

**Entscheidung der  
Juristischen  
Beschwerdekammer 3.1.1  
vom 31. Oktober 1988  
J 25/88  
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Ford  
Mitglieder: E. Persson  
J. C. Saisset

Anmelder: New Flex S.r.L.

Stichwort: Anmeldetag/NEW FLEX

Artikel: 79 (1), 80 b) EPÜ

Schlagwort: "keine ausdrückliche  
Benennung von Vertragsstaaten" -  
"Anwendung des Grundsatzes der  
vorsorglichen Benennung"

*Leitsatz*

*Für die Zuerkennung eines Anmelde-  
tags nach Artikel 80 b) EPÜ bedarf es  
nicht der ausdrücklichen Benennung  
eines bestimmten Vertragsstaats. Fehlt  
diese, so ist davon auszugehen, daß die  
vom Anmelder eingereichten Unter-  
lagen eine vorsorgliche Benennung aller  
Vertragsstaaten enthalten.*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Am 23. November 1987 reichte der Vertreter der Beschwerdeführerin beim EPA in München ein Schreiben ein. Es bezog sich auf die "europäische Patentanmeldung Nr. 22 472 A/86, die am 27.11.86 im Namen der New Flex S.r.L. eingereicht worden ist"; dem Schreiben war eine Erfindernennung vom 4. November 1987 (auf dem EPA-Formblatt 1002) sowie eine Prioritätsunterlage beigefügt, die aus der am 27. November 1986 eingereichten italienischen Patentanmeldung Nr. 22 472 A/86 bestand.

II. Mit Fernschreiben vom 30. November 1987, das durch ein beim EPA am 2. Dezember 1987 eingereichtes Schreiben bestätigt wurde, bezog sich der Vertreter, dem das EPA den Empfang der Unterlagen zu der vorliegenden Anmeldung noch nicht bestätigt hatte, auf "unseren Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents für alle Vertragsstaaten mit Ausnahme Italiens, der am 4. November 1987 im Namen der New Flex S.r.L. zur Post gegeben worden ist", und bat um eine Überprüfung und um die Angabe der Fristen für die Entscheidung bestimmter Gebühren. Um dem EPA den Überblick zu erleichtern, legte er seinem Schreiben unter anderem eine Kopie des auf dem Formblatt 1001 10.86 gestellten Antrags auf Erteilung eines europäischen Patents vom 4. November 1987 bei. In Feld 26 dieses Formblatts waren die Kästchen für alle Vertragsstaaten des EPA mit Ausnahme Italiens maschinenschriftlich angekreuzt worden. In Feld 27 war das Kreuz in dem Kästchen "Vorsorgliche Bestimmung aller Vertragsstaaten" auf dem Formblatt bereits vorgedruckt. Der Vertreter führte in seinem Schreiben weiter aus, daß der ursprüngliche Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents

**Decision of the Legal Board  
of Appeal 3.1.1 dated  
31 October 1988  
J 25/88  
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: P. Ford  
Members: E. Persson  
J.C. Saisset

Applicant: New Flex S.r.L.

Headword: Date of filing/NEW FLEX

Article: 79(1), 80(b) EPC

Keyword: "No explicit designation of  
Contracting States" - "principle of  
precautionary designation applied"

*Headnote*

*For the purpose of according a filing  
date under Article 80(b) EPC, there is no  
need for an explicit designation of any  
particular Contracting State. In the ab-  
sence of such a designation, the docu-  
ments filed by the Applicant shall be  
considered to contain a precautionary  
designation of all Contracting States.*

**Summary of Facts and Submissions**

I. On 23 November 1987 a letter from the Appellant's representative was filed at the EPO in Munich. The letter referred to "European Patent Application No. 22 472 A/86 filed 27.11.86 in the name: New Flex S.r.L." and was accompanied by a designation of the inventor dated 4 November 1987 (on EPO Form 1002) and a priority document consisting of the Italian patent application No. 22 472 A/86 filed on 27 November 1986.

II. By telex of 30 November 1987, confirmed by a letter filed with the EPO in Munich on 2 December 1987, the representative, having so far not received any confirmation from the EPO about the filing of documents, related to the present application, referred to "our request for grant of an European patent for all Contracting States except for Italy mailed on 4 November 1987 in the name of New Flex S.r.L." and asked for control and information about time limits for paying certain fees. In order to assist the EPO in checking the situation, a copy of, *inter alia*, a request for grant of a European patent, made on EPO Form 1001 10.86 and dated 4 November 1987, was attached to the letter. In part 26 of the copy of that form the designation of all Contracting States to the EPC except Italy was indicated by typed crosses in the boxes for the respective States. In part 27, the box indicating "Precautionary designation of all Contracting States" was pre-crossed in print in the form itself. In his letter, the representative further explained that the original request for grant of a European patent had been mailed (in Milano) by express letter on 5 November 1987 and that the delay in delivering of

**Décision de la Chambre de  
recours juridique 3.1.1, en  
date du 31 octobre 1988  
J 25/88  
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: P. Ford  
Membres: E. Persson  
J. C. Saisset

Demandeur: New Flex S.r.L.

Référence: Date de dépôt/NEW FLEX

Article: 79(1), 80 b) CBE

Mot-clé: "Absence de désignation  
explicite d'Etats contractants" -  
"Application du principe de la  
désignation à toutes fins utiles"

*Sommaire*

*Pour qu'une date de dépôt soit accor-  
dée au titre de l'article 80 b) CBE, il  
n'est pas nécessaire qu'un Etat contrac-  
tant particulier soit explicitement dési-  
gné. En l'absence d'une telle désigna-  
tion, il y a lieu d'admettre que les  
documents produits par le demandeur  
contiennent une désignation de tous  
les Etats contractants à toutes fins uti-  
les.*

**Exposé des faits et conclusions**

I. Le 23 novembre 1987, l'OEB à Munich a reçu une lettre du mandataire du requérant. Ce courrier, qui se référait à la "demande de brevet européen n° 22 472 A/86 déposée le 27.11.86 au nom de New Flex S.r.L.", était accompagné d'une désignation de l'inventeur en date du 4 novembre 1987 (sur formulaire OEB 1002) et d'un document de priorité constitué par la demande de brevet italien n° 22 472 A/86, déposée le 27 novembre 1986.

II. Dans un télex en date du 30 novembre 1987, confirmé par une lettre reçue le 2 décembre 1987 à l'OEB à Munich, le mandataire, auquel l'OEB n'avait pas encore confirmé la réception des documents relatifs à la présente demande, s'est référé à "notre requête en délivrance d'un brevet européen pour tous les Etats contractants à l'exception de l'Italie, postée le 4 novembre 1987 au nom de New Flex S.r.L." et il a demandé un contrôle et des informations quant aux délais de paiement de certaines taxes. Afin d'aider l'OEB à effectuer ce contrôle, il a notamment joint à cette lettre une copie de la requête en délivrance d'un brevet européen, présentée sur formulaire OEB 1001 10.86 et datée du 4 novembre 1987. A la rubrique 26 de la copie de ce formulaire, la désignation de tous les Etats parties à la CBE, à l'exception de l'Italie, était indiquée par des croix tapées à la machine à écrire dans les cases correspondant aux Etats concernés. A la rubrique 27, une croix pré-imprimée figurait sur le formulaire, dans la case "Désignation à toutes fins utiles de tous les Etats contractants". Dans sa lettre, le mandataire expliquait en outre que l'original de la requête en délivrance d'un brevet européen avait

am 5. November 1987 (in Mailand) als Eilbrief abgesandt worden und die Verzögerung bei der Postzustellung wahrscheinlich auf mehrere Streiks zurückzuführen sei, die im November (1987) in Italien stattgefunden hätten. Er stellte ferner einen Hilfsantrag auf Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPU.

III. In dem nachfolgenden Verfahren vor der Eingangsstelle beantragte die Beschwerdeführerin, daß der betreffenden Anmeldung der 23. November 1987 als Anmeldetag zuerkannt und ihr Prioritätsrecht aus der italienischen Voranmeldung Nr. 22 472 A/86 vom 27. November 1986 anerkannt werde. Zur Stützung dieses Antrags brachte sie im wesentlichen vor, daß die beim EPA am 23. November 1987 eingegangenen Unterlagen alle Voraussetzungen nach Artikel 80 EPU für die Zuerkennung eines Anmeldetags erfüllten. Unter Hinweis auf die Möglichkeit einer Fristverlängerung nach Regel 85 (2) EPU legte die Beschwerdeführerin ein amtliches Schreiben der Postbehörde in Mailand vom 23. März 1988 vor, in dem bestätigt wurde, daß es bei den für die Postabfertigung zuständigen Beamten im fraglichen Zeitraum "zu Unruhen gekommen ist, die zwar kein Streik gewesen sind, aber die Beförderung und Zustellung von Postsendungen aller Art gestört haben", so daß der betreffende Eilbrief (der am 5. November 1987 zur Post gegeben worden sei) vermutlich verlorengegangen sei. Dieses Schreiben ist auch tatsächlich nie mehr aufgefunden worden.

IV. Mit der angefochtenen Entscheidung wurde der europäischen Patentanmeldung der 30. November 1987 als Anmeldetag zuerkannt; da er außerhalb der Frist von zwölf Monaten nach dem Anmeldetag der entsprechenden italienischen Patentanmeldung (27. November 1986) lag, wurde ein Prioritätsrecht für die europäische Patentanmeldung nicht anerkannt. In den Entscheidungsgründen hieß es, daß das EPA anhand der ihm am 23. November 1987 vorliegenden Unterlagen zwar in der Lage gewesen sei, festzustellen, daß ein europäisches Patent beantragt werde (Art. 80 a) EPU), den Anmelder zu identifizieren (Art. 80 c) EPU) und eine Beschreibung und einen oder mehrere Patentansprüche anhand der italienischen Prioritätsunterlage zu ermitteln (Art. 80 d) EPU). Das in Artikel 80 b) EPU genannte Erfordernis, daß die vom Anmelder eingereichten Unterlagen die Benennung mindestens eines Vertragsstaates enthalten müßten, sei jedoch am 23. November 1987 nicht erfüllt gewesen. Auch könne nicht davon ausgegangen werden, daß eine solche Benennung zu diesem Zeitpunkt implizit vorgelegen habe. Erst am 30. November 1987 (vgl. Nr. II) seien das Erfordernis nach Artikel 60 b) EPU und damit alle in Artikel 80 EPU genannten Voraussetzungen für die Zuerkennung eines Anmeldetags erfüllt gewesen. Ferner hieß es in der Entscheidung, daß eine Inanspruchnahme der Regel 85 (2) EPU nicht möglich sei. Außerdem sei eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ausgeschlossen.

the document was probably due to several strikes which had taken place in Italy in November (1987). He also made an auxiliary request for restitutio in integrum under Article 122 EPC.

III. In the course of subsequent proceedings before the Receiving Section, the Appellant requested that the application in question be accorded the filing date of 23 November 1987 and the Appellant's right of priority from the Italian patent application No. 22 472 A/86 of 27 November 1986 be confirmed. In support of this request it was argued, in essence, that the documents received by the EPO on 23 November 1987 satisfied all the requirements of Article 80 EPC for according a filing date. Referring also to the possibility under Rule 85(2) EPC for an extension of time limits, the Appellant presented an official letter dated 23 March 1988 from the Postal Administration Office in Milan confirming that during the relevant period of time the postal employees responsible for the incoming and outgoing mail "made a sort of riot, different from strike, but such as to cause inefficiency of the forwarding and delivery of every kind of mail" and stating that the subject express letter (mailed on 5 November 1987) presumably had been lost. In fact, this letter has never been found.

IV. In the decision under appeal the European patent application in question was accorded the filing date of 30 November 1987, and since this date fell outside a period of 12 months from the date of filing of the corresponding Italian application (27 November 1986), no right of priority was recognised for the European patent application. In the reasons for the decision it was stated that the documents received by the EPO on 23 November 1987 made it possible for the EPO to establish that a European patent was sought (Article 80(a) EPC), to identify the Applicant (Article 80(c) EPC) and to establish a description and one or more claims on the basis of the Italian priority document (Article 80(d) EPC). However, on 23 November 1987 the requirement under Article 80(b) EPC that the documents filed by the Applicant must contain the designation of at least one Contracting State was not met. Nor was it possible to consider that such a designation had been implicitly made on that date. Only on 30 November 1987 (cf. paragraph II above) the requirement under Article 80 (b) EPC and thus all the requirements under Article 80 EPC for according a date of filing were met. As to the alleged application of Rule 85(2) EPC it was stated in the decision that this was not possible. Further, the possibility of granting re-establishment of rights was excluded.

été expédié (de Milan) par exprès le 5 novembre 1987, et que le retard intervenu dans la distribution de ce document était probablement dû à plusieurs grèves qui avaient eu lieu en Italie au mois de novembre (1987). Il a présenté également une requête subsidiaire en restitutio in integrum en vertu de l'article 122 CBE.

III. Au cours de la procédure qui a suivi devant la section de dépôt, le requérant a demandé que le 23 novembre 1987 soit accordé comme date de dépôt de la demande en question et que le droit de priorité du requérant, découlant de la demande de brevet italien n° 22 472 A/86 en date du 27 novembre 1986, soit confirmé. A l'appui de cette requête, il a essentiellement fait valoir que les documents reçus par l'OEB le 23 novembre 1987 satisfaisaient à toutes les conditions énoncées à l'article 80 CBE pour l'attribution d'une date de dépôt. Faisant référence à la possibilité de prorogation des délais prévue à la règle 85 (2) CBE, le requérant a produit une lettre officielle, en date du 23 mars 1988, établie par les services de l'Administration des Postes de Milan et confirmant qu'au cours de la période en question, les agents des postes chargés du courrier au départ et à l'arrivée "n'avaient pas vraiment fait grève, mais avaient provoqué des désordres susceptibles d'entraver l'expédition et la distribution de tout type de courrier"; il y est également mentionné que le courrier exprès en question (expédié le 5 novembre 1987) avait probablement été perdu. En fait, cette lettre n'a jamais été retrouvée.

IV. Dans la décision attaquée, le 30 novembre 1987 a été accordé comme date de dépôt à la demande de brevet européen en cause, et, étant donné que cette date tombait en dehors du délai de 12 mois partant de la date de dépôt de la demande de brevet italien correspondante (27 novembre 1986), aucun droit de priorité n'a été reconnu à la demande de brevet européen. Dans les motifs de la décision, il est indiqué que les documents reçus par l'OEB le 23 novembre 1987 lui ont permis de constater qu'un brevet européen était demandé (article 80 a) CBE), d'identifier le demandeur (article 80 c) CBE), ainsi que d'établir une description et une ou plusieurs revendications sur la base du document de priorité italien (article 80 d) CBE). Toutefois, le 23 novembre 1987, il n'était pas satisfait à la condition énoncée à l'article 80 b) CBE, suivant laquelle les documents produits par le demandeur doivent contenir la désignation d'au moins un Etat contractant. Il n'a pas non plus été possible d'admettre qu'une telle désignation ait été effectuée implicitement à cette date. C'est seulement le 30 novembre 1987 (cf. point II supra) que la condition visée à l'article 80 b) CBE a été remplie, et par là-même toutes les conditions énumérées à l'article 80 CBE pour l'attribution d'une date de dépôt. Il est en outre mentionné dans la décision que l'application de la règle 85 (2) CBE n'est pas possible et qu'une restitutio in integrum est exclue.

V. Die Beschwerdeführerin legte gegen diese Entscheidung ordnungsgemäß Beschwerde ein und beantragte, daß der europäischen Patentanmeldung der 23. November 1987 als Anmeldetag zuerkannt und die italienische Priorität vom 27. November 1986 anerkannt werde. Hilfsweise beantragte sie eine mündliche Verhandlung. In ihrer Beschwerdebegründung macht die Beschwerdeführerin unter anderem geltend, daß alle Voraussetzungen für die Zuerkennung eines Anmeldetags einschließlich der nach Artikel 80 b) EPÜ (Benennung mindestens eines Vertragsstaates) am 23. November 1987 erfüllt gewesen seien; dieser Buchstabe sei in der angefochtenen Entscheidung zu eng und zu wörtlich ausgelegt worden, ohne daß andere Auslegungsmöglichkeiten berücksichtigt worden seien. Mit der im Formblatt 1001 vorgesehenen vorsorglichen Benennung aller Vertragsstaaten erkenne das EPA die Notwendigkeit einer solchen Maßnahme an, die auch dann gegeben sei, wenn dieses Formblatt nicht verwendet werde.

### Entscheidungsgründe

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

2. Nach Artikel 79 (1) EPÜ sind im Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents der Vertragsstaat oder die Vertragsstaaten, in denen für die Erfindung Schutz begehrt wird, zu benennen. Außerdem wird in Artikel 80 EPÜ vorgeschrieben, daß der Anmeldetag einer europäischen Patentanmeldung der Tag ist, an dem die vom Anmelder eingereichten Unterlagen unter anderem die Benennung mindestens eines Vertragsstaats enthalten. Als erstes muß die Kammer in diesem Falle die Rechtsfrage klären, ob die von der Anmelderin/Beschwerdeführerin am 23. November 1987 eingereichten Unterlagen die genannte Voraussetzung erfüllen, also die Benennung mindestens eines Vertragsstaats enthalten. Davon hängt natürlich auch die Beantwortung der Prioritätsfrage ab.

3. Die am 23. November 1987 eingereichten Unterlagen (s. Nr. 1) enthielten keine ausdrückliche Benennung eines Vertragsstaats, und zwar offensichtlich deshalb, weil sie nicht als Anmeldung eines europäischen Patents gedacht waren, sondern nur die Prioritätsunterlage und die Erfindernennung zu der Anmeldung nachliefern sollten. Nichtsdestoweniger bezogen sie sich offenbar auf eine europäische Patentanmeldung und erfüllten nach Ansicht der Eingangsstelle alle Voraussetzungen nach Artikel 80 EPÜ mit Ausnahme der Benennung mindestens eines Vertragsstaates. In der angefochtenen Entscheidung vertrat die Eingangsstelle die Auffassung, daß der Wortlaut des Artikels 80 b) EPÜ die Möglichkeit ausschließe, diese Benennung auch implizit vorzunehmen.

4. Nach Auffassung der Kammer hat die Beschwerdeführerin mit ihrer Be-

V. The Appellant duly filed an appeal against this decision, requesting that the European patent application be accorded the filing date of 23 November 1987 and the Italian priority of 27 November 1986 be recognised. Alternatively, oral proceedings were requested. In his statement of grounds of appeal the Appellant submits, *inter alia*, that all the requirements for according a filing date, included the one covered by Article 80(b) EPC (designation of at least one Contracting State), were met on 23 November 1987 and it is argued that the interpretation of that paragraph in the decision under appeal was too narrow and based only on its wording without taking into account any other means of interpretation. It is also submitted that the EPO, by providing for a precautionary designation of all Contracting States in Form 1001, acknowledges that there is a need for such a measure which need is said to be just the same in cases where this form is not being used.

### Reasons for the Decision

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

2. According to Article 79(1) EPC the request for a grant of a European patent shall contain the designation of the Contracting State or States in which protection for the invention is desired. It is further prescribed by Article 80 EPC that the date of filing of a European patent application shall be the date on which documents filed by the Applicant contain, *inter alia*, the designation of at least one Contracting State. The point of law to be decided first by the Board in this case is whether or not the documents filed by the Applicant/Appellant on 23 November 1987 can be considered to satisfy the said requirement of containing the designation of at least one Contracting State. The answer to this question is obviously decisive for the priority matter involved.

3. The documents filed on 23 November 1987 (see paragraph 1 above) did not contain any explicit designation of any Contracting State for the obvious reason that these documents were never intended to form the application for a European patent but were only aiming at supplementing the application in respect of providing the priority document and the designation of the inventor. Nevertheless, they referred apparently to a European patent application and the Receiving Section considered that the documents as such satisfied all the requirements of Article 80 EPC except the one concerning the designation of at least one Contracting State. It appears from the decision under appeal that the Receiving Section was of the opinion that the wording of Article 80(b) EPC excluded the possibility of considering such a designation as being made by implication.

4. The Board considers that the Appellant is right in submitting that the

V. Le requérant a dûment formé un recours contre cette décision, en demandant que le 23 novembre 1987 soit accordé comme date de dépôt de la demande de brevet européen et que la priorité de la demande italienne en date du 27 novembre 1986 soit reconnue. Il a requis une procédure orale à titre subsidiaire. Dans le mémoire exposant les motifs du recours, le requérant fait notamment valoir que toutes les conditions requises pour accorder une date de dépôt, y compris celle visée à l'article 80 b) CBE (désignation d'au moins un Etat contractant), étaient remplies le 23 novembre 1987, et il allègue que l'interprétation de ce paragraphe dans la décision attaquée est trop étroite et ne se fonde que sur son libellé, sans prendre en compte aucun autre moyen d'interprétation. Il conclut également que l'OEB, en prévoyant la désignation à toutes fins utiles de tous les Etats contractants dans le formulaire 1001, reconnaît la nécessité d'une telle mesure, nécessité qui demeure même dans les cas où il n'est pas fait usage dudit formulaire.

### Motifs de la décision

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

2. L'article 79 (1) CBE dispose que l'Etat contractant ou les Etats contractants dans lequel ou dans lesquels il est demandé que l'invention soit protégée doivent être désignés dans la requête en délivrance du brevet européen. L'article 80 CBE dispose en outre que la date de dépôt de la demande de brevet européen est celle à laquelle le demandeur a produit des documents qui contiennent, entre autres, la désignation d'au moins un Etat contractant. En l'espèce, le point de droit à trancher en premier lieu par la Chambre est celui de savoir si les documents produits par le demandeur/requérant le 23 novembre 1987 remplissent la condition de désignation d'au moins un Etat contractant. Il est clair que la réponse à cette question est déterminante pour la priorité en jeu.

3. Les documents produits le 23 novembre 1987 (cf. point 1 supra) ne contenaient pas de désignation explicite d'un Etat contractant pour la raison évidente qu'ils n'étaient pas destinés à constituer une demande de brevet européen, mais seulement à compléter la demande en fournissant le document de priorité et la désignation de l'inventeur. Il n'empêche qu'ils se référaient apparemment à une demande de brevet européen, et la section de dépôt a jugé que ces documents en tant que tels satisfaisaient à toutes les conditions de l'article 80 CBE, à l'exception de celle concernant la désignation d'au moins un Etat contractant. Il ressort de la décision attaquée que la section de dépôt a estimé que le libellé de l'article 80 b) CBE excluait la possibilité d'effectuer immédiatement cette désignation.

4. De l'avis de la Chambre, le requérant a raison de conclure que l'interpré-

hauptung recht, daß die Eingangsstelle Artikel 80 b) EPÜ in diesem Falle zu eng und nicht entsprechend den allgemein anerkannten Grundsätzen für die Auslegung von Rechtsbestimmungen ausgelegt hat. Eine solche Auslegung darf nicht nur vom Wortlaut der betreffenden Bestimmung ausgehen, sondern muß auch andere Faktoren wie z. B. den Zweck der Bestimmung in ihrem rechtsgeschichtlichen Zusammenhang und die Auswirkungen berücksichtigen, die die einzelnen Auslegungsweisen in verschiedener Hinsicht haben können.

5. Der Hauptzweck der Verpflichtung zur Benennung von Vertragsstaaten nach Artikel 79 (1) in Verbindung mit Artikel 80 b) EPÜ dürfte wohl darin bestehen, daß bereits zu Beginn des Verfahrens vor dem EPA deutlich gemacht werden soll, in welchem Umfang in den einzelnen Vertragsstaaten Schutz für die Erfindung begehrt wird: dies ist aus verschiedenen Gründen von Bedeutung (vgl. unter anderem die Artikel 54 (4) und 66 EPÜ). So geht es nicht darum festzustellen, ob überhaupt in einem Vertragsstaat Schutz begehrt wird; dies dürfte bei einer europäischen Patentanmeldung wohl selbstverständlich sein. Es geht vielmehr um die Auskunft, in wie vielen und in welchen Vertragsstaaten Schutz begehrt wird. Da die Erfahrung gezeigt hat, daß es für den Anmelder nicht immer leicht ist, diese Entscheidung bereits bei der Einreichung der europäischen Patentanmeldung zu treffen, hat das EPA vor einigen Jahren die Möglichkeit einer "vorsorglichen Benennung" eingeführt (vgl. ABI. EPA 1980, 395); das heißt, daß (seit 1986) mit dem Anmeldeformblatt 1001 "automatisch" alle Vertragsstaaten benannt werden. Der Anmelder hat also Zeit, sich die Benennung zu überlegen und die endgültige Entscheidung darüber bis zum Fälligkeitstermin der Benennungsgebühren nach Artikel 79 (2) EPÜ aufzuschieben. Das System reguliert sich insofern selbst, als die Benennung eines Staates als zurückgenommen gilt, wenn die Benennungsgebühr für diesen Staat nicht entrichtet wird (Art. 91 (1) e) und (4) EPÜ), und daß nur die Benennungen derjenigen Staaten bestehen bleiben, für die die Gebühren ordnungsgemäß entrichtet worden sind. Falls überhaupt keine Benennungsgebühr entrichtet wird, was unwahrscheinlich ist, gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen (Art. 79 (3) EPÜ).

6. Diese Praxis der "vorsorglichen Benennung" läßt sich rechtlich als Vermutung des allgemeinen Wunsches des Anmelders fassen, im Anfangsstadium der Einreichung einer europäischen Patentanmeldung alle Vertragsstaaten zu benennen. Nach Auffassung der Kammer bestehen gegen diese Praxis keine Einwände, da sie für den Anmelder von Vorteil ist und den Interessen der Öffentlichkeit nicht schadet. Bisher war sie auf Anmeldungen beschränkt, die auf dem EPA-Formblatt 1001 eingereicht wurden. Es gibt jedoch keinen triftigen Grund für die Annahme, daß diese Rechtsvermutung nicht genauso auch für Anmeldungen gilt, die auf andere Weise, also ohne Verwendung des EPA-Formblatts 1001, eingereicht wer-

way the Receiving Section interpreted Article 80(b) EPC in this case was too narrow and not in accordance with generally recognised principles of interpretation of rules of law. Any such interpretation has to be based not only on the wording of the provision concerned but also on other factors, such as the purpose of the provision seen in the light of its legal history and the consequences in various respects of the one or the other way of interpreting it.

5. The main purpose of the obligation to designate Contracting States under Article 79(1) in conjunction with Article 80(b) EPC can be assumed to be to make it clear at an early stage of the proceedings before the EPO to what extent protection for the invention is sought in the individual Contracting States, which it is of importance to know for various reasons (cf. *inter alia* Articles 54(4) and 66 EPC). Thus, the point is not to establish whether or not such protection is sought at all in any Contracting State, which is almost self evident in case of a European patent application, but rather to provide information in how many and in which Contracting States protection is sought. Since experience had shown that it is not always so easy for Applicants to decide on this matter already at the stage of filing the European application, the EPO introduced some years ago (cf. OJ EPO 1980, 395) the practice of "precautionary designation", which (as from 1986) means that in application Form 1001 all Contracting States are "automatically" designated. This gives the Applicants some further time to reflect on the matter of designation, i.e. a final decision may be postponed until the payment of the designation fees falls due under Article 79(2) EPC. The system is self regulating in the sense that if the designation fee for a Contracting State is not paid, the designation of that State shall be deemed to be withdrawn (Article 91(1) (e) and (4) EPC) and only those States remain designated in respect of which the fees have been duly paid. In the unlikely event that no designation fee is paid at all, the European patent application shall be deemed to be withdrawn (Article 79(3) EPC).

6. The said practice of "precautionary designation" can be legally classified as a presumption of a general wish of Applicants to designate all Contracting States in the initial stage of the filing of a European patent application. There are in the Board's view no objections against such a practice, which is advantageous for Applicants and creates no harm to any public interest. So far, this practice has been confined to applications made on EPO Form 1001. However, there is hardly any valid reason to consider that the said legal presumption should be less strong in respect of applications made in another way, i.e. without making use of EPO Form 1001 (cf. Bossung in *Münchener Gemeinschaftskommentar* 8. Lieferung, Art.

tation de l'article 80 b) CBE, donnée en l'espèce par la section de dépôt est trop étroite et non conforme aux principes généralement reconnus de l'interprétation des règles de droit. Une telle interprétation doit être basée non seulement sur le libellé de la disposition concernée, mais encore sur d'autres facteurs tels que la finalité de cette disposition examinée à la lumière de son histoire juridique et des diverses conséquences qu'auraient l'une ou l'autre manière de l'interpréter.

5. On peut admettre que l'obligation de désigner des Etats contractants, contenue dans les articles 79 (1) et 80 b) CBE, vise essentiellement à préciser, dès le début de la procédure engagée devant l'OEB, l'étendue de la protection demandée pour l'invention dans les différents Etats contractants; cela est important pour différentes raisons (cf., entre autres, articles 54 (4) et 66 CBE). Il ne s'agit donc pas d'établir si une telle protection est demandée ou non dans un Etat contractant, ce qui devrait aller de soi dans le cas d'une demande de brevet européen, mais plutôt de fournir des renseignements sur le nombre et l'identité des Etats contractants dans lesquels la protection est recherchée. L'expérience ayant montré qu'il n'est pas toujours facile pour les demandeurs d'en décider dès le dépôt de la demande de brevet européen, l'OEB a introduit il y a quelques années la pratique de la "désignation à toutes fins utiles" (cf. JO OEB 1980, 395), ce qui signifie (à compter de 1986) que tous les Etats contractants sont "automatiquement" désignés sur le formulaire de requête 1001. Ceci donne aux demandeurs un délai supplémentaire pour réfléchir à la question de la désignation, c.-à-d. qu'une décision finale peut être différée jusqu'à l'échéance des taxes de désignation visée à l'article 79 (2) CBE. Il s'agit d'un système autorégulateur en ce sens que, si la taxe de désignation afférente à un Etat contractant n'est pas acquittée, la désignation de cet Etat est réputée retirée (article 91 (1) e) et (4) CBE) et seuls restent désignés les Etats pour lesquels les taxes ont été dûment payées. Dans l'hypothèse improbable où aucune taxe de désignation n'est acquittée, la demande de brevet européen est réputée retirée (article 79 (3) CBE).

6. La pratique de la "désignation à toutes fins utiles" peut être juridiquement définie comme la présomption d'un souhait général des demandeurs de désigner tous les Etats contractants au stade initial du dépôt d'une demande de brevet européen. La Chambre ne voit pas d'objection à une telle pratique qui est avantageuse pour les demandeurs sans léser aucun intérêt public. Jusqu'à présent, cette pratique est restée limitée aux demandes présentées sur le formulaire OEB 1001. Toutefois, il n'y a guère de raison valable de considérer que ladite présomption ne s'applique pas également à des demandes déposées d'une autre manière, c.-à-d. sans faire usage du formulaire OEB 1001 (cf. Bossung dans *Münchener Gemeinschafts-*

den (vgl. Bossung in Münchner Gemeinschaftskommentar, 8. Lieferung, Art. 80, S. 31 - 32). Die Kammer vertritt daher den Standpunkt, daß es für die Zuerkennung eines Anmeldetags nach Artikel 80 b) EPU nicht der ausdrücklichen Benennung eines bestimmten Vertragsstaats bedarf. Fehlt diese, so ist davon auszugehen, daß die vom Anmelder eingereichten Unterlagen eine vorsorgliche Benennung aller Vertragsstaaten enthalten.

7. Dementsprechend gilt im vorliegenden Fall der 23. November 1987 als eigentlicher Anmeldetag, da zu diesem Zeitpunkt die Voraussetzungen nach Artikel 80 a), c) und d) als erfüllt gelten, auch wenn in den Anmeldungsunterlagen kein Vertragsstaat ausdrücklich benannt worden ist. Die Beschwerdeführerin ist daher berechtigt, die italienische Priorität vom 27. November 1986 in Anspruch zu nehmen.

8. Unter diesen Umständen braucht sich die Kammer mit den übrigen im Verfahren aufgeworfenen Fragen nicht mehr zu befassen.

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Der europäischen Patentanmeldung Nr. 87 202 400.5 wird der 23. November 1987 als Anmeldetag zuerkannt; sie darf die Priorität aus der italienischen Voranmeldung Nr. 22 472 A/86 vom 27. November 1986 in Anspruch nehmen.

80, p. 31-32). The Board therefore takes the view that for the purpose of accord- ing a filing date under Article 80(b) EPC there is no need for an explicit design- ation of any particular Contracting State. In the absence of such a design- ation, the documents filed by the Appli- cant shall be considered to contain a precautionary designation of all Con- tracting States.

7. It follows from the above con- clusion that in the present case, given the fact that the requirements under Article 80(a), (c) and (d) were considered to be fulfilled on 23 November 1987, that date shall be deemed to be the proper filing date irrespective of the lack of an explicit designation of any particular Contracting State in the docu- ments filed on that date. Consequently, the Appellant is entitled to the claimed Italian priority of 27 November 1986.

8. In these circumstances, there is no need for the Board to deal with any other issue raised in the course of the proceedings of this case.

#### Order

**For these reasons, it is decided:**

1. The decision under appeal is set aside.
2. European patent application No. 87 202 400.5 shall be accorded the filing date of 23 November 1987 and is entitled to claim priority from Italian patent application No. 22472 A/86 filed on 27 November 1986.

kommentar. 8. *Lieferung*, art. 80, pp. 31 et 32). La Chambre estime donc que, pour accorder une date de dépôt au titre de l'article 80 b) CBE, il n'est pas besoin d'une désignation explicite d'un Etat contractant particulier. En l'absence d'une telle désignation, il y a lieu d'admettre que les documents produits par le demandeur contiennent une désignation à toutes fins utiles de tous les Etats contractants.

7. En conséquence, le 23 novembre 1987 est réputé date de dépôt dans la présente espèce, au motif que les condi- tions énoncées à l'article 80 a), c) et d) CBE sont considérées comme remplies à cette date, même si aucun Etat contractant n'a été explicitement dési- gné dans les documents produits à cette date. Le requérant a donc droit à la priorité revendiquée de la demande italienne en date du 27 novembre 1986.

8. Dans ces circonstances, la Cham- bre n'a pas besoin d'examiner les autres questions soulevées au cours de la procédure.

#### Dispositif

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

1. La décision attaquée est annulée.
2. La demande de brevet européen n° 87 202 400.5 se voit accorder le 23 novembre 1987 comme date de dépôt et reconnaître le droit de revendi- quer la priorité de la demande de brevet italien n° 22 472 A/86 déposée le 27 novembre 1986.