies nicht der Fall ist. Dieser Ansatz ist problematisch, weil es

extensive or broad interpretation of the concept of "the same invention" (cf. point 8.1 supra) because, in that case, the national application relating to A+B+C would not constitute a first application within the meaning of Article 87 EPC.

In this situation, in order to avoid any inconsistency, the criteria to be applied in assessing (i) whether an application is to be regarded as the first application for the purposes of determining priority and (ii) whether a claim in a later European patent application is in respect of the same invention as the priority application pursuant to Article 87(1) EPC must be the same. Therefore, if the priority of a national application relating to A+B is acknowledged in respect of a European patent application relating to A+B' or A+B+C by reason of an extensive or broad interpretation of the concept of "the same invention" (cf. point 8.1 supra), that European patent application may not at the same time be regarded as the first application for the purposes of determining priority by reason of a narrow or strict interpretation of said concept, equating it with the concept of "the same subject-matter" referred to in Article 87(4) EPC (cf. point 2 supra). From this provision it clearly follows that the criteria to be applied in assessing whether an application is to be considered the first application should rather be strict as regards the interpretation of the concept of "the same invention". Hence, for the reasons given above, the same criteria must apply in assessing whether a claim in a later European patent application is in respect of the same invention as in the priority application (Art. 87(1) EPC).

8.3 In order to assess whether a claim in a later European patent application is in respect of the same invention as the priority application pursuant to Article 87(1) EPC, a distinction is made in decision T 73/88 (cf. point II.(iv) supra), and in a statement by third parties pursuant to Article 11b of the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal (cf. point IV supra), between technical features which are related to the function and effect of the invention and technical features which are not. This approach is problematic because there are no suitable and clear, objective criteria for making such a distinction; it could thus give rise to arbitrariness. In fact,

rait pas être reconnue dans le cas d'une interprétation large ou par extension de la notion de "même invention" (cf. point 8.1 supra), car dans ce cas la demande nationale portant sur A+B+C ne constituerait pas une première demande au sens de l'article 87 CBE.

En pareille situation, pour éviter toute contradiction, il faut appliquer des critères identiques lorsqu'il s'agit d'apprécier (i) si une demande doit être considérée comme la première demande aux fins de la détermination de la priorité et (ii) si une revendication figurant dans une demande de brevet européen ultérieure porte sur la même invention au sens de l'article 87(1) CBE que celle exposée dans la demande antérieure. Par conséquent, si une interprétation large, voire extensive, de la notion de "même invention" (cf. point 8.1 supra) conduit à reconnaître qu'une demande nationale portant sur A+B permet à une demande de brevet européen portant sur A+B' ou A+B+C de bénéficier du droit de priorité conféré par cette demande nationale, cette demande de brevet européen ne peut pas en même temps être considérée comme la première demande pour la détermination de la priorité dans le cadre d'une interprétation étroite ou stricte de ladite notion, considérée comme équivalente à la notion de "même objet" figurant à l'article 87(4) CBE (cf. point 2 supra). Il ressort clairement de cette disposition que les critères applicables pour déterminer si une demande doit être considérée comme première demande doivent être plutôt stricts lorsqu'il s'agit d'interpréter la notion de "même invention". Pour les raisons qui viennent d'être exposées, il est donc impératif d'appliquer les mêmes critères pour déterminer si une revendication figurant dans une demande de brevet européen ultérieure porte sur la même invention que celle exposée dans la demande antérieure (art. 87(1) CBE).

8.3 Lorsqu'il s'est agi de trancher la question de savoir si une revendication figurant dans une demande de brevet européen ultérieure porte sur la même invention au sens de l'article 87(1) CBE que celle exposée dans la demande antérieure, il a été distingué dans la décision T 73/88 (cf. point II.(iv) supra) et dans une déclaration de tiers effectuée au titre de l'article 11ter du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours (cf. point IV supra), entre les caractéristiques techniques en rapport avec la fonction et l'effet de l'invention, et les caractéristiques techniques sans rapport avec cette fonction et cet effet. Cette approche pose des problèmes,

keine geeigneten und eindeutigen objektiven Kriterien für eine solche Unterscheidung gibt und daher Willkür entstehen könnte. Anspruchsmerkmale, die eine Erfindung in Form von A+B+C definieren, stellen ja keine bloße Aneinanderreihung dar, sondern stehen in der Regel in einem inneren Zusammenhang. Wenn nun eine solche Unterscheidung vorgenommen werden soll, hängt die Antwort auf die Frage, ob die beanspruchte Erfindung dieselbe bleibt, wenn man eines dieser Merkmale ändert oder streicht oder ein weiteres Merkmal D hinzufügt, stark davon ab, wie das jeweils entscheidende Organ die Sachlage des Einzelfalls beurteilt. Unterschiedliche Organe können bei der Bewertung der Sachlage durchaus zu unterschiedlichen Ergebnissen gelangen. Wie der Präsident des EPA in seiner Vorlage geltend macht (vgl. vorstehend Nr. III v)), gilt es außerdem zu bedenken, daß sich die Einschätzung dieser verschiedenen Organe, ob bestimmte technische Merkmale mit der Funktion und der Wirkung der beanspruchten Erfindung in Zusammenhang stehen oder nicht, im Laufe des Verfahrens vollkommen ändern kann. Dies ist insbesondere der Fall, wenn ein neuer Stand der Technik zu berücksichtigen ist, der womöglich die Wirksamkeit eines bis dato anerkannten Prioritätsrechts gefährdet. Eine solche Abhängigkeit wäre aber mit dem Erfordernis der Rechtssicherheit nicht vereinbar.

8.4 Stellt die in einer späteren europäischen Patentanmeldung beanspruchte Erfindung eine sogenannte Auswählerfindung – also typischerweise die Auswahl einzelner Individuen aus größeren Gruppen oder einzelner Teilbereiche aus größeren Zahlenbereichen – in bezug auf den Gegenstand dar, der in der ersten Anmeldung, deren Priorität beansprucht wird, offenbart ist, so sind bei der Beurteilung der Frage, ob sich der Anspruch in der europäischen Patentanmeldung im Sinne des Artikels 87 (1) EPÜ auf dieselbe Erfindung wie die Prioritätsanmeldung bezieht, auch die Kriterien sorgfältig zu berücksichtigen, anhand deren das EPA die Neuheit von Auswählerfindungen gegenüber dem Stand der Technik beurteilt. Würde diesen Kriterien bei der Beurteilung von Prioritätsansprüchen in bezug auf Auswählerfindungen nicht umfassend Rechnung getragen, könnte der Patentschutz für Auswählerfindungen, insbesondere auf dem Gebiet

the features of a claim defining the invention in the form A+B+C do not represent a mere aggregation, but are normally inherently connected with each other. Therefore, if the above-mentioned distinction is to be made, the answer to the question whether the claimed invention remains the same, if one of these features is modified or deleted, or if a further feature D is added, depends very much on the actual assessment of the facts and circumstances of the case by each individual deciding body. Different deciding bodies may thus arrive at different results when assessing these facts and circumstances. Furthermore, as pointed out in the referral of the President of the EPO (cf. point III.(v) supra), it has to be borne in mind that the assessment by these different deciding bodies of whether or not certain technical features are related to the function and effect of the claimed invention may completely change in the course of proceedings. This is the case, in particular, if new prior art is to be considered, with the possible consequence that the validity of a hitherto acknowledged right of priority could be put in jeopardy. Such dependence would, however, be at variance with the requirement of legal certainty.

8.4 If the invention claimed in a later European patent application constitutes a so-called selection invention – ie typically, the choice of individual entities from larger groups or of sub-ranges from broader ranges of numerical values – in respect of the subject-matter disclosed in a first application whose priority is claimed, the criteria applied by the EPO with a view to assessing novelty of selection inventions over the prior art must also be considered carefully when assessing whether the claim in the European patent application is in respect of the same invention as the priority application within the meaning of Article 87(1) EPC. Otherwise, patent protection for selection inventions, in particular in the field of chemistry, could be seriously prejudiced if these criteria were not thoroughly complied with when assessing priority claims in respect of selection inventions. Hence, such priority claims should not be acknowledged if the selection inventions in

car il n'existe pas de critères clairs et objectifs permettant d'opérer une telle distinction, qui pourrait donc être arbitraire. En fait, les caractéristiques d'une revendication définissant l'invention selon le schéma A+B+C ne s'ajoutent pas simplement les unes aux autres, mais sont normalement liées entre elles de par leur nature même. Par conséquent, s'il y a lieu d'établir la distinction susmentionnée, la réponse à la question de savoir si l'invention revendiquée reste la même dans le cas où l'une des caractéristiques est modifiée ou supprimée, ou dans le cas où il est ajouté une nouvelle caractéristique D, dépendra étroitement de l'appréciation réelle donnée des faits et des circonstances de l'espèce par chaque instance particulière amenée à trancher. Les conclusions tirées de l'analyse de ces faits et circonstances pourront donc varier d'une instance à l'autre. En outre, comme l'a fait observer le Président de l'OEB dans sa demande de saisine (cf. point III.(v) supra), il ne faut pas oublier que la réponse donnée par ces différentes instances à la question de savoir si certaines caractéristiques techniques sont ou non en rapport avec la fonction et l'effet de l'invention revendiquée peut changer du tout au tout au cours de la procédure. C'est le cas notamment lorsqu'il y a lieu de tenir compte de nouvelles antériorités, avec le risque d'une remise en question de la validité d'un droit de priorité qui avait été reconnu jusque là. Or, une telle dépendance serait en contradiction avec le principe de sécurité juridique.

8.4 Si l'invention revendiquée dans une demande de brevet européen ultérieure constitue une "invention de sélection" (consistant à choisir des entités individuelles parmi des groupes plus vastes ou des fractions de plage à l'intérieur de plages plus larges de valeurs numériques) par rapport à l'objet qui a été exposé dans une première demande dont la priorité est revendiquée, les critères appliqués par l'OEB pour la détermination de la nouveauté d'une invention de sélection par rapport à l'état de la technique doivent également être examinés avec soin lorsqu'il s'agit d'apprécier si la revendication figurant dans la demande de brevet européen porte sur la même invention au sens de l'article 87(1) CBE que celle qui a été exposée dans la demande antérieure. La protection par brevet des inventions de sélection, notamment dans le domaine de la chimie, pourrait sinon être sérieusement compromise si les critères précités n'étaient pas scrupuleuse-

der Chemie, gravierend beeinträchtigt werden. Prioritätsansprüche sollten daher nicht anerkannt werden, wenn die fraglichen Auswählerfindungen nach diesen Kriterien als "neu" anzusehen sind.

9. Aus der Analyse unter Nummer 8 ergibt sich, daß eine weite Auslegung des Begriffs "derselben Erfindung" in Artikel 87 (1) EPÜ, die einen Unterschied zwischen technischen Merkmalen, die mit der Funktion und der Wirkung der Erfindung in Zusammenhang stehen, und technischen Merkmalen, bei denen dies nicht der Fall ist, macht und bewirken kann, daß eine beanspruchte Erfindung auch dann noch als dieselbe angesehen wird, wenn ein Merkmal verändert oder gestrichen oder ein weiteres Merkmal hinzugefügt wird (vgl. vorstehend Nr. 8.3), unzumutbar und einer sinnvollen Ausübung von Prioritätsrechten nicht zuträglich ist. Der Analyse zufolge ist vielmehr eine enge Auslegung des Begriffs "derselben Erfindung", die ihn mit dem Begriff "desselben Gegenstands" in Artikel 87 (4) EPÜ gleichsetzt (vgl. vorstehend Nr. 2), notwendig, um eine sinnvolle Ausübung von Prioritätsrechten sicherzustellen, die u. a. in vollem Einklang steht mit dem Grundsatz der Gleichbehandlung von Anmeldern und Dritten (vgl. vorstehend Nr. 8.1) und der Rechtssicherheit (vgl. vorstehend Nr. 8.3) sowie mit den Grundsätzen für die Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit (vgl. vorstehend Nr. 8.1). Diese Auslegung wird durch die Bestimmungen der PVÜ (vgl. vorstehend Nr. 5) und des EPÜ (vgl. vorstehend Nr. 6.8) untermauert und läßt sich voll und ganz mit der Stellungnahme G 3/93 (vgl. vorstehend Nr. II vi) in Deckung bringen. Sie bedeutet, daß die Priorität einer früheren Anmeldung für einen Anspruch in einer europäischen Patentanmeldung gemäß Artikel 88 EPÜ nur dann anzuerkennen ist, wenn der Fachmann den Gegenstand des Anspruchs unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens unmittelbar und eindeutig der früheren Anmeldung als Ganzes entnehmen kann.

10. In der Entscheidung G 1/93 "Beschränkendes Merkmal/ADVANCED SEMICONDUCTOR PRODUCTS" (ABI. EPA 1994, 541), in der es um die kollidierenden Erfor-

question are considered "novel" according to these criteria.

9. From the analysis under point 8 supra, it follows that an extensive or broad interpretation of the concept of "the same invention" referred to in Article 87(1) EPC, making a distinction between technical features which are related to the function and effect of the invention and technical features which are not, with the possible consequence that a claimed invention is considered to remain the same even though a feature is modified or deleted, or a further feature is added (cf. point 8.3 supra), is inappropriate and prejudicial to a proper exercise of priority rights. Rather, according to that analysis, a narrow or strict interpretation of the concept of "the same invention", equating it to the concept of "the same subject-matter" referred to in Article 87(4) EPC (cf. point 2 supra), is necessary to ensure a proper exercise of priority rights in full conformity inter alia with the principles of equal treatment of the applicant and third parties (cf. point 8.1 supra) and legal certainty (cf. point 8.3 supra) and with the requirement of consistency with regard to the assessment of novelty and inventive step (cf. point 8.1 supra). Such interpretation is solidly supported by the provisions of the Paris Convention (cf. point 5 supra) and the provisions of the EPC (cf. point 6.8 supra), and is perfectly in keeping with opinion G 3/93 (cf. point II.(vi) supra). It means that priority of a previous application in respect of a claim in a European patent application in accordance with Article 88 EPC is to be acknowledged only if the person skilled in the art can derive the subject-matter of the claim directly and unambiguously, using common general knowledge, from the previous application as a whole.

10. In decision G 1/93 "Limiting feature/ADVANCED SEMICONDUCTOR PRODUCTS" (OJ EPO 1994, 541), relating to the conflicting requirements of Article 123(2) and (3) EPC, a

ment appliqués lors de l'examen du bien-fondé de revendications de priorité pour des inventions de sélection. Par conséquent, il ne doit pas être fait droit à de telles revendications de priorité si les inventions de sélection en question sont considérées comme "nouvelles" en application desdits critères.

9. Il découle de l'analyse qui vient d'être faite ci-dessus au point 8 qu'une interprétation large, voire extensive, de la notion de "même invention" mentionnée à l'article 87(1) CBE serait inappropriée et préjudiciable à l'exercice correct des droits de priorité, dans la mesure où il serait établi une distinction entre des caractéristiques techniques en rapport avec la fonction et l'effet de l'invention et des caractéristiques sans rapport avec cette fonction et cet effet, ce qui pourrait conduire à considérer que l'invention revendiquée reste la même, même si une caractéristique a été modifiée ou supprimée ou s'il a été ajouté une caractéristique supplémentaire (cf. point 8.3 supra). En fait, selon cette analyse, pour que les droits de priorité soient exercés correctement, en pleine conformité en particulier avec le principe de l'égalité de traitement entre le demandeur et les tiers (cf. point 8.1 supra) et avec le principe de la sécurité juridique (cf. point 8.3 supra), et également en accord avec l'exigence de cohérence dans l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive (cf. point 8.1 supra), il est nécessaire d'adopter une interprétation étroite ou stricte de la notion de "même invention", et de la considérer comme équivalente à la notion de "même objet" figurant à l'article 87(4) CBE (cf. point 2 supra). Une telle interprétation se fonde incontestablement sur les dispositions de la Convention de Paris (cf. point 5 supra) et de la CBE (cf. point 6.8 supra), et elle est parfaitement en accord avec l'avis G 3/93 (cf. point II.(vi) supra), ce qui signifie qu'il ne convient de reconnaître qu'une revendication figurant dans une demande de brevet européen bénéficie de la priorité d'une demande antérieure conformément à l'article 88 CBE que si l'homme du métier peut, en faisant appel à ses connaissances générales, déduire directement et sans ambiguïté l'objet de cette revendication de la demande antérieure considérée dans son ensemble.

10. Dans la décision G 1/93 "Caractéristique restrictive/ADVANCED SEMICONDUCTOR PRODUCTS" (JO OEB 1994, 541), dans laquelle il est question des exigences contradic-

dernisse von Artikel 123 (2) und (3) EPÜ geht, wird unterschieden zwischen Merkmalen, die einen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung leisten, und Merkmalen, die – ohne einen solchen Beitrag zu leisten – lediglich einen Teil des Gegenstands der in der ursprünglichen Anmeldung beanspruchten Erfindung vom Schutz ausschließen. Somit betrifft die Entscheidung G 1/93 einen völlig anderen rechtlichen Sachverhalt.

11. Da die Frage 1a bejaht wird (vgl. vorstehend Nr. 9), brauchen die Fragen 1b, 2 und 3 nicht beantwortet zu werden.

### Schlußfolgerung

#### Aus diesen Gründen

wird die der Großen Beschwerdekammer vom Präsidenten des EPA vorgelegte Rechtsfrage wie folgt beantwortet:

Das in Artikel 87 (1) EPÜ für die Inanspruchnahme einer Priorität genannte Erfordernis "derselben Erfindung" bedeutet, daß die Priorität einer früheren Anmeldung für einen Anspruch in einer europäischen Patentanmeldung gemäß Artikel 88 EPÜ nur dann anzuerkennen ist, wenn der Fachmann den Gegenstand des Anspruchs unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens unmittelbar und eindeutig der früheren Anmeldung als Ganzes entnehmen kann.

distinction is made between features providing a technical contribution to the subject-matter of the claimed invention and features which, without providing such contribution, merely exclude protection for part of the subject-matter of the claimed invention as covered by the application as filed. Hence, decision G 1/93 deals with a completely different legal situation.

11. Since question 1a) is answered in the affirmative (cf. point 9 supra), questions 1b), 2) and 3) need not be dealt with.

### Conclusion

#### For these reasons

the point of law referred to the Enlarged Board of Appeal by the President of the EPO is answered as follows:

The requirement for claiming priority of "the same invention", referred to in Article 87(1) EPC, means that priority of a previous application in respect of a claim in a European patent application in accordance with Article 88 EPC is to be acknowledged only if the skilled person can derive the subject-matter of the claim directly and unambiguously, using common general knowledge, from the previous application as a whole.

toires des paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE, il est établi une distinction entre les caractéristiques qui apportent une contribution technique par rapport à l'objet de l'invention revendiquée, et celles qui, sans apporter une telle contribution, ne font qu'exclure de la protection une partie de l'objet de l'invention revendiquée par la demande telle que déposée. La situation juridique est donc complètement différente dans cette décision.

11. Comme il est répondu affirmativement à la question 1a) (cf. point 9 supra), il n'est pas nécessaire de répondre aux questions 1b), 2) et 3).

### Conclusion

#### Par ces motifs,

il est répondu comme suit à la question de droit soumise à la Grande Chambre de recours par le Président de l'OEB :

La condition requise à l'article 87(1) CBE pour qu'il puisse être revendiqué la priorité d'une demande portant sur la "même invention" signifie qu'il ne convient de reconnaître qu'une revendication figurant dans une demande de brevet européen bénéficie de la priorité d'une demande antérieure conformément à l'article 88 CBE que si l'homme du métier peut, en faisant appel à ses connaissances générales, déduire directement et sans ambiguïté l'objet de cette revendication de la demande antérieure considérée dans son ensemble.

## ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Juristischen  
Beschwerdekammer vom  
27. April 2001  
J 24/96 – 3.1.1  
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: J.-C. Saisset  
Mitglieder: B. J. Schachenmann  
M. K. S. Aúz Castro

**Anmelder: G. D. SOCIETÀ PER  
AZIONI**

**Stichwort: Einheitlichkeit der Erfin-  
dung/G. D. SOCIETÀ PER AZIONI**

**Artikel: 21 (3) (c) EPÜ  
Regel: 46 (1), (2) EPÜ**

**Schlagwort: "Einheitlichkeit der  
Erfindung – bejaht" – "Verfahrens-  
mangel – verneint"**

*Leitsatz*

*Im Rahmen von Regel 46 EPÜ ist es Aufgabe der Prüfungsabteilungen (und der Beschwerdekammern) zu prüfen, ob Mitteilungen der Recherchenabteilungen nach Regel 46 (1) EPÜ, in denen zur Zahlung weiterer Recherchegebühren aufgefordert wird, gerechtfertigt waren. Somit muß eine Prüfungsabteilung in einer Entscheidung nach Regel 46 (2) EPÜ auf sonstige Einwände der Anmelder im Zusammenhang mit der in Frage stehenden Recherche nicht eingehen.*

### Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde richtet sich gegen eine Entscheidung der Prüfungsabteilung des EPA, einen Antrag nach Regel 46 (2) EPÜ auf Erstattung von sieben Recherchegebühren, die die Anmelderin (Beschwerdeführerin) auf Anforderung der Recherchenabteilung entrichtet hatte, zurückzuweisen.

II. In ihrer Mitteilung vom 15. April 1993 hatte die Recherchenabteilung festgestellt, die in der europäischen Patentanmeldung Nr. 92 120 123.2 beanspruchten Erfindungen seien a posteriori uneinheitlich. Ihrer Auffassung nach sei die in den unabhängigen Ansprüchen 1 und 8 definierte Erfindung durch die Offenbarung der im Teilrecherchenbericht entgegen-

## DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Legal Board  
of Appeal dated  
27 April 2001  
J 24/96 – 3.1.1  
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

Chairman: J.-C. Saisset  
Members: B. J. Schachenmann  
M. K. S. Aúz Castro

**Applicant: G. D. SOCIETÀ PER  
AZIONI**

**Headword: Unity of invention/  
G. D. SOCIETÀ PER AZIONI**

**Article: 21(3)(c) EPC  
Rule: 46(1), (2) EPC**

**Keyword: "Unity of invention – yes"  
– "Procedural violation – no"**

*Headnote*

*Within the framework of Rule 46 EPC it is the task of the examining divisions (and the boards of appeal) to examine whether communications of the search divisions under Rule 46(1) EPC asking for further search fees were justified. It is therefore not necessary for an examining division to deal in a decision under Rule 46(2) EPC with other objections raised by the applicants in connection with the search in question.*

### Summary of facts and submissions

I. The present appeal lies from a decision of the examining division of the EPO rejecting a request under Rule 46(2) EPC for refund of seven search fees paid by the applicant (appellant) on demand of the search division.

II. In its communication of 15 April 1993 the search division had pointed out that the inventions claimed in European patent application No. 92 120 123.2 lacked unity a posteriori. In its view the invention defined in independent claims 1 and 8 was anticipated by the disclosure of the prior art documents cited in the partial search report (GB-A-2 213 456

## DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la chambre de  
recours juridique,  
en date du 27 avril 2001  
J 24/96 – 3.1.1  
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : J.-C. Saisset  
Membres : B. J. Schachenmann  
M. K. S. Aúz Castro

**Demandeur : G. D. SOCIETÀ PER  
AZIONI**

**Référence : Unité d'invention/  
G. D. SOCIETÀ PER AZIONI**

**Article : 21(3)c) CBE  
Règle : 46(1), (2) CBE**

**Mot-clé : "Unité d'invention – oui" –  
"Vice de procédure – non"**

*Sommaire*

*Dans le cadre de l'application de la règle 46 CBE, il incombe à la division d'examen (et à la chambre de recours) d'examiner si la division de recherche était fondée à adresser au demandeur une notification au titre de la règle 46(1) CBE pour l'inviter à payer de nouvelles taxes de recherche. Il n'est dès lors pas nécessaire que la division d'examen réponde en détail, dans une décision rendue au titre de la règle 46(2) CBE, à d'autres objections soulevées par le demandeur à propos de la recherche en question.*

### Exposé des faits et conclusions

I. Le présent recours est dirigé contre une décision de la division d'examen de l'OEB rejetant une demande de remboursement au titre de la règle 46(2) CBE de sept taxes de recherche que le demandeur (requérant) avait acquittées à la demande de la division de la recherche.

II. Dans sa notification du 15 avril 1993, la division de la recherche avait signalé que les inventions revendiquées dans la demande de brevet européen n° 92 120 123.2 apparaissaient a posteriori comme dénuées d'unité. Selon elle, l'enseignement des documents appartenant à l'état de la technique qui avaient été cités dans le rapport partiel de recherche



gehaltenen Dokumente des Stands der Technik (GB-A-2 213 456 und EP-A-0 071 736) vorweggenommen. Somit seien die in den abhängigen Ansprüchen 2 bis 6 und 12 bis 14 jeweils definierten Erfindungen nicht durch eine einzige erfinderische Idee verbunden. Der Anmelderin wurde mitgeteilt, daß für jede einzelne Erfindung eine weitere Recherchegebühr zu entrichten sei, wenn der Recherchenbericht diese Erfindungen erfassen solle.

III. Die Anmelderin beantragte daraufhin eine vollständige Recherche und zahlte sieben zusätzliche Recherchegebühren. Die Recherchenabteilung führte daher eine vollständige Recherche durch, deren Ergebnis sie der Anmelderin übermittelte.

IV. Bei der Prüfung hielt die Prüfungsabteilung den Einwand der mangelnden Einheitlichkeit aufrecht. Ihrer Ansicht nach sei die in den unabhängigen Ansprüchen 1 und 8 definierte Erfindung durch die Offenbarung einer weiteren Vorveröffentlichung (EP-A-0 031 515) vorweggenommen, und die abhängigen Ansprüche seien nicht mehr untereinander in der Weise verbunden, daß sie gemäß Artikel 82 EPÜ eine einzige Idee verwirklichten.

V. Die Anmelderin reichte daraufhin neue, gegenüber der Druckschrift EP-A-0 031 515 abgegrenzte Ansprüche 1 und 8 ein, wodurch der Einwand der mangelnden Einheitlichkeit ausgeräumt wurde. Außerdem beantragte sie die Erstattung der weiteren von ihr entrichteten Recherchegebühren.

VI. In ihrer Entscheidung vom 20. Juni 1996 wies die Prüfungsabteilung den Antrag der Anmelderin auf Erstattung der Recherchegebühren aus den folgenden Gründen zurück:

Die während der Prüfung in den Ansprüchen 1 und 8 vorgenommene Abgrenzung ergebe sich zwar aus der Beschreibung und den Zeichnungen, fehle aber im ursprünglichen Anspruch 1. Somit habe die Recherchenabteilung dessen Gegenstand als solchen recherchieren müssen. Obwohl sich die Anmeldung auf ein enges technisches Gebiet beziehe, enthielten zumindest einige der verschiedenen Erfindungen Ideen, deren Recherche mit zusätzlichem Aufwand verbunden sei. Die in Abschnitt B-VII, 2.3 der Richtlinien für die Prüfung im EPA genannten Grundsätze gälten deshalb nicht. Erscheine hingegen ein unabhängiger Anspruch nicht patentierbar, so müsse nach den

and EP-A-0 071 736). As a consequence, the inventions defined by each of the dependent claims 2 to 6 and 12 to 14 were not linked by a single inventive concept. The applicant was informed that if the search report was to cover these inventions a further search fee had to be paid for each invention involved.

III. The applicant thereupon asked for a complete search and paid seven additional search fees. The search division therefore made a complete search and transmitted it to the applicant.

IV. During examination the examining division maintained the objection of lack of unity. In its opinion the invention defined in independent claims 1 and 8 was anticipated by the disclosure of another prior art document (EP-A-0 031 515) and the dependent claims were no longer so linked as to form a single inventive concept as required by Article 82 EPC.

V. The applicant replied by filing new claims 1 and 8 limited against EP-A-0 031 515 thereby removing the objection of lack of unity. In addition, the applicant filed a request for refund of the further search fees he had paid.

VI. On 20 June 1996 the examining division issued a decision refusing the applicant's request for refund of the search fees on the following grounds:

The limitation added to claims 1 and 8 during examination, even if apparent from the description and the drawings, was not present in original claim 1. Thus, its subject matter had to be searched per se by the search division. Although the application related to a narrow technical field, at least some of the different inventions involved concepts, the search of which implied an extra effort. The principles set out in paragraph B-VII, 2.3 of the Guidelines for Examination in the EPO did not therefore apply. In contrast, if an independent claim appeared to be not patentable, the Guidelines (C-III, 7.8, last paragraph) required that the question of whether there was still an

(GB-A-2 213 456 et EP-A-0 071 736) faisait obstacle à la nouveauté de l'invention définie dans les revendications indépendantes 1 et 8. En conséquence, les inventions définies dans les revendications dépendantes 2 à 6 et 12 à 14 n'étaient pas liées entre elles de manière à ne former qu'un seul concept inventif. Il a été notifié au demandeur que si le rapport de recherche devait englober ces inventions, il devait acquitter une nouvelle taxe de recherche pour chaque invention concernée.

III. Le demandeur a déclaré alors qu'il voulait une recherche complète et a acquitté sept taxes de recherche additionnelles. La division de la recherche a dès lors effectué une recherche complète et transmis le résultat au demandeur.

IV. Au cours de l'examen, la division d'examen a maintenu l'objection d'absence d'unité. Elle a estimé que l'enseignement d'un autre document appartenant à l'état de la technique (EP-A-0 031 515) faisait obstacle à la nouveauté de l'invention définie dans les revendications indépendantes 1 et 8 et que les revendications dépendantes n'étaient plus liées entre elles de façon à ne former qu'un seul concept inventif au sens de l'article 82 CBE.

V. Le demandeur a répondu en déposant de nouvelles revendications 1 et 8 qu'il avait limitées par rapport au document EP-A-0 031 515, pour répondre à l'objection concernant l'absence d'unité. Il a en outre demandé le remboursement des taxes de recherche additionnelles qu'il avait acquittées.

VI. Dans sa décision du 20 juin 1996, la division d'examen a rejeté la demande de remboursement des taxes de recherche présentée par le demandeur, ceci pour les motifs suivants :

Même si la limitation apportée aux revendications 1 et 8 au cours de l'examen découlait à l'évidence de la description et des dessins, elle n'existait pas dans la revendication 1 initiale. Par conséquent, la division de la recherche avait dû effectuer une recherche à propos de l'objet de cette revendication en tant que tel. Bien que le domaine technique sur lequel portait la demande fût limité, certaines au moins des différentes inventions faisaient intervenir des concepts nécessitant des efforts supplémentaires de recherche. Les principes posés au point B-VII, 2.3 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB n'étaient dès lors pas applicables. A l'inverse, s'il apparaît

Richtlinien (C III, 7.8, letzter Absatz) sorgfältig geprüft werden, ob noch eine erfinderische Verbindung zwischen den abhängigen Ansprüchen bestehe. Mithin sei die Frage der Einheitlichkeit auch im Hinblick auf die von den Ansprüchen 1 und 8 abhängigen Ansprüche zu prüfen. Aus diesen Gründen sei der von der Recherchenabteilung erhobene Einwand der mangelnden Einheitlichkeit der Erfindung gerechtfertigt.

VII. Die Beschwerdeführerin legte gegen diese Entscheidung am 25. Juli 1996 Beschwerde ein und entrichtete am 31. Juli 1996 die volle Beschwerdegebühr. In der am 1. August 1996 eingereichten Begründung wies die Beschwerdeführerin im Hinblick auf die Einheitlichkeit der Erfindung darauf hin, daß die Recherchenabteilung die Patentanmeldung und alle zugehörigen Erfindungen in eine einzige Untergruppe der Internationalen Patentklassifikation (B65B-41/06) klassifiziert habe und daß alle relevanten Entgegenhaltungen des Recherchenberichts in drei Untergruppen klassifiziert seien, nämlich B65B-41/06, B65B-41/12 und B65B-41/14. Daraus sei ersichtlich, daß sich die angeblich unterschiedlichen Erfindungen alle auf dasselbe sehr enge technische Gebiet bezögen, das ohne besonderen zusätzlichen Aufwand recherchierbar gewesen sei. Die Beschwerdeführerin bestritt auch, daß die ursprünglichen unabhängigen Ansprüche 1 und 8 gegenüber den Entgegenhaltungen im Teilrecherchenbericht nicht neu seien. Insbesondere enthalte keines dieser Dokumente den Schritt, bei dem die Teile (8) von Verpackungsmaterial mittels der Erfassungseinrichtungen (47) entlang der Transportfläche gezogen würden. Da somit die ursprünglichen unabhängigen Ansprüche 1 und 8 neu seien, sei der Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit a posteriori nicht gerechtfertigt.

Zusätzlich wies die Beschwerdeführerin darauf hin, daß sowohl die Recherchen- als auch die Prüfungsabteilung Verfahrensfehler begangen hätten.

Ein erster Verfahrensmangel betreffe die Erstellung des Teilrecherchenberichts. Dieser sei unvollständig, da er nur für die Ansprüche 1, 2, 8 und 9 erstellt worden sei, nach Abschnitt

inventive link between the dependent claims needed to be carefully considered. Thus, the question of unity had to be examined also for the claims dependent from claims 1 and 8. For these reasons, the objection of lack of unity of invention raised by the search division was justified.

VII. The appellant filed an appeal against this decision on 25 July 1996 paying the full appeal fee on 31 July 1996. In the statement of grounds filed on 1 August 1996 the appellant pointed out with regard to the issue of unity of invention that the search division had classified the patent application and all the related inventions in a single subgroup of the International Patent Classification (B65B-41/06) and that all relevant documents cited in the search report were classified in three subgroups, namely B65B-41/06, B65B-41/12 and B65B-41/14. This showed that the alleged different inventions all related to the same very narrow technical field which could have been searched without particular extra effort. The appellant also contested the finding that the original independent claims 1 and 8 lacked novelty over the documents cited in the partial search report. In particular, none of these documents contained the step of drawing the portions (8) of wrapping material via the gripping means (47) along the transportation surface. Since, therefore, the original independent claims 1 and 8 were novel, the objection of lack of unity a posteriori was not justified.

In addition, the appellant pointed to alleged procedural violations committed by both the search division and the examining division.

A first procedural violation concerned the drawing up of the partial search report. Since it was drawn up only for claims 1, 2, 8 and 9, it was incomplete as it should also have covered,

que l'objet d'une revendication indépendante n'est pas brevetable, les Directives (C-III, 7.8, dernier paragraphe) prévoient qu'il convient d'examiner avec soin s'il existe toujours un lien inventif entre toutes les revendications dépendant de cette revendication. Par conséquent, il convenait également de poser la question de l'unité d'invention dans le cas des revendications qui dépendaient des revendications 1 et 8. Pour ces raisons, l'objection soulevée par la division de la recherche à propos de l'absence d'unité de l'invention devait être considérée comme justifiée.

VII. Le requérant a formé un recours contre cette décision le 25 juillet 1996, et a acquitté à cet effet le 31 juillet 1996 le montant intégral de la taxe. Dans l'exposé des motifs du recours qu'il a produit le 1<sup>er</sup> août 1996, il a fait observer, en ce qui concerne l'unité de l'invention, que la division de la recherche avait classé l'objet de la demande de brevet ainsi que toutes les inventions s'y rapportant dans un seul sous-groupe de la Classification internationale des brevets (B65B-41/06), et que tous les documents pertinents cités dans le rapport de recherche relevaient de trois sous-groupes, à savoir B65B-41/06, B65B-41/12 et B65B-41/14, ce qui montrait que les inventions jugées différentes par la division de la recherche avaient toutes trait au même domaine technique très étroit, qui aurait pu faire l'objet de recherches ne nécessitant pas d'efforts particuliers. Le requérant a également contesté la conclusion selon laquelle les revendications indépendantes initiales 1 et 8 étaient dénuées de nouveauté par rapport aux documents cités dans le rapport partiel de recherche. Il a fait valoir en particulier qu'aucun de ces documents ne mentionnait l'étape consistant à tirer des portions (8) de matériau d'emballage par les moyens de saisie (47) le long de la surface de transport. Les revendications indépendantes initiales 1 et 8 étant par conséquent nouvelles, l'objection relative à l'absence d'unité qui avait été constatée a posteriori n'était donc pas justifiée.

En outre, le requérant a prétendu que la procédure devant la division de la recherche et devant la division d'examen était entachée de vices de procédure.

Le premier vice de procédure concernait l'établissement du rapport partiel de recherche, qui était incomplet puisqu'il n'avait été établi que pour les revendications 1, 2, 8 et 9, alors

B-III, 3.8 der Richtlinien aber alle von den recherchierten Ansprüchen 2 und 9 abhängigen Ansprüche hätte einschließen müssen. Ein zweiter Verfahrensmangel bestehe darin, daß die Prüfungsabteilung diesen Einwand in ihrer Entscheidung nicht berücksichtigt habe, obwohl er im Antrag auf Erstattung der Recherchegebühren erhoben worden sei.

Aus diesen Gründen beantragt die Beschwerdeführerin, die angefochtene Entscheidung aufzuheben,

- die angebliche mangelnde Einheitlichkeit erneut zu überprüfen,
- die weiteren Recherchegebühren zurückzuerstatten und
- die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

#### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht Regel 65 (1) EPÜ und ist daher zulässig.

2. Die angefochtene Entscheidung der Prüfungsabteilung bezog sich nur auf die Zurückzahlung weiterer Recherchegebühren nach Regel 46 (2) EPÜ. Sie betraf also nicht die Zurückweisung der Anmeldung oder die Erteilung des Patents. Nach Artikel 21 (3) c) EPÜ ist somit die Juristische Beschwerdekammer für die Prüfung der vorliegenden Beschwerde zuständig.

3. Es geht allein darum, ob die Mitteilung der Recherchenabteilung vom 15. April 1993 (s. Nr. II) gerechtfertigt war (R. 46 (2) EPÜ). Die Prüfungsabteilung bejahte dies.

Die Mitteilung der Recherchenabteilung beruhte auf einer Beurteilung der Einheitlichkeit a posteriori, also nach Berücksichtigung des Stands der Technik. Die mangelnde Einheitlichkeit resultierte also aus der Feststellung der Recherchenabteilung, daß "aus dem Stand der Technik, siehe Recherchenbericht, ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Zuführen von Teilen von Verpackungsmaterial zu einer Verpackungsmaschine nach den Ansprüchen 1 und 8 bekannt sind". Nur wenn und insoweit diese Feststellung zutrifft, war die Mitteilung der mangelnden Einheitlichkeit gerechtfertigt. Somit ist zu prüfen, ob die ursprünglichen

according to paragraph B-III, 3.8 of the Guidelines, all the claims dependent from the searched claims 2 and 9. A second procedural violation followed from the fact that the examining division disregarded this objection in its decision although it had been raised in the request for refund of the search fees.

Based on these arguments the appellant requests that the contested decision be set aside and that

- the alleged non-unity be reconsidered,
- the further search fees be reimbursed,
- the appeal fee be reimbursed.

#### Reasons for the decision

1. The appeal complies with the provisions mentioned in Rule 65(1) EPC and is therefore admissible.

2. The decision of the examining division under appeal was limited to the issue of a refund of further search fees under Rule 46(2) EPC. It did not, therefore, concern the refusal of the application or the grant of the patent. Thus, according to Article 21(3)(c) EPC, the Legal Board of Appeal is responsible for the examination of the present appeal.

3. The only issue at stake is whether or not the communication of the search division of 15 April 1993 (see point II., supra) was justified (Rule 46(2) EPC). The examining division answered this issue in the affirmative.

The communication of the search division was based on an assessment of unity a posteriori, i.e. after taking the prior art into consideration. Thus, lack of unity was a consequence of the finding of the search division that "from the prior art, see search report, a method and device for feeding portions of wrapping material to a wrapping machine as described in claims 1 and 8 are known". Only if and to the extent that this finding was correct, was the communication of lack of unity justified. It has therefore to be examined whether original claims 1 and 8 were indeed anticipated by the prior art cited in the partial search report,

que selon le point B-III, 3.8 des Directives, il aurait également dû englober toutes les revendications dépendant des revendications 2 et 9 qui avaient fait l'objet d'une recherche. Un deuxième vice de procédure tenait au fait que la division d'examen n'avait pas tenu compte de cette objection dans sa décision, bien que le demandeur ait soulevé cette objection dans sa demande de remboursement des taxes de recherche.

Pour tous ces motifs, le requérant demande à présent à la Chambre de recours d'annuler la décision attaquée et de

- réexaminer la question de la prétendue absence d'unité,
- rembourser les nouvelles taxes de recherche,
- rembourser la taxe de recours.

#### Motifs de la décision

1. Le recours satisfait aux dispositions citées à la règle 65(1) CBE et est dès lors recevable.

2. La décision de la division d'examen attaquée par le requérant n'avait trait qu'au remboursement de nouvelles taxes de recherche au titre de la règle 46(2) CBE. Elle ne concernait donc pas le rejet de la demande ni la délivrance du brevet. Par conséquent, la Chambre de recours juridique est compétente pour examiner le présent recours conformément à l'article 21(3)(c) CBE.

3. La seule question que doit examiner la Chambre est celle de savoir si la notification de la division de la recherche en date du 15 avril 1993 (cf. point II supra) était justifiée (règle 46(2) CBE). La division d'examen a répondu à cette question par l'affirmative.

La notification de la division de la recherche se fondait sur une évaluation a posteriori de l'unité d'invention, c'est-à-dire une évaluation après prise en considération de l'état de la technique. Par conséquent, l'absence d'unité tenait au fait que, ainsi que l'avait conclu la division de la recherche, "il ressortait de l'état de la technique, cf. le rapport de recherche, qu'un procédé ainsi qu'un dispositif pour amener des portions de matériau d'emballage jusqu'à une machine d'emballage, tels que décrits dans les revendications 1 et 8, étaient connus". Ce n'est que si cette conclusion était correcte, et uniquement dans cette mesure, que la noti-

Ansprüche 1 und 8 tatsächlich durch die im Teilrecherchenbericht angeführten Dokumente des Stands der Technik, d. h. die Offenbarung der Entgegenhaltungen GB-A-2 213 456 (D 1) und EP-A-0 071 736 (D 2), vorweggenommen wurden.

3.1 Die Erfindung nach dem ursprünglichen Anspruch 1 betrifft ein Verfahren zum Zuführen von Teilen (8) von Verpackungsmaterial (z. B. Papierstücken) zu einer Verpackungsmaschine. Die Verpackungsmaschine hat eine Übertragungsstation (5), in der die Teile des Verpackungsmaterials um die zu verpackenden Produkte (4) geschlagen werden.

Zu den kennzeichnenden Merkmalen dieses Anspruchs gehört, daß die Teile des Verpackungsmaterials "zur Übertragungsstation **gezogen** werden" (Hervorhebung durch die Kammer). Insbesondere werden Erfassungseinrichtungen (47) "fortlaufend in Berührung" mit den Teilen gebracht, um "so die Teile mittels der Erfassungseinrichtungen entlang der Transportfläche ... hindurchzuziehen" (Hervorhebung durch die Kammer). Nach der Beschreibung besteht der Vorteil des beanspruchten Verfahrens darin, daß die Teile des Verpackungsmaterials **gezogen** werden, während sie im Stand der Technik **geschoben** wurden (vgl. z. B. Spalte 1, Zeilen 34 ff.), was zu Wellenbildung führen konnte. Somit ist aus der Anmeldung in der eingereichten Fassung ersichtlich, daß der Transport der Teile von Verpackungsmaterial durch **Zug** im Gegensatz zu Schub ein wichtiges Merkmal ist. Es impliziert, daß die Transportkräfte nur auf das vordere Ende der Teile von Verpackungsmaterial einwirken.

3.2 Bei den von der Recherchenabteilung angezogenen Dokumenten des Stands der Technik D 1 und D 2 wird das Verpackungsmaterial über Vakuum-Endlosförderer zugeführt, auf denen die Teile des Verpackungsmaterials entlang der ganzen Länge ihrer Seitenränder durch Unterdruck festgehalten werden. Demnach wirken beim Zuführen dieser Teile Schubkräfte auf das hintere Ende jedes Teils ein, so daß die Gefahr der Wellenbildung nicht ausgeschlossen werden kann.

3.3 Durch das unter Nummer 3.1 genannte Merkmal unterscheidet sich also der Gegenstand der unabhängigen Ansprüche 1 und 8 vom genannten Stand der Technik. Anscheinend

ie by the disclosure of the documents GB-A-2 213 456 (D1) and EP-A-0 071 736 (D2).

3.1 The invention according to original claim 1 concerns a method of feeding portions (8) of a wrapping material (eg pieces of paper) to a wrapping machine. The wrapping machine has a transfer station (5) in which the portions of the wrapping material are folded about the products (4) to be wrapped.

One of the characterising features of this claim is that the portions of the wrapping material "**are drawn** ... towards the transfer station" (emphasis added). In particular, gripping means (47) are brought "successively into engagement ... with the portions ... and so **drawing** the portions, via said gripping means, along the transportation surface" (emphasis added). According to the description the advantage of the claimed method results from the fact that the portions of wrapping material are transported **by drawing** (= pulling), whereas in the prior art they were transported **by pushing** (see eg column 1, lines 34 ff) which could result in curling. Thus, it is clear from the application as filed that the feature of transporting the portions of wrapping material **by drawing** as opposed to pushing is an important feature. It implies that the transportation forces are only applied to the front region of the portions of wrapping material.

3.2 According to the prior art documents D1 and D2 cited by the search division the wrapping material is fed by means of endless vacuum conveyor belts pneumatically holding the portions of wrapping material along the side margins over their whole length. Thus, the feeding of these portions involves pushing forces applied to the end region of each portion so that the risk of curling cannot be avoided.

3.3 By virtue of the feature referred to in para 3.1 the subject-matter of independent claims 1 and 8 is therefore distinguished over the cited prior art. It seems that the search division did

fication relative à l'absence d'unité de l'invention était justifiée. Il convient donc à présent d'examiner si les revendications initiales 1 et 8 étaient effectivement dénuées de nouveauté par rapport à l'état de la technique cité dans le rapport partiel de recherche, c'est-à-dire par rapport à l'enseignement des documents GB-A-2 213 456 (D1) et EP-A-0 071 736 (D2).

3.1 L'invention selon la revendication initiale 1 concerne un procédé pour amener des portions (8) de matériau d'emballage (par ex. des morceaux de papier) jusqu'à une machine d'emballage. La machine d'emballage possède un poste de transfert (5) dans lequel les portions du matériau d'emballage sont pliées autour des produits (4) à emballer.

L'une des caractéristiques de cette revendication consiste en ce que les portions du matériau d'emballage "**sont tirées** ... vers le poste de transfert" (c'est la Chambre qui souligne). En particulier, les moyens de saisie (47) sont activés pour entrer en prise successivement... avec les portions ... et ainsi **tirer** les portions, par l'intermédiaire desdits moyens de saisie, le long de la surface de transport" (c'est la Chambre qui souligne). Selon la description, l'avantage du procédé revendiqué tient à ce que les portions de matériau d'emballage sont transportées **par traction** (tirées), tandis que dans l'état de la technique, elles étaient **poussées** (cf. par ex. colonne 1, lignes 34 s.), ce qui pouvait entraîner des ondulations. Il ressort donc clairement de la demande telle que déposée que le transport de portions de matériau d'emballage **par traction** plutôt que par poussée est une caractéristique importante, qui implique que les forces de transport ne sont appliquées que sur la partie avant des portions de matériau d'emballage.

3.2 Dans les documents D1 et D2 appartenant à l'état de la technique qu'a cités la division de la recherche, le matériau d'emballage est amené par des courroies transporteuses sans fin d'un convoyeur à vide qui maintiennent sous vide les portions de matériau d'emballage sur toute la longueur de leurs bords latéraux. Pour pouvoir amener ces portions, il faut ainsi appliquer des forces de poussée sur la partie arrière de chaque portion, ce qui ne permet pas d'exclure la formation d'ondulations.

3.3 Par conséquent, l'objet des revendications indépendantes 1 et 8 diffère par la caractéristique mentionnée au point 3.1. de l'état de la technique qui a été cité. Il semble que la division

verkannte die Recherchenabteilung die Relevanz dieses Aspekts, weil sie dem Ausdruck "Ziehen" nicht die besondere technische Bedeutung beimaß, die aus der Lehre der Anmeldung hervorgeht. Wie oben ausgeführt, stellt dieses Merkmal jedoch eine allgemeine erfinderische Idee dar, die allen Ansprüchen gemein ist (Art. 82 EPÜ). Daher war der Einwand der mangelnden Einheitlichkeit der abhängigen Ansprüche nicht gerechtfertigt. Die weiteren Recherchegebühren sind deshalb zurückzuzahlen.

4. Da der Beschwerde stattgegeben wird, stellt sich die weitere Frage, ob die beantragte Rückzahlung der Beschwerdegebühr wegen eines von der Beschwerdeführerin geltend gemachten wesentlichen Verfahrensmangels (vgl. Nr. VII) der Billigkeit entspricht (R. 67 EPÜ).

Was die Mitteilung der Recherchenabteilung nach Regel 46 (1) EPÜ betrifft, so stimmt die Kammer der Beschwerdeführerin zu, daß die Erfindung zu Unrecht als uneinheitlich bewertet wurde (vgl. Nr. 3.3). Dies war jedoch eine reine Fehleinschätzung, die nicht als Verfahrensmangel anzusehen ist. Zur angeblichen Unvollständigkeit des Teilrecherchenberichts gilt es zu bedenken, daß das Versäumnis einer Abteilung des EPA, sich an ein in den Richtlinien festgelegtes Verfahren zu halten, an sich noch keinen Verfahrensmangel darstellt, da die Richtlinien nicht rechtsverbindlich sind (vgl. z. B. T 42/84, ABl. EPA 1988, 251).

Der zweite Einwand der Beschwerdeführerin gibt Anlaß zu der Überlegung, ob die Prüfungsabteilung in ihrer Entscheidung auf die angebliche Unvollständigkeit des Teilrecherchenberichts hätte eingehen sollen. Im Rahmen von Regel 46 EPÜ ist es Aufgabe der Prüfungsabteilungen (und der Beschwerdekammern) zu prüfen, ob Mitteilungen der Recherchenabteilungen nach Regel 46 (1) EPÜ, in denen zur Zahlung weiterer Recherchegebühren aufgefordert wird, gerechtfertigt waren. Die Regel 46 (2) EPÜ bezieht sich jedoch auf keine anderen Handlungen der Recherchenabteilungen als den Erlaß von Mitteilungen nach Regel 46 (1) EPÜ. Somit muß eine Prüfungsabteilung in einer **Entscheidung nach Regel 46 (2) EPÜ** auf sonstige Einwände der Anmelder im Zusammenhang mit der Recherche nicht eingehen, wie zum Beispiel den Einwand, der Teilrecherchenbericht sei nicht in Übereinstimmung mit den

not recognise the importance of this aspect because it did not attribute to the expression "draw" (=pull) the specific technical meaning which follows from the teaching of the application. However, as set out above, this feature constitutes a general inventive concept common to all the claims (Article 82 EPC). Consequently, the objection of lack of unity of the dependent claims was not justified. The further search fees have therefore to be refunded.

4. Since the appeal is allowable, the further question arises whether the requested reimbursement of the appeal fee is equitable by reason of a substantial procedural violation (Rule 67 EPC) as submitted by the appellant (paragraph VII., supra).

As far as the communication of the search division under Rule 46(1) EPC is concerned, the Board agrees with the appellant that the assessment of lack of unity of invention was not correct (paragraph 3.3, supra). However, this was a mere error in judgment which cannot be regarded as a procedural violation. As to the alleged incompleteness of the partial search report, it has to be considered that the failure of a department of the EPO to follow a procedure set out in the Guidelines is not in itself a procedural violation as the Guidelines are not legally binding (see eg decision T 42/84, OJ EPO 1988, 251).

The second objection of the appellant raises the issue of whether, in its decision, the examining division should have dealt with the alleged incompleteness of the partial search report. Within the framework of Rule 46 EPC it is the task of the examining divisions (and the boards of appeal) to examine whether communications of the search divisions under Rule 46(1) EPC asking for further search fees were justified. Rule 46(2) EPC does not, however, refer to any acts of the search divisions other than communications issued under Rule 46(1) EPC. It is therefore not necessary for an examining division to deal in a **decision under Rule 46(2) EPC** with other objections raised by the applicants in connection with the search such as for example the objection that the partial search report was not drawn up in accordance with the Guidelines. To avoid any misunderstanding, the Board observes that the examining

de la recherche n'ait pas reconnu l'importance de cet aspect, car elle n'a pas attribué à l'expression "tirer" la signification technique spécifique qui ressort de l'enseignement de la demande. Or, comme cela a été mentionné plus haut, cette caractéristique constitue un concept inventif général commun à toutes les revendications (art. 82 CBE). L'objection d'absence d'unité qui a été formulée à propos des revendications dépendantes n'était donc pas justifiée. Les nouvelles taxes de recherche doivent dès lors être remboursées.

4. Puisqu'il peut être fait droit au recours, il reste encore à déterminer si le remboursement de la taxe de recours qui a été demandé est justifié en raison de l'existence d'un vice substantiel de procédure (règle 67 CBE) (cf. allégations des requérants mentionnées ci-dessus au point VII).

Pour ce qui est de la notification établie par la division de la recherche au titre de la règle 46(1) CBE, la Chambre convient avec le requérant que c'est à tort qu'il a été conclu à l'absence d'unité de l'invention (point 3.3 ci-dessus). Toutefois, il s'agissait là d'une simple erreur de jugement qui ne saurait être considérée comme un vice de procédure. Quant à la critique concernant le caractère incomplet du rapport partiel de recherche, il doit être considéré que le fait, pour un service de l'OEB, de ne pas suivre une procédure arrêtée dans les directives ne constitue pas en soi un vice de procédure, puisque les Directives ne sont pas juridiquement contraignantes (cf. par ex. décision T 42/84, JO OEB 1988, 251).

A propos de la deuxième objection soulevée par le requérant, il se pose la question de savoir si, dans sa décision, la division d'examen aurait dû examiner si le rapport partiel de recherche était incomplet, comme l'a prétendu le requérant. Dans le cadre de l'application de la règle 46 CBE, il incombe à la division d'examen (et à la chambre de recours) d'examiner si la division de la recherche était fondée à adresser au demandeur une notification au titre de la règle 46(1) CBE pour l'inviter à payer de nouvelles taxes de recherche. Toutefois, la règle 46(2) CBE ne concerne pas les actes des divisions de recherche autres que les communications émises au titre de la règle 46(1) CBE. Il n'est dès lors pas nécessaire que la division d'examen réponde en détail, dans une **décision rendue au titre de la règle 46(2) CBE**, à d'autres objections soulevées par le demandeur à propos de la recherche, comme par exemple l'objection selon laquelle le

Richtlinien erstellt worden. Um jedes Mißverständnis zu vermeiden, betont die Kammer, daß die Prüfungsabteilungen selbstverständlich eine zusätzliche Recherche veranlassen können, wenn sie einen Recherchenbericht der Recherchenabteilung für unvollständig erachten. Dies hat aber mit einer förmlichen Entscheidung nach Regel 46 (2) EPÜ über die Rückzahlung weiterer Recherchengebühren auf Antrag nichts zu tun.

Die Kammer kann somit keinen wesentlichen Verfahrensmangel feststellen, der eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigen würde.

#### **Entscheidungsformel**

##### **Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Rückzahlung der von der Anmelderin zusätzlich entrichteten Recherchegebühren wird angeordnet.
3. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

divisions of course have the possibility of arranging for an additional search to be performed, if they consider a search report delivered by the search division incomplete. But this has nothing to do with a formal decision issued under Rule 46(2) EPC concerning refund of further search fees upon request.

The Board cannot therefore find a substantial procedural violation by reason of which the reimbursement of the appeal fee would be equitable.

#### **Order**

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

1. The decision under appeal is set aside
2. Refund of the further search fees paid by the applicant is ordered.
3. The request for reimbursement of the appeal fee is rejected.

rapport partiel de recherche n'a pas été établi conformément aux Directives. Afin d'éviter tout malentendu, la Chambre fait observer que les divisions d'examen ont bien entendu la possibilité de faire effectuer un complément de recherche si elles estiment qu'un rapport de recherche établi par la division de la recherche est incomplet, mais cela n'a rien à voir avec une décision officielle de remboursement sur demande de nouvelles taxes de recherche, rendue au titre de la règle 46(2) CBE.

La Chambre ne peut donc reconnaître l'existence d'un vice substantiel de procédure justifiant le remboursement de la taxe de recours.

#### **Dispositif**

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

1. La décision attaquée est annulée.
2. Il est ordonné le remboursement des nouvelles taxes de recherche acquittées par le demandeur.
3. La demande de remboursement de la taxe de recours est rejetée.

**Entscheidung der Technischen  
Beschwerdekammer 3.5.1  
vom 8. September 2000  
T 931/95 – 3.5.1  
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. K. J. van den Berg  
Mitglieder: R. R. K. Zimmermann  
V. Di Cerbo

**Anmelder: Pension Benefit Systems  
Partnership**

**Stichwort: Steuerung eines  
Pensionssystems/PBS PARTNERSHIP**

**Artikel: 52 (1), (2), (2) c), (3); 56;  
84 EPÜ**

**Richtlinien: C-IV, 1.1, 1.2, 2.2**

**Schlagwort: "Patentierungsverbot  
für Pläne, Regeln und Verfahren für  
geschäftliche Tätigkeiten (bejaht) –  
für Vorrichtungen, die eine physika-  
lische Entität zur Ausführung eines  
solchen Verfahrens darstellen  
(verneint)"**

*Leitsätze*

*I. Es ist ein implizites Erfordernis des EPÜ, daß eine Erfindung technischen Charakter aufweisen muß, um eine Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ zu sein (im Anschluß an die Entscheidungen T 1173/97 und T 935/97).*

*II. Verfahren, bei denen es nur um wirtschaftsorientierte Konzeptionen und Verfahrensweisen für geschäftliche Tätigkeiten geht, sind keine Erfindungen im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ. Ein Verfahrensmerkmal, das die Verwendung technischer Mittel für einen rein nichttechnischen Zweck und/oder zur Verarbeitung rein nichttechnischer Informationen betrifft, verleiht einem solchen Verfahren nicht zwangsläufig technischen Charakter.*

*III. Eine Vorrichtung, die als eine physikalische Entität oder ein konkretes Erzeugnis anzusehen ist, ist – auch wenn sie sich zur Ausführung oder Unterstützung einer wirtschaftlichen Tätigkeit eignet – eine Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ.*

*IV. Das EPÜ entbehrt jeder Grundlage, bei der Prüfung, ob die fragliche Erfindung als eine Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ anzusehen ist, zwischen "neuen Merkmalen" und Merkmalen der Erfindung, die aus dem Stand der Technik bekannt sind, zu unterscheiden. Daher fehlt auch die Rechtsgrund-*

**Decision of Technical Board  
of Appeal 3.5.1  
dated 8 September 2000  
T 931/95 – 3.5.1  
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

Chairman: P. K. J. van den Berg  
Members: R. R. K. Zimmermann  
V. Di Cerbo

**Applicant: Pension Benefit Systems  
Partnership**

**Headword: Controlling pension  
benefits system/PBS PARTNERSHIP**

**Article: 52(1), (2), (2)(c), (3); 56;  
84 EPC**

**Guidelines: C-IV, 1.1, 1.2, 2.2**

**Keyword: "Exclusion from patent-  
ability: of schemes, rules and methods  
for doing business (yes) – of appara-  
tus constituting a physical entity for  
carrying out such method (no)"**

*Headnote*

*I. Having technical character is an implicit requirement of the EPC to be met by an invention in order to be an invention within the meaning of Article 52(1) EPC (following decisions T 1173/97 and T 935/97)*

*II. Methods only involving economic concepts and practices of doing business are not inventions within the meaning of Article 52(1) EPC. A feature of a method which concerns the use of technical means for a purely non-technical purpose and/or for processing purely non-technical information does not necessarily confer a technical character on such a method.*

*III. An apparatus constituting a physical entity or concrete product, suitable for performing or supporting an economic activity, is an invention within the meaning of Article 52(1) EPC.*

*IV. There is no basis in the EPC for distinguishing between "new features" of an invention and features of that invention which are known from the prior art when examining whether the invention concerned may be considered to be an invention within the meaning of Article 52(1) EPC. Thus there is no basis in the EPC*

**Décision de la Chambre de  
recours technique 3.5.1,  
en date du 8 septembre 2000  
T 931/95 – 3.5.1  
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : P. K. J. van den Berg  
Membres : R. R. K. Zimmermann  
V. Di Cerbo

**Demandeur : Pension Benefit Systems  
Partnership**

**Référence : Contrôle d'un système de  
caisse de retraite/PBS PARTNERSHIP**

**Article : 52(1), (2), (2)c), (3) ; 56 ;  
84 CBE**

**Directives : C-IV, 1.1, 1.2, 2.2**

**Mot-clé : "Exclusion de la brevetabi-  
lité : des plans, principes et métho-  
des dans le domaine des activités  
économiques (oui) – des dispositifs  
constituant une entité physique pour  
la mise en oeuvre desdites méthodes  
(non)"**

*Sommaire*

*I. L'existence d'un caractère technique est une condition implicite de la CBE, à laquelle une invention doit satisfaire pour être une invention au sens de l'article 52(1) CBE (cf. décisions T 1173/97 et T 935/97).*

*II. Les méthodes faisant uniquement intervenir des idées économiques et des pratiques commerciales ne sont pas des inventions au sens de l'article 52(1) CBE. Une caractéristique d'une méthode portant sur l'utilisation de moyens techniques à des fins exclusivement non techniques et/ou pour traiter des informations de nature exclusivement non technique ne confère pas nécessairement un caractère technique à ladite méthode.*

*III. Tout dispositif constituant une entité physique ou un produit concret pouvant servir ou aider à réaliser une activité économique, est une invention au sens de l'article 52(1) CBE.*

*IV. Rien dans la CBE ne permet d'opérer une distinction entre les "nouvelles caractéristiques" d'une invention et les caractéristiques de ladite invention connues de l'état de la technique lorsqu'il s'agit de déterminer si l'invention revendiquée peut être considérée comme une invention au sens de l'article 52(1) CBE.*

lage, hierbei den sogenannten Beitragsansatz anzuwenden (im Anschluß an die Entscheidungen T 1173/92 und T 935/97).

### Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde richtet sich gegen eine am 7. Juli 1995 zur Post gegebene Entscheidung der Prüfungsabteilung, mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 88 302 239.4 zurückgewiesen wurde.

Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß die Anmeldung auf ein Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten gerichtet sei, keinen technischen Charakter aufweise und deshalb nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ von der Patentierung ausgeschlossen sei.

In der Entscheidung wurde festgestellt, daß bestehende private Pensionssysteme, wie sie auf Seite 1, Zeilen 18 bis 24 der Anmeldung beschrieben seien, den nächstliegenden Stand der Technik bildeten. Der Anmeldung sei jedoch kein technischer Beitrag des beanspruchten Gegenstands zum Stand der Technik zu entnehmen.

Erst recht leiste der beanspruchte Gegenstand als Ganzes keinen Beitrag zum Stand der Technik auf einem nach Artikel 52 (2) EPÜ nicht vom Patentschutz ausgeschlossenen Gebiet, d. h. die Anmeldung sei auf einen nicht patentfähigen Gegenstand als solchen gerichtet, und damit wurde in der Entscheidung auch auf Artikel 52 (3) EPÜ Bezug genommen.

Da die Merkmale bestehender privater Pensionssysteme in der Anmeldung nicht beschrieben würden, könne aus dem Unterschied des beanspruchten Gegenstands gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik keine objektive Aufgabe technischer Natur hergeleitet werden.

Darüber hinaus wurde in der angefochtenen Entscheidung festgestellt, daß zum Verständnis dessen, was durch die Erfindung verwirklicht werde, keinerlei technische Kenntnisse notwendig seien, da sich die Anmeldung auf Pläne, Regeln und Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten beziehe, ohne irgendeine technische Aufgabe lösen zu wollen.

Abgesehen von den Datenverarbeitungsmitteln enthielten die Ansprüche des damaligen Hauptantrags Begriffe wie Durchschnittsaltersberechnungsmittel, Lebensversiche-

for applying this so-called contribution approach for this purpose (following decisions T 1173/97 and T 935/97)

### Summary of facts and submissions

I. The appeal is directed against a decision of the examining division, posted on 7 July 1995, refusing European patent application No. 88 302 239.4.

The reason for the refusal was that the application related to a method for doing business, lacking any technical character and thus being excluded from patentability under Article 52(2) and (3) EPC.

According to the decision the closest prior art consisted of existing private pension plans as described at page 1, lines 18 to 24, of the application. It was, however, not possible to deduce from the application any technical contribution provided by the claimed subject-matter to the prior art.

More in particular the subject-matter as claimed, considered as a whole, did not provide any contribution to the art in a field not excluded from patentability under Article 52(2) EPC, i.e. the application related to non-patentable subject-matter as such, and here the decision also referred to Article 52(3) EPC.

Because the features of existing private pension plans were not mentioned in the application, no objective problem of technical character could be deduced from the difference between the claimed subject-matter and the closest prior art.

Furthermore the decision under appeal pointed out that any skills necessary to understand what was realised by the invention were not of a technical character since the application dealt with schemes, rules and methods for doing business without any technical problem being solved.

Apart from the data processing means, the claims of the then main request contained expressions like average age computing means, life insurance cost computing means,

Ainsi, la CBE n'offre aucune base juridique permettant d'appliquer, aux fins précitées, l'approche fondée sur la contribution à l'état de la technique (cf. décisions T 1173/97 et T 935/97)

### Exposé des faits et conclusions

I. Le recours est dirigé contre une décision de la division d'examen rejetant la demande de brevet européen n° 88 302 239.4. Cette décision a été remise à la poste le 7 juillet 1995.

La demande a été rejetée au motif qu'elle porte sur une méthode dans le domaine des activités économiques dépourvue de caractère technique et donc exclue de la brevetabilité au titre de l'article 52(2) et (3) CBE.

D'après la décision, l'état de la technique le plus proche est constitué par des systèmes de retraite privés tels que décrits à la page 1, lignes 18 à 24 de la demande. Toutefois, rien dans la demande ne permet de déduire que l'objet revendiqué apporte une contribution à l'état de la technique.

Plus précisément, l'objet revendiqué, considéré dans son ensemble, n'apporte aucune contribution à l'état de la technique dans un domaine non exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2) CBE. En d'autres termes, la demande porte sur un objet non brevetable en tant que tel, et sur ce point la décision fait également référence à l'article 52(3) CBE.

Etant donné que les caractéristiques des régimes de retraite privés existants ne sont pas mentionnées dans la demande, il n'est pas possible de déduire un problème objectif à caractère technique à partir de la différence entre l'objet revendiqué et l'état de la technique le plus proche.

En outre, la décision attaquée souligne que toutes les compétences nécessaires à la compréhension de ce qui est réalisé par l'invention ne sont pas de nature technique, puisque la demande porte sur des plans, principes et méthodes dans le domaine des activités économiques, sans qu'aucun problème technique soit résolu.

Hormis les moyens de traitement des données, les revendications de ce qui était alors la requête principale contenaient des expressions telles que moyen de calcul de l'âge moyen,



rungskostenberechnungsmittel, Verwaltungskostenberechnungsmittel, und in den Ansprüchen des damaligen Hilfsantrags waren zudem Mittel für eine erste bis vierte mathematische Komponente sowie ein erstes und zweites mathematisches Multiplikationsmittel genannt.

In der angefochtenen Entscheidung wurde die Auffassung vertreten, daß diese Begriffe bar jeder technischen Definition seien; die Mittel gäben lediglich Hinweise auf ihren Verwendungszweck, nämlich den Einsatz zur Arbeitsteilung unter Berücksichtigung kommerzieller oder betrieblicher Überlegungen, und definierten nicht die Merkmale der verwendeten technischen Geräte; in der ganzen Beschreibung würden keine technischen Überlegungen angestellt oder angedeutet.

II. Die Beschwerdeführerin hat am 8. September 1995 Beschwerde eingelegt und die Aufhebung der erstinstanzlichen Entscheidung beantragt. Am selben Tag wurde die Beschwerdegebühr entrichtet und am 15. November 1995 wurde eine Beschwerdebeurteilung eingereicht.

Mit der Beschwerdebeurteilung hat die Beschwerdeführerin einen Hauptantrag eingereicht, der – abgesehen von zwei kleineren Fehlern, die berichtigt worden waren – dem mit der angefochtenen Entscheidung zurückgewiesenen Hauptantrag entspricht, sowie einen ersten und einen zweiten Hilfsantrag. Letzterer entspricht dem mit der angefochtenen Entscheidung zurückgewiesenen Hilfsantrag.

Die unabhängigen Ansprüche 1 und 5 des Hauptantrags lauten wie folgt:

"1. Verfahren zur Steuerung eines Pensionsprogramms durch Verwalten mindestens eines auf einen teilnehmenden Arbeitgeber lautenden Kontos für die gemeldeten Arbeitnehmer eines jeden teilnehmenden Arbeitgebers, die jeweils wiederkehrende Versorgungszahlungen erhalten sollen, wobei dieses Verfahren folgendes umfaßt:

Versorgung eines Datenverarbeitungsmittels mit Informationen jedes teilnehmenden Arbeitgebers über die Anzahl aller seiner gemeldeten Arbeitnehmer, deren Einkünfte und Alter;

Ermittlung des Durchschnittsalters aller gemeldeten Arbeitnehmer mit Hilfe von Durchschnittsalterberechnungsmitteln;

administrative cost computing means and the claims of the then auxiliary request mentioned additionally first to fourth mathematical component means and first to second mathematical product means.

In the decision under appeal these expressions were considered as missing any technical definitions; said means were considered as hinting only at their purpose, namely to serve for division of labour taking into account commercial or managerial considerations and not defining the features of the technical equipment used; the whole description did not suggest or indicate any technical considerations.

II. The appellant filed a notice of appeal on 8 September 1995, requesting reversal of the first-instance decision. The appeal fee was paid the same day and a statement setting out the grounds of appeal was filed on 15 November 1995.

With the statement of grounds the appellant submitted a main request, corresponding, apart from two corrected minor errors, to the main request as refused by the decision under appeal, a first auxiliary request, and a second auxiliary request, the latter corresponding to the auxiliary request as refused by the decision under appeal.

Independent claims 1 and 5 of the main request read as follows:

"1. A method of controlling a pension benefits program by administering at least one subscriber employer account on behalf of each subscriber employer's enrolled employees each of whom is to receive periodic benefits payments, said method comprising:

providing to a data processing means information from each said subscriber employer defining the number, earnings and ages of all enrolled employees of the said subscriber employer;

determining the average age of all enrolled employees by average age computing means;

moyen de calcul du coût d'assurance vie, moyen de calcul du coût administratif, et les revendications de la requête subsidiaire mentionnaient de surcroît quatre composants mathématiques et deux moyens de produit mathématique.

Dans la décision attaquée, la division d'examen a considéré que ces expressions ne correspondaient à aucune définition technique, lesdits moyens renvoyant seulement à leur finalité, à savoir assurer la division du travail moyennant la prise en compte de facteurs commerciaux et de gestion, sans définir les caractéristiques du matériel utilisé. La description ne suggère ou n'indique nulle part des éléments techniques.

II. Le requérant a formé un recours le 8 septembre 1995 pour demander l'annulation de la décision de la première instance. La taxe de recours a été payée le même jour et un mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 15 novembre 1995.

Avec le mémoire exposant les motifs du recours, le requérant a déposé une requête principale qui correspond, abstraction faite de deux erreurs de détail corrigées, à la requête principale telle que rejetée par la décision attaquée, une première requête subsidiaire, et une deuxième requête subsidiaire, cette dernière correspondant à la requête subsidiaire telle que rejetée par la décision attaquée.

Les revendications indépendantes 1 et 5 de la requête principale s'énoncent comme suit :

"1. Méthode pour contrôler un système de caisse de retraite en administrant au moins un compte d'employeur affilié pour le compte des employés inscrits de l'employeur affilié, chacun d'eux devant recevoir des prestations périodiques, ladite méthode comprenant :

la fourniture, à un moyen de traitement des données, d'informations provenant de chaque employeur affilié susmentionné, définissant le nombre, les revenus et l'âge de tous les employés inscrits dudit employeur affilié ;

la détermination de l'âge moyen de tous les employés inscrits à l'aide d'un moyen de calcul de l'âge moyen ;

Ermittlung der wiederkehrenden Kosten der Lebensversicherung für alle gemeldeten Arbeitnehmer dieses teilnehmenden Arbeitgebers mit Hilfe von Lebensversicherungskostenberechnungsmitteln; und Schätzung der jährlichen Gesamtausgaben für Verwaltung, Rechtsangelegenheiten, Treuhänder und staatliche Prämien für diesen teilnehmenden Arbeitgeber mit Hilfe von Verwaltungskostenberechnungsmitteln;

wobei das Verfahren im Betrieb Informationen bereitstellt, die folgendes definieren: den wiederkehrenden finanziellen Beitrag jedes teilnehmenden Arbeitgebers an einen Hauptfonds, die Versicherungssumme einer Lebensversicherungspolice für jeden gemeldeten Arbeitnehmer, die bei einem Lebensversicherungsträger gekauft, an den Hauptfonds abgetreten und bis zum Ableben des Arbeitnehmers in vollem Umfang aufrechterhalten werden muß, sowie die wiederkehrenden Leistungen, die jedem gemeldeten Arbeitnehmer im Todesfall, bei Erwerbsunfähigkeit oder beim Eintritt in den Ruhestand zustehen."

"5. Vorrichtung zur Steuerung eines Pensionssystems, umfassend:

ein Datenverarbeitungsmittel, das so eingerichtet ist, daß es Informationen über die Anzahl aller gemeldeten Arbeitnehmer jedes teilnehmenden Arbeitgebers, deren Einkünfte und Alter in einen Speicher aufnimmt, wobei dieses Datenverarbeitungsmittel einen Prozessor umfaßt, der folgendes enthält:

- A. Durchschnittsaltersberechnungsmittel zur Ermittlung des Durchschnittsalters aller gemeldeten Arbeitnehmer;
- B. Lebensversicherungskostenberechnungsmittel zur Ermittlung der wiederkehrenden Kosten der Lebensversicherung für alle gemeldeten Arbeitnehmer des teilnehmenden Arbeitgebers;
- C. Verwaltungskostenberechnungsmittel zur Schätzung der jährlichen Gesamtausgaben für Verwaltung, Rechtsangelegenheiten, Treuhänder und staatliche Prämien für diesen teilnehmenden Arbeitgeber;

wobei die Vorrichtung so eingerichtet ist, daß sie im Betrieb Informationen bereitstellt, die folgendes definieren: den finanziellen Beitrag jedes teilnehmenden Arbeitgebers an einen Hauptfonds, die Versicherungssumme einer jeden Lebensversicherungspolice, die von einem Lebensversicherungsträger auf das Leben jedes gemeldeten Arbeitnehmers und

determining the periodic cost of life insurance for all enrolled employees of said subscriber employer by life insurance cost computing means; and

estimating all administrative, legal, trustee, and government premium yearly expenses for said subscriber employer by administrative cost computing means;

the method producing, in use, information defining each subscriber employer's periodic monetary contribution to a master trust, the face amount of a life insurance policy on each enrolled employee's life to be purchased from a life insurer and assigned to the master trust and to be maintained in full force and effect until the death of the said employee, and periodic benefits to be received by each enrolled employee upon death, disability or retirement."

"5. An apparatus for controlling a pension benefits system comprising:

a data processing means which is arranged to receive information into a memory from each subscriber employer defining the number, earnings and ages of all enrolled employees, said data processing means including a processor which includes:

- A. average age computing means for determining the average age of all enrolled employees;
- B. life insurance cost computing means for determining the periodic cost of said life insurance for all enrolled employees of said subscriber employer;
- C. administrative cost computing means for estimating all administrative, legal, trustee, and government premium yearly expenses for said subscriber employer;

the apparatus being arranged to produce, in use, information defining each subscriber employer's monetary contribution to a master trust; the face amount of each life insurance policy to be issued and made payable to said master trust by a life insurer on the life of each enrolled employee and to be maintained in full force and effect until the death of the said

la détermination du coût périodique de l'assurance vie pour tous les employés inscrits dudit employeur affilié, à l'aide d'un moyen de calcul du coût de l'assurance vie ;

l'estimation, à l'aide d'un moyen de calcul du coût administratif, de toutes les dépenses annuelles relatives à l'administration, à l'assistance juridique, aux actes fiduciaires et aux primes gouvernementales, pour ledit employeur affilié ;

la méthode produisant, en cours d'utilisation, des informations définissant pour chaque employeur affilié la cotisation périodique à un fonds collectif, la valeur nominale d'un contrat d'assurance vie pour chaque employé inscrit à acheter à une société d'assurance vie et imputé au fonds collectif, et à maintenir en vigueur jusqu'au décès dudit employé, et les prestations périodiques reçues par chaque employé inscrit en cas de décès, d'invalidité ou de départ à la retraite."

"5. Dispositif pour contrôler un système de caisse de retraite comprenant :

un moyen de traitement des données conçu pour recevoir en mémoire des informations en provenance de chaque employeur affilié définissant le nombre, les revenus et l'âge de tous les employés inscrits, ledit moyen de traitement des données comprenant un processeur qui inclut :

- A. un moyen de calcul de l'âge moyen pour déterminer l'âge moyen de tous les employés inscrits ;
- B. un moyen de calcul du coût de l'assurance vie pour déterminer le coût périodique de ladite assurance pour tous les employés inscrits dudit employeur affilié ;

C. un moyen de calcul du coût administratif pour estimer toutes les dépenses annuelles relatives à l'administration, à l'assistance juridique, aux actes fiduciaires et aux primes gouvernementales, pour ledit employeur affilié ; le dispositif étant conçu de sorte à produire, en cours d'utilisation, des informations définissant la cotisation financière à un fonds collectif de chaque employeur affilié ; la valeur nominale de chaque contrat d'assurance vie à verser dans ledit fonds collectif par une société d'assurance vie, sur la vie de chaque employé inscrit, et à maintenir en vigueur jus-

an den Hauptfonds zahlbar ausgestellt wird und bis zum Ableben des Arbeitnehmers in vollem Umfang aufrechtzuerhalten ist, sowie die wiederkehrenden Leistungen, die aus diesem Hauptfonds an jeden gemeldeten Arbeitnehmer im Todesfall, bei Erwerbsunfähigkeit oder beim Eintritt in den Ruhestand zu zahlen sind."

Der abhängige Anspruch 6 des Hauptantrags lautet wie folgt:

"6. Vorrichtung nach Anspruch 5, deren Prozessor so eingerichtet ist, daß er folgendes liefert:

eine erste mathematische Komponente, um die Mindestanzahl von Jahren zu schätzen, in denen für jeden teilnehmenden Arbeitgeber eine Leistungspflicht gegenüber einem Hauptfonds besteht, wobei vom voraussichtlichen Mindestalter eines jeden eingetragenen Arbeitgebers für den Bezug der Leistungen das Durchschnittsalter der gemeldeten Arbeitnehmer des jeweiligen teilnehmenden Arbeitgebers abgezogen wird;

eine zweite mathematische Komponente, um den künftigen Wert sämtlicher Erträge aus den Lebensversicherungen für die gemeldeten Arbeitnehmer aller teilnehmenden Arbeitgeber zu schätzen;

eine dritte mathematische Komponente, um den kurzfristigen Vermögenswert aller Lebensversicherungspolice zu schätzen, die für alle gemeldeten Arbeitnehmer eines jeden teilnehmenden Arbeitgebers ausgestellt wurden;

eine vierte mathematische Komponente, um die Barreserve zur Finanzierung von unvorhergesehenen Leistungen bei Erwerbsunfähigkeit zu schätzen;

ein erstes mathematisches Multiplikationsmittel, um eine Vorprämienkomponente des finanziellen Beitrags eines jeden teilnehmenden Arbeitgebers zum Erwerb einer Lebensversicherungspolice für jeden gemeldeten Arbeitnehmer zu berechnen, wobei von der zweiten mathematischen Komponente die dritte mathematische Komponente abgezogen und dann durch die erste mathematische Komponente geteilt wird, so daß sich ein erster Dividend ergibt, der wiederum durch das regelmäßige Lohn- und Gehaltsaufkommen des teilnehmenden Arbeitgebers dividiert wird; und

ein zweites mathematisches Multiplikationsmittel, um den wiederkehrenden finanziellen Beitrag des teilnehmenden Arbeitgebers zu berechnen, der die Summe aus dem ersten

employee; and periodic benefits payable by said master trust to each enrolled employee upon death, disability, or retirement."

Dependent claim 6 of the main request read as follows:

"6. An apparatus as claimed in claim 5, wherein the processor is arranged to produce

a first mathematical component for estimating the minimum number of years of benefits liability to a master trust for each said subscriber employer including reducing the minimum expected age for each enrolled employer to receive benefits by said average age of enrolled employees for each subscriber employer;

a second mathematical component for estimating the future value of all life insurance proceeds from each of said subscriber employer's enrolled employees;

a third mathematical component for estimating the immediate future assets of all life insurance policies issued for all enrolled employees for each said subscriber employer;

a fourth mathematical component for estimating a cash reserve to fund contingent disability benefits;

a first mathematical product means for computing a predividend component of each subscriber employer's monetary contribution for said procuring of a life insurance policy for each enrolled employee including reducing said second mathematical component by said third mathematical component, then dividing by said first mathematical component to produce a first dividend which is then divided by said subscriber employer's periodic payroll; and

a second mathematical product means for computing said subscriber employer's said periodic monetary contribution including summing said first mathematical product means,

qu'au décès dudit employé ; et les prestations périodiques à verser par ledit fonds collectif à chaque employé inscrit en cas de décès, d'invalidité ou de départ à la retraite."

La revendication 6 dépendante de la requête principale s'énonce comme suit :

"6. Dispositif tel que revendiqué à la revendication 5, dans lequel le processeur est conçu de façon à produire :

un premier composant mathématique pour estimer le nombre minimum d'années de versements à un fonds collectif pour chaque employeur affilié incluant la soustraction, pour chaque employeur inscrit, de l'âge minimum escompté pour recevoir des prestations de l'âge moyen susdit des employés inscrits pour chaque employeur affilié ;

un deuxième composant mathématique pour estimer la valeur future de toutes les prestations d'assurance vie de chacun des employés inscrits dudit employeur affilié ;

un troisième composant mathématique pour estimer les actifs futurs de tous les contrats d'assurance vie conclus pour tous les employés inscrits pour chacun desdits employeurs affiliés ;

un quatrième composant mathématique pour estimer une réserve de liquidités en vue de financer des primes d'invalidité ;

un premier moyen de produit mathématique pour calculer un composant prédividende de la cotisation de chaque employeur affilié pour l'obtention d'un contrat d'assurance vie pour chaque employé inscrit, comprenant la soustraction du deuxième composant mathématique du troisième composant mathématique, puis la division par le premier composant mathématique pour produire un premier dividende qui est ensuite divisé par la masse salariale périodique de l'employeur affilié ; et

un deuxième moyen de produit mathématique pour calculer la cotisation financière périodique de l'employeur affilié, comprenant l'addition du premier moyen de pro-

mathematischen Multiplikationsmittel, der vierten mathematischen Komponente, den wiederkehrenden Kosten für die Lebensversicherung und den genannten Ausgaben umfaßt."

Der einzige unabhängige Anspruch des ersten Hilfsantrags, Anspruch 1, ist mit Anspruch 5 des Hauptantrags identisch.

Der einzige Anspruch des zweiten Hilfsantrags entspricht im wesentlichen dem Anspruch 6 des Hauptantrags.

III. Am 8. Dezember 1999 fand eine mündliche Verhandlung vor der Kammer statt.

Die Beschwerdeführerin reichte die folgenden Anträge ein:

Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und Erteilung eines Patents auf der Grundlage des Hauptantrags oder ersten oder zweiten Hilfsantrags, die alle zusammen mit der Beschwerdebegründung eingereicht werden;

hilfsweise Befassung der Großen Beschwerdekammer mit der folgenden Rechtsfrage:

"Schließt der Begriff 'technisch' die computergestützte Arbeit gewerblich tätiger Versicherungsmathematiker ein?"

Am Ende der mündlichen Verhandlung erklärte die Kammer die sachliche Debatte für beendet und verkündete, sie werde über die Sache weiter beraten.

IV. Die Beschwerdeführerin erläuterte mit Bezugnahme auf die angebliche Erfindung, daß Datenverarbeitungs- und Rechenmittel die technische Grundlage für die Implementierung eines neuartigen Pensionssystems bildeten, das sich grundlegend von den vor dem Anmeldetag existierenden Pensionssystemen unterscheidet. Das anmeldungsgemäße Pensionssystem sei ein umfassendes und zuverlässiges Finanzierungssystem, das die finanzielle Belastung und den Verwaltungsaufwand sowohl für die Arbeitgeber als auch für die Arbeitnehmer verringere und gegenüber den früheren Pensionssystemen entscheidende Vorteile biete.

Nach Auffassung der Beschwerdeführerin sollte ein Unterschied gemacht werden zwischen "geschäftlichen Tätigkeiten" im Sinne von Artikel 52 (2) c) EPÜ und der vorlie-

said fourth mathematical component, said periodic cost of said life insurance, and said expenses."

The only independent claim of the first auxiliary request, claim 1, is identical with claim 5 of the main request.

The only claim of the second auxiliary request corresponds in substance to claim 6 of the main request.

III. Oral proceedings before the board took place on 8 December 1999.

The appellant submitted the following requests:

the decision under appeal be set aside and a patent be granted on the basis of the main request or the first or second auxiliary requests, all requests as filed with the statement of grounds;

subsidiarily, the following question of law should be referred to the Enlarged Board of Appeal:

"Does the term 'technical' embrace the computerised activities of the actuarial profession working in an industrial context?"

At the end of the oral proceedings the board declared that it had decided that the debate was closed and that the decision of the case was reserved.

IV. The appellant explained that the data processing and computing means according to the alleged invention formed the technical basis for implementing a new pension system which was radically different from the pension systems in existence before the filing date of the application. The pension system according to the application was a full and reliable funding scheme, reducing the financial and administrative burdens for both sides, the employers and the employees, and achieving significant advantages over the former pension systems.

The appellant argued that a distinction should be made between "doing business" in terms of Article 52(2)(c) EPC and the present invention, which consisted of a technical tool serving

duit mathématique, du quatrième composant mathématique, du coût périodique de l'assurance vie, et des dépenses précitées."

La seule revendication indépendante de la première requête subsidiaire, la revendication 1, est identique à la revendication 5 de la requête principale.

La seule revendication de la deuxième requête subsidiaire correspond en substance à la revendication 6 de la requête principale.

III. La procédure orale devant la Chambre a eu lieu le 8 décembre 1999.

Le requérant a formulé les requêtes suivantes, à savoir :

que la décision attaquée soit annulée et qu'un brevet soit délivré sur la base de la requête principale ou de la première ou deuxième requête subsidiaire, toutes les requêtes étant telles que déposées avec le mémoire exposant les motifs du recours ;

à titre subsidiaire, que la question de droit suivante soit soumise à la Grande Chambre de recours :

"Le terme "technique" englobe-t-il les activités informatisées des professions actuarielles travaillant dans un contexte industriel ?"

Au terme de la procédure orale, la Chambre a décidé que les débats étaient clos et que l'affaire était mise en délibéré.

IV. Le requérant a expliqué que les moyens de calcul et de traitement des données selon l'invention constituent la base technique servant à la mise en oeuvre d'un nouveau régime de retraite radicalement différent de ceux déjà existants avant la date de dépôt de la demande. Le régime de retraite selon la demande est un système de financement complet et fiable, qui réduit la charge financière et administrative des deux parties concernées (employés et employeurs), et présente des avantages importants comparés aux régimes de retraite traditionnels.

Le requérant fait valoir qu'il convient de distinguer entre "le domaine des activités économiques" mentionné à l'article 52(2)(c) CBE et la présente invention, laquelle consiste en un

genden Erfindung, die aus einem technischen Hilfsmittel bestehe, das einen Versicherungsmathematiker bei seiner Arbeit im Bereich Betriebswirtschaft und Fondsverwaltung unterstütze.

Darüber hinaus seien die Ansprüche wie im Falle der Entscheidung T 208/84 "Computerbezogene Erfindung/VICOM" (ABI. EPA 1987, 14) auf die Verarbeitung von Daten gerichtet, die sich auf physikalische Entitäten bezögen, also nicht auf ein Pensionsystem "als solches", so daß, was Artikel 52 (3) EPÜ betreffe, die Ausschlußbestimmungen nicht griffen.

Außerdem hätte die Prüfungsabteilung angesichts der Entscheidung T 1002/92 "Warteschlangensystem/PETTERSSON" (ABI. EPA 1995, 605) bei der Beurteilung einer Erfindung unter dem Aspekt des Patentierungsverbots nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ nicht den "Beitragsansatz" anwenden dürfen.

Im übrigen sei es nicht gerechtfertigt, sich auf den "technischen Charakter" von Erfindungen zu berufen, da ein solches Kriterium im Europäischen Patentübereinkommen nicht als ein Erfordernis der Patentierbarkeit aufgeführt sei.

Abgesehen davon sei die Auslegung des Begriffs "technisch" im vorliegenden Fall überholt und entspreche nicht der üblichen Bedeutung dieses Begriffs.

Die Praxis des Patentierungsverbots für Geschäftsmethoden sei in mehreren außereuropäischen Ländern aufgegeben worden; im Hinblick auf die USA berief sich die Beschwerdeführerin auf die 1998 vom Bundesberufungsgericht der Vereinigten Staaten erlassene Entscheidung State Street Bank & Trust Co. gegen Signature Financial Group, Inc. und wies darauf hin, daß das USPTO ein Patent auf das Pensionssystem der Beschwerdeführerin gemäß der vorliegenden europäischen Patentanmeldung erteilt habe.

Zudem sei nach den Entscheidungen T 769/92 "Universelles Verwaltungssystem/SOHEI" (ABI. EPA 1995, 525) und T 1002/92 "Warteschlangensystem/PETTERSSON" die Praxis des EPA ebenfalls geändert und das Gebiet der Geschäftsmethoden dem Patentschutz zugänglich gemacht worden. Der Sachverhalt in der Entscheidung T 1002/92 "Warteschlangensystem/PETTERSSON" sei dem

an actuary when doing its job in the industry of business and fund management.

Furthermore, the claims were directed to the processing of data which were related to physical entities, as was the case in decision T 208/84 Computer-related invention/VICOM (OJ EPO 1987, 14) and thus not directed to a pension system "as such", so that in the light of Article 52(3) EPC the exclusion provisions did not apply.

Moreover, in view of decision T 1002/92 Queueing system/PETTERSSON (OJ EPO 1995, 605), the examining division should not have applied the contribution approach when judging upon an invention with regard to the exclusions under Article 52(2) and (3) EPC.

In addition, relying on the "technical character" of inventions was not justified, since such a criterion was not set up by the European Patent Convention as a requirement for patentability.

Apart from this the interpretation of the term "technical" as applied in the present case was outdated and did not correspond to the ordinary meaning of this term.

The practice to exclude business methods from patentability had been abandoned in several non-European countries; with regard to the United States of America, the appellant cited the decision State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc., 1998, of the Court of Appeals for the Federal Circuit of the United States of America and pointed out that the USPTO had granted a patent on the appellant's pension system in accordance with the present European patent application.

Furthermore, following decisions T 769/92, General purpose management system/SOHEI (OJ EPO 1995, 525) and T 1002/92, Queueing system/PETTERSSON, the practice of the EPO had also changed, opening the field of business methods to patent protection. The facts of the case in decision T 1002/92, Queueing system/PETTERSSON resembled those of the case at present before the board

outil technique utilisé par un actuaire exerçant sa profession dans le domaine des affaires et de la gestion de fonds.

En outre, les revendications portent sur le traitement de données en rapport avec des entités physiques, comme ce fut le cas dans la décision T 208/84, Invention concernant un calculateur/VICOM (JO OEB 1987, 14), et non pas directement sur un régime de retraite "en tant que tel", de sorte que les dispositions relatives à l'exclusion ne sont pas applicables au regard de l'article 52(3) CBE.

De surcroît, compte tenu de la décision T 1002/92, Séquence d'attente des clients/PETTERSSON (JO OEB 1995, 605), la division d'examen n'aurait pas dû appliquer l'approche basée sur la contribution technique pour se prononcer sur l'invention eu égard aux exclusions au titre de l'article 52(2) et (3) CBE.

D'autre part, il n'y a aucune raison de se fonder sur le "caractère technique" de l'invention, puisqu'un tel critère ne figure pas dans la Convention sur le brevet européen comme condition de brevetabilité.

D'ailleurs, l'interprétation du terme "technique" dans la présente affaire est obsolète et ne coïncide pas avec le sens ordinaire du mot.

La pratique consistant à exclure de la brevetabilité les méthodes commerciales a été abandonnée dans plusieurs pays non européens; en ce qui concerne les Etats-Unis d'Amérique, le requérant a cité la décision State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc., 1998, rendue par la Cour des Appels pour le Circuit Fédéral, en faisant observer que l'USPTO avait délivré un brevet portant sur son système de retraite conformément à la présente demande de brevet européen.

En outre, suite aux décisions T 769/92, Système de gestion universel/SOHEI (JO OEB 1995, 525) et T 1002/92, Séquence d'attente des clients/PETTERSSON, la pratique de l'OEB a également changé, ouvrant la voie de la protection par brevet aux méthodes dans le domaine des activités économiques. L'objet du litige dans la décision T 1002/92, Séquence d'attente des clients/PETTERSSON

hier vorliegenden Fall so ähnlich, daß bei der Beurteilung der Patentfähigkeit im vorliegenden Fall keine andere Möglichkeit bestehe, als sich der Entscheidung anzuschließen.

Sollte die Kammer dennoch entscheiden, daß technischer Charakter ein Erfordernis der Patentierbarkeit sei, stehe aber außer Frage, daß die vorliegende beanspruchte Erfindung technischen Charakter aufweise. Dies gelte auf jeden Fall für die Vorrichtungsansprüche, aber auch für die Verfahrensansprüche, die die Verwendung von Datenverarbeitungsmitteln umfaßten, denn diese stellten technische Mittel dar.

### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Erfordernissen der Artikel 106 bis 108 und den Regeln 1 (1) und 64 EPÜ; sie ist daher zulässig.

#### *Das Erfordernis des technischen Charakters*

2. In der Rechtsprechung der Beschwerdekammern wird die Verwendung des Begriffs "Erfindung" in Artikel 52 (1) EPÜ in Verbindung mit den sogenannten "Ausschlußbestimmungen" des Artikels 52 (2) und (3) EPÜ, in denen Gegenstände genannt sind, die "[insbesondere nicht] als Erfindungen im Sinn des Absatzes 1 angesehen [werden]", so verstanden, daß sie ein "Erfordernis des technischen Charakters" oder der "Technizität" impliziert, das eine beanspruchte Erfindung erfüllen muß, um patentfähig zu sein. Eine Erfindung kann dementsprechend als eine Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) angesehen werden, wenn mit ihr zum Beispiel eine technische Wirkung erzielt wird oder wenn technische Überlegungen zu ihrer Ausführung erforderlich sind (Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 3. Auflage, 1998, Kapitel I.A.1; Richtlinien für die Prüfung C-IV, 2.2).

Die Beschwerdekammer ging zum Beispiel auch in ihren jüngsten Entscheidungen in den Sachen T 1173/97, "Computerprogrammprodukt/IBM" (ABI. EPA 1999, 609) und T 935/97 "Computerprogrammprodukt II/IBM" (nicht im ABI. EPA veröffentlicht) davon aus, daß der technische Charakter einer Erfindung als ein allgemein anerkanntes Erfordernis der Patentierbarkeit anzusehen ist.

In diesen Entscheidungen kam die Kammer also zu dem Ergebnis, daß ein Computerprogrammprodukt (zum

so closely, that the decision had to be followed when assessing patentability in the present case.

However, if the board nevertheless would decide that technical character was a requirement for non-exclusion from patentability, it was clear that the present invention as claimed had a technical character. This applied certainly to the apparatus claims, but also to the method claims which comprised the use of data processing means, the latter constituting technical means.

### Reasons for the decision

1. The appeal complies with the requirements of Articles 106 to 108 and Rules 1(1) and 64 EPC and is thus admissible.

#### *The requirement of technical character*

2. According to the case law of the boards of appeal the use of the term "invention" in Article 52(1) EPC in conjunction with the so-called "exclusion provisions" of Article 52(2) and (3) EPC, which mention subject-matter that "in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1", is understood as implying a "requirement of technical character" or "technicality" which is to be fulfilled by an invention as claimed in order to be patentable. Thus an invention may be an invention within the meaning of Article 52(1) if for example a technical effect is achieved by the invention or if technical considerations are required to carry out the invention (Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, 3rd edition, 1998, chapter I.A.1; Guidelines for Examination C-IV, 2.2).

For instance also in its most recent decisions concerning cases T 1173/97, Computer program product/IBM (OJ EPO 1999, 609) and T 935/97, Computer program product II/IBM (not published in the OJ EPO), the board of appeal assumed that technical character of an invention was to be considered as a generally accepted requirement of patentability.

Thus, in those cases the board decided that a computer program product (for instance the program

ressemble à tel point à celui de la présente affaire que cette décision doit être suivie pour apprécier la brevetabilité en l'espace.

Si la Chambre estime toutefois que le caractère technique est un critère indispensable à la brevetabilité, il ne fait aucun doute que la présente invention telle que revendiquée a un caractère technique. Ceci vaut certainement pour les revendications de dispositif, mais également pour les revendications portant sur une méthode, lesquelles englobent l'utilisation de moyens de traitement de données, qui sont des moyens techniques.

### Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106 à 108 et aux règles 1(1) et 64 CBE. Il est donc recevable.

#### *Condition relative au caractère technique*

2. Selon la jurisprudence des chambres de recours, l'utilisation du terme "invention" à l'article 52(1) CBE conjointement à ce qu'il a été convenu d'appeler les "critères d'exclusion" de l'article 52(2) et (3) CBE où il est question des éléments qui "ne sont pas considérés comme des inventions au sens du paragraphe 1", est comprise comme impliquant une "exigence de caractère technique" ou une "technicité" à laquelle doit satisfaire l'invention revendiquée pour être brevetable. Ainsi, une invention peut être considérée comme telle au sens de l'article 52(1) si, par exemple, elle produit un effet technique, ou si des considérations techniques sont nécessaires pour la mettre en oeuvre (Jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets, 3<sup>e</sup> édition, 1998, chapitre I.A.1 ; Directives relatives à l'examen C-IV, 2.2).

Par exemple, dans ses décisions les plus récentes rendues dans les affaires T 1173/97, Produit "programme d'ordinateur"/IBM (JO OEB 1999, 609) et T 935/97, Produit "programme d'ordinateur" II/IBM (non publiée au JO OEB), la Chambre de recours a estimé que le caractère technique d'une invention doit être considéré comme une condition de brevetabilité généralement admise.

Dans ces affaires, la Chambre est arrivée à la conclusion qu'un produit "programme d'ordinateur" (par

Beispiel das Programm selbst), das technischen Charakter aufweist, kein Computerprogramm als solches ist und daher nicht unter das Patentierungsverbot nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ fällt. Infolgedessen stellt es eine patentfähige Erfindung dar (Nr. 5 der Entscheidungsgründe).

*Hauptantrag: Verfahrensanspruch*

3. Im Anschluß an diese Entscheidungen ist in der vorliegenden Sache zu prüfen, ob das Verfahren nach Anspruch 1 ein Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten als solches darstellt. Wenn das Verfahren technisch ist oder, anders ausgedrückt, technischen Charakter aufweist, mag es zwar immer noch ein Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten sein, ist aber kein Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten als solches.

Anspruch 1 des Hauptantrags bezieht sich – wenn man von verschiedenen in diesem Anspruch genannten Rechenmitteln absieht – auf ein "Verfahren zur Steuerung eines Pensionsprogramms durch Verwalten mindestens eines auf einen teilnehmenden Arbeitgeber lautenden Kontos". Alle Merkmale dieses Anspruchs sind Schritte zur Verarbeitung und Bereitstellung von Informationen mit rein administrativem, versicherungsmathematischem und/oder finanziellem Charakter. Die Verarbeitung und Bereitstellung solcher Informationen sind für Geschäfts- und Wirtschaftsmethoden typische Schritte.

Die beanspruchte Erfindung geht somit nicht über ein Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten als solches hinaus und ist daher nach Artikel 52 (2) c) in Verbindung mit Artikel 52 (3) EPÜ von der Patentierung ausgeschlossen; der Anspruch definiert keine Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ.

Die Beschwerdeführerin machte unter Hinweis auf die in dem Verfahrensanspruch definierten Datenverarbeitungs- und Rechenmittel geltend, daß die Verwendung solcher Mittel dem beanspruchten Verfahren technischen Charakter verleihe. Die einzelnen Schritte, die das beanspruchte Verfahren definieren, sind aber nichts anderes als die allgemeine Lehre der Verwendung von Datenverarbeitungsmitteln zur Verarbeitung oder Bereitstellung von Informationen mit

itself) that had technical character was not a computer program as such and was, therefore, not excluded from patentability under Article 52(2) and (3) EPC. It consequently represented a patentable invention (Reasons, para. 5).

*Main request: Method claim*

3. Following these decisions the question to be answered in the present case is whether the method according to claim 1 represents a method of doing business as such. If the method is technical or, in other words, has a technical character, it still may be a method for doing business, but not a method for doing business as such.

Claim 1 of the main request is, apart from various computing means mentioned in that claim, directed to a "method for controlling a pension benefits program by administering at least one subscriber employer account". All the features of this claim are steps of processing and producing information having purely administrative, actuarial and/or financial character. Processing and producing such information are typical steps of business and economic methods.

Thus the invention as claimed does not go beyond a method of doing business as such and, therefore, is excluded from patentability under Article 52(2)(c) in combination with Article 52(3) EPC; the claim does not define an invention within the meaning of Article 52(1) EPC.

The appellant referred to the data processing and computing means defined in the method claim, arguing that the use of such means conferred technical character to the method claimed. However, the individual steps defining the claimed method amount to no more than the general teaching to use data processing means for processing or providing information of purely administrative, actuarial and/or financial character, the purpose of each single step and

exemple le programme lui-même) qui présentait un caractère technique n'était pas un programme d'ordinateur en tant que tel, et n'était donc pas exclu de la brevetabilité au titre de l'article 52(2) et (3) CBE. Ce produit constituait par conséquent une invention brevetable (point 5 des motifs).

*Requête principale : revendication portant sur une méthode*

3. Suite à ces décisions, la question à laquelle il convient de répondre en l'espèce est de savoir si la méthode selon la revendication 1 représente une méthode dans le domaine des activités économiques en tant que telle. Si la méthode est technique ou, en d'autres termes, si elle présente un caractère technique, elle peut toujours être une méthode dans le domaine des activités économiques, sans pour autant être une méthode dans le domaine des activités économiques en tant que telle.

La revendication 1 de la requête principale, abstraction faite des divers moyens de calculs qu'elle mentionne, porte sur une "méthode pour contrôler un système de caisse de retraite en administrant au moins un compte d'employeur affilié". Toutes les caractéristiques de cette revendication sont des étapes de traitement et de production d'informations ayant un caractère purement administratif, actuariel et/ou financier. Le traitement et la production de ce type d'informations sont des étapes classiques dans le domaine des activités économiques et commerciales.

Par conséquent, l'invention revendiquée ne va pas au-delà d'une méthode dans le domaine des activités économiques en tant que telle, et elle est, dès lors, exclue de la brevetabilité au titre de l'article 52(2)(c) ensemble l'article 52(3) CBE ; la revendication ne définit pas une invention au sens de l'article 52(1) CBE.

Le requérant se réfère aux moyens de traitement des données et de calcul mentionnés dans la revendication portant sur une méthode, affirmant que leur utilisation confère un caractère technique à la méthode revendiquée. Or, les différentes étapes constituant la méthode revendiquée reviennent, ni plus, ni moins, à enseigner l'utilisation de moyens informatiques pour traiter ou fournir des informations de nature purement administrative, actuarielle et/ou

rein administrativem, versicherungsmathematischem und/oder finanziellem Charakter, wobei der Zweck jedes einzelnen Schritts und des Verfahrens als Ganzes rein wirtschaftlich ist.

Das Merkmal der Verwendung technischer Mittel für einen rein nicht-technischen Zweck und/oder für die Verarbeitung rein nichttechnischer Informationen verleiht einzelnen Verfahrensschritten oder dem Verfahren als Ganzem nicht zwangsläufig technischen Charakter. Schließlich findet jede Tätigkeit in den nichttechnischen Bereichen menschlicher Kultur unter Einbeziehung physikalischer Entitäten und in höherem oder geringerem Umfang auch unter Verwendung technischer Mittel statt.

Argumente oder Tatsachen, die darauf hindeuten, daß durch die einzelnen Verfahrensschritte oder das Verfahren selbst eine bestimmte technische Aufgabe gelöst oder eine technische Wirkung erzielt wird, können aus der Patentanmeldung nicht hergeleitet werden und sind der Kammer auch nicht vorgelegt worden.

Die Kammer stellt fest, daß die bloße Zitierung technischer Merkmale in einem Anspruch nicht ausreichend für das Vorliegen einer Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) ist. Ein solcher Ansatz wäre zu formalistisch und würde dem Begriff "Erfindung" nicht gebührend Rechnung tragen.

Die Kammer kommt daher zu folgendem Schluß:

Verfahren, bei denen es nur um wirtschaftsorientierte Konzeptionen und Verfahrensweisen für geschäftliche Tätigkeiten geht, sind keine Erfindungen im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ.

Ein Verfahrensmerkmal, das die Verwendung technischer Mittel für einen rein nichttechnischen Zweck und/oder zur Verarbeitung rein nichttechnischer Informationen betrifft, verleiht einem solchen Verfahren nicht zwangsläufig technischen Charakter.

*Von der Beschwerdeführerin angeführte Rechtsprechung*

4. Zur Stützung ihres Antrags führte die Beschwerdeführerin die Entscheidungen T 208/84, T 769/92 und T 1002/92 an.

In der Entscheidung T 208/84 "Computerbezogene Erfindung/VICOM" wurde ein "Verfahren zur digitalen

of the method as a whole being a purely economic one.

The feature of using technical means for a purely non-technical purpose and/or for processing purely non-technical information does not necessarily confer technical character to any such individual steps of use or to the method as a whole: in fact, any activity in the non-technical branches of human culture involves physical entities and uses, to a greater or lesser extent, technical means.

Arguments or facts which indicate that the individual steps of the method or the method itself solve any particular technical problem or achieve any technical effect, are not derivable from the patent application and have not been submitted to the board.

The board notes that the mere occurrence of technical features in a claim does thus not turn the subject-matter of the claim into an invention within the meaning of Article 52(1). Such an approach would be too formalistic and would not take due account of the term "invention".

The board, therefore, concludes that:

Methods only involving economic concepts and practices of doing business are not inventions within the meaning of Article 52(1) EPC.

A feature of a method which concerns the use of technical means for a purely non-technical purpose and/or for processing purely non-technical information does not necessarily confer a technical character to such a method.

*Case law cited by the appellant*

4. In support of his request, the appellant cited decisions T 208/84, T 769/92 and T 1002/92.

In T 208/84 Computer-related invention/VICOM, a "method for digitally processing images" was considered

financière, chaque étape de la méthode ainsi que la méthode dans son ensemble ayant une finalité purement économique.

La caractéristique consistant à utiliser des moyens techniques à des fins exclusivement non techniques et/ou pour traiter des informations foncièrement non techniques, ne confère pas nécessairement un caractère technique à chaque étape de la méthode ou à la méthode dans son ensemble: en fait, toute activité dans les domaines non techniques de la civilisation humaine fait intervenir des entités physiques et fait donc appel, dans une certaine mesure, à des moyens techniques.

Il ne ressort pas de la demande de brevet que les différentes étapes de la méthode ou la méthode elle-même résolvent tel ou tel problème technique ou produisent un quelconque effet technique, et aucun argument ou élément concret en ce sens n'a été soumis à la Chambre.

La Chambre fait remarquer qu'il ne suffit pas qu'une revendication comporte des caractéristiques techniques pour que son objet devienne une invention au sens de l'article 52(1). Une telle approche serait par trop formaliste, et ne tiendrait pas dûment compte de la signification du terme "invention".

Etant donné ce qui précède, la Chambre conclut ce qui suit:

Les méthodes faisant intervenir uniquement des notions d'économie et des pratiques dans le domaine des activités économiques ne sont pas des inventions au sens de l'article 52(1) CBE.

Une caractéristique d'une méthode portant sur l'utilisation de moyens techniques à des fins exclusivement non techniques et/ou pour traiter des informations de nature exclusivement non techniques ne confère pas nécessairement un caractère technique à ladite méthode.

*Jurisprudence citée par le requérant*

4. A l'appui de sa requête, le requérant a cité les décisions T 208/84, T 769/92 et T 1002/92.

Dans l'affaire T 208/84, Invention concernant un calculateur/VICOM, la chambre a considéré qu'une



Verarbeitung von Bildern" im wesentlichen deswegen als technisches Verfahren angesehen, weil es auf eine physikalische Entität angewandt wurde. Das Verfahren beschränkte sich nicht auf das Hinzufügen von Informationen, sondern erzielte durch die Anwendung bestimmter Verfahren zur digitalen Bildverarbeitung, etwa zur Verbesserung und Wiederherstellung von Bildern, ein technisches Ergebnis. Dieser technische Charakter unterscheidet den früheren Fall von dem der Kammer hier vorliegenden Fall.

In der Sache T 769/92 "Universelles Verwaltungssystem/SOHEI" begann der Verfahrensanspruch in der gewährten Fassung mit den Worten "Verfahren für den Betrieb eines universellen computergestützten Verwaltungssystems", und die Verfahrensschritte waren eng mit den funktionellen Merkmalen des Computersystems verbunden, das mit diesem Verfahren betrieben wurde. Die Kammer befand, daß die Erfindung technischen Charakter hat, weil zu ihrer Ausführung technische Überlegungen erforderlich waren. Eine technische Erfindung könne ihren technischen Charakter nicht dadurch verlieren, daß sie für einen nicht-technischen Zweck, wie zum Beispiel Finanzverwaltung, verwendet werde. Der Zweck des Verfahrens und seiner einzelnen Schritte sei nach wie vor technisch, nämlich der Betrieb eines technischen Systems, womit auch der technische Charakter des Verfahrens gewährleistet sei.

In der Sache T 1002/92 "Warteschlangensystem/PETTERSSON" wurde entschieden, daß ein "System zur Bestimmung der Reihenfolge der Bedienung von Kunden an mehreren Servicepunkten" eine dreidimensionale Vorrichtung und somit eindeutig technischer Natur ist; somit unterscheidet sich der betreffende Gegenstand deutlich von dem Gegenstand der Verfahrensansprüche in der hier vorliegenden Sache.

*Erster Hilfsantrag: Vorrichtungsanspruch*

5. Im ersten Hilfsantrag wird Schutz für eine Vorrichtung zur Steuerung eines Pensionssystems begehrt. In Anbetracht des Pensionssystems, auf das die Anmeldung gerichtet ist, kann der Begriff "Vorrichtung" durchaus so verstanden werden, daß er sich auf eine Organisationsstruktur bezieht. Außerdem deutet der in dem Anspruch verwendete Begriff "Mittel" nicht zwingend auf Hardwareteile oder Hardwarefunktionen oder eine

to be a technical process essentially for the reason that it was carried out on a physical entity. The method did not merely add information, but it produced a technical result by applying particular digital image processing methods, for example for enhancing and restoring images. This technical character distinguishes the former case from the case at present before the board.

In T 769/92, General purpose management system/SOHEI, the method claim as allowed opened with the words "method for operating a general-purpose computer management system", the steps of the method being closely related to functional features defining the computer system operated by this method. The board in that case found that the invention had technical character because it implied a need for technical considerations when carrying out that invention. A technical invention could not lose its technical character, because it was used for a non-technical purpose, like, for instance, financial management. Therefore, the purpose of such a method and of its individual steps remained a technical one, namely operating a technical system, which ensured the technical character of the method itself.

In T 1002/92, Queueing system/PETTERSSON, a "system for determining the queue sequence for serving customers at a plurality of service points" was decided to be a three-dimensional apparatus and, therefore, clearly technical in nature, which clearly distinguishes the subject-matter of this case from that of the method claims of the present case.

*First auxiliary request: apparatus claim*

5. The first auxiliary request seeks protection for an apparatus for controlling a pension benefits system. In view of the pension system to which the application relates the term "apparatus" may well be understood to refer to an organisational structure. In addition, the term "means" as used in the claim does not necessarily refer to hardware elements, or hardware functions or combined hardware/software functions but its

"méthode de traitement numérique d'images" était un procédé technique, principalement au motif qu'elle était mise en oeuvre sur une entité physique. La méthode ne faisait pas qu'ajouter des informations ; elle produisait également un résultat technique en appliquant des techniques particulières de traitement numérique de l'image, par exemple en vue d'améliorer ou de restaurer des images. Ce caractère technique distingue le cas précité de la présente espèce.

Dans l'affaire T 769/92, Système de gestion universel/SOHEI, la revendication portant sur une méthode commençait par les termes "une méthode permettant d'exploiter un système de gestion informatisée universel", les étapes de la méthode étant étroitement liées à des caractéristiques fonctionnelles définissant le système informatique fonctionnant grâce à ladite méthode. Dans cette affaire, la chambre a estimé que l'invention revêtait un caractère technique au motif qu'il fallait faire nécessairement intervenir des considérations techniques pour la mettre en oeuvre. Une invention technique ne peut pas perdre son caractère technique du fait qu'elle est utilisée à des fins non techniques, comme par exemple la gestion financière. Par conséquent, la finalité d'une telle méthode et de ses étapes constitutives garde son caractère technique, à savoir le fonctionnement d'un système technique garantissant le caractère technique de la méthode elle-même.

Dans l'affaire T 1002/92, Séquence d'attente des clients/PETTERSSON, il a été décidé qu'un "système pour déterminer la séquence d'attente pour la délivrance de services à des clients en plusieurs points de délivrance de services" était un dispositif tridimensionnel, et donc de nature technique, ce qui le distingue clairement de l'objet des revendications de méthode de la présente espèce.

*Première requête subsidiaire : revendication de dispositif*

5. La première requête subsidiaire vise à protéger un dispositif destiné à contrôler un système de caisse de retraite. Compte tenu du système de retraite auquel la demande se rapporte, le terme "dispositif" peut très bien être compris comme désignant un organigramme. En outre, le terme "moyen" utilisé dans la revendication ne désigne pas nécessairement des éléments matériels, des fonctions matérielles ou une combinaison de

Kombination aus Hardware- und Softwarefunktionen hin, sondern kann sich auch auf organisatorische Untergliederung und Substrukturen zur Durchführung bestimmter Funktionen mit wirtschaftlichem oder geschäftlichem Charakter erstrecken. Somit kann der Anspruch bei isolierter Betrachtung so ausgelegt werden, daß er nur einen Plan für geschäftliche Tätigkeiten beansprucht, d. h. geschäftliche Tätigkeiten als solche, die nach Artikel 52 (2) c) und 52 (3) EPÜ nicht als Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ anzusehen sind.

Die Beschwerdeführerin stützt ihre Argumentation jedoch auf eine Vorrichtung, die aus einem entsprechend programmierten Computer oder Computersystem besteht. Diese Auslegung des Patentanspruchs und insbesondere des Begriffs "Vorrichtung" wird untermauert durch die Art und Weise, wie die "Rechenmittel" unter Bezugnahme auf Abbildung 3 in der Anmeldung selbst beschrieben werden. Von dieser Auslegung wird im folgenden ausgegangen.

Nach Auffassung der Kammer hat ein Computersystem, das zur Verwendung auf einem bestimmten Gebiet, sei es im geschäftlichen oder wirtschaftlichen Bereich, geeignet programmiert ist, den Charakter einer konkreten Vorrichtung im Sinne einer physikalischen Entität, die für einen praktischen Zweck künstlich hergestellt wurde, und ist damit eine Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ.

Die Unterscheidung hinsichtlich der Patentierbarkeit zwischen einem Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten und einer zur Durchführung eines solchen Verfahrens geeigneten Vorrichtung findet ihre Berechtigung im Wortlaut des Artikels 52 (2) c) EPÜ, wonach auf dem Gebiet der Wirtschaft und der geschäftlichen Tätigkeit "Pläne, Regeln und Verfahren" vom Patentschutz ausgeschlossene Kategorien sind; die Kategorie "Vorrichtung" im Sinne von "physikalischer Entität" oder "Erzeugnis" ist dagegen in Artikel 52 (2) EPÜ nicht genannt.

Ist also ein Anspruch auf eine solche Entität gerichtet, so werden durch die formale Kategorie des Anspruchs tatsächlich physikalische Merkmale des beanspruchten Gegenstands impliziert, die als technische Merkmale der betreffenden Erfindung in Frage kommen und somit für seine Patentierbarkeit relevant sein können.

scope may include organisational subunits and substructures for performing any particular function having an economic or business character. Therefore, the claim, when read in isolation, is amenable to be construed as claiming a scheme for doing business only, ie as such, which, according to Article 52(2)(c) and 52(3) EPC should not be regarded as an invention within the meaning of Article 52(1) EPC.

The appellant's arguments, however, are based on an apparatus consisting of a suitably programmed computer or system of computers. This interpretation of the claim and in particular of the term "apparatus" is supported by the manner the "computing means" are described with reference to figure 3 in the application itself. This basis is accepted by the board in the framework of the present considerations.

In the board's view a computer system suitably programmed for use in a particular field, even if that is the field of business and economy, has the character of a concrete apparatus in the sense of a physical entity, man-made for a utilitarian purpose and is thus an invention within the meaning of Article 52(1) EPC.

This distinction with regard to patentability between a method for doing business and an apparatus suited to perform such a method is justified in the light of the wording of Article 52(2)(c) EPC, according to which "schemes, rules and methods" are non-patentable categories in the field of economy and business, but the category of "apparatus" in the sense of "physical entity" or "product" is not mentioned in Article 52(2) EPC.

This means that, if a claim is directed to such an entity, the formal category of such a claim does in fact imply physical features of the claimed subject-matter which may qualify as technical features of the invention concerned and thus be relevant for its patentability.

fonctions matérielles/logicielles, mais il peut englober des sous-unités et des sous-structures organisationnelles remplissant des fonctions particulières ayant un caractère économique ou commercial. Dès lors, la revendication, lue isolément, peut être interprétée comme revendiquant un plan entrant uniquement dans le cadre d'activités économiques, c'est-à-dire un plan en tant que tel, qui en vertu des articles 52(2)c) et 52(3) CBE, ne saurait être considéré comme une invention au sens de l'article 52(1) CBE.

Le requérant fait toutefois valoir que le dispositif consiste en un ordinateur ou système d'ordinateurs dûment programmés. Cette interprétation de la revendication, et notamment du terme "dispositif", est corroborée par la manière dont le "moyen de calcul" est décrit par référence à la figure 3 dans la demande proprement dite. Ce principe est accepté par la Chambre dans le cadre des présentes considérations.

De l'avis de la Chambre, un système informatique dûment programmé en vue d'une utilisation dans un domaine particulier, même s'il s'agit du domaine de l'économie et des affaires, constitue un dispositif concret au sens d'une entité physique, fabriqué par l'Homme à des fins utilitaires, et est donc une invention au sens de l'article 52(1) CBE.

Une telle distinction, eu égard à la brevetabilité, entre une méthode dans le domaine des activités économiques et un dispositif capable de mettre en oeuvre une telle méthode est justifiée à la lumière du libellé de l'article 52(2)c) CBE, en vertu duquel "les plans, principes et méthodes" forment des catégories d'objets non brevetables dans le domaine de l'économie et des affaires ; or, la catégorie "dispositifs", au sens d'entité "physique" ou de "produit", n'est nullement mentionnée à l'article 52(2) CBE.

En d'autres termes, si une revendication porte sur une telle entité, la catégorie à laquelle ressortit la revendication implique en fait que l'objet revendiqué possède des caractéristiques physiques qui peuvent être considérées comme des caractéristiques techniques de l'invention, et donc jouer un rôle dans l'appréciation de la brevetabilité.

Die Kammer kommt daher zu folgendem Schluß:

Eine Vorrichtung, die als eine physikalische Entität oder ein konkretes Erzeugnis anzusehen ist, ist – auch wenn sie sich zur Ausführung oder Unterstützung einer wirtschaftlichen Tätigkeit eignet – eine Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ.

#### *Einwände der Beschwerdeführerin*

6. Die Beschwerdeführerin machte nachdrücklich geltend, daß technischer Charakter nach dem EPÜ kein Patentierbarkeitserfordernis sei und daß bei der Entscheidung der Frage, ob der betreffende Gegenstand eine Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) ist, der sogenannte Beitragsansatz zu Unrecht angewandt werde.

Die Kammer stimmt mit der Beschwerdeführerin darin überein, daß weder in Artikel 52 EPÜ noch in einer anderen Bestimmung im Zweiten Teil des EPÜ, der das materielle Patentrecht behandelt, der technische Charakter einer Erfindung ausdrücklich als Patentierbarkeitserfordernis genannt ist.

Artikel 52, insbesondere Absatz 1, stellt lediglich klar, daß nur patentierbar ist, was eine Erfindung ist.

Angeichts der Rechtsprechung der Beschwerdekammern sowie des häufigen Gebrauchs des Begriffs "technisch" im EPÜ und in der Ausführungsordnung, die Bestandteil des EPÜ ist, und unter angemessener Berücksichtigung des Zusammenhangs, in dem der Begriff "technisch" dort gebraucht wird, ist die Kammer jedoch im Gegensatz zur Beschwerdeführerin zu der Auffassung gelangt, daß sich das Erfordernis des technischen Charakters aus dem Begriff "Erfindung", wie er in Artikel 52 (1) gebraucht wird, ergibt.

Die Kammer kommt somit zu folgendem Schluß:

Es ist ein implizites Erfordernis des EPÜ, daß eine Erfindung technischen Charakter aufweisen muß, um eine Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ zu sein (im Anschluß an die Entscheidungen T 1173/97 und T 935/97).

Infolgedessen stimmt die Kammer den folgenden Textstellen in den Richtlinien für die Prüfung im EPA voll und ganz zu:

C-IV, 1.1, wo es heißt, daß Artikel 52 (1) EPÜ vier grundlegende Bedingungen für die Patentierbarkeit umfaßt, zu allererst muß eine Erfin-

Therefore the board concludes that:

An apparatus constituting a physical entity or concrete product suitable for performing or supporting an economic activity, is an invention within the meaning of Article 52(1) EPC.

#### *The appellant's objections*

6. The appellant has emphasised that technical character is not a requirement for patentability under the EPC and that it is wrong to apply the so-called contribution approach when deciding whether the subject-matter concerned is an invention within the meaning of Article 52(1).

The board agrees with the appellant that in order to be patentable there is not an explicit requirement of technical character of an invention under Article 52 EPC or under any other provisions in Part II of the EPC which is concerned with substantive patent law.

Article 52, in particular in its paragraph 1, only makes it clear that for something to be patentable, it must be an invention.

However, having regard to the case law of the boards of appeal and taking into account the frequent use of the term "technical" in the EPC and the Implementing Regulations, which are an integral part of the EPC, and having due regard to the context in which the term "technical" is used there, the board is of the opinion, contrary to the appellant's, that the requirement of technical character is inherent to the notion "invention" as it occurs in Article 52(1).

Thus the board concludes that:

Having technical character is an implicit requirement of the EPC to be met by an invention in order to be an invention within the meaning of Article 52(1) EPC, following decisions T 1173/97 and T 935/97.

Consequently the board fully agrees to the following passages in the Guidelines for Examination in the EPO:

C-IV, 1.1 which it reads as stating that Article 52(1) EPC comprises four basic requirements for patentability, namely first of all that there must be

Par conséquent, la Chambre conclut ce qui suit :

Tout dispositif constituant une entité physique ou un produit concret pouvant servir ou aider à réaliser une activité économique, est une invention au sens de l'article 52(1) CBE.

#### *Objections du requérant*

6. Le requérant a insisté sur le fait que le caractère technique n'est pas une condition de brevetabilité au titre de la CBE, et qu'il est erroné de suivre l'approche fondée sur la contribution à l'état de la technique pour déterminer si l'objet revendiqué constitue une invention au sens de l'article 52(1).

La Chambre est d'accord avec le requérant sur le principe selon lequel l'article 52 CBE, pas plus que les autres dispositions de la deuxième partie de la CBE qui traite du droit des brevets, n'exige explicitement que l'invention ait un caractère technique pour être brevetable.

L'article 52, notamment son paragraphe 1, dispose uniquement que les brevets sont délivrés pour des inventions.

Cependant, étant donné la jurisprudence des chambres de recours et l'usage fréquent du terme "technique" dans la CBE et son règlement d'exécution, lequel fait partie intégrante de la CBE, et si l'on tient dûment compte du contexte dans lequel le terme "technique" est utilisé ici, la Chambre estime, contrairement au requérant, que l'exigence de technicité est inhérente à la notion d'invention telle qu'elle figure à l'article 52(1).

La Chambre en conclut que :

La présence d'un caractère technique est une exigence implicite de la CBE, à laquelle doit satisfaire toute invention pour être une invention au sens de l'article 52(1) CBE, conformément aux décisions T 1173/97 et T 935/97.

Par conséquent, la Chambre est totalement d'accord avec les passages suivants des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB :

le point C-IV, 1.1, d'où il ressort que l'article 52(1) CBE énonce quatre conditions fondamentales de brevetabilité, à savoir qu'il doit tout

dung vorliegen, und wenn eine Erfindung vorliegt, so muß diese Erfindung die Erfordernisse der gewerblichen Anwendbarkeit, der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit erfüllen;

dem letzten Satz von C-IV, 2.2, in dem es heißt, daß die grundlegende Prüfung darauf, ob eine Erfindung im Sinne von Artikel 52 (1) vorliegt, nicht mit der Prüfung auf gewerbliche Anwendbarkeit, Neuheit und erfinderische Tätigkeit verwechselt werden darf, und

C-IV, 1.2, wo es heißt, daß im EPÜ und in der Ausführungsordnung "außer diesen vier grundlegenden Bedingungen" implizit das weitere Erfordernis enthalten ist, daß "die Erfindung ... technischen Charakter haben [muß]".

Es mag durchaus sein, daß die Bedeutung des Begriffs "technisch" oder "technischer Charakter", wie von der Beschwerdeführerin geltend gemacht, nicht besonders klar ist. Dies gilt jedoch auch für den Begriff "Erfindung". Nach Auffassung der Kammer ist die Tatsache, daß über die genaue Bedeutung eines Begriffs gestritten werden kann, noch kein triftiger Grund, diesen Begriff nicht als Kriterium zu verwenden, zumal es keinen besseren Begriff gibt: Die Klärung dieser Fragen sei der Rechtsprechung überlassen.

Die Kammer stimmt mit der Beschwerdeführerin darin überein, daß sich der Beitragsansatz nicht zur Entscheidung der Frage eignet, ob eine Erfindung im Sinne von Artikel 52 (1) EPÜ vorliegt, was die Kammer bereits in den oben genannten früheren Entscheidungen festgestellt hat.

Die Kammer vertritt folgende Ansicht:

Das EPÜ entbehrt jeder Grundlage, bei der Prüfung, ob die fragliche Erfindung als eine Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPU anzusehen ist, zwischen "neuen Merkmalen" und Merkmalen der Erfindung, die aus dem Stand der Technik bekannt sind, zu unterscheiden. Daher fehlt auch die Rechtsgrundlage, hierbei den sogenannten Beitragsansatz anzuwenden.

Die Kammer sieht in den Richtlinien einen gewissen Widerspruch zwischen dem vorstehend zitierten letzten Satz in C-IV, 2.2, wonach die

an invention, and furthermore that if there is an invention, that invention must satisfy the requirements of susceptibility of industrial application, novelty and inventive step,

the last sentence of C-IV, 2.2 stating that the basic test of whether there is an invention within the meaning of Article 52(1), is separate and distinct from the questions whether the subject-matter is susceptible of industrial application, is new and involves an inventive step and

C-IV, 1.2, stating that "in addition to these four basic requirements" the EPC and the Implementing Regulations contain implicitly the further requirement that "the invention must be of technical character".

It may very well be that, as put forward by the appellant, the meaning of the term "technical" or "technical character" is not particularly clear. However, this also applies to the term "invention". In the board's view the fact that the exact meaning of a term may be disputed does in itself not necessarily constitute a good reason for not using that term as a criterion, certainly not in the absence of a better term: case law may clarify the issue.

The board agrees with the appellant that the contribution approach is not appropriate for deciding whether something is an invention within the meaning of Article 52(1) EPC as the board already noted in the earlier decisions just mentioned.

According to the board:

There is no basis in the EPC for distinguishing between "new features" of an invention and features of that invention which are known from the prior art when examining whether the invention concerned may be considered to be an invention within the meaning of Article 52(1) EPC. Thus there is no basis in the EPC for applying this so-called contribution approach for this purpose.

The board sees some contradiction in the Guidelines between, on the one hand, the last sentence in C-IV, 2.2, just cited, where it says that the basic

d'abord y avoir une invention, et que s'il existe une invention, celle-ci doit satisfaire aux exigences relatives à l'application industrielle, à la nouveauté et à l'activité inventive ;

le point C-IV, 2.2, dernière phrase, selon lequel le test fondamental permettant de déterminer si l'on est en présence ou non d'une invention au sens de l'article 52(1) est séparé et distinct de l'examen visant à déterminer si l'objet est susceptible d'application industrielle, est nouveau et implique une activité inventive ;

le point C-IV, 1.2, où il est indiqué que "en plus des quatre conditions fondamentales de brevetabilité", la CBE et son règlement d'exécution énoncent implicitement la condition selon laquelle "l'invention doit être de caractère technique".

Il se peut, comme l'affirme le requérant, que la signification du terme "technique" ou "caractère technique" ne soit pas particulièrement claire. Toutefois, il en va de même du terme "invention". De l'avis de la Chambre, le fait que le sens exact d'un terme puisse être discuté n'est pas nécessairement en soi une raison suffisante pour ne pas l'utiliser comme critère, surtout en l'absence d'un terme meilleur. C'est là une question que la jurisprudence pourrait clarifier.

La Chambre est d'accord avec le requérant sur le fait que l'approche fondée sur la contribution à l'état de la technique n'est pas appropriée pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une invention au sens de l'article 52(1) CBE, comme l'a déjà fait observer la Chambre dans les décisions antérieures susmentionnées.

La Chambre estime que :

Rien dans la CBE ne permet d'opérer une distinction entre les "nouvelles caractéristiques" d'une invention et les caractéristiques de ladite invention connues de l'état de la technique lorsqu'il s'agit de déterminer si l'invention revendiquée peut être considérée comme une invention au sens de l'article 52(1) CBE. Ainsi, la CBE n'offre aucune base juridique permettant d'appliquer, aux fins précitées, l'approche fondée sur la contribution à l'état de la technique.

La Chambre relève une certaine contradiction dans les Directives entre, d'une part, la dernière phrase du point C-IV, 2.2 cité plus haut, où il est

grundlegende Prüfung darauf, ob eine Erfindung im Sinne von Artikel 52 (1) vorliegt, nicht mit der Prüfung auf gewerbliche Anwendbarkeit, Neuheit und erfinderische Tätigkeit verwechselt werden darf, und der Stelle weiter oben im selben Absatz, wo die Anwendung des Beitragsansatzes folgendermaßen erklärt wird:

„der Prüfer [sollte sich] unabhängig von Form oder Kategorie des Patentanspruchs auf dessen Inhalt konzentrieren, um festzustellen, welchen Beitrag zum Stand der Technik der beanspruchte Gegenstand als Ganzes tatsächlich leistet. Hat dieser Beitrag keinen technischen Charakter, so liegt keine Erfindung im Sinne von Artikel 52 (1) vor“. Hierdurch wird das Erfordernis der „Erfindung“ in unzulässiger Weise mit den Erfordernissen der „Neuheit“ und der „erfinderischen Tätigkeit“ vermengt.

Im Interesse der wünschenswerten Harmonisierung des Patentrechts erscheint es zweckmäßig, hier den Beschluß des Bundesgerichtshofs (BGH) in der Sache XZB 15/98 „Sprachanalyseeinrichtung“ vom 11.05.00 zu erwähnen, in dem der Begriff „technischer Charakter“ verwendet, zugleich aber darauf hingewiesen wird, daß er als Unterscheidungskriterium zwischen einem patentfähigen und einem nicht patentfähigen Gegenstand ein eher unbestimmter Begriff ist. Ferner heißt es dort, daß es nicht zweckmäßig ist, zwischen neuen und bekannten Merkmalen eines Anspruchs zu unterscheiden, um zu ermitteln, ob eine Erfindung von der Patentierbarkeit ausgenommen ist.

#### *Erfinderische Tätigkeit*

7. Die Kammer hält es in Ausübung ihrer Ermessensbefugnis nach Artikel 111 (1) EPÜ für angebracht, selbst über die erfinderische Tätigkeit zu entscheiden, ohne die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen.

Die zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit erforderlichen Tatsachen und Argumente sind im Verfahren vor der ersten Instanz vorgebracht worden, als die Prüfungsabteilung den „Beitragsansatz“ heranzog, um zu entscheiden, daß die beanspruchte Erfindung keine Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) darstellt. Dieser Ansatz hängt so eng mit der Prüfung in bezug auf das Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit zusammen, daß die Prüfungsabtei-

test of whether there is an invention within the meaning of Article 52(1), is separate and distinct from the questions whether the subject-matter is susceptible of industrial application, is new and involves an inventive step, and, on the other hand, the earlier part of the same paragraph, where the application of the contribution approach is explained as follows:

„the examiner should disregard the form or kind of claim and concentrate on its content in order to identify the real contribution which the subject-matter claimed, considered as a whole, adds to the known art. If this contribution is not of a technical character, there is no invention within the meaning of Article 52(1)“. This confuses the requirement of „invention“ with the requirements of „novelty“ and „inventive step“.

Having regard to the desirable harmonisation of patent law it seems appropriate to mention here the decision of the German Federal Court of Justice (BGH) in case XZB 15/98, „Sprachanalyseeinrichtung“, dated 11 May 2000, which, although it points out that „technical character“ as a distinctive criterion between patentable and non-patentable subject-matter is a rather vague notion, applies it itself. It points out furthermore that distinguishing between new and known features of a claim is not appropriate for determining whether an invention is excluded from patentability or not.

#### *Inventive step*

7. The board, in the exercise of its discretionary power pursuant to Article 111(1) EPC, considers it appropriate to decide itself on the issue of inventive step, without remitting the case to the examining division for further prosecution.

The facts and arguments necessary for deciding on inventive step have been produced in the proceedings before the first instance in the context of the „contribution“ approach as applied by the examining division in order to decide that the invention as claimed did not constitute an invention within the meaning of Article 52(1). This approach is so very closely related to examination with regard to the requirement of inventive step that the examining division

dit que le test fondamental permettant de déterminer si l'on est en présence ou non d'une invention au sens de l'article 52(1) est séparé et distinct de l'examen visant à déterminer si l'objet est susceptible d'application industrielle, est nouveau et implique une activité inventive, et, d'autre part, un passage précédent du même point, où l'application de l'approche fondée sur la contribution est expliquée comme suit :

„l'examineur devrait faire abstraction de la forme ou de la catégorie de la revendication et concentrer son attention sur son contenu afin de déterminer quelle contribution réelle l'objet revendiqué, considéré dans son ensemble, apporte à l'état de la technique. Si cette contribution n'a aucun caractère technique, il n'y a pas d'invention au sens de l'article 52(1)“. Ceci revient à confondre l'exigence relative à „l'invention“ et les conditions relatives à la „nouveau“ et à „l'activité inventive“.

Dans un souci d'harmonisation du droit des brevets, il semble opportun de mentionner ici la décision de la Cour fédérale de justice allemande (BGH) dans l'affaire XZB 15/98, „Dispositif d'analyse linguistique“, datée du 11 mai 2000. Dans cette décision, la Cour fédérale applique elle-même la notion de caractère technique tout en faisant remarquer que le „caractère technique“, en tant que critère distinctif de la brevetabilité, est une notion plutôt vague, et qu'il n'est pas approprié d'opérer une distinction entre les caractéristiques nouvelles et les caractéristiques connues d'une revendication en vue de déterminer si l'invention est exclue ou non de la brevetabilité.

#### *Activité inventive*

7. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation en application de l'article 111(1) CBE, la Chambre estime opportun de trancher elle-même la question de l'activité inventive, sans renvoyer l'affaire à la division d'examen pour poursuite de la procédure.

Les faits et arguments nécessaires pour trancher la question de l'activité inventive ont été produits au cours de la procédure devant la première instance dans le cadre de l'approche fondée sur la contribution, qui a été adoptée par la division d'examen pour déterminer si l'invention revendiquée constituait ou non une invention au sens de l'article 52(1). Cette approche est à ce point étroitement liée à l'examen en matière d'activité inventive que la division d'examen a

lung de facto implizit zu der Entscheidung gelangte, daß keine erfinderische Tätigkeit nach Artikel 56 EPÜ gegeben sei.

Eine Zurückverweisung an die erste Instanz aus rein formalen Gründen erscheint daher angesichts der Gesamtdauer des Verfahrens in der ersten Instanz und vor der Kammer nicht vertretbar.

Nach Ansicht der Kammer ist es nicht erforderlich, zur weiteren Erörterung der erfinderischen Tätigkeit die Debatte wieder zu eröffnen, da die zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit erforderlichen Tatsachen und Argumente im selben Zusammenhang wie vor der Prüfungsabteilung und in vollem Umfang auch vor der Kammer erörtert worden sind.

Abgesehen davon sind die Anträge der Beschwerdeführerin auf die Erteilung des Patents gerichtet, was bedeutet, daß die Kammer den Erfordernissen des EPÜ umfassend Rechnung tragen muß.

8. Der Gegenstand von Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags kann zwar als eine Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ angesehen werden, beruht aber nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 EPÜ.

Der angefochtenen Entscheidung zufolge bilden die in der Anmeldung beschriebenen "bestehenden privaten Pensionssysteme" den nächstliegenden Stand der Technik. Ferner heißt es in der Entscheidung, daß es nicht möglich sei, der Anmeldung eine technische Aufgabe oder einen Beitrag des beanspruchten Gegenstands zum Stand der Technik zu entnehmen.

So ist denn auch die Verbesserung, die mit der anmeldungsgemäßen Erfindung erzielt werden soll, im wesentlichen wirtschaftlicher Art, betrifft also das Gebiet der Wirtschaft, und kann somit nichts zur erfinderischen Tätigkeit beitragen. Patentfähig wird der Gegenstand erst mit der Programmierung eines Computersystems zur Ausführung der Erfindung. Die erfinderische Tätigkeit muß daher aus der Sicht eines Software-Entwicklers oder Anwendungsprogrammierers beurteilt werden, der sich als einschlägiger Fachmann mit dem Konzept und der Struktur des verbesserten Pensionssystems und den zugrundeliegenden Plänen zur Informationsverarbeitung auskennt, wie sie zum Beispiel in den vorliegenden Verfahrensansprüchen dargelegt sind.

decided in fact implicitly that there was lack of inventive step under Article 56 EPC.

A remittal to the first instance for formal reasons only seems, therefore, unacceptable in view of the overall time of procedure already passed in the first instance and before the board.

The board considers it not necessary to reopen the debate in order further to discuss inventive step since the facts and arguments necessary for deciding on inventive step have also been discussed before the board in the same context as before the examining division and to the full extent.

Apart from this, the appellant's requests are directed to grant of the patent which implies a full consideration of the requirements of the EPC by the board.

8. Although the subject-matter of claim 1 of the first auxiliary request may be considered to represent an invention within the meaning of Article 52(1) EPC, it does not involve an inventive step in the sense of Article 56 EPC.

In the decision under appeal the closest prior art is identified as the "existing private pension plans" described in the application. The decision furthermore explains that it would not be possible to understand from the application any technical problem or contribution provided by the claimed subject-matter to the prior art.

Indeed, the improvement envisaged by the invention according to the application is an essentially economic one, ie lies in the field of economy, which, therefore, cannot contribute to inventive step. The regime of patentable subject-matter is only entered with programming of a computer system for carrying out the invention. The assessment of inventive step has thus to be carried out from the point of view of a software developer or application programmer, as the appropriate person skilled in the art, having the knowledge of the concept and structure of the improved pension benefits system and of the underlying schemes of information processing as set out for example in the present method claims.

en fait décidé implicitement qu'il y avait absence d'activité inventive au titre de l'article 56 CBE.

Un renvoi à la première instance pour de simples raisons formelles ne semble donc pas justifié en raison du temps considérable qu'a déjà nécessité la procédure devant la première instance et devant la présente Chambre.

La Chambre juge superflu de rouvrir le débat pour examiner davantage la question de l'activité inventive puisque les faits et arguments nécessaires pour trancher cette question ont également fait l'objet de discussions devant la Chambre dans le même contexte que devant la division d'examen, et ce de façon exhaustive.

Cela étant, les requêtes formulées par le requérant portent sur la délivrance du brevet, ce qui suppose que la Chambre prenne pleinement en considération les dispositions de la CBE.

8. Bien qu'il puisse être considéré que l'objet de la revendication 1 de la première requête subsidiaire représente une invention au sens de l'article 52(1) CBE, celui-ci n'implique pas d'activité inventive au sens de l'article 56 CBE.

Dans la décision attaquée, l'état de la technique le plus proche est identifié dans la description comme étant "les systèmes de caisse de retraite existants". La décision explique en outre que la demande ne permet pas de dégager un quelconque problème technique ou une quelconque contribution de l'objet revendiqué à l'état de la technique.

En effet, le perfectionnement que se propose d'apporter l'invention selon la demande relève essentiellement de l'économie, et ne peut donc contribuer à l'activité inventive. C'est seulement avec la programmation d'un système informatique destiné à réaliser l'invention que l'on entre dans le domaine des objets brevetables. L'activité inventive doit donc être appréciée du point de vue d'un développeur de logiciels ou d'un programmeur d'applications, c'est-à-dire d'un homme du métier connaissant l'idée maîtresse et la structure du système de caisse de retraite amélioré et des schémas sous-jacents de traitement informatique tels qu'exposés par exemple dans les présentes revendications de méthode.

Da die technischen Merkmale der beanspruchten Vorrichtung durch genau die Schritte der Informationsverarbeitung funktionell definiert werden, die zum Wissensstand des Fachmanns gehören, und die Anwendung von Computersystemen im Bereich der Wirtschaft am Prioritätstag (Anmeldetag) der Anmeldung bereits allgemein üblich war, muß dem beanspruchten Gegenstand eine erfinderische Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ) abgesprochen werden.

9. Nachdem die Beschwerdeführerin in ihrem zweiten Hilfsantrag lediglich weitere funktionelle Merkmale hinzufügt, die durch Schritte zur Verarbeitung wirtschaftlicher Daten definiert werden, gilt für den zweiten Hilfsantrag dieselbe Schlußfolgerung in bezug auf Artikel 56 EPÜ wie für den ersten Hilfsantrag.

10. Der zusätzliche Hilfsantrag der Beschwerdeführerin, der Großen Beschwerdekammer die Frage vorzulegen, ob der Begriff "technisch" die computergestützte Arbeit gewerblich tätiger Versicherungsmathematiker einschließt, wird zurückgewiesen, da diese Frage vorstehend bereits von der Kammer selbst beantwortet worden ist, und zwar dahingehend daß es von den konkreten Umständen der jeweiligen Sache abhängt, ob die Antwort positiv ausfällt.

#### **Entscheidungsformel**

##### **Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Regarding that the technical features of the apparatus claimed are functionally defined by precisely those steps of information processing which form part of the knowledge of the skilled person and that the application of computer systems in the economic sector has already been a general phenomenon at the priority date (filing date) of the application, it must be concluded that the claimed subject-matter does not involve an inventive step (Article 56 EPC).

9. Considering that in its second auxiliary request the appellant adds only further functional features defined by steps of processing economic data the same conclusion regarding Article 56 EPC as for the first auxiliary request holds for this second auxiliary request.

10. The further auxiliary request of the appellant to refer the question to the Enlarged Board of Appeal whether the term "technical" embraces the computerised activities of the actuarial profession working in an industrial context is rejected since this question has in the foregoing already been answered by the board itself, in the sense that it depends on the specific circumstances of the case under consideration whether the reply will be confirmative or not.

#### **Order**

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

The appeal is dismissed.

Etant donné que les caractéristiques techniques du dispositif revendiqué sont définies d'un point de vue fonctionnel précisément par les étapes de traitement informatique faisant partie des connaissances de l'homme du métier, et que l'utilisation de systèmes informatiques dans le domaine économique était déjà généralisée à la date de priorité (date de dépôt) de la demande, force est de conclure que l'objet revendiqué n'implique aucune activité inventive (article 56 CBE).

9. Si l'on considère que le requérant, dans sa deuxième requête subsidiaire, ne fait qu'ajouter des caractéristiques fonctionnelles définies par des étapes de traitement de données économiques, les conclusions auxquelles la Chambre parvient à propos de la première requête subsidiaire eu égard à l'article 56 CBE, s'appliquent également à cette deuxième requête subsidiaire.

10. L'autre requête subsidiaire du requérant visant à saisir la Grande Chambre de recours de la question de savoir si le terme "technique" englobe les activités informatisées des professions actuarielles travaillant dans un contexte industriel est rejetée puisque la présente Chambre a déjà répondu à cette question dans ce qui précède, en ce sens que la réponse peut ou non être affirmative en fonction des circonstances spécifiques de l'espèce.

#### **Dispositif**

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

Le recours est rejeté.

## MITTEILUNGEN DES EURO- PÄISCHEN PATENTAMTS

### **Beschluß des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 7. September 2001 über von der Akteneinsicht ausgeschlossene Unterlagen**

Der Präsident des Europäischen Patentamts, gestützt auf Artikel 128 (4) und Regel 93 d) EPÜ, beschließt:

1. Von der Akteneinsicht werden von Amts wegen ausgeschlossen:

a) ärztliche Atteste;

b) Unterlagen, die sich auf die Ausstellung von Prioritätsbelegen, auf Akteneinsichtsverfahren oder auf Auskünfte aus den Akten beziehen und Anträge auf Ausschluß von Unterlagen von der Akteneinsicht nach Absatz 2 Buchstabe a);

c) Anträge auf beschleunigte Recherche und beschleunigte Prüfung nach dem "PACE"-Programm, soweit sie mit EPA Form 1005 oder in einem gesonderten Schriftstück gestellt werden.

2. Andere als in Absatz 1 genannte Schriftstücke oder Teile solcher Schriftstücke

a) werden auf begründeten Antrag eines Beteiligten oder seines Vertreters von der Akteneinsicht ausgeschlossen, wenn die Akteneinsicht schutzwürdige persönliche oder wirtschaftliche Interessen von natürlichen oder juristischen Personen beeinträchtigen würde;

b) können ausnahmsweise von Amts wegen von der Akteneinsicht ausgeschlossen werden, wenn die Akteneinsicht prima facie schutzwürdige persönliche oder wirtschaftliche Interessen einer anderen natürlichen oder juristischen Person als die eines Beteiligten oder seines Vertreters beeinträchtigen würde.

3. Die von einem Antrag nach Absatz 2 Buchstabe a) betroffenen Unterlagen werden bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den Antrag vorläufig von der Akteneinsicht ausgeschlossen. Wird einem solchen

## INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

### **Decision of the President of the European Patent Office dated 7 September 2001 concerning documents excluded from file inspection**

The President of the European Patent Office, having regard to Article 128(4) and Rule 93(d) EPC, has decided as follows:

(1) The following shall be excluded from file inspection by the Office of its own motion:

(a) medical certificates;

(b) documents relating to the issue of priority documents, file-inspection proceedings or the communication of information from the files, and requests for exclusion from inspection under paragraph 2(a);

(c) requests for accelerated search and accelerated examination under the "PACE" programme, if they are submitted using EPO Form 1005 or in a separate document.

(2) Documents or parts thereof other than those referred to in paragraph 1

(a) shall be excluded from file inspection at the reasoned request of a party or his representative if their inspection would be prejudicial to the legitimate personal or economic interests of natural or legal persons;

(b) may, exceptionally, be excluded from file inspection by the Office of its own motion if their inspection would be prima facie prejudicial to the legitimate personal or economic interests of natural or legal persons other than a party or his representative.

(3) Documents covered by a request under paragraph 2(a) shall be excluded from file inspection provisionally, pending a final decision on the request. If the request is not granted, they shall be open for

## COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

### **Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 7 septembre 2001, concernant les pièces exclues de l'inspection publique**

Le Président de l'Office européen des brevets, vu l'article 128(4) et la règle 93d) CBE, décide :

1) Sont exclus d'office de l'inspection publique :

a) les certificats médicaux ;

b) les pièces relatives à l'établissement de documents de priorité, aux procédures d'inspection publique ou aux renseignements tirés des dossiers, ainsi que les requêtes visant à exclure des pièces de l'inspection publique conformément au paragraphe 2, lettre a) ;

c) les requêtes en recherche accélérée et en examen accéléré selon le programme "PACE", dans la mesure où elles ont été présentées au moyen du formulaire OEB Form 1005 ou d'une pièce séparée.

2) Les pièces autres que celles mentionnées au paragraphe 1 ou parties de ces pièces

a) sont exclues de l'inspection publique, sur requête motivée d'une partie ou de son mandataire, si l'inspection publique porte atteinte à des intérêts personnels ou économiques de personnes physiques ou morales qu'il y a lieu de préserver ;

b) peuvent, à titre exceptionnel, être exclues d'office de l'inspection publique si cette inspection porte à première vue atteinte à des intérêts personnels ou économiques d'une personne physique ou morale autre qu'une partie ou son mandataire qu'il y a lieu de préserver.

3) Les pièces visées par une requête présentée conformément au paragraphe 2, lettre a) sont provisoirement exclues de l'inspection publique jusqu'à ce que cette requête fasse l'objet d'une décision définitive.



Antrag nicht stattgegeben, so wird Akteneinsicht in diese Unterlagen gewährt, sobald die ablehnende Entscheidung rechtskräftig geworden ist.

4. Dieser Beschluß tritt am 3. Dezember 2001 in Kraft und ersetzt den Beschluß des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 3. September 1999 (ABI. EPA 1999, 633). Absatz 1 Buchstabe c) gilt für PACE-Anträge, die an oder nach diesem Tag beim EPA eingehen.

Geschehen zu München am  
7. September 2001

*Ingo KOBER*  
Präsident

---

inspection as soon as the decision refusing it becomes final.

(4) This decision shall enter into force on 3 December 2001, and supersedes the decision of the President of the European Patent Office dated 3 September 1999 (OJ EPO 1999, 633). Paragraph 1(c) shall apply to PACE requests received by the EPO on or after this date.

Done at Munich, 7 September 2001

*Ingo KOBER*  
President

---

Si la requête est rejetée, l'inspection publique de ces pièces est autorisée dès que la décision de rejet est devenue définitive.

4) La présente décision entre en vigueur le 3 décembre 2001 et remplace la décision du Président de l'Office européen des brevets en date du 3 septembre 1999 (JO OEB 1999, 633). Le paragraphe 1, lettre c) s'applique aux requêtes PACE reçues à cette date ou après.

Fait à Munich, le 7 septembre 2001

*Ingo KOBER*  
Président

---

**Mitteilung des Präsidenten  
des Europäischen Patentamts  
vom 1. Oktober 2001 über das  
Programm zur beschleunigten  
Bearbeitung europäischer  
Patentanmeldungen  
– "PACE" \***

Die Zahl der beim Europäischen Patentamt jährlich eingereichten Anmeldungen hat sich innerhalb der letzten 5 Jahre mehr als verdoppelt. Das Amt hat daher eine ganze Reihe von Maßnahmen ergriffen, um den enormen Anstieg der Arbeitslast zu bewältigen und Verzögerungen im Erteilungsverfahren auf ein Minimum zu begrenzen. In diesem Zusammenhang ist auch das PACE-Programm zur beschleunigten Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen erneut verbessert und weiter vereinfacht worden.

PACE gewährleistet, daß Anmelder, die an einer raschen Bearbeitung ihrer Anmeldung interessiert sind, den Recherchenbericht, den ersten Prüfungsbescheid und ggf. das europäische Patent so rasch wie möglich erhalten. Das Programm trägt damit den spezifischen Bedürfnissen der Anmelder flexibel Rechnung und erlaubt eine – gegenüber der durchschnittlichen Verfahrensdauer – ganz erhebliche Verkürzung des Verfahrens.

Wie nachstehend im einzelnen erläutert, erfolgt die beschleunigte Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen auf schriftlichen Antrag. Anträge auf beschleunigte Recherche und/oder Prüfung werden

**Notice from the President of  
the European Patent Office  
dated 1 October 2001  
concerning the programme  
for accelerated prosecution of  
European patent applications  
– "PACE" \***

Over the last five years, the number of applications filed annually with the European Patent Office has more than doubled. The Office has therefore taken numerous steps to cope with this enormous increase in its workload and thereby minimise delays in grant proceedings. One such step has been to further improve and simplify the PACE programme for accelerated prosecution of European patent applications.

PACE ensures that applicants who want their applications processed rapidly obtain the search report, the first examination communication and any ensuing European patent as soon as possible. Taking flexible account of applicants' specific needs, the programme thus reduces processing time considerably compared with the average.

As explained in more detail below, accelerated processing of European patent applications is carried out on written request. The EPO does not publish requests for accelerated search and/or examination and, by

**Communiqué du Président de  
l'Office européen des brevets  
en date du 1<sup>er</sup> octobre 2001  
relatif au programme de  
traitement accéléré des  
demandes de brevet européen  
– "PACE" \***

Le nombre de demandes déposées chaque année auprès de l'Office européen des brevets a plus que doublé au cours des cinq dernières années. L'Office a donc pris toute une série de mesures pour faire face à l'accroissement considérable de la charge de travail et limiter le plus possible les retards dans la procédure de délivrance. Dans ce contexte, de nouvelles améliorations et simplifications ont également été apportées au programme PACE de traitement accéléré des demandes de brevet européen.

Avec le programme PACE, les demandeurs souhaitant un traitement rapide de leur demande obtiendront le rapport de recherche, le premier rapport d'examen et, le cas échéant, leur brevet européen dans les meilleurs délais. Ce programme offre la souplesse nécessaire pour tenir compte des besoins spécifiques des demandeurs et permet de réduire de façon considérable la durée de la procédure par rapport au temps de traitement moyen.

Comme il est expliqué en détail ci-après, le traitement accéléré des demandes de brevet européen s'effectue sur requête écrite. Les requêtes en recherche et/ou examen accéléré ne sont pas publiées par

\* Überarbeitete und ergänzte Fassung der zuletzt in ABI. EPA 1997, 340 veröffentlichten Mitteilung.

\* Revised and expanded version of the notice last published in OJ EPO 1997, 340.

\* Version modifiée et complétée du communiqué publié au JO OEB 1997, 340.

vom EPA nicht veröffentlicht und sind gemäß Beschluß des Präsidenten vom 7. September 2001<sup>1</sup> von der Akteneinsicht ausgeschlossen. Letzteres kann jedoch nur gewährleistet werden, wenn der Antrag unter Verwendung von EPA Form 1005 (s. S. 463)<sup>2</sup> oder auf gesondertem Blatt gestellt wird.

Soweit nicht anders angegeben, gilt das PACE-Programm auch für internationale Anmeldungen, die in die europäische Phase vor dem EPA eintreten ("Euro-PCT-Anmeldungen").

## Recherche

1. Bei europäischen Patentanmeldungen, für die **keine Priorität** in Anspruch genommen wird (**Erst-anmeldungen**), gewährleistet das Amt, daß der Anmelder den Recherchenbericht in der Regel **spätestens 6 Monate** nach dem Anmeldetag erhält. In diesen Fällen wird automatisch eine beschleunigte Recherche durchgeführt, eines besonderen Antrags bedarf es hierfür nicht.

2. Bei europäischen Patentanmeldungen, für die eine Priorität in Anspruch genommen wird, kann eine **beschleunigte Recherche** bei Einreichung der Anmeldung schriftlich beantragt werden. Das Amt wird sich dann nach Kräften bemühen, den Recherchenbericht so schnell wie möglich zu erstellen.

## Prüfung

3. Eine **beschleunigte Prüfung** kann jederzeit schriftlich beantragt werden: bei Einreichung der europäischen Patentanmeldung, nach Erhalt des Recherchenberichts oder zu einem späteren Zeitpunkt.

Für Euro-PCT-Anmeldungen kann die beschleunigte Prüfung bei Eintritt in die europäische Phase vor dem EPA<sup>3</sup> oder danach beantragt werden. Im ersten Fall erstreckt sich die

decision of the President dated 7 September 2001<sup>1</sup>, they are excluded from file inspection, provided they are made using EPO Form 1005 (see p. 463)<sup>2</sup> or on a separate sheet of paper.

Unless otherwise stated, PACE is also available for international applications entering the European phase before the EPO ("Euro-PCT applications").

## Search

1. For European patent applications claiming **no priority (first filings)**, the Office ensures that as a rule applicants obtain their search reports **within six months** of the filing date. In such cases, accelerated search is automatic; no separate request need be filed.

2. For European patent applications which do claim priority, **accelerated search** can be requested in writing when the application is filed. In such cases, the Office makes every effort to issue the search report as soon as possible.

## Examination

3. **Accelerated examination** can be requested in writing at any time: when filing the application, in response to the search report, or subsequently.

For Euro-PCT applications, it can be requested on or after entry into the European phase before the EPO<sup>3</sup>. If requested on entry, accelerated prosecution covers formalities

l'OEB et sont exclues de l'inspection publique conformément à la décision du Président de l'OEB en date du 7 septembre 2001<sup>1</sup>. Ceci ne peut toutefois être garanti que si la requête est présentée sur une feuille séparée ou en utilisant l'OEB Form 1005 (cf. p. 463)<sup>2</sup>.

Sauf indication contraire, le programme PACE s'applique également aux demandes internationales entrant dans la phase européenne devant l'OEB ("demandes euro-PCT").

## Recherche

1. Concernant les demandes de brevet européen ne revendiquant **pas de priorité (premiers dépôts)**, l'Office fait en sorte que les rapports de recherche soient en règle générale à la disposition des demandeurs **au plus tard six mois** à compter de la date de dépôt. La recherche accélérée étant automatique dans ces cas, il n'est pas besoin de présenter de requête.

2. Concernant les demandes de brevet européen revendiquant une priorité, il est possible de demander, par écrit, une **recherche accélérée** lors du dépôt de la demande. Dans un tel cas, l'Office mettra tout en oeuvre pour établir le rapport de recherche le plus tôt possible.

## Examen

3. Il est possible de demander, par écrit, un **examen accéléré** à tout moment : lors du dépôt de la demande de brevet européen, en réponse au rapport de recherche ou ultérieurement.

Pour les demandes euro-PCT, cet examen accéléré peut être demandé lors de l'entrée dans la phase européenne devant l'OEB ou ultérieurement<sup>3</sup>. S'il est demandé lors de l'entrée dans la

<sup>1</sup> Vgl. ABI. EPA 2001, 458.

<sup>2</sup> EPA/EPO/OEB Form 1005 11.01 kann beim EPA (**vorzugsweise in Wien**, aber auch in München, Den Haag und Berlin) sowie bei den Zentralbehörden der Vertragsstaaten für den gewerblichen Rechtsschutz kostenlos bezogen werden. Es wird auch unter der Internet-Adresse des Amtes "http://www.european-patent-office.org" als editierbare Fassung in den Formaten pdf und Word for Windows zur Verfügung stehen.

<sup>3</sup> Bei Euro-PCT-Anmeldungen kann der Anmelder den Eintritt in die europäische Phase beschleunigen, wenn er gemäß Artikel 23 (2) oder 40 (2) PCT ausdrücklich eine vorzeitige Bearbeitung der Anmeldung beantragt. Dies führt jedoch noch nicht automatisch zu einer beschleunigten Prüfung in der europäischen Phase; hierzu bedarf es vielmehr eines gesonderten Antrags nach dem PACE-Programm.

<sup>1</sup> See OJ EPO 2001, 458.

<sup>2</sup> EPA/EPO/OEB Form 1005 11.01 is obtainable free of charge from the EPO (**preferably from Vienna**, but also from Munich, The Hague and Berlin) and the central industrial property offices of the contracting states. An editable version in pdf and Word for Windows formats will be available on the Office's Web site at <http://www.european-patent-office.org>.

<sup>3</sup> With Euro-PCT applications, the applicant can speed up entry into the European phase by expressly requesting early processing under Article 23(2) or 40(2) PCT. However, this does not automatically lead to accelerated examination in the European phase; that requires a separate request under the PACE programme.

<sup>1</sup> Cf. JO OEB 2001, 458.

<sup>2</sup> EPA/EPO/OEB Form 1005 11.01 pourra être obtenu gratuitement, soit auprès de l'OEB, **de préférence à Vienne**, mais aussi à Munich, La Haye ou Berlin, soit auprès des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants. Il sera également disponible à l'adresse Internet de l'Office "http://www.european-patent-office.org" dans des versions éditables en formats pdf et Word for Windows.

<sup>3</sup> Dans le cas des demandes euro-PCT, le demandeur peut accélérer l'entrée dans la phase européenne en requérant expressément que sa demande soit traitée de façon anticipée en application des articles 23(2) ou 40(2) PCT. Toutefois, ceci n'entraîne pas automatiquement un examen accéléré dans la phase européenne ; pour parvenir à ce résultat, il faut déposer une requête séparée dans le cadre du programme PACE.

beschleunigte Bearbeitung von Euro-PCT-Anmeldungen auf die Formalprüfung, die Erstellung des ergänzenden europäischen Recherchenberichts und die Sachprüfung. Wenn ein ergänzender Recherchenbericht nicht zu erstellen ist<sup>4</sup>, umfaßt die beschleunigte Bearbeitung sowohl die Formal- als auch die Sachprüfung.

4. Ist eine beschleunigte Prüfung beantragt worden, so wird sich das Amt nach Kräften bemühen, den **ersten Prüfungsbescheid innerhalb von 3 Monaten** zu erstellen, nachdem die Anmeldung oder der Antrag auf beschleunigte Prüfung bei der Prüfungsabteilung eingegangen ist (je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist).

Alle weiteren Prüfungsbescheide ergehen innerhalb von 3 Monaten nach Eingang der Erwiderung des Anmelders, sofern diese innerhalb der im vorausgegangenen Bescheid gesetzten Frist erfolgen und auf alle von der Prüfungsabteilung angesprochenen Punkte eingeht.

#### Weitere Möglichkeiten zur Beschleunigung des europäischen Erteilungsverfahrens

5. Der Anmelder kann **frühzeitig Prüfungsantrag** (Art. 96 (1) EPÜ) stellen. Zusätzlich kann er vorbehaltlos darauf verzichten, daß das EPA ihn auffordert zu erklären, ob er die Anmeldung aufrechterhält<sup>5</sup>. Dieser Verzicht, der eine raschere Weiterleitung der Anmeldung an die Prüfungsabteilung ermöglicht, kann bereits bei Einreichung der europäischen Patentanmeldung oder später in einer gesonderten Mitteilung an das EPA erklärt werden.

6. Der Anmelder kann auf den Recherchenbericht oder – im Fall einer Euro-PCT-Anmeldung bei Eintritt in die europäische Phase vor dem EPA als ausgewähltem Amt – auf den internationalen vorläufigen Prüfungsbericht in der Sache reagieren, d. h. eine begründete Stellungnahme abgeben oder sachdienliche Änderungen der Anmeldung vornehmen, ohne den ersten Prüfungsbescheid abzuwarten.

examination, drawing up the supplementary search report, and substantive examination. Where no supplementary search report is necessary<sup>4</sup>, it covers formalities and substantive examination.

4. When accelerated examination is requested, the Office makes every effort to issue the **first examination communication within three months** of receipt by the examining division of the application or the request for accelerated examination (whichever is the later).

All subsequent examination communications are issued within three months of receipt of the applicant's reply, provided this is received within the time limit set by the examining division in its previous communication and deals with all the points raised.

#### Other ways of accelerating the European grant procedure

5. The applicant may **request examination early** (Article 96(1) EPC). He may also unconditionally waive his right to receive an invitation from the EPO to confirm that he desires to proceed with the application<sup>5</sup>. This waiver allows the application to reach the examining division more quickly, and may be made when filing the European patent application, or later by separate communication to the EPO.

6. The applicant may file a substantive response to the search report, or – in the case of a Euro-PCT application entering the European phase before the EPO as elected Office – to the international preliminary examination report, without waiting for the first examination communication. A "substantive" response means reasoned observations or appropriate amendments to the application.

phase européenne, le traitement accéléré des demandes euro-PCT comprend l'examen relatif aux formalités, l'établissement du rapport complémentaire de recherche européenne et l'examen quant au fond. Lorsqu'un tel rapport complémentaire n'est pas nécessaire<sup>4</sup>, le traitement accéléré des demandes euro-PCT comprend l'examen relatif aux formalités ainsi que l'examen quant au fond.

4. Lorsqu'une requête en examen accéléré a été déposée, l'Office fait tout son possible pour produire le **premier rapport d'examen dans un délai de 3 mois** à compter de la date de réception de la demande ou de la requête en examen accéléré par la division d'examen (la plus tardive étant retenue).

D'autres rapports d'examen sont émis dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la réponse du demandeur, à condition que cette réponse ait lieu dans le délai imparti dans le rapport d'examen précédent et traite tous les points soulevés par la division d'examen.

#### Autres possibilités d'accélérer la procédure de délivrance européenne :

5. Le demandeur peut présenter la **requête en examen très tôt** (article 96(1) CBE). Un renoncement inconditionnel à son droit d'être invité par l'OEB à confirmer qu'il désire la poursuite du traitement de la demande aide en outre à accélérer la procédure<sup>5</sup>. Cette renonciation, qui permet une transmission plus rapide de la demande à la division d'examen, peut être faite lors du dépôt de la demande de brevet européen ou ultérieurement dans une notification séparée adressée à l'OEB.

6. Le demandeur peut produire une réponse concrète au rapport de recherche ou, dans le cas d'une demande euro-PCT, lorsque la demande entre dans la phase européenne devant l'OEB en qualité d'office élu, au rapport d'examen préliminaire international, c.-à-d. des observations motivées ou des modifications appropriées de la demande, sans attendre le premier rapport d'examen.

<sup>4</sup> Dies ist der Fall, wenn das EPA, das schwedische, das spanische oder das österreichische Patentamt den internationalen Recherchenbericht erstellt hat.

<sup>5</sup> Dies gilt entsprechend für in die europäische Phase eintretende Euro-PCT-Anmeldungen, für die noch ein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt werden muß.

<sup>4</sup> This is the case if the international search report was drawn up by the EPO or the Austrian, Spanish or Swedish patent offices.

<sup>5</sup> This applies mutatis mutandis to Euro-PCT applications entering the European phase and for which a supplementary European search report must be drawn up.

<sup>4</sup> C'est le cas lorsque le rapport de recherche internationale a été établi par l'OEB, l'Office suédois, l'Office espagnol ou l'Office autrichien des brevets.

<sup>5</sup> Ceci s'applique, mutatis mutandis, aux demandes euro-PCT entrant dans la phase européenne lorsqu'un rapport complémentaire de recherche européenne doit être établi.

7. Ist die Anmeldung erteilungsreif und hat der Anmelder die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ erhalten, so kann er das weitere Verfahren erheblich verkürzen, wenn er der Fassung, in der das Patent erteilt werden soll, unverzüglich zustimmt und die **sofortige Erteilung des Patents nach Artikel 97 (6) EPU** beantragt<sup>6</sup>.

Ein solcher Antrag ist nur wirksam, wenn der Anmelder spätestens mit Antragstellung

– die Erteilungs- und die Druckkostengebühr entrichtet,

– die Übersetzungen der Patentansprüche einreicht,

– ggf. zu zahlende weitere Anspruchsgebühren entrichtet und

– die ggf. erforderliche Übersetzung des Prioritätsbeleges oder die entsprechende Erklärung (Regel 38 (5) EPÜ) einreicht.

Der Antrag kann nur bearbeitet werden, wenn die Benennungsgebühren (Artikel 79 (2), Regel 51 (8a) EPÜ) und eine bereits fällige Jahres- und ggf. Zuschlagsgebühr entrichtet sind. Wird der Antrag weniger als 3 Monate vor dem Fälligkeitstag der nächsten Jahresgebühr gestellt, so empfiehlt es sich, auch diese Gebühr mit Antragsstellung zu entrichten<sup>7</sup>.

7. If the application is ready for grant and the applicant has received the communication under Rule 51(4) EPC, the subsequent procedure can be shortened significantly if the applicant approves the text without delay and requests **immediate grant under Article 97(6) EPC**<sup>6</sup>.

For such a request to be valid, the applicant must, when filing it (if not before):

– pay the fees for grant and printing

– file the translations of the claims

– pay any additional claims fees and

– file any translation of the priority document required or the corresponding declaration (Rule 38(5) EPC).

The request will be processed only if the designation fees (Article 79(2), Rule 51(8a) EPC) and any renewal fee (plus surcharge) already due have been paid. If the request is made less than three months before the due date of the next renewal fee, applicants are advised to pay that fee too together with the request<sup>7</sup>.

7. Si la demande est en instance de délivrance et que le demandeur a reçu la notification visée à la règle 51(4) CBE, la procédure ultérieure peut être considérablement raccourcie si le demandeur approuve le texte sans retard et demande la **délivrance immédiate du brevet conformément à l'article 97(6) CBE**<sup>6</sup>.

Une telle requête n'est valable que si, au plus tard lorsqu'il la présente, le demandeur

– acquitte les taxes de délivrance et d'impression,

– produit les traductions des revendications,

– acquitte les autres taxes de revendication éventuellement dues, et

– produit la traduction éventuellement nécessaire du document de priorité ou la déclaration correspondante (règle 38(5) CBE).

La requête ne peut être traitée que si les taxes de désignation (article 79(2), règle 51(8a) CBE), une taxe annuelle et, le cas échéant, une surtaxe déjà exigibles ont été acquittées. Si la requête est présentée moins de 3 mois avant la date d'échéance de la taxe annuelle suivante, il est recommandé d'acquitter également cette taxe lors de la présentation de la requête<sup>7</sup>.

<sup>6</sup> Vgl. dazu im einzelnen ABI. EPA 1995, 841.

<sup>7</sup> Teilnehmer am automatischen Abbuchungsverfahren müssen die genannten Gebühren ggf. durch gesonderte Zahlung außerhalb des Abbuchungsverfahrens entrichten, wenn sie die rasche Erteilung des Patents sicherstellen wollen (vgl. Nr. 12 der Vorschriften über das automatische Abbuchungsverfahren sowie die Hinweise des EPA dazu – Beilage zum ABI. EPA Nr. 6/1994).

<sup>6</sup> See OJ EPO 1995, 841.

<sup>7</sup> Applicants using the automatic debiting procedure may have to pay these fees separately, ie outside that procedure, to ensure rapid grant (see point 12 of the Arrangements for the automatic debiting procedure and the EPO's explanatory notes – Supplement to OJ EPO 6/1994).

<sup>6</sup> Cf. pour plus de détails JO OEB 1995, 841.

<sup>7</sup> Les participants à la procédure de prélèvement automatique doivent acquitter ces taxes par paiement spécial afin d'assurer la délivrance rapide du brevet (cf. n° 12 de la réglementation relative à la procédure de prélèvement automatique et l'avis de l'OEB – Supplément au JO OEB n° 6/1994).



**PACE-Antrag** an das Europäische Patentamt  
**PACE request** to the European Patent Office  
**Requête PACE** à l'Office européen des brevets

✉ EPA/EPO/OEB  
D-80298 München  
☎ (+49-89) 2399 - 0  
Fax (+49-89) 2399 - 4465

✉ EPA/EPO/OEB  
P.B. 5818  
NL-2280 HV Rijswijk  
☎ (+31-70) 340 - 2040  
Fax (+31-70) 340 - 3016

✉ EPA/EPO/OEB  
D-10958 Berlin  
☎ (+49-30) 25901 - 0  
Fax (+49-30) 25901 - 840

Unter Bezugnahme auf das Programm zur beschleunigten Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen ("PACE")<sup>1</sup> wird für die europäische Patentanmeldung

Under the programme for accelerated prosecution of European patent applications ("PACE")<sup>1</sup>, I/we hereby request that European patent application

Nous référant au Programme de traitement accéléré des demandes de brevet européen («PACE»)<sup>1</sup>, nous demandons que la demande de brevet européen

\_\_\_\_\_  
(AktENZEICHEN) / (application number) / (numéro d'enregistrement)

beantragt / undergo / fasse l'objet :

1.  beschleunigte Recherche / accelerated search / d'une recherche accélérée
2.  beschleunigte Prüfung / accelerated examination / d'un examen accéléré.

\_\_\_\_\_  
Ort / Place / Lieu

\_\_\_\_\_  
Datum / Date

Unterschrift des (der) Anmelder(s) oder Vertreter(s) / Signature of applicant(s) or representative(s) /  
Signature(s) du (des) demandeur(s) ou du (des) mandataire(s)

Name(n) des (der) Unterzeichneten bitte in Druckschrift wiederholen. Bei juristischen Personen bitte die Stellung des (der) Unterzeichneten innerhalb der Gesellschaft in Druckschrift angeben.

Please print name(s) under signature(s). In the case of legal persons, the position of the signatory within the company should also be printed.

Le ou les noms des signataires doivent être indiqués en caractères d'imprimerie. S'il s'agit d'une personne morale, la position occupée au sein de celle-ci par le ou les signataires doit également être indiquée en caractères d'imprimerie.

<sup>1</sup> Siehe ABI. EPA 2001, 459.  
See OJ EPO 2001, 459.  
Cf. JO OEB 2001, 459.

## Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 31. August 2001 über die Änderung der Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt

Mit Verfügung des Präsidenten des EPA vom 31. August 2001 sind die Richtlinien für die Prüfung gemäß Artikel 10 (2) EPÜ geändert worden<sup>1</sup>. Die Änderungen werden in einer aktualisierten elektronischen Fassung der Richtlinien auf der Website des EPA (<http://www.european-patent-office.org> (Unterlagen für Anmelder, Rechtstexte)) sowie in Form von Austauschblättern<sup>2</sup> für die Papierversion veröffentlicht.

In den beiden folgenden Abschnitten wurden Änderungen vorgenommen:

- C-IV, 2
- C-IV, 9.5.

Mit diesen Änderungen werden die Richtlinien an die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA zur Patentierbarkeit von Geschäftsmethoden und computerbezogenen Erfindungen und an die aktuelle Praxis des EPA bei der Prüfung solcher Gegenstände angepaßt. Sie sind nach Konsultation des Ständigen Beratenden Ausschusses beim EPA (SACEPO) vorgenommen worden und tragen insbesondere folgenden Entscheidungen der Beschwerdekammern Rechnung:

- T 769/92 vom 31. Mai 1994 (ABI. EPA 1995, 525)
- T 1173/97 vom 1. Juli 1998 (ABI. EPA 1999, 609)
- T 1194/97 vom 15. März 2000 (ABI. EPA 2000, 525)
- T 931/95 vom 8. September 2000 (ABI. EPA 2001, 441)

Außerdem hat das EPA diese Gelegenheit genutzt, um einige redaktionelle und sprachliche Unstimmigkeiten zu beseitigen.

## Notice from the European Patent Office dated 31 August 2001 concerning amendment of the Guidelines for Examination in the European Patent Office

By decision of the President of the EPO dated 31 August 2001, the Guidelines for Examination<sup>1</sup> have been amended pursuant to Article 10(2) EPC. The amendments are being published in an updated electronic text of the Guidelines on the EPO-website (<http://www.european-patent-office.org> (see the toolbox for applicants, legal texts)) and in the form of replacement sheets<sup>2</sup> for the paper version.

The following two sections have been amended:

- C-IV, 2
- C-IV, 9.5.

The purpose of the amendments is to bring the Guidelines into line with EPO board of appeal case law concerning the patentability of business methods and computer-related inventions and with current EPO practice on examining such subject-matter. Made after consulting the Standing Advisory Committee before the EPO (SACEPO), they take into account in particular the following board of appeal decisions:

- T 769/92 of 31 May 1994 (OJ EPO 1995, 525);
- T 1173/97 of 1 July 1998 (OJ EPO 1999, 609);
- T 1194/97 of 15 March 2000 (OJ EPO 2000, 525);
- T 931/95 of 8 September 2000 (OJ EPO 2001, 441).

The opportunity has also been taken to remove some editorial and linguistic inconsistencies.

## Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 31 août 2001, concernant la modification des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets

Par décision du Président de l'OEB en date du 31 août 2001, les Directives relatives à l'examen<sup>1</sup> ont été modifiées en vertu de l'article 10(2) CBE. Les modifications sont publiées sous la forme d'une mise à jour du texte électronique des Directives figurant sur le site web de l'OEB (<http://www.european-patent-office.org> (cf. outils pour les déposants, textes légaux)), et également sur papier, sous la forme de feuilles de remplacement<sup>2</sup>.

Les deux passages suivants ont été modifiés :

- C-IV, 2
- C-IV, 9.5.

Ces modifications visent à harmoniser les Directives avec la jurisprudence des chambres de recours de l'OEB concernant la brevetabilité des méthodes dans le domaine des activités économiques et des inventions en relation avec des ordinateurs, ainsi qu'avec la pratique suivie actuellement par l'OEB pour l'examen de demandes portant sur de telles inventions. Effectuées après consultation du comité consultatif permanent auprès de l'OEB (SACEPO), elles tiennent compte notamment des décisions suivantes des chambres de recours :

- T 769/92, en date du 31 mai 1994 (JO OEB 1995, 525) ;
- T 1173/97, en date du 1<sup>er</sup> juillet 1998 (JO OEB 1999, 609) ;
- T 1194/97, en date du 15 mars 2000 (JO OEB 2000, 525) ;
- T 931/95, en date du 8 septembre 2000 (JO OEB 2001, 441).

Des incohérences d'ordre linguistique et rédactionnel ont pu également être éliminées à cette occasion.

<sup>1</sup> Letzte Aktualisierung siehe ABI. EPA 2001, 115.

<sup>2</sup> Einzelheiten zur Anforderung der Austauschblätter sind S. 465 dieses Amtsblatts zu entnehmen.

<sup>1</sup> For last update, see OJ EPO 2001, 115.

<sup>2</sup> For details of how to obtain the replacement sheets, see page 465 of this Official Journal.

<sup>1</sup> Pour la dernière mise à jour, voir JO OEB 2001, 115.

<sup>2</sup> Pour les modalités d'obtention des feuilles de remplacement, voir page 465 du présent numéro du Journal officiel.

**Austauschblätter zu den  
Richtlinien für die Prüfung im  
EPA**

Mit Verfügung des Präsidenten des EPA vom 31. August 2001 sind die Richtlinien für die Prüfung geändert worden.

Die entsprechenden Austauschblätter sind gegen Zahlung von 13,20 EUR pro Sprache beim Europäischen Patentamt erhältlich. Wir bitten Sie, diesen Betrag nach Erhalt der Rechnung zu begleichen.

Ihre Anforderung richten Sie bitte an:

Europäisches Patentamt  
Dienststelle Wien  
z. Hd. Frau Monika Beyerknecht  
Rennweg 12  
Postfach 90  
1031 Wien, Österreich  
Fax: (+43-1) 52126-2495  
E-Mail: mbeyerknecht@epo.org

**Replacement sheets for the  
Guidelines for Examination in  
the EPO**

By decision of the President of the EPO dated 31 August 2001, the Guidelines for Examination have been amended.

Replacement sheets for the old pages can be ordered from the EPO. The cost is EUR 13.20 for each language, payable on receipt of the invoice.

To order, please contact:

European Patent Office  
Vienna sub-office  
Attn: Ms Monika Beyerknecht  
Rennweg 12  
Postfach 90  
1031 Vienna, Austria  
Fax: (+43-1) 52126-2495  
e-mail: mbeyerknecht@epo.org

**Feuilles de remplacement  
pour les Directives relatives à  
l'examen pratiqué à l'Office  
européen des brevets**

Par décision du Président de l'OEB en date du 31 août 2001, les Directives relatives à l'examen ont été modifiées.

Les feuilles de remplacement peuvent être commandées auprès de l'Office européen des brevets pour le prix de 13,20 EUR par langue, à acquitter à la réception de la facture.

Pour toute commande, veuillez vous adresser à :

Office européen des brevets  
Agence de Vienne  
A l'att. de Mme Monika Beyerknecht  
Rennweg 12  
Postfach 90  
1031 Vienne, Autriche  
Fax : (+43-1) 52126-2495  
e-mail : mbeyerknecht@epo.org



---

**Mitteilung vom 1. Oktober 2001 über das neue Nummerierungssystem für Patentanmeldungen im Jahr 2002**

Das derzeitige Nummerierungssystem für Patentanmeldungen besteht seit der Errichtung des EPA. Die neuen Möglichkeiten der Online-Einreichung im Rahmen von *epoline*<sup>®</sup> und die stetige Zunahme der Euro-PCT-Anmeldungen haben jetzt aber eine Revision des Nummerierungssystems erforderlich gemacht. Die nachstehende Tabelle enthält eine Übersicht über das Nummerierungssystem für Patentanmeldungen, das ab dem 1. Januar 2002 bis auf weiteres gilt. Die ersten beiden Stellen der Nummer geben das Anmeldejahr an. Obwohl zur Zeit noch kein EPÜ-Vertragsstaat die Online-Einreichung über seine nationale Patentbehörde erlaubt, hat das Europäische Patentamt für die nationalen Patentämter bereits Nummernserien reserviert.

---

**Notice dated 1 October 2001 concerning new patent application numbering system for 2002**

The current patent application numbering system has been in place since the establishment of the EPO. However the further implementation of the on-line filing possibilities in the framework of *epoline*<sup>®</sup> and the on-going growth of the Euro-PCT applications has necessitated a revision of the current patent application numbering system. The table below summarises the patent application numbering system which will be applicable as from 1 January 2002 and until further notice. The first two positions in the number reflect the filing year. Even though at present no EPC contracting states permit online filing via their national patent authorities, the European Patent Office has already reserved a series of numbers for the national patent offices.

---

**Avis en date du 1<sup>er</sup> octobre 2001 concernant le nouveau système de numérotation des demandes de brevet pour 2002**

L'actuel système de numérotation des demandes de brevet est en place depuis la création de l'OEB. Toutefois, le développement des possibilités de dépôt en ligne dans le cadre d'*epoline*<sup>®</sup> et l'augmentation constante des demandes euro-PCT ont nécessité une révision de ce système. Le tableau ci-dessous montre en résumé le système de numérotation des demandes de brevet qui sera applicable à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2002 et jusqu'à nouvel ordre. Les deux premiers chiffres du numéro indiquent l'année du dépôt. Même si aucun Etat partie à la CBE n'autorise encore le dépôt en ligne via ses administrations nationales de brevets, l'Office européen des brevets a d'ores et déjà réservé une série de numéros pour les offices nationaux.

Interner Code: Anmeldeort (FIPL) Internal code: Filing place (FIPL) Code interne : lieu du dépôt (FIPL)	Anzeige im Online-Register: Display in Register online: Affichage dans le registre en ligne :	Nummernserien für die Einreichung in Papierform: Series for paper filings: Séries pour les dépôts sur papier :	Nummernserien für die Online-Einreichung: Series for online filings: Séries pour les dépôts en ligne :
EP001	EPO-Munich	02000001–02075000	
EP002	EPO-The Hague	02075001–02090000	
EP003	EPO-Berlin	02090001–02095000	
EP001O	EPO-OLF <sup>1</sup>		02100001–02250000 <sup>2</sup>
GB001	Great Britain	02250001–02270000	
GB001O	Great Britain-OLF		02270001–02290000
FR001	FR-Paris	02290001–02300000	
FR002	FR-Nantes	02350001–02351000	
FR003	FR-Toulouse	02352001–02353000	
FR004	FR-Grenoble	02354001–02355000	
FR005	FR-Lyon	02356001–02357000	
FR006	FR-Marseille	02358001–02359000	
FR007	FR-Strasbourg	02360001–02361000	
FR008	FR-Bordeaux	02362001–02363000	
FR009	FR-Rennes	02364001–02365000	
FR010	FR-Nancy	02366001–02367000	
FR011	FR-Nice	02368001–02369000	
FR012	FR-Lille	02370001–02371000	
FR001O	FR-Paris-OLF		02300001–02325000 <sup>3</sup>
FR002O	FR-Nantes-OLF		02351001–02352000
FR003O	FR-Toulouse-OLF		02353001–02354000
FR004O	FR-Grenoble-OLF		02355001–02356000
FR005O	FR-Lyon-OLF		02357001–02358000
FR006O	FR-Marseille-OLF		02359001–02360000
FR007O	FR-Strasbourg-OLF		02361001–02362000
FR008O	FR-Bordeaux-OLF		02363001–02364000
FR009O	FR-Rennes-OLF		02365001–02366000
FR010O	FR-Nancy-OLF		02367001–02368000
FR011O	FR-Nice-OLF		02369001–02370000
FR012O	FR-Lille-OLF		02371001–02372000
ES001	ES-Madrid	02380001–02381000	
ES002	ES-Barcelona	02384001–02384100	
ES003	ES-Sevilla	02384201–02384300	
ES004	ES-Tenerife	02384401–02384500	
ES005	ES-La Coruña	02384601–02384700	
ES006	ES-Pamplona	02384801–02384900	
ES007	ES-Valencia	02385001–02385100	
ES008	ES-Victoria	02385201–02385300	
ES001O	ES-Madrid-OLF		02381001–02384000 <sup>3</sup>
ES002O	ES-Barcelona-OLF		02384101–02384200
ES003O	ES-Sevilla-OLF		02384301–02384400
ES004O	ES-Tenerife-OLF		02384501–02384600
ES005O	ES-La Coruña-OLF		02384701–02384800
ES006O	ES-Pamplona-OLF		02384901–02385000

Interner Code: Anmeldeort (FIPL)  Internal code: Filing place (FIPL)  Code interne : lieu du dépôt (FIPL)	Anzeige im Online-Register:  Display in Register online:  Affichage dans le registre en ligne :	Nummernserien für die Einreichung in Papierform:  Series for paper filings:  Séries pour les dépôts sur papier :	Nummernserien für die Online-Einreichung:  Series for online filings:  Séries pour les dépôts en ligne :
ES007O	ES-Valencia-OLF		<b>02385101–02385200</b>
ES008O	ES-Victoria-OLF		<b>02385301–02385400</b>
GR001	Greece	<b>02386001–02387000</b>	
GR001O	Greece-OLF		<b>02387001–02388000</b>
DK001	Denmark	<b>02388001–02389000</b>	
DK001O	Denmark-OLF		<b>02389001–02390000</b>
CY001	Cyprus	<b>02390001–02390500</b>	
CY001O	Cyprus-OLF		<b>02390501–02391000</b>
LU001	Luxembourg	<b>02391001–02391500</b>	
LU001O	Luxembourg-OLF		<b>02391501–02392000</b>
MC001	Monaco	<b>02392001–02393000</b>	
MC001O	Monaco-OLF		<b>02393001–02394000</b>
IE001	Ireland	<b>02394001–02395000</b>	
IE001O	Ireland-OLF		<b>02395001–02396000</b>
FI001	Finland	<b>02396001–02397000</b>	
FI001O	Finland-OLF		<b>02397001–02398000</b>
PT001	Portugal	<b>02398001–02399000</b>	
PT001O	Portugal-OLF		<b>02399001–02400000</b>
DE001	DPMA-Munich	<b>02400001–02401000</b>	
DE002	DPMA-Jena	<b>02403001–02403100</b>	
DE003	DPMA-Berlin	<b>02403201–02403300</b>	
DE001O	DPMA-Munich-OLF		<b>02401001–02403000<sup>3</sup></b>
DE002O	DPMA-Jena-OLF		<b>02403101–02403200</b>
DE003O	DPMA-Berlin-OLF		<b>02403301–02403400</b>
TR001	Turkey	<b>02404001–02404500</b>	
TR001O	Turkey-OLF		<b>02404501–02405000</b>
CH001	Switzerland	<b>02405001–02415000</b>	
CH001O	Switzerland-OLF		<b>02415001–02425000</b>
IT001	Italy	<b>02425001–02435000</b>	
IT001O	Italy-OLF		<b>02435001–02445000</b>
SE001	Sweden	<b>02445001–02446000</b>	
SE001O	Sweden-OLF		<b>02446001–02447000</b>
BE001	Belgium	<b>02447001–02448000</b>	
BE001O	Belgium-OLF		<b>02448001–02449000</b>
AT001	Austria	<b>02450001–02455000</b>	
AT001O	Austria-OLF		<b>02455001–02460000</b>
IB001	EuroPCT	<b>02700001–02999999</b>	

<sup>1</sup> OLF (online filing) steht für die Online-Einreichung.

<sup>2</sup> Einschließlich der (bisher) nicht möglichen Online-Einreichung über nationale Ämter.

<sup>3</sup> Einschließlich jeweils eines noch festzulegenden Orts für die Online-Einreichung.

<sup>1</sup> OLF is online filing.

<sup>2</sup> Including coverage of online filings not possible via national offices (yet).

<sup>3</sup> Including coverage if decided for one online filing location.

<sup>1</sup> OLF = online filing (dépôt en ligne).

<sup>2</sup> Y compris les dépôts en ligne qui ne sont pas (encore) possibles via les offices nationaux.

<sup>3</sup> Y compris un lieu de dépôt en ligne qui reste à déterminer.

**Chiffre-Anzeigen**

Die Redaktion Amtsblatt ändert und rationalisiert derzeit die amtsinternen Arbeitsabläufe, die Veröffentlichungen im Anzeigenteil des Amtsblatts betreffen. Als Folge dieser Änderungen wird es in Zukunft nicht mehr möglich sein, Anzeigen im Amtsblatt des EPA abzdrukken, in denen Antworten an das EPA unter Chiffre-Nummer vorgesehen sind.

**Chiffre-Anzeigen werden letztmalig in der Ausgabe Nummer 12/2001 des Amtsblatts veröffentlicht.** Wir bitten unsere Anzeigenkunden für diese Änderung um Verständnis.

---

**Box number advertisements**

The OJ editorial team is currently optimising and streamlining the internal procedures relating to the publication of advertisements. As a result, it will no longer be possible to accept advertisements with box numbers for forwarding replies via the EPO.

**The last edition with box number advertisements will be OJ 12/2001.** We hope that advertisers will appreciate the reasons for this unavoidable change.

---

**Annonces comportant un numéro de référence**

La rédaction du Journal officiel procède actuellement à un remaniement et à une rationalisation des procédures internes relatives aux publications figurant dans la partie du JO consacrée aux annonces. Par suite de ces changements, il ne sera plus possible à l'avenir de faire paraître au JO de l'OEB des annonces qui comportent un numéro de référence destiné aux réponses adressées à l'OEB.

**Ces annonces avec numéro de référence seront publiées pour la dernière fois dans le numéro 12/2001 du Journal officiel.** Nous remercions nos clients de leur compréhension.

---

---

### **Umzug der elektronischen Bibliothek, der Informationsstelle und der Zentralbibliothek**

Die bisher im Isar-Gebäude des Europäischen Patentamts, Erhardtstraße 27 der Öffentlichkeit zugänglichen Bereiche Informations- und Akteneinsichtsstelle, elektronische Bibliothek und die Zentralbibliothek werden ab dem 30. November 2001 neue Räume in den Amtsgebäuden "PschorrHöfe" beziehen. Akten-einsichtnehmende und Besucher können die öffentlichen Bereiche der o. g. Abteilungen ab dem 3. Dezember 2001 über den Eingang Grasserstraße 2 erreichen.

---

### **Information desk, electronic library and main library move to PschorrHöfe**

The information and file inspection desk, electronic library and main library, hitherto located in the EPO Isar building, Erhardtstr. 27, will be moving to the PschorrHöfe as from 30 November 2001. Visitors and those wishing to inspect files can gain access to the public sections of these departments as from 3 December 2001 via the Grasserstr. 2 entrance.

---

### **Déménagement de la bibliothèque électronique, du bureau d'information et de la bibliothèque centrale**

Les secteurs accessibles au public du bureau d'information, du service d'inspection publique et de la bibliothèque électronique, ainsi que la salle de lecture publique de la bibliothèque centrale, jusqu'alors situés dans le bâtiment Isar de l'OEB, Erhardtstrasse 27, vont être transférés dans de nouveaux locaux aux PschorrHöfe à partir du 30 novembre 2001. Par conséquent, à compter du 3 décembre 2001, les personnes souhaitant effectuer une inspection publique ou se rendre dans l'un des services susmentionnés devront passer par le n° 2 de la Grasserstrasse.

**VERTRETUNG****Europäische Eignungsprüfung****Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung****1. Mitglieder der Prüfungsausschüsse**

Ausgeschieden aus einem Prüfungsausschuß sind:  
Simon Dack (GB) zum 30. April 2001, und Stefan Götsch (IT) zum 31. Mai 2001.

Korrigendum zu Amtsblatt 2/2001: Sven Berg (SE) und Thomas Fox (DE) sind nicht Mitglieder eines Prüfungsausschusses.

**2. Prüfungsergebnisse**

Die vom 28. bis 30. März 2001 durchgeführte europäische Eignungsprüfung ist nach Artikel 17 (1) der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für zugelassene Vertreter (VEP) von den folgenden Bewerbern bestanden worden:

ADAM, Holger  
ALCOCK, David  
ALEXANDER, Sean M.  
ALT, Michael  
AMEYE, Dirk C. A.  
ANDRES, Joachim  
ANDRIEU, Isabelle A. J.  
ANGERMEIER, Simon A.  
ARENDS, William G.  
ARMSTRONG, Rosemary  
ASCHERL, Andreas  
AJERBACH, Bernhard K.  
BÄCKER, Rüdiger  
BANFI, Paolo  
BAST, Tim  
BATES, Philip Ian  
BAUERSCHMIDT, Peter G.  
BECHER, Claus T.  
BEDENBECKER, Markus  
BERGEN, Katja  
BERGHOLD, Klaus  
BERRYMAN, Natalia G.  
BEYREUTHER, Stefan  
BIERNOT, Peter  
BIERSCHNEIDER, Walter  
BILL, Burkart H.  
BITAUD, Valérie M. O.  
BÖHM, Sabine  
BOHMANN, Christine  
BOR, Fiona R.  
BORBACH, Markus  
BÖSS, Dieter A.  
BOWERS, Craig M.

**REPRESENTATION****European qualifying examination****Examination Board for the European qualifying examination****1. Members of the examination committees**

Ceased to be members of an examination committee:  
Simon Dack (GB) as of 30 April 2001, and Stefan Götsch (IT) as of 31 May 2001.

Corrigendum, Official Journal 2/2001: Sven Berg (SE) and Thomas Fox (DE) are not members of an examination committee.

**2. Examination results**

In accordance with Article 17(1) of the Regulation on the European qualifying examination for professional representatives (REE) the following candidates were successful in the European qualifying examination which took place from 28 to 30 March 2001:

BRANDT, Kai  
BREEN, Anthony P.  
BREIT, Ulrich  
BREM, Roland  
BREMI, Tobias  
BROCKHAUS, Ralf  
BRODBECK, Michel  
BULLING, Alexander  
BUMES, Konrad J. K.  
BURGER, Alexander  
BURNS, Tracy A.  
BUSSE, Harald F. W.  
CASTIGLIA, Paolo  
CAVALIER, Marcus A. M.  
CHADWICK, Mark C.  
CHAFFRAIX, Sylvain  
CHEVALIER, Renaud Ph.  
CODY, Frances A.  
COLLET, Alain R. E.  
COLLIN, Jérôme  
CURLEY, Donnacha J.  
CZOGALLA, Hans T.  
DAVIES, Robert E.  
DE LUCA, Giampiero  
DERRY, Paul S.  
DEUSCHEL, Wilhelm  
DIETEL, Anja  
DOBLER, Markus  
EDWARDS, Fiona A.  
EICKELKAMP, Thomas  
EIERMANN, Volker  
ELEND, Almut S.  
ELKENBRACHT, Johan Ch.

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

Ont quitté leurs fonctions de membre d'une commission d'examen :  
Simon Dack (GB) le 30 avril 2001, et Stefan Götsch (IT) le 31 mai 2001.

Corrigendum, Journal officiel 2/2001 : Sven Berg (SE) et Thomas Fox (DE) ne sont pas membres d'une commission d'examen.

**2. Résultats de l'examen**

En vertu de l'article 17(1) du règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés (REE), les candidats suivants ont été reçus à l'examen européen de qualification qui a eu lieu du 28 au 30 mars 2001 :

ENGLAND, Peter M.  
ERK, Patrick  
EVANS, Claire  
EXELL, Jonathan M.  
FANTIN, Laurent  
FINK, Stefan  
FORD, Timothy James  
FREEMAN, Avi  
FUCHS, Georg L.  
GAILLARDE, Frédéric  
GAIRNS, Raymond S.  
GALLAGHER, Kirk J.  
GAREL, Régis  
GEHRKE, Peter P.  
GIANNESI, Simona  
GITTINGER, Andreas  
GLADWIN, Amanda R.  
GOEDEWEECK, Rudi  
GOTTSCHALK, Michael  
GRAEFE, Ingeborg U. M.  
GRANET, Pierre G.  
GÜRTLER, Stephan E.  
GWILT, Julia Louise  
HAHN, Christian  
HALFMANN, Gabriele  
HAMMER, Jens  
HANNKE, Christian  
HARRISON, Christopher John  
HASELHORST, Doerte  
HEMMER, Arnd  
HENHAPEL, Bernhard  
HENRION, Oliver  
HERBJØRNSEN, Rut  
HERMANS, Edith  
HERRMANN, Uwe  
HINRICHS, Nikolaus W.  
HINTERBERG, Katherine  
HOFMANN, Matthias  
HOLLBERG, Tilman  
HOLMBERG, Martin T.  
HORNUNG, Jan  
HORSTMANN, Stefan  
HUBER, Klaus J.  
ISLER, Jörg  
JALLAT, Marie-Sophie  
JANSEN, Judit E.  
JAPPY, John W. G.  
JEUNE, Pascale  
KAYSER, Andreas  
KELLY, Ingrid  
KILANDER, Annika E.  
KILGER, Ute  
KISTERS, Michael M.  
KOFOED, Gertrud S.  
KONTRUS, Gerhard  
KORAKIS-MÉNAGER, Sophie E.  
KRAUSE, Dietmar  
KRITZENBERGER, Jürgen H.  
KUCKEN, Stefan  
KÜHN, Armin  
LAHRTZ, Fritz  
LANG, Christian H.  
LARSSON, Lena E.-K.  
LAUB, Alexander  
LE CACHEUX, Samuel L. R.  
LEDEY, Michel  
LEHMANN, Horst M.  
LEWIS, Debra L.  
LIND, Urban Arvid Oskar  
LITTLE, Thomas A.  
MAIER, Stefan Josef  
MARKUS, Marc A.  
MARSHALL, Astrid D. K. S.  
MATHESON, Martyn  
MAURER, Stefanie  
MCKINNELL, Denise  
MCQUEEN, Andrew P.  
MECHNICH, Oliver M. J.  
MEIER, Jürgen  
METTEN, Karl-Heinz  
MODIANO, Micaela N.  
MOLLEKOPF, Gerd  
MORITZ, Norbert W.  
MORRIS, Miriam E.  
MUIR, Justine C.  
MÜLLER, Gerald Ch.  
MÜLLER, Marcus Oskar  
MÜLLER, Thomas Michael  
NÄRGER, Ulrike  
NEELS, Solvig  
NEUEFEIND, Regina  
NGUYEN VAN YEN, Christian J. M.  
NIEDENBRÜCK, Matthias  
NOESKE-JUNGBLUT, Christiane  
NOHLEN, Martin  
OLSEN, Lau L.  
ORR, Robert  
OWEN, Deborah J.  
PARIS, Fabienne  
PARLETT, Peter M.  
PATEL, Dhiren  
PEDERSEN, Tenna M.  
PERKINS, Dawn E.  
PETERS, Hajo  
PFEIFER, Lothar  
PFISTER, Stefan H. U.  
PILATE, André  
PIOCH, Holger  
PIOTROWICZ, Pawel J. A.  
PLAISANT, Sophie M.  
PLISCHKE, Manfred  
PLOEG, Dirk A.  
POGANIUCH, Peter  
POHLMANN, Bernd M.  
POPP, Susanne E. M.  
POPP, Wolfgang  
POTTHOFF, Siegfried  
PRAMBERGER, Karin  
QUENTEL, Simone  
RABANUS, Birgit  
REBBEREH, Cornelia  
RÉGI, François X.  
REINHARDT, Jürgen  
RENGER, Florian  
RENKEN, Joachim  
RINGS, Rolf  
ROBERTS, Mark P.  
ROCKE, Carsten H.  
ROUFOSSE, Micheline C.  
ROWDEN, Janette Y.  
RUTT, Jason E.  
SAVATIER, Yves  
SAVIC, Bojan  
SAYER, Robert David  
SCHACHTNER, Richard  
SCHÄFER, Matthias  
SCHENK, Angelika  
SCHIWECK, Wolfram  
SCHMID, Nils Thomas Franz  
SCHMIDT, Louise P.  
SCHMITT, Maja  
SCHNEIDER, Günther M.  
SCHNEIDER, Peter Ch.  
SCHNYDER, Frank  
SCHREIBER, Christoph  
SCHULTENKÄMPER, Johannes  
SCHULTHEISS, Jürgen  
SCHULZE, Mark

SCHWARZ, Wolfgang  
 SCHWEIGER, Martin R. G.  
 SJÖBERG, Mats H.  
 SMYTH, Gyles Darren  
 SOUTH, Nicholas G.  
 SOUTHERN, David W.  
 SPILGIES, Jan-Hendrik  
 SPITTLE, Mark Ch.  
 STÄNGLE, Michael A. W.  
 STECK, Karolin  
 STEFFAN, Gerhard  
 STEINECKE, Peter  
 STERNÅS, Ann-Sophie  
 STORCH, Matthias  
 STRATMANN, Klemens  
 STROHE-KAMP, Geertje  
 SUTCLIFFE, Nicholas R.  
 SWIFT, Jane E. B.  
 TALBOT-PONSONBY, Clare J.  
 TALBOT-PONSONBY, Daniel F.  
 TARESCH, Gudrun  
 THEUNIS, Patrick  
 THOMAIER, Joerg  
 THOMSON, James B.  
 THORNTON, Neil  
 THUM, Bernhard  
 THÜRER, Andreas  
 TIILIKAINEN, Jarkko T.  
 TOCHER, Alastair J.  
 TOGNETTY, Virpi M.  
 TOL, Arie J. W.  
 TONGBHOYAI, Martin

TURNER, Craig R.  
 UITTENBOGAARD, Frank  
 VAN DEN BROEK, Ludovicus A.  
 VAN DEN HOOVEN, Jan  
 VAN HAZENDONK, Johanna M.  
 VANDERSTEEN, Pieter  
 VERLAAN, Theodorus G.  
 VERNOUT, Robert  
 VERSCHT, Thomas K. A.  
 VIËL, Frédérique O.  
 VILLANOVA, Massimo  
 VLASSAK, Katrien  
 VON DEM BORNE, Andreas  
 WAGNER, Jutta Ch.  
 WALDER, Martin B.  
 WALLACE, Alan H.  
 WALLIN, Nicholas J.  
 WARD, David I.  
 WASCHBÜSCH, Klaus  
 WENSVOORT, Gert  
 WERNER, Alain H. E.  
 WHITE, Nina L.  
 WIED, Armin  
 WILD, Robert  
 WILHELM, Martin  
 WILKE, Jochen  
 WILLIAMS, Aylsa  
 WINTHER, Kamilla  
 WOLFRAM, Markus  
 ZACHARIAS, Frank L.  
 ZEUNER, Stefan

Die europäische Eignungsprüfung ist nach Artikel 17 (2) VEP von folgenden Bewerbern bestanden worden:

Julia MILLS (1997)  
 Bo KRISTOFFERSEN (1998)

In accordance with Article 17(2) REE the following candidates were successful in the European qualifying examination:

Julia MILLS (1997)  
 Bo KRISTOFFERSEN (1998)

En vertu de l'article 17(2) REE, les candidats suivants ont été reçus à l'examen européen de qualification :

Julia MILLS (1997)  
 Bo KRISTOFFERSEN (1998)



**Liste  
der beim  
Europäischen Patentamt  
zugelassenen Vertreter\***

**List of  
professional  
representatives before the  
European Patent Office\***

**Liste des  
mandataires agréés  
près l'Office européen des  
brevets\***

**AT Österreich / Austria / Autriche**

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Harrer, Dagmar (AT)  
VA TECH Patente GmbH  
Penzingerstraße 76  
A-1141 Wien

Rieberer, Stefan (AT)  
VA TECH Patente GmbH  
Penzingerstraße 76  
A-1141 Wien

**CH Schweiz / Switzerland / Suisse**

**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Kleinschmidt, Michael (DE)  
Egli Patentanwälte  
Horneggstrasse 4  
Postfach  
CH-8034 Zürich

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Buntz, Gerhard (DE)  
Dornacherstrasse 101  
CH-4053 Basel

Corten, Maurice Jean F.M. (NL)  
Lely Enterprises AG  
Buetzenweg 20  
CH-6300 Zug

**DE Deutschland / Germany / Allemagne**

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Asch, Konrad (DE)  
EADS Deutschland GmbH  
Patentabteilung  
Willy-Messerschmitt-Straße  
D-85521 Ottobrunn

Böning, Manfred (DE)  
Grünecker, Kinkeldey,  
Stockmair & Schwanhäusser  
Anwaltssozietät  
Leistikowstraße 2  
D-14050 Berlin

Baum, Wolfgang (DE)  
EADS Deutschland GmbH  
Patentabteilung  
Willy-Messerschmitt-Straße  
D-85521 Ottobrunn

Demuth, Thomas (DE)  
Veilchenweg 5  
D-71729 Erdmannhausen

Berg, Peter (DE)  
Siemens AG  
Corporate Intellectual Property  
CT IP ICM  
Postfach 22 16 34  
D-80506 München

Feldmann, Bernhard (DE)  
Im Unteren Rech 29  
D-68526 Ladenburg

Binsack, Beate (DE)  
Merck KGaA  
Patentabteilung  
Frankfurter Straße 250  
D-64293 Darmstadt

Gößmann, Christoph Tassilo (DE)  
Patentanwalt Christoph Gößmann  
Innstraße 19  
D-84453 Mühldorf/Inn

Götz, Georg Alois (DE)  
Götz & Küchler  
Patentanwälte  
Am Stein 12  
D-97080 Würzburg

\* Alle in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragenen Personen sind Mitglieder des Instituts (*epi*).  
Anschrift:  
*epi*-Sekretariat  
Im Tal 29  
D-80331 München  
Tel.: (+49-89)2017080  
Fax: (+49-89)2021548  
e-mail: info@patentepi.com

\* All persons on the list of professional representatives are members of the Institute (*epi*).  
Address:  
*epi* Secretariat  
Im Tal 29  
D-80331 Munich  
Tel.: (+49-89)2017080  
Fax: (+49-89)2021548  
e-mail: info@patentepi.com

\* Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés est membre de l'Institut (*epi*).  
Adresse :  
Secrétariat *epi*  
Im Tal 29  
D-80331 Munich  
Tél.: (+49-89)2017080  
Fax: (+49-89)2021548  
e-mail: info@patentepi.com

Hemmelmann, Klaus (DE)  
Johnson Controls GmbH  
Industriestraße 20-30  
D-51399 Burscheid

Herrmann, Franz (DE)  
Flurstraße 8  
D-82110 Germering

Höchtl, Walter (DE)  
Zur Kühschanze 9  
D-90763 Fürth

Hummel, Adam (DE)  
EADS Deutschland GmbH  
LG-PM-Patente  
D-81663 München

Jungen, Rolf (DE)  
Patentanwälte  
Lippert, Stachow, Schmidt & Partner  
Frankenforster Straße 135-137  
D-51427 Bergisch Gladbach

König, Werner (DE)  
Patentanwälte König & Kollegen  
Kackertstraße 10  
D-52072 Aachen

Kunz, Herbert (DE)  
Hammonds  
Rechtsanwälte - Patentanwälte  
Thomas-Wimmer-Ring 17  
D-80539 München

Meyer-Dulheuer, Karl-Hermann (DE)  
Dr. Meyer-Dulheuer Patentanwalt  
Metzlerstraße 27  
D-60594 Frankfurt am Main

Naeven, Ralf (DE)  
Patentanwälte König & Kollegen  
Kackertstraße 10  
D-52072 Aachen

Oser, Andreas (DE)  
Patentanwalt Dr. Andreas Oser  
Gistlstraße 100 B  
D-82049 Pullach

Pohle, Reinhard (DE)  
Mahle GmbH Deutschland  
Patentabteilung  
D-70369 Stuttgart

Schantz, Hugo (DE)  
Siemens AG  
Corporate Intellectual Property  
CT IP SV  
Postfach 22 16 34  
D-80506 München

Schneider, Michael (DE)  
Hammonds  
Rechtsanwälte - Patentanwälte  
Thomas-Wimmer-Ring 17  
D-80539 München

Stubbe, Andreas (DE)  
tesa AG  
Patent Department  
Quickbornstraße 24  
D-20253 Hamburg

Sturm, Christoph (DE)  
Corning Cable Systems GmbH & Co. KG  
Patentabteilung  
Kistlerhofstraße 170  
D-81379 München

van Bommel, Jan Peter (NL)  
van Bommel  
European Patent Attorney  
Autenstraße 22/2  
D-71254 Ditzingen

Vièl, Georg (DE)  
Patentanwaltskanzlei Vièl & Wieske  
Postfach 65 04 03  
D-66143 Saarbrücken

Walcher, Armin (DE)  
Dr. Armin Walcher Patentanwalt  
Merianstraße 26  
D-90409 Nürnberg

Wieske, Thilo (DE)  
Patentanwaltskanzlei Vièl & Wieske  
Postfach 65 04 03  
D-66143 Saarbrücken

Zollner, Richard (DE)  
Mannesmann Plastics Machinery AG  
Krauss-Maffei-Straße 2  
D-80997 München

#### **Löschungen / Deletions / Radiations**

Henkel, Klaus-Joachim (DE) - R. 102(1)  
Waldschützpfad 23  
D-12589 Berlin

Kleinschmidt, Michael (DE) - cf. CH  
Zu Ludwigshöhe 28  
D-86919 Utting

Knoblauch, Ulrich (DE) - R. 102(1)  
Patentanwälte Dr. Knoblauch  
Kühhornshofweg 10  
D-60320 Frankfurt am Main

Kohol, Sonia (GB) - cf. GB  
Procter & Gamble  
European Service GmbH  
Sulzbacher Straße 40-50  
D-65823 Schwalbach am Taunus

Martin, Eve Marie (GR) - R. 102(1)  
Spatzenweg 20  
D-83607 Holzkirchen

Peuckert, Hermann (DE) - R. 102(1)  
Patentanwalt  
Dipl.-Ing. Hermann Peuckert  
Nordring 34  
D-91207 Lauf an der Pegnitz

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

Heiden, Finn (DK)  
Aasted-Mikroverk APS  
Bygmarken 9-17  
DK-3520 Farum

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

De la Fuente Fernandez, Dionisio (ES)  
Patentes y Marcas de la Fuente, S L  
c/ Profesor Waskman, 8-4.o E  
E-28036 Madrid

Urizar Barandiaran, Vicente (ES)  
Consultores Urizar y Cia, S.L.  
Gordoniz, 22-5.o  
E-48012 Bilbao (Vizcaya)

Urizar Barandiaran, Miguel Angel (ES)  
Consultores Urizar y Cia, S.L.  
Gordoniz, 22-5.o  
E-48012 Bilbao (Vizcaya)

**FI Finnland / Finland / Finlande****Änderungen / Amendments / Modifications**

Stellberg, Hans Valter (FI)  
Forssén & Salomaa Oy  
Yrjönkatu 30  
FIN-00100 Helsinki

**FR Frankreich / France****Änderungen / Amendments / Modifications**

Benech, Frédéric (FR)  
146-150, avenue des Champs-Élysées  
F-75008 Paris

Brachotte, Charles (FR)  
32 M, chemin des Peupliers  
F-69570 Dardilly

Delenne, Marc (FR)  
Rhodia Services  
Direction Propriété Industrielle  
40, rue de la Haie-Coq  
F-93306 Aubervilliers Cedex

Delos, Daniel Jacques (FR)  
Rhodia Services  
Direction Propriété Industrielle  
40, rue de la Haie-Coq  
F-93306 Aubervilliers Cedex

Dubruc, Philippe (FR)  
Rhodia Services  
Direction Propriété Industrielle  
40, rue de la Haie-Coq  
F-92408 Aubervilliers Cedex

Dutruc-Rosset, Marie-Claude (FR)  
Rhodia Services  
Direction Propriété Industrielle  
40, rue de la Haie-Coq  
F-93306 Aubervilliers Cedex

Fabre, Madeleine-France (FR)  
Rhodia Services  
Direction Propriété Industrielle  
40, rue de la Haie-Coq  
F-93306 Aubervilliers Cedex

Fréchède, Michel (FR)  
Cabinet Lavoix  
2 Place d'Estienne d'Orves  
F-75441 Paris Cedex 09

Le Cam, Stéphane Georges Elie (FR)  
Michelin & Cie  
Service SGD/LG/PI - LAD (F35)  
F-63040 Clermont-Ferrand Cedex 09

Le Cam, Véronique Marie Christine (FR)  
Michelin & Cie  
Service SGD/LG/PI - LAD (F35)  
F-63040 Clermont-Ferrand Cedex 09

Lepage, Jean-Pierre (FR)  
Cabinet Lepage  
2A, rue des Mineurs  
F-67000 Strasbourg

Ricalens, François (FR)  
Rhodia Services  
Direction Propriété Industrielle  
40, rue de la Haie-Coq  
F-93306 Aubervilliers Cedex

Seugnet, Jean Louis (FR)  
Rhodia Services  
Direction Propriété Industrielle  
40, rue de la Haie-Coq  
F-93306 Aubervilliers Cedex

Wattremez, Catherine (FR)  
Rhodia Services  
Direction Propriété Industrielle  
40, rue de la Haie-Coq  
F-93306 Aubervilliers Cedex

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

Alton, Andrew (GB)  
Urquhart-Dykes & Lord  
Tower House  
Merrion Way  
GB-Leeds LS2 8PA

Kohol, Sonia (GB)  
Procter & Gamble  
Technical Centres Limited  
Patent Department  
Rusham Park - Whitehall Lane  
GB-Egham, Surrey TW20 9NW

Mills, Julia (GB)  
D Young & Co  
Briton House  
Briton Street  
GB-Southampton SO14 3EB

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Bawden, Peter Charles (GB)  
Bawden & Associates  
4 The Gatehouse  
2 High Street  
GB-Harpenden, Hertfordshire AL5 2TH

Brandon, Paul Laurence (GB)  
Appleyard Lees  
111 Piccadilly  
GB-Manchester M1 2HY

Brown, Ivor James Stewart (GB)  
Danewood  
27 A The Avenue  
GB-Crowthorne, Berkshire RG45 6PB

Burrage, David John (GB)  
I.P. Assist Ltd  
P.O. Box 98  
GB-Bicester D.O. OX26 2BF

Cline, Roger Ledlie (GB)  
Edward Evans Barker  
Clifford's Inn  
Fetter Lane  
GB-London EC4A 1BZ

Dargavel, Laurence Peter (GB)  
ALSTOM UK Ltd.  
Corporate Intellectual Property Dept.  
Lichfield Road  
P.O. Box 30  
GB-Stafford ST17 4LN

Ellis, Kate (GB)  
5 Druid Temple Way  
GB-Inverness IV2 6UQ

Fawcett, Richard Fennelly (GB)  
Bird & Bird  
90 Fetter Lane  
GB-London EC4A 1JP

Foster, Mark Charles (GB)  
Edward Evans Barker  
Clifford's Inn  
Fetter Lane  
GB-London EC4A 1BZ

Hillier, Peter (GB)  
Edward Evans Barker  
Clifford's Inn  
Fetter Lane  
GB-London EC4A 1BZ

Jacob, Reuben Ellis (GB)  
Edward Evans Barker  
Clifford's Inn  
Fetter Lane  
GB-London EC4A 1BZ

Johnson, Terence Leslie (GB)  
Edward Evans Barker  
Clifford's Inn  
Fetter Lane  
GB-London EC4A 1BZ

Jones, William (GB)  
i.p.21 Limited  
Norwich Research Park  
Colney  
GB-Norwich NR4 7UT

Leaman, Keith (GB)  
Laurence Shaw & Associates  
Metropolitan House  
1 Hagley Road  
GB-Edgbaston, Birmingham B16 8TB

Lewis, Pauline Therese (GB)  
Infineum UK Limited  
Milton Hill Business and  
Technology Centre  
Law Department, P.O. Box 1  
GB-Abingdon, Oxfordshire OX13 6BB

Lynd, Michael Arthur (GB)  
Edward Evans Barker  
Clifford's Inn  
Fetter Lane  
GB-London EC4A 1BZ

Marsh, David John (GB)  
Hewlett-Packard Limited  
Intellectual Property and  
General Legal Section  
Building 3, Filton Road  
GB-Stoke Gifford, Bristol BS34 8QZ

Molyneaux, Martyn William (GB)  
Wildman, Harrold, Allen & Dixon  
11th Floor - Tower 3  
Clements Inn  
GB-London WC2A 2AZ

Murray, Elisabeth Anne (GB)  
Mathys & Squire  
100 Gray's Inn Road  
GB-London WC1X 8AL

Parnham, Kevin (GB)  
Swindell & Pearson  
48 Friar Gate  
GB-Derby DE1 2GY

Seaborn, George Stephen (GB)  
Edward Evans Barker  
Clifford's Inn  
Fetter Lane  
GB-London EC4A 1BZ

Simons, Elisabeth Anne (GB)  
cf. Murray, Elisabeth Anne (GB)

Simons, Alison (GB)  
Dummett Copp  
25 The Square  
Martlesham Heath  
GB-Ipswich, Suffolk IP5 3SL

Walters, Philip Bernard William (GB)  
Lorantis Limited  
Babraham Hall  
Babraham  
GB-Cambridge CB2 4UL

Want, Clifford James (GB)  
Wildman, Harrold, Allen & Dixon  
11th Floor - Tower 3  
Clements Inn  
GB-London WC2A 2AZ

White, Duncan Rohan (GB)  
Edward Evans Barker  
Clifford's Inn  
Fetter Lane  
GB-London EC4A 1BZ

#### **Löschungen / Deletions / Radiations**

Chaudhry, Mohammad Saeed (GB) - R. 102(2)a  
69 Staverton Road  
GB-London NW2

### **GR Griechenland / Greece / Grèce**

#### **Änderungen / Amendments / Modifications**

Stathatos, Pantelis (GR)  
7, Voulis Street  
GR-105 62 Athens

### **IT Italien / Italy / Italie**

#### **Änderungen / Amendments / Modifications**

Cantaluppi, Stefano (IT)  
Jacobacci & Partners S.p.A.  
Via Berchet 9  
I-35131 Padova

Fabris, Stefano (IT)  
Jacobacci & Partners S.p.A.  
Via Berchet 9  
I-35131 Padova

Fioravanti, Corrado (IT)  
Jacobacci & Partners S.p.A.  
Corso Regio Parco 27  
I-10152 Torino

Gerbino, Angelo (IT)  
Jacobacci & Partners S.p.A.  
Corso Regio Parco 27  
I-10152 Torino

Gioffreda, Fernando (IT)  
Dott. Giovanni Lecce & C. S.r.l.  
Ufficio Internazionale Brevetti  
Via Gaetano Negri, 10  
I-20123 Milano

Jacobacci, Guido (IT)  
Jacobacci & Partners S.p.A.  
Corso Regio Parco 27  
I-10152 Torino

Jacobacci, Filippo (IT)  
Jacobacci & Partners S.p.A.  
Corso Regio Parco 27  
I-10152 Torino

Maggioni, Claudio (IT)  
Jacobacci & Partners S.p.A.  
Via delle Quattro Fontane 15  
I-00184 Roma

Mauro, Marina Eliana (IT)  
GlaxoSmithKline S.p.A.  
Via A. Fleming, 2  
I-37135 Verona

Quinterno, Giuseppe (IT)  
Jacobacci & Partners S.p.A.  
Corso Regio Parco 27  
I-10152 Torino

Rambelli, Paolo (IT)  
Jacobacci & Partners S.p.A.  
Corso Regio Parco 27  
I-10152 Torino

Serra, Francesco (IT)  
Jacobacci & Partners S.p.A.  
Corso Regio Parco 27  
I-10152 Torino

Siniscalco, Fabio (IT)  
Jacobacci & Partners S.p.A.  
Via Senato 8  
I-20121 Milano

**NL Niederlande / Netherlands / Pays-Bas****Änderungen / Amendments / Modifications**

Fieret, Johannes (NL)  
Huygensstraat 2  
NL-5691 XM Son

Griebing, Onno (NL)  
Octroobureau Griebing BV  
Sportweg 10  
NL-5037 AC Tilburg

Schumann, Bernard Herman Johan (NL)  
Schumann Patent Consultancy B.V.  
Kerkedennen 43  
NL-7521 EB Borne

Van Straaten, Joop (NL)  
Octroobureau Van Straaten B.V.  
Monseigneur Bosstraat 22  
NL-5401 EB Uden

**PT Portugal****Änderungen / Amendments / Modifications**

Magalhães Simões, José Raul (PT)  
Simões, Garcia, Corte-Real  
& Associados, Consultors, Lda.  
Avenida Estados Unidos  
da América 131-7.o C  
P-1700-173 Lisboa

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

Agvald-Glas, Kerstin Gunilla (SE)  
Stockholms Patentbyrå Zacco AB  
P.O. Box 23101  
S-104 35 Stockholm

Aström, Elsa Catharina (SE)  
Stockholms Patentbyrå Zacco AB  
P.O. Box 23101  
S-104 35 Stockholm

Bernhult, Lennart (SE)  
Stockholms Patentbyrå Zacco AB  
P.O. Box 23101  
S-104 35 Stockholm

Engström, Christer (SE)  
P.O. Box 2067  
S-331 02 Värnamo

Hansson, Sven Arnold (SE)  
Stockholms Patentbyrå Zacco AB  
P.O. Box 23101  
S-104 35 Stockholm

Höglund, Lars (SE)  
Biovitrum AB  
S-112 76 Stockholm

Nilsson, Brita Linnea (FI)  
Stockholms Patentbyrå Zacco AB  
P.O. Box 23101  
S-104 35 Stockholm

Nordén, J. Ake (SE)  
Stockholms Patentbyrå Zacco AB  
P.O. Box 23101  
S-104 35 Stockholm

Onn, Thorsten (SE)  
Stockholms Patentbyrå Zacco AB  
P.O. Box 23101  
S-104 35 Stockholm

Petré, Urban (SE)  
Stockholms Patentbyrå Zacco AB  
P.O. Box 23101  
S-104 35 Stockholm

Westerlund, Stig Örjan Tage (SE)  
Stockholms Patentbyrå Zacco AB  
P.O. Box 23101  
S-104 35 Stockholm

**TR Türkei / Turkey / Turquie****Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Aksoy, Melike (TR)  
Aksoy Danismanlik Gida Tekstil  
Ithalat Ihracat Ticaret Ltd. Şti.  
Bahçelievler 1. Cadde No: 5/6  
TR-06500 Ankara

Aydoğmus, Aylin (TR)  
Istanbul Patent &  
Trademark Consultancy Ltd.  
Büyükdere Cad. Gün Apt. No: 26/16  
Mecidiyeköy  
TR-80290 Istanbul

Bal, Gülden (TR)  
Yalciner Danışmanlık  
ve Dis Ticaret Ltd. Şti.  
Atatürk Bulvarı, No: 199/A-14  
Kavaklıdere  
TR-06680 Ankara

Çavoşoğlu, Ali (TR)  
Ali Rıza Gürcan Cad.  
Beyaz Apt. No: 27/4  
Merter  
TR-34010 Istanbul

Ekdial, Ibrahim (TR)  
Istanbul Patent &  
Trademark Consultancy Ltd.  
Büyükdere Cad. Gün Apt. No: 26/16  
Mecidiyeköy  
TR-80290 Istanbul

Elial, Selami (TR)  
Mithatpaşa Cad. No: 55/12  
Kızılay  
TR-06420 Ankara

Gezer, Sefer (TR)  
Erol Türkün Tekstil  
San. ve Tic. A.Ş.  
Organize Sanayi Bölgesi  
Sarı Cad. No: 31  
TR-16159 Bursa

Gögüş, M. Lale (TR)  
Ahmet Mithat Efendi Cad.  
Deniz Apt. No: 5/13  
Kadıköy, Fenerbahçe  
TR-81030 Istanbul

Gülek, Ülker (TR)  
Ataköy 4. Kısım, 0-124 Daire: 3  
Bakırköy  
TR-34750 Istanbul

Gülek, Pinar (TR)  
Ataköy 4. Kısım, 0-124 Daire: 3  
Bakırköy  
TR-34750 Istanbul

Kazmirci, Evin (TR)  
Stock Sınai Mülkiyet Hizm. A.S.  
Büyükdere Cad. No: 173  
1. Levent Plaza  
Levent  
TR-80640 Istanbul

Mert, Ebru (TR)  
Ankara Patent Bürosu Ltd. Sti.  
Şehit Adem Yavuz Sok. No: 8/22  
Kızılay  
TR-06440 Ankara

Mutlu, Onur (TR)  
Büyükdere Cad. Dereboyu Sok.  
Zagra İş Merkezi, C Blok  
Maslak  
TR-80670 Istanbul

Örs, Emine (TR)  
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı  
No: 123/11  
Maltepe  
TR-06570 Ankara

Özsüer, Yenal (TR)  
Nadir Nadi Caddesi No: 19/212  
Tibaş İş Hani  
Konak  
TR-35260 Izmir

Sevinç, Erkan (TR)  
Istanbul Patent &  
Trademark Consultancy Ltd.  
Büyükdere Cad. Gün Apt. No: 26/16  
Mecidiyeköy  
TR-80290 Istanbul

Simsek, Zeynel (TR)  
Mürselpaşa Bulvarı, 1258  
Sokak Klashan, No: 16/402  
Kahramanlar  
TR-35320 Izmir

Simsek, Zekeriya (TR)  
Mürselpaşa Bulvarı, 1258  
Sokak Klashan, No: 16/402  
Kahramanlar  
TR-35320 Izmir

Sivri, Ahmet Sami (TR)  
Yeşilirmak Sokak No: 12/29  
Demirtepe  
TR-06430 Ankara

Tuncer, Mine (TR)  
Mahmut Esat Bozkurt Cad. No: 40/1  
Alsancak  
TR-35220 Izmir

Türkeşi, Atilla Basri (TR)  
Görüş Patent Marka ve  
Tasarım Tic. Ltd. Şti.  
Necatibey Cad. No: 45/3  
Demirtepe  
TR-06430 Ankara

Uçanay, Idil (TR)  
İstiklal Cad. Taksim Palas  
No: 27, Kat: 6  
Taksim  
TR-80060 Istanbul

Yatkin, Muzaffer Cüneyt (TR)  
Cumhuriyet Cad. Gezi Apt.  
No: 19/9, Kat: 5  
Taksim  
TR-80090 Istanbul

Yonsel, Ethem Nusret (TR)  
Kuyumcu İrfan Sok. No: 17/5  
(P.O. Box: 605)  
Nişantaşı, Şişli  
TR-80221 Istanbul

#### Änderungen / Amendments / Modifications

Çayli, Hülya (TR)  
Paragon Consultancy Inc.  
Menekşe 2 Sokak No: 35/14  
Kızılay  
TR-06440 Ankara

Yavan, Nuriye (TR)  
Paragon Consultancy Inc.  
Menekşe 2 Sokak No: 35/14  
Kızılay  
TR-06440 Ankara

## AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

### DK Dänemark

#### Neue Gebührenbeträge

Mit der Verordnung Nr. 653 vom 3. Juli 2001<sup>1</sup> sind einige Patentgebühren des dänischen Patent- und Markenamts geändert worden.

Inhaber europäischer Patente mit Wirkung in Dänemark werden darauf hingewiesen, daß ab **1. Januar 2002** folgende Gebühren hiervon betroffen sind:

1. Grundgebühr für die Veröffentlichung von Übersetzungen europäischer Patentschriften: 1 150 DKK

2. Grundgebühr für die Veröffentlichung von geänderten Übersetzungen europäischer Patentschriften: 1 150 DKK

Die für jede über 35 Seiten hinausgehende Seite der Übersetzung (einschließlich etwaiger Zeichnungen) zusätzlich zu entrichtende Gebühr beträgt unverändert 80 DKK

#### Fortschreibung der Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ"

Benutzer der Informationsbroschüre des EPA "Nationales Recht zum EPÜ" (11. Auflage) werden gebeten, die Gebührenangabe in der Tabelle IV, Spalte 3 entsprechend zu ändern.

## INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

### DK Denmark

#### New fee rates

By Order No. 653 dated 3 July 2001<sup>1</sup> some patent fees of the Danish Patent and Trademark Office have been changed.

Proprietors of European patents with effect in Denmark are advised that from **1 January 2002** the following items are affected:

1. Basic fee for publication of translations of European patent specifications: DKK 1 150

2. Basic fee for publication of amended translations of European patent specifications: DKK 1 150

The additional fee to be paid for each page of the translation (including any drawings) in excess of 35 remains unchanged: DKK 80

#### Updating of the information brochure "National law relating to the EPC"

Users of the EPO information brochure "National law relating to the EPC" (11th edition) are asked to make the appropriate amendment to the amount of the fee shown in Table IV, column 3.

## INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

### DK Danemark

#### Nouveaux montants des taxes

Par Ordonnance n° 653 du 3 juillet 2001<sup>1</sup>, certaines taxes en matière de brevets perçues par l'Office des brevets et des marques danois ont été modifiées.

Les titulaires de brevets européens ayant effet au Danemark sont informés qu'à partir du **1<sup>er</sup> janvier 2002** les taxes suivantes ont été modifiées :

1. Taxe de base pour la publication de la traduction de fascicules de brevets européens : 1 150 DKK

2. Taxe de base pour la publication de la traduction modifiée de fascicules de brevets européens : 1 150 DKK

Le montant de la taxe additionnelle à payer pour chaque page de la traduction (dessins compris) au-delà de la 35<sup>e</sup> reste inchangé : 80 DKK

#### 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" (11<sup>e</sup> édition) sont invités à modifier en conséquence le montant de la taxe figurant au tableau IV, colonne 3.

<sup>1</sup> Bekendtgørelse nr. 653 om Patent- og Varemærkestyrelsens gebyrer.

<sup>1</sup> Bekendtgørelse nr. 653 om Patent- og Varemærkestyrelsens gebyrer.

<sup>1</sup> Bekendtgørelse nr. 653 om Patent- og Varemærkestyrelsens gebyrer.



  
**AUS DEN  
VERTRAGSSTAATEN**  
**INFORMATION FROM THE  
CONTRACTING STATES**  
**INFORMATIONS RELATIVES  
AUX ETATS CONTRACTANTS**

---

***FI Finland*****Neue Gebührenbeträge**

Mit Beschluß Nr. 518/2001 des Handels- und Industrieministeriums vom 13. Juni 2001<sup>2</sup> sind die Patentgebühren in Finnland geändert worden.

Anmelder und Inhaber europäischer Patente mit Wirkung in Finnland werden darauf hingewiesen, daß ab **1. Oktober 2001** folgende Gebührensätze gelten:

---

<sup>2</sup> Statutes of Finland.

---

***FI Finland*****New fee rates**

By decision No. 518/2001 of the Ministry of Trade and Industry of 13 June 2001<sup>2</sup> the patent fees in Finland have been changed.

Applicants for and proprietors of European patents with effect in Finland are advised that from **1 October 2001** the following rates apply:

---

<sup>2</sup> Statutes of Finland.

---

***FI Finlande*****Nouveaux montants des taxes**

Par décision n° 518/2001 du Ministère du Commerce et de l'Industrie du 13 juin 2001<sup>2</sup>, les taxes relatives aux brevets en Finlande ont été modifiées.

Les demandeurs et les titulaires de brevets européens ayant effet en Finlande sont informés qu'à compter du **1<sup>er</sup> octobre 2001**, les montants suivants sont applicables :

---

<sup>2</sup> Statutes of Finland.

1. Veröffentlichung von Übersetzungen der Patentschrift nach Artikel 65 EPÜ:  
510 FIM zuzüglich 60 FIM für die 5. und jede weitere Seite der Übersetzung

1. Publication of translations of the patent specification under Article 65 EPC:  
FIM 510 plus FIM 60 for each page of the translation in excess of four

1. Publication de traductions du fascicule de brevet européen en vertu de l'article 65 CBE :  
510 FIM plus 60 FIM pour chaque page de la traduction au-delà de la quatrième

2. Jahresgebühren:

	FIM
1.-3. Jahr	900
4. Jahr	750
5. Jahr	850
6. Jahr	1 000
7. Jahr	1 200
8. Jahr	1 400
9. Jahr	1 600
10. Jahr	1 800
11. Jahr	2 100
12. Jahr	2 400
13. Jahr	2 700
14. Jahr	3 000
15. Jahr	3 200
16. Jahr	3 500
17. Jahr	3 850
18. Jahr	4 200
19. Jahr	4 500
20. Jahr	4 800

2. Renewal fees:

	FIM
1st to 3rd year	900
4th year	750
5th year	850
6th year	1 000
7th year	1 200
8th year	1 400
9th year	1 600
10th year	1 800
11th year	2 100
12th year	2 400
13th year	2 700
14th year	3 000
15th year	3 200
16th year	3 500
17th year	3 850
18th year	4 200
19th year	4 500
20th year	4 800

2. Taxes annuelles :

	FIM
1 <sup>re</sup> à la 3 <sup>e</sup> année	900
4 <sup>e</sup> année	750
5 <sup>e</sup> année	850
6 <sup>e</sup> année	1 000
7 <sup>e</sup> année	1 200
8 <sup>e</sup> année	1 400
9 <sup>e</sup> année	1 600
10 <sup>e</sup> année	1 800
11 <sup>e</sup> année	2 100
12 <sup>e</sup> année	2 400
13 <sup>e</sup> année	2 700
14 <sup>e</sup> année	3 000
15 <sup>e</sup> année	3 200
16 <sup>e</sup> année	3 500
17 <sup>e</sup> année	3 850
18 <sup>e</sup> année	4 200
19 <sup>e</sup> année	4 500
20 <sup>e</sup> année	4 800

3. Umwandlung europäischer Patentanmeldungen oder Patente in nationale Patentanmeldungen oder Patente:  
Anmeldegebühr: 1 500 FIM zuzüglich 150 FIM für den 11. und jeden weiteren Anspruch

3. Conversion of European patent applications or patents into national patent applications or patents:  
Filing fee: FIM 1 500 plus FIM 150 for the 11th and each subsequent claim

3. Transformation de demandes de brevet ou de brevets européens en demandes de brevet ou en brevets nationaux :  
Taxe de dépôt : 1 500 FIM plus 150 FIM par revendication à compter de la 11<sup>e</sup>

4. Eintragung von Rechtsübergängen, Lizenzen und anderen Rechten:  
240 FIM

4. Registering a transfer, licences and other rights:  
FIM 240

4. Inscription des transferts, licences et autres droits :  
240 FIM

**Fortschreibung der Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ"**

Die Benutzer der Informationsbroschüre des EPA "Nationales Recht zum EPÜ" (11. Auflage) werden gebeten, die Angaben in den Tabellen IV, Spalte 3, VI, Spalte 1, VII, Spalte 2 und IX, Spalte 4 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" (11th edition) are asked to make the appropriate amendments to the amounts of fees shown in Tables IV, column 3, VI, column 1, VII, column 2, and IX, column 4.

**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" (11<sup>e</sup> édition) sont invités à modifier en conséquence les montants des taxes figurant aux tableaux IV, colonne 3, VI, colonne 1, VII, colonne 2 et IX, colonne 4.

**SE Schweden****Neue Beträge der Jahresgebühren**

Mit **Wirkung vom 15. April 2001** gelten folgende neue Jahresgebührensätze<sup>1</sup>:

	SEK
2. Jahr	250
3. Jahr	350
4. Jahr	700
5. Jahr	900
6. Jahr	1 100
7. Jahr	1 350
8. Jahr	1 600
9. Jahr	1 900
10. Jahr	2 250
11. Jahr	2 500
12. Jahr	2 700
13. Jahr	2 850
14. Jahr	3 050
15. Jahr	3 300
16. Jahr	3 550
17. Jahr	3 800
18. Jahr	4 050
19. Jahr	4 300
20. Jahr	4 500

**Fortschreibung der Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ"**

Benutzer der Informationsbroschüre des EPA "Nationales Recht zum EPÜ" (11. Auflage) werden gebeten, die Angaben in der Tabelle VI, Spalte 1 entsprechend zu ändern.

**SE Sweden****New rates for renewal fees**

With **effect from 15 April 2001** the following new fee rates for renewal fees apply<sup>1</sup>:

	SEK
2nd year	250
3rd year	350
4th year	700
5th year	900
6th year	1 100
7th year	1 350
8th year	1 600
9th year	1 900
10th year	2 250
11th year	2 500
12th year	2 700
13th year	2 850
14th year	3 050
15th year	3 300
16th year	3 550
17th year	3 800
18th year	4 050
19th year	4 300
20th year	4 500

**Updating of the information brochure "National law relating to the EPC"**

Users of the EPO information brochure "National law relating to the EPC" (11th edition) are asked to make the appropriate amendments to the amounts of fees shown in Table VI, column 1.

**SE Suède****Nouveaux montants des taxes annuelles**

**A compter du 15 avril 2001** les montants suivants des taxes annuelles sont applicables<sup>1</sup> :

	SEK
2 <sup>e</sup> année	250
3 <sup>e</sup> année	350
4 <sup>e</sup> année	700
5 <sup>e</sup> année	900
6 <sup>e</sup> année	1 100
7 <sup>e</sup> année	1 350
8 <sup>e</sup> année	1 600
9 <sup>e</sup> année	1 900
10 <sup>e</sup> année	2 250
11 <sup>e</sup> année	2 500
12 <sup>e</sup> année	2 700
13 <sup>e</sup> année	2 850
14 <sup>e</sup> année	3 050
15 <sup>e</sup> année	3 300
16 <sup>e</sup> année	3 550
17 <sup>e</sup> année	3 800
18 <sup>e</sup> année	4 050
19 <sup>e</sup> année	4 300
20 <sup>e</sup> année	4 500

**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" (11<sup>e</sup> édition) sont invités à modifier en conséquence les montants des taxes figurant au tableau VI, colonne 1.

<sup>1</sup> SFS 2001:128<sup>1</sup> SFS 2001:128<sup>1</sup> SFS 2001:128

**INTERNATIONALE VERTRÄGE****PCT****Geschäftsmethoden**

In den letzten Monaten hat sich gezeigt, daß immer mehr internationale Anmeldungen, für die das EPA als Internationale Recherchenbehörde und mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde tätig werden soll, im wesentlichen auf Geschäftsmethoden und banale Merkmale gerichtet sind, die sich auf deren technische Umsetzung beziehen.

Zur Vermeidung von Zweifeln möchte das EPA die Anmelder daran erinnern, daß es gemäß Regel 39.1 iii) PCT keine internationale Recherche für eine Anmeldung durchführt, wenn und soweit der Anmeldungsgegenstand lediglich ein Verfahren für eine geschäftliche Tätigkeit betrifft und keinerlei offensichtliche technische Wirkung aufweist.

Außerdem wird zu Ansprüchen auf banale technische Umsetzungen solcher Methoden keine Recherche durchgeführt, weil dies nicht sachdienlich wäre.

In solchen Fällen wird in einer Erklärung festgestellt, daß kein internationaler Recherchenbericht oder gegebenenfalls nur ein Teilrecherchenbericht nach Artikel 17 (2) PCT erstellt wird.

Dies kann durchaus Folgen für das Verfahren vor dem als IPEA tätigen EPA haben, weil sich die internationale vorläufige Prüfung nicht auf Ansprüche erstrecken muß, die sich auf Erfindungen beziehen, für die kein internationaler Recherchenbericht erstellt worden ist (Regel 66.1 e) PCT). Ferner ist das EPA nicht verpflichtet, eine internationale vorläufige Prüfung einer Anmeldung durchzuführen, wenn der Anmeldungsgegenstand ein Verfahren für eine geschäftliche Tätigkeit betrifft (Regel 67.1 iii) PCT).

**INTERNATIONAL TREATIES****PCT****Business methods**

It has become apparent in recent months that an ever increasing number of international applications for which the EPO is to act as International Searching Authority and International Preliminary Examining Authority relate primarily to methods of doing business and commonplace features relating to their technological implementation.

For the avoidance of doubt the EPO wishes to remind applicants that pursuant to Rule 39.1(iii) PCT it will not carry out an international search on an application to the extent that its subject-matter relates to no more than a method of doing business, in the absence of any apparent technical effect.

Moreover, claims to commonplace technological implementations of such methods will not be searched because it would not serve any useful purpose to do so.

In such cases a declaration will be issued that no international search report will be established or where appropriate that a partial search report only will be established pursuant to Article 17(2) PCT.

This may well have consequences for the procedure before the EPO as IPEA in view of the fact that claims relating to inventions for which no international search report has been established need not be the subject of international preliminary examination (Rule 66.1(e) PCT). Furthermore the EPO is not required to carry out an international preliminary examination on an application if its subject-matter is a method of doing business (Rule 67.1(iii) PCT).

**TRAITES INTERNATIONAUX****PCT****Méthodes dans le domaine des activités économiques**

Il a été constaté ces derniers mois qu'un nombre sans cesse croissant de demandes internationales pour lesquelles l'OEB fait office d'administration chargée de la recherche internationale et d'administration chargée de l'examen préliminaire international avaient trait essentiellement à des méthodes dans le domaine des activités économiques et à des caractéristiques banales relatives à la mise en oeuvre technique de ces méthodes.

Voulant ne laisser subsister aucun doute dans l'esprit des déposants, l'OEB leur rappelle que conformément à la règle 39.1 iii) PCT, il n'effectuera pas de recherche internationale pour une demande dans la mesure où l'objet de celle-ci est uniquement une méthode en vue de faire des affaires, sans aucun effet technique apparent.

En outre, il ne sera pas effectué de recherche pour les revendications relatives à des mises en oeuvre techniques banales de telles méthodes, car une telle recherche ne serait d'aucune utilité.

En pareil cas, l'Office déclarera et notifiera au déposant qu'un rapport de recherche internationale ne sera pas établi, ou, le cas échéant, qu'il sera établi uniquement un rapport partiel de recherche conformément à l'article 17(2) PCT.

Une telle notification pourra fort bien avoir des conséquences pour la procédure devant l'OEB agissant en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international, puisqu'il n'est pas nécessaire de procéder à un examen préliminaire international pour les revendications relatives à des inventions pour lesquelles aucun rapport de recherche internationale n'a été établi (règle 66.1 e) PCT). En outre, l'OEB n'a pas l'obligation de procéder à l'examen préliminaire international à l'égard d'une demande dont l'objet est une méthode en vue de faire des affaires (règle 67.1 iii) PCT).

Darüber hinaus möchte das EPA die Anmelder daran erinnern, daß Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten auch nach Artikel 52 (2) c) und (3) EPÜ als solche vom Patentschutz ausgeschlossen sind. Zu Ansprüchen auf solche Verfahren und ihre banale technische Umsetzung, die in europäischen Patentanmeldungen enthalten sind, wird keine Recherche durchgeführt, weil dies nicht sachdienlich wäre. In solchen Fällen wird kein Recherchenbericht oder gegebenenfalls nur ein Teilrecherchenbericht nach Regel 45 EPÜ erstellt.

The EPO also wishes to remind applicants that methods of doing business per se are excluded from patentability pursuant to Article 52(2)(c) and (3) EPC. Claims to such methods and their commonplace technological implementation in European patent applications will not be searched because it would not serve any useful purpose to do so. In such cases no search report will be established or where appropriate a partial search report only will be established pursuant to Rule 45 EPC.

L'OEB voudrait également rappeler aux déposants que les méthodes dans le domaine des activités économiques sont en tant que telles exclues de la brevetabilité conformément à l'article 52(2)c) et (3) CBE. Il ne sera pas effectué de recherche pour les revendications d'une demande de brevet européen relatives à de telles méthodes et à des mises en oeuvre techniques banales de ces méthodes, car cette recherche ne serait d'aucune utilité. En pareil cas, il ne sera pas établi de rapport de recherche, ou, le cas échéant, il sera établi uniquement un rapport partiel de recherche conformément à la règle 45 CBE.

---

---

---

---

**PCT**

**Beitritt des Sultanats Oman  
(OM)**

Inkrafttreten: 26. Oktober 2001

---

**PCT**

**Accession by the Sultanate of  
Oman (OM)**

Entry into force: 26 October 2001

---

**PCT**

**Adhésion du Sultanat d'Oman  
(OM)**

Entrée en vigueur : 26 octobre 2001

---

**PCT**

**Beitritt der Republik Sambia  
(ZM)**

Inkrafttreten: 15. November 2001

---

**PCT**

**Accession by the Republic of  
Zambia (ZM)**

Entry into force: 15 November 2001

---

**PCT**

**Adhésion de la République de  
Zambie (ZM)**

Entrée en vigueur : 15 novembre 2001

**GEBÜHREN****PCT-Gebühren****SE Schweden**

Der Generaldirektor der WIPO hat gemäß Regel 15.2 d) und 57.2 e) PCT die nachstehend genannten Gebührenbeträge in **Schwedischen Kronen (SEK)** mit Wirkung vom 15. November 2001 neu festgesetzt<sup>1</sup>.

Grundgebühr:	3 950 SEK
Zuschlagsgebühr für jedes 30 Blätter übersteigende Blatt:	90 SEK
Bestimmungsgebühr:	850 SEK
PCT-Easy-Reduzierung:	1 220 SEK
Bearbeitungsgebühr:	1 420 SEK

**FEES****Fees payable under the PCT****SE Sweden**

The Director General of WIPO has, pursuant to Rules 15.2(d) and 57.2(e) PCT, established new amounts of fees in **Swedish krona (SEK)**, as specified below. The new amounts are applicable as from 15 November 2001<sup>1</sup>.

Basic fee:	SEK 3 950
Fee per sheet over 30:	SEK 90
Designation fee:	SEK 850
PCT-Easy reduction:	SEK 1 220
Handling fee:	SEK 1 420

**TAXES****Taxes payables en vertu du PCT****SE Suède**

En vertu de la règle 15.2 d) et 57.2 e) PCT, le Directeur général de l'OMPI a établi de nouveaux montants, exprimés en **couronnes suédoises (SEK)**, tels qu'ils sont précisés ci-dessous. Les nouveaux montants sont applicables à compter du 15 novembre 2001<sup>1</sup>.

Taxe de base :	3 950 SEK
Supplément par feuille à compter de la 31 <sup>e</sup> :	90 SEK
Taxe de désignation :	850 SEK
Réduction PCT-Easy :	1 220 SEK
Taxe de traitement :	1 420 SEK

<sup>1</sup> Siehe PCT Gazette 2001, 16392 bzw. Gazette du PCT 2001, 16393.

<sup>1</sup> See PCT Gazette 2001, 16392.

<sup>1</sup> Cf. Gazette du PCT 2001, 16393.



  
**GEBÜHREN**  
**FEES**  
**TAXES**

---

**Wichtiger Gebührenhinweis**

Patentanmelder und deren Vertreter werden dringend gebeten, bei der Zahlung von Gebühren zu europäischen, internationalen und Euro-PCT-Anmeldungen die Mitteilung über die Gebührensenkung 1999 (ABI. EPA 1999, 405 ff.) zu beachten. Für Anmeldungen, die bis zum 30. Juni 1999 eingereicht wurden, können für eine längere Übergangszeit noch die vor dem 1. Juli 1999 geltenden Gebührensätze anwendbar sein.

---

**Important notice concerning fees**

Patent applicants and their representatives are urgently requested to adhere to the notice concerning the 1999 fee reduction (OJ EPO 1999, 405 ff) when paying fees for European, international and Euro-PCT applications. For a lengthy transitional period, the fees in force prior to 1 July 1999 may apply for applications filed up to 30 June 1999.

---

**Avis important concernant les taxes**

Les demandeurs de brevet et les mandataires sont instamment priés de se conformer à l'avis relatif à la réduction des taxes 1999 (JO OEB 1999, 405 s.) lors du paiement de taxes pour des demandes européennes, internationales et euro-PCT. Pour les demandes déposées jusqu'au 30 juin 1999, le barème des taxes en vigueur avant le 1<sup>er</sup> juillet 1999 peut encore être appliqué pendant une période transitoire prolongée.

---

  
**GEBÜHREN**  
**FEES**  
**TAXES**

---

---

  
**Hinweise für die Zahlung  
von Gebühren, Auslagen und  
Verkaufspreisen**

Der derzeit aktuelle Gebührenhinweis ergibt sich aus ABI. EPA 2001, 165.

---

---

  
**Guidance for the payment of  
fees, costs and prices**

The fees guidance currently applicable is as set out in OJ EPO 2001, 165.

---

---

  
**Avis concernant le paiement  
des taxes, frais et tarifs de  
vente**

Le texte de l'avis actuellement applicable est publié au JO OEB 2001, 165.

	Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
	<b>EPO / EPA</b>	<b>EPO</b>	<b>OEB</b>
30.11.2001	Ausschuß "Patentrecht" Lüttich	Committee on Patent Law Liège	Comité "Droit des brevets" Liège
11.–14.12.2001	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
7.3.2002	SACEPO/PDI Wien	SACEPO/PDI Vienna	SACEPO/PDI Vienne
13.–14.3.2002	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
16.–17.5.2002	EUROTAB Dublin	EUROTAB Dublin	EUROTAB Dublin
4.–7.6.2002	Verwaltungsrat Stockholm	Administrative Council Stockholm	Conseil d'administration Stockholm
27.–28.6.2002	SACEPO München	SACEPO Munich	SACEPO Munich
9.–10.10.2002	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
10.–13.12.2002	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
	<b><i>epi</i></b>	<b><i>epi</i></b>	<b><i>epi</i></b>
27.–28.5.2002	Rat des Instituts der zugelassenen Vertreter Stockholm	Council of the Institute of Professional Representatives Stockholm	Conseil de l'Institut des mandataires agréés Stockholm
	<b>Internationale Tagungen und Veranstaltungen</b>	<b>International meetings and events</b>	<b>Réunions et manifestations internationales</b>
	<b>WIPO</b>	<b>WIPO</b>	<b>OMPI</b>
5.–9.11.2001	Ständiger Ausschuß "Patentrecht" Genf	Standing Committee on the Law of Patents Geneva	Comité permanent du droit des brevets Genève

Terminkalender

Calendar  
of events

Calendrier

**EPO Seminars**

International Academy\*

5.-6.11.2001	EPO-WIPO seminar on administrative issues in the patent and trademark procedure Munich
8.-16.11.2001	Genève
12.-16.11.2001	Industrial property on the Internet, CD-ROM (incl. MIMOSA) and online Databases Vienna
12.-16.11.2001	Opposition and appeal procedures at the EPA Munich

---

**\* Information:**

Jean-Michel Zilliox, Head of EPO International Academy  
Erhardtstr. 27, D-80331 Munich  
Tel.: (+49-89) 2399-5235; e-mail: [internationalacademy@epo.org](mailto:internationalacademy@epo.org)

Terminkalender

Calendar  
of events

Calendrier

**Training Seminars**

12.11.2001

Epidos Training Centre\*

Japanese patent information on the Internet  
(English)  
Vienna

---

\* EPO: Epidos Training Centre  
Postfach 90, Rennweg 12, A-1031 Vienna  
Tel.: (+43-1) 52126-111 or 5423; Fax: (+43-1) 52126-4192,  
E-Mail: [training.vienna@epo.org](mailto:training.vienna@epo.org)

Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
----------------	--------------------	------------

**Sonstige Veranstaltungen**

*Einrichtungen in den EPÜ-Vertragsstaaten und "Erstreckungsstaaten", die Tagungen zu Themen im Zusammenhang mit dem europäischen Patent-system oder nationalen Patentsystemen veranstalten, werden gebeten, der Direktion 5.2.2 des EPA im voraus Einzelheiten zu solchen Tagungen zu nennen, damit sie in diesen Teil des Terminkalenders aufgenommen werden können.*

**Other events**

*Organisations in the EPC contracting states and in "extension states" holding meetings on themes pertaining to the European or national patent systems are invited to send advance details of such meetings to Directorate 5.2.2 of the EPO for inclusion in this part of the Calendar of events.*

**Autres manifestations**

*Les organisations des Etats parties à la CBE et des "Etats autorisant l'extension" qui prévoient de tenir des réunions sur des sujets en relation avec les systèmes européen et nationaux de brevets sont invitées à communiquer à l'avance des informations à ce sujet à la Direction 5.2.2 de l'OEB, pour que ces informations puissent être publiées dans cette partie du calendrier.*

**DE:**

5.11.2001

FORUM<sup>1</sup>  
 Patentschutz von Software und von Geschäftsmethoden  
 Seminar-Nr. 01 11 110  
 Markus Hössle, Fritz Teufel  
 München

5.-6.11.2001

FORUM<sup>1</sup>  
 Einführung in die europäische Patentpraxis  
 Seminar-Nr. 01 11 109  
 Dr.-Ing. H. J. Reich  
 München

**IT:**

6.11.2001

FORUM<sup>1</sup>  
 La Tutela Brevettuale di Software e di Invenzioni nel Campo delle Attività Commerciale  
 No del seminario 01 11 470  
 Prof. Dr. Franco Benussi (Ufficio Europeo Brevetti), Ing. Marco Ruggiu (UEB)  
 Milano

**DE:**

8.-9.11.2001

VPP Fachtagung<sup>2</sup>

12.11.2001

FORUM<sup>1</sup>  
 Patentrecht im Bereich der Biotechnologie  
 Tagungs-Nr. 01 11 120  
 Prof. Dr. Joseph Straus (MPI)  
 München

12.11.2001

FORUM<sup>1</sup>  
 EPA-Schulungskurs  
*Pro-Seminar* Nr. 01 11 111  
*Haupt-Seminar* Nr. 01 11 112  
 Petra Schmitz, Kurt Naumann (EPA)  
 München

13.-14.11.2001

13.11.2001

REBEL Intensivseminar Teil 2<sup>3</sup>  
 Strategien zur optimalen Anmeldung und Nutzung nationaler und internationaler gewerblicher Schutzrechte  
 München

	Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
13.11.2001	Patentanwaltskammer <sup>4</sup> 76. Versammlung Stuttgart		
	<b>FR:</b>		
21.–22.11.2001	Les procédures administratives selon le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) Stage de base <sup>5</sup> Jean-Luc Baron, Patrick Genin (OMPI) Paris		
	<b>DE:</b>		
26.– 27.11.2001	FORUM <sup>1</sup> Patent Forum 2001 Schwerpunkte neuester Entscheidungen der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts Seminar-Nr. 01 11 101 München		
28.11.2001	FORUM <sup>1</sup> Patent Forum 2001 Zentralveranstaltung Seminar-Nr. 01 11 105 München		
29.11.2001	FORUM <sup>1</sup> Patent Forum 2001 <i>Neuere Entscheidungen der Beschwerdekammern bei Biotechnologie</i> Seminar-Nr. 01 11 108 Dr. Ursula Kinkeldey (EPA) München		
29.–30.11.2001	FORUM <sup>1</sup> Einstieg in den gewerblichen Rechtsschutz Seminar-Nr. 01 11 617 Monika Huppertz, Dr. Karl-Ulrich Braun-Dullaues Wiesbaden		
29.–30.11.2001	FORUM <sup>1</sup> Patent Forum 2001 <i>Arbeitnehmererfindungsrecht</i> Seminar-Nr. 01 11 106 Dr. Kurt Bartenbach, Dipl.-Ing. Ortwin Hellebrand, Dr. Roland von Falckenstein München		
3.–4.12.2001	FORUM <sup>1</sup> Aktuelle Fragen des Arbeitnehmererfindungsrechts Seminar-Nr. 01 12 108 Dr. Kurt Bartenbach, Dipl.-Ing. Ortwin Hellebrand, Dr. Roland von Falckenstein München		
3.–4.12.2001	FORUM <sup>1</sup> Gewerblicher Rechtsschutz II (für Assistentinnen und Sekretärinnen) Tagungs-Nr. 01 12 618 Monika Huppertz Düsseldorf		
3.–4.12.2001	FORUM <sup>1</sup> Einführung in die Praxis der Patentrecherche Seminar-Nr. 01 12 120 Dipl.-Ing. Bernd Tödte, Gert Jäger, Edwin Weckend, Dr. Alexander J. Wurzer München		

	Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
--	----------------	-----------------------	------------

- |               |  |  |  |
|---------------|--|--|--|
| 5.12.2001     | FORUM <sup>1</sup><br>Gestaltung und Verteidigung von Schutzansprüchen für ein europäisches Patent<br>Seminar-Nr. 01 12 101<br>Dr.-Ing. Heinz Joachim Reich<br>München                                   |  |  |
|               | <b>GB:</b>   |  |  |
| 5.12.2001     | Management Forum Ltd. <sup>6</sup><br>PCT workshop<br>Marie Eriksson, Matthias Reischle (WIPO)<br>London   |  |  |
| 5.–6.12.2001  | Management Forum Ltd. <sup>6</sup><br>Advanced PCT course<br>Marie Eriksson, Matthias Reischle (WIPO)<br>London  |  |  |
|               | <b>DE:</b>   |  |  |
| 6.–7.12.2001  | FORUM <sup>1</sup><br>Einführung in das Patentwesen II<br>Seminar-Nr. 01 12 104<br>Dipl.-Ing. Heinz Bardehle, Peter Dihm<br>München  |  |  |
| 7.12.2001     | FORUM <sup>1</sup><br>Das Patentverletzungsverfahren<br>Seminar-Nr. 01 12 105B<br>Dr. Thomas Kühnen, Max von Rospatt<br>München  |  |  |
| 10.12.2001    | FORUM <sup>1</sup><br>Mündliche Verhandlungen vor dem Europäischen Patentamt<br>Seminar-Nr. 01 12 110 B<br>Monika Aúz Castro (EPA), Dr.-Ing. Heinz Joachim Reich<br>München                              |  |  |
|               | <b>IT:</b>   |  |  |
| 17.12.2001    | FORUM <sup>1</sup><br>La Brevettabilità delle Invenzioni Medico-Farmaceutiche e Biotechnologiche<br>No del seminario 01 12 470<br>Prof. Dr. Franco Benussi (UEB), Dr. Leonardo Galligani (UEB)<br>Milano |  |  |
|               | <b>DE:</b>   |  |  |
| 16.1.2002     | FORUM <sup>1</sup><br>Einführung in das Patentwesen<br><i>Basis-Seminar</i><br>Seminar-Nr. 02 01 104   |  |  |
| 17.–18.1.2002 | <i>Haupt-Seminar</i><br>Seminar-Nr. 02 01 105<br>Dr.-Ing. Dr. jur. Uwe Fitzner, Dipl.-Ing. Bernhard Geyer,<br>Dipl.-Ing. Bernd Tödte (DPMA)<br>München   |  |  |
| 28.–29.1.2002 | FORUM <sup>1</sup><br>Die Entscheidungspraxis des Europäischen Patentamts<br><i>Grundsatzentscheidungen der Beschwerdekammern des EPA</i><br>Seminar-Nr. 02 01 107                                       |  |  |
| 30.–31.1.2002 | <i>Schwerpunkte neuester Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA</i><br>Seminar-Nr. 02 01 108<br>Dr. Ing. Heinz Joachim Reich, Monika Aúz Castro (EPA)<br>München                                   |  |  |



	Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
--	----------------	-----------------------	------------

4.-5.2.2002	FORUM <sup>1</sup> Die Ausarbeitung von Patentansprüchen II Seminar-Nr. 02 02 120 und 121 Markus Hössle, Dr. Martina Winter München		
21.-22.2.2002	FORUM <sup>1</sup> Arbeitnehmererfinderrecht Seminar-Nr. 02 02 106 Köln		
25.2.-1.3.2002	FORUM <sup>1</sup> Ausbildungslehrgang zum Patentreferenten Seminar-Nr. 02 02 100 München		
27.2.2002	FORUM <sup>1</sup> Das Europäische Einspruchsverfahren Seminar-Nr. 02 02 104 München		
5.3.2002	FORUM <sup>1</sup> Mündliche Verhandlungen vor dem Europäischen Patentamt Seminar-Nr. 02 03 102 B Monika Aúz Castro (EPA), Dr.-Ing. Heinz Joachim Reich München		
14.-15.3.2002	FORUM <sup>1</sup> Aktuelle Fragen des Arbeitnehmererfindungsrechts Seminar-Nr. 02 03 106 Dr. Kurt Bartenbach, Dipl.-Ing. Ortwin Hellebrand, Dr. Roland von Falckenstein München		
19.4.2002	FORUM <sup>1</sup> Das Patentverletzungsverfahren Seminar-Nr. 02 04 112B Dr. Thomas Kühnen, Max von Rospatt München		

<sup>1</sup> FORUM Institut für Management GmbH  
Postfach 105060, D-69040 Heidelberg  
Tel.: (+49-6221) 500-500; Fax: (+49-6221) 500-505, E-Mail: info@Forum-Institut.de

<sup>2</sup> VPP-Geschäftsstelle, Umlandstr. 1, D-47239 Duisburg  
Tel.: (+49-211) 8 20 26 58 und (+49-2151) 94 02 36; Fax (+49-2151) 94 02 37

<sup>3</sup> Dipl.-Ing. Dieter Rebel, Patentprüfer und Dozent  
St.-Anna-Weg 6, D-82362 Weilheim  
Tel.: (+49-881) 417 96-33 oder -35, Fax: (+49-881) 417 96 36

<sup>4</sup> Patentanwaltskammer  
Tal 29, D-80331 München  
Tel.: (+49-89) 24 22 78-0; Fax: (+49-89) 24 22 78 24

<sup>5</sup> Institut national de la propriété industrielle (INPI)  
26bis, rue de St.-Petersbourg, 75800 Paris Cedex 08, France  
Tél.: (+33-1) 53 04 52 70; Fax: (+33-1) 42 93 59 30

<sup>6</sup> Management Forum Ltd.  
48 Woodbridge Road, Guildford, GB-Surrey GU1 4RJ  
Tel.: (+44-1483) 57 00 99; Fax: (+44-1483) 53 64 24; e-mail: info@management-forum.co.uk

**Bank- und Postscheckkonten der Europäischen Patentorganisation für Zahlungen in Euro**

**Bank and giro accounts of the European Patent Organisation for payments in euro**

**Comptes bancaires et chèques postaux de l'Organisation européenne des brevets pour les paiements en euro**

<i>Staat Country Pays</i>	<i>Bankkonten Bank accounts Comptes bancaires</i>	<i>Postscheckkonten Giro accounts Comptes de chèques postaux</i>	<i>Zahlungswährung Currency for payment Monnaies de paiement</i>
AT	N° 102-133-851 10 EUR (BLZ 12 000) Bank Austria AG Am Hof 2 A-1010 Wien	N° 92.116.139 Österreichische Postsparkasse Georg-Coch-Platz 2 A-1018 Wien	EUR
BE	N° 310-0963334-16 Banque Bruxelles Lambert BBL BP 948 B-1000 Bruxelles	N° 000-3000100-84 Banque de la Poste B-1100 Bruxelles	EUR
DE	N° 3 338 800/11 (BLZ 700 800 00) Dresdner Bank Promenadeplatz 7 D-80273 München SWIFT Code: DRESDEFF700	N° 182000-805 (BLZ 700 100 80) Postbank AG Bayerstr. 49 D-80138 München	EUR
ES	N° 0104/0328/93/0307017622 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) Calle Alcalá 16, 3e Planta E-28014 Madrid		EUR
FI	N° 157230-340380 Nordea Pankki/Bank Senaatintori FIN-00020 Nordea-Merita	N° 800015-95154 Sampo-Leonia Fabianinkatu 23 FIN-00007 Helsinki	EUR
FR	N° 30004/0567/000 100 20442/29 Code banque 30 004 Code guichet 00 567 Clé Rib 29 BNP - Paribas Agence France-Etranger 2 Place de l'Opéra F-75002 Paris		EUR
IE	N° 49 13 58 38 (Bank Code 90 14 90) Bank of Ireland Lower Baggot Street Branch P.O. Box 3131 IRL-Dublin 2		EUR
IT	N° 93 68 32.02.95 ABI 02002 / CAB 03200 IntesaBci Via del Corso 226 I-00186 Roma		EUR
LU	N° 7-108 9134/392 EUR DEXIA -Banque Internationale à Luxembourg BIL 69 route d'Esch L-2953 Luxembourg	N° 169343-78 Administration des P. & T. Chèques postaux BP 2500 L-1090 Luxembourg	EUR

**Bank- und Postscheckkonten der  
Europäischen Patentorganisation  
für Zahlungen in Euro**

**Bank and giro accounts of the  
European Patent Organisation  
for payments in euro**

**Comptes bancaires et chèques pos-  
taux de l'Organisation européenne des  
brevets pour les paiements en euro**

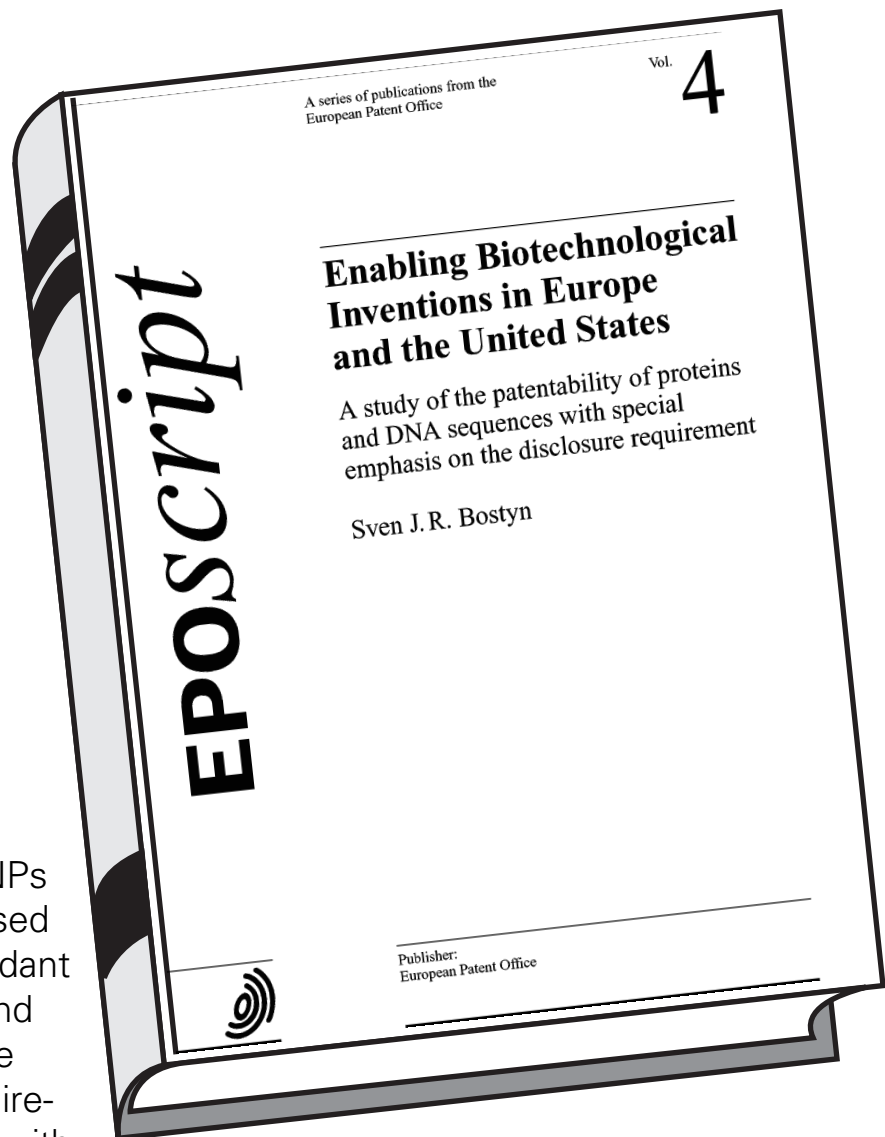
<i>Staat Country Pays</i>	<i>Bankkonten Bank accounts Comptes bancaires</i>	<i>Postscheckkonten Giro accounts Comptes de chèques postaux</i>	<i>Zahlungswährung Currency for payment Monnaies de paiement</i>
MC	N° 100 124 43 Code banque 30 004 Code guichet 09179 Clé Rib 91 Banque Nationale de Paris BNP Succursale de Monte-Carlo Galerie Charles III Boîte Postale 129 MC-98007 Monaco Cédex		EUR
NL	N° 53 38 97 904 ABN-AMRO Bank NV Kneuterdijk 1, Postbus 165 NL-2501 AP Den Haag		EUR
PT	N° 0020/07/372.5 SottoMayor Av. Fontes Pereira de Melo, 7 P-1000 Lisboa		EUR
TR	N° 4214-301120-1039000 Turkiye IS Bankasi Gazi Mustafa Kemal Bulvari 8 TR-06640 Kizilay / Ankara		EUR



This book contains a comprehensive investigation of topical core issues of patent protection in the field of bio-technology. Novelty, inventive step and enabling disclosure as central requirements for patenting purified or recombinant proteins, antibodies, DNA sequences and macromolecules, ESTs and SNPs are described and analysed in depth, based on abundant case law from Europe and the US. It focuses on the enabling disclosure requirement and its interaction with claim breadth and scope of protection, trying to gauge the right balance between healthy competition and the need for adequate patent protection.

A book not to miss for anyone interested in the complex and controversial issues surrounding biotech patents.

*Please use the order form overleaf*




**EPO**script Vol. 4,  
2001. X, 334 p. € 41  
ISSN 1021-9390



## BESTELLUNG • ORDER • COMMANDE

Produkt / Product / Produit	Menge Quantity Quantité	Einzelpreis Price per copy Prix à l'unité	Total DM
<b>EPOscript Vol. 4 Enabling Biotechnological Inventions in Europe and the United States</b>		<b>41 €</b>	
Total €			

Rechnungsadresse / Billing address / Facturation à :	Lieferadresse / Delivery address / Adresse de livraison :

Kontaktperson: Contact: Responsable :	   
 FAX	

Korrespondenzsprache  deutsch  
Preferred language  English  
Langue préférée  français

Zurück an / Back to / A renvoyer à :

**EPA / EPO / OEB  
Dieter Gmeiner  
Postfach 90  
A-1031 Wien  
Austria**

**Fax: (+43-1) 52126 - 2495**

Datum / Date

Unterschrift / Signature

Name / Nom



Freie Planstellen ♦ Vacancies ♦ Vacances d'emplois

**Das Europäische Patentamt**

Wir sind eine zwischenstaatliche Organisation, die europaweit gültige Patente erteilt. Wir suchen eine/n

**Leiter/in des Referats Wissenschaftliche Dienste/Bibliothek der Beschwerdekammern (Kennz. INT/EXT 1139).**

Die Aufgaben dieses Referats in der Generaldirektion 3 (Beschwerde) umfassen insbesondere die Analyse der Rechtsprechung der Beschwerdekammern und deren Dokumentation in Rechtsprechungsberichten und elektronischen Informationssystemen, die redaktionelle Betreuung der zur Veröffentlichung vorgesehenen Entscheidungen, sowie die Unterstützung der Kammern und des für die Generaldirektion 3 zuständigen Vizepräsidenten in allgemeinen Rechtsfragen, insbesondere Rechtsvergleichung.

Von den Bewerbern erwarten wir ein abgeschlossenes Jurastudium, die Befähigung zur Ausübung eines juristischen Berufs, umfassende Kenntnisse oder einschlägige Erfahrung auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes, ausgezeichnete Kenntnisse in einer der Amtssprachen des EPA (Deutsch, Englisch und Französisch) und Verständnis der beiden anderen.

Wir bieten ein überdurchschnittliches Gehalt, das mit den von anderen internationalen Organisationen gezahlten Bezügen vergleichbar ist und nicht der nationalen Einkommenssteuer unterliegt, sowie umfassende Sozialleistungen (Krankenversicherung, Altersversorgung usw.).

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung auf den beim Amt erhältlichen Vor-drucken unter Angabe der Kennziffer INT/EXT 1139 **bis spätestens 31. Dezember 2001** an die

**Hauptdirektion Personal  
Europäisches Patentamt  
Erhardtstraße 27  
D-80331 München  
(Tel.: (+49 89) 2399-4318)**

**The European Patent Office**

We are an intergovernmental organisation which grants patents with validity throughout Europe. We are looking for a

**Head of department Legal Research/Library of the Boards of Appeal (ref. INT/EXT 1139).**

The tasks of this department in Directorate-General 3 (Appeals) comprise, in particular, analysing the case law of the boards of appeal and documenting it in case law reports and electronic information systems, co-ordinating the publication of decisions, as well as supporting the boards of appeal and the Vice-President Directorate-General 3 with regard to general legal issues, in particular relating to comparative law.

You must be a professionally qualified lawyer with a good academic record, have a thorough knowledge of - or relevant experience in - the field of industrial property, and have an excellent command of one of the official languages of the Office (English, French and German) and a good knowledge of the other two.

We offer an above-average salary exempt from national tax and comparable with remuneration at other international organisations, as well as a comprehensive social security package (health insurance, pension, etc.).

Your application must be made on the form obtainable from the Office, quoting ref. INT/EXT 1139, and submitted **by 31 December 2001** to:

**Principal Directorate Personnel,  
European Patent Office,  
Erhardtstrasse 27,  
D-80331 Munich  
(Tel.: (+49 89) 2399-4318)**

**L'Office européen des brevets**

Nous sommes une organisation intergouvernementale qui délivre des brevets valables dans l'Europe entière. Nous cherchons un

**Chef du service de Recherche juridique/Bibliothèque des chambres de recours (Réf. INT/EXT 1139).**

Les activités de ce service intégré à la Direction générale 3 (recours) consistent en particulier à analyser la jurisprudence des chambres de recours et à en rendre compte dans les rapports de jurisprudence et les systèmes d'information électroniques, à assurer la suivi rédactionnel des décisions destinées à être publiées ainsi qu'à assister les chambres de recours et le Vice-Président en charge de la Direction générale 3 sur des questions juridiques générales, et notamment de droit comparé.

Les candidats devront être titulaires d'un diplôme d'études supérieures de droit, être qualifiés pour exercer une profession juridique, posséder des connaissances approfondies ou une expérience de la propriété industrielle, avoir une excellente connaissance d'une des langues officielles de l'Office (allemand, anglais et français) et une bonne compréhension des deux autres.

Nous offrons un traitement exonéré de l'impôt national, supérieur à la moyenne, comparable aux rémunérations versées par d'autres organisations internationales, ainsi qu'un système complet d'assurances sociales (assurance-maladie, retraite, etc.).

Merci d'adresser votre candidature, en utilisant les formulaires à retirer auprès de l'Office et en rappelant la référence INT/EXT 1139, **le 31 décembre 2001 au plus tard** à la

**Direction principale du personnel,  
Office européen des brevets,  
Erhardtstrasse 27,  
D-80331 Munich  
(Tél.: (+49 89) 2399-4318)**

## VPP-Fachtagung Herbst 2001 in Erfurt

Der VPP lädt ein zu einer eineinhalbtägigen Fachtagung mit Vorträgen aus dem Gebiet des Gewerblichen Rechtsschutzes:

**Tagungsort:** Kaisersaal Erfurt, Kultur- & Kongresszentrum, Futterstraße 15/16, 99084 Erfurt

**Termin:** Donnerstag, 08. November 2001, 14.00 Uhr s.t.,  
bis Freitag, 09. November 2001, 17.00 Uhr

### Referenten und Themen:

**Donnerstag:** Begrüßung der Teilnehmer und Eröffnung der Tagung durch den Präsidenten des VPP

**Dr. Jürgen Schade**, Präsident des Deutschen Patent- und Markenamtes, München:  
"Die Zukunft des Deutschen Patent- und Markenamtes"

**Raimund Lutz**, Ministerialrat im Bundesministerium der Justiz, Berlin:  
"Neuere Entwicklungen im Gewerblichen Rechtsschutz in Europa aus der Sicht der Bundesregierung"

Co-Referat:

**Dr. Hans-Georg Landfermann**, Präsident des Bundespatentgerichts und Beauftragter des BMJ für das Europäische Patentgerichtssystem, München:  
"Stand der Diskussionen um ein Europäisches Patentgerichtssystem – Ausblick"

**Freitag:** **Marianne Grabrucker**, Richterin am Bundespatentgericht, München:  
"Die Dienstleistungsmarke für den Einzelhandel – Notwendigkeit und Schutzfähigkeit"

**Wolfgang Niedlich**, Vorsitzender Richter am Bundespatentgericht i. R., München:  
"Widerrechtliche Entnahme"

**Dr. Reimar König**, Patentanwalt, Düsseldorf:  
"Möglichkeiten und Grenzen des Verwendungsschutzes – Schutzfähigkeit und Schutzbereich"

**Dr. Dr. Uwe Fitzner**, Patentanwalt/Rechtsanwalt, Ratingen:  
"Produktzulassungsantrag als Patentverletzung"

**Fritz Teufel**, Patentanwalt, Leiter Intellectual Property IBM Deutschland GmbH, Stuttgart:  
"Open Source Programme und Software-Patente – ein unauflösbarer Widerspruch?"

Tagungsende ca. 17.00 Uhr

Teilnehmergebühren für Mitglieder des VPP, andere FEMIP-Verbände und GRUR-Mitglieder DM 450,—  
für Nichtmitglieder DM 650,—

Berufsanfänger können auf Einladung des Präsidiums einmal an einer Fachtagung kostenlos teilnehmen. Die Zahl der Freiplätze ist begrenzt. Die Seminarleitung bittet, die Namen von Interessenten der VPP-Geschäftsstelle mitzuteilen.

### Nebenprogramm / Abendprogramm

Im Rahmen der VPP-Fachtagung in Erfurt findet ein attraktives Neben- und Abendprogramm statt, zu dem wir auch die Begleitpersonen der Fachtagungsbesucher sehr herzlich einladen.

#### Nebenprogramm am Donnerstag, den 08. November 2001:

14.30 Uhr Rundgang ab "Kaisersaal" zu neuen und wieder entstandenen Sehenswürdigkeiten Erfurts mit Besuch des Museums "Neue Mühle" (technisches Denkmal/Vorführung)  
Ende ca. 16.30 Uhr

#### Nebenprogramm am Freitag, den 09. November 2001:

9.15 Uhr Busfahrt (ab Kaisersaal) zur Gemälde-Rotunde Bad Frankenhausen (Panorama Museum) mit Monumentalgemälden "Frühbürgerliche Revolution in Deutschland" inkl. Führung, Mittagessen.  
Rückkunft am Hotel ca. 16.30 Uhr

#### Abendprogramm am Donnerstag, den 08. November 2001:

17.45 – ab "Kaisersaal": Kurzer geführter Gang durch die Erfurter Altstadt zum ca. 19.30 Uhr Augustinerkloster (Luther-Gedenkstätte);

- Memorial Klaus Peter Höller mit Erfurter Männerchor 1890 e.V.
- Einführung in die Geschichte des Klosters, der Kirche und das Wirken Martin Luthers
- Chorkonzert Erfurter Männerchor 1890 e.V. unter Leitung von Chordirektor Prof. Gert Frischmuth

19.45 Uhr Cocktailempfang und Dinner im "Kaisersaal"

#### Teilnahmegebühren:

Pauschalpreis für das Nebenprogramm am 08. und 09.11.01: DM 100,— pro Person (nur zusammen zu buchen)

Dieser Preis beinhaltet alle Fahrten, alle Eintritte, Führungen und Mittagessen inkl. Getränke am 09.11.01

Pauschale für das Abendprogramm am 08.11.01: Pro Person DM 100,— alles inklusive

#### Anmeldungen und Information:

VPP-Geschäftsstelle  
Uhlandstraße 1  
47239 Duisburg  
Tel.: (02 11) 8 20 26 58 und (0 21 51) 94 02 36  
Fax: (0 21 51) 94 02 37

#### Postbankkonto:

VPP, Frankfurt/Main, Konto-Nr. 162989608 (BLZ 500 100 60)

## Pavis (Film 4/01)

## European Annuity Service (Film 8/9 01)

## **Dominicis & Mayer (Film 7/01)**

Wir sind eine Patent- und Rechtsanwaltssozietät im Zentrum von München mit derzeit 10 Berufsträgern. Zu unserem vielfältigen, stetig wachsenden Mandantenstamm zählen mittelständische Unternehmen ebenso wie international renommierte Konzerne.

Wir suchen zum möglichst baldigen Eintritt eine(n)

### **Patentanwalt/Patentanwältin**

mit EPA-Zulassung der Fachrichtungen

**Elektrotechnik/Nachrichtentechnik/  
Informationstechnik**

sowie

**Chemie/Biotechnologie/Gentechnik.**

Aufgrund der internationalen Ausrichtung unserer Kanzlei sind hervorragende Englischkenntnisse unverzichtbar. Markenrechtliche Kenntnisse wären von Vorteil. Nach einer entsprechenden Einarbeitungszeit wird eine baldige Assoziierung angestrebt. Wir bieten sehr gute wirtschaftliche Perspektiven.

Kraus & Weisert  
Patentanwälte

Thomas-Wimmer-Ring 15  
80539 München

Ladas & Parry, a major international intellectual property law firm, seeks EP qualified patent practitioners for its Los Angeles Office. We are seeking persons fully educated in any one of the following disciplines: electrical engineering, materials science, chemistry.

We offer challenging positions in one of the best known firms in international intellectual property law having offices on both sides of the Atlantic. Consult our home page at <http://www.ladas.com>.

Please direct cover letters and curriculum vitae initially to:

Direct Contact:  
MS MAVIS GALLENSON  
LADAS & PARRY  
21st Floor,  
5670 Wilshire Boulevard,  
Los Angeles, CA 90036, U.S.A.  
Fax: +1-323-934-0202  
e-mail [mgallenson@ladasparry.com](mailto:mgallenson@ladasparry.com)



## **RWS (Film)**

### ***Graham Watt & Co.***

We are seeking a motivated European Patent Attorney to work independently within our small, friendly team. You will become responsible for an impressive international biotechnology portfolio which centres on immunology. You will also have the ability to handle chemical subject matter.

Our goal is to find someone of partnership calibre, for whom the initial remuneration would be generous and we have in mind entry into our partnership in the immediate future.

We would also welcome applications from individuals who have passed the European Qualifying Examination but still have to complete the service requirement for entry on to the European List.

The position is based at our Office in the pleasant residential town of Sevenoaks, with its excellent communications by road, rail and air.

Occasional attendance at our London Office in Gray's Inn will be necessary.

Please write to Dr. J. G. Holdcroft, Graham Watt & Co., Riverhead, Sevenoaks, Kent TN13 2BN, or telephone him at +44 (0)20 7404 6428 or +44 (0)1732 450055.

# Patent Attorneys

**Business partner roles with global reach and challenge**

**Packages to attract the best - United Kingdom**

Unilever's world-wide sales are over £27 billion. The company employs over 200,000 globally and invests £600 million in technology and innovation every year, with a further £3.5 billion spent on marketing the brands.

The input of the Patent Department is crucial in maintaining and developing Unilever's world-wide reputation, presence and competitive advantage. Work is dedicated to protection, exploitation, clearance and agreements within a matrix structure which allows for real involvement in the business as a whole, with a supporting environment that guarantees ongoing professional development and investment in individual training.

Working in a world-class business with an innovative reputation, providing a strong customer interface in which

you originate and direct, and a clear and attainable career structure which rewards on merit, opportunities for successful candidates are truly outstanding. These roles will also offer the chance to work with multi-functional teams on a global basis with critical input to commercial decision making.

Please reply in confidence, enclosing your CV and current salary details, **quoting Ref: EPO15062**, to Brendan Keelan, Howgate Sable, 34 Dover Street, London W1X 3RA, UK. Tel: +44 (0)20-7495 1234. Fax: +44 (0)20-7317 0920.

e-mail: london@howgate-sable.com  
www.howgate-sable.com



HOWGATE SABLE **h|s**  
International Search & Selection

Partnered with Kenzer Corporation in North America

## BIRD GOËN & CO

We are an expanding patent and trademark attorney's firm located in Belgium with Belgian, French, British, German and European patent attorneys.

We are looking for qualified **European Patent Attorneys**, but application from patent engineers and those in training will also be considered. Main language: English.

You have a high level of knowledge and experience in

- a) **pharmacology or a related discipline**, or
- b) **data communication and computer engineering** (digital communications, networks and protocols, mobile, wireline and/or optical communication systems, software engineering) or
- c) **semiconductor processing, circuit design and electronics**.

You are extremely motivated, rigorous, autonomous, flexible and well organised.  
Partnership is available for the right person.

Bird Goën & Co, Vilvoordsebaan 92, 3020 Winksele, Belgium.  
tel: +32-16-480562 fax +32-16-480528.

# PATENT AND TRADEMARK RECRUITMENT SPECIALISTS

See more live jobs at [www.pclayman.com](http://www.pclayman.com)

## PATENT ATTORNEY – VP6417

SWEDEN/GERMANY/FRANCE

Our client is seeking either a qualified European Patent Attorney or part qualified with approximately 5 years experience. A background in chemistry, life science or chemical engineering. Experience of trademarks an advantage.

## PATENT ENGINEER VP6327

LUXEMBOURG

Established private practice are seeking 2 Patent Engineers with a background in either electronics, engineering or physics experienced in drafting patents in English, German or French. Part qualified and qualified EPA's considered.

## PATENT ATTORNEY – VP3000

THE NETHERLANDS

Based in Veldhoven, our client wishes to recruit a qualified or part qualified Patent Attorney with a background in mechanics or physics. An extremely high-tech environment with lots of career opportunity to advance as an Attorney.

## PATENT ATTORNEY- VP6047

SWITZERLAND

Extremely ambitious private practice based in Geneva are seeking to recruit a qualified or part qualified European Patent Attorney with a background in electronics or mechanical engineering. Excellent salary package.

## PATENT ATTORNEY – VP3796

SWITZERLAND

Based in Basel, our client wishes to recruit a part qualified or qualified European Patent Attorney with a background in either organic chemistry or molecular biology. Excellent training for those who are part qualified. Good prospects.

## PATENT COUNSEL – VP6129

ITALY

Based in Milan, our client seeks a partly or fully qualified Patent Attorney with a minimum of 3 years experience. Fluent in Italian and English and a background in electronics. Competitive salary and benefits package.

## PATENT ATTORNEY – VP6250

BELGIUM

Our client seeks a qualified European Patent Attorney with a background in either chemistry or biotechnology. Ideally you will have a background with experience in private practice with good knowledge of French language.

## PATENT ATTORNEY – VP6377

GERMANY

An exciting opportunity has developed for one of our clients who wish to open a new office in Munich. Our clients seek a qualified European Patent Attorney with experience of oral hearings at the EPO. Partnership prospects.

## PATENT ATTORNEY – VP1596

SWITZERLAND

Based to the South of Zurich, our client is seeking a qualified European Patent Attorney with experience of drafting patent applications in both German and English. A background in mechanical engineering or electronics.

## IP MANAGER –VP4890

FRANCE

Based in Paris, our client seeks an IP Manager capable of managing various IP strategies and training approximately 6-10 patent trainees. A background in engineering with drafting skills in French and English, German an advantage.

## PATENT ATTORNEY – VP3941

GERMANY

Based in the North, an excellent opportunity to join this high-tech software company. Ideally you will have a background in software, electronics or physics and capable of drafting patents in both English and German.

## PATENT ATTORNEY – VP2129

FRANCE

Extremely reputable private practice based in Paris are looking to recruit a part qualified or qualified Attorney with a background in either electronics, physics or mechanical engineering able to draft patents in French. Excellent salary.

## PATENT ENGINEER– VP3577

GERMANY

Excellent private practice based in Stuttgart are seeking a Patent Engineer with approximately 3 years experience and a background in either mechanical engineering or electronics. Excellent training will be given, able to work in German.

## PATENT ATTORNEY – VP4551

THE NETHERLANDS

Based close to The Hague, this multi-national telecommunications company are seeking to employ qualified European Patent Attorneys with a background in either physics or electronics. Excellent career prospects and salary package.

## PATENT ATTORNEY - VP1742

GERMANY

This well known German company have an excellent opportunity in their corporate IP Department and wish to recruit a qualified or part qualified Patent Attorney with a background in either mechanical engineering or electronics.



Contact: Peter Perry for a Confidential Chat!

Tel: (+44) 020 7831 7622 Fax: (+44) 020 7831 4664

E-mail: [perry@pclayman.com](mailto:perry@pclayman.com)

31/33 High Holborn, London, WC1V 6AX, ENGLAND

*Führender Systemanbieter der KFZ-Zulieferer-Industrie*

# *Patentprofessionals (m/w)*

*Einsatzorte: Frankfurt a.M. und Nürnberg*

*Wir sind ein weltweit führender deutscher Automobilzulieferer mit mehr als 18.000 Mitarbeitern und einem Umsatz von über 8 Milliarden DM. Aufgrund der ständigen Neu- und Weiterentwicklung unserer High-Tech-Produkte ist die Qualität und Leistung unserer Patentabteilung von besonderer Bedeutung für die Absicherung unserer Wettbewerbsposition. Zur Verstärkung unseres Teams in Frankfurt a.M. und zum Aufbau einer neuen Abteilung in Nürnberg suchen wir mehrere Patentprofessionals.*

*Sie übernehmen innerhalb einer Produktlinie die Verantwortung für das gesamte Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes. Ihre Aufgaben sind u.a. die Absicherung unserer technischen Entwicklungen durch gewerbliche Schutzrechte, die enge Zusammenarbeit mit unserer Produktentwicklung, Arbeitnehmererfinderangelegenheiten, Mitwirkung bei Verträgen sowie die Vermeidung von Schutzrechtskollisionen. Qualifizierte Mitarbeiter unterstützen Sie bei Ihrer Aufgabe.*

*Sie haben einen Hochschulabschluß als Diplom-Ingenieur Elektrotechnik, Diplom-Ingenieur Maschinenbau oder Diplomphysiker und sind Patentassessor, European Patent Attorney oder Patentingenieur mit mehrjähriger Berufserfahrung in der Patentabteilung eines Industrieunternehmens oder in einer Patentanwaltskanzlei. Sie denken wirtschaftlich und zukunftsorientiert und haben ein ausgeprägtes Organisationstalent. Wenn Sie Englisch sprechen und 30–45 Jahre alt sind, möchten wir Sie kennenlernen.*

*Interessiert Sie diese Aufgabe? – Eine Aufgabe bei einem Technologie-Führer, mit hoher persönlicher Perspektive? – Dann senden Sie bitte Ihre Unterlagen unter Angabe der Kennziffer 2141 an unseren Personalberater. Sie können auch vorab Herrn Thomas Braun anrufen, der Ihre Fragen gerne ausführlich beantwortet.*

**ERNST BRAUN & PARTNER  
PERSONALBERATER**

**www.ebup.de**

Telefon (06101) 48373  
Im Feldchen 3A  
60437 Frankfurt

## Ciba Specialty Chemicals

Ciba Specialty Chemicals is a leading company dedicated to producing high-value effects for its customers. Our products enhance the performance, look and feel of finished goods around the world.

Does the idea of working in a specialized team in Switzerland appeal to you? Do you like to take over responsibility when counseling divisional decision makers? As

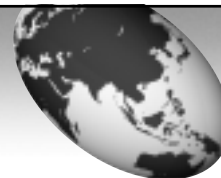
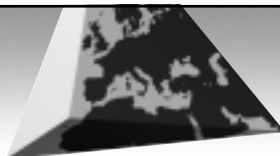
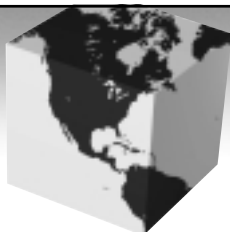
# Patent Attorney

you file and prosecute our patent applications, you defend our patents, you answer questions regarding our pending legal claims and the management of patent portfolios. You also participate in lawsuits and contractual matters.

You are a graduate in natural science/chemistry. Moreover, you have acquired patent knowledge and are preferably qualified or part-qualified as a European Patent Attorney. Analytical thinking as well as working in an independent way correspond with your wish to take over responsibility. You enjoy using your skill in editing technical facts in German and English.

We are looking forward to getting to know you.

**Please send your application to:**  
**Kathleen Thornton**  
**Ciba Specialty Chemicals Inc.**  
**Personnel**  
**P.O. Box, CH-4002 Basel, Switzerland**  
**e-mail: [kathleen.thornton@cibasc.com](mailto:kathleen.thornton@cibasc.com)**



– Innovation is looking at things differently –

*Join our  
worldwide team  
to shape the future.*

*Research and  
Development and  
modern technology  
are the basis for our  
worldwide growth.*

*Communication  
is our key.*

*Our core business:  
Human Pharmaceuticals  
Animal Health*

*Our shared ambition:  
Value through  
innovation*

## We are seeking highly motivated

## European Patent Attorney / Patent Specialist

due to our growing R&D activities and in order to strengthen our patent portfolio.

The successful candidate will be responsible for:

- Contributing to the effective patent protection of our pharmaceutical products
- Drafting, global filing, prosecution and defending patents
- Validity and infringement evaluations in connection with licensing opportunities and cooperation projects
- Representing patent interests and developing patent strategies in interdisciplinary project teams

Ideally, our candidate has the following qualifications:

- Experience in handling pharmaceutical patents
- Excellent command of the English language
- Ambitious, committed, and a team player
- Seeking personal and professional development.

We can offer a stimulating career development with a suitable remuneration and benefits package.

For more information please contact Dr. Heinz-Gerd Kläs, Telephone 0 73 51 / 54 39 05.

If your profile and experience correspond to the above, please submit your application to:

Boehringer Ingelheim Pharma KG  
 A Personal GFB · Annette Fiesel  
 D-88397 Biberach an der Riss · Germany  
[www.boehringer-ingelheim.de](http://www.boehringer-ingelheim.de)



# 3M ESPE

## Freiraum!

**3M ESPE ist eines der erfolgreichsten Unternehmen der Zahnmedizin. Durch wegweisende Erfindungen und Patente hat sich das Unternehmen weltweit zu einem Technologieführer der Branche entwickelt. Unser Erfolgsfaktor sind hochqualifizierte und motivierte Mitarbeiter, die in kleinen Teams den Freiraum finden, ihr kreatives Potenzial optimal zu nutzen.**

Für unseren Bereich „Patentwesen“ suchen wir eine/n

## Patentwältin/Patentanwalt

**mit naturwissenschaftlichem Hintergrund, Chemie-Studium oder verwandter Ausbildung**

Eingebunden in strategische Entscheidungen und Projektabläufe ist Ihr zukünftiges Aufgabengebiet:

- die Bearbeitung von in- und ausländischen Patenterteilungs-, Einspruchs- und Beschwerdeverfahren
- die Bearbeitung von in- und ausländischen Markenmeldungen
- die Interessenvertretung zur Wahrnehmung der Schutzrechte sowie
- die Beratung unserer Geschäftsbereiche in Schutzrechtsangelegenheiten

Ebenfalls für unseren Bereich „Patentwesen“ suchen wir eine/n

## Rechtsanwältin/Rechtsanwalt

mit Erfahrungen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes, insbesondere in der Bearbeitung von in- und ausländischen Markenmeldungen sowie in der Interessenvertretung zur Wahrnehmung der Markenrechte. Darüber hinaus fällt in den Aufgabenbereich die Verantwortung für alle vertragsrechtlichen Angelegenheiten.

Sie treffen auf ein offenes und dynamisches Team junger Kollegen in einem überschaubaren Unternehmen, eingebunden in das Netzwerk eines internationalen Konzerns.

Die interdisziplinäre und internationale Ausrichtung dieser Positionen erfordert ausgeprägte Kommunikations- und Kontaktfähigkeit und die Bereitschaft, sich in die speziellen Fragestellungen des Dentalbereichs einzuarbeiten und sich damit auseinander zu setzen. Englisch sollte für Sie eine Selbstverständlichkeit sein.

Wenn Sie dieses vielseitige und verantwortungsvolle Aufgabenfeld in einem modernen und attraktiven Unternehmen interessiert, erwarten wir gerne Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen.

Wir bieten einen rundum attraktiven Arbeitsplatz vor den Toren Münchens – im Freizeitgebiet zwischen Starnberger und Ammersee. Weitere Informationen zu 3M ESPE erhalten Sie unter [www.3mespe.de](http://www.3mespe.de) oder Telefon 0 81 52/7 00-13 36.

**3M ESPE AG · Postfach 11 61 · 82224 Seefeld · [personal3mespe@mmm.com](mailto:personal3mespe@mmm.com)**

# Patent Officer or Senior Patent Officer

## Growth, diversity and excitement in the new medical revolution

Attractive negotiable salary, plus car depending on experience.

Based Amersham, Bucks, UK.

Amersham plc is a world-leading health science company with a global annual turnover of £1.5bn. The Amersham Health business in the UK provides sophisticated radioactive pharmaceuticals for use in diagnostic imaging and therapy.

We maintain our world leadership through continued investment and innovation, backed by strong intellectual property. Our track record speaks for itself with a strong portfolio of high growth products, including many market leading brands.

This post offers an outstanding career move for an ambitious recently qualified or part-qualified patent professional within a team supporting our research-based biotechnology supply business, for which intellectual property is vital. Based at our Amersham site, the team deals with diverse issues offering you an excellent opportunity to gain experience in all aspects of patent work.

Liaising with inventors, project leaders and business development, you will enable the smooth, timely and effective progress of commercially viable inventions, from inception to grant. There will also be opportunities for you to become involved in third party issues, such as oppositions, as well as freedom to practise assessments.

With a least 2 years patents experience, you will have operated in either a private practice or in industry and be able to draft and prosecute patent applications with minimal supervision. You will have a Chemistry or Life Sciences background, to at least degree level and pharmaceutical sector or biotechnology experience would be a distinct advantage. Ideally, you will be qualified as a CPA and EPA. However, if you are not yet fully qualified, we will provide training and support towards qualification.

Good teamworking abilities, PC literacy and excellent communication skills are essential.

Please send a full CV, giving details of current remuneration and quoting reference P10-06, to: Human Resources, Amersham plc, Amersham Place, Little Chalfont, Bucks, HP7 9NA.

Email: [ukrecruitment@amersham.com](mailto:ukrecruitment@amersham.com)

[www.amersham.com](http://www.amersham.com)

# Nycomed Amersham

# European Patent Attorney

Heller Ehrman is actively seeking a highly respected European Patent Attorney to be based in one of our California offices, leading a team of five to six international patent practitioners. After a transition period this position will succeed the current senior international patent expert upon his upcoming retirement. We seek an individual who not only has excellent credentials, but also exemplifies the values Heller Ehrman holds dear, such as a commitment to excellence, collegiality, mentoring, coaching, and team building.

The ideal candidate will have:

- At least 7-10 years European/international patent experience and an advanced degree in one of the life sciences
- Fluency in English, and at least a working knowledge of German and French
- A strong commitment to work closely with our IP litigation group
- The ability to attract new clients to our firm
- The desire to lead, train, and develop more junior practitioners
- The willingness to relocate to the Western part of the United States

Heller Ehrman presents a total legal solution to the life sciences business communities, incorporating corporate, securities, technology transfer, domestic, and international IP prosecution, FDA, government funding, and litigation services including IP and product liability litigation. Since September 1995 we have grown from a group of six patent practitioners to over 35 today. We combine the breadth and depth of a major national law firm that has well-recognized litigation and corporate practices with intellectual property and regulatory groups in addition to having unparalleled industry-specific knowledge and expertise. Our approach is multidisciplinary, practical, and oriented to helping our clients achieve their business objectives.

For more information about Heller Ehrman, visit our website at [www.hewm.com](http://www.hewm.com). If you would like to be considered for this role, please send your application and CV to Leslie Bodner, Firmwide Manager of Shareholder Recruitment, at [lbodner@hewm.com](mailto:lbodner@hewm.com), or call 415-772-6756.

**HellerEhrman**  
ATTORNEYS

Challenging the laws of convention.™

Develop  
your  
potential



**UCB is a global pharmaceutical and chemical group, centred on three sectors: the Pharma Sector, the Chemical Sector and the Film Sector.**

**In view of the continued expansion of our Corporate Intellectual Property Department, we are seeking a further (m/f)**

## EUROPEAN PATENT ATTORNEY

**Your responsibilities will include:**

- Securing effective patent protection and freedom to operate for our pharmaceutical products primarily in the Pharma Sector
- Drafting, global filing, prosecuting and defending patents
- Validity and infringement evaluations
- Representing patent interests and developing patent strategies in interdisciplinary project teams.

**Ideally, you will have the following background in addition to being a qualified European Patent Attorney.**

- Three to four years experience in these responsibility areas with appropriate technical background
- Good basic knowledge in other areas of Intellectual Property
- Ambitious, committed and a team player.

**We can offer a stimulating career development with a suitable remuneration and benefits package.**

Interested? Then please apply enclosing your CV and motivation letter to  
 Marc Van Aelst, Human Resources Manager, UCB S.A.,  
 Allée de la Recherche 60, 1070 Brussels, Belgium  
 E-mail: [jobs.brussels@ucb-group.com](mailto:jobs.brussels@ucb-group.com)  
 Visit [www.ucb-group.com](http://www.ucb-group.com) for more information about UCB





# OUTSTANDING OPPORTUNITY

## PATENT ATTORNEY

### MAJOR MULTINATIONAL CONSUMER PRODUCTS

#### EXCELLENT REMUNERATION PACKAGE      LOCATION UK R&D CENTRE

Our client, is a major UK FTSE 100 international consumer products company, engaged in the discovery, development, manufacture and marketing of its products on a global basis. Adding value to its products through research and development focused on meeting customer needs, intellectual property is recognised as a major factor for continuing success.

A high calibre commercial Patent Attorney is required to support continuing growth and expansion through its commitment to R&D. The successful candidate will be responsible for providing Intellectual Property services to the business, working closely with scientists, commercial colleagues, senior management and interacting at the highest level.

Based at the Group's UK R&D centre, the Department has high visibility and operates pro-actively to provide Intellectual Property services. You will enjoy considerable responsibility and autonomy and be required to manage all patent and technology related matters, from basic to complex, for our fastest growing category. You will be expected to handle a full range of IP related activities including patent strategy, freedom-to-market opinion work as well as the preparation and prosecution of patent applications, oppositions and enforcement of patents and patent issues in acquisitions and disposals.

Candidates will possess a degree in Chemistry or a related discipline, be a fully-qualified EPA and/or CPA, or possess an equivalent national patent qualification and have gained good all-round professional experience in either private practice or industry.

This important position will suit a "team player" who is a skilled patent professional with well developed inter-personal skills, who is commercial in outlook, pro-active and organised and who is prepared to make significant contributions to the work and evolution of a young and enthusiastic department.

**If you are interested, please telephone Christine Adamson, Director; Graham Marlow, Director; or Sarah Spencer, Senior Researcher on +44(0)113 245 1212, or send your CV, in confidence, quoting reference number 8230, to Adamson & Partners' Intellectual Property Division, Adamson and Partners Ltd, 10 Lisbon Square, Leeds LS1 4LY. Fax number: +44(0)113 242 0802.  
E-mail: [christine.adamson@adamsons.com](mailto:christine.adamson@adamsons.com)**

**This assignment is being exclusively handled by Adamson & Partners' Intellectual Property Division and all direct or third party applications will be forwarded to them for consideration.**

## ADAMSON & PARTNERS

INTERNATIONAL EXECUTIVE SEARCH & SELECTION



# OUTSTANDING CAREER DEVELOPMENT OPPORTUNITIES

TWO EUROPEAN PATENT ATTORNEYS  
LIFE SCIENCE/CHEMICAL AND ELECTRONICS/COMPUTER SCIENCE

## HIGHLY COMPETITIVE SALARY

## SWEDEN OR DENMARK

Our client, a modern working partnership, is one of the leading IP specialists in Scandinavia. The firm has established an outstanding reputation in the fields of patents, trademarks and general law, representing major multinationals worldwide. The firm also has experience and skills in business management, product development and commercialization, international transaction and public sector issues. The firm is experiencing rapid expansion and currently has offices in Denmark, Sweden, Germany, and Spain, in which the successful candidates may be situated, depending on their personal circumstances.

Due to their current growth rate, together with increasing client demands, the firm requires two additional European Patent Attorneys to manage existing chemical and electronics portfolios.

## EUROPEAN PATENT ATTORNEY – LIFE SCIENCE/CHEMICAL

The person appointed will be responsible for drafting, filing and prosecuting European and PCT patent applications. You will also advise on all aspects of patent viability, infringement and litigation both in Europe and globally. The appointee will enjoy a high profile and considerable autonomy in dealing with clients and will also have the responsibility of training part-qualified European Patent Attorneys. Candidates will possess a good first degree in Chemistry or Chemical Sciences and be able to demonstrate impressive career progress to date.

## EUROPEAN PATENT ATTORNEY – ELECTRONICS/COMPUTER SCIENCE

The firm has a thriving practice in technology and software and, in line with growing client needs, requires a European Patent Attorney to manage the firm's challenging portfolio. After a short transitional period, the successful candidate will be fully autonomous in dealing with clients and will handle the full range of patent activities – drafting, filing and prosecution, opposition and defense, together with offering guidance and tuition to pre-qualified EPA's. You will have a good first degree in electronics, physics or computer science although consideration will also be given to candidates with a mechanical engineering background.

For both positions, the successful candidates will ideally be EPA qualified – or of Finals' standard. You should also be able to demonstrate impressive career progress and have good communication and interpersonal skills. Of key importance to both roles is the ability to take a commercial view of the clients' activities and be able to demonstrate that one is providing 'value for money' for the work undertaken.

These are exceptional opportunities with a firm experiencing exciting growth. The firm is strong on retention programs and offers fantastic career development either in a managerial or a specialist IP capacity ultimately leading to partnership within the firm.

**If you are interested, please contact Stuart Adamson, Managing Director or  
Kieron Wright, Research Manager on +44(0)113 245 1212, or send your CV, in confidence,  
quoting reference number 8610 to the Intellectual Property Division, Adamson & Partners Ltd,  
10 Lisbon Square, Leeds LS1 4LY. Fax no.: +44(0)113 242 0802.  
E-mail: [stuartadamson@adamsons.com](mailto:stuartadamson@adamsons.com) [kieron.wright@adamsons.com](mailto:kieron.wright@adamsons.com)**

**This assignment is being exclusively handled by Adamson & Partners' Intellectual Property Division  
and all direct or third party applications will be forwarded to them for consideration.**

## ADAMSON & PARTNERS

INTERNATIONAL EXECUTIVE SEARCH & SELECTION



# PATENT ATTORNEY

## BIOCHEMISTRY

EXCELLENT REMUNERATION PACKAGE

BRISTOL



Our client, Stevens Hewlett & Perkins, is a medium-sized partnership with a young and pro-active outlook, operating out of London and Bristol. The firm enjoys an excellent professional reputation in the fields of physics, electronics, chemical and biotechnology inventions, representing major multinationals from the UK, Europe, USA and Japan. In the domain of biochemistry, our client handles 'cutting-edge' subject matter in the specialist areas of genetics, molecular biology, virology and plant physiology.

The firm is in the process of developing and expanding its Biochemical Department in Bristol and so has a requirement for an additional Patent Attorney. Working in close co-operation with colleagues, the successful candidate will assist in the drafting, filing and prosecuting of UK, European and PCT patent applications; obtaining patents elsewhere in the world together with providing advice on all aspects of patent validity, infringement and litigation, both in the UK and overseas; and assisting with opposition work at the EPO. The appointee will enjoy considerable autonomy in dealing with clients.

Candidates will possess an excellent educational background in either Biochemistry, Biology, Microbiology or Natural Sciences, preferably with a higher degree and will be a recently qualified EPA or of finals standard, with at least 3 years experience in private practice or industry.

This is an exceptional opportunity with excellent career prospects within a pro-active and client-orientated partnership which is committed to professional and sophisticated Patent policies.

**If you are interested, please telephone Graham Marlow, Director,  
Christine Adamson, Director or Sophie Ake, Researcher on: + 44 (0) 113 245 1212,  
or send your CV in confidence – quoting Ref. 8440 – to the Intellectual Property Division,  
Adamson & Partners Ltd, 10 Lisbon Square, LEEDS, LS1 4LY. Fax: +44(0)113 242 0802.  
E-mail: [grahammarlow@adamsons.com](mailto:grahammarlow@adamsons.com), [christine.adamson@adamsons.com](mailto:christine.adamson@adamsons.com)  
or [sophie.ake@adamsons.com](mailto:sophie.ake@adamsons.com)**

**This assignment is being exclusively handled by Adamson & Partners' Intellectual Property Division  
and all direct or third party applications will be forwarded to them for consideration.**

**ADAMSON & PARTNERS**  
INTERNATIONAL EXECUTIVE SEARCH & SELECTION



# MAJOR CAREER OPPORTUNITY

## SENIOR EUROPEAN PATENT ATTORNEY

### HIGH TECHNOLOGY MULTINATIONAL

#### EXCELLENT COMPENSATION PACKAGE INCLUDING CAR SOUTHERN GERMANY

Our client, SAP is the world's leading provider of e-business software solutions. Founded in 1972, SAP provides collaborative e-business solutions for all types of industries and for every major market. Headquartered in Southern Germany, it is the world's largest inter-enterprise software company, and the world's third-largest independent software supplier employing over 24000 people in more than 50 countries. Today, more than 13,000 companies in over 100 countries run more than 30,000 installations of SAP software. In the second quarter of 2001, revenues rose 24% to EUR 1.85 billion compared to EUR 1.5 billion in 2000.

SAP deploys the best technology, services, and development resources, and in 2000 expenditure increased to EUR 969 million on Research and Development. With a headcount of over 5400 employees in R&D there is now a requirement to employ an exceptional Senior European Patent Attorney for their expanding central patent department in Southern Germany.

Reporting to the Head of Patents worldwide, the appointee will be expected to provide the full range of IP advice, implementing global patent strategies whilst working in partnership with their US colleagues and software development departments. You will be responsible for the full range of patent activities including invention harvesting, supervising and prosecuting patent applications, and presenting before the German and European Patent Offices. You will also carry out patent research and analysis.

Candidates, who will be fluent English speakers with a knowledge of either German and/or French, will possess an excellent degree in either computer science, physics, electrical or electronic engineering or industrial engineering. You will ideally be a qualified European Patent Attorney. You must also possess well developed interpersonal skills and be happy working in a fast changing multi cultural environment.

This high-profile appointment will appeal to those individuals seeking a high level of responsibility whilst at the same time be capable of playing a key part in the development of the Patent Department's operations.

**If you are interested in this key appointment, please telephone Stuart Adamson, Managing Director, or our Research Manager Kieron Wright on UK +44(0)113 245 1212, or send your CV, in confidence, quoting reference number 8000 to the Intellectual Property Division, Adamson and Partners Limited, 10 Lisbon Square, Leeds LS1 4LY, England.**  
Fax number: +44(0)113 242 0802.

E-mail: [stuartadamson@adamsons.com](mailto:stuartadamson@adamsons.com) or [kieron.wright@adamsons.com](mailto:kieron.wright@adamsons.com)

**This assignment is being exclusively handled by Adamson & Partners' Intellectual Property Division and all direct or third party applications will be forwarded to them for consideration.**

## ADAMSON & PARTNERS

INTERNATIONAL EXECUTIVE SEARCH & SELECTION



**SENIOR EUROPEAN PATENT ATTORNEY**  
**NOVARTIS**  
**LEADING MULTINATIONAL PHARMACEUTICAL GROUP**

**EXCELLENT PACKAGE****SWITZERLAND**

Our client, Novartis, a global leader in the discovery, development, manufacture and marketing of innovative medicine is seeking a high calibre qualified European Patent Attorney. With headquarters in Basel, Switzerland, the Group employs over 60,000 personnel and operates in over 100 countries worldwide. Group sales in the last reported financial year 2000 exceeded US\$20 billion with significant profit increases.

The Group's strategy is based on innovation, globalisation and specialisation in high value-added best sellers in the pharmaceutical, generics, consumer health, eye care, and animal health sectors. Research & Development expenditure accounts for a substantial proportion of Novartis added value. The Group is fully committed to professional and sophisticated IP policies and the Patent Department operates a proactive patenting policy encouraging close contact with scientists, commercial colleagues and senior management alike.

Based in Basel, you will enjoy considerable responsibility and autonomy acting as an IP adviser to a designated Novartis product division. The role will be wide ranging and challenging and will require you to deal with patent procurement, oppositions, infringement risk and validity assessments, agreements, patent enforcement, and co-ordination of external attorneys, in various countries throughout the world. Fluency in English is essential.

The successful candidate will be a qualified EPA with a good first degree in Life Sciences and ideally possessing a Doctorate. You must have at least one years' post qualification experience gained with either a major multinational in the pharmaceutical/chemical sectors or in private practice. Candidates working within the EPO will also be considered.

The position will suit a team player who is commercial in outlook, proactive and organised with excellent interpersonal skills. The terms and conditions of employment reflect the importance Novartis place on this particular appointment.

**If you are interested, please contact Stuart Adamson, Managing Director or Kieron Wright, Research Manager on +44 (0) 113 245 1212, or send your CV in confidence quoting reference number 8580 to: The Intellectual Property Division, Adamson & Partners Ltd, 10 Lisbon Square, Leeds LS1 4LY. Fax number: +44 (0) 113 2420802.**

**E-mail: [stuartadamson@adamsons.com](mailto:stuartadamson@adamsons.com) [kieron.wright@adamsons.com](mailto:kieron.wright@adamsons.com)**

**This assignment is being exclusively handled by Adamson & Partners' Intellectual Property Division and all direct or third party applications will be forwarded to them for consideration.**

**ADAMSON & PARTNERS**

INTERNATIONAL EXECUTIVE SEARCH & SELECTION



# European Patent Attorney Supporting Global Businesses

## London

## Competitive salary + benefits

The Shell Group is one of the world's largest oil and gas companies, has operations in more than 135 countries and employs more than 100,000 personnel across the globe. In 2000, the company generated earnings of £3.4 billion.

Due to increased demand for Intellectual Property services, arising from significant investment in Research and Development, the Shell Group now requires a high calibre European Patent Attorney to join the London Patents Division, part of Shell's Intellectual Property Services Division. The Division handles patent matters arising at research laboratories in the UK, the Netherlands, Germany, France, Singapore, USA and Japan in the fields of oil products, catalysts and chemical technology, providing a full advisory service to Shell's businesses.

Based at Shell Centre, Waterloo, London, you will play a key role in protecting the inventions and innovations Shell has invested millions of pounds in developing. The successful candidate will be responsible for managing a patent portfolio, working closely with and giving a full range of advice to scientists, commercial colleagues and senior management. You will continue to develop your patent expertise over a wide variety of technical fields and in relation to a large number of patent jurisdictions. The appointee will be required to provide valuable specialist guidance to the commercial operations of one of the world's foremost multinational companies.

Candidates will possess an excellent first degree in Chemistry or Chemical Engineering. Ideally you will be a fully qualified EPA and have a national qualification, but candidates who have either national or European qualifications and are in the process of gaining the other qualification will also be considered.

Exceptional inter-personal and team skills are needed for this key position. There will be opportunity for progression, with the possibility of working for a period of time in The Hague or the Houston office of the Shell Group's Intellectual Property Services Division.

This is an exceptional opportunity with excellent long-term career potential within one of the world's major multinational corporations, which is fully committed to its intellectual property strategies.

If you are interested, please contact our appointed consultants at  
Adamson & Partners: Graham Marlow, Director;  
Christine Adamson, Director; or Jane Beard, Researcher on  
+44 (0)113 245 1212 or send your CV, in confidence,  
quoting reference number 8660 to the Intellectual Property Division,  
Adamson & Partners Ltd, 10 Lisbon Square, Leeds LS1 4LY.  
Fax: +44 (0)113 242 0802.  
E-mail: [grahammarlow@adamsons.com](mailto:grahammarlow@adamsons.com) or  
[jane.beard@adamsons.com](mailto:jane.beard@adamsons.com)



Shell values diversity and is an Equal Opportunity Employer.

Thinking about a better future?  
[www.shell.com/careers](http://www.shell.com/careers)

### TRAINING FOR QUALIFICATION AS EUROPEAN PATENT ATTORNEY

Courses aimed at developing  
the skills required to pass the  
European Qualifying Examination

Details available from:  
**www.patskills.ch**

PATSKILLS c/o Cronin Intellectual Property  
Route de Clementy 62 - 1260 NYON Switzerland  
Tel. +41 22 361 08 83 - Fax +41 22 361 08 85

qualif. **CHEMIST** and **PHYSICIST**

is looking for

### Patent Translations

(chemistry/tech.engineering/biotechnology)

please contact in Germany:

Dipl. Phys. / Chem.-Ing. Armin Wosche  
D-87480 Weitnau Starenweg 3  
T+ 49 8375 97363 Fax + 49 8375 97364;  
<http://www.wosche.de>

Für unsere am Englischen Garten in Mün-  
chen gelegene Kanzlei suchen wir einen

## Patentanwalt

mit Kenntnissen auf dem Gebiet Informa-  
tik/Nachrichtentechnik. Eine Assoziierung  
wird nach entsprechender Einarbeitungszeit  
angestrebt.

Unternehmerisches Engagement setzen wir  
voraus. EPA-Qualifikation wäre von Vorteil.

MEISSNER, BOLTE & PARTNER

PATENTANWÄLTE

Widenmayerstr. 50

D-80538 München

Seit Generationen betreuen wir erfolgreich  
in- und ausländische Mandanten, überwie-  
gend mechanischer und elektronischer  
Ausrichtung, auf patent- und kennzeichen-  
rechtlichem Gebiet. Zur Entlastung suchen  
wir einen jüngeren

## Patentanwalt

mit dem Ziel auf baldige Assoziierung nach  
gründlicher Einarbeitung.

Unternehmerisches Engagement setzen wir  
voraus. EPA-Qualifikation wäre von Vorteil.

MEISSNER, BOLTE & PARTNER

PATENTANWÄLTE

Karolinenstr. 27

D-90402 Nürnberg



# MOTOROLA

## Patent Attorney Germany

Motorola is a Fortune-500 company with an outstanding  
reputation for world class engineering and product innovation.  
A \$4.4 billion commitment to global research and development  
maintains Motorola's position as a global leader in providing  
integrated communications solutions and embedded electronic  
solutions. Motorola is one of the top-20 US patent issuers.

An exciting career opportunity now exists for a Patent Attorney with either  
the German National qualification or the European qualification to set up  
an office in Munich, Germany. The role involves building and maintaining  
a strategic IP portfolio in support of Motorola's business units and helping  
to maximize the strategic value of the portfolio.

The successful candidate will have an electronics or physics background,  
particularly with experience in semiconductor technologies or radio  
communications, will be self-motivated and have excellent interpersonal  
and communication skills.

In return, Motorola offers an excellent remuneration package, and  
outstanding career opportunities.

To submit CV or for further details contact:

Motorola GmbH, Dr. Bettina Lehmann, Global Talent Supply,  
Hagenauer Straße 47, 65203 Wiesbaden,  
[Bettina.Lehmann@motorola.com](mailto:Bettina.Lehmann@motorola.com)



Erfindungsgeist ist unsere Stärke: Im Automobilbau stammen alle wesentlichen Innovationen von DaimlerChrysler. Im Bereich „Intellectual Property Management“ können Sie bei uns in Stuttgart dafür sorgen, dass erstklassige Ideen auch erstklassig abgesichert werden.

Im Rang eines/r Patent Counsel betreuen Sie als Teamleiter/in ein Technologiegebiet, für das Sie z.B. bei der aktiven Umsetzung unseres Patentportfolios Verantwortung tragen.

Für diese Position haben Sie mit einem Diplom in Maschinenbau, Elektrotechnik, Elektronik oder Physik eine gute Basis geschaffen. Wenn Sie zusätzlich die Qualifikation zum Patentanwalt und European Patent Attorney erworben haben, sind das ideale Voraussetzungen. Einschlägige Praxis auf dem Sektor Kfz-Industrie – und dort vorzugsweise auf den Gebieten Fahrwerk, Getriebe, alternative Antriebe – wäre ein weiterer Pluspunkt. Genauso wie verhandlungssicheres Englisch.

So können Sie sich auf eine spannende Zukunft in einem kreativen Umfeld freuen. Und wir freuen uns auf Ihre baldige Bewerbung.

**AUSGEFALLENE EINFÄLLE SUCHEN GEWISSENHAFTE**

**PATENTANWÄLTE/INNEN**

DAIMLERCHRYSLER

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an: DaimlerChrysler AG, PZ/E, Walter Schumacher, HPC O615, 70546 Stuttgart.  
Weitere Informationen im Internet unter: [www.daimlerchrysler.de](http://www.daimlerchrysler.de)



## Schweiz: Ihr bevorzugter Arbeitsort

Georg Fischer ist ein internationaler Industriekonzern mit Sitz in Schaffhausen. Die vier Unternehmensgruppen Fahrzeugtechnik, Rohrleitungssysteme, Fertigungstechnik und Anlagenbau sind sowohl in ihren Märkten als auch technologisch führend. Rund 15'000 Mitarbeiter erarbeiten einen Jahresumsatz von knapp 5 Mia DM. Der Konzern ist weltweit präsent und lokal fest verankert.

Sie schätzen ein freundliches Arbeitsklima, eine offene Kultur mit flachen Hierarchien in einem dynamischen weltweit tätigen Konzern. Dann lesen Sie weiter! Unsere Vakanz:

### Patentanwalt/fachangestellte/r

Eigenverantwortlich und selbständig betreuen und überwachen Sie alle anfallenden administrativen Vorgänge. Dazu gehört neben Schutzrechtsverfahren vor dem DP-MA und EPA die Koordinierung der im Verbund operierenden ausländischen Gesellschaften. Sie arbeiten in einem kleinen Spezialistenteam, nutzen eine moderne Infrastruktur mit computergestützter Schutzrechtsverwaltung und pflegen internationale Kontakte.

Ihre Ausbildung im Patentanwaltsbereich haben Sie in der Industrie oder in einer Kanzlei absolviert und verfügen vielleicht schon über einige Jahre Berufserfahrung. Bewerben können Sie sich jedoch auch als Berufsanfänger/in. Sie besitzen gute Englischkenntnisse und beherrschen die gängigen PC-Applikationen.

Was wir sonst noch zu bieten haben, finden Sie heraus, wenn Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen zukommen lassen. Für fachliche Auskünfte sprechen Sie bitte mit Frau S. Reichmann, Tel. +41 (0)52-631 26 45, und besuchen Sie unsere Homepage [www.georgfischer.com](http://www.georgfischer.com). Wir freuen uns auf Sie.

Georg Fischer AG  
Frau Sabina Schmid  
CH-8201 Schaffhausen  
[sabina.schmid@georgfischer.com](mailto:sabina.schmid@georgfischer.com)

**GEORG FISCHER +GF+**



**Take a new look at growth. Get focused on working for a world-leading agribusiness.**

Syngenta ranks first in crop protection, and third in the seeds market. Pro forma sales in 2000 were approximately US \$ 6.9 billion.

Join Syngenta, and you'll join more than 20000 colleagues in over 50 countries. They're all committed to helping farmers feed the world – sustainably.

Syngenta has seven sites in Switzerland, where it employs around 2700 people from 42 different countries.

Our Intellectual Property department in Basel is looking for qualified

### European Patent Attorneys, Patent Agents or Patent Practitioners

with a track record of at least 3 years in full-time patent work, based on a strong background in chemistry, preferably in organic chemistry.

**Our working language** is English. You will be responsible for handling and developing the patent portfolio of assigned commercial products and research projects.

**We offer** a stimulating working environment in an international team. You will enjoy frequent contacts and interactions with clients from business, research and development at the Basel headquarters as well as with our teams in the UK and in the US.

**Our Intellectual Property department** protects and enforces Syngenta's worldwide patent assets. Our work is a key success factor for the company.

**To apply**, please send your documentation to Elena Gasser, Syngenta Crop Protection AG, Human Resources, WRO-1007.7.13, CH-4002 Basel, Switzerland. [Elena.gasser@syngenta.com](mailto:Elena.gasser@syngenta.com). Further information is available at [www.syngentajob.ch](http://www.syngentajob.ch).

**syngenta**

[www.syngenta.com](http://www.syngenta.com)

**Bank- und Postscheckkonten der Europäischen Patentorganisation****Bank and giro accounts of the European Patent Organisation****Comptes bancaires et chèques postaux de l'Organisation européenne des brevets**

<i>Staat Country Pays</i>	<i>Bankkonten Bank accounts Comptes bancaires</i>	<i>Postscheckkonten Giro accounts Comptes de chèques postaux</i>	<i>Zahlungswährung* Currency for payment* Monnaies de paiement*</i>
AT	N° 102-133-851/00 (BLZ 12 000) Bank Austria AG Am Hof 2 A-1010 Wien	N° 7451.030 Österreichische Postsparkasse Georg-Coch-Platz 2 A-1018 Wien	Österr. Schilling (ATS)
BE	N° 310-0449878-78 Banque Bruxelles Lambert BP 948 B-1000 Bruxelles	N° 000-1154426-29 Banque de la Poste B-1100 Bruxelles	Franc belge (BEF)
CH	N° 322 005 01 B UBS Bahnhofstr. 45 CH-8021 Zürich	N° 30-30796-1 Zahlungsverkehr PTT Verarbeitungszentrum CH-4040 Basel	Franc suisse (CHF)
CY	N° 0155-06-000-650 Bank of Cyprus 21, Evagoras Av, P.O. Box 1472 CY-1599 Nicosia		Cyprus Pound (CYP)
DE	N° 3 338 800 00 (BLZ 700 800 00) Dresdner Bank Promenadeplatz 7 D-80273 München SWIFT Code: DRESDEFF700	N° 300-800 (BLZ 700 100 80) Postbank München Bayerstr. 49 D-80138 München	Deutsche Mark (DEM)
DK	N° 3015-13375-9 Danske Bank Holmens Kanal Dept. Holmens Kanal 2 DK-1090 Kopenhagen K.	N° 8995893 BG Bank A/S Girostrøget 1 DK-0800 Høje Taastrup	Danske kroner (DKK)
ES	N° 0182-5906-88-029-0348002 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) Calle Alcalá 16, 3e Planta E-28014 Madrid		Peseta española (ESP)
FI	N° 200118-182076 Nordea Bank Senaatintori FIN-00020 Nordea-Merita	N° 800013-90405 Sampo-Leonia Fabianinkatu 23 FIN-00007 Helsinki	Suomen Markka (FIM)
FR	N° 000 200 20463 Code banque 30 004 Code guichet 00 567 Clé Rib 29 BNP - Paribas Agence France-Etranger 2 Place de l'Opéra F-75002 Paris		EURO (EUR)
GB	N° 60271489 (Sorting Code 20-00-00) Barclays Bank PLC 54 Lombard Street P.O. Box 544 GB-London EC3V 9EX		Pound Sterling (GBP)

**Bank- und Postscheckkonten der Europäischen Patentorganisation****Bank and giro accounts of the European Patent Organisation****Comptes bancaires et chèques postaux de l'Organisation européenne des brevets**

<i>Staat Country Pays</i>	<i>Bankkonten Bank accounts Comptes bancaires</i>	<i>Postscheckkonten Giro accounts Comptes de chèques postaux</i>	<i>Zahlungswährung* Currency for payment* Monnaies de paiement**</i>
GR	N° 112002002007046 Credit Bank AE Athens Tower Branch 2, Messoghion Avenue GR-115 27 Athens		Greek Drachma (GRD)
IE	N° 309 822 01 (Bank Code 901 490) Bank of Ireland Lower Baggot Street Branch P.O. Box 3131 IRL-Dublin 2		Irish pound (IEP)
IT	N° 936832 01 94 ABI 02002 / CAB 03200 IntesaBci Via del Plebiscito 112 I-00186 Roma	N° 10568277 Poste Italiane C. U. A. S. Piazza Vesuvio 6 I-20144 Milano	Lira italiana (ITL)
LU	N° 7-108/9134/200 DEXIA - Banque Internationale à Luxembourg 69 route d'Esch L-2953 Luxembourg	N° 26421-37 Administration des P. & T. Chèques postaux BP 2500 L-1090 Luxembourg	Franc belge (BEF)
MC	N° 000 254 22154 Code banque 30 004 Code guichet 09179 Clé Rib 91 Banque Nationale de Paris Succursale de Monte-Carlo Galerie Charles III Boîte Postale 129 MC-98007 Monaco Cédex		Franc français (FRF)
NL	N° 51 36 38 547 ABN-AMRO Bank NV Kneuterdijk 1, Postbus 165 NL-2501 AP Den Haag	N° 40 12 627 Postbank N.V. Postbus 98000 NL-6800 MA Arnhem	Nederlandse Gulden (NLG)
PT	N° 0015/020/088391145/05 SottoMayor Av. Fontes Pereira de Melo, 7 P-1000 Lisboa		Escudo portuguese (PTE)
SE	N° 122 687 108 Bankgiro N° 5843-6155 CUBB, K3 Svenska Handelsbanken S-106 70 Stockholm	N° 7 41 53-8 Postgirot S-105 06 Stockholm	Svenska kronor (SEK)

\*1 Die Zahlungswährung richtet sich nach der Währung des Staats, in dem das Konto geführt wird (Artikel 6 Absatz 1 Gebührenordnung).

2 Die Beträge der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise in der gemäß Ziffer 1 maßgebenden Währung ergeben sich aus dem Verzeichnis der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA (Beilage zum ABI. EPA 2/2001).

3 Bei allen Zahlungen muß daher sichergestellt werden, daß der Betrag auf dem Konto in der richtigen Währung (s. Ziffer 1) und in der richtigen Höhe (s. Ziffer 2) eingeht.

\*1 Payments must be made in the currency of the state in which the EPO account in question is held (Article 6(1) Rules relating to Fees).

2 The Schedule of fees, costs and prices (Supplement to OJ EPO 2/2001) shows the various amounts payable in each currency.

3 When making payments, check that the correct amount (see the above-mentioned Schedule) in the correct currency (see point 1) is paid into the account.

\*1 La monnaie de paiement est celle du pays dans lequel le compte est ouvert (article 6, paragraphe 1 du règlement relatif aux taxes).

2 Les montants des taxes, frais et prix de vente dans la monnaie à utiliser selon le point 1 figurent dans le barème des taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB (Supplément au JO OEB n° 2/2001).

3 Il convient donc de s'assurer, lors de chaque paiement, que ce compte est crédité du montant exact (voir point 2) dans la monnaie voulue (voir point 1).