

AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

Schweiz
Rechtsprechung

Urteil des Schweizerischen Bundesgerichts (I. Zivilabteilung) vom 29. Februar 1984 i.S. Sh. & Co. gegen das BAGE*

PatG Art. 13, 47 (1), 63, 113
EPÜ Art. 14 (7), 65, 98; Regel 51 (4)

"Einreichung der Übersetzung der europäischen Patentschrift" —
"Bestellung eines Inlandsvertreters nicht erforderlich" —
"Fristversäumnis" —
"Wiedereinsetzung" (abgelehnt) —
"Übersetzung der Patentansprüche in der europäischen Patentschrift kein Ersatz für vollständige Übersetzung"

Leitsätze

1. Für die Einreichung der Übersetzung der europäischen Patentschrift beim Bundesamt für geistiges Eigentum ist die Bestellung eines schweizerischen Vertreters nicht erforderlich. Wird sie dennoch durch einen Vertreter eingereicht, so ist dem Patentinhaber ein Verschulden des Vertreters oder der von ihm beigezogenen Hilfspersonen anzurechnen.

2. Ist die Übersetzung der europäischen Patentschrift nicht rechtzeitig eingereicht worden, so kann dieser Mangel nicht mit dem Hinweis behoben werden, daß die Übersetzung der Patentansprüche in der vom Europäischen Patentamt übermittelten Patentschrift die Erfindung bereits ausreichend offenbare. Auch wenn dies der Fall sein sollte, gehört zu einer vollständigen Übersetzung der Patentschrift auch die Übersetzung der Beschreibung.

Sachverhalt und Anträge

Die japanische Firma Sh. & Co. ließ beim Europäischen Patentamt in München eine europäische Patentanmeldung einreichen. Am 20. Juli 1983 wurde im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung des Patents hingewiesen. Das Bundesamt für geistiges Eigentum eröffnete der Firma am 25. Juli 1983 den Nichteintritt der Wirkung des Patents in der Schweiz, weil bis zum Tag, an dem der Hinweis auf die Erteilung im Europäischen Patentblatt erschienen sei, eine Übersetzung der Patentschrift in eine schweizerische Amtssprache beim Amt nicht eingegangen sei.

* Mit Ausnahme der Leitsätze amtlicher, für die Veröffentlichung gekürzter Text. Der vollständige Wortlaut des Urteils ist im Schweizerischen Patent-, Muster- und Markenblatt (PMMB) 1984 I 35 veröffentlicht.

INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

Switzerland
Case law

Judgement of the Swiss *Bundesgericht* (Federal Supreme Court) (Civil Division I) dated 29 February 1984 in re Sh. & Co. v. the Swiss Intellectual Property Office*

Patent Law Articles 13, 47 (1), 63, 113, EPC Articles 14 (7), 65, 98; Rule 51 (4)

"Filing of the translation of the European patent specification" —
"Appointment of a national representative not necessary" —
"Failure to comply with a time limit" —
"Re-establishment" (refused) —
"Translation of the claims in the European patent specification no substitute for full translations"

Headnote

1. It is not necessary to appoint a Swiss representative for the purpose of filing the translation of the European patent specification with the Swiss Intellectual Property Office. If, nevertheless, it is filed by a representative, any fault on the part of either the latter or the assistants whose services he enlists is to be attributed to the patent proprietor.

2. If the translation of the European patent specification has not been filed in due time, it is not possible to remedy such deficiency by pointing out that the translation of the claims in the specification communicated by the European Patent Office already discloses the invention sufficiently. Even if this were the case, the translation of the specification would be incomplete without a translation of the description.

Summary of Facts and Submissions

The Japanese firm of Sh. & Co. filed a European patent application with the European Patent Office in Munich. The European Patent Bulletin mentioned the grant of the patent on 20 July 1983. On 25 July 1983 the Swiss Intellectual Property Office (hereinafter "the Office") informed the firm that the patent had no effect in Switzerland because no translation of the specification into a Swiss official language has been received by the Office by the date on which the mention of the grant appeared in the European Patent Bulletin.

* Translation of official text, apart from the *Headnote*, abridged for publication purposes. The full text of the judgement is published in the *Swiss Patent-, Muster- und Markenblatt* (PMMB1) 1984 I 35.

INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

Suisse

Jurisprudence

Arrêt du Tribunal fédéral (Ire Cour civile) du 29 février 1984, dans la cause Sh. & Co. contre l'OFPI*

Articles 13, 47 (1), 63 et 113 de la LBI
Articles 14 (7), 65, 98; règle 51 (4) de la CBE

"Dépôt de la traduction du fascicule de brevet européen" — "Caractère non obligatoire de la constitution d'un mandataire national" — "Non-respect des délais" — "Réintégration en l'état antérieur" (refusée) — "La traduction des revendications figurant dans le fascicule de brevet européen ne saurait tenir lieu de la traduction complète"

Sommaire

1. En Suisse, il n'est pas obligatoire de passer par un mandataire pour remettre à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle la traduction du fascicule de brevet européen. Toutefois, si cette traduction est déposée par l'intermédiaire d'un mandataire, le titulaire du brevet est responsable des fautes commises par ce mandataire ou par son personnel auxiliaire.

2. Si la traduction du fascicule de brevet européen n'a pas été remise dans le délai prescrit, il n'est pas possible, pour contester l'existence de la faute, de faire valoir que la traduction des revendications qui figure dans le fascicule de brevet, transmis par l'Office européen des brevets comporte déjà un exposé suffisant de l'invention. Même si cet exposé était suffisant, la traduction du fascicule n'est complète que si elle comporte également la traduction de la description.

Exposé des faits et conclusions

La société japonaise Sh. & Co. a fait déposer une demande de brevet européen auprès de l'Office européen des brevets à Munich. Le 20 juillet 1983, il a été fait mention au Bulletin européen des brevets de la délivrance du brevet. L'Office fédéral de la propriété intellectuelle a fait savoir le 25 juillet 1983 à ladite société que son brevet ne produirait pas effet en Suisse, au motif qu'à la date de la publication de la mention de la délivrance au Bulletin européen des brevets, la traduction du fascicule de brevet n'avait pas encore été déposée auprès de l'Office dans une des langues officielles de la Suisse.

* Traduction du texte officiel abrégé aux fins de la publication. Le sommaire a été rédigé à l'OEB. Le texte intégral de cet arrêt a été publié dans la Feuille suisse des brevets, dessins et marques (PBDM) 1984 I. p. 35.

Die Firma Sh. & Co. hat gegen die Verfügung Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhoben und stellte überdies beim Amt ein Gesuch um Wiedereinsetzung in den früheren Stand (Art. 47 PatG), welches abgewiesen wurde ...

Die Firma hat hiergegen ebenfalls Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingereicht mit dem Antrag, den Entscheid aufzuheben, dem Gesuch stattzugeben und festzustellen, daß das Patent zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung im Europäischen Patentblatt in der Schweiz wirksam geworden sei ...

Entscheidungsgründe

I. Beschwerde gegen die Ablehnung des Gesuchs um Wiedereinsetzung in den früheren Stand

1. Gemäß Art. 47 (1) PatG ist einem säumigen Patentbewerber die Wiedereinsetzung in den früheren Stand zu gewähren, wenn er glaubhaft macht, daß er ohne sein Verschulden an der Einhaltung einer durch Gesetz oder Verordnung vorgeschriebenen oder vom Amt gesetzten Frist verhindert worden ist. Dem Verschulden des Patentbewerbers ist ein solches seiner Hilfspersonen, namentlich seines bevollmächtigten Stellvertreters und der von diesem beigezogenen Hilfspersonen, gleichzusetzen (BGE 108 II 158 f. mit Hinweisen).

Der europäische Vertreter der Patentbewerberin teilte am 13. April 1983 einem schweizerischen Anwaltsbüro schriftlich mit, in der erwähnten Patentanmeldung sei am 17. Januar 1983 die Mitteilung gemäß Regel 51 (4) und (5) EPU erlassen worden und bat es, in der Schweiz die "nationale Phase" einzuleiten. Namentlich hieß es in dem Schreiben: "Dürfen wir Sie bitten, rechtzeitig vor Veröffentlichung der Erteilung die französische Beschreibung beim Eidgenössischen Patentamt einzureichen und die Vertretung zu übernehmen. Eine Kopie des Erteilungsbeschlusses werden wir Ihnen sofort nach Erhalt übersenden." Dem Schreiben lagen eine Kopie des Deckblatts der europäischen Veröffentlichung, zwei Kopien der französischen Übersetzung des für die Erteilung vorgesehenen englischen Texts, eine Kopie der erwähnten Mitteilung sowie eine Vollmacht bei.

Nach der Darstellung im Wiedereinsetzungsgesuch hat die Sachbearbeiterin des schweizerischen Anwaltsbüros aus dem Schreiben geschlossen, sie könne zuwarten, bis ihr der Zeitpunkt der Veröffentlichung im Europäischen Patentblatt durch die Kopie des Erteilungsbeschlusses mitgeteilt werde. Die Verfasserin jenes Schreibens soll hingegen davon ausgegangen

Sh. & Co. appealed against the ruling to the Federal Supreme Court and furthermore filed an application with the Office for re-establishment of rights (Article 47 of the Patent Law) which was rejected. The firm likewise appealed against this decision, requesting that it be set aside, the application be allowed, and that it be found that the patent had effect in Switzerland at the time of publication in the European Patent Bulletin ...

Reasons for the Decision

I. Appeal against the refusal of the application for re-establishment of rights.

1. Under Article 47 (1) of the Patent Law, a patent applicant who has failed to comply with a time limit may have his rights re-established where he establishes *prima facie* evidence of having been prevented, through no fault of his own, from complying with a time limit prescribed by law or regulation or set by the Office. A fault on the part of the patent applicant's assistants, in particular his authorised representative and the assistants whose services the latter has enlisted, is to be treated in the same way as a fault on the part of the patent applicant (Federal Supreme Court Reports (BGE) 108 II 158 et seq. and references).

On 13 April 1983 the applicant's European representative informed a firm of Swiss patent agents in writing that the communication pursuant to Rule 51 (4) and (5) EPC had been issued in respect of the patent application in question on 17 January 1983 and asked it to introduce the national phase in Switzerland. The actual wording in the letter was the following: "We would ask you to file the French description with the Swiss Patent Office in good time before publication of the grant and take over representation. We shall forward to you a copy of the decision to grant as soon as we receive it." The letter was accompanied by a copy of the cover sheet of the European publication, two copies of the French translation of the English text in which it was intended that the patent be granted, a copy of the above-mentioned communication and an authorisation.

According to the application for re-establishment, the official responsible in the firm of Swiss patent agents concluded from the letter that she could wait until informed in the copy of the decision to grant of the date of publication in the European Patent Bulletin. However, the drafter of the said letter apparently intended that the copy serve merely as guidance, as it was clear that

La société Sh. & Co. a formé un recours de droit administratif à l'encontre de cette décision et adressé également à l'Office une demande de réintégration en l'état antérieur (article 47 de la LBI); cette demande a été rejetée ... La société a formé un nouveau recours de droit administratif à l'encontre de cette décision de rejet, demandant que ladite décision soit rapportée, qu'il soit fait droit à sa demande et qu'il soit constaté que depuis la publication de la mention de la délivrance du brevet dans le Bulletin européen des brevets, ledit brevet produisait effet en Suisse ...

Motifs de la décision

I. Recours formé contre le rejet de la demande de réintégration en l'état antérieur.

1. Aux termes de l'article 47 (1) de la LBI, lorsque le requérant rend vraisemblable qu'il a été empêché, sans sa faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou l'ordonnance ou imparti par l'OFPI, il sera réintégré en l'état antérieur. La faute commise par les personnes ayant servi d'intermédiaire au demandeur, et notamment celle commise par son mandataire ou par les personnes dont celui-ci se fait assister, est assimilable à cet égard à la faute commise par le demandeur (ATF 108 II 158s., avec renvois à d'autres décisions).

Dans une lettre adressée le 13 avril 1983 à un cabinet suisse de conseils en brevets, le mandataire constitué par la demanderesse devant l'Office européen des brevets informait ses confrères que la demande de brevet européen en question avait donné lieu le 17 janvier 1983 à la notification prévue par la règle 51 (4) et (5) de la CBE et les pria d'en faire le nécessaire pour que la demande entre en Suisse dans la "phase nationale". Il écrivait notamment: "Nous vous prions de bien vouloir déposer à l'OFPI dans les délais, avant la publication de la mention de la délivrance, le texte français de la description et d'exercer à notre place en Suisse les fonctions de mandataire. Dès que nous aurons reçu communication de la décision de délivrance, nous vous en enverrons une copie". A cette lettre étaient jointes une copie de la page de couverture de la publication européenne, deux copies de la traduction en français du texte anglais dans lequel devait être délivré le brevet, une copie de la notification susmentionnée et un pouvoir.

Il ressort de l'exposé des faits contenu dans la demande de réintégration en l'état antérieur que l'employée du cabinet suisse de conseils en brevets qui avait lu la lettre en avait conclu qu'elle pouvait attendre jusqu'à ce que lui soit communiquée la copie de la décision de délivrance, dans laquelle serait précisée la date de la publication de la mention de la délivrance dans le Bulletin européen

* Amtlicher Text.

* Translation.

* Traduction.

sein, diese Kopie sei bloß zur Orientierung gedacht, da festgestanden habe, daß der Text der Patentschrift nicht mehr geändert werde. Das Versäumnis beruht demnach nach der eigenen Darstellung der Beschwerdeführerin auf einem Mißverständnis zwischen ihrem europäischen und ihrem schweizerischen Vertreter. Wer dabei schuldhaft gehandelt hat, kann dahingestellt bleiben, da das Verhalten auf jeden Fall der Patentbewerberin anzurechnen ist.

2. Die Beschwerdeführerin meint, das Mißverständnis habe nur deshalb aufkommen können, weil der Zeitpunkt des Hinweises auf die Veröffentlichung unsicher gewesen sei: Nach der Mitteilung gemäß Regel 51 (4) EPÜ könne nämlich der Anmelder noch erklären, er sei mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung des Patents nicht einverstanden (Art. 97 (2) und Regel 51 (4) EPU); auch könne der Erteilungsbeschuß der Prüfungsabteilung noch mit Beschwerde angefochten werden (Art. 97 (2) und Regel 51 (4) i.V. mit Art. 106 (1) EPÜ). Da die Beschwerdeführerin nach ihrer eigenen Darstellung mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung des Patents einverstanden gewesen ist und sie eine Beschwerde weder erhoben noch beabsichtigt hat, ist der Einwand von vornherein unbehelflich ...

3. Der weitere Einwand, der schweizerische Vertreter der Beschwerdeführerin sei am Erteilungsverfahren vor dem EPA nicht beteiligt gewesen und habe deshalb den Zeitpunkt des Hinweises im Europäischen Patentblatt nicht kennen können, ist ebenfalls unbehelflich, da die Beschwerdeführerin in jenem Verfahren Partei ist und dort außerdem einen europäischen Vertreter hat, der über den Zeitpunkt informiert worden ist. Abgesehen davon hätte der europäische Vertreter oder die Patentbewerberin die Übersetzung dem Amt auch direkt zukommen lassen können, da dafür die Bestellung eines Vertreters in der Schweiz nicht nötig ist (Rechtsauskunft des Amtes in PMMBI. 1978 I 56 f.).

Die Beschwerde erweist sich demnach als offensichtlich unbegründet.

II. Beschwerde gegen den Nichteintritt der Wirkung des Patents.

1. Gemäß Art. 113 (1) PatG hat der Anmelder oder Patentinhaber dem Amt eine Übersetzung der Patentschrift in eine schweizerische Amtssprache einzureichen, sofern das europäische Patent nicht in einer solchen veröffentlicht worden ist. Wird die Übersetzung nicht bis zur Veröffentlichung des Hinweises auf die Patenterteilung im Europäischen

no further changes would be made to the text of the specification. In the view of the appellant, the non-compliance therefore rests on a misunderstanding between his European and Swiss representatives. It is not necessary to go into the question of who was to blame, as any fault is attributable in any case to the appellant.

2. The appellant says that the misunderstanding could only have arisen because the date of the mention of the publication was uncertain: according to the communication under Rule 51 (4) EPC, the applicant can still declare his disapproval of the text in which it is intended to grant the patent (Article 97 (2) and Rule 51 (4) EPC); the Examining Division's decision to grant may be appealed also (Article 97 (2) and Rule 51 (4) in conjunction with Article 106 (1) EPC). Since, as the appellant himself states, he approved the text in which it was intended to grant the patent and neither filed nor intended an appeal, the objection is *a priori* unfounded ...

3. The further objection that the appellant's Swiss representative had not been a party to the grant procedure before the EPO and therefore could not have known the date on which the mention was to be published in the European Patent Bulletin, is likewise unfounded, as the appellant was a party to that procedure and moreover had a European representative acting for him who had been informed of the date. That apart, the European representative or the patent applicant could also have sent the translation direct to the Office, as a representative does not need to be appointed in Switzerland to do this (Legal Advice of the Swiss Office in PMMBI. 1978 I 56 et seq.).

The appeal accordingly proves to be clearly unfounded.

II. Appeal against the decision that the patent had no effect.

1. Under Article 113 (1) of the Patent Law, the applicant or patent proprietor must file with the Office a translation of the patent specification in a Swiss official language unless the European patent has been published in such a language. The European patent is deemed to be void where the translation has not been filed by the time the

des brevets. Pour l'auteur de la lettre en question, au contraire, cette copie ne devait constituer qu'un simple point de repère, puisqu'il était d'ores et déjà certain que le texte du fascicule de brevet ne serait plus modifié. D'après les déclarations même de la requérante, si le délai n'avait pas été respecté, c'est en raison de ce malentendu qui s'était produit entre son mandataire devant l'OEB et son mandataire suisse. Il importe peu néanmoins de savoir qui a commis la faute, la société demanderesse du brevet étant en tout état de cause responsable de la faute commise.

2. La requérante estime que ce malentendu n'a pu se produire que parce que la date à laquelle avait été publiée la mention de la délivrance n'était pas connue avec certitude: en effet, après avoir reçu communication de la notification visée à la règle 51 (4) de la CBE, le demandeur a encore la faculté de déclarer qu'il n'est pas d'accord sur le texte dans lequel doit être délivré le brevet (article 97 (2) et règle 51 (4) de la CBE); de même, un recours peut encore être formé à l'encontre de la décision de délivrance, telle qu'elle a été prise par la Division d'examen (article 97 (2) et règle 51 (4) ensemble l'article 106 (1) de la CBE). Etant donné que, au dire même de la requérante, celle-ci était d'accord sur le texte dans lequel devait être délivré le brevet et qu'elle n'avait pas formé de recours ni même eu l'intention de le faire, cet argument peut d'emblée être rejeté comme mal fondé.

3. De même, il n'est pas possible de retenir l'autre argument invoqué par la requérante, à savoir que son mandataire en Suisse n'était pas intervenu dans la procédure de délivrance engagée devant l'OEB et n'avait pu de ce fait avoir connaissance de la date de la publication de la mention de la délivrance dans le Bulletin européen des brevets: en effet la requérante est partie à cette procédure et a en outre constitué devant l'OEB un mandataire qui connaissait cette date de publication. Par ailleurs, le mandataire devant l'OEB ou la demanderesse du brevet aurait eu également la possibilité d'adresser directement la traduction à l'OFPI, puisqu'il n'est pas obligatoire pour cela d'avoir constitué un mandataire en Suisse (Renseignement juridique communiqué par l'OFPI, publié dans FBDM 1978 I. p. 56s.).

En conséquence, le recours apparaît manifestement mal fondé.

II. Recours formé contre la décision constatant que le brevet n'a pas produit effet en Suisse.

1. Aux termes de l'article 113 (1) de la LBI, si le brevet européen n'est pas publié dans une langue officielle suisse, le requérant ou le titulaire du brevet présentera à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle une traduction du fascicule de brevet dans une langue officielle suisse. Le brevet européen est réputé n'avoir pas produit effet lorsque la

* Amtlicher Text.

* Translation.

* Traduction.

Patentblatt eingereicht, so gilt die Wirkung des europäischen Patents als nicht eingetreten (Abs. 2). Mit dieser Bestimmung hat die Schweiz von der Ermächtigung gemäß Art. 65 (1) und (3) EPÜ Gebrauch gemacht. Die Vorschrift soll gewährleisten, daß die Übersetzung der schweizerischen Öffentlichkeit in dem Zeitpunkt zugänglich ist, in dem das europäische Patent in der Schweiz wirksam wird (Art. 64 (1) EPÜ; Botschaft über die Änderung des Patentgesetzes vom 24. März 1976, Bundesblatt 1976 II 102).

Der Gesetzgeber befürchtete, der Verzicht auf Übersetzungen in eine schweizerische Amtssprache hätte zur Folge, daß eine größere Zahl von Schutzrechten in der Schweiz Wirkung entfalten würden, deren Inhalt und Umfang nur anhand englischer Texte erfaßt werden könnten, da neben Deutsch und Französisch auch Englisch Verfahrenssprache des EPA ist (Art. 14 (1) EPÜ). Er wollte Rücksicht nehmen auf die Mittel- und Kleinbetriebe, die nicht wie die Großindustrie über eigene Patentabteilungen mit Fachpersonal verschiedener sprachiger Richtungen verfügten, sowie auf Einzelerfinder, denen die Kenntnis der englischen Sprache nicht zugemutet werden könne (Botschaft a.a.O. S. 103).

2. Die Beschwerdeführerin hat dem Amt eine Übersetzung der Patentschrift erst am 21. September 1983 mit dem Gesuch um Wiedereinsetzung übermittelt. Am 20. Juli 1983 lag dem Amt lediglich die englisch abgefaßte Patentschrift vor, die ihm das EPA hatte zukommen lassen. Sie enthielt eine Übersetzung der Patentansprüche in die deutsche und die französische Sprache. Dieser Umstand entband indessen die Beschwerdeführerin nicht von der Pflicht, die Übersetzung einer vollständigen Patentschrift einzureichen, wozu auch die Beschreibung gehört (Art. 113 (1) i.V. mit Art. 63 PatG; Art. 98 EPÜ).

Was die Beschwerdeführerin vorbringt, geht an dieser klaren und formellen Regelung vorbei. Sie verkennt zugleich die Bedeutung der Beschreibung für die Offenbarung und Auslegung der Erfindung. Unerheblich ist auch die Behauptung, die Erfindung werde vorliegend bereits durch die Patentansprüche offenbart; selbst wenn das zutrifft, können die schweizerischen Interessenten die Tragweite der Erfindung ohne Kenntnis der Beschreibung nicht zuverlässig beurteilen.

Aus dem Umstand, daß die Übersetzung

* Amtlicher Text.

mention of the grant is published in the European Patent Bulletin (Article 113 (2) of the Patent Law). With this provision Switzerland has availed itself of the power provided for in Article 65 (1) and (3) EPC. Its purpose is to ensure that the translation is available to the Swiss public at the time the European patent takes effect in Switzerland (Article 64 (1) EPC; explanatory memorandum concerning the amendment of the Patent Law of 24 March 1976, Federal Gazette 1976 II 102).

The legislator feared that if translations into a Swiss official language were to be dispensed with, a sizeable number of patents would take effect in Switzerland whose content and scope could be understood only by means of English texts, as, in addition to German and French, English is also one of the languages of the proceedings before the EPO (Article 14 (1) EPC). The intent was to protect small and medium-sized firms, which, unlike major industry, do not have their own patent departments with multilingual experts, and also to protect the individual inventor who cannot per se be expected to know English (memorandum, *loc. cit.*, p. 103).

2. The appellant only sent the Office a translation of the specification on 21 September 1983 together with the application for re-establishment. On 20 July 1983 all that the Office had before it was the English version of the specification, containing a translation of the claims into German and French which the EPO had sent it. This did not, however, release the appellant from his obligation to file a translation of the complete specification, to which the description also belongs (Article 113 (1) in conjunction with Article 63 of the Patent Law; Article 98 EPC).

What the appellant alleges is inconsistent with this clear and formal regulation. He underestimates the significance of the description for the disclosure and interpretation of the invention, and his assertion that the invention is already very largely disclosed by the claims is also irrelevant: even if the latter were true, the interested Swiss parties could not make a reliable assessment of the scope of the invention without knowledge of the description.

The appellant can infer nothing to sup-

* Translation.

traduction du fascicule de brevet n'a pas été présentée jusqu'au moment où est publiée au Bulletin européen des brevets la mention de la délivrance du brevet (alinéa 2). Par cette disposition, la Suisse a fait usage de la faculté qui lui est ouverte par l'article 65(1) et (3) de la CBE. La disposition en question vise à garantir qu'en Suisse le public pourra avoir accès à la traduction à compter de la date à laquelle le brevet européen produit effet en Suisse (art. 64 (1) de la CBE; message du 24 mars 1976 concernant la révision de la loi fédérale sur les brevets d'invention, Feuille fédérale 1976 II, p. 100).

Le législateur craignait en effet que s'il renonçait à exiger une traduction dans une des langues officielles de la Suisse, un certain nombre de titres de protection ne produisent effet en Suisse, et cela bien que leur contenu et leur portée ne puissent être appréciés qu'à partir de textes rédigés en anglais, puisque l'anglais est avec l'allemand et le français une des langues de procédure de l'OEB (article 14 (1) de la CBE). Il entendait ainsi protéger les intérêts des petites et moyennes entreprises, qui n'ont pas comme les grandes sociétés leurs propres départements de brevets, dotés d'un personnel qualifié, possédant des connaissances linguistiques diversifiées, et voulait également défendre les inventeurs isolés, qui ne connaissent pas nécessairement l'anglais (cf. le message susmentionné, p. 100).

2. Ce n'est que le 21 septembre 1983 que la requérante a transmis à l'Office une traduction du fascicule de brevet, en même temps qu'elle présentait la demande de réintégration en l'état antérieur. A la date du 20 juillet 1983, l'Office n'avait reçu que le texte anglais du fascicule de brevet qui lui avait été transmis par l'OEB. Le fascicule qui avait été envoyé comportait également une traduction des revendications en allemand et en français. Néanmoins, la présence de ces traductions ne dispensait pas la requérante de produire une traduction du texte complet du fascicule, et notamment de la description, qui fait partie intégrante de ce fascicule (article 113 (1) ensemble l'article 63 de la LBI; article 98 de la CBE).

Les arguments invoqués par la requérante ne tiennent pas compte de ces dispositions formelles, qui ne laissent place à aucune équivoque. La requérante méconnaît en outre l'importance de la description pour l'exposé et l'interprétation de l'invention. L'autre argument avancé par la requérante, à savoir que le texte des revendications en l'espèce expose déjà l'invention, est également de peu de poids; même si c'est effectivement le cas, les personnes qui sont susceptibles en Suisse de s'intéresser à l'invention ne sauraient en apprécier véritablement la portée si elles ne connaissent pas le texte de la description.

La requérante ne peut davantage faire

* Traduction.

gen berichtigt werden können (Art. 114 PatG) und Dritte sich gegenüber dem Patentinhaber auf die Übersetzung berufen können, wenn der sachliche Geltungsbereich des europäischen Patents in der übersetzten Fassung enger ist als im Originaltext (Art. 116 PatG), kann die Beschwerdeführerin nichts für sich ableiten. Das Amt hat die Übersetzung nur auf Vollständigkeit zu prüfen, nicht auch auf Richtigkeit (Art. 116 (3) PatV; vgl. auch Botschaft a.a.O. S. 103 zu Art. 114 PatG). Wieweit mangelhafte Übersetzungen noch als vollständig gelten können, kann dahingestellt bleiben, da die Beschwerdeführerin überhaupt keine Übersetzung eingereicht hat und auch eine Übersetzung bloß der Patentansprüche nach dem Gesagten klarerweise unvollständig wäre.

Die Beschwerde ist somit ebenfalls offensichtlich unbegründet ...

port his case from the fact that translations may be corrected (Article 114 of the Patent Law) and third parties may invoke the translation *vis-à-vis* the patent proprietor when the scope of the European patent is narrower in the translated version than in the original text (Article 116 of the Patent Law). The Office has to examine only whether the translation is complete, not whether it is correct as well (Article 116 (3) of the Patent Ordinance; see also memorandum, *loc. cit.*, p. 103 re Article 114 of the Patent Law). To what extent deficient translations can still be regarded as complete may be left open, as the appellant did not even file a translation and a translation solely of the claims would, according to the foregoing, plainly have been incomplete.

The appeal is, therefore, likewise clearly unfounded ...

valoir que les traductions peuvent être révisées (article 114 de la LBI) et que les tiers peuvent invoquer vis-à-vis du titulaire du brevet le texte de la traduction, lorsque le brevet européen confère une protection moins étendue dans le texte de cette traduction que dans le texte original (article 116 de la LBI). L'Office se borne à examiner si la traduction est complète; il n'a pas également à en contrôler l'exactitude (article 116 (3) de l'OBI; cf. également le message susmentionné p. 103 concernant l'article 114 de la LBI). Il n'y a pas lieu en l'occurrence d'examiner dans quelle mesure des traductions inexactes peuvent malgré tout être considérées comme des traductions complètes, puisque la requérante n'a fourni aucune traduction et qu'il est clair également d'après ce qui vient d'être exposé qu'à elle seule une traduction des revendications ne constitue pas une traduction complète.

Il est donc manifeste que ce second recours est lui aussi mal fondé ...