

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Schreiben vom 16. Dezember 1985 wird dahingehend berichtigt, daß die Benennung des Vereinigten Königreichs wirksam aufrechterhalten wird.

Order

For these reasons, it is decided that:

1. The contested decision is set aside.
2. Correction of the letter of 16 December 1985 is ordered so that the United Kingdom remains validly designated.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision attaquée est annulée.
2. Il est demandé de corriger la requête formulée dans la lettre du 16 décembre 1985, de manière à ce que la désignation du Royaume-Uni puisse être valablement maintenue.

**Entscheidung der
Juristischen
Beschwerdekammer vom
25. März 1988
J 26/87*
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Ford
Mitglieder: G. D. Paterson
E. Persson

Anmelder:

McWhirter Holdings

**Stichwort: PCT-Formblatt/
McWHIRTER**

Artikel: 106, 153 EPÜ

Regel: 68 (2), 88 EPÜ

**Schlagwort: "Form der
Entscheidungen" - "Auslegung des
Erteilungsantrags"- "PCT-Anmeldung -
beabsichtigte Bestimmung Italiens
vom Anmeldeamt nicht berücksichtigt"
- "Anmeldung vom Internationalen
Büro ohne Bestimmung Italiens
veröffentlicht" - "Auslegung durch das
Anmeldeamt oder das Internationale
Büro für das EPA nicht bindend"**

Leitsätze

I. Hat der Anmelder bei richtiger Auslegung des Erteilungsantrags zu einer internationalen Anmeldung einen Vertragsstaat des EPÜ benannt, für den der PCT in Kraft getreten ist, so ist das EPA aufgrund von Artikel 153 EPÜ auch dann verpflichtet, für diesen Vertragsstaat als Bestimmungsamt tätig zu werden, wenn die internationale Anmeldung ohne die Bestimmung dieses Staates vom Internationalen Büro veröffentlicht worden ist.

II. Ist bei richtiger Auslegung des Erteilungsantrags zu einer internationalen Anmeldung nach Feststellung des EPA ein Vertragsstaat des EPÜ benannt worden, so weist diese Unterlage keinen "Mangel" auf, und Regel 88 EPÜ kommt nicht zur Anwendung, selbst wenn das Anmeldeamt oder das Internationale Büro den Erteilungsantrag anders ausgelegt hat.

**Decision of the Legal Board
of Appeal dated
25 March 1988
J 26/87*
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: P. Ford
Members: G.D. Paterson
E. Persson

Applicant:

McWhirter Holdings

Headword: PCT Form/McWHIRTER

Article: 106, 153 EPC

Rule: 68 (2), 88 EPC

**Keyword: "Form of decision" -
"Interpretation of the request for grant
- "PCT application - Intention to
designate Italy not taken into account
by receiving Office" - "Application
published by International Bureau
without designation of Italy" -
"Interpretation by receiving Office or
International Bureau not binding on
the EPO"**

Headnote

I. If, on the proper interpretation of the request for grant of an international application, an applicant has designated a Contracting State to the EPC for which the PCT is in force, the EPO is bound by the provisions of Article 153 EPC to act as the designated Office for that Contracting State, even if the international application has been published by the International Bureau without mentioning that Contracting State as a designated State.

II. If, on the proper interpretation of the request for grant of an international application as decided by the EPO, a Contracting State to the EPC has been designated, there is no "mistake" in that document, and Rule 88 EPC is inapplicable, even if the receiving Office and/or the International Bureau have interpreted the document in a contrary manner.

**Décision de la Chambre de
recours juridique en date du
25 mars 1988
J 26/87*
(Traduction)**

Composition de la Chambre

Président: P. Ford
Membres: G. D. Paterson
E. Persson

Demandeur:

McWhirter Holdings

**Référence: Formulaire PCT/
McWHIRTER**

Article: 106, 153 CBE

Règle: 68 (2), 88 CBE

**Mot-clé: "Forme des décisions" -
"Interprétation de la requête en
délivrance" - "Demande PCT -
intention de désigner l'Italie non prise
en considération par l'office
récepteur" - "Demande publiée par le
Bureau international sans désignation
de l'Italie" - "L'interprétation de
l'office récepteur ou du Bureau
international ne lie pas l'OEB"**

Sommaire

I. Si, après avoir correctement interprété la requête en délivrance afférente à une demande internationale, le demandeur a désigné un Etat contracteur à la CBE pour lequel le PCT est en vigueur, l'OEB est tenu par les dispositions de l'article 153 CBE d'agir en qualité d'office désigné pour cet Etat, même si le Bureau international a publié cette demande sans désignation dudit Etat.

II. Si, après l'interprétation correcte d'une requête en délivrance afférente à une demande internationale, l'OEB constate qu'un des Etats contracteurs à la CBE a été désigné, la pièce en question ne comporte pas d'"erreur" et la règle 88 CBE n'est pas applicable, même si l'office récepteur ou le Bureau international a interprété différemment cette pièce.

* Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist beim Referat 4.5.1 (EPA-Bibliothek München) gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1,30 DEM pro Seite erhältlich.

* This is an abridged version of the Decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from Dept. 4.5.1 (EPO Library in Munich) on payment of a photocopying fee of DEM 1.30 per page.

* Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service 4.5.1 (bibliothèque de l'OEB à Munich), moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1,30 DEM par page.

Sachverhalt und Anträge

I. Die Euro-PCT-Anmeldung Nr. 85 902 938.1 (PCT/AU 85/00130) wurde am 14. Juni 1985 unter Inanspruchnahme der Priorität einer am 16. Juli 1984 eingereichten australischen Voranmeldung beim australischen Patentamt als Anmeldeamt eingereicht. Die von der Beschwerdeführerin zur Einreichung der internationalen Anmeldung in Australien benutzte Fassung des "Erteilungsantrags" (Formblatt PCT/RO/101) stammte vom August 1984, also aus einer Zeit, zu der der PCT für Italien noch nicht in Kraft getreten war; diese Fassung des Formblatts war offenbar im Juni 1985 noch in Gebrauch. Das Formblatt enthielt daher auch kein Kästchen, das zur Bestimmung Italiens angekreuzt werden konnte. Für die übrigen EPÜ-Staaten gab es je ein Kästchen, das entweder unter der Rubrik "Europäisches Patent" oder unter der Rubrik "Nationales Patent" angekreuzt werden konnte.

Das Formblatt enthielt ferner innerhalb des Feldes Nr. V ein besonderes Kästchen für die Bestimmung "aller PCT-Vertragsstaaten, für die ein europäisches Patent beantragt werden kann"; in einer Fußnote zu diesem Kästchen heißt es: "Wird dieses Kästchen angekreuzt, so ist kein weiteres Kästchen in der Spalte "Europäisches Patent" anzukreuzen".

Im Juni 1985 war der PCT für Italien bereits in Kraft getreten (nämlich am 28. März 1985). Nach Artikel 7 des italienischen Gesetzes Nr. 890 vom 21. Dezember 1984 ist jede Bestimmung Italiens in einer internationalen Anmeldung als Hinweis auf den Wunsch anzusehen, ein europäisches Patent nach dem EPÜ zu erhalten; ein italienisches nationales Patent kann also nicht im Wege einer internationalen Anmeldung beantragt werden (s. ABI. EPA 1985, 91).

II. Die Beschwerdeführerin wollte mit Ausnahme Luxemburgs alle europäischen Staaten (einschließlich Italiens) benennen, die dem EPÜ angehören. Sie kreuzte deshalb in der Spalte "Europäisches Patent" alle diese EPÜ-Staaten außer Luxemburg an. Das Kästchen "alle PCT-Vertragsstaaten, für die ein europäisches Patent beantragt werden kann" kreuzte sie nicht an, weil sie Luxemburg nicht mit einschließen wollte. Neben diesem Kästchen stand jedoch folgende Erklärung: "Diese Staaten sind die oben mit den Codes ... bezeichneten Staaten (Namen anderer Staaten hier angeben)"; in dem dafür vorgesehenen Raum setzte die Beschwerdeführerin mit Schreibmaschine "Italien" ein.

Das australische Patentamt stellte am 1. Juli 1985 eine Empfangsbescheinigung ("Mitteilung über den Eingang des Aktenexemplars") aus, in der als Bestimmungsstaaten nur 8 EPÜ-Staaten angegeben waren und Italien fehlte. Das Fehlen Italiens in der Empfangsbescheinigung wurde damals vom australischen Vertreter der Beschwerdeführerin

Summary of Facts and Submissions

I. Euro-PCT application No. 85 902 938.1 (PCT/AU85/00130) was filed at the Australian Patent Office acting as receiving Office on 14 June 1985, claiming priority from an Australian application filed on 16 July 1984. The "Request for grant" Form PCT/RO/101 used by the Appellant for filing the international application in Australia was an edition which had been issued in August 1984, at a time when the PCT was not in force in respect of Italy, and this edition was apparently still current in June 1985. The Form used did not therefore include a box which could be crossed in order to designate Italy. The other EPC States each had a box, which could be crossed either under the column headed "European Patent", or under the column headed "National Patent".

The Form also included a special box within Box No. V which could be crossed to designate "all PCT Contracting States for which a European patent may be requested"; and a note against this box specified that "when this box is checked, none of the other boxes in the column "European patent" should be checked".

By June 1985 (in fact on 28 March 1985) the PCT had entered into force in respect of Italy. Under Article 7 of the Italian Law No. 890 of 21 December 1984, any designation of Italy in an international application has the effect of indicating the wish to obtain a European patent under the EPO, and it is not possible to apply for an Italian national patent by means of an international application (see OJ EPO 1985, 91).

II. The Appellant wanted to designate all the European States which are parties to the EPC (including Italy), except Luxembourg. He therefore crossed all these EPC States except Luxembourg under the column "European Patent". He did not cross the box for "all PCT Contracting States for which a European Patent may be requested", because he did not want to include Luxembourg. However, alongside this box there was a statement reading: "these States are those listed above whose names are preceded by the codes... and (specify names of any others) ..."; and in the space there provided, the Appellant typed in "Italy".

The Australian Patent Office issued a filing receipt in the form of a "Notification of Receipt of Record Copy" on 1 July 1985, which listed only eight designated EPC States, and omitted the designation of Italy. This omission from the filing receipt was not detected by the Appellant's Australian representative at the time, and was only detected

Exposé des faits et conclusions

I. La demande euro-PCT n° 85 902 938.1 (PCT/AU85/00130), déposée le 14 juin 1985 auprès de l'Office australien des brevets agissant en qualité d'office récepteur, revendiquait la priorité d'une demande australienne en date du 16 juillet 1984. Pour déposer sa demande internationale en Australie, la requérante s'est servie d'un formulaire de requête en délivrance PCT/RO/101, édité en août 1984, époque à laquelle le PCT n'était pas encore entré en vigueur pour l'Italie; apparemment, cette version du formulaire était encore utilisée en juin 1985. Le formulaire en question ne comportait donc pas de case à cocher permettant de désigner l'Italie. Pour chacun des autres Etats parties à la CBE, il y avait une case à cocher, soit dans la colonne "Brevet européen", soit dans la colonne "Brevet national".

Ce formulaire comportait également une case spéciale à cocher dans le cadre n° V, afin de désigner "tous les Etats parties au PCT pour lesquels il est possible de demander un brevet européen"; une note en regard de cette case apportait la précision suivante: "Aucun des autres cadres de la colonne "Brevet européen" ne doit être utilisé lorsque ce cadre est coché".

En juin 1985, le PCT était déjà entré en vigueur pour l'Italie (en fait, depuis le 28 mars 1985). Conformément à l'article 7 de la loi italienne n° 890 du 21 décembre 1984, toute désignation de l'Italie dans une demande internationale est considérée comme l'indication que le déposant désire obtenir un brevet européen conformément à la CBE, et un brevet national italien ne peut pas être demandé par la voie d'une demande internationale (cf. JO OEB 1985, 91).

II. La requérante voulait désigner tous les Etats européens parties à la CBE (y compris l'Italie), à l'exception du Luxembourg. Aussi a-t-elle coché, dans la colonne "Brevet européen", la case située en regard de chacun des Etats parties à la CBE, sauf le Luxembourg. Elle n'a pas coché la case prévue en face de la mention "Tous les Etats contractants du PCT pour lesquels il est possible de demander un brevet européen", parce qu'elle ne voulait pas inclure le Luxembourg. Toutefois, en regard de cette case, figurait la déclaration suivante: "Les Etats en question sont ceux énumérés ci-dessus, et dont les noms sont précédés par les codes ..., ainsi que (indiquer le cas échéant le nom des autres Etats désignés) ..."; dans l'espace laissé vacant, la requérante avait dactylographié "Italie".

Le 1er juillet 1985, l'Office australien des brevets a émis un récépissé ("Notification de la réception de l'exemplaire original"), dans lequel seuls huit des Etats parties à la CBE étaient indiqués comme Etats désignés, l'Italie ne faisant l'objet d'aucune désignation. Cette omission dans le récépissé n'a pas été détectée alors par le mandataire austra-

nicht bemerkt, sondern erst festgestellt, nachdem die Anmeldung im März 1986 in die europäische Phase eingetreten war.

Das Internationale Büro teilte dem EPA ebenfalls am 1. Juli 1985 mit, daß es das Aktenexemplar der Anmeldung erhalten hatte.

Die internationale Gebühr einschließlich einer pauschalen europäischen Benennungsgebühr und Bestimmungsgebühren für die übrigen Bestimmungsstaaten wurde gemäß Regel 15 PCT rechtzeitig beim australischen Patentamt entrichtet.

III. Nach Prüfung der Anmeldung gemäß Artikel 10 PCT leitete das australische Patentamt das "Aktenexemplar" der Anmeldung gemäß Artikel 12 PCT ordnungsgemäß an das Internationale Büro weiter, ohne der Beschwerdeführerin bezüglich des Inhalts der Anmeldung, zum Beispiel im Zusammenhang mit Artikel 14 PCT, Rückfragen zu stellen. Eine "Ablehnung, Erklärung oder Feststellung" nach Artikel 25 PCT wurde nicht getroffen.

IV. Am 30. Januar 1986 veröffentlichte das Internationale Büro die Anmeldung gemäß Artikel 21 PCT. Die Veröffentlichung erfolgte in der in Regel 48 PCT vorgeschriebenen Form und enthielt alle EPÜ-Staaten mit Ausnahme Luxemburgs und Italiens. Das Internationale Büro übermittelte die Anmeldung gemäß Artikel 20 und Regel 47 PCT auch ordnungsgemäß an das EPA.

V. Am 27. Februar 1986 sandte der australische Vertreter der Beschwerdeführerin nach telefonischer Rücksprache mit dem australischen Patentamt diesem ein Schreiben mit Kopien der Veröffentlichungsschrift WO 86/00745 und der betreffenden Seite des Erteilungsantrags (Formblatt PCT/R0/101); er beschwerte sich darüber, daß "aus dem [PCT-]Blatt nicht hervorgeht, daß Italien in der europäischen Anmeldung benannt worden ist". Das australische Patentamt übersandte dem Internationalen Büro im März 1987 eine Kopie dieses Schreibens und der Veröffentlichungsschrift.

VI. Mit Fernschreiben vom 13. März 1986 beantragte die Beschwerdeführerin durch ihren Vertreter im Vereinigten Königreich die Behandlung der Anmeldung als europäische Anmeldung. Mit Schreiben vom 24. März 1986 reichte der Vertreter der Beschwerdeführerin im Vereinigten Königreich das Formblatt 1200 beim EPA ein und bestätigte, daß er für die europäische Patentanmeldung zuständig sei. Unter Nr. 11.1 dieses Formblatts gab er die benannten Staaten durch Ankreuzen der entsprechenden Kästchen neben allen dort aufgeführten europäischen Staaten mit Ausnahme Luxemburgs im einzelnen an und setzte in Maschinenschrift "Italien" an der dafür vorgesehenen Stelle ein. Die Benennungsgebühren und die anderen erforderlichen Gebühren wurden ordnungsgemäß entrichtet.

VII. Am 23. Juli 1986 teilte die Eingangsstelle des EPA dem Vertreter im Vereinigten Königreich mit, daß eine

after the European phase had been entered in March 1986.

Also on 1 July 1985 the International Bureau notified the EPO that it had received the record copy of the application.

The international fee, including a blanket European designation fee and designation fees for the other designated States, was paid to the Australian Patent Office in due time in accordance with Rule 15 PCT.

III. After examination of the application in accordance with Article 10 PCT, the Australian Patent Office duly forwarded the "record copy" of the application to the International Bureau, pursuant to Article 12 PCT, without raising any queries with the Appellant in relation to the contents of the application, for example under Article 14 PCT. No "refusal declaration or finding" was made under Article 25 PCT.

IV. On 30 January 1986, the International Bureau published the application pursuant to Article 21 PCT. The publication was in the form prescribed by Rule 48 PCT, and indicated all the EPC States except Luxembourg and Italy. The International Bureau also duly communicated the application to the EPO, pursuant to Article 20 and Rule 47 PCT.

V. On 27 February 1986, following a telephone conversation with the Australian Patent Office, the Australian representative of the Appellant sent a letter with copies of the publication document WO 86/00745 and of the relevant page of the Request for grant Form PCT/R0/101 to the Australian Patent Office and complained that "The Gazette does not indicate that Italy was designated in the European application". A copy of this letter and a copy of the published document were sent to the International Bureau by the Australian Patent Office in March 1987.

VI. By telex dated 13 March 1986, through his UK representative the Appellant requested the European phase processing of the application. By letter dated 24 March 1986 the UK representative of the Appellant filed Form 1200 at the EPO which confirmed that he was the representative for the European application. In paragraph 11.1 of this Form he detailed the designated States by crossing the boxes against all the named European States except Luxembourg, and by typing "Italy" in the space provided. Designation fees and other required fees were duly paid.

VII. On 23 July 1986 the Receiving Section of the EPO notified the UK representative that one designation fee

lien de la requérante, mais uniquement après que la demande fut entrée dans la phase européenne, en mars 1986.

Le 1er juillet 1985, le Bureau international a notifié à l'OEB qu'il avait reçu l'exemplaire original de la demande.

La taxe internationale, incluant une taxe globale de désignation pour l'Europe et des taxes de désignation pour les autres Etats désignés, a été acquittée dans les délais prescrits auprès de l'Office australien, conformément à la règle 15 PCT.

III. Après avoir examiné la demande conformément à l'article 10 PCT, l'Office australien des brevets en a transmis l'"exemplaire original" en bonne et due forme au Bureau international, comme le stipule l'article 12 PCT, sans faire à la requérante la moindre observation au sujet de son contenu, par exemple au titre de l'article 14 PCT. Cette demande n'a donné lieu à aucun "refus, déclaration ou constatation" au titre de l'article 25 PCT.

IV. Le 30 janvier 1986, le Bureau international a publié la demande conformément à l'article 21 PCT. Cette publication a été faite dans les formes prescrites à la règle 48 PCT, et tous les Etats parties à la CBE y étaient désignés, à l'exception de l'Italie et du Luxembourg. En outre, le Bureau international a dûment communiqué la demande à l'OEB, en application de l'article 20 et de la règle 47 PCT.

V. Le 27 février 1986, à la suite d'un entretien téléphonique avec l'Office australien des brevets, le mandataire australien de la requérante a envoyé à cet office une lettre contenant une copie de la demande publiée sous le n° WO 86/00745 ainsi qu'une copie de la page concernée du formulaire de requête en délivrance (formulaire PCT/R0/101), lettre dans laquelle il se plaint que "la Gazette n'indique pas que l'Italie a été désignée dans la demande européenne". L'Office australien des brevets a envoyé une copie de cette lettre ainsi qu'une copie de la demande publiée au Bureau international en mars 1987.

VI. Par un télex du 13 mars 1986, la requérante a demandé par l'intermédiaire de son mandataire au Royaume-Uni que sa demande entre dans la phase européenne. Par courrier du 24 mars 1986, le mandataire de la requérante au Royaume-Uni a déposé auprès de l'OEB le formulaire 1200, confirmant qu'il agissait en qualité de mandataire pour la demande européenne. Au paragraphe 11.1 de ce formulaire, il a énuméré les Etats désignés en cochant pour ce faire les cases figurant en regard du nom de tous les Etats européens cités, sauf pour le Luxembourg, et en dactylographiant "Italie" dans l'espace prévu. Les taxes de désignation et les autres taxes requises ont été dûment acquittées.

VII. Le 23 juillet 1986, la Section de dépôt de l'OEB a adressé au mandataire de la requérante au Royaume-Uni une

Benennungsgebühr zurückgezahlt werde; auf eine entsprechende Rückfrage hin erläuterte die Eingangsstelle mit Fernschreiben vom 6. August 1986, daß in der internationalen Anmeldung PCT/AU 85/00130 alle europäischen Staaten mit Ausnahme Luxemburgs und Italiens benannt worden seien. Die Beschwerdeführerin und die Eingangsstelle setzten sich dann wiederholt miteinander in Verbindung, wobei es vorwiegend um die Möglichkeit einer Berichtigung der Anmeldung durch Aufnahme der Benennung Italiens ging. Die Beschwerdeführerin bestand darauf, daß die Absicht, Italien zu benennen, deutlich erkennbar gewesen sei.

Mit Schreiben vom 17. Februar 1987 erklärte die Anmelderin:

"Wir beantragen hiermit eine Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ über den Verlust der Benennung Italiens, die aus der internationalen Anmeldung hervorgeht."

Die Eingangsstelle erließ daraufhin einen vom 24. April 1987 datierten Bescheid, der von der Beschwerdeführerin als Entscheidung angesehen wurde. Gegen diesen Bescheid wurde am 17. Juni 1987 Beschwerde eingelegt ...

Entscheidungsgründe

1. Es stellt sich die Frage, ob der von der Eingangsstelle erlassene Bescheid vom 24. April 1987 eine "Entscheidung" im Sinne des Artikels 106 (1) EPÜ ist.

1.1 In der früheren Entscheidung J 08/81 (ABI. EPA 1982, 10) hat die Juristische Beschwerdekammer festgestellt, daß ein von der Eingangsstelle erlassener Bescheid, der nicht als Entscheidung gekennzeichnet war und keinen Hinweis nach Regel 68 (2) Satz 2 EPÜ auf die Artikel 106 bis 108 EPÜ enthielt, dennoch eine beschwerdefähige "Entscheidung" darstellt, da er eine klare Zurückweisung des Antrags der Beschwerdeführerin zum Gegenstand hatte und auch, wie in Regel 68 (2) EPÜ verlangt, mit einer Begründung versehen war.

Auch im vorliegenden Fall war das Schreiben nicht als Entscheidung gekennzeichnet und entsprach nicht Regel 68 (2) Satz 2 EPÜ; es stellte aber dennoch eine klare, begründete Zurückweisung aller Anträge der Beschwerdeführerin dar.

Zwar schloß es mit einer Aufforderung an die Anmelderin gemäß Artikel 113 EPÜ, innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung "dieses Bescheides eine Stellungnahme einzureichen". Abgesehen von diesem Absatz konnte aber kaum ein Zweifel daran bestehen, daß der "Bescheid" eine Entscheidung darstellte. Er war nämlich von der Eingangsstelle auf einen eindeutigen schriftlichen Antrag des Vertreters der Beschwerdeführerin hin, in dem dieser ausdrücklich "eine Entscheidung" verlangte, von der Eingangsstelle erlassen worden; sowohl die Beschwerdeführerin als auch die

was to be refunded, and when this was queried, the Receiving Section explained by telex dated 6 August 1986 that in the international application PCT/AU 85/00130, all European States were designated except Luxembourg and Italy. Various communications then took place between the Appellant and the Receiving Section, mainly concerning the possible correction of the application so as to include Italy as a designated State. The Appellant maintained that the intention to designate Italy was clearly shown.

By letter dated 17 February 1987 the Appellant stated

"we hereby apply for a decision to be issued, in relation to the loss of Italy as a designated state as shown on the International Application, in accordance with Rule 69(2) EPC".

In response, the Receiving Section issued a document dated 24 April 1987, which was regarded by the Appellant as a decision. A Notice of Appeal in respect of this document was filed on 17 June 1987 ...

Reasons for the Decision

1. The question arises whether the document dated 24 April 1987 issued by the Receiving Section constitutes a "decision" within the meaning of Article 106(1) EPC.

1.1 In Decision J 08/81 (OJ EPO 1982, 10), the Legal Board of Appeal previously held that a letter issued by the Receiving Section which was not headed as a decision and which did not draw attention to Articles 106 to 108 EPC in accordance with Rule 68(2) EPC second sentence, nevertheless constituted an appealable "decision", as in substance it constituted a clear rejection of the Appellant's request and was also reasoned as required by Rule 68(2) EPC.

The document in the present case also was not identified as a decision, nor did it conform with the second sentence of Rule 68(2) EPC, but it similarly constituted a clear and reasoned rejection of all the Appellant's submissions.

It is true that it ended with a paragraph in which pursuant to Article 113 EPC, the Appellant was "invited to file observations" within a period of two months from the notification of "this communication". But for this paragraph it could scarcely be questioned that the "communication" constituted a decision. However, it was sent by the Receiving Section in response to a very clear express written request from the Appellant's representative for "a decision" and both the Appellant and the Receiving Section have subsequently treated the document as if it

notification par laquelle elle l'avisait que l'une des taxes de désignation devait être remboursée et, lorsque des précisions ont été demandées à ce sujet, elle a expliqué dans un télex en date du 6 août 1986 que, dans la demande internationale PCT/AU 85/00130, tous les Etats européens avaient été désignés, à l'exception du Luxembourg et de l'Italie. Un échange de correspondance a ensuite eu lieu entre la requérante et la Section de dépôt, qui a porté essentiellement sur la question de savoir s'il serait possible de rectifier la demande en y ajoutant la désignation de l'Italie. La requérante a soutenu que son intention de désigner l'Italie était évidente.

Dans une lettre du 17 février 1987, la requérante déclarait ce qui suit:

"Nous requérons par la présente une décision en application de la règle 69(2) CBE quant à la perte de la désignation de l'Italie, désignation qui ressort de la demande internationale".

En réponse, la Section de dépôt a émis une notification datée du 24 avril 1987, que la requérante a considéré comme une décision, et contre laquelle elle a formé un recours le 17 juin 1987 ...

Motifs de la décision

1. La question qui se pose est celle de savoir si la notification que la Section de dépôt a émise le 24 avril 1987 constitue une décision au sens de l'article 106(1) CBE.

1.1. Dans la décision J 08/81 (JO OEB 1982, 10), la Chambre de recours juridique a estimé qu'une notification de la Section de dépôt n'ayant pas la forme d'une décision et n'appelant pas l'attention sur les dispositions des articles 106 à 108, comme cela est stipulé à la règle 68(2), deuxième phrase de la CBE, constituait néanmoins une "décision" susceptible de recours, puisqu'elle avait à l'évidence pour objet le rejet de la requête de la requérante, et qu'elle était également motivée comme le prescrit la règle 68(2) CBE.

Dans la présente espèce également, il n'est pas précisé que le document en cause constitue une décision; il ne satisfait pas non plus aux conditions énoncées à la deuxième phrase de la règle 68(2) CBE, mais il est un rejet clair et motivé de toutes les conclusions présentées par la requérante.

Il est vrai que, au dernier paragraphe dudit document, la requérante est, conformément à l'article 113 CBE, "invitée à présenter ses observations" dans un délai de deux mois à compter de la signification de "la présente notification". Si l'on fait abstraction de ce paragraphe, il n'est guère douteux que la "notification" en question constitue une décision. En effet, elle a été envoyée par la Section de dépôt à la suite d'une requête expresse "en décision", très clairement formulée par écrit par le mandataire de la requérante, et celle-ci, tout comme la Section de dépôt, ont

Eingangsstelle haben das Schriftstück in der Folge so behandelt, als handle es sich um eine ordnungsgemäß abgefaßte Entscheidung. Somit hat die Beschwerdeführerin ordnungsgemäß eine "Beschwerde gegen die Entscheidung vom 24. April 1987" eingelegt, und die Eingangsstelle hat die Sache gemäß Artikel 109 EPÜ geprüft, bevor sie sie an die Beschwerdekammer weiterleitete. Außerdem schrieb die Eingangsstelle an das australische Patentamt, daß sie am 24. April 1987 "eine Entscheidung" getroffen habe, und schloß mit den Worten: "Der Ausgang der Beschwerde wird Ihnen mitgeteilt."

1.3 Nach Lage des Falles hegt die Kammer keinen Zweifel daran, daß die Beschwerdeführerin das Schreiben durchaus zu Recht als beschwerdefähige Entscheidung behandelt hat und daß dieses auch von der Kammer für die Zwecke der Artikel 106 und 107 EPÜ als Entscheidung zu betrachten ist.

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

2. Die materiellrechtliche Streitfrage fällt unter Artikel 153 EPÜ, in dem es wie folgt heißt:

"Das Europäische Patentamt ist Bestimmungsamt im Sinn des Artikels 2 Ziffer xiii des Zusammenarbeitsvertrags für die in der internationalen Anmeldung benannten Vertragsstaaten dieses Übereinkommens, für die der Zusammenarbeitsvertrag in Kraft getreten ist, wenn der Anmelder in der internationalen Anmeldung dem Anmeldeamt mitgeteilt hat, daß er für diese Staaten ein europäisches Patent begehrt."

Italien war am Anmeldetag der internationalen Anmeldung ein Vertragsstaat des EPÜ, für den der PCT in Kraft getreten war. Es gilt also zu entscheiden, ob Italien in der internationalen Anmeldung benannt worden war, d. h. ob die Beschwerdeführerin dem Anmeldeamt (australischen Patentamt) in der internationalen Anmeldung mitgeteilt hatte, daß sie ein europäisches Patent (u. a.) für Italien begehre. Die Beantwortung dieser Frage hängt ausschließlich von der richtigen Auslegung des "Erteilungsantrags" (Formblatt PCT/RO/101) ab. Wie unter Nummer VIII dargelegt, hat die Eingangsstelle die Auffassung vertreten, daß Italien in diesem Formblatt nicht als Bestimmungsstaat angegeben war.

2.1 Die Kammer vertritt hierzu folgende Auffassung:

a) Eine internationale Anmeldung muß u. a. den Artikeln 3 und 4 PCT entsprechen. Insbesondere muß der Erteilungsantrag gemäß Artikel 4 und Regel 3.1 PCT "die Bestimmung der Vertragsstaaten" enthalten, "in denen Schutz für die Erfindung auf der Grundlage der internationalen Anmeldung begehrt wird"; für den Antrag "ist ein gedrucktes Formblatt zu verwenden". Außerdem sind gemäß Regel 4.9 PCT die "Vertragsstaaten ... im Antrag durch ihre Namen zu bestimmen".

was a properly constituted decision. Thus, the Appellant duly filed a "notice of appeal against the decision dated 24 April 1987", and the Receiving Section considered the case in accordance with Article 109 EPC, before sending it to the Board of Appeal. In addition, the Receiving Section wrote to the Australian Patent Office stating that on 24 April 1987 it had taken "a decision" and that "You will be informed about the outcome of the appeal".

1.3 In all the circumstances of this case, the Board has no doubt that the Appellant was fully justified in treating the document as an appealable decision, and furthermore that the document should be regarded by the Board as a decision for the purpose of Articles 106 and 107 EPC.

In all other respects this appeal complies with Article 106 to 108 and Rule 64 EPC. It is therefore admissible.

2. The substantive issue in the appeal is governed by Article 153 EPC, which states:

"The EPO shall act as a designated Office within the meaning of Article 2(xiii) PCT for those Contracting States to the EPC in respect of which the PCT has entered into force and which are designated in the international application if the applicant informs the receiving Office in the international application that he wishes to obtain a European patent for these States".

Now at the date of the international application Italy was a Contracting State to the EPC in respect of which the PCT had entered into force. The question to be decided is therefore whether or not Italy was designated in the international application, i.e. whether or not the Appellant informed the receiving Office (the Australian Patent Office) in the international application that he wished to obtain a European Patent for (*inter alia*) Italy. The answer to this question depends entirely upon the proper interpretation of the "request for grant" form (Form PCT/RO/101). As stated in paragraph VIII above, the Receiving Section have held that Italy was not requested as a designated State in this form.

2.1 The views of the Board are as follows:

(a) An international application must comply *inter alia* with Articles 3 and 4 PCT. In particular, in accordance with Article 4 and Rule 3.1 PCT, the request for grant shall contain "the designation of the Contracting States in which protection for the invention is desired on the basis of the international application", and the request "shall be made on a printed form". Furthermore, in accordance with Rule 4.9 PCT, "Contracting States shall be designated in the request by their names".

ensuite traité ce document comme s'il s'agissait d'une décision en bonne et due forme. Aussi la requérante a-t-elle dûment déposé "un acte de recours contre la décision en date du 24 avril 1987", et la Section de dépôt a examiné l'affaire comme prévu à l'article 109 CBE, avant de la transmettre à la Chambre de recours. De plus, la Section de dépôt a écrit à l'Office australien des brevets qu'elle avait rendu une "décision" le 24 avril 1987 et qu'il serait "informé de l'issue du recours".

1.3. Dans toutes les circonstances de la présente espèce, la Chambre est certaine que la requérante a eu pleinement raison de considérer que le document en cause représentait une décision susceptible de recours et que, aux fins des articles 106 et 107 CBE, elle devait le considérer comme une décision.

Ce recours est à tous autres égards conforme aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 ainsi qu'à la règle 64 CBE. Il est donc recevable.

2. Dans le présent recours, le problème de fond relève de l'article 153 CBE, dont le libellé est le suivant:

"Au sens de l'article 2(xiii) PCT, l'Office européen des brevets est l'Office désigné pour les Etats qui, parties à la présente Convention et pour lesquels le PCT est entré en vigueur, sont désignés dans la demande internationale, si le demandeur indique à l'Office récepteur, dans cette demande, qu'il entend obtenir pour ces Etats un brevet européen".

Etant donné que, à la date où la demande internationale a été déposée, le PCT était entré en vigueur pour l'Italie, la question qui se pose est de savoir si l'Italie était ou non désignée dans la demande internationale, c-à-d. si, dans la demande internationale, la requérante a informé l'Office récepteur (l'Office australien des brevets) qu'elle désirait obtenir un brevet européen valable (entre autres) en Italie. La réponse à cette question dépend entièrement de l'interprétation correcte de la "requête en délivrance" (formulaire PCT/RO/101). Comme exposé au point VIII, la Section de dépôt a considéré que l'Italie n'était pas mentionnée en tant qu'Etat désigné dans ce formulaire.

2.1. Le raisonnement de la Chambre est le suivant:

a) Les demandes internationales doivent être conformes, entre autres, aux articles 3 et 4 PCT. L'article 4 et la règle 3.1 PCT disposent notamment que la requête en délivrance doit comporter "la désignation des Etats contractants où la protection de l'invention est demandée sur la base de la demande internationale", et qu'elle "doit être établie sur un formulaire imprimé". La règle 4.9 PCT dispose en outre que "les Etats contractants doivent être désignés, dans la requête, par leurs noms".

b) Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdeführerin eindeutig alle einschlägigen Erfordernisse des PCT erfüllt. Außerdem war in dem beim australischen Patentamt als Anmeldeamt eingereichten "Antrag" die Absicht der Beschwerdeführerin, Italien sowie alle anderen Vertragsstaaten des EPÜ mit Ausnahme Luxemburgs zu benennen, wirklich eindeutig erkennbar. Aus welchem anderen Grund wäre sonst "Italien" in den dafür vorgesehenen Raum in Feld Nr. V des Formblatts getippt worden? In diesem Zusammenhang ist folgendes festzustellen:

i) Die einzige andere Auslegung des getippten Wortes "Italien" wäre, daß die Anmelderin ein nationales italienisches Patent über einen anderen als den europäischen Weg wünschte. Das Wort "Italien" war jedoch, wie unter Nummer II dargelegt, in einen Raum getippt worden, der für die Eintragung weiterer Vertragsstaaten des EPÜ vorgesehen war. Außerdem war es, wie unter Nummer I erläutert, nach italienischem Recht nicht möglich, ein italienisches Patent anders als auf dem europäischen Weg zu beantragen.

ii) Nach Auffassung der Kammer gab es angesichts des Formblatts, das die Anmelderin verwendet hat, keine bessere Möglichkeit, Italien als EPÜ-Staat zu bestimmen und gleichzeitig Luxemburg auszuschließen. Wäre nämlich das mit "EP" bezeichnete Kästchen angekreuzt worden, so wäre Luxemburg nicht ausgeschlossen worden. Italien unter der Rubrik "Raum für die Bestimmung von Staaten, die dem PCT nach der Veröffentlichung dieses Formblatts (10. August 1984) beitreten" anzugeben, wäre nicht richtig gewesen, weil dieser Raum für Nichtmitgliedstaaten des EPÜ vorgesehen ist.

c) Daraus folgt, daß für die Zwecke des Artikels 153 EPÜ Italien in der internationalen Anmeldung benannt war und daß die Beschwerdeführerin dies dem Anmeldeamt in der Anmeldung mitgeteilt hatte. Somit ist das EPA gemäß Artikel 153 EPÜ Bestimmungssamt für Italien. Mit anderen Worten, die Euro-PCT-Anmeldung schließt Italien als Bestimmungsstaat ein.

2.2 Hierzu führt die Kammer folgendes aus:

a) Es kann nicht erwartet werden, daß allen Anmeldern weltweit alle amtlichen Formblätter jeweils in der neuesten und einer der jüngsten internationalen Entwicklung Rechnung tragenden Fassung zu dem Zeitpunkt gedruckt zur Verfügung stehen, zu dem sie sie benutzen wollen. Im vorliegenden Fall war bei dem der Beschwerdeführerin zur Verfügung stehenden Formblatt noch nicht berücksichtigt, daß der PCT für Italien in Kraft getreten war. Das Formblatt war deshalb für die Länder, die die Beschwerdeführerin benennen wollte, eigentlich nicht geeignet.

In einem solchen Falle ist der Anmelder verpflichtet, seine Absichten unter Verwendung der ihm zur Verfügung stehenden Fassung des Vordruckes so

(b) In the present case, the Appellant clearly complied with all the relevant requirements of the PCT. Furthermore, in the "request" filed at the Australian Patent Office as receiving Office, the Appellant's intention to designate Italy, as well as all the other EPC States except Luxembourg, was really very clear. There can have been no other reasonable purpose in typing "Italy" in the space in Box No. V of the Form. In this connection:

(i) The only other possible interpretation of the typed word "Italy" is that the applicant wanted a national Italian patent, not by the EPC route. However, as is clear from paragraph II above the word "Italy" was typed into a space provided in the context of a list of the other EPC countries. Moreover, under the Italian law as explained in paragraph I above, it was not possible to apply for an Italian patent except by the EPC route.

(ii) In the Board's view there was no better way of indicating the designation of Italy as an EPC State, at the same time as excluding Luxembourg, using the form which was used. Thus putting a cross in the box marked "EP" would have failed to exclude Luxembourg. The typing of Italy under the heading "space reserved for designating countries which became party to the PCT after the issuance of the present form (10 August 1984)" would have been inappropriate, because this space is provided in the context of non-EPC countries.

(c) It follows that for the purpose of Article 153 EPC, Italy was designated in the international application, and the Appellant did so inform the receiving Office in the application. Consequently, Article 153 EPC requires that the EPO shall act as the designated Office for Italy. In other words, the Euro-PCT application includes Italy as a designated State.

2.2 In relation to the above finding the Board makes the following comments:

(a) It cannot be expected that an up-to-date edition of every official form, modified to take account of every new international development, is printed and made available to every applicant throughout the world at the moment when he wishes to file such a form. In the present case, the form which was available to the appellant had not been updated to take account of the fact that the PCT was in force in respect of Italy. The form was therefore not exactly appropriate for the countries which the Appellant wished to designate.

In such a situation the obligation of an applicant must be to make his intentions as clear as possible having regard to the edition of the printed form which

b) Dans la présente espèce, il est clair que la requérante a satisfait à toutes les exigences posées en la matière par le PCT. De plus, dans sa "requête" déposée auprès de l'Office australien des brevets agissant en qualité d'office récepteur, la requérante avait vraiment exprimé très clairement son intention de désigner l'Italie ainsi que les autres Etats parties à la CBE, à l'exception du Luxembourg. Le fait de dactylographier le mot "Italie" dans l'espace vacant du cadre n° V de ce formulaire ne pouvait raisonnablement pas répondre à un autre objectif. Dans le même ordre d'idées:

(i) La seule autre interprétation possible serait que, en dactylographiant le mot "Italie", la requérante ait voulu obtenir un brevet national italien sans passer par la voie de la CBE. Or, il ressort clairement du point II ci-dessus que le mot "Italie" a été dactylographié dans un espace prévu pour l'inscription d'autres Etats parties à la CBE. En outre, la loi italienne telle qu'exposée ci-dessus au point I ne permet pas le dépôt de demandes de brevet italien, par une voie autre que la voie européenne.

(ii) Vu le formulaire utilisé, la Chambre considère qu'il n'y avait pas de meilleure façon de désigner l'Italie comme Etat partie à la CBE, tout en excluant le Luxembourg. En effet, si la case marquée "EP" avait été cochée, le Luxembourg n'aurait pas été exclu. Inscrire le mot "Italie" dans l'espace réservé pour désigner les Etats qui sont devenus parties au PCT après la publication de la présente feuille (10 août 1984) aurait été inadéquat puisque cet espace est réservé aux Etats qui ne sont pas parties à la CBE.

c) Il s'ensuit que, aux fins de l'article 153 CBE, l'Italie a bien été désignée dans la demande internationale, et que la requérante en a avisé l'Office récepteur dans la demande. Aux termes de l'article 153 CBE, l'OEB est donc Office désigné pour l'Italie. En d'autres termes, la demande euro-PCT inclut l'Italie comme Etat désigné.

2.2 A cet égard, la Chambre émet les observations suivantes:

a) On ne saurait s'attendre à ce que chaque changement intervenant au niveau international donne lieu à l'édition d'une version actualisée de chaque formulaire officiel, et que ces nouvelles versions soient mises à la disposition de tous les déposants du monde entier au moment où ils en ont besoin. Dans la présente espèce, le formulaire dont disposait la requérante n'était pas la dernière édition mise à jour pour tenir compte de l'entrée en vigueur du PCT à l'égard de l'Italie. Ce formulaire ne convenait donc pas à la désignation de tous les Etats souhaités.

Dans de telles circonstances, le demandeur est tenu de préciser le plus clairement possible ses intentions, compte tenu de l'édition du formulaire

klar wie möglich kundzutun. Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdeführerin diese Verpflichtung erfüllt. Sie beging daher beim Ausfüllen des "Erteilungsantrags" keinen Fehler.

b) Im Hinblick auf die Ausführungen unter Nummer 2.1 b und 2.2 a darf es der Beschwerdeführerin nach Auffassung der Kammer nicht angelastet werden, daß ihr Vertreter nicht bemerkt hat, daß in der vom australischen Patentamt ausgestellten Empfangsbescheinigung vom 1. Juli 1985 Italien nicht als Bestimmungsstaat benannt war. Das australische Patentamt hat eingeräumt, daß es die Beschwerdeführerin auf die Unklarheit hinsichtlich der Bestimmung Italiens hätte hinweisen müssen, bevor es das Aktenexemplar an das Internationale Büro weiterleitete; es hat sich diesbezüglich sowohl beim Internationalen Büro also auch beim EPA schriftlich für die Beschwerdeführerin eingesetzt.

c) Da der Erteilungsantrag, der beim australischen Patentamt und später beim EPA eingereicht wurde, keinen "Mangel" enthielt, kommt Regel 88 EPU hier nicht zur Anwendung. Auch die bisherige Rechtsprechung der Beschwerdekammern im Zusammenhang mit Regel 88 EPU trifft auf den vorliegenden Fall nicht unmittelbar zu, da kein Mangel "in einer beim EPA eingereichten Unterlage" vorliegt.

d) Die Kammer hat zwar zur Kenntnis genommen, daß das Internationale Büro die internationale Anmeldung am 30. Januar 1986 ohne einen Hinweis auf Italien als benannten Vertragsstaat des EPU amtlich veröffentlicht hat. Diese amtliche Veröffentlichung gibt jedoch nach Auffassung der Kammer entsprechend ihrer Feststellung unter Nummer 2.1 b nicht die im Erteilungsantrag zum Ausdruck gebrachte wahre Absicht der Beschwerdeführerin wieder. Angesichts der Feststellung der Kammer ist das EPA in jedem Falle durch Artikel 153 EPU gebunden. Was das Internationale Büro veröffentlicht, ist seine Sache und nicht Sache des EPA.

e) Für die Berichtigung der internationalen Anmeldung in der veröffentlichten Fassung ist weder die Beschwerdekammer noch das EPA zuständig.

f) Die Kammer ist sich dessen bewußt, daß ein Dritter, der die internationale Anmeldung in der vom Internationalen Büro veröffentlichten Fassung gelesen hat, die Erfindung, die Gegenstand der Anmeldung ist, im Vertrauen darauf möglicherweise in Italien in Benutzung genommen hat.

Wie bereits in den früheren Entscheidungen J 12/80, ABI. EPA 1981, 143, Nummer 9 und J 10/87 vom 11. Februar 1988 dargelegt, fällt die Lösung solcher im Zusammenhang mit den Rechten Dritter auftretender Probleme jedoch nicht unter die Zuständigkeit des EPA, sondern die der nationalen Gerichte.

is available to him. In the present case the Appellant fulfilled this obligation. He accordingly made no mistake when he completed the "Request for grant" form.

(b) Having regard to what is said in paragraphs 2.1(b) and 2.2(a) above, in the Board's view the fact that the Appellant's representative did not notice that the Receipt dated 1 July 1985 issued by the Australian Patent Office omitted to refer to Italy as a designated State should not be regarded as a mistake by the Appellant. The Australian Patent Office has accepted that it should have referred any ambiguity regarding the designation of Italy to the Appellant before it forwarded the record copy to the International Bureau, and it has written letters to this effect both to the International Bureau and to the EPO, in support of the Appellant's case.

(c) Since there was no "mistake" in the request for grant form which was filed at the Australian Patent Office and subsequently at the EPO, Rule 88 EPC is inapplicable and irrelevant. Similarly, the previous jurisprudence of the Boards of Appeal in relation to Rule 88 EPC is not directly relevant to the circumstances of this case, in which no mistake has been made "in a document filed with the EPO".

(d) The Board takes note of the fact that the International Bureau officially published the international application on 30 January 1986 without including any reference to Italy as a designated EPC State. However, having regard to its finding in paragraph 2.1 (b) above, in the Board's view this official publication does not represent the true intention of the Appellant as set out in the request for grant form. In any event, having regard to the Board's finding, the EPO is bound by the provisions of Article 153 EPC. What the International Bureau has published is a matter for the International Bureau, not for the EPO.

(e) Correction of the international application as published is not a matter within the competence of this Board of Appeal or the EPO.

(f) The Board is aware that there is a risk that a third person who has read the international application as published by the International Bureau may have started to use the invention which is the subject of the application in Italy in reliance upon the official publication.

As previously pointed out in Decision J 12/80, OJ EPO 1981, 143 at paragraph 9, and in Decision J 10/87 dated 11 February 1988, the solution to any such problem in relation to third party rights is not within the competence of the EPO, and must be left to the national courts of competent jurisdiction.

dont il dispose. En l'espèce, la requérante s'est conformée à cette obligation. Elle n'a donc pas commis d'erreur en remplissant la formulaire de "requête en délivrance".

b) Vu les considérations exposées ci-dessus aux points 2.1 b) et 2.2 a), la Chambre estime que le fait que le mandataire de la requérante ne se soit pas aperçu que le récépissé émis le 1^{er} juillet 1985 par l'Office européen des brevets ne comportait aucune mention quant à la désignation de l'Italie, ne doit pas être considéré comme une erreur commise par la requérante. L'Office australien des brevets a reconnu qu'il aurait dû signaler à la requérante l'existence d'une ambiguïté concernant la désignation de l'Italie, avant de transmettre l'exemplaire original au Bureau international, et il a écrit en ce sens au Bureau international et à l'OEB pour soutenir la requérante.

c) Etant donné que le formulaire de requête en délivrance soumis à l'Office australien ne comportait pas d'"erreur", la règle 88 CBE n'est pas pertinente et ne s'applique donc pas. De même, la jurisprudence antérieure des Chambres de recours concernant la règle 88 CBE n'est pas directement applicable aux faits de la cause, vu qu'il n'a pas été commis d'erreur "dans une pièce soumise à l'OEB".

d) La Chambre a certes pris note du fait que le Bureau international a publié officiellement la demande internationale le 30 janvier 1986 sans faire référence à l'Italie comme Etat contractant désigné de la CBE. Toutefois, s'appuyant sur ses conclusions exposées ci-dessus au point 2.1 b), la Chambre considère que cette publication officielle ne reflète pas la véritable intention de la requérante exprimée dans le formulaire de requête en délivrance. Vu les conclusions de la Chambre, l'OEB est en tout état de cause lié par les dispositions de l'article 153 CBE. La question des documents publiés par le Bureau international concerne uniquement ce Bureau, et non pas l'OEB.

e) Ni la Chambre de recours, ni l'OEB, ne sont compétents pour rectifier la version publiée de la demande internationale.

f) La Chambre est consciente qu'il y a un risque qu'un tiers, ayant lu la demande internationale dans la version publiée par le Bureau international, et se fiant à la publication officielle, ait commencé à exploiter l'invention objet de la demande en Italie.

Comme exposé dans la décision J 12/80, JO OEB 1981, 143, point 9, ainsi que dans la décision J 10/87 en date du 11 février 1988, la résolution de tels problèmes liés aux droits de tiers n'est pas du ressort de l'OEB, mais relève des tribunaux nationaux compétents.

Entscheidungsformel	Order	Dispositif
Aus diesen Gründen wird entschieden:	For these reasons it is decided that:	Par ces motifs, il est statué comme suit:
1. Die angefochtene Entscheidung der Eingangsstelle vom 24. April 1987 wird aufgehoben.	1. The contested Decision of the Receiving Section dated 24 April 1987 is set aside.	1. La décision attaquée de la Section de dépôt, en date du 24 avril 1987, est annulée.
2. Die Euro-PCT-Anmeldung Nr. 85 902 938.1 (PCT/AU 85/00130) schließt Italien als benannten Vertragsstaat des EPÜ ein.	2. Euro-PCT application No. 85 902 938.1 (PCT/AU 85/00130) includes Italy as a designated European State.	2. La demande euro-PCT n° 85 902 938.1 (PCT/AU 85/00130) inclut l'Italie en tant qu'Etat contractant désigné de la CBE.
...

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2 vom 23. Februar 1988
T 123/85 - 3.3.2*
(Amtlicher Text)**

**Decision of Technical Board of Appeal 3.3.2 dated 23 February 1988
T 123/85 - 3.3.2*
(Translation)**

**Décision de la Chambre de recours technique 3.3.2, en date du 23 février 1988
T 123/85 - 3.3.2*
(Traduction)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Lançon
Mitglieder: S. Schödel
R. Schulte

Composition of the Board:

Chairman: P. Lançon
Members: S. Schödel
R. Schulte

Composition de la Chambre:

Président: P. Lançon
Membres: S. Schödel
R. Schulte

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:
BASF AG**

**Einsprechender/Beschwerdegegner:
Henkel KGaA**

**Einsprechender/Beschwerdegegner:
The Procter & Gamble Company**

**Einsprechender/Beschwerdegegner:
Unilever PLC**

**Einsprechender/Beschwerdegegner:
Röhm GmbH**

**Stichwort:
Inkrustierungsinhibitoren/BASF**

**Artikel: 84, 102(3) a), 111 (1), 113(2),
123 (3) EPU**

**Schlagwort: "Einspruchsverfahren -
Verzicht auf das Patent oder Teile des
Patents (Anspruchsmerkmale)" -
"Mißbrauch, verfahrensrechtlich" -
"Zurückverweisung (ja)"**

**Patent (proprietor/Appellant:
BASF AG**

**Opponent/Respondent: Henkel
KGaA**

**Opponent/Respondent: The Procter
& Gamble Company**

**Opponent/Respondent: Unilever
PLC**

Opponent/Respondent: Rbhm GmbH

**Headword: Incrustation
inhibitors/BASF**

**Article: 84, 102 (3)(a), 111 (1), 113 (2),
123(3) EPC**

**Keyword: "Opposition proceedings -
Surrender of patent or parts of patent
(claim features)" - "Abuse of
procedural law" - "Remittal (yes)"**

**Titulaire du brevet/requérant:
BASF AG**

Opposant/intimé: Henkel KGaA

**Opposant/intimé: The Procter &
Gamble Company**

Opposant/intimé: Unilever PLC

Opposant/intimé: Röhm GmbH

**Référence: Inhibiteurs
d'incrustation/BASF**

**Article: 84, 102(3)a), 111(1), 113(2),
123(3) CBE**

**Mot-clé: "Procédure d'opposition -
renonciation à tout ou partie du brevet
(éléments de la revendication)" -
"Détournement de procédure" -
"Renvoi de l'affaire (oui)"**

Leitsatz

I. Der Patentinhaber kann im Einspruchsverfahren auf sein Patent weder ganz noch teilweise verzichten (im Anschluß an T 73/84 - 3.2.1, ABI. EPA 1985, 241; T 186/84 - 3.3.1, ABI. EPA 1986, 79). Dem Patentinhaber steht es im Einspruchsverfahren frei, einen bereits gestellten Antrag nachträglich zu ändern, insbesondere das Patent wieder in der erteilten Fassung zu verteidigen, sofern darin nicht ein verfahrensrechtlicher Mißbrauch liegt (vgl. Punkt 3.1.1 und 3.1.2 der Gründe).

Headnote

I. The patent proprietor may not surrender his patent either wholly or in part during opposition proceedings (reference to T 73/84 - 3.2.1 OJ EPO 1985, 241; T 186/84 - 3.3.1 OJ EPO 1986, 79). During the opposition proceedings the patent proprietor is entitled to amend a request already made; in particular he may reinstate the patent in the form in which it was granted, provided this does not constitute an abuse of procedural law (cf. points 3.1.1 and 3.1.2 of the Reasons).

Sommaire

I. Lors de la procédure d'opposition, le titulaire du brevet ne peut renoncer à tout ou partie de son brevet (suivant les décisions T 73/84 - 3.2.1, JO OEB 1985, 241; T 186/84 - 3.3.1, JO OEB 1986, 79). Lors de la procédure d'opposition, le titulaire du brevet est libre de modifier après coup une requête déjà déposée, et notamment de défendre à nouveau son brevet tel qu'il a été délivré, à condition que cela ne constitue pas un détournement de procédure (cf. points 3.1.1 et 3.1.2 des motifs).

* Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist beim Referat 4.5.1 (EPA-Bibliothek München) gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1,30 DEM pro Seite erhältlich.

* This is an abridged version of the decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from Dept. 4.5.1 (EPO Library in Munich) on payment of a photocopying fee of DEM 1.30 per page.

* Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service 4.5.1 (Bibliothèque de l'OEB à Munich) moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1,30 DEM par page.