

## ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der  
Juristischen  
Beschwerdekammer  
vom 23. September 1988  
J 4/88<sup>\*)</sup>  
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Ford  
Mitglieder: R. Schulte  
F. Benussi

Anmelder: GEO MECCANICA  
IDROTECNICA s.r.l.

Stichwort: Sprache der  
Anmeldung/GEO

Artikel: 14 (2), (4), 78 (1), 80 d) EPÜ

Regel: 6 (3) EPÜ

Schlagwort: "Sprache der  
Patentanmeldung - 'europäische  
Patentanmeldung' im Sinne des  
Artikels 14 (2) EPÜ" -  
"Gebührenermäßigung"

Leitsätze

*I. Für die Zwecke des Artikels 14 (2) Satz 1 EPÜ und der Regel 6 (3) EPÜ (Gebührenermäßigung) genügt es, wenn die Beschreibung und die Patentansprüche in einer Amtssprache eines Vertragsstaats eingereicht werden, die nicht Deutsch, Englisch oder Französisch ist; wenn andere Teile der europäischen Patentanmeldung nur in einer Amtssprache des EPA eingereicht werden, so ist dies hierfür unerheblich (im Anschluß an die Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer J 7/80, ABl. EPA 1981, 137).*

*II. Macht der Anmelder von der durch Artikel 14 (2) EPÜ eröffneten Möglichkeit Gebrauch, so werden sowohl die Anmelde- als auch die Prüfungsgebühr ermäßigt (R. 6 (3) EPÜ).*

### Sachverhalt und Anträge

I. Die Anmelderin - eine juristische Person mit Sitz in Italien - reichte am 2. Juli 1985 die europäische Patentanmeldung Nr. 85 830 167.4 ein. Die Beschreibung der Erfindung, die Patentansprüche und die Zusammenfassung waren dabei in Italienisch und Englisch abgefaßt, während das Formblatt 1001 mit dem Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents, dem Prüfungsantrag und der Benennung von neun Staaten nur in Englisch ausgefüllt war. Die Prüfungsgebühr wurde nicht bei der Anmeldung entrichtet.

II. Am 12. Februar 1986 wurde im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts hingewiesen.

<sup>\*)</sup> 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.

## DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Legal Board  
of Appeal  
dated 23 September 1988  
J 4/88<sup>\*)</sup>  
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: P. Ford  
Members: R. Schulte  
F. Benussi

Applicant: GEO MECCANICA  
IDROTECNICA s.r.l.

Headword: Language of  
application/GEO

Article: 14(2), (4), 78(1), 80 d) EPC

Rule: 6(3) EPC

Keyword: "Language of patent  
application - 'European patent  
application' within the meaning of  
Article 14 (2) EPC" - "Reduction of fees"

Headnote

*I. For the purposes of Article 14 (2) first sentence, EPC and Rule 6 (3) EPC (reduction of fees) it is sufficient if the description and the claims are filed in an official language of a Contracting State other than English, French or German: it is not significant for this purpose that other parts of the European patent application are filed in one of the official languages of the EPO only (further to Decision of the Legal Board J 7/80, OJ EPO 1981, 137).*

*II. If the applicant avails himself of the option provided in Article 14 (2) EPC both the filing fee and the examination fee are reduced (Rule 6 (3) EPC).*

### Summary of Facts and Submissions

I. The Applicant - a legal person having its principal place of business in Italy - filed a European patent application No. 85 830 167.4 on 2 July 1985. The description of the invention, the patent claims and the abstract were filed in Italian and English, whereas the Form 1001 containing the request for grant of a European patent, the request for examination and the designation of nine States was filled in in English only. The examination fee was not paid at the time of filing.

II. The publication of the European search report was mentioned in the European Patent Bulletin on 12 February 1986.

<sup>\*)</sup> 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.

## DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de  
recours juridique,  
en date du 23 septembre 1988  
J 4/88<sup>\*)</sup>  
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: P. Ford  
Membres: R. Schulte  
F. Benussi

Demandeur: GEO MECCANICA  
IDROTECNICA s.r.l.

Référence: Langue de la  
demande/GEO

Article: 14(2), (4), 78(1), 80 d) CBE

Règle: 6(3) CBE

Mot-clé: "Langue de la demande de  
brevet - 'demande de brevet  
européen' au sens de l'article 14(2)  
CBE" - "Réduction des taxes"

Sommaire

*I. Aux fins de l'article 14 (2), première phrase CBE et de la règle 6(3) CBE (réduction du montant des taxes), il suffit que la description et les revendications soient déposées dans une langue officielle d'un Etat contractant autre que l'allemand, l'anglais ou le français; il importe peu en l'occurrence que d'autres parties de la demande de brevet européen soient déposées dans une des langues officielles de l'OEB (à la suite de la décision de la chambre de recours juridique J7/80, JO OEB 1981, 137).*

*II. Le demandeur qui use des facultés ouvertes par les dispositions de l'article 14 (2) CBE a droit à une réduction du montant des taxes de dépôt et d'examen (règle 6 (3) CBE).*

### Exposé des faits et conclusions

I. Le demandeur, une personne morale ayant son siège en Italie, a déposé le 2 juillet 1985 la demande de brevet européen n° 85 830 167.4. La description de l'invention, les revendications ainsi que l'abrégé étaient rédigés en italien et en anglais, tandis que le formulaire 1001 contenant la requête en délivrance d'un brevet européen, la requête en examen et la désignation de neuf Etats était rempli uniquement en anglais. La taxe d'examen n'a pas été acquittée lors du dépôt.

II. La publication du rapport de recherche européenne a été mentionnée dans le Bulletin européen des brevets le 12 février 1986.

<sup>\*)</sup> 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.

III. Mit Bescheid vom 19. Februar 1986 wurde die Anmelderin an die Entrichtung der Prüfungsgebühr erinnert. Da sie sie auch daraufhin nicht entrichtete, wurde ihr mit Bescheid vom 9. September 1986 mitgeteilt, daß sie den Mangel noch innerhalb einer Frist von zwei Monaten, gerechnet vom 12. August 1986 an, unter Entrichtung einer Zuschlagsgebühr nach Regel 85b EPÜ beseitigen könne.

IV. Am 8. Oktober 1986 zahlte die Anmelderin einen Betrag, der 80% der Prüfungsgebühr entsprach, sowie die Zuschlagsgebühr in Höhe von 50% der vollen Prüfungsgebühr auf ein Bankkonto des EPA bei einer italienischen Bank in bar ein. Am selben Tag sandte sie mit eingeschriebenem Brief (Eilzustellung) einen zweiten Prüfungsantrag ab, der sowohl in Englisch als auch in Italienisch abgefaßt war. Dieser Brief ging jedoch erst am 14. Oktober 1986 beim Amt ein.

V. Am 7. November 1986 teilte die Eingangsstelle der Anmelderin gemäß Regel 69 (1) EPÜ mit, die Anmeldung gelte als zurückgenommen, da die Prüfungsgebühr nicht entrichtet worden sei. Auf den Protest der Anmelderin hin machte die Eingangsstelle geltend, daß die Anmelderin keinen Anspruch auf eine Ermäßigung der Prüfungsgebühr habe, da sie die Übersetzung des Prüfungsantrags in italienischer Sprache nicht bis zum 13. Oktober 1986 eingereicht habe. Die Übersetzung sei verspätet eingegangen.

VI. Die Anmelderin beantragte daraufhin eine Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ. Die Eingangsstelle traf am 31. Juli 1987 die angefochtene Entscheidung, daß die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen gelte. Sie begründete dies damit, daß der Prüfungsantrag als nicht rechtzeitig gestellt gelte, weil nicht die volle Prüfungsgebühr entrichtet worden sei. ...

VII. Die Anmelderin legte gegen diese Entscheidung ordnungsgemäß Beschwerde ein und beantragte ihre Aufhebung. ...

#### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Die Kammer kann sich der Auffassung der ersten Instanz, die Patentanmeldung müsse als zurückgenommen gelten, nicht anschließen. Der Prüfungsantrag wurde rechtzeitig gestellt und die Prüfungsgebühr in ausreichender Höhe entrichtet.
3. Die Eingangsstelle hat zutreffend festgestellt, daß nur der zusammen mit der Patentanmeldung in Englisch gestellte Prüfungsantrag wirksam ist und daß innerhalb der in Artikel 94 (2) EPÜ vorgeschriebenen Frist von sechs Monaten keine Übersetzung dieses Antrags ins Italienische eingereicht worden ist.
4. Nach Artikel 14 (2) und Regel 6 (3) EPÜ kann aber eine juristische Person mit Sitz im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats, in dem eine andere Sprache

III. By a communication dated 19 February 1986 the Applicant was reminded to pay the examination fee. As it remained unpaid, a communication of 9 September 1986 informed the Applicant of the possibility of rectifying the deficiency within a period of two months after the 12 August 1986 by paying a surcharge according to Rule 85b EPC.

IV. On 8 October 1986 the Applicant paid a sum representing 80% of the examination fee and the surcharge of 50% of the full examination fee in cash into a bank account held by the EPO with an Italian bank. On the same day, the Applicant sent a second request for examination by registered letter (special delivery) in which the request was expressed both in English and in Italian. This letter was not, however, received until 14 October 1986.

V. By communication dated 7 November 1986, the Receiving Section informed the Applicant, pursuant to Rule 69 (1) EPC, that the application was deemed to have been withdrawn as the examination fee had not been paid. In response to a protest by the Applicant, the Receiving Section subsequently asserted that since no translation of the request for examination had been filed in the Italian language prior to 13 October 1986, the Applicant was not entitled to a reduction in the examination fee. The translation had been received too late.

VI. The Applicant requested a decision under Rule 69 (2) EPC. The Receiving Section gave the decision under appeal dated 31 July 1987 stating that the European patent application was deemed to be withdrawn because the request for examination is deemed not to have been filed in due time because the full amount of the examination fee had not been paid. ...

VII. The Applicant duly lodged an appeal against the decision, requesting that the decision be set aside. ...

#### Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.
2. The Board is unable to share the opinion of the first instance that the patent application is deemed to be withdrawn. The request for examination was filed and a sufficient amount for the examination fee was paid in due time.
3. The Receiving Section correctly found that the effective request for examination was that filed with the patent application in English only and that no translation of this request in Italian was filed within the six month period prescribed in Article 94 (2) EPC.
4. However, pursuant to Article 14 (2) and Rule 6 (3) EPC, a legal person having its principal place of business within the territory of a Contracting

III. Après avoir été invité, en vain, par une notification en date du 19 février 1986, à acquitter la taxe d'examen, le demandeur a été informé par une notification en date du 9 septembre 1986 qu'il pouvait remédier à l'irrégularité dans un délai de deux mois à compter du 12 août 1986 en payant la surtaxe prévue à la règle 85ter CBE.

IV. Le 8 octobre 1986, le demandeur a versé en espèces, sur un compte de l'OEB ouvert auprès d'une banque italienne, un montant correspondant à 80% de la taxe d'examen outre la surtaxe s'élevant à 50% du montant total de la taxe d'examen. Le même jour, il a envoyé par lettre recommandée (en exprès) une seconde requête en examen, rédigée à la fois en anglais et en italien. Ce courrier n'a toutefois été reçu que le 14 octobre 1986.

V. Par une notification en date du 7 novembre 1986, la section de dépôt a informé le demandeur, en application de la règle 69 (1) CBE, que la demande était réputée retirée car la taxe d'examen n'avait pas été payée. Le demandeur ayant présenté des objections, la section de dépôt a affirmé qu'il n'avait pas droit à une réduction de la taxe d'examen étant donné qu'aucune traduction de la requête en examen n'avait été déposée en italien avant le 13 octobre 1986. La traduction avait été reçue trop tard.

VI. Le demandeur a requis une décision en application de la règle 69 (2) CBE. Le 31 juillet 1987, la section de dépôt a rendu la décision faisant l'objet du présent recours, déclarant que la demande de brevet européen était réputée retirée au motif que la requête en examen était considérée comme n'ayant pas été déposée dans les délais, la taxe d'examen n'ayant pas été acquittée dans son intégralité. ...

VII. Le demandeur s'est dûment pourvu contre cette décision et a demandé son annulation. ...

#### Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.
2. La Chambre ne peut se rallier à l'opinion de la première instance selon laquelle la demande de brevet est réputée retirée. Le dépôt de la requête en examen et le paiement de la taxe d'examen à concurrence d'un montant suffisant ont été effectués dans les délais.
3. La section de dépôt a constaté avec raison que c'était la requête en examen déposée en anglais uniquement, avec la demande de brevet, qui était valable et qu'aucune traduction en italien de cette requête n'avait été déposée dans le délai de six mois prévu à l'article 94 (2) CBE.
4. Néanmoins, en vertu de l'article 14 (2) et de la règle 6 (3) CBE, une personne morale qui a son siège sur le territoire d'un Etat contractant ayant

als Deutsch, Englisch oder Französisch Amtssprache ist (in diesem Fall Italien), eine europäische Patentanmeldung in einer Amtssprache dieses Staats (in diesem Fall Italienisch) einreichen. Für einen Anmelder, der von der durch Artikel 14 (2) EPÜ eröffneten Möglichkeit Gebrauch macht, ermäßigt sich nach Regel 6 (3) EPÜ die Prüfungsgebühr.

5. Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdeführerin ihre europäische Patentanmeldung teils in Italienisch und Englisch, teils nur in Englisch eingereicht; so ist insbesondere das Formblatt 1001 mit dem Erteilungsantrag, der Benennung von Staaten und dem Prüfungsantrag nur in Englisch ausgefüllt, während die Beschreibung der Erfindung, die Patentansprüche und die Zusammenfassung in Italienisch und Englisch abgefaßt sind. Dies reicht nach Auffassung der Kammer für die Zwecke des Artikels 14 (2) EPÜ aus. Zwar ist in Artikel 14 (2) EPÜ von der Einreichung einer "europäischen Patentanmeldung" die Rede; diese muß nach Artikel 78 (1) EPÜ den Erteilungsantrag, die Beschreibung, mindestens einen Patentanspruch, Zeichnungen und eine Zusammenfassung enthalten. Für die Zwecke des Artikels 14 (2) EPÜ sind aber nur diejenigen Teile einer europäischen Patentanmeldung wichtig, die schwierig zu übersetzen sind, nämlich die Beschreibung und die Ansprüche; alle anderen Teile bieten von der Übersetzung oder vom Verständnis her keine Schwierigkeiten. Dementsprechend hat dieselbe Kammer in der Sache J 07/80, ABl. EPA 1981, 137, entschieden, daß für die Zwecke des Artikels 14 (1) und (2) in Übereinstimmung mit Artikel 80 d) EPÜ die Sprache maßgebend ist, die für die Beschreibung und die Ansprüche verwendet worden ist. Dasselbe gilt in bezug auf Artikel 14 (2) und Regel 6 (3) EPÜ. Für die in Regel 6 (3) EPÜ genannte Gebührenermäßigung genügt es daher, wenn die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zusammenfassung in einer Amtssprache eines Vertragsstaats eingereicht werden, die nicht Deutsch, Englisch oder Französisch ist. Solange dieses Erfordernis erfüllt ist, ist es unerheblich, wenn andere Teile der europäischen Patentanmeldung wie z. B. der Erteilungsantrag, der Prüfungsantrag oder die Benennung von Staaten nur in einer Amtssprache des EPA eingereicht werden.

6. Die Beschwerdeführerin war infolgedessen berechtigt, eine um 20 % ermäßigte Prüfungsgebühr zu entrichten. ...

State, having a language other than English, French or German as an official language (in this case Italy), may file a European patent application in an official language of that State (in this case Italian). An applicant who avails himself of the option provided in Article 14 (2) EPC shall be allowed a reduction in the examination fee, according to Rule 6 (3) EPC.

5. In the present case, the Appellant filed his European patent application partly in Italian and English, partly in English only, namely the Form 1001 containing the request for grant, the designation of States and the request for examination in English only and the description of the invention, the claims and the abstract in Italian and English. The Board considers that this is sufficient for the purposes of Article 14(2) EPC. It is true that Article 14 (2) EPC mentions the filing of a "European patent application" and according to Article 78 (1) EPC a European patent application shall contain the request for grant, the description, at least one claim, drawings and an abstract. But for the purpose of Article 14 (2) EPC, only those parts of a European patent application are of interest which are difficult to translate and these are the description and the claims whereas all other parts cause no difficulties in translating or understanding. On this basis, this Board decided in Case J 07/80, OJ EPO 1981, 137, that for the purposes of Article 14 (1) and (2) in accordance with Article 80 (d) EPC, the significant language is that used for the description and claims. The same reasoning applies in relation to Article 14 (2) and Rule 6 (3) EPC. Therefore, it is sufficient for the reduction of the fees mentioned in Rule 6 (3) EPC that the description, the claims and the abstract were filed in an official language of a Contracting State other than English, French or German. If this requirement is fulfilled it is not significant for this purpose that other parts of the European patent application, e.g. the request for grant, the request for examination and the designation of States, are filed in one of the official languages of the EPO only.

6. In consequence, the Appellant was entitled to pay the examination fee with a reduction of 20%. ...

une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français comme langue officielle (en l'occurrence, l'Italie) peut déposer une demande de brevet européen dans une langue officielle de cet Etat (dans ce cas, en italien). Le demandeur qui use des facultés ouvertes par les dispositions de l'article 14 (2) CBE a droit à une réduction de la taxe d'examen conformément à la règle 6 (3) CBE.

5. En l'espèce, le requérant a déposé sa demande de brevet européen en partie en italien et en anglais, et en partie en anglais seulement; ainsi, le formulaire 1001 contenant la requête en délivrance, la désignation des Etats et la requête en examen a été rempli en anglais uniquement tandis que la description de l'invention, les revendications et l'abrégé ont été rédigés en italien et en anglais. La Chambre considère qu'aux fins de l'article 14 (2) CBE ces conditions sont suffisantes. Certes, l'article 14 (2) CBE fait allusion au dépôt d'une "demande de brevet européen" et, selon l'article 78 (1) CBE, la demande de brevet européen doit contenir la requête en délivrance, la description, au moins une revendication, des dessins et un abrégé. Mais aux fins de l'article 14(2) CBE, seules sont concernées les parties de la demande de brevet européen qui sont difficiles à traduire, à savoir la description et les revendications, les autres parties ne présentant aucune difficulté de traduction ou de compréhension. La Chambre avait déjà déclaré, en statuant dans l'affaire J 07/80, JO OEB 1981, 137 que, aux fins de l'article 14 (1) et (2) CBE en liaison avec l'article 80 d) CBE, la langue déterminante est celle utilisée pour la description et les revendications. Le même raisonnement s'applique dans le cas de l'article 14 (2) et de la règle 6 (3) CBE. Dès lors, pour donner droit à la réduction des taxes prévue à la règle 6 (3) CBE, il suffit que la description, les revendications et l'abrégé soient déposés dans une langue officielle d'un Etat contractant autre que l'allemand, l'anglais ou le français. Si cette condition est remplie, il importe peu que d'autres parties de la demande de brevet européen telles que la requête en délivrance, la requête en examen et la désignation des Etats soient déposées uniquement dans une des langues officielles de l'OEB.

6. Par conséquent, le requérant avait le droit de réduire de 20% le montant de la taxe d'examen à acquitter. ...