

ENTSCHEIDUNGEN DER GROSSEN BESCHWERDEKAMMER

**Entscheidung der Großen
Beschwerdekammer
vom 6. März 1992
G 6/91^{1,2}**
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P Gori
Mitglieder: C Payraudeau
F Antony
G Gall
W Moser
E Persson
P van den Berg

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:
ASULAB S.A.**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:
N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken**

**Stichwort: Gebührenermäßigung/
ASULAB II**

Artikel: 14 (2) und (4) EPÜ

Regel: 6 (3) EPÜ

**Schlagwort: "Anspruch auf Gebüh-
renermäßigung"**

Leitsätze

I Die in Artikel 14 (2) EPÜ genannten Personen erwerben den Anspruch auf Gebührenermäßigung nach Regel 6 (3) EPU, wenn sie das wesentliche Schriftstück der ersten Verfahrenshandlung im Anmelde-, Prüfungs-, Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren in einer Amtssprache des betreffenden Staats, die nicht Deutsch, Englisch oder Französisch ist, einreichen und die erforderliche Übersetzung frühestens zum selben Zeitpunkt liefern

II Für den Anspruch auf Ermäßigung der Beschwerdegebühr genügt es, wenn die Beschwerdeschrift als das wesentliche Schriftstück der ersten Handlung im Beschwerdeverfahren in einer Amtssprache eines Vertragsstaats eingereicht wird, die nicht Amtssprache des EPA ist, und in eine solche übersetzt wird, auch wenn spätere Schriftstücke etwa die Beschwerdebeurteilung nur in einer Amtssprache des Europäischen Patentamts eingereicht werden

Zusammenfassung des Verfahrens

I Mit der Zwischenentscheidung vom 2. Juli 1991 in der Sache T 367/90 ASULAB S.A. gegen NV Philips' Gloeilampenfabrieken hat die Beschwerdekammer "Physik" 3.4.1 der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfragen vorgelegt

¹ Die Vorlage-Entscheidung T 367/90 ist in diesem Heft auf S 529 veröffentlicht

² Siehe auch ABI EPA 1992 467

DECISIONS OF THE ENLARGED BOARD OF APPEAL

**Decision of the Enlarged
Board of Appeal
dated 6 March 1992
G6/91^{1,2}**
(Translation)

Composition of the Board:

Chairman: P. Gori
Members: C. Payraudeau
F. Antony
G. Gall
W. Moser
E. Persson
P. van den Berg

**Patent proprietor/Respondent:
ASULAB S.A.**

**Opponent/Appellant: N.V. Philips'
Gloeilampenfabrieken**

**Headword: Fee reduction/ASULAB
II**

Article: 14(2) and (4) EPC

Rule: 6(3) EPC

**Keyword: "Entitlement to fee
reduction"**

Headnote

I The persons referred to in Article 14(2) EPC are entitled to the fee reduction under Rule 6(3) EPC if they file the essential item of the first act in filing examination or appeal proceedings in an official language of the State concerned other than English, French or German, and supply the necessary translation no earlier than simultaneously

II The essential item of the first act in appeal proceedings is the notice of appeal, so to secure entitlement to the reduction in the appeal fee it suffices that said document be filed in a Contracting State official language which is not an official language of the European Patent Office and translated into one of the latter languages, even if subsequent items such as the statement of grounds of appeal are filed only in an EPO official language

Summary of Proceedings

I By interlocutory decision of 2 July 1991 in T 367/90 (ASULAB S.A./NV Philips' Gloeilampenfabrieken), Board of Appeal 3.4.1 (Physics) referred to the Enlarged Board of Appeal the following questions:

¹ Decision T 367/90 referring this matter to the Enlarged Board of Appeal is published in this issue on page 529

² See also OJ EPO 1992, 467

DECISIONS DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

**Décision de la Grande
Chambre de recours,
en date du 6 mars 1992
G6/91^{1,2}**
(Texte officiel)

Composition de la Chambre:

Président: P. Gori
Membres: C. Payraudeau
F. Antony
G. Gall
W. Moser
E. Persson
P. Van den Berg

**Titulaire du brevet/intimé: ASULAB
S.A.**

**Opposant/requérant: N.V. Philips'
Gloeilampenfabrieken**

**Référence: Réduction de la taxe/
ASULAB II**

Article: 14(2) et (4) CBE

Règle: 6(3) CBE

**Mot-clé: "Droit à la réduction du
montant des taxes"**

Sommaire

I. Le droit à la réduction du montant des taxes prévue à la règle 6(3) CBE est acquis aux personnes visées à l'article 14(2) CBE qui déposent la pièce essentielle du premier acte de la procédure de dépôt, d'examen, d'opposition ou de recours dans une langue officielle de l'Etat en question autre que l'allemand, l'anglais ou le français et en fournissant la traduction requise au plus tôt simultanément

II. La pièce essentielle du premier acte de la procédure de recours étant l'acte de recours, il suffit que cette pièce soit déposée dans une langue officielle d'un Etat contractant qui n'est pas l'une des langues officielles de l'OEB et traduite dans l'une de ces dernières pour que le bénéfice de la réduction du montant de la taxe de recours soit acquis même si les pièces ultérieures, telles que le mémoire exposant les motifs du recours, sont déposées uniquement dans une langue officielle de l'Office européen des brevets

Résumé de la procédure

I. Par décision intermédiaire du 2 juillet 1991 dans l'affaire T 367/90 ASULAB S.A./NV Philips' Gloeilampenfabrieken, la chambre de recours "Physique" 3.4.1 a posé à la Grande Chambre de recours les questions suivantes:

La décision T 367/90 avec laquelle la question a été soumise à la Grande Chambre de recours est publiée dans ce numéro à la page 529

² Cf également JO OEB 1992, 467

(1) Wann muß ein in einer zugelassenen Nichtamtssprache abgefaßtes maßgebliches Dokument eingereicht werden, damit der Anspruch auf eine Gebührenermäßigung nach Regel 6 (3) EPÜ erworben werden kann?

(2) Ist es insbesondere möglich, ein solches Dokument am selben Tag wie seine Übersetzung in eine Amtssprache des EPA einzureichen, ohne daß damit der Anspruch auf eine Ermäßigung der entsprechenden Gebühr erlischt?

(3) Muß im Falle einer Beschwerde die Beschwerdebeurteilung in einer zugelassenen Nichtamtssprache abgefaßt sein, damit der Anspruch auf eine Gebührenermäßigung nach Regel 6 (3) EPÜ erworben werden kann?

(4) Falls die Frage 3 bejaht wird und das daraus resultierende Erfordernis nicht innerhalb der in Artikel 108 EPÜ festgelegten Frist erfüllt wird, sind dann zwanzig Prozent der Beschwerdegebühr als "geringfügiger Fehlbetrag der zu entrichtenden Gebühr" im Sinne des Artikels 9 (1) der Gebührenordnung zu verstehen? Ist ferner die Beschwerde zulässig, wenn der fehlende Betrag nach Ablauf der in Artikel 108 EPÜ vorgesehenen Zahlungsfrist entrichtet wird?

II Im vorliegenden Fall legte die Beschwerdeführerin (Einsprechende), eine Gesellschaft des niederländischen Rechts, mit einem in Niederländisch abgefaßten Schriftstück, dem eine Übersetzung ins Englische beilag, Beschwerde ein und entrichtete zugleich unter Berufung auf Artikel 14 (4) und Regel 6 (3) EPÜ sowie auf Artikel 12 der Gebührenordnung eine ermäßigte Beschwerdegebühr.

III Später, aber noch innerhalb der in Artikel 108 letzter Satz EPÜ vorgeschriebenen Frist, reichte die Beschwerdeführerin eine nur in Englisch abgefaßte Beschwerdebeurteilung ein

IV Die Beschwerdekammer 3.4.1 verwies darauf, daß aus dem EPÜ nicht klar hervorgehe, in welcher zeitlichen Reihenfolge ein Originalschriftstück in einer Amtssprache eines Vertragsstaats, die nicht Amtssprache des Europäischen Patentamts sei (nachfolgend als "zugelassene" Nichtamtssprache bezeichnet), und seine Übersetzung in eine Amtssprache des EPA eingereicht werden müßten, damit davon ausgegangen werden könne, daß von den durch Artikel 14 (2) und (4) EPÜ eröffneten Möglichkeiten im Sinne der Regel 6 (3) EPÜ Gebrauch gemacht worden sei. Zwar sei in der Entscheidung J 4/88 (ABI EPA 1989, 483) darauf erkannt worden, daß mit der gleichzeitigen Einreichung eines Originalschriftstücks und seiner Übersetzung Anspruch auf die Gebührenermäßigung nach Regel 6 (3) EPÜ entstehe, doch sei dabei nicht wirklich geprüft

(1) When must a document drawn up in an admissible non-EPO language be filed for entitlement to the fee reduction referred to in Rule 6(3) EPC to be secured?

(2) More specifically, is it possible to file such a document on the same day as a translation of it in an EPO official language without losing entitlement to the fee reduction?

(3) In the case of an appeal, is it necessary to file the statement setting out the grounds of appeal in an admissible non-EPO language for entitlement to the fee reduction referred to in Rule 6(3) EPC to be secured?

(4) If the answer to question (3) is yes and the consequent requirement has not been met within the time limit laid down in Article 108 EPC, is it appropriate to regard 20 per cent of the appeal fee as a "small amount lacking" within the meaning of Article 9(1) of the Rules relating to Fees? Furthermore, is the appeal admissible if the amount outstanding is paid after expiry of the time limit for payment laid down in Article 108 EPC?

II. In the case at issue, the appellant (opponent), a company constituted under Dutch law, had filed an appeal in the form of a letter drawn up in Dutch accompanied by a translation into English, at the same paying a reduced appeal fee and invoking Article 14(4) and Rule 6(3) EPC and Article 12 Rules relating to Fees.

III Subsequently, but within the period under Article 108, final sentence, EPC, the appellant filed a statement of the grounds of appeal drafted in English only

IV Board of Appeal 3.4.1 took the view that the EPC was not clear regarding the chronological order in which the original document submitted in a Contracting State official language which was not an EPO official language (hereafter "admissible non-EPO language") and its translation into an EPO official language had to be filed for the appellant to be considered as having availed himself of the options provided in Article 14(2) and (4) EPC within the meaning of Rule 6(3) EPC. The Board felt that although decision J 4/88 (OJ EPO 1989, 483) had accepted that filing an original item and its translation simultaneously entitled a party to the fee reduction under Rule 6(3) EPC, it had not really considered the legitimacy of the reduction in such circumstances. Referring Board 3.4.1 posed its first two questions to the Enlarged Board because there thus seemed to

(1) Quand devrait être déposé le document pertinent rédigé dans une langue autorisée non officielle pour que soit acquis le droit à la réduction de taxe visée à la règle 6(3) CBE?

(2) Est-il en particulier possible de déposer un tel document le même jour que sa traduction dans une langue officielle de l'OEB sans pour autant perdre le droit à la réduction de la taxe correspondante?

(3) Dans le cas d'un recours, pour acquérir le droit à la réduction de taxe visée à la règle 6(3) CBE, est-il nécessaire que le mémoire exposant les motifs du recours soit déposé dans une langue autorisée non officielle?

(4) Si une réponse affirmative est donnée à la troisième question et, si dans le délai prévu à l'article 108 CBE, il n'est pas satisfait à l'exigence résultant de cette réponse, convient-il de considérer vingt pour cent de la taxe de recours comme une "partie minimale non encore payée" au sens de l'article 9(1) du règlement relatif aux taxes? En outre, le recours est-il recevable si le montant impayé est versé après expiration du délai de paiement prévu à l'article 108 CBE?

II. En l'espèce, la requérante (opposante) qui est une société de droit néerlandais a formé un recours par un écrit rédigé en néerlandais auquel était jointe une traduction en anglais et payé simultanément une taxe de recours réduite en invoquant les dispositions de l'article 14(4) et de la règle 6(3) CBE ainsi que celles de l'article 12 du règlement relatif aux taxes.

III. La requérante a ultérieurement, toutefois dans le délai prévu à l'article 108 CBE dernière phrase, déposé un mémoire exposant les motifs du recours rédigé uniquement en anglais.

IV. La chambre de recours 3.4.1 a fait état d'un manque de clarté des dispositions de la CBE en ce qui concerne l'ordre chronologique dans lequel la pièce originale produite dans une langue officielle d'un Etat contractant qui n'est pas l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets (appelée ci-après langue "autorisée" non officielle) et sa traduction dans une langue officielle de l'OEB devaient être déposées pour que l'on puisse considérer qu'il a été fait usage des facultés ouvertes par les dispositions de l'article 14(2) et (4) CBE au sens de la règle 6(3) CBE. La chambre de recours a estimé à ce sujet que si la décision J 4/88 (JO OEB 1989, 483) avait admis que le dépôt simultané d'une pièce originale et de sa traduction ouvrait le droit à la réduction de taxe prévue par la règle 6(3) CBE, cette décision n'avait pas vraiment examiné si une telle ré-

worden, ob eine Ermäßigung unter diesen Umständen gerechtfertigt sei. Die Kammer folgerte daraus, daß es diesbezüglich keine ständige Rechtsprechung gebe, und legte der Großen Beschwerdekammer die beiden ersten Fragen vor.

V Die dritte Frage legte die Beschwerdekammer 3.4.1 vor, weil ihrer Ansicht nach aus der Rechtsprechung der Beschwerdekammern - insbesondere aus der obengenannten Entscheidung J 4/88 und aus der Entscheidung T 290/90 vom 9. Oktober 1990 (ABI EPA 1992, 368) nur hervorgeht, daß im Falle einer Anmeldung und eines Einspruchs das wesentliche Element der Verfahrenshandlung in einer "zugelassenen" Nichtamtssprache eingereicht werden muß. damit der Anspruch auf Gebührenermäßigung entsteht: da Artikel 108 EPÜ aber zwei gesonderte Fristen für die Einreichung der Beschwerdeschrift und der Beschwerdebegrundung vorsieht, hielt sie diese Rechtsprechung für Beschwerden nicht anwendbar.

VI Die Beschwerdekammer 3.4.1 begründete ihre vierte, hilfsweise gestellte Frage damit, daß Artikel 9 (1) der Gebührenordnung einer Auslegung bedürfe, damit sie - falls die Große Beschwerdekammer bejahe, daß die Beschwerdebegrundung in einer "zugelassenen" Nichtamtssprache abgefaßt sein müsse. damit Anspruch auf Gebührenermäßigung entstehe - entscheiden könne, ob eine bewußt nicht entrichtete Gebührendifferenz als geringfügiger Fehlbetrag anzusehen sei. den das Amt unberücksichtigt lassen könne.

VII Da die Große Beschwerdekammer es für zweckmäßig hielt, zur Frage der Sprache von Dokumenten und zu Gebührenangelegenheiten den Präsidenten des Amtes zu hören, forderte sie ihn auf, zu den von der Beschwerdekammer 3.4.1 vorgelegten Fragen Stellung zu nehmen.

VIII Die Beteiligten wurden ebenfalls aufgefordert, sich zu äußern.

IX In einem am 17. September 1991 beim EPA eingegangenen Schreiben legte die Beschwerdeführerin dar, daß die Gebührenermäßigung nach Regel 6 (3) EPU ihrer Meinung nach dazu diene, zumindest teilweise die Nachteile auszugleichen, die den in Artikel 14 (2) EPU genannten Personen dadurch entstünden, daß sie im Verfahren vor dem EPA einzureichende Unterlagen in einer Fremdsprache vorlegen müßten; diese Nachteile bestünden auch dann, wenn der Verfasser eine der Amtssprachen des EPA ausreichend beherrsche, um unmittelbar in dieser Sprache zu schreiben.

X Unter Hinweis auf bestimmte Lehrmeinungen, denen zufolge die Regel 6 (3) EPU angesichts ihres Sinns und Zwecks nicht eng ausgelegt werden dürfe, brachte die Beschwerdeführerin

be no established case law on this point.

V It referred its third question because it felt that although, as far as filing and opposition were concerned, the case law - i.e. J 4/88 referred to above and T 290/90 of 9 October 1990 (OJ EPO 1992, 368) had established that to secure entitlement to the fee reduction it was necessary that the substantive element of either procedural act be filed in an admissible non-EPO language. it was not clear whether this also applied to appeals, where Article 108 EPC laid down two distinct time limits, one for filing the notice of appeal, a second for the statement of grounds.

VI Board 3.4.1 posed its fourth - subsidiary - question on the basis that if the Enlarged Board were to rule that entitlement to the fee reduction presupposed that the statement of grounds be filed in an admissible non-EPO language it would then have to interpret Article 9(1) RFees to decide whether the amount deliberately unpaid could be considered a "small amount lacking" which the Office could ignore.

VII. Believing it worthwhile hearing the President of the EPO on the matter of document languages and fee problems, the Enlarged Board invited him to comment on the questions referred by Board 3.4.1.

VIII The parties were also invited to present their observations.

IX By letter received at the EPO on 17 September 1991 the appellant argued that the purpose of the fee reduction under Rule 6(3) EPC was to compensate at least in part for the disadvantages to persons referred to in Article 14(2) EPC of having to file items required for EPO proceedings in a language other than their own - disadvantages which still applied even if the drafter knew one of the EPO official languages well enough to write directly in it.

X Citing various instances of case law to the effect that given its purpose Rule 6(3) EPC should not be interpreted in a restrictive manner, the appellant maintained that the fee

duction était légitime en de telles circonstances. Considérant, par conséquent, qu'il n'y avait pas de jurisprudence établie sur ce point, la chambre a ainsi posé les deux premières questions à la Grande Chambre de recours.

V La chambre de recours 3.4.1 a, en outre, posé la troisième question estimant que s'il résultait de la jurisprudence des chambres de recours, à savoir la décision J 4/88 citée ci-dessus et la décision T 290/90 du 9 octobre 1990 (JO OEB 1992, 368) que, pour que le droit à la réduction de taxe soit acquis, il était nécessaire que l'élément de l'acte accompli ayant trait à la substance soit déposé dans une langue "autorisée" non officielle dans le cas du dépôt de la demande et de l'opposition, il n'apparaissait pas que cette jurisprudence soit applicable au recours du fait que l'article 108 CBE prévoit deux délais distincts l'un pour le dépôt de l'acte de recours et l'autre pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours.

VI. La chambre de recours 3.4.1 a motivé sa quatrième question, posée à titre subsidiaire, par la nécessité d'une interprétation de l'article 9(1) du règlement relatif aux taxes pour décider, dans le cas où la Grande Chambre de recours déciderait que le mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans une langue "autorisée" non officielle pour que le bénéfice de la réduction de taxe soit acquis, s'il était alors possible de considérer la différence de taxe, volontairement non réglée, comme une partie minime dont l'Office peut ne pas tenir compte.

VII. Considérant que sur la question des langues des documents et des problèmes relatifs aux taxes, il était utile d'entendre le Président de l'OEB, la Grande Chambre l'a invité à présenter ses commentaires et observations sur les questions posées par la chambre de recours 3.4.1.

VIII Les parties ont été également invitées à présenter leurs observations.

IX Par lettre reçue à l'OEB le 17 septembre 1991, la requérante a exposé que, selon elle, l'objet de la réduction de taxe prévue à la règle 6(3) CBE était de compenser au moins en partie les inconvénients qui résultent pour les personnes visées à l'article 14(2) CBE d'avoir à déposer les pièces qui doivent être produites au cours de la procédure devant l'OEB dans une langue autre que leur propre langue, inconvénients qui subsistent même lorsque le rédacteur possède suffisamment de connaissances dans l'une des langues officielles de l'OEB pour pouvoir écrire directement dans cette langue.

X Invoquant sur ce point certaines opinions de la doctrine qui estiment que, compte tenu de son but, la règle 6(3) CBE ne devrait pas être interprétée de façon restrictive, la requérante a soutenu

vor, daß die Gewährung der Gebührenermäßigung gerechtfertigt sei, sobald der Betreffende seine Absicht, diese in Anspruch zu nehmen, durch die Einreichung des verfahrenseinleitenden Schriftstücks - dem ggfs. aufgrund seiner Kürze gleich eine Übersetzung beigefügt werden könne - in einer "zugelassenen" Nichtamtssprache zum Ausdruck bringe.

XI. Die Beschwerdeführerin machte geltend, daß diese Auslegung insofern mit der Praxis des EPA in Einklang stehe, als das Amt zur Gewährung einer Ermäßigung der Prüfungsgebühr lediglich verlange, daß der Prüfungsantrag schriftlich in einer "zugelassenen" Nichtamtssprache gestellt und übersetzt werde

XII. Die Beschwerdeführerin akzeptiere zwar, daß eine in Artikel 14 (2) EPÜ genannte Person nach der Rechtsprechung (Entscheidungen J 7/80, ABI EPA 1981, 137 und T 290/90, bereits erwähnt) nur dann von den durch Artikel 14 (2) und (4) EPÜ eröffneten Möglichkeiten Gebrauch mache und in den Genuß der Gebührenermäßigung nach Regel 6 (3) EPÜ komme, wenn die wesentlichen Bestandteile der eingereichten Unterlagen, nämlich Beschreibung und Ansprüche bzw. Einspruchsgründe, in der "zugelassenen" Nichtamtssprache abgefaßt seien. Sie weise aber darauf hin, daß es in diesen beiden Fällen um Schriftstücke mit mehreren Bestandteilen (Beschreibung, Ansprüche, Antrag usw. bzw. Einspruchsschrift, Einspruchsbeurteilung) gehe, die innerhalb ein und derselben Frist vorzulegen seien und deren Einreichung eine einzige Verfahrenshandlung darstelle. Dieser Sachverhalt sei mit einer Beschwerde nicht vergleichbar, weil die Einreichung der Beschwerdeschrift eine andere Verfahrenshandlung darstelle als die der Beschwerdebegründung und beides nicht nur unterschiedlichen Fristen unterliege, sondern auch unterschiedliche Wirkungen habe

XIII. Nach Auffassung der Beschwerdeführerin müsse die Große Beschwerdekammer die vierte Frage der vorliegenden Kammer somit nicht beantworten. Falls sich die Große Beschwerdekammer dieser Argumentation aber nicht anschließen könne, sollte die vierte Frage ihres Erachtens aus Gründen des Vertrauensschutzes und der unklaren Rechtslage bejaht werden

XIV. Der Präsident des Amtes nahm in seiner Antwort wie folgt Stellung

Wie den "vorbereitenden" Arbeiten zum EPU zu entnehmen sei, hätten die Verfasser des Übereinkommens Artikel 14 und Regel 6 mit der Absicht in das EPU aufgenommen, aus der Be-

reduction was justified wherever a party showed his intention of availing himself of it by filing the initial procedural act - which might be short enough for him to be able to file a translation simultaneously - in an admissible non-EPO language.

XI. This interpretation was in line with EPO practice, which for the reduction in the examination fee required merely that the request for examination be filed in an admissible non-EPO language and translated.

XII. The appellant acknowledged that the case law (J 7/80, OJ EPO 1961, 137, and T 290/90 already mentioned) also held that for a party under Article 14(2) EPC to be considered to have availed himself of the options under Article 14(2) and (4) EPC and thus enjoy the fee reduction under Rule 6(3) EPC, he had to have submitted the filing's essential elements - i.e. the description and claims, and the grounds for opposition, respectively - in the admissible non-EPO language. However, in both these two cases the various items involved (description, claims, request, etc., or notice of opposition, grounds for opposition) were subject to one and the same time limit; their filing constituted a single procedural act. Things were different with an appeal, where filing the notice of appeal and the statement setting out the grounds of appeal (hereafter "statement of appeal") were two distinct procedural acts with different time limits and legal consequences.

XIII. The appellant therefore saw no need for the Enlarged Board to rule on the fourth question referred to it. Should the Board disagree, however, he felt that the principle of good faith and the unclear legal situation required that it be answered in the affirmative

XIV. The comments of the President of the EPO may be summarised as follows:

The "*travaux préparatoires*" to the EPC showed that the intention in drafting Article 14 and Rule 6 had been to prevent or at least mitigate the discriminatory consequences arising for nation-

nu qu'il était justifié d'accorder la réduction de taxe dès lors que la personne concernée a manifesté l'intention d'en bénéficier en déposant l'acte de procédure initial - qui peut être suffisamment court pour qu'une traduction puisse en être fournie simultanément - dans une langue "autorisée" non officielle.

XI. La requérante a fait observer que cette interprétation était en accord avec la pratique de l'OEB qui exige seulement pour accorder la réduction de la taxe d'examen que la requête en examen ait été présentée par écrit dans une langue "autorisée" non officielle et traduite.

XII. La requérante reconnaît certes que la jurisprudence (décisions J 7/80, JO OEB 1981, 137 et T 290/90 déjà citée) a décidé que pour qu'une personne visée à l'article 14(2) CBE soit considérée comme ayant usé des facultés ouvertes par les dispositions de l'article 14 CBE paragraphes 2 et 4 et bénéficie, de ce fait, de la réduction de taxe prévue à la règle 6(3) CBE, il était nécessaire que les éléments essentiels du dépôt, à savoir, la description et les revendications et, respectivement, les motifs d'opposition soient déposés dans la langue "autorisée" non officielle. Cependant, la requérante fait observer qu'il s'agit, dans ces deux cas, de pièces comportant différents éléments (description, revendications, requête, etc., ou acte d'opposition, mémoire d'opposition) qui doivent être produits dans un seul et même délai, leur dépôt constituant un acte de procédure unique. Cette situation n'est donc pas comparable à celle du recours car le dépôt de l'acte de recours est un acte de procédure distinct soumis à un délai différent et ayant des effets différents de ceux du dépôt du mémoire exposant les motifs du recours (dénommé ci-après mémoire de recours).

XIII. La requérante a considéré, en conséquence, qu'il n'y avait pas lieu pour la Grande Chambre de recours de répondre à la quatrième question de la chambre de recours auteur de la saisine. Toutefois, dans le cas où la Grande Chambre de recours estimerait ne pas pouvoir suivre l'argumentation qu'elle a présentée, la requérante a estimé qu'une réponse affirmative devrait être donnée à cette quatrième question en application du principe de la bonne foi et du fait du manque de clarté de la situation juridique.

XIV. Dans sa réponse, le Président de l'Office a essentiellement présenté les observations suivantes:

L'intention des auteurs de la Convention en inscrivant dans la CBE l'article 14 et la règle 6 a été d'éviter ou à tout le moins d'atténuer les conséquences discriminatoires de la limita-

schränkung des Übereinkommens auf drei Amtssprachen entstehende Nachteile für Angehörige von Mitgliedstaaten deren Amtssprache nicht Amtssprache des EPA sei, zu vermeiden oder wenigstens zu mildern

Aus diesem Grund dürften die entsprechenden Bestimmungen des EPÜ nicht eng ausgelegt werden, was stets auch die Politik und die Praxis des Amts gewesen sei

Die Gebührenermäßigung sei also unabhängig davon, in welcher Reihenfolge das Originaldokument und seine Übersetzung im EPA eingetroffen seien immer gewährt worden

Die Gebührenermäßigung nach Regel 6 (3) EPÜ sei aber nur dadurch zu rechtfertigen, daß der betreffenden Person Übersetzungskosten entstanden seien

In diesem Sinne heie es in der von der vorliegenden Beschwerdekammer genannten Entscheidung T 290/90, da der Einsprechende die Einspruchsbeurteilung - den wesentlichen, einer Übersetzung bedürfenden Bestandteil des Einspruchs - in einer "zugelassenen" Nichtamtssprache abfassen msse um Anspruch auf die Gebührenermäßigung nach Regel 6 (3) EPÜ zu erwerben. Im Falle einer Beschwerde msse also die Beschwerdebegründung in einer "zugelassenen" Sprache vorgelegt und übersetzt werden, damit die Gebührenermäßigung gewährt werden könne. denn sie stelle den wesentlichen Bestandteil der Beschwerde dar der einer Übersetzung bedürfe, die wiederum die Gebührenermäßigung rechtfertige

Man könne sich nicht darauf berufen da es das EPA zur Gewährung einer Ermäßigung der Prüfungsgebühr als ausreichend betrachte wenn der Prüfungsantrag gleichzeitig in einer zugelassenen Nichtamtssprache und in einer Amtssprache des EPA gestellt werde

Beim Prüfungsantrag handle es sich nämlich um eine in sich abgeschlossene Erklärung wogegen die Beschwerde erst mit der Einreichung ihrer Begründung vollständig und zulässig werde. Die unterschiedlichen Fristen für das Einlegen der Beschwerde und für die Einreichung der Begründung seien dadurch bedingt, da der Beschwerdeführer genügend Zeit für das Abfassen der Begründung haben müsse sie seien aber kein hinreichender Grund dafür die Ermäßigung bei der Beschwerdegebühr von anderen Bedingungen abhängig zu machen als bei der Einspruchsgebühr

Abschließend bemerkte der Präsident des EPA zur Anwendung des Artikels 9(1) der Gebührenordnung, dieser ziele lediglich darauf ab, bei versehentlichem Nichtentrichtung eines geringfügigen Teils einer fälligen Gebühr Rechtsverluste zu verhindern. Er sei

als of Member States with non-EPC official languages from the decision to limit the EPC languages to three.

Given this objective, the relevant EPC provisions were not to be interpreted restrictively, and EPO policy and practice had been formulated accordingly.

The EPO had thus always allowed the fee reduction, whatever the chronological order in which the original document and its translation arrived.

However, the fee reduction under Rule 6(3) EPC was justified only if the party concerned had to bear translation costs.

Here T 290/90 (cited by the referring board) had ruled that to secure entitlement to the fee reduction under Rule 6(3) EPC the opponent had to file the grounds for opposition - as the essential element of the opposition which required translation - in the admissible non-EPO language. With appeals, therefore, for the fee reduction to be granted the statement of appeal - likewise the essential element requiring translation, which is the justification for the fee reduction - should have to be filed in an admissible non-EPO language and translated.

The argument that the EPO allowed the examination fee reduction where the request for examination was formulated simultaneously in an admissible non-EPO language and an EPO official language was not tenable

That request was a declaration sufficient in itself, whereas an appeal was not complete and receivable until the statement of appeal was filed, given the different time limits for filing the notice and statement of appeal. These were designed to give appellants time to prepare the statement of appeal, but were not sufficient reason for different conditions to apply to the fee reduction in appeal as compared with opposition proceedings

Lastly, regarding the application of Article 9(1) R Fees, the President of the EPO pointed out that this provision was only intended to prevent loss of rights where an error of some kind led to slight underpayment of an amount due. It was not intended to provide a

tion à trois langues officielles de la Convention pour les ressortissants des Etats membres dont la langue officielle n'est pas une langue officielle de la CBE, comme l'indiquent les travaux préparatoires de la CBE.

Etant donné ce but, il convient de ne pas interpréter restrictivement les dispositions correspondantes de la CBE, ce qui a toujours été la politique et la pratique de l'Office

Par conséquent, la réduction de taxe a toujours été accordée, quel que soit l'ordre dans lequel le document original et sa traduction parvenaient à l'OEB.

Cependant, la réduction de la taxe selon la règle 6(3) CBE se justifie uniquement par le fait que la personne concernée a dû supporter des frais de traduction.

En ce sens, la décision T 290/90 citée par la chambre de recours qui a rendu la présente décision de saisine a estimé que, pour pouvoir bénéficier de la réduction de taxe prévue à la règle 6(3), l'opposant devait avoir déposé dans la langue "autorisée" non officielle le mémoire d'opposition qui est l'élément essentiel de l'opposition qui nécessite une traduction. Dans le cas du recours, il devrait être, par conséquent, nécessaire que le mémoire de recours, qui est l'élément essentiel du recours qui nécessite une traduction, laquelle est la justification de la réduction de taxe, soit produit dans la langue "autorisée" et traduit pour que la réduction de taxe puisse être accordée.

On ne saurait tirer argument du fait que l'OEB considère suffisant, pour accorder une réduction de la taxe d'examen, que la requête en examen ait été formulée simultanément dans une langue "autorisée" non officielle et dans une langue officielle de l'OEB

En effet, il s'agit, dans ce dernier cas, d'une déclaration qui se suffit à elle seule tandis que le recours n'est complet et recevable qu'une fois le mémoire déposé, les délais différents pour le dépôt de l'acte de recours et celui du mémoire étant dus à la nécessité de laisser au requérant une période de temps suffisante pour la préparation du mémoire de recours mais ne constituant pas une raison suffisante pour que des conditions différentes soient appliquées pour l'obtention d'une réduction de taxe en opposition et en recours

Enfin, concernant l'application de l'article 9(1) du règlement relatif aux taxes, le Président de l'OEB a fait observer que cet article vise seulement à éviter des pertes de droit dans le cas où, par suite d'une erreur quelconque, une partie minime de la somme due fait

nicht dazu bestimmt, in den Fällen für Abhilfe zu sorgen, in denen ein Anmeldender, Patentinhaber, Einsprechender oder Beschwerdeführer bewußt nur eine ermäßigte Gebühr entrichtete, obwohl er keinen Anspruch auf Ermäßigung habe.

XV Die Beschwerdegegnerin in der Sache T 367/90 äußerte sich nicht.

Entscheidungsgründe

Fragen 1 und 2

1 Zunächst gilt es, die Bestimmungen des Artikels 14 und der Regel 6 EPU zu untersuchen

2 Artikel 14 (2) EPÜ sieht vor, daß natürliche oder juristische Personen mit Wohnsitz oder Sitz im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats, in dem eine andere Sprache als Deutsch, Englisch oder Französisch Amtssprache ist, und die im Ausland ansässigen Angehörigen dieses Staates europäische Patentanmeldungen in einer Amtssprache dieses Staates einreichen können. Ebenso können nach Artikel 14 (4) EPÜ die in Absatz 2 genannten Personen "fristgebundene Schriftstücke in einer Amtssprache des betreffenden Vertragsstaats einreichen".

3 Diese Personen müssen jedoch, wenn sie von Artikel 14 (2) und (4) EPÜ Gebrauch machen, innerhalb einer in der Ausführungsordnung vorgeschriebenen Frist eine Übersetzung ins Deutsche, Englische oder Französische einreichen. andernfalls gilt die Patentanmeldung als zurückgenommen (Art 90 (3) EPU) oder das Schriftstück in der Originalsprache nach Artikel 14 (5) EPU als nicht eingegangen, was mit der Entscheidung T 193/87 vom 13 Juni 1991, Alfa Laval AB gegen Otto Tuchenhagen GmbH & Co KG und Appendage Fabriek Hoogoven BV, bestätigt wurde.

4 Für Patentanmeldungen wird diese Frist in Regel 6 (1) EPU für sonstige Schriftstücke in Regel 6 (2) EPU festgelegt. Sie beträgt drei Monate ab Einreichung der Patentanmeldung, wobei sie den Zeitraum von dreizehn Monaten ab dem Prioritätstag nicht überschreiten darf, und jeweils einen Monat ab Einreichung einer Teilanmeldung oder einer neuen Patentanmeldung durch eine Person, die nicht der Anmeldender ist und der durch rechtskräftige Entscheidung der Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents zugesprochen wurde. Für sonstige Schriftstücke gilt eine Frist von einem Monat ab der Einreichung. Ist das Schriftstück ein Einspruch oder eine Beschwerde, so verlängert sich die Frist gegebenenfalls bis zum Ablauf der Einspruchs- oder Beschwerdefrist (siehe R 6 (2) EPÜ).

5 In Regel 6 (3) EPU heißt es schließlich

remedy where an applicant, patentee, opponent or appellant deliberately paid a reduced fee to which he was not entitled

XV. The respondent in T 367/90 submitted no comments.

Reasons for the Decision

Questions 1 and 2

1 The first thing is to examine the provisions of Article 14 and Rule 6 EPC.

2. Article 14(2) EPC provides that natural or legal persons having their residence or principal place of business within the territory of a Contracting State having a language other than English, French or German as an official language, and nationals of that State who are resident abroad, may file patent applications in an official language of that State. Similarly, under Article 14(4) EPC "The persons referred to in paragraph 2 may also file documents which have to be submitted within a time limit in an official language of the Contracting State concerned".

3. However, when such parties avail themselves of paragraphs 2 and 4 of Article 14 EPC they have to supply a translation in English, French or German within the time limit prescribed in the Implementing Regulations, failing which the application is deemed withdrawn (Article 90(3) EPC) or the original document is deemed not to have been received (Article 14(5) EPC) - as T 193/87 of 13 June 1991 (Alfa Laval AB/Otto Tuchenhagen GmbH & Co KG and Appendage Fabriek Hoogoven BV) confirms

4 The time limit in question is laid down in Rule 6(1) EPC for the filing of patent applications and in Rule 6(2) EPC for that of all other items. In the former case, it is three months as from the date of filing the patent application (but no more than 13 months as from the date of any priority claimed), one month as from the date of filing a divisional application and one month as from the date of filing of a new patent application by the person other than the applicant who has been adjudged by a final decision to be entitled to the grant of a European patent. For all other items, the time limit is one month as from the date of filing. If however the document in question is a notice of opposition or an appeal, it is extended where appropriate to the end of the opposition or appeal period (Rule 6(2) EPC).

5 Lastly, paragraph 3 of Rule 6 EPC provides that:

défaut. Cette disposition n'est pas destinée à remédier aux cas où le demandeur, titulaire, opposant ou requérant ne paie délibérément qu'une taxe réduite alors qu'il n'a pas droit à la réduction.

XV. L'intimée dans l'affaire T 367/90 n'a pas pris position.

Motifs de la décision

Questions 1 et 2

1. Il convient tout d'abord d'examiner les dispositions de l'article 14 et de la règle 6 de la CBE.

2. L'article 14(2) CBE prévoit que les personnes physiques et morales ayant leur domicile ou siège sur le territoire d'un Etat contractant ayant une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français comme langue officielle, et les nationaux de cet Etat ayant leur domicile à l'étranger peuvent déposer des demandes de brevet dans une langue officielle de cet Etat. De même, l'article 14(4) CBE permet aux personnes visées au paragraphe 2 de déposer "dans une langue officielle de l'Etat contractant en question des pièces devant être produites dans un délai déterminé".

3. Toutefois, ces personnes sont tenues, lorsqu'elles font usage des dispositions des paragraphes 2 et 4 de l'article 14 CBE, de produire une traduction en anglais, allemand ou français dans le délai prévu par le règlement d'exécution, faute de quoi la demande de brevet est réputée retirée (article 90(3) CBE) ou la pièce originale est réputée ne pas avoir été reçue ainsi que le dispose le paragraphe 5 de l'article 14 CBE, comme le rappelle la décision T 193/87 du 13 juin 1991. Alfa Laval AB/Otto Tuchenhagen GmbH & Co KG et Appendage Fabriek Hoogoven BV.

4 Ce délai est fixé respectivement à la règle 6(1) CBE pour le dépôt des demandes de brevet et à la règle 6(2) CBE pour le dépôt des autres pièces. Il est de trois mois à compter du dépôt de la demande de brevet sans pouvoir cependant excéder treize mois à compter de la date de priorité, d'un mois à compter du dépôt d'une demande de brevet divisionnaire et également d'un mois à compter du dépôt d'une nouvelle demande de brevet par la personne autre que le demandeur à qui a été reconnu le droit à l'obtention du brevet européen par une décision passée en force de chose jugée. Il est d'un mois à compter du dépôt des autres pièces. Cependant, si la pièce en cause est un acte d'opposition ou un recours, le délai est prolongé, s'il y a lieu, jusqu'au terme du délai d'opposition ou de recours (voir la règle 6(2) CBE).

5. Enfin, le paragraphe 3 de la règle 6 CBE prévoit que:

"Macht ein Anmelder, Patentinhaber oder Einsprechender von den durch Artikel 14 Absätze 2 und 4 eröffneten Möglichkeiten Gebrauch, so werden dementsprechend die Anmeldegebühr, die Prüfungsgebühr, die Einspruchsgebühr und die Beschwerdegebühr ermäßigt."

6 Den Bestimmungen des Artikels 14 (4) EPÜ ist zu entnehmen, daß für die Einreichung dieser Dokumente in der "zugelassenen" Nichtamtssprache keine gesonderte Frist vorgesehen wurde. Sie sind somit innerhalb derselben Fristen einzureichen wie die in einer Amtssprache des EPA abgefaßten Dokumente, wenn nicht von den durch Artikel 14 (4) EPÜ eröffneten Möglichkeiten Gebrauch gemacht wird.

7 Die von der vorliegenden Beschwerdekammer 3 4 1 unter Nr 4 der Entscheidungsgründe erwogene Auslegung wonach der Anmelder, Patentinhaber oder Einsprechende bei gleichzeitiger Einreichung des Originalschriftstücks und seiner Übersetzung nicht von den durch Artikel 14 (4) EPÜ eröffneten Möglichkeiten Gebrauch macht, ist ihrer Meinung nach dadurch zu rechtfertigen, daß Artikel 14 (4) und Regel 6 (2) EPU im wesentlichen darauf abzielen, dem Betreffenden die fristgerechte Einreichung des Schriftstücks in einer "zugelassenen" Nichtamtssprache zu ermöglichen. Wer nun gleichzeitig eine Übersetzung einreicht, habe ganz offensichtlich die in Artikel 14 (4) EPU vorgesehene Frist deren Dauer in Regel 6 (2) EPU festgelegt sei nicht benötigt und infolgedessen nicht im Sinne der Regel 6 (3) EPU von den durch Artikel 14 (4) eröffneten Möglichkeiten Gebrauch gemacht.

8 Die Große Beschwerdekammer kann sich dieser Auslegung nicht anschließen, weil sie sowohl dem Buchstaben als auch dem Geist der einschlägigen Bestimmungen des Übereinkommens entgegensteht.

9 Wie unter Nr 4 erwähnt, beginnt die Frist für die Einreichung der Übersetzung nach Regel 6 (1) und (2) EPU mit der Einreichung der Patentanmeldung bzw. des Originalschriftstücks und darunter fällt eindeutig auch die gleichzeitige Einreichung der Übersetzung. Zwar heißt es in Regel 83(2) EPU zur Berechnung von Fristen: "Bei der Fristberechnung wird mit dem Tag begonnen, der auf den Tag folgt, an dem das Ereignis eingetreten ist, aufgrund dessen der Fristbeginn festgelegt wird." Es ist jedoch klar, daß diese Bestimmung nur die Berechnung der Dauer, nicht aber den Beginn der Frist betrifft, den ja das jeweilige Ereignis selbst darstellt.

Diese Auslegung deckt sich im übrigen sowohl mit der Rechtsprechung

"A reduction in the filing fee, examination fee, opposition fee or appeal fee shall be allowed an applicant, proprietor or opponent, as the case may be, who avails himself of the options provided in Article 14, paragraphs 2 and 4

6 Article 14(4) EPC indicates that there is no particular time limit for filing these documents in an admissible non-EPO language. They must therefore be filed within the same time limits as documents drafted in an EPO official language, unless use is made of the options under Article 14(4) EPC.

7 The possible interpretation considered by Board 3.4.1 (cf. Reasons, point 4, of its decision) - namely that a party who files the original and its translation at the same time is not availing himself of the options under Article 14(4) EPC - could in its view be justified by the fact that the main aim of Article 14(4) and Rule 6(2) EPC is to enable him to file the item in question in an admissible non-EPO language before the time limit expires. If he files the translation simultaneously, he clearly has no need of the time limit under Article 14(4) as laid down in Rule 6(2) EPC and should therefore not be regarded as availing himself of the options provided in Article 14(4) within the meaning of Rule 6(3) EPC.

8 The Enlarged Board of Appeal cannot follow this interpretation which is contrary to both the letter and spirit of the relevant provisions of the Convention.

9 As indicated in point 4 above, under Rule 6(1) and (2) EPC the time limit for filing the translation begins to run as from filing of the patent application or original document - which quite clearly also covers a translation filed simultaneously. True, Rule 83(2) EPC (Calculation of time limits) says that "Computation shall start on the day following the day on which the relevant event occurred." However, this provision clearly only concerns the time limit's computation, not its starting point (which is the "relevant event" itself).

This interpretation is moreover in line with Board of Appeal case law on

"une réduction du montant des taxes de dépôt, d'examen, d'opposition ou de recours est accordée, selon le cas au demandeur, au titulaire ou à l'opposant qui use des facultés ouvertes par les dispositions de l'article 14, paragraphes 2 et 4 ...".

6. Il résulte des dispositions du paragraphe 4 de l'article 14 CBE qu'aucun délai particulier n'a été créé pour le dépôt des documents en cause dans la langue "autorisée" non officielle. Ces documents doivent donc être déposés dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt des documents rédigés dans une langue officielle de l'OEB lorsqu'il n'est pas fait usage des facultés ouvertes par les dispositions de l'article 14(4) CBE.

7. La possible interprétation envisagée par la chambre de recours 3 4 1 au point 4 des motifs de sa décision de saisine, selon laquelle le demandeur, titulaire ou opposant ne ferait pas usage des dispositions du paragraphe 4 de l'article 14 CBE dans le cas où il déposerait la traduction de la pièce originale en même temps que ladite pièce, serait justifiée, selon la chambre de recours, par le fait que l'objet essentiel de l'article 14(4) CBE et de la règle 6(2) CBE serait de donner à la personne concernée la faculté de déposer la pièce en cause dans une langue "autorisée" non officielle avant l'expiration du délai déterminé. Dans le cas où cette personne fournit la traduction simultanément, elle n'a manifestement pas eu besoin du délai prévu à l'article 14(4) CBE dont la durée est fixée à la règle 6(2) CBE et ne devrait donc pas être considérée comme ayant fait usage des facultés ouvertes par les dispositions de l'article 14(4) au sens de la règle 6(3) CBE.

8. La Grande Chambre de recours ne saurait retenir cette interprétation qui est contraire tant au texte qu'à l'esprit des dispositions pertinentes de la Convention.

9. Comme rappelé au point 4 ci-dessus, le délai prévu pour le dépôt de la traduction commence à courir, selon les paragraphes 1 et 2 de la règle 6 CBE, à compter du dépôt de la demande de brevet ou de la pièce originale, ce qui couvre sans aucune ambiguïté le dépôt simultané de la traduction. Certes, la règle 83(2) CBE qui détermine le mode de calcul des délais indique que "le délai part du jour suivant celui où a eu lieu l'événement par référence auquel son point de départ est fixé". Cependant, il est évident que cette disposition ne concerne que le calcul de la durée du délai mais non son point de départ qui est l'événement en cause.

Cette interprétation correspond d'ailleurs à celle de la jurisprudence des

der Beschwerdekammern in bezug auf die gleichzeitige Einreichung einer Patentanmeldung in einer "zugelassenen" Nichtamtssprache und ihrer Übersetzung in eine Amtssprache des EPA (siehe die in der Vorlage-Entscheidung genannte Entscheidung J 4/88. ABI EPA 1989, 483) als auch mit der Praxis des EPA, die im Falle des Antrags auf Prüfung durch die EPA-Formblätter für den Erteilungsantrag und den Eintritt in die nationale Phase offiziell bestätigt wird. auf die sich die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerde begründung bezogen hatte

10 Auch kann man der Beschwerdekammer 3.4.1 wohl kaum dann beipflichten, daß das EPA die gleichzeitig mit einem Originaldokument eingereichte Übersetzung als "offizielles Schriftstück" betrachten und das Originaldokument mit der Begründung außer acht lassen könne, es sei überflüssig und gegenstandslos. Eine Übersetzung kann nie zum Original werden, sie ist und bleibt unabhängig vom Tag ihrer Einreichung, eine Übersetzung, und zwar mit allen sich daraus ergebenden Rechtsfolgen, insbesondere der Möglichkeit, sie so zu berichtigen, daß sie mit dem Ausgangstext übereinstimmt. Diese Möglichkeit ist für die Unterlagen der Patentanmeldung ausdrücklich in Artikel 14 (2) EPU vorgesehen und ergibt sich für später eingereichte Schriftstücke aus der Anwendung der Regel 88 EPU

11 Schließlich ist darauf hinzuweisen, daß den Bestimmungen des Artikels 14 (2) und (4) und der Regel 6(1) und (2) EPU - wie aus den unter Nr XIV erwähnten vom Präsidenten des EPA angeführten vorbereitenden Arbeiten zum EPU klar hervorgeht - die Absicht zugrunde lag, einen zumindest teilweisen Ausgleich für die Nachteile zu schaffen, die Angehörigen von Vertragsstaaten, deren Amtssprache nicht Amtssprache des EPA ist, dadurch entstehen, daß sie eine Übersetzung in eine Amtssprache des EPA antertigen lassen müssen. In Artikel 14 und Regel 6 EPU geht es daher im wesentlichen darum, daß diese Personen alle im EPU für die Einreichung von Patentanmeldungen und nachfolgenden Schriftstücken vorgesehenen Fristen einhalten können und für deren Übersetzung mindestens einen Monat Zeit haben. Außerdem wird gewährleistet, daß sie Übersetzungsfehler nachträglich berichtigen können.

12 Die Übersetzung muß allerdings als solche eingereicht werden und darf keinesfalls mit dem Originaldokument verwechselt werden oder an dessen Stelle treten können.

Da eine Übersetzung nur dann als solche erkennbar ist, wenn zum Zeitpunkt ihres Eingangs der Originaltext bereits vorliegt, können Übersetzungen, die vor dem Original beim EPA eingehen

simultaneous filing of a patent application in an admissible non-EPO language and its translation into an EPO official language (cf. J 4/88, OJ EPO 1989, 483, cited by the referring board) and with EPO practice as officially confirmed in respect of the request for examination by its forms for that request and for entry into the national phase (cited by the appellant in his comments)

10 Nor can the Enlarged Board follow Board 3.4.1's suggestion that where the translation is filed at the same time as the original the EPO could take it as the "official" notice of appeal and ignore the original as superfluous. A translation cannot become the original: whatever the date on which it is filed it remains a translation, with all ensuing legal consequences, including the possibility of correction to bring it into conformity with the original. For the documents comprising the European patent application, this possibility is expressly provided for in Article 14(2) EPC, for items filed later it results from application of Rule 88 EPC

11 Lastly and as is clear from the *"travaux préparatoires"* to the Convention cited by the President of the EPO (cf. point XIV above) Article 14(2) and (4) and Rule 6(1) and (2) EPC were drafted to compensate at least in part for the disadvantages to nationals of Contracting States with non-EPO official languages of having to provide translations into an EPO official language. The main aim of Article 14 and Rule 6 EPC is thus to enable such parties to benefit from all EPC time limits for filing applications and subsequent items and to allow them at least one month to translation purposes. The possibility of correcting any translation errors is also guaranteed.

12 The translation must however be filed as such, with no possibility of its being confused with the original, or taking its place.

Since a translation is only recognisable as such if the original is available when it is received, translations reaching the EPO before the original cannot in the Enlarged Board's view be considered

chambres de recours en ce qui concerne le dépôt simultané d'une demande de brevet dans une langue "autorisée" non officielle et de sa traduction dans une langue officielle de l'OEB (voir la décision J 4/88, JO OEB 1989, 483 citée dans la décision de saisine) et à la pratique de l'OEB, officialisée en ce qui concerne la requête en examen par les formulaires de requête en délivrance et d'entrée dans la phase nationale établis par l'OEB auxquels la requérante s'est référée dans son mémoire.

10. Il n'apparaît, au surplus, pas possible de soutenir, comme l'a envisagé la chambre de recours 3.4.1. que l'OEB puisse, en cas de dépôt de la traduction en même temps que le document original, considérer que la traduction est "l'acte officiel" et, au motif qu'il est superflu et sans objet, ne pas tenir compte du document original. En effet, une traduction ne peut se transformer en original et reste une traduction quelle que soit la date à laquelle elle est déposée avec les conséquences juridiques qui en découlent, notamment la possibilité de la corriger pour la rendre conforme au texte original. Une telle possibilité est prévue expressément à l'article 14(2) CBE pour les pièces de la demande de brevet et résulte, pour les pièces déposées ultérieurement de l'application des dispositions de la règle 88 CBE.

11 Il y a lieu enfin de noter que les dispositions de l'article 14(2) et (4) et de la règle 6(1) et (2) CBE ont été prévues, comme il résulte clairement des travaux préparatoires de la Convention cités par le Président de l'OEB et mentionnés au point XIV ci-dessus, pour compenser, au moins en partie, les inconvénients qui résultent pour les ressortissants des Etats contractants dont les langues officielles ne sont pas celles de l'OEB d'avoir à effectuer une traduction de leur langue dans une langue officielle de l'OEB. L'article 14 et la règle 6 de la CBE ont ainsi essentiellement pour objet de permettre à ces personnes de bénéficier de la totalité des délais de la CBE pour le dépôt des demandes de brevet et des pièces ultérieures et de disposer d'un délai minimal d'un mois pour en effectuer la traduction. Elles ont, en outre, la garantie de pouvoir corriger ultérieurement les erreurs de traduction.

12 Encore faut-il que la traduction soit déposée en tant que telle et qu'elle ne puisse en aucun cas être confondue avec le document original ou lui être substitué.

De ce fait, la Grande Chambre de recours considère qu'une traduction ne pouvant être reconnue comme telle que si le texte original est disponible au moment où elle est reçue, les tra-

nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer nicht als im Sinne des Artikels 14 (2) und (4) und der Regel 6 (1) und (2) EPU wirksam eingereicht anerkannt werden. Wer von diesem Artikel und dieser Regel Gebrauch machen will, darf die "Übersetzung" frühestens zum selben Zeitpunkt einreichen wie das Original. Andernfalls muß das zuerst vorgelegte Dokument als Original gelten, und zwar mit allen sich daraus ergebenden Rechtsfolgen, insbesondere im Hinblick auf die Höhe der zu entrichtenden Gebühren.

Die Große Beschwerdekammer kann sich deshalb der Meinung des Präsidenten des EPA nicht anschließen, wonach den in Artikel 14 (2) EPÜ genannten Personen die Gebührenermäßigung nach Regel 6 (3) EPÜ auch dann zustehen sollte, wenn sie die Übersetzung vor dem Original einreichen. Ihrer Ansicht nach trifft vielmehr die in den Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt (A- XI, 9.2.1. Absatz 31 enthaltene Auslegung des Artikels 14 und der Regel 6 EPU zu, wo es heißt: "Wird zuerst die europäische Patentanmeldung oder ein fristgebundenes Schriftstück in der Verfahrenssprache und nachträglich ein solches Dokument in der zugelassenen Nichtamtssprache eingereicht, so liegt keine Verwendung dieser Sprache im Sinn des Artikel 14 vor. Eine Ermäßigung der betreffenden Gebühr wird nicht gewährt."

13 Da im Anmelde-, Prüfungs-, Einspruchs- und Beschwerdeverfahren aber zahlreiche Schriftstücke zu unterschiedlichen Zeitpunkten einzureichen sind, muß festgelegt werden, bei welchen Schriftstücken von den durch Artikel 14 (2) und (4) EPU eröffneten Möglichkeiten Gebrauch gemacht werden muß, damit der Anspruch auf die Gebührenermäßigung nach Regel 6 (3) EPU entsteht.

14 Bei wortlicher Auslegung der Regel 6 (3) EPU konnte es zur Bedingung gemacht werden, daß alle im jeweiligen Verfahren eingereichten Schriftstücke in einer zugelassenen Nichtamtssprache abgefaßt sind und übersetzt werden, damit der Anspruch auf Gebührenermäßigung entsteht. In diesem Fall konnte der Ermäßigungsbetrag erst am Ende des betreffenden Verfahrens erstattet werden.

15 Nach Ansicht der Großen Beschwerdekammer muß eine solche wortliche Auslegung ausgeschlossen werden, weil sie dem Sinn der Regel 6 (3) EPU zuwiderläuft und zu unhaltbaren Ergebnissen führt.

16 Formal ist zunächst festzuhalten, daß es in Regel 6 (3) EPU um eine Gebührenermäßigung (*reduction of fees*).

validly filed within the meaning of Article 14(2) and (4) and Rule 6(1) and (2) EPC. Parties wishing to avail themselves of these provisions must file the "translation" no earlier than simultaneously with the original. Otherwise the document first filed must be considered the original, with the ensuing legal consequences - notably as regards the fee amounts payable.

The Enlarged Board thus cannot endorse the President of the EPO's view that parties under Article 14(2) could be allowed fee reductions under Rule 6(3) EPC even if the translation were filed before the original. It believes the Guidelines for Examination in the European Patent Office (Part A, Chapter XI, 9.2.1, paragraph 3) interpret Article 14 and Rule 6 correctly in saying that "... if the European patent application or document subject to a time limit is first filed in the language of the proceedings and subsequently in the admissible non-EPO language, this does not constitute use of the non-EPO language within the meaning of Article 14. No reduction of fees is then allowed."

13 Filing examination opposition and appeal proceedings do however require the furnishing of numerous documents at various times, and it is therefore necessary to define those items for which use of the options provided in Article 14(2) and (4) EPC secures entitlement to the fee reduction under Rule 6(3) EPC.

14 A literal interpretation of Rule 6(3) could lead to requiring for fee-reduction purposes that every single item submitted during the proceedings in question be filed in an admissible non-EPO language and translated. Only at the end of the proceedings could parties then be reimbursed the amount of the reduction.

15 The Enlarged Board of Appeal considers that this literal interpretation must be ruled out as contrary to the spirit of Rule 6(3) EPC and leading to unacceptable results.

16 Formally, Rule 6(3) EPC provides for reduction of fees (*Gebührenermäßigung*, *reduction des taxes*), and not -

ductions parvenues à l'OEB antérieurement au dépôt de l'original ne sauraient être reconnues comme valablement déposées au sens de l'article 14(2) et (4) et de la règle 6(1) et (2) CBE. Il appartient à la personne qui veut bénéficier des dispositions de cet article ou de cette règle de déposer la "traduction" au plus tôt simultanément au dépôt de l'original. Dans le cas contraire, le document présenté en premier lieu doit être réputé comme étant l'original, avec les conséquences juridiques qui en découlent, notamment en ce qui concerne le montant des taxes qui doivent être payées.

La Grande Chambre ne peut donc faire sienne l'opinion exprimée par le Président de l'OEB selon laquelle les personnes visées à l'article 14(2) pourraient bénéficier de la réduction du montant des taxes prévue à la règle 6(3) CBE même si la traduction est déposée avant le document original. Elle considère au contraire que les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets (partie A, chapitre XI, 9.2.1 § 3) ont fait une interprétation correcte des dispositions de l'article 14 et de la règle 6 CBE en indiquant que: "...si la demande de brevet européen ou une pièce devant être produite dans un délai déterminé est produite en premier lieu dans la langue de la procédure et seulement ensuite dans la langue non officielle autorisée, le demandeur n'est pas réputé avoir utilisé cette langue au sens de l'article 14, et il n'est pas accordé de réduction de la taxe en question."

13 Les procédures de dépôt, d'examen, d'opposition et de recours nécessitent, cependant, la production de nombreuses pièces à des moments divers et il est donc nécessaire de définir quelles sont les pièces pour lesquelles l'usage des facultés ouvertes par les dispositions de l'article 14(2) et (4) ouvre le droit à la réduction de taxe prévue à la règle 6(3) CBE.

14 Une interprétation littérale des dispositions de la règle 6(3) CBE pourrait conduire à exiger que toutes les pièces produites au cours de la procédure correspondante soient déposées dans une langue "autorisée" non officielle et traduites pour que la personne concernée puisse bénéficier de la réduction des taxes. Ce ne serait donc qu'à la fin de la procédure en cause que le montant de la réduction pourrait être remboursé au bénéficiaire.

15 La Grande Chambre de recours juge qu'une telle interprétation littérale doit être écartée car elle est contraire à l'esprit de la règle 6(3) et conduit à des résultats inacceptables.

16 Sur le plan formel, il y a tout d'abord lieu de noter que la règle 6(3) prévoit une réduction du montant des

réduction du montant des taxes) und nicht - wie z. B. in den Artikeln 10, 10a und 10b der Gebührenordnung - um eine Rückerstattung geht. Im letzteren Fall wird die Gebühr, die zunächst in voller Höhe zu entrichten ist, ganz oder teilweise zurückerstattet, wenn die Voraussetzungen dafür erfüllt sind. Die Gebührenermäßigung nach Regel 6 (3) EPÜ ist dagegen unmittelbar mit der Verfahrenshandlung verknüpft (Einreichung einer Patentanmeldung, eines Prüfungsantrags, einer Einspruchs- oder Beschwerdeschrift). Es handelt sich dabei also um einen Anspruch, der durch die Verfahrenshandlung entsteht. Der Betreffende zahlt daher zu Recht nur die ermäßigte Gebühr, wobei die Gültigkeit dieser Zahlung durch Ereignisse, die nach der Vornahme dieser Handlung eintreten, nicht berührt wird.

17 In der Frage, worin die den Anspruch auf Gebührenermäßigung begründende Handlung besteht, entspräche eine enge Auslegung nicht dem Billigkeitsbestreben der Regel 6 (3) EPÜ, wie dies auch in der Rechtslehre hervorgehoben wird.

18 So hieß es in der von der Beschwerdekammer angeführten Rechtsprechung, daß es für die Zwecke der Regel 6 (3) EPÜ genügt, wenn der Anmelder Patentinhaber oder Einsprechende die **wesentlichen Bestandteile** der Patentanmeldung (siehe die bereits erwähnten Entscheidungen J 7/80 und J 4/88) bzw. der Einspruchsschrift (siehe die bereits erwähnte Entscheidung T 290/90) in einer "zugelassenen" Nichtamtssprache einreicht.

19 In der Praxis räumt das Amt insbesondere auch ein, daß der Anspruch auf Ermäßigung der Prüfungsgebühr entsteht, sobald der Antrag auf Prüfung in einer "zugelassenen" Nichtamtssprache gestellt wird, und auch dann nicht erlischt, wenn anschließend eingereichte Schriftstücke nur in einer Amtssprache des EPA abgefaßt sind.

20 Nach der obigen Rechtsprechung und Praxis reicht es also zum Erwerb des Anspruchs auf Gebührenermäßigung aus, wenn der wesentliche Bestandteil der jeweils ersten Verfahrenshandlung in einer "zugelassenen" Nichtamtssprache abgefaßt ist.

21 Die Große Beschwerdekammer hält diese Auslegung der Regel 6 (3) EPÜ für korrekt. Grundlage für den Anspruch auf Gebührenermäßigung nach dieser Regel ist nämlich die Vornahme einer bestimmten Handlung, und zwar die Einreichung einer Patentanmeldung, eines Prüfungsantrags, einer Einspruchs- oder einer Beschwerdeschrift. Eine teilweise Rückerstattung der Gebühren für den Fall, daß ein Do-

as in Articles 10, 10a and 10b RFees. for example - a reimbursement, where the original fee is payable in full and then reimbursed wholly or in part if certain conditions are met. The fee reduction under Rule 6(3) EPC is directly linked to the procedural act to be performed (filing of a patent application, the request for examination, notice of opposition or an appeal). It is thus a right arising with the procedural act to be performed. The beneficiary therefore needs only pay the reduced fee, and events subsequent to the procedural act have no effect on the validity of the payment made.

17 On the question of what constitutes the act giving rise to entitlement to the fee reduction, as emphasised in the case law it would be contrary to Rule 6(3) EPC's aim of equity to interpret that provision in a restrictive manner.

18. Accordingly, the case law cited by the referring Board has ruled that for the applicant, patentee or opponent to benefit from Rule 6(3) EPC it suffices if the **essential elements** of the items comprising the patent application (cf. J 7/80 and J 4/88, already cited) or notice of opposition (cf. T 290/90, already cited) are filed in an admissible non-EPO language.

19 Furthermore, EPO practice on the request for examination, for example, is to allow the examination fee reduction provided the request is formulated in an admissible non-EPO language, the applicant can file subsequent items solely in an EPO official language without forfeiting the reduction.

20 Under this case law and practice, to secure entitlement to the fee reductions it thus suffices that the essential element of the first act of the proceedings in question be filed in an admissible non-EPO language.

21 The Enlarged Board of Appeal believes that this interpretation of Rule 6(3) EPC is correct. The basis for entitlement to the fee reduction under the rule is performance of a particular procedural act - the filing of a patent application, request for examination, notice of opposition or an appeal. And nothing in the EPC envisages or allows partial fee reimbursement where a document is subsequently produced in

taxes (*Ermäßigung, reduction of fees*) et non un remboursement des taxes comme prévu, par exemple, aux articles 10, 10bis et 10ter du Règlement relatif aux taxes. Dans ce dernier cas, la taxe initiale doit être versée dans son intégralité et est ensuite remboursée en totalité ou en partie si les conditions prévues sont remplies. Par contre, la réduction de taxe prévue à la règle 6(3) est directement liée à l'acte à accomplir (dépôt d'une demande de brevet, d'une requête en examen, d'un acte d'opposition ou d'un recours). Il s'agit ainsi d'un droit qui naît avec l'acte à accomplir. Le bénéficiaire est donc en droit de ne payer que la taxe réduite de sorte que les événements postérieurs à l'exécution de cet acte ne sauraient avoir d'influence sur la validité du règlement.

17. Sur la question de savoir ce qui constitue l'acte ouvrant le droit à la réduction du montant des taxes, il serait contraire à l'objectif d'équité de la règle 6(3) CBE de l'interpréter d'une façon restrictive, comme la doctrine l'a souligné.

18. Dans cet esprit, la jurisprudence citée par la chambre de recours a estimé que, pour que le demandeur, titulaire ou opposant puisse bénéficier des dispositions de la règle 6(3), il était suffisant que les **éléments essentiels** des pièces de la demande de brevet (voir les décisions J 7/80 et J 4/88, déjà citées) ou de l'acte d'opposition (voir la décision T 290/90, déjà citée) soient déposés dans une langue "autorisée" non officielle.

19. La pratique de l'Office, notamment en ce qui concerne la requête en examen, admet également que le droit à la réduction de la taxe d'examen est acquis dès que la requête est formulée dans une langue "autorisée" non officielle, les pièces produites ultérieurement pouvant être déposées uniquement dans une langue officielle de l'OEB sans qu'il en résulte une perte du bénéfice de la réduction du montant de la taxe.

20. La jurisprudence et la pratique ci-dessus rappelées considèrent donc qu'il suffit, pour que le bénéfice de la réduction du montant des taxes soit acquis, que l'élément essentiel du premier acte de la procédure en cause soit produit dans une langue "autorisée" non officielle.

21. La Grande Chambre de recours considère comme correcte cette interprétation des dispositions de la règle 6(3) CBE. En effet, le fondement du droit à la réduction de taxe selon cette règle est l'exécution d'un acte spécifique, à savoir le dépôt d'une demande de brevet, d'une requête en examen, d'un acte d'opposition ou d'un recours. Il n'existe, par contre, aucun texte de la CBE prévoyant ou autori-

kument später in einer "zugelassenen" Nichtamtssprache verfaßt und übersetzt wird. ist im EPÜ dagegen weder vorgesehen noch zugelassen. Die Große Beschwerdekammer stellt daher fest, daß Regel 6 (3) EPÜ sowohl in der Entscheidung J 4/88 (ABI EPA 1989. 483) - nach der es genügt, wenn der Anmelder beim Einreichen der Anmeldung von den durch Artikel 14 (2) EPÜ eröffneten Möglichkeiten Gebrauch macht. um Anspruch auf Ermäßigung der Prüfungsgebühr zu erwerben, auch wenn der Prüfungsantrag nicht in einer "zugelassenen" Nichtamtssprache gestellt wird - als auch in den Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt (A-XI. 9.2.3.1 und 9.2.5.1) - wo es heißt, daß die Ermäßigung der Anmeldegebühr automatisch eine Ermäßigung der Prüfungs- bzw. Beschwerdegebühr zur Folge hat - falsch ausgelegt wird. Die Große Beschwerdekammer vertritt vielmehr die Ansicht, daß die Gebührenermäßigung nur dann zu gewähren ist, wenn der Anmelder bzw. der Beschwerdeführer bei der jeweiligen Handlung, d. h. beim Stellen des Prüfungsantrags oder beim Einlegen der Beschwerde, von den durch Artikel 14 (2) und (4) EPÜ eröffneten Möglichkeiten Gebrauch macht. Bekräftigt wird dies durch die Tatsache, daß etwa die Eigentumsrechte an der Patentanmeldung zwischenzeitlich einer anderen Person übertragen worden sein könnten, die die Bedingungen des Artikels 14 (2) EPU vielleicht nicht erfüllt. Dasselbe gilt natürlich analog für den - in den Richtlinien nicht vorgesehenen - Fall daß der Patentinhaber oder der Einsprechende gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung Beschwerde einlegt.

22 Die Große Beschwerdekammer stellt daher fest, daß die in Artikel 14 (2) EPU genannten Personen dann Anspruch auf die Gebührenermäßigung nach Regel 6 (3) EPU erwerben, wenn sie ein Schriftstück, das den wesentlichen Bestandteil der ersten Verfahrenshandlung im Anmelde-, Prüfungs-, Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren darstellt, in einer Amtssprache des betreffenden Staates, die nicht Deutsch, Englisch oder Französisch ist, einreichen und die erforderliche Übersetzung frühestens zum selben Zeitpunkt liefern.

Frage 3

23 Aus der Anwendung der obengenannten Grundsätze auf das Beschwerdeverfahren ergeben sich die nachstehenden Folgerungen:

24 In Artikel 108 EPÜ sind für die Einreichung der Beschwerdeschrift und -begründung zwei verschiedene Fristen vorgeschrieben. Infolgedessen reicht es zur Ermaßigung der Beschwerdegebühr aus, wenn die Beschwerdeschrift in einer "zugelassenen" Nichtamtssprache eingereicht wird, die später eingereichte Be-

an admissible non-EPO language and translated. The Enlarged Board therefore observes that both J 4/88 (OJ EPO 1989, 483) - whereby to enjoy the examination fee reduction it suffices that the applicant has availed himself of the possibilities provided in Article 14(2) EPC in filing his patent application, even if his request for examination was not filed in an admissible non-EPO language - and the Guidelines for Examination in the European Patent Office (Part A, Chapter XI. 9.2.3.1 and 9.2.5.1) - which state that a reduction in the filing fee automatically gives rise to a reduction in the examination and appeal fees - have misinterpreted Rule 6(3) EPC. In the Enlarged Board's view, the fee reduction should in fact only be granted where the applicant or appellant has availed himself of the options provided in Article 14(2) and (4) for the procedural act in question, namely the request for examination or the appeal. This is confirmed by the fact that title to the patent application for example may in the meantime have been transferred to another party who does not necessarily fulfil the conditions of Article 14(2) EPC. The Guidelines do not envisage this possibility, but clearly the same considerations apply by analogy where patentee or opponent appeals against an Opposition Division decision.

22 Consequently, the Enlarged Board of Appeal finds that the persons referred to in Article 14(2) EPC are entitled to the fee reduction under Rule 6(3) EPC if they file the essential item of the first act in filing examination or appeal proceedings in an official language of the State concerned other than English, French or German, and supply the necessary translation no earlier than simultaneously.

Question 3

23 The application to appeals proceedings of the principles set out above leads to the following conclusions:

24 Article 108 EPC provides for two distinct time limits, one for filing the notice of appeal, the other for submitting the statement of grounds. To secure entitlement to the appeal fee reduction it would therefore seem to suffice that the notice of appeal be filed in an admissible non-EPO language, the subsequent statement of

sant le remboursement partiel des taxes si un document est produit ultérieurement dans une langue "autorisée" non officielle et traduit. La Grande Chambre de recours observe donc que tant la décision J 4/88 (JO OEB 1989. 483) qui a considéré qu'il suffisait que le demandeur ait utilisé des facultés ouvertes par les dispositions de l'article 14(2) CBE pour le dépôt de sa demande de brevet pour qu'il bénéficie de la réduction de la taxe d'examen même si sa requête en examen n'était pas présentée dans une langue "autorisée" non officielle, que les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets (partie A, chapitre XI, 9.2.3.1 et 9.2.5.1) qui prévoient que la réduction de la taxe de dépôt entraîne automatiquement une réduction de la taxe d'examen et de la taxe de recours ont fait une interprétation erronée des dispositions de la règle 6(3) CBE. La Grande Chambre considère, au contraire, que la réduction de taxe ne doit être accordée que lorsque le demandeur ou le requérant a utilisé des facultés ouvertes par les dispositions de l'article 14(2) et (4) pour l'acte correspondant, à savoir, la requête en examen ou le recours. Ceci est confirmé par le fait que, par exemple, la propriété de la demande de brevet peut avoir, entre temps, été transférée à une autre personne qui ne remplit pas nécessairement les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 14 CBE. Bien que cette situation n'ait pas été envisagée par les Directives, il est évident que les mêmes considérations s'appliquent par analogie au cas du titulaire de brevet ou de l'opposant qui forme un recours contre la décision de la division d'opposition.

22 Par conséquent, la Grande Chambre de recours retient que le droit à la réduction du montant des taxes prévue à la règle 6(3) CBE est acquis aux personnes visées à l'article 14(2) CBE qui déposent une pièce constituant l'élément essentiel du premier acte de la procédure de dépôt, d'examen, d'opposition ou de recours dans une langue officielle de l'Etat en question autre que l'allemand, l'anglais ou le français et en fournissent la traduction requise au plus tôt simultanément.

Question 3

23 L'application des principes énoncés ci-dessus à la procédure de recours conduit aux conclusions suivantes:

24 L'article 108 CBE a prévu deux délais distincts, l'un pour le dépôt de l'acte de recours, l'autre pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. De ce fait, il apparaît suffisant pour que le bénéfice de la réduction de la taxe de recours puisse être accordé que l'acte de recours soit déposé dans une langue "autorisée" non

schwerdebegründung stellt nämlich eine gesonderte Verfahrenshandlung dar und kann daher auch nur in einer Amtssprache des EPA abgefaßt werden, ohne daß der - mit der Einreichung der Beschwerdeschrift entstehende - Anspruch auf Ermäßigung erlischt: die Beschwerde selbst gilt im übrigen erst nach Entrichtung der Beschwerdegebühr als eingelegt.

25 Die Große Beschwerdekammer hat die Bemerkungen des Präsidenten des EPA sorgfältig geprüft, die in diesem Punkt zu einem anderslautenden Schluß führen. Der Präsident ging zum einen von der bereits erwähnten Entscheidung T 290/90 aus, der zufolge die Einspruchsbegründung als der wesentliche und durch die Übersetzung Mehrkosten verursachende Bestandteil der Einspruchsunterlagen in der "zugelassenen" Nichtamtssprache abgefaßt sein muß, damit die Einspruchsgebühr ermäßigt wird. Zum anderen machte er geltend, daß die Beschwerdebegründung ihrem Wesen nach mit der Einspruchsbegründung gleichzusetzen sei, also den wesentlichen Bestandteil der Beschwerde darstelle, deren erforderliche Übersetzung eine Gebührenermäßigung rechtfertige. So gelangte der Präsident zu der Auffassung, daß Regel 6 (3) EPU nur dann anwendbar sein dürfe, wenn die Beschwerdebegründung in einer "zugelassenen" Nichtamtssprache verfaßt und übersetzt werde.

Daß die Fristen für das Einlegen der Beschwerde und das Einreichen der Beschwerdebegründung unterschiedlich sind weil dem Beschwerdeführer die notwendige Zeit für die Vorbereitung seiner Argumente eingeräumt werden muß ist nach Ansicht des Präsidenten des EPA kein hinreichender Grund dafür, die Beschwerdegebühr unter anderen Voraussetzungen zu ermäßigen als die Einspruchsgebühr. Bei der Prüfung verlange das Amt in der Praxis zwar nur, daß der formliche Antrag in der "zugelassenen" Nichtamtssprache abgefaßt sei, doch handle es sich hierbei um eine formale, in sich abgeschlossene Handlung, wogegen die Beschwerde erst mit der Einreichung der Begründung vollständig sei.

26 Die Große Beschwerdekammer kann sich dieser Auslegung nicht anschließen. Auf formaler Ebene stellt sie fest, daß die Beschwerdeschrift eine ebenso eigenständige Verfahrenshandlung mit eigenen Rechtsfolgen darstellt wie der Prüfungsantrag und - zusammen mit der Entrichtung der Beschwerdegebühr - zur Einlegung der Beschwerde und zur Befassung der zuständigen Beschwerdekammer beiträgt. Sie hat somit andere Folgen als die Beschwerdebegründung, die ja eine Voraussetzung für die Zulässigkeit der Beschwerde darstellt. Da Regel 6 (3) EPU die Gebührenermäßigung eindeutig an die ausdrückliche Erwähnung

appeal is a separate procedural act and thus performable in an EPO official language without loss of entitlement to the reduction. Entitlement is secured the moment the appellant submits notice of appeal - although the appeal is not deemed to have been filed until the appeal fee has been paid.

25. The Enlarged Board has carefully considered the comments of the President of the Office, who on this point reaches a different conclusion. The President bases his opinion partly on T 290/90 (q.v.) ruling that the statement of grounds of opposition - as the essential element of the opposition documents whose translation caused expense - had to be filed in the admissible non-EPO language for the opponent to enjoy a reduction in the opposition fee. He also argues that the statement of appeal corresponded in substance to the statement of grounds of opposition and was thus the essential element of the appeal justifying the fee reduction because of the translation necessary. He therefore concludes that Rule 6(3) EPC should apply only if the statement of appeal is furnished in an admissible non-EPO language and translated.

The President takes the view that the different time limits for filing the notice and grounds of appeal - to give the appellant time to prepare his case - are not sufficient reason for different conditions to apply for the reduction in the opposition fee as compared with the appeal fee. And although, in examination, Office practice only required the formal request to be produced in the admissible non-EPO language, this was a formal act sufficient in itself, whereas an appeal was not complete until the statement of grounds was filed.

26 The Enlarged Board of Appeal is unable to endorse this interpretation. Formally, the notice of appeal - like the request for examination - is an autonomous procedural act with its own legal consequences: combined with payment of the appeal fee, it means the appeal has been filed and referred to a board of appeal. These consequences are distinct from those of filing the statement of appeal, which is a condition for the appeal's receivability. Given that Rule 6(3) EPC quite clearly links the fee reduction to the act specifically mentioned - i.e. in the present case that which constitutes the filing of the appeal - and bearing in

officielle, le mémoire de recours déposé ultérieurement constituant un acte de procédure distinct qui peut donc être produit uniquement dans une langue officielle de l'OEB sans perte du droit à la réduction qui est acquis dès le dépôt de l'acte de recours, lequel n'est d'ailleurs considéré comme formé qu'après le paiement de la taxe de recours.

25. La Grande Chambre de recours a examiné avec attention les observations du Président de l'OEB qui, sur ce point, aboutissent à une conclusion opposée. Le Président a fondé son opinion, d'une part, sur la décision T 290/90 déjà citée, suivant laquelle le mémoire d'opposition, élément essentiel des pièces d'opposition dont la traduction entraîne des frais élevés, doit être produit dans la langue "autorisée" non officielle pour que l'opposant bénéficie de la réduction du montant de la taxe d'opposition. Il a, d'autre part, considéré que le mémoire de recours correspondait, en substance, au mémoire d'opposition et constituait l'élément essentiel du recours justifiant la réduction du montant de la taxe du fait de la traduction nécessaire. Le Président a, en conséquence, émis l'opinion que le bénéfice des dispositions de la règle 6(3) CBE ne devrait être accordé que lorsque le mémoire de recours est produit dans une langue "autorisée" non officielle et traduit.

La différence entre les délais pour la formation du recours et pour le dépôt du mémoire de recours, due à la nécessité d'accorder au requérant le temps nécessaire pour la préparation de son argumentation ne constituerait pas, de l'avis du Président de l'OEB, une raison suffisante pour traiter différemment les conditions pour l'obtention d'une réduction de taxe en opposition et en recours. Certes, en matière d'examen, la pratique de l'Office était de n'exiger que la production de la requête formelle dans la langue "autorisée" non officielle, mais il s'agissait dans ce cas d'un acte formel qui se suffisait à lui-même à l'inverse du recours qui n'était complet qu'après le dépôt du mémoire de recours.

26 La Grande Chambre de recours ne peut se rallier à cette interprétation. Sur le plan formel, elle observe que l'acte de recours, de même que la requête en examen, est un acte de procédure autonome qui a des conséquences juridiques propres, à savoir, la contribution avec le paiement de la taxe de recours à la formation du recours et à la saisine de la chambre de recours compétente. Ces conséquences sont distinctes de celles de la production du mémoire de recours qui constitue l'une des conditions de recevabilité du recours. Etant donné que la règle 6(3) lie sans aucune ambiguïté la réduction de taxe à l'acte spécifique

te Handlung knüpft, im vorliegenden Fall also an die Handlung, die zur Einlegung der Beschwerde beiträgt, ist dieser Auslegung - auch im Hinblick auf den Sinn und Zweck des Systems - zu folgen

27 Ebensowenig kann man den angeführten sachlichen Grund gelten lassen, daß die Beschwerdebegründung das einzige Schriftstück sei, dessen Übersetzung eine Gebührenermäßigung rechtfertige, denn unabhängig davon in welcher Sprache eine solche Begründung eingereicht wird, hat - wie oben erwähnt - die Tatsache, daß dieses Schriftstück bzw. seine Übersetzung in einer der Amtssprachen des EPA einzureichen ist, für die Betroffenen Kosten für die Übersetzung, Überarbeitung oder Abfassung in einer Fremdsprache zur Folge, die die Verfasser des Übereinkommens zumindest teilweise ausgleichen wollten

28 Unter diesen Umständen hält es die Große Beschwerdekammer für angezeigt. Regel 6 (3) EPÜ für Beschwerden genauso auszulegen wie für Prüfungsanträge und es für den Anspruch auf Gebührenermäßigung nach Regel 6 (3) EPÜ als ausreichend zu betrachten. wenn die Beschwerdeschrift in einer "zugelassenen" Nichtamtssprache eingereicht wird

Frage 4

29 In Anbetracht der Antwort auf die dritte von der Kammer 3 4 1 vorgelegte Frage erübrigt es sich, auf die vierte, hilfsweise gestellte Frage einzugehen

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Rechtsfragen sind wie folgt zu beantworten

Fragen 1 und 2

Die in Artikel 14 (2) EPU genannten Personen erwerben den Anspruch auf Gebührenermäßigung nach Regel 6 (3) EPU wenn sie das wesentliche Schriftstück der ersten Verfahrenshandlung im Anmelde-, Prüfungs-, Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren in einer Amtssprache des betreffenden Staats, die nicht Deutsch, Englisch oder Französisch ist, einreichen und die erforderliche Übersetzung frühestens zum selben Zeitpunkt liefern

Frage 3

Für den Anspruch auf Ermäßigung der Beschwerdegebühr genügt es, wenn die Beschwerdeschrift als das wesentliche Schriftstück der ersten Handlung im Beschwerdeverfahren in einer Amtssprache eines Vertragsstaats eingereicht wird, die nicht Amtssprache des EPA ist, und in eine solche über-

mind the system's object and purpose, it is this interpretation which must prevail

27 Nor can the Enlarged Board follow the substantive argument that the statement of grounds of appeal is the only item whose translation justifies allowing a fee reduction. For as indicated above, in whichever language the statement is filed, having to produce it or its translation in an EPO official language means parties incur the cost of translating, reworking or drafting it in a language other than their own, and the intention of the authors of the Convention was to compensate them at least in part for this.

28 In these circumstances, the Enlarged Board of Appeal considers that the provisions of Rule 6(3) EPC should be interpreted in the same way for an appeal as for the filing of the request for examination. It therefore rules that to secure entitlement to the fee reduction under Rule 6(3) EPC it suffices that the notice of appeal be filed in an admissible non-EPO language

Question 4

29 Given the above ruling on the third question referred by Board of Appeal 3.4.1, the Enlarged Board sees no need to address its fourth - subsidiary - question

Order

For these reasons it is decided that:

The points of law referred to the Enlarged Board of Appeal are answered as follows

Questions 1 and 2

The persons referred to in Article 14(2) EPC are entitled to the fee reduction under Rule 6(3) EPC if they file the essential item of the first act in filing, examination or appeal proceedings in an official language of the State concerned other than English, French or German, and supply the necessary translation no earlier than simultaneously

Question 3

The essential item of the first act in appeal proceedings is the notice of appeal, so to secure entitlement to the reduction in the appeal fee it suffices that said document be filed in a Contracting State official language which is not an official language of the European Patent Office and translated into

ment mentionné, à savoir, dans le présent cas, l'acte qui contribue à la formation du recours, c'est cette interprétation qui doit prévaloir compte tenu également de la finalité du système

27 On ne saurait, non plus, retenir le motif de fond invoqué suivant lequel le mémoire de recours serait la seule pièce dont la traduction justifierait l'accord d'une réduction du montant de la taxe parce que, comme indiqué plus haut, quelle que soit la langue dans laquelle un tel mémoire est déposé, le fait d'avoir à produire cette pièce ou sa traduction dans l'une des langues officielles de l'OEB entraîne pour les personnes concernées des frais de traduction, d'adaptation ou de rédaction dans une langue autre que la leur que l'intention des auteurs de la Convention était de compenser, au moins en partie

28. Dans ces conditions, la Grande Chambre de recours juge qu'il y a lieu d'interpréter les dispositions de la règle 6(3) CBE de la même manière pour le recours que pour le dépôt de la requête en examen et de retenir, en conséquence, qu'il suffit du dépôt de l'acte de recours dans une langue "autorisée" non officielle pour que le bénéfice de la réduction de taxe prévue à la règle 6(3) CBE soit acquis

Question 4

29 Compte tenu de la réponse qui doit ainsi être apportée à la troisième question posée par la chambre de recours 3.4.1, il n'apparaît pas nécessaire de répondre à la quatrième question qui n'a été posée qu'à titre subsidiaire

Dispositif

Par ces motifs, il est décidé comme suit :

Les questions de droit posées à la Grande Chambre de recours doivent recevoir les réponses ci-après

Questions 1 et 2

Le droit à la réduction du montant des taxes prévues à la règle 6(3) CBE est acquis aux personnes visées à l'article 14(2) CBE qui déposent la pièce essentielle du premier acte de la procédure de dépôt, d'examen, d'opposition ou de recours dans une langue officielle de l'Etat en question autre que l'allemand. L'anglais ou le français et en fournissent la traduction requise au plus tôt simultanément

Question 3

La pièce essentielle du premier acte de la procédure de recours étant l'acte de recours, il suffit que cette pièce soit déposée dans une langue officielle d'un Etat contractant qui n'est pas l'une des langues officielles de l'OEB et traduite dans l'une de ces dernières pour que le bénéfice de la réduction

setzt wird, auch wenn spätere Schriftstücke, etwa die Beschwerdebeurteilung, nur in einer Amtssprache des Europäischen Patentamts eingereicht werden

one of the latter languages, even if subsequent items such as the statement of grounds of appeal are filed only in an EPO official language.

du montant de la taxe de recours soit acquis même si les pièces ultérieures, telles que le mémoire exposant les motifs du recours, sont déposées uniquement dans une langue officielle de l'Office européen des brevets.

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

Entscheidung der Juristi- schen Beschwerdekammer vom 21. März 1991

J 14/90

(Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender O Bossung
Mitglieder J.-C. Saisset
J. van Moer

**Anmelder: Flachglas Aktiengesell-
schaft**

**Stichwort: Dänemark - stillschwei-
gend/FLACHGLAS**

**Artikel: 79, 80 EPÜ; 12a Verfahrens-
ordnung der Beschwerdekammern**

**Schlagwort: "Anmeldetag - Ver-
schiebung zur Erreichung des Pa-
tentschutzes in einem neuen Ver-
tragsstaat (nein)"**

Leitsätze

*I. Die Verschiebung eines Anmeldeta-
ges auf einen späteren Tag kann nicht
damit gerechtfertigt werden, daß die-
ser spätere Tag die Erteilung eines
europäischen Patents für einen neuen
Vertragsstaat erlauben würde*

*II Eine Einladung an den Präsidenten
des EPA nach Artikel 12a der Verfah-
rensordnung der Beschwerdekam-
mern sich in einem Beschwerdever-
fahren zu "Fragen von allgemeinem In-
teresse zu äußern, ergeht an diesen
unmittelbar Einer besonderen Definie-
rung und Formulierung solcher Fragen
bedarf es nicht (vgl Nr 1 der Gründe)*

Sachverhalt und Anträge

I Der Anmelder reichte am 21. Dezem-
ber 1989 die europäische Patentanmel-
dung 89 250 127.1 unter Inanspruch-
nahme einer Priorität vom 28. Janu-
ar 1989 ein. Im Feld 26 des Formblatts
des Antrags auf Patenterteilung (Form-
blatt wie in ABI EPA 1986, 306 veröf-
fentlicht) hatte er mit Ausnahme Grie-
chenlands alle Vertragsstaaten des
Europäischen Patentübereinkommens
durch Ankreuzen benannt, für die das
Europäische Patentübereinkommen
am 21. Dezember 1989 in Kraft war,
und die dafür notwendigen elf Benen-
nungsgebühren bezahlt. Das Feld 27
des Formulars war, wie üblich, unver-
ändert und enthielt dementsprechend
noch eine vorsorgliche Benennung
Griechenlands.

II Im Amtsblatt des EPA 1989, Heft 12,
Seite 479, wurde bekanntgemacht, daß
Danemark am 30. Oktober 1989 die Ra-
tifizierungsurkunde zum Europäischen
Patentübereinkommen hinterlegt hat.

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

Decision of the Legal Board of Appeal dated 21 March 1991

J 14/90

(Translation)

Composition of the Board:

Chairman: O. Bossung
Members: J.-C. Saisset
J. van Moer

**Applicant: Flachglas Aktiengesell-
schaft**

**Headword: Denmark - tacit/
FLACHGLAS**

**Article: 79, 80 EPC; 12a Rules of
Procedure of the Boards of Appeal**

**Keyword: "Date of filing -
Re-dating to obtain patent protec-
tion in a new Contracting State
(no)"**

Headnote

*I Re-dating an application cannot be
justified on the grounds that the later
date would permit the granting of a
European patent for a new Contracting
State*

*II An invitation to the President of the
EPO under Article 12a of the Rules of
Procedure of the Boards of Appeal to
comment on "questions of general
interest" which arise in the course of
proceedings is made to him direct. It is
not necessary for such questions to be
specifically defined or formulated (see
Reasons, point 1)*

Summary of Facts and Submissions

I The applicants filed European appli-
cation No 89 250127.1 on 21 Decem-
ber 1989 claiming a priority date of
28 January 1989. With the exception of
Greece they had designated all the
Contracting States for which the Euro-
pean Patent Convention was in force
on 21 December 1989 by placing a
cross against each of them in Section
26 of the Request for Grant form (as
published in OJ EPO 1986, 306) and
had paid the required eleven designa-
tion fees. As is usual, Section 27 of the
form was left unchanged and hence
also included a precautionary designa-
tion of Greece.

II In December 1989 (OJ EPO 1989,
479) the EPO announced that Denmark
had deposited its instrument of ratifi-
cation of the European Patent Conven-
tion on 30 October 1989 and that under

DECISIONS DES CHAM- BRES DE RECOURS

Décision de la Chambre de recours juridique, en date du 21 mars 1991

J 14/90

(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: O Bossung
Membres: J.-C. Saisset
J. Van Moer

**Demandeur: Flachglas Aktiengesell-
schaft**

**Référence: Danemark - désignation
tacite/FLACHGLAS**

**Article: 79, 80 CBE; 12bis règlement
de procédure des chambres de re-
cours**

**Mot-clé: "Date de dépôt - Report
de la date de dépôt en vue d'obtenir
une protection dans un nouvel Etat
contractant (non)"**

Sommaire

*I. Le report de la date de dépôt ne sau-
rait être justifié par le fait qu'il permet-
trait d'obtenir la délivrance d'un brevet
européen pour un nouvel Etat contrac-
tant*

*II. La chambre de recours s'adresse di-
rectement au Président de l'OEB pour
l'inviter, en application de l'article
12bis du règlement de procédure des
chambres de recours, à présenter ses
observations sur des "questions d'inté-
rêt général", sans qu'elle ait à définir et
formuler ces questions de façon cir-
constanciée (cf point 1 des motifs de
la décision)*

Exposé des faits et conclusions

I. Le 21 décembre 1989, le demandeur
a déposé la demande de brevet euro-
péen n° 89 250 127.1, qui revendiquait
une priorité du 28 janvier 1989. A la ru-
brique 26 du formulaire de requête en
délivrance (tel qu'il est publié dans le
JO OEB 1986, 306), il avait coché, à
l'exception de la Grèce, tous les Etats à
l'égard desquels la Convention sur le
brevet européen était en vigueur au
21 décembre 1989, afin de les dési-
gner, en outre, il avait acquitté les onze
taxes de désignation correspondantes.
La rubrique 27 du formulaire, étant lais-
sée telle quelle comme de coutume,
désignait, à toutes fins utiles, égale-
ment la Grèce.

II. Le Journal officiel de l'OEB
n° 12/1989 a annoncé dans un com-
munié (page 479) que le Danemark
avait déposé le 30 octobre 1989 son
instrument de ratification de la

und daß nach Artikel 169 (2) EPÜ Dänemark in europäischen Patentanmeldungen benannt werden kann, die ab 1 Januar 1990 eingereicht werden. Am 12 Januar 1990 reichte der Anmelder einen Scheck über eine zwölfte Benennungsgebühr ein und beantragte, diese für Dänemark gelten zu lassen. Dänemark gehöre bereits mit der Hinterlegung der Ratifizierungsurkunde am 30 Oktober 1989 dem Europäischen Patentübereinkommen an und werde dementsprechend von diesem Tag an durch die Vorsorgebenennung nach Feld 27 des Erteilungsantrags erfaßt.

III Durch Entscheidung der Eingangsstelle des EPA vom 3. April 1990 wurde dieser Antrag mit der Begründung abgelehnt, daß das Europäische Patentübereinkommen nach Artikel 169(2) EPU erst mit Wirkung vom 1. Januar 1990 für Dänemark in Kraft getreten sei. Ein völkerrechtlicher Vertrag könne Bestimmungen enthalten, die einen späteren Zeitpunkt für das Inkrafttreten als die Hinterlegung der Ratifikationsurkunde vorsehen.

IV Gegen diese Entscheidung legte der Anmelder eine zulässige Beschwerde ein, die er zunächst noch mit einer von der Erstinstanz abweichenden Auffassung über das Inkrafttreten des Europäischen Patentübereinkommens für Dänemark begründete.

V Die Beschwerdekammer hat in der hier vorliegenden Beschwerde J 14/90 - Flachglas wie in den Beschwerden J 18/90 - Canon (ABI EPA 1992, 511) und J 30/90 - Shea (ABI EPA 1992, 516). in denen es ebenfalls um die Benennung Danemarks in zeitlichem Zusammenhang mit dem Inkrafttreten des Europäischen Patentübereinkommens für Danemark geht, dem Präsidenten des Europäischen Patentamts nach Artikel 12a der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (ABI EPA 1989, 361) Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Er hat zu diesen Fällen schriftlich und, im vorliegenden Fall, außerdem in der mündlichen Verhandlung vom 21 Februar 1991 Stellung genommen.

VI In der mündlichen Verhandlung beantragte der Anmelder die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung. In Abweichung von seinem Begehren vor der Erstinstanz beantragte er, der europäischen Patentanmeldung den 1 Januar 1990 als Anmeldetag zuzuerkennen.

VII Diesen neuen Antrag begründete der Anmelder damit, daß das EPA am Anmeldetag (21 Dezember 1989) aus dem Gesamtzusammenhang aller bekannten Umstände heraus habe erkennen können, daß er an einer Benennung Danemarks interessiert sei.

(1) Er habe (abgesehen von Griechenland) alle Staaten benannt.

Article 169(2) EPC Denmark could be designated in European patent applications filed on or after 1 January 1990. On 12 January 1990 the applicants deposited a cheque for a twelfth designation fee and requested that this be considered as applying to Denmark, arguing that Denmark had become a party to the European Patent Convention from the date it deposited its instrument of ratification on 30 October 1989, and that from this date onwards it was therefore covered by the precautionary designation in Section 27 of the Request for Grant form.

III. The Receiving Section at the EPO refused this request in a decision delivered on 3 April 1990, ruling that under Article 169(2) EPC the European Patent Convention had not entered into force for Denmark until 1 January 1990. It was possible for agreements under international law to contain provisions to the effect that their entry into force will be at a point in time later than the deposit of the instrument of ratification.

IV The applicants filed an admissible appeal against this decision in which they initially took issue with the view of the department of first instance on when the European Patent Convention entered into force for Denmark.

V. In the present appeal case, J 14/90 - Flachglas, as well as in J 18/90 - Canon (OJ EPO 1992, 511) and J 30/90 - Shea (OJ EPO 1992, 516), both of which also related to the designation of Denmark in connection with the date of entry into force of the European Patent Convention for Denmark, the Board invited the President of the European Patent Office to comment under Article 12a of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal (OJ EPO 1989, 361). He did so in writing and, in the present case, was also represented at the oral proceedings held on 21 February 1991.

VI During the oral proceedings the applicants requested that the decision under appeal be set aside. Departing from their submission at first instance, they requested that their European patent application be accorded a filing date of 1 January 1990.

VII The applicants submitted in support of this new request that, in view of the circumstances on the date of filing (21 December 1989), it would have been apparent to the EPO that the applicants were interested in designating Denmark:

(1) With the exception of Greece they had designated all the states.

Convention sur le brevet européen et que ce pays pouvait donc être désigné dans les demandes de brevet européen déposées à compter du 1^{er} janvier 1990. En vertu de l'article 169(2) CBE. Le 12 janvier 1990, le demandeur a fait parvenir à l'OEB un chèque en vue du paiement d'une douzième taxe de désignation devant valoir, à sa requête, pour le Danemark. Selon lui, le Danemark, devenu Etat contractant par le dépôt de son instrument de ratification le 30 octobre 1989, faisait à compter de cette date partie des Etats désignés à toutes fins utiles à la rubrique 27 de la requête en délivrance.

III. Par décision de la section de dépôt de l'OEB en date du 3 avril 1990, cette requête tendant à la désignation du Danemark a été rejetée au motif que la Convention sur le brevet européen, conformément à l'article 169(2) CBE, n'était entrée en vigueur pour ce pays qu'au 1^{er} janvier 1990. Tout traité de droit international peut contenir des dispositions prévoyant qu'il entre en vigueur à une date postérieure au dépôt de l'instrument de ratification.

IV. Le demandeur a introduit contre cette décision un recours recevable qu'il a tout d'abord motivé en réaffirmant son point de vue, contraire à celui de la première instance, au sujet de l'entrée en vigueur de la Convention sur le brevet européen pour le Danemark.

V. Dans le présent recours, J 14/90 - Flachglas ainsi que dans les recours J 18/90 (Canon, JO OEB 1992, 511) et J 30/90 (Shea, JO OEB 1992, 516), où il est également question de la désignation du Danemark en rapport avec la date d'entrée en vigueur de la Convention sur le brevet européen à l'égard de ce pays, la Chambre a invité le Président de l'Office européen des brevets à présenter ses observations, en application de l'article 12bis du règlement de procédure des chambres de recours (JO OEB 1989, 361). Le Président a répondu à ce sujet par une note écrite, et a également pris position. Dans la présente espèce, lors de la procédure orale du 21 février 1991.

VI. Au cours de la procédure orale, le requérant a demandé l'annulation de la décision attaquée. A la différence de sa requête formée en première instance, il a demandé que l'on attribue à la demande de brevet européen le 1^{er} janvier 1990 comme date de dépôt.

VII. Le requérant a motivé cette nouvelle requête en arguant qu'à la date de dépôt de la demande (21 décembre 1989), l'OEB aurait pu reconnaître, au vu des circonstances générales de l'affaire, qu'il était intéressé par une désignation du Danemark car:

1) Il avait désigné tous les Etats, hormis la Grèce;

(2) Das Inkrafttreten des Europäischen Patentübereinkommens für Dänemark sei rechtlich gesichert und im Amtsblatt des EPA bekanntgemacht gewesen

(3) Dementsprechend habe festgestellt worden daß Dänemark noch vor Ablauf der in Anspruch genommenen Priorität (28 Januar 1990) benannt werden könne.

(4) Daß er dies auch wirklich wollte, habe er unter Zahlung der Benennungsgebühr am 12 Januar 1990 ausdrücklich kundgetan

(5) Die Nachreichung der zur europäischen Patentanmeldung erkennbar voll-identischen Prioritätsunterlage am 18 Januar 1990 habe schließlich klar gezeigt, daß die europäische Patentanmeldung gegenüber der Prioritätsunterlage keinerlei Erweiterung erhalten habe und er deswegen kein Interesse daran haben konnte, einen Anmeldetag noch vor Ablauf des Prioritätsjahres zu begründen Infolge dieser Gesamtumstände sei am Anmeldetag das Interesse des Anmelders erkennbar gewesen, auch Dänemark zu benennen

VIII. Der Präsident des EPA trug schriftlich und mündlich Auffassungen vor, die im Ergebnis derjenigen der Beschwerdekammer entsprechen (Differenzierungen ergeben sich aus der Entscheidung J 18/90 - Canon vom 22 März 1991, ABI EPA 1992, 511). Der Vertreter des Anmelders hatte in der mündlichen Verhandlung Gelegenheit, abschließend zu den Äußerungen des Präsidenten des EPA Stellung zu nehmen

Entscheidungsgründe

1 Die Juristische Beschwerdekammer hat im vorliegenden Fall erstmals dem Präsidenten des EPA nach Artikel 12a der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (nachfolgend VerfOBK) Gelegenheit gegeben sich zu Fragen allgemeinen Interesses zu äußern die sich im Rahmen dieses Verfahrens stellen Im Hinblick auf die erstmalige Anwendung der genannten Verfahrensvorschrift durch die Juristische Beschwerdekammer durften die nachfolgenden Darlegungen angebracht sein

1.1 Artikel 12a VerfOBK wurde durch Beschluß des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation vom 7 Juli 1989 (ABI EPA 1989, 361) geschaffen und hat folgenden Wortlaut

Die Kammer kann den Präsidenten des Europäischen Patentamts von Amts wegen oder auf dessen schriftlichen begründeten Antrag auffordern, sich zu Fragen von allgemeinem Interesse die sich im Rahmen eines vor der Kammer anhängigen Verfahrens stellen schriftlich oder mündlich zu äü-

(2) The entry into force of the European Patent Convention for Denmark was legally guaranteed and had been announced in the Official Journal of the EPO.

(3) It therefore followed that Denmark could be designated before expiry of the time limit for claiming priority (28 January 1990).

(4) That this was indeed the applicants' intention was clearly shown by their having paid the designation fee on 12 January 1990.

(5) The fact that on 18 January 1990 the applicants had subsequently filed the priority document, which was absolutely identical to the European patent application, clearly showed that the European patent application did not contain any extension of the subject-matter claimed in the priority document and that they therefore could have had no particular interest in claiming a filing date earlier than the expiry of the time limit for claiming priority Given the above circumstances, it was apparent on the date of filing that the applicants were also interested in designating Denmark

VIII. The views expressed by the President in his written and oral comments are essentially in accord with those of the Board (differences, however, in the case of J 18/90 - Canon of 22 March 1991, OJ EPO 1992, 511). During oral proceedings the applicants' representative was given the opportunity to reply to the President's comments

Reasons for the Decision

1 This appeal case is the first in which the Legal Board of Appeal has invoked Article 12a of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal, under which it may invite the President of the European Patent Office to comment on questions of general interest arising in the course of proceedings pending before it The Board therefore feels this is a good opportunity to set out the following observations

1.1 Article 12a was inserted into the Rules of Procedure of the Boards of Appeal by a decision of the Administrative Council of the European Patent Organisation of 7 July 1989 (OJ EPO 1989, 361) and reads as follows

"The Board may, on its own initiative or at the written, reasoned request of the President of the European Patent Office, invite him to comment in writing or orally on questions of general interest which arise in the course of proceedings pending before it. The parties shall be entitled to submit their

2 L'entrée en vigueur de la Convention sur le brevet européen pour le Danemark était garantie d'un point de vue juridique et elle avait été annoncée dans le Journal officiel de l'OEB;

3) Aucun doute n'existait donc quant au fait que le Danemark pouvait être désigné avant l'expiration de la priorité revendiquée (28 janvier 1990);

4) Il avait expressément confirmé qu'il désirait effectivement cette désignation, en acquittant la taxe de désignation le 12 janvier 1990.

5) Enfin, le document de priorité, qui était de toute évidence entièrement identique à la demande de brevet européen et qui avait été produit le 18 janvier 1990, après le dépôt de cette dernière, avait clairement montré que l'objet de la demande de brevet européen ne s'étendait nullement au-delà de celui du document de priorité: lui, demandeur, ne pouvait donc pas avoir été intéressé par une date de dépôt antérieure à l'expiration du délai de priorité de douze mois Vu cet ensemble d'éléments, il devait être manifeste, à la date de dépôt, qu'il était également intéressé par une désignation du Danemark

VIII. Le Président de l'OEB a présenté par écrit et oralement des observations, qui correspondent en définitive au point de vue de la Chambre (dont la présente décision est à distinguer de celle qu'elle a rendue le 22 mars 1991 dans l'affaire J 18/90 (Canon, JO OEB 1992, 511). Lors de la procédure orale, le mandataire du requérant a eu la possibilité de conclure au sujet des observations du Président de l'OEB.

Motifs de la décision

1 La Chambre a, dans la présente affaire, invité pour la première fois le Président de l'OEB, conformément à l'article 12bis du règlement de procédure des chambres de recours (ci-après dénommé "règlement"), à présenter ses observations sur des questions d'intérêt général qui se posent dans le cadre d'une procédure en cours Vu que la Chambre fait pour la première fois usage de cet article, il convient de considérer les points suivants.

1.1 L'article 12bis du règlement, dont le texte est reproduit ci-après, a été créé par décision du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets, en date du 7 juillet 1989 (JO OEB 1989, 361):

"La chambre peut, à son initiative ou sur demande écrite et motivée du Président de l'Office européen des brevets, inviter celui-ci à présenter par écrit ou oralement ses observations sur des questions d'intérêt général qui se posent dans le cadre d'une procédure pendante devant elle. Les parties

ßern. Die Beteiligten sind berechtigt, zu diesen Äußerungen Stellung zu nehmen."

In den vorbereitenden Unterlagen des Verwaltungsrats wird dazu gesagt, der neuen Regelung liege die Erwägung zugrunde, daß wegweisende Entscheidungen zu Fragen von allgemeinem Interesse auf eine breitere Grundlage gestellt werden, wenn der Präsident des EPA Gelegenheit erhalte, auf Punkte aufmerksam zu machen, die er für bedeutsam halte. In vielen Vertragsstaaten sei das nationale Patentamt entweder Beteiligter am Beschwerdeverfahren oder werde von der Rechtsmittelin-stanz angehört.

1.2 Anlässlich der erstmaligen Anwendung der genannten Vorschrift hat die Juristische Beschwerdekammer über die Modalitäten eines solchen Verfahrens beraten. Sie kam dabei zu der folgenden (andere Kammern in keiner Weise bindenden) Auffassung: Artikel 12a VerfOBK ergänzt die Artikel 114 (1) und 117 (1) b) EPU. Die Anhörung des Präsidenten des EPA im schriftlichen und/oder mündlichen Verfahren geht davon aus, daß "Fragen allgemeinen Interesses" vorliegen. Dies bedeutet jedoch nicht, daß die einladende Beschwerdekammer solche Fragen näher definieren und formulieren müßte. Die Kammer braucht vor einem Beschluß, den Präsidenten des EPA anzuhören, den Beschwerdeführer und andere Beteiligte nicht anzuhören. Die Einladung ergeht von der Beschwerdekammer unmittelbar an den Präsidenten des EPA, denn sie gehört dem Bereich der Rechtsprechung der Kammer an. Derjenige Bedienstete, der vom Präsidenten des EPA mit der Stellungnahme beauftragt wird, braucht in der Regel keine besondere Legitimation vorzuweisen. Der Präsident des EPA ist kein "Beteiligter" i.S.v. Artikel 107 EPU und hat dementsprechend kein Antragsrecht. Was Anregungen nicht ausschließt. Die Beteiligten am Verfahren sind - wie in Artikel 12a, Satz 2 VerfOBK ausdrücklich gesagt - berechtigt zu den Äußerungen des Präsidenten Stellung zu nehmen, also auch dann, wenn dies zur Gewährung rechtlichen Gehörs nach Artikel 113(1) EPU nicht erforderlich wäre. Für eine etwaige Kostenverteilung bietet das Übereinkommen selbst keine Rechtsgrundlage. Möglicherweise konnte sie über Artikel 125 EPU aus nationalem Verfahrensrecht gewonnen werden, die Kriterien der Ursachlichkeit und der Billigkeit dürften dabei mitentscheidend sein.

2 Der Beschwerdeführer beantragt, daß der europäischen Patentanmeldung der 1. Januar 1990 als Anmeldetag zuerkannt wird.

2.1 Die Beschwerdekammer kann der Auffassung des Anmelders nicht folgen, daß diesem Antrag entsprochen

observations on the President's comments."

In the preparatory document of the Administrative Council the considerations giving rise to this amendment were explained as being that in matters of general importance, landmark decisions might be given a broader basis if the President of the EPO were able to point out circumstances relevant from his point of view. In many Contracting States the national patent office was either a party to appeal proceedings or was heard by the second instance.

1.2 This being the first time that this article was to be invoked, the Legal Board of Appeal discussed the procedure to be adopted. Its conclusion, which is in no way binding on other Boards, was that Article 12a of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal supplements Articles 114(1) and 117(1)(b) EPC. The invitation to the President of the EPO to comment in writing and/or orally presupposes that "questions of general interest" have been raised. However, this does not require the Board of Appeal issuing the invitation to define and formulate these questions in detail. The Board need not hear the appellants or other parties to the proceedings before deciding to issue an invitation to the President. The invitation is made by the Board direct to the President as it falls within the judicial function of the Board. The staff member appointed by the President to represent him is not as a rule required to furnish any form of authorisation. The President is not a "party to the proceedings" within the meaning of Article 107 EPC and therefore has no right to submit requests, although this does not rule out his making suggestions. As Article 12a, second sentence, of the Rules of Procedure expressly states, parties to the proceedings are entitled to submit their observations on the President's comments, i.e. even where this would not be necessary to maintain their right to be heard under Article 113(1) EPC. The Convention does not itself contain any legal basis for the sharing of costs, although it might be possible, by applying Article 125 EPC, to establish such a basis by derivation from national procedural law. In such a case the principles of causality and equity would both be key criteria.

2 The appellants request that the European patent application be accorded the filing date of 1 January 1990.

2.1 The Board is unable to agree with the applicants' submission that their request may be granted on the

ont le droit de prendre position au sujet de ces observations."

Dans les documents préparatoires du Conseil d'administration, il est dit que l'idée ayant conduit à l'introduction de cette nouvelle disposition était que les décisions de grande portée concernant des questions d'intérêt général reposeraient sur un fondement plus large s'il était donné au Président de l'OEB la possibilité d'attirer l'attention sur certains points qu'il jugeait importants. Dans de nombreux Etats contractants, l'office national des brevets est soit partie à la procédure de recours, soit entendu par la cour compétente.

1.2 N'ayant encore jamais fait usage de cette disposition, la Chambre de recours juridique a délibéré sur les modalités d'application d'une telle procédure; elle est parvenue aux conclusions suivantes (qui ne lient nullement les autres chambres): l'article 12bis du règlement complète les articles 114(1) et 117(1)(b) CBE. La consultation du Président de l'OEB dans le cadre d'une procédure écrite et/ou orale suppose que des "questions d'intérêt général" soient en jeu. Toutefois, cela ne signifie pas que la chambre de recours, en invitant le Président de l'OEB à présenter ses observations, doit définir et formuler ces questions de façon circonstanciée. La chambre de recours n'a pas, lorsqu'elle décide de consulter le Président de l'OEB, à entendre préalablement le requérant ou une autre partie. La chambre s'adresse directement au Président de l'OEB, cette mesure relevant de sa juridiction. L'agent de l'Office qui est chargé par le Président de l'OEB de formuler l'avis qui lui est demandé n'a pas, en règle générale, à produire d'autorisation particulière. Le Président de l'OEB n'est pas une partie à la procédure au sens de l'article 107 CBE: à défaut de pouvoir formuler des requêtes, il a la possibilité de faire des suggestions. Comme le prévoit expressément l'article 12bis, deuxième phrase du règlement, les parties à la procédure ont le droit de prendre position au sujet des observations du Président, quand bien même cela ne serait pas nécessaire pour qu'elles soient entendues en vertu de l'article 113(1) CBE. Au sujet d'une éventuelle répartition des frais, la Convention elle-même ne proposant pas de base juridique, il serait possible de s'inspirer le cas échéant du droit procédural des Etats contractants, en application de l'article 125 CBE; les critères de causalité et d'équité devraient ici entrer en ligne de compte.

2. Le requérant sollicite pour la demande de brevet européen l'attribution du 1^{er} janvier 1990 comme date de dépôt.

2.1 La Chambre ne saurait partager le point de vue du requérant qui affirme à l'appui de cette requête qu'à la date de

werden könne, weil am Anmeldetag bereits aus dem Gesamtzusammenhang aller bekannten Umstände erkennbar gewesen sei, daß er Dänemark zu benennen wünsche. Im Dezember 1989 gelangten 4243 europäische Patentanmeldungen an das EPA. Nach allgemeinen Erfahrungen kann davon ausgegangen werden, daß etwa bei der Hälfte dieser Anmeldungen noch Prioritätsfristen zur Verfügung standen, die erst nach dem 1. Januar 1990 abliefen. Da bekannt war, daß das Europäische Patentübereinkommen für Dänemark am 1. Januar 1990 in Kraft trat, kann weiter davon ausgegangen werden, daß Anmelder mit ausreichenden Prioritätsfristen, die Dänemark benennen wollten, die Einreichung ihrer europäischen Patentanmeldungen entsprechend aufgeschoben haben. Da es normal ist, daß einzelne Vertragsstaaten nicht benannt werden, erlaubt der Gesamtzusammenhang aller bekannten Umstände am 21. Dezember 1989 nicht die Annahme, daß der Anmelder nicht diesen Tag, sondern erst den 1. Januar 1990 als Anmeldetag haben wollte (vgl. zur Abgrenzung die Entscheidung J 18/90).

2.2 Erst am 12. Januar 1990 wird mit der Zahlung der Benennungsgebühr für Dänemark erkennbar, daß der Anmelder mit einer Verschiebung des Anmeldetags auf den 1. Januar 1990 einverstanden ist bzw. diese begehrt. Verschiebungen des Anmeldetags auf ein späteres Datum sind wie in der unveröffentlichten Entscheidung J 5/89 vom 9. Juli 1989 (Gründe Nr. 5 bis 7) dargelegt nicht ausgeschlossen. Regelungen, die eine solche Verschiebung ermöglichen, sind enthalten in Artikel 91(6) EPU im Hinblick auf nachgereichte Zeichnungen in Regel 20.2 PCT mit Rücksicht auf verschiedene Anmeldeunterlagen, entsprechend auch in Artikel 8 des Entwurfs eines "Patent Law Treaty" (Dok. WIPO PLT/DC/3 vom 21. Dezember 1990). Auch die "Datumsverschiebung" nach Artikel 58 des schweizerischen Patentgesetzes kann in diesem Zusammenhang erwähnt werden. Derartige Verschiebungen des Anmeldetages bedürfen aber einer Rechtsnorm oder einer Billigung durch die Rechtsprechung im Einzelfall wie in der genannten Entscheidung J 5/89. In dieser Entscheidung war die Verschiebung des Anmeldetags vom 25. August 1986 an dem die Anmeldung rechtswirksam in schwedischer Sprache eingereicht worden war, auf den 6. November 1987, an dem dieselbe Anmeldung in englischer Übersetzung eingereicht worden ist, die einzige Möglichkeit den völligen Rechtsverlust zu vermeiden, der angesichts der besonderen Umstände des Falles ungerechtfertigt gewesen wäre.

2.3 Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdekammer daher keine Rechtsgrundlage, die es ihr ermöglichen wür-

grounds that it was already apparent from the circumstances prevailing on the date of filing that they wished to designate Denmark. The number of European patent applications received by the EPO in December 1989 was 4 243. In the Office's experience around half of them will have had time limits for claiming priority which did not expire until after 1 January 1990. As it was known that the European Patent Convention would enter into force for Denmark on 1 January 1990, it can likewise be assumed that, where the time limit for claiming priority would allow, applicants intending to designate Denmark would have delayed filing their European patent applications accordingly. It is normal for applicants not to designate all the Contracting States, hence a weighing-up of all the known circumstances prevailing on 21 December 1989 would not have led the Receiving Section to conclude that the applicants did not want to have this day as the date of filing, but 1 January 1990 instead (distinguished from the decision delivered in J 18/90).

2.2 Not until the designation fee for Denmark was paid on 12 January 1990 did it emerge that the applicants would accept, indeed were actively seeking, a re-dating of their application to 1 January 1990. It is possible for an application to be re-dated to a later date, as is shown by unpublished decision J 5/89 of 9 July 1989 (Reasons 5 to 7). Provisions to such an effect are contained in Article 91(6) EPC in respect of subsequently filed drawings, in Rule 20.2 PCT with regard to various papers pertaining to an application, as well as in Article 8 of the draft of a "Patent Law Treaty" (Doc. WIPO PLT/DC/3 of 21 December 1990). Also of relevance in this respect is Article 58 of the Swiss Patent Law which permits a re-dating of an application. Such a re-dating must however have some legal basis or have been sanctioned by rulings on individual cases as in J 5/89 above. In that case changing the date of filing from 25 August 1986 the date on which the application was validly filed in Swedish to 6 November 1987, the day on which the same application was filed in English was the only way to prevent a complete loss of rights which given the particular circumstances of the case would have been unfair.

2.3 In the present case, therefore, the Board of Appeal has no legal basis for re-dating the application to a later

dépôt, il ressortait à l'évidence des circonstances générales de l'affaire qu'il souhaitait désigner le Danemark. En décembre 1989, un total de 4243 demandes de brevet européen ont été déposées à l'OEB. Par expérience, on peut considérer que, pour environ la moitié d'entre elles, un délai de priorité courait encore jusqu'au 1^{er} janvier 1990. Comme il était connu que la Convention sur le brevet européen devait entrer en vigueur le 1^{er} janvier 1990 à l'égard du Danemark, on peut en déduire que les demandeurs disposant d'un délai de priorité suffisant et désignant le Danemark ont reporté en conséquence le dépôt de leurs demandes de brevet européen. Vu qu'il est courant de ne pas désigner tous les Etats contractants, les circonstances générales prévalant au 21 décembre 1989 ne permettent pas de supposer que le demandeur désirait choisir comme date de dépôt non pas ce jour-là, mais le 1^{er} janvier 1990 (cf., à titre de comparaison, la décision J 18/90).

2.2 Ce n'est que le 12 janvier 1990, date à laquelle il a payé la taxe de désignation pour le Danemark, que le demandeur a montré qu'il acceptait, voire sollicitait de reporter la date de dépôt au 1^{er} janvier 1990. La possibilité de reporter la date de dépôt n'est certes pas exclue, comme cela est exposé dans la décision non publiée J 5/89 en date du 9 juillet 1989 (points 5 à 7 des motifs). Des dispositions autorisant pareil report sont contenues à l'article 91(6) CBE, qui peut jouer lorsque des dessins sont déposés ultérieurement, et à la règle 20.2 PCT, qui s'applique au cas du dépôt ultérieur de pièces manquantes de la demande, ainsi qu'à l'article 8 du projet de "Traité sur le droit des brevets" (Doc. OMP, PLT/DC/3 du 21 décembre 1990). On peut ici également mentionner le report de date dont il est question à l'article 58 de la loi suisse sur les brevets. Ces reports de la date de dépôt ne peuvent cependant intervenir qu'en vertu d'une règle de droit, à moins que dans un cas d'espèce, en l'absence d'une telle règle, la jurisprudence ne la supplée, comme dans la décision J 5/89 évoquée ci-dessus où la seule possibilité d'éviter au demandeur une perte totale de droit - qui, compte tenu des circonstances particulières de l'affaire, aurait été injustifiée - était de reporter la date à laquelle la demande avait été valablement déposée en suédois (25 août 1986) à la date du dépôt de sa traduction en anglais (6 novembre 1987).

2.3 Dans la présente espèce, la Chambre ne peut s'appuyer sur aucune base juridique lui permettant d'attribuer une

de, einen späteren Anmeldetag zuzuerkennen. Da die Benennung eines Staats ein Bestandteil des Antrags auf Patenterteilung ist und insoweit zu den Unterlagen einer Patentanmeldung gehört, wäre eine Verschiebung des Anmeldetages auf den Tag einer nachgebrachten Benennung zwar nicht prinzipiell ausgeschlossen. Es fehlt aber eine Rechtsnorm von der Art der oben genannten, die dies erlauben würde. Es liegt auch keine Sondersituation vor wie im Falle der Entscheidung J 5/89. Gerade das Gegenteil ist der Fall: Hier sprechen die Interessen Dritter und Ordnungsgesichtspunkte gegen eine Verschiebung

Das Europäische Patentübereinkommen kann in seinem territorialen Anwendungsbereich eine Erweiterung erfahren. Dabei sind auch die Interessen von Wettbewerbern betroffen. Vor einem entsprechenden Stichtag werden immer eine Anzahl von Patentanmeldungen eingereicht, deren Anmeldetag ohne Rechtsverlust und mit Rechtsgewinn für den Anmelder zum Stichtag hin verschoben werden konnte. Ware dies erlaubt, so würden über Monate hinweg viele Anträge auf Datumsverschiebung gestellt und somit nachträglich die Reichweite des möglichen territorialen Schutzbereichs erweitert. Dies widerspricht sowohl Ordnungsgesichtspunkten, der Rechtssicherheit und Interessen Dritter.

2.4 Eine letzte denkbare Möglichkeit, dem Begehren des Anmelders zu entsprechen, wäre es, die Anmeldung zusammen mit der ausdrücklichen Benennung Danemarks durch das am 12. Januar 1990 eingegangene Schreiben als eine neue europäische Patentanmeldung mit Benennung Danemarks zu werten. Eine Wiederholung der Anmeldung zwischen dem 1. Januar 1990 und dem Ablauf der Prioritätsfrist am 28. Januar 1990 wäre möglich gewesen und nur eine Gebührentrage. Entsprechendes ist aber weder geschehen noch beantragt, noch lassen sich heute die Anmeldung vom 21. Dezember 1989 zusammen mit dem am 12. Januar 1990 eingegangenen Schreiben als eine neue Anmeldung werten. Das genannte Schreiben stellt zwar eine rechtliche Erklärung dar und ist somit auslegungsfähig. Der Rahmen möglicher Auslegung wäre aber überschritten, wenn man dieses Schreiben zusammen mit der bereits vorliegenden Anmeldung als eine erneute Patentanmeldung gelten lassen wollte. Eine derartige Auslegung ist vor allem deswegen nicht möglich, weil der wirkliche Wille des Anmelders erkennbar hierauf nicht gerichtet war. Daher kann dahingestellt bleiben, ob nicht auch andere Gründe einer Wertung dieses Schreibens als einer erneuten Patentanmeldung entgegenstehen.

date. The designation of a state forms part of the request for grant of a patent, and hence belongs to the documents making up a patent application, which means that in principle there is no reason why the filing date of an application should not be changed to the date on which a further state is designated. What is lacking are the necessary legislative provisions of the kind described above which would make this possible. Nor are there special circumstances, as was the case with decision J 5/89. On the contrary: the public interest and the need for consistency rule out a re-dating in this case.

The territorial scope of the European Patent Convention can be extended, but this also has an effect on the interests of an applicant's competitors. Prior to any given qualifying date there are always any number of patent applications which could be re-dated to that qualifying date at no detriment to, indeed to the advantage of, the applicant. Were this to be allowed many requests for re-dating would be filed over a period of months, thereby subsequently extending the scope of the protection afforded. This is at variance with the need for consistency, and is incompatible with legal certainty and the public interest.

2.4 Finally, one way of granting the applicants' request might be to consider the application and the designation of Denmark expressly requested in the letter received on 12 January 1990 as a new European patent application designating Denmark. It would have been possible to re-file the application between 1 January 1990 and 28 January 1990, the date on which the time limit for claiming priority expired, this would merely have been a question of fees. That did not happen, however. Nor was any such request made. Nor can the application of 21 December 1989 together with the letter received on 12 January 1990 now be considered as a new application. Although this letter does represent a legal declaration and is hence open to interpretation, to construe it together with the existing application as a new patent application would be beyond the bounds of reasonable interpretation in the first place because this was clearly not the true intention of the applicants. There is therefore no need to consider whether other reasons can be found for not viewing this letter as a new patent application.

date de dépôt ultérieure. Vu que la désignation d'un Etat constitue un élément de la requête en délivrance d'un brevet et qu'à ce titre elle fait partie des pièces de la demande, il ne serait en principe pas exclu de reporter la date de dépôt à la date à laquelle la désignation ultérieure d'un Etat serait effectuée. Or, loin d'être autorisé par une norme du type mentionné ci-dessus ou par l'existence d'une situation particulière, comme dans l'affaire J 5/89, le report serait ici irrégulier et contraire aux intérêts des tiers.

Si la Convention sur le brevet européen peut voir son champ d'application territoriale étendu, les intérêts de la concurrence sont néanmoins mis en jeu également. Il y aura toujours, avant une date de référence donnée, un certain nombre de dépôts de demandes dont il serait concevable de pouvoir reporter la date de dépôt à cette date de référence sans perte de droits pour le demandeur, qui en retirerait même un avantage juridique. Si cela était autorisé, de nombreuses requêtes tendant au report de la date de dépôt seraient présentées des mois durant, entraînant ainsi après coup une extension de la portée de la protection territoriale possible, ce qui serait irrégulier et contraire à la sécurité juridique ainsi qu'aux intérêts des tiers.

2.4 Une dernière possibilité envisageable d'accéder aux désirs du demandeur serait de considérer la demande, en même temps que la lettre reçue le 12 janvier 1990 désignant expressément le Danemark, comme une nouvelle demande de brevet européen désignant le Danemark. Il aurait été possible de déposer une nouvelle fois la demande entre le 1^{er} janvier 1990 et l'échéance du délai de priorité, soit le 28 janvier 1990; cela n'aurait été qu'une question de paiement de taxes. Or rien de semblable n'a eu lieu, ni n'a été demandé; il n'est pas davantage possible de considérer la demande déposée le 21 décembre 1989, avec la lettre reçue le 12 janvier 1990, comme une nouvelle demande. La lettre en question constitue certes une déclaration en droit et peut donc faire l'objet d'une interprétation. Mais on dépasse la marge d'interprétation possible en considérant cette lettre, avec la demande déjà déposée, comme une nouvelle demande de brevet. Pareille interprétation est déjà à exclure par le fait même que, de toute évidence, cette démarche n'entraîne pas dans les véritables intentions du demandeur. Aussi n'y a-t-il pas lieu de rechercher si d'autres motifs s'opposent à considérer cette lettre comme une nouvelle demande de brevet.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen

Order

For these reasons it is decided that:

The appeal is dismissed

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Le recours est rejeté

Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer vom 22. März 1991

J 18/90

(Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer

Vorsitzender O. Bossung
Mitglieder J. van Moer
J.-C. Saisset

Anmelder: Canon Kabushiki Kaisha

Stichwort: Dänemark - ausdrücklich/CANON

Artikel: 80 EPÜ

Regel: 1 (alte und neue Fassung), 2, 3 EPÜ

Schlagwort: "Anmeldetag - späterer durch Auslegung; Amtssprache - andere als Verfahrenssprache im schriftlichen Verfahren und in der Entscheidung"

Leitsätze

I Die ausdrückliche Benennung eines neuen Vertragsstaats in einer europäischen Patentanmeldung kurze Zeit vor dem Inkrafttreten des Europäischen Übereinkommens für diesen Staat kann zwar keine Verschiebung des Anmeldetags auf den Tag des Inkrafttretens rechtfertigen (vgl. J 14/90, ABI EPA 1992 505). Jedoch kann eine solche ausdrückliche Benennung nach Vergewisserung beim Anmelder dahin ausgelegt werden, daß der Anmelder keinen früheren Anmeldetag wünscht als den Tag, an dem das Europäische Patentübereinkommen für den betreffenden Staat in Kraft tritt.

II Im schriftlichen Verfahren vor dem Europäischen Patentamt und in der Entscheidung kann das Amt auch eine andere Amtssprache als die Verfahrenssprache verwenden, sofern alle Beteiligten hierzu ihr Einverständnis erklärt haben.

Sachverhalt und Anträge

I Der Anmelder reichte am 28. Dezember 1989 die europäische Patentanmeldung 89 124 087 1 unter Inanspruchnahme einer (frühesten) Priorität vom 7. Januar 1989 ein. Im Feld 26 des Formblatts des Antrags auf Patenterteilung (Formblatt wie in ABI EPA 1986, 306 veröffentlicht) hatte er alle damals

Decision of the Legal Board of Appeal dated 22 March 1991

J 18/90

(Translation)

Composition of the Board:

Chairman O. Bossung
Members J. van Moer
J.-C. Saisset

Applicant: Canon Kabushiki Kaisha

Headword: Denmark - expressly/CANON

Article: 80 EPC

Rule: 1 (old and new versions), 2, 3 EPC

Keyword: "Filing date - later by interpretation; Official language - other than language of proceedings in written procedure and decision"

Headnote

I The express designation of a new Contracting State in a European patent application shortly before entry into force of the European Patent Convention for that state is no justification for deferring the filing date until the date of entry into force (cf. J 14/90, OJ EPO 1992 505). However, such express designation may, after checking with the applicant, be interpreted as meaning that the applicant does not want a filing date earlier than the date on which the European Patent Convention enters into force for the state concerned.

II In written proceedings before the European Patent Office and in its decision the Office may also use an official language other than the language of proceedings provided that all parties to the proceedings have given their agreement.

Summary of Facts and Submissions

I The applicants filed European patent application No. 89 124 087 1 on 28 December 1989, claiming an (earliest) priority date of 7 January 1989. In Section 26 of the Request for Grant form (as published in OJ EPO 1986, 306) they made all twelve designations then possible and added the typewrit-

Décision de la Chambre de recours juridique, en date du 22 mars 1991

J 18/90

(Traduction)

Composition de la Chambre

Président: O. Bossung
Membres: J. van Moer
J.-C. Saisset

Demandeur: Canon Kabushiki Kaisha

Référence: Danemark - désignation expresse/CANON

Article: 80 CBE

Règle: 1 (ancienne et nouvelle version), 2 et 3 CBE

Mot-clé: "Date de dépôt - interprétation selon laquelle le dépôt est effectué à une date ultérieure; langue officielle utilisée dans la procédure écrite et dans la décision - différente de la langue de la procédure"

Sommaire

I La désignation expresse d'un nouvel Etat contractant dans une demande de brevet européen peu de temps avant l'entrée en vigueur de la Convention sur le brevet européen à l'égard de cet Etat ne peut certes pas justifier le report de la date de dépôt à la date de cette entrée en vigueur (cf. décision J 14/90, JO OEB 1992 505). Toutefois, une telle désignation - expresse - peut, après vérification auprès du demandeur, être interprétée en ce sens que le demandeur ne souhaite pas une date de dépôt antérieure à la date d'entrée en vigueur de la Convention sur le brevet européen à l'égard de l'Etat en question.

II. Dans la procédure écrite devant l'Office européen des brevets ainsi que dans ses décisions, l'Office peut également utiliser une autre langue officielle que la langue de la procédure, à condition d'avoir pour ce faire l'accord de toutes les parties.

Exposé des faits et conclusions

I. Le 28 décembre 1989, le demandeur a déposé la demande de brevet européen n° 89 124 087.1, qui revendiquait une priorité (la plus ancienne) du 7 janvier 1989. A la rubrique 26 du formulaire de requête en délivrance (tel qu'il est publié dans le JO OEB 1986, 306), il avait procédé à l'ensemble des 12 dé-

möglichen zwölf Benennungen vorgenommen und außerdem mit Schreibmaschine eingefügt "Dänemark/Denmark-DK-X" und auch dafür eine Benennungsgebühr gezahlt. Die Eingangsstelle des Europäischen Patentamts bezeichnete diese Einfügung als unwirksam und zahlte die Benennungsgebühr zurück

II. Am 2 März 1990 reichte der Anmelder als vorsorgliche Maßnahme eine gesonderte Anmeldung für Dänemark (Nr 90104 109.5) ein, die er als "Teil-anmeldung" bezeichnete und für die er den 1 Januar 1990 als Anmeldetag beanspruchte

III. Durch Entscheidung vom 23. April 1990 lehnte die Eingangsstelle des EPA einen Hauptantrag des Anmelders ab. der europäischen Patentanmeldung 89 124 127.1 den 1. Januar 1990 als Anmeldetag zuzuerkennen, und ebenso einen Hilfsantrag, zwei Anmeldungen zu führen, nämlich eine mit dem Anmeldetag 28 Dezember 1989 für alle Staaten außer Dänemark und eine mit dem Anmeldetag 1. Januar 1990 für Danemark. Zur Begründung wird vornehmlich folgendes ausgeführt. Das EPA habe grundsätzlich keine andere Möglichkeit, als jenen Tag als "Anmeldetag" festzulegen, an dem Anmeldeunterlagen eingereicht werden die die Voraussetzungen des Artikels 80 EPU erfüllen. Die Zuerkennung eines späteren Tages könne nur aufgrund einer Rechtsnorm erfolgen. Für einen Fall der vorliegenden Art gebe es eine solche nicht. Etwas anderes könne nur gelten wenn die Absicht des Anmelders, einen späteren Anmeldetag zu erhalten, ganz eindeutig feststünde. Eine sich auf eine Priorität stützende Anmeldung könne inhaltlich eine Erfindungserweiterung enthalten, für deren Patentierbarkeit der Anmeldetag und nicht der Prioritätstag entscheidend sei

IV. Mit seiner zulässigen Beschwerde macht der Beschwerdeführer geltend, daß Artikel 80 EPU nur die Minimalanforderungen für den frühestmöglichen Anmeldetag enthalte und die Verschiebung auf einen späteren Tag nicht ausschließe. Selbst die Eingangsstelle des EPA würde in Fällen der vorliegenden Art die Vergabe des Anmeldetags aufschieben, wenn dies mit der Einreichung der Anmeldung ausdrücklich beantragt werde. Fehle diese ausdrückliche Erklärung, so könne sie nachgebracht werden und notfalls auch als Irrtumsberichtigung nach Regel 88 Satz 1 EPU erfolgen

V. Die Beschwerdekammer hat in dem hier vorliegenden Beschwerdefall J 18/90 - Canon wie auch bei den Be-

ten entry "Dänemark/Denmark-DK-X", for which they also paid a designation fee. The Receiving Section of the European Patent Office declared the addition null and void and refunded the designation fee

II. On 2 March 1990 the applicants took the precaution of filing a separate application for Denmark (No 90 104 109.5), describing it as a divisional application and claiming 1 January 1990 as the filing date.

III. By decision of 23 April 1990 the Receiving Section of the EPO refused a main request by the applicants that European patent application No. 89 124 127.1 be accorded the filing date 1 January 1990 and an auxiliary request that they be allowed to pursue two applications - one with the filing date 28 December 1989 for all States except Denmark and one with the filing date 1 January 1990 for Denmark. The main grounds for refusal were that the EPO basically had no option other than to fix as the "filing date" the date on which the application documents fulfilling the requirements of Article 80 EPC were filed. A later date could be accorded only on the basis of a legal provision. No such provision existed for a case of this type. A different outcome could be contemplated only if it were absolutely clear that the applicant intended to obtain a later filing date. An application based on a priority might contain a broadening of the invention, for the patentability of which the filing date and not the priority date was decisive

IV. In their appeal, which was admissible, the appellants submitted that Article 80 EPC contained only the minimum requirements for the earliest possible filing date and did not exclude re-dating to a later date. Even the Receiving Section of the EPO would in cases of this type put off allocating the filing date if this was expressly requested upon filing. If there was no express request, one could be filed subsequently and could also, if necessary, be effected as the correction of an error under Rule 88, first sentence. EPC

V. In the present appeal case, J 18/90 - Canon, as well as in J 14/90 - Flachglas (OJ EPO 1992, 505) and

signations possibles à l'époque. En outre, il avait rajouté à la machine à écrire la mention "Dänemark/Denmark-DK-X" et avait également payé la taxe de désignation pour cet Etat. La section de dépôt de l'Office européen des brevets a déclaré cette mention sans effet et remboursé la taxe de désignation

II. Le 2 mars 1990, le demandeur a déposé à toutes fins utiles une demande séparée pour le Danemark (n° 90 104 109.5), qu'il a qualifiée de "demande divisionnaire" et pour laquelle il a revendiqué le 1^{er} janvier 1990 comme date de dépôt

III. Par décision en date du 23 avril 1990, la section de dépôt de l'OEB a rejeté la requête principale du demandeur tendant à obtenir l'attribution du 1^{er} janvier 1990 comme date de dépôt de la demande de brevet européen n° 89 124 127.1, ainsi que sa requête subsidiaire dans laquelle il sollicitait le dépôt de deux demandes, l'une pour tous les Etats à l'exception du Danemark et dont la date de dépôt serait le 28 décembre 1989, et l'autre pour le Danemark, dont la date de dépôt serait le 1^{er} janvier 1990. Ces requêtes ont été rejetées principalement pour les motifs suivants: d'une manière générale, l'OEB ne peut attribuer comme "date de dépôt" que la date à laquelle sont produits les documents de la demande répondant aux conditions énoncées à l'article 80 CBE. Une date de dépôt ultérieure ne peut être accordée qu'en vertu d'une règle de droit. Or il n'existe pas de règle de cette nature pour un cas tel que celui que constitue la demande en cause. Il ne peut en être décidé autrement que si l'intention du demandeur de se voir attribuer une date de dépôt ultérieure est clairement établie. Une demande fondée sur une priorité peut contenir une extension de l'invention, pour la brevetabilité de laquelle la date de dépôt et non la date de priorité est déterminante

IV. Dans son recours déclaré recevable, le requérant fait valoir que l'article 80 CBE se borne à énumérer les exigences minimales à satisfaire pour accorder une date de dépôt le plus tôt possible et qu'il n'exclut pas de reporter cette dernière. Même la section de dépôt de l'OEB attendrait le temps qu'il faudrait avant d'attribuer une date de dépôt, dans des cas tels que celui de la demande en cause, à condition qu'il en ait été expressément formulé la requête lors du dépôt de la demande. Lorsque cette déclaration expresse fait défaut, elle peut être produite ultérieurement et, si nécessaire, par le biais d'une correction d'erreur en vertu de la règle 88, première phrase CBE

V. Dans le présent recours, ainsi que dans les recours J 14/90 - Flachglas (JO OEB 1992, 505) et J 30/90 - Shea

schwerden J 14/90 - Flachglas (ABI EPA 1992, 505) und J 30/90 - Shea (ABI EPA 1992, 516). in denen es ebenfalls um die Benennung Dänemarks im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten des Europäischen Patentabkommens für Dänemark geht. dem Präsidenten des EPA nach Artikel 12a der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (ABI EPA 1989, 361) Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Er hat im vorliegenden Fall schriftlich Stellung genommen und folgendes ausgeführt:

Der Anmeldetag sei durch Artikel 80 EPU definiert als der Tag, an dem die dort genannten Erfordernisse erfüllt sind. Dieser Tag sei von der Eingangsstelle als Anmeldetag festzulegen. Sie könne dies nicht davon abhängig machen, ob im übrigen eine Inkonsistenz im Antrag auf Patenterteilung erkennbar sei. Die Rechtssicherheit verlange einen unzweifelhaften Anmeldetag, weil mit ihm wichtige Fristen zu laufen beginnen. Nur bei völliger Eindeutigkeit des Anmeldewunsches, einen späteren Tag als Anmeldetag zuerkennen zu bekommen, bestehe u. U. die Möglichkeit, diesem Wunsch zu entsprechen. Diese absolute Eindeutigkeit des Anmeldewunsches gebe es im vorliegenden Fall nicht, da der Anmeldetag für die Patentfähigkeit einer über den Inhalt der Prioritätsunterlagen hinausgehenden Erfindungsweiterung maßgeblich sein könne. Fehle diese absolute Eindeutigkeit des Anmeldewunsches, so sei es nicht Aufgabe der Eingangsstelle, die Eindeutigkeit durch eine Rückfrage herbeizuführen. Eine Verschiebung des Anmeldetages auf späteren Wunsch des Anmelders könne es nur aufgrund eindeutiger Rechtsnormen geben. Solche stünden nur für den Fall nachgereicherter Zeichnungen in Artikel 91 (6) i. V. m. Regel 43 (2) EPU zur Verfügung.

VI Mit Schreiben vom 26. Februar 1991 zahlte der Beschwerdeführer die Benennungsgebühr für Dänemark durch Beifügung eines Schecks erneut und beantragte:

1 die angefochtene Entscheidung aufzuheben.

2 nach Hauptantrag) der europäischen Patentanmeldung Nr. 89 124 087 1 den Anmeldetag 1. Januar 1990 zuzuerkennen.

3 (nach Hilfsantrag) der am 2. März 1990 vorsorglich für Dänemark gesondert eingereichten Teilanmeldung Nr. 90 104 109 5 den Anmeldetag 1. Januar 1990 zuzuerkennen.

Ferner erklärte er mit dem Gebrauch der deutschen Sprache im schriftlichen Verfahren und in der Entscheidung einverstanden zu sein.

J 30/90 - Shea (OJ EPO 1992, 516), both of which also related to the designation of Denmark in connection with the date of entry into force of the European Patent Convention for Denmark. The Board invited the President of the European Patent Office to comment under Article 12a of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal (OJ EPO 1989, 361). He commented in writing on the present case as follows:

The filing date was defined by Article 80 EPC as the date on which the requirements mentioned in that Article are fulfilled. This date had to be allocated as the filing date by the Receiving Section which could not make it dependent on whether the request for grant contained any inconsistencies. Legal certainty required an unequivocal filing date since this marked the starting point from which important time limits were calculated. Only if it were absolutely clear that the applicant wanted a later filing date might it be possible to grant him this wish. In this case the applicants' wishes were not absolutely clear, since the filing date might have been decisive for the patentability of a broadening of the invention beyond the content of the priority documents. Where the applicants' wishes were not absolutely clear, it was not the responsibility of the Receiving Section to establish clarity by querying them. The filing date could be deferred by a later request from the applicant only on the basis of unambiguous legal provisions. Such provisions existed in Article 91(6) in conjunction with Rule 43(2) EPC, only for subsequently filed drawings.

VI In a letter dated 26 February 1991 the appellants again paid the designation fee for Denmark by cheque and requested that:

1 the contested decision be set aside;

2 (in accordance with their main request) European patent application No. 89 124 087 1 be accorded the filing date 1 January 1990.

3 (in accordance with their auxiliary request) the divisional application for Denmark No. 90 104 109.5, filed separately as a precaution on 2 March 1990, be accorded the filing date 1 January 1990.

They further agreed to German being the language used in the written proceedings and decision.

(JO OEB 1992, 516) où il est également question de la désignation du Danemark en rapport avec l'entrée en vigueur de la Convention sur le brevet européen à l'égard de ce pays. La Chambre a invité le Président de l'OEB à présenter ses observations conformément à l'article 12bis du règlement de procédure des chambres de recours (JO OEB 1989, 361). Dans la présente espèce, celui-ci a pris position par écrit et précisé ce qui suit:

La date de dépôt est définie à l'article 80 CBE comme étant celle à laquelle les conditions énoncées dans ce même article sont remplies. C'est cette date même qui doit être attribuée par la section de dépôt comme date de dépôt. Pour l'attribution de la date de dépôt, la section de dépôt ne peut pas tenir compte du fait que la requête en délivrance du brevet comporte par ailleurs une incohérence. La sécurité juridique exige que la date de dépôt soit incontestable, parce que des délais importants commencent à courir dès ce jour. Lorsque le demandeur exprime très clairement le souhait de se voir attribuer une date de dépôt ultérieure, et dans ce cas seulement, il est possible de la lui accorder le cas échéant. Or le souhait du demandeur n'était pas, en l'espèce, d'une clarté absolue, la date de dépôt pouvant être déterminante pour la brevetabilité d'une extension de l'invention allant au-delà du contenu des documents de priorité. En l'absence d'une indication sans la moindre équivoque de la part du demandeur, il n'appartient pas à la section de dépôt de dissiper le doute en requérant des informations. Le report de la date de dépôt, à la suite d'une requête en ce sens présentée ultérieurement par le demandeur, ne peut être accordé qu'en vertu de règles de droit tout à fait claires. Celles-ci n'existent (art. 91(6) en relation avec la règle 43(2)) que pour le cas de dessins qui sont remis postérieurement.

VI Par lettre en date du 26 février 1991, à laquelle il a joint un chèque pour acquitter à nouveau la taxe de désignation du Danemark, le requérant a demandé:

1 l'annulation de la décision attaquée;

2 l'attribution à la demande de brevet européen n° 89 124 087 1 du 1^{er} janvier 1990 comme date de dépôt (requête principale);

3 l'attribution à la demande divisionnaire n° 90 104 109.5, déposée séparément à toutes fins utiles pour le Danemark le 2 mars 1990, du 1^{er} janvier 1990 comme date de dépôt (requête subsidiaire).

En outre, il a donné son accord sur l'emploi de la langue allemande dans la procédure écrite et dans la décision.

Entscheidungsgründe

1 Obwohl die Verfahrenssprache Englisch ist, kann die Entscheidung in Deutsch ergehen. Der Anmelder und einzige Beteiligte am Verfahren hat dem Gebrauch der deutschen Sprache im schriftlichen Verfahren ausdrücklich zugestimmt. Bei mündlicher Verhandlung hätte daher auch die Niederschrift nach Regel 76 EPÜ in Deutsch abgefaßt werden können.

1.1 Dem EPA war nach bisherigem Recht im schriftlichen Verfahren der Gebrauch einer anderen Amtssprache als der Verfahrenssprache nur nach Änderung der Verfahrenssprache nach Regel 3 EPÜ möglich. Dies setzt einen entsprechenden Antrag des Anmelders oder Patentinhabers voraus. Davon wurde im Beschwerdeverfahren gelegentlich Gebrauch gemacht, so beispielsweise in einer jener sieben Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer in Sachen der "zweiten medizinischen Indikation" (ABI EPA 1985, 59). Die Schwierigkeit der zu entscheidenden Fragen läßt es gelegentlich zweckmäßig erscheinen, daß eine andere Amtssprache als die Verfahrenssprache gewählt wird, weil sie schlechthin allen Mitwirkenden geläufiger ist und diesen damit einen höheren Grad gedanklicher Differenzierung ermöglicht. Nicht ohne Grund sieht daher auch Artikel 4 (5) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (ABI EPA 1983, 7) vor, daß Entscheidungen intern in einer anderen Amtssprache als der Verfahrenssprache abgefaßt werden können. Dies bedeutet aber auch, daß sie in der anderen Sprache konzipiert werden. Die Übersetzung in die Verfahrenssprache bleibt trotz aller Übersetzungsqualität doch eine Übersetzung. Es braucht nicht verschwiegen zu werden, daß gelegentlich der sog. "Amtliche Text" nicht der Text ist, in der die Entscheidung konzipiert wurde, sondern eine Übersetzung. Umgekehrt kann das, was im Amtsblatt als "Übersetzung" erscheint, der Text der Konzeption sein. Bisher konnte solches durch eine Änderung der Verfahrenssprache im Interesse aller Mitwirkenden vermieden werden. Damit konnte eine bessere gegenseitige Verständigung und ein höheres Niveau an gedanklichem Ausdruck erreicht, die Wahrhaftigkeit gewahrt und effizienter gearbeitet werden.

1.2 Solches ist auch nach Streichung von Regel 3 EPU (vgl. ABI EPA 1991, 4) nicht ausgeschlossen. Soweit bekannt, sollte mit der Streichung nur verhindert werden, daß nach Änderung der Verfahrenssprache Formblätter in falscher Sprache verwendet werden und ungültige Bescheide, Mitteilungen und Entscheidungen ergehen. Zweck der Streichung war es nicht, dem Amt im schriftlichen Verfahren - insbesondere bei Entscheidungen - den Gebrauch

Reasons for the Decision

1. Although the language of proceedings is English the decision may be delivered in German. The applicant and sole party to the proceedings has expressly agreed to German being used in the written proceedings. For any oral proceedings the minutes referred to in Rule 76 EPC could therefore also have been written in German.

1.1 Under the previous law the EPO could in written proceedings use an official language other than the language of proceedings only after the latter had been changed in accordance with Rule 3 EPC, which required a request to that effect by the applicant or patent proprietor. This option was occasionally used in appeals, for example in one of the seven Enlarged Board of Appeal decisions concerning the "second medical use" (OJ EPO 1985, 59). It is sometimes preferable, in view of the complexity of the questions for decision, to choose an official language other than the language of proceedings purely and simply because all parties are more familiar with it and thus better able to cope with the fine distinctions. There are therefore solid grounds for the provision in Article 4(5) of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal (OJ EPO 1983, 7) under which, internally, decisions can be written in an official language other than the language of proceedings. This however also involves them being arrived at in the other language. Translations in the language of proceedings remain merely translations, regardless of their quality. It need not be concealed that occasionally the "official" text is not the text in which the decision was arrived at, but a translation. Conversely what appears in the Official Journal as a "translation" may be the original text. Such a situation was hitherto avoided by amending the language of proceedings in the interests of all parties involved. This improved mutual understanding, enabled all concerned to express themselves in a more nuanced manner, provided an honest reflection of the true situation and increased efficiency.

1.2 Nor has this possibility been eliminated by the deletion of Rule 3 EPC (cf. OJ EPO 1991, 4). As far as is known, the aim of the deletion was merely to prevent forms being used in the wrong language and invalid communications and decisions being issued after the language of proceedings had changed. It was not intended to prevent the Office from using an official language other than the language of proceedings in written proceedings -

Motifs de la décision

1 Bien que la langue de la procédure soit l'anglais, la décision peut être rendue en allemand. Le demandeur et unique partie à la procédure a expressément donné son accord sur l'emploi de la langue allemande dans la procédure écrite. Le procès-verbal de la procédure orale visé à la règle 76 CBE aurait donc pu également être rédigé en allemand.

1.1 Selon l'ancien droit, l'OEB ne pouvait utiliser dans la procédure écrite une langue officielle différente de la langue de la procédure qu'en la substituant à cette dernière en vertu de la règle 3 CBE. Il fallait pour cela que le demandeur ou le titulaire du brevet en fasse la requête. Il a parfois été fait usage de cette possibilité lors de la procédure de recours, notamment dans l'une des sept décisions rendues par la Grande Chambre de recours à propos de la "deuxième indication médicale" (JO OEB 1985, 59). La difficulté des affaires à trancher peut parfois rendre nécessaire d'opter pour une autre langue officielle que la langue de la procédure, tout simplement parce qu'elle est plus familière à l'ensemble des participants, ce qui permet à ceux-ci de mieux nuancer leurs propos. Ce n'est donc pas sans raison que l'article 4(5) du règlement de procédure des chambres de recours (JO OEB 1983, 7) prévoit également que les décisions peuvent être, pour l'usage interne, rédigées dans une autre langue officielle que la langue de la procédure. Mais cela signifie aussi qu'elles peuvent être conçues dans cette autre langue. Cependant, la traduction dans la langue de la procédure ne demeure toujours qu'une traduction, malgré toute la qualité de cette dernière. Et l'on ne passera pas sous silence que, parfois, ce que l'on appelle le "texte officiel" n'est pas le texte dans lequel la décision a été mise au point, mais une traduction. Inversement, il n'est pas impossible que le texte publié au Journal officiel sous la mention "traduction" soit en fait le texte dans la langue qui a servi à mettre au point la décision. Un moyen d'éviter cela a été jusqu'à maintenant de changer la langue de la procédure dans l'intérêt de tous les participants, de manière à améliorer la compréhension mutuelle, parvenir à une plus grande rigueur conceptuelle, respecter au mieux la véracité et travailler avec plus d'efficacité.

1.2 La suppression de la règle 3 CBE (cf. JO OEB 1991, 4) n'élimine pas cette pratique pour autant. En effet, la raison de cette suppression est uniquement d'éviter qu'une fois la langue de la procédure changée, des formulaires ne soient utilisés dans la langue qui n'est pas la bonne et que des notifications ou des communications ne soient émises et des décisions ne soient rendues dans une langue les rendant invalides. L'objectif n'est donc

einer anderen Amtssprache als der Verfahrenssprache unmöglich zu machen, sofern alle Beteiligten damit einverstanden sind. Dies vorausgesetzt, kann daher das Amt auch im schriftlichen Verfahren eine andere Amtssprache als die Verfahrenssprache verwenden. Was nach Regel 2 (2) EPÜ im mündlichen Verfahren ohne Einverständnis der Beteiligten möglich ist, kann im schriftlichen Verfahren mit deren Einverständnis wohl nicht ausgeschlossen sein.

1.3 Selbstverständlich bleibt bei Gebrauch einer anderen Amtssprache die europäische Patentanmeldung und das europäische Patent im Text der Verfahrenssprache unberührt. Entsprechend bisheriger Regel 3 Absatz 2 EPÜ können Änderungen dieser Texte nur in der Verfahrenssprache eingereicht werden. Solche Änderungen können auch nur unter Bezug auf den Originaltext d. h. auf die Verfahrenssprache erörtert und geänderte Fassungen nur im Originaltext vom Amt beschlossen werden.

2 Die Losung des Falles ergibt sich für die Beschwerdekammer nicht durch eine Verschiebung des Anmeldetages, sondern durch eine Auslegung des Erklärungsinhaltes des am 28. Dezember 1989 eingegangenen Antrags auf Patenterteilung vor dem Hintergrund der damals dem EPA wie dem Anmelder bekannten Tatsache, daß das Europäische Patentabkommen für Dänemark am 1. Januar 1990 in Kraft tritt (vgl. ABI EPA 1989 479) während die Prioritätsfrist für die Anmeldung erst am 7. Januar 1990 abläuft. Die Möglichkeit, daß für einen etwaigen Offenbarungsüberschuß der Zeitrang 28. Dezember 1989 statt 1. Januar 1990 von Bedeutung sein konnte, ist derart theoretisch und fernliegend, daß sie die Auslegung des Antrags auf Patenterteilung nicht beeinflussen kann. Auslegungsbedürftige Erklärungen sind wesensgemäß nicht absolut eindeutig - sonst bedürften sie keiner Auslegung. Eine delabare Ausnahme kann eine sichtaufdringende Auslegung des Anmeldegenügens nicht hindern, auch wenn zur Gewinnung letzter Eindeutigkeit eine Rückfrage notwendig ist.

3 Es ist zwar richtig, daß es normalerweise nicht Aufgabe der Eingangsstelle ist, Anmeldungsunterlagen auf inhaltliche Konsistenz zu prüfen und Widersprüche durch Rückfragen zu klären. Dies gilt aber nicht, wenn in einer am 28. Dezember eingehenden Patentanmeldung ein Staat benannt wird, der vom darauffolgenden 1. Ja-

and in particular decisions - where all parties involved agree to such use. Provided there is such agreement, the Office can use an official language other than the language of proceedings even in written proceedings: what is possible in oral proceedings without the agreement of the parties under Rule 2(2) EPC cannot very well be ruled out in written proceedings where the parties' agreement has been obtained.

1.3 Obviously, even where another official language is used, the European patent application and European patent remain unaffected in the language of proceedings. In line with the position under Rule 3(2) EPC amendments to these texts can only be filed in the language of proceedings. Such amendments can also be discussed only with reference to the original text, i.e. to the language of proceedings, and amended versions be decided upon by the Office only in the original text.

2 The Board of Appeal considers that this case can be resolved not by deferring the filing date but by interpreting the content of the request for grant received on 28 December 1989 in the light of the fact - known at the time to both the EPO and the applicant - that the European Patent Convention would come into force for Denmark on 1 January 1990 (cf. OJ EPO 1989 479) while the application's period of priority did not expire until 7 January 1990. The possibility that the date 28 December 1989 rather than 1 January 1990 could be of significance for any broader disclosure is so remote and hypothetical that it cannot affect interpretation of the request for grant. Statements that need to be interpreted are by their very nature not absolutely clear - otherwise they would not require interpretation. A possible exception cannot invalidate a compelling interpretation of the applicant's intentions even if enquiries have to be made in order to establish absolute certainty.

3 While it is correct that it is not normally the responsibility of the Receiving Section to check application documents for consistency and to query contradictions, this is not the case where a patent application filed on 28 December of one year designates a state which could be designated from 1 January of the following year. Even

pas d'interdire à l'Office d'employer, dans les procédures écrites, et notamment dans les décisions, une autre langue officielle que la langue de la procédure; mais pour cela, toutes les parties doivent être d'accord. A cette condition, l'Office peut ainsi également utiliser au cours d'une procédure écrite une langue officielle différente de la langue de la procédure. Ce qui est possible pour une procédure orale, en vertu de la règle 2(2) CBE sans l'accord des parties, ne saurait nullement être exclu pour une procédure écrite avec l'accord des parties.

1.3 Bien entendu, l'emploi d'une autre langue officielle n'affecte en rien le texte de la demande de brevet européen et du brevet européen dans la langue de la procédure. Conformément à l'ancienne règle 3(2) CBE, les modifications de ces textes ne peuvent être déposées que dans la langue de la procédure. De même, elles ne peuvent être examinées que par rapport au texte original, c'est-à-dire tel que rédigé dans la langue de la procédure, et les versions modifiées ne peuvent être arrêtées par l'Office que dans le texte original.

2 La présente affaire ne peut être résolue, selon la Chambre, par un report de la date de dépôt, mais par une interprétation de ce qu'exprimait, en guise de déclaration, la requête en délivrance du brevet, recue le 28 décembre 1989, interprétation pour laquelle il convient de replacer cette requête dans le contexte de l'époque, connu alors de l'OEB comme du demandeur, à savoir que la Convention sur le brevet européen devait entrer en vigueur à l'égard du Danemark le 1^{er} janvier 1990 (cf. JO OEB 1989. 479), alors que le délai de priorité pour la demande en cause n'expirait que le 7 janvier 1990. L'hypothèse selon laquelle une date de priorité du 28 décembre 1989, et non du 1^{er} janvier 1990, pourrait entrer en ligne de compte pour une extension éventuelle de l'exposé de l'invention est tellement théorique et improbable qu'elle ne saurait influencer l'interprétation de la requête en délivrance. Certes, les déclarations nécessitant une interprétation ne sont pas, par nature, d'une clarté absolue, sinon elles n'appelleraient pas d'interprétation. Il n'est cependant pas possible d'exclure les cas où la volonté d'un demandeur est à interpréter d'emblée de la manière qui s'impose, même s'il faut obtenir de la part de celui-ci quelque éclaircissement pour dissiper complètement toute incertitude.

3 S'il est exact qu'il n'appartient pas en règle générale à la section de dépôt de vérifier si le contenu des documents de la demande est cohérent, ni d'en clarifier les contradictions en requérant des informations, il en va cependant autrement lorsque le demandeur désigne dans une demande de brevet européen, recue un 28 décem-

nuar an benennbar ist. Auch im patentamtlichen Verfahren kann eine Güterabwägung zwischen Verfahrensökonomie und Anmelderinteresse geboten sein. Diese kann eine Regelabweichung zugunsten des Anmelders notwendig machen (vgl. T 166/86 - "gesonderter Anspruchssatz/HENKEL", ABI EPA 1987, 372. Gründe Nr. 7).

4 Durch die Zuerkennung des 1. Januar 1990 als Anmeldetag für die europäische Patentanmeldung Nr. 89 124 087.1 ist Dänemark in diese Anmeldung eingeschlossen. Die rechtzeitig gezahlte und dann zurückgezahlte Benennungsgebühr ist erneut gezahlt. Die Benennung ist somit gültig. Die Benennung wurde in der Akte 89 124 087 1 auch nie zurückgenommen. Die Einreichung einer gesonderten Anmeldung für Dänemark - "Teil-anmeldung" genannt - war immer hilfsweise d. h. konditional.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

- 1 Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
- 2 Der europäischen Patentanmeldung Nr. 89 124 087.1 wird der 1. Januar 1990 als Anmeldetag zuerkannt.

the Patent Office may need to balance economy of procedure against the interests of the applicant, which may in turn necessitate a departure from the rules in favour of the applicant (cf. T 166/86 - "Separate set of claims/Henkel", OJ EPO 1987, 372, Reasons, point 7).

4 By according European patent application No. 89 124 087.1 the filing date 1 January 1990 Denmark has been included in this application. The designation fee paid in due time and refunded has been paid again. The designation is therefore valid. The designation in file 89 124 087.1 was never withdrawn. The separate - divisional - application for Denmark always existed only in an auxiliary or contingent capacity.

Order

For these reasons it is decided that:

- 1 The contested decision is set aside.
- 2 European patent application No. 89 124 087.1 is accorded the filing date 1 January 1990.

bre, un Etat qui peut être désigné dès le 1^{er} janvier suivant. Même dans les procédures en matière de brevets, il peut s'imposer de prendre en considération l'économie de la procédure et l'intérêt du demandeur pour les mettre en balance, avec pour résultat la nécessité de déroger le cas échéant à la règle, en faveur du demandeur (cf. T 166/86 "Jeu distinct de revendications/HENKEL", JO OEB 1987, 372, point 7 des motifs).

4 L'attribution du 1^{er} janvier 1990 comme date de dépôt de la demande de brevet européen n° 89 124 087.1 a pour conséquence d'inclure le Danemark dans cette demande. La taxe de désignation, payée dans les délais puis remboursée, a été à nouveau acquittée. La désignation est donc valable. Elle n'a d'ailleurs jamais été retirée du dossier de la demande n° 89 124 087.1. Le dépôt d'une demande séparée pour le Danemark - qualifiée de "demande divisionnaire" - n'a à aucun moment été sollicité autrement qu'à titre subsidiaire, c'est-à-dire conditionnel.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision attaquée est annulée.
2. La date du 1^{er} janvier 1990 est attribuée à la demande de brevet européen n° 89 124 087.1 comme date de dépôt.

Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer vom 3. Juni 1991 J 30/90 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer

Vorsitzender: O. Bossung
Mitglieder: J. van Moer
J.-C. Saisset

Anmelder: Lawrence E. SHEA
Stichwort: Dänemark - PCT/SHEA
Artikel: 153(1) EPÜ, 4(1) ii) PCT

Schlagwort: "EPA als Bestimmungsamt - nur wenn am Tag der Einreichung der PCT-Anmeldung tatsächlich Zugehörigkeit zum PCT wie auch zum EPÜ bestand"

Leitsatz

Das Europäische Patentamt kann nur für diejenigen in einer internationalen Anmeldung benannten Staaten "Bestimmungsamt" sein, für die das EPÜ am internationalen Anmeldetag bereits in Kraft getreten war.

Decision of the Legal Board of Appeal dated 3 June 1991 J 30/90 (Translation)

Composition of the Board

Chairman: O. Bossung
Members: J. van Moer
J.-C. Saisset

Applicant: Lawrence E. SHEA
Headword: Denmark - PCT/SHEA
Article: 153(1) EPC; 4(1)(ii) PCT

Keyword: "EPO designated Office - only if accession to both PCT and EPC is effective on the PCT filing date"

Headnote

The European Patent Office can only act as the "designated Office" for states designated in an international application in respect of which the EPC was in force on the date on which the international application was filed.

Décision de la Chambre de recours juridique, en date du 3 juin 1991 J 30/90 (Texte officiel)

Composition de la Chambre

Président: O. Bossung
Membres: J. van Moer
J.-C. Saisset

Demandeur: Lawrence E. SHEA
Référence: Danemark - PCT/SHEA
Article: 153(1) CBE; 4(1)(ii) PCT

Mot-clé: "OEB Office désigné - uniquement en cas de double appartenance effective au PCT et à la CBE, à la date du dépôt PCT"

Sommaire

L'Office européen des brevets ne peut être "office désigné" que pour les Etats désignés dans la demande internationale pour lesquels, à la date du dépôt international, la CBE est en vigueur.

Sachverhalt und Anträge

I Am 29 Juli 1988 reichte der Beschwerdeführer entsprechend dem internationalen Verfahren nach dem PCT eine Patentanmeldung ein, für die er eine Priorität vom 30 Juli 1987 beanspruchte

Mit der Anmeldung wurde zum einen um ein europäisches Patent für alle Staaten, für die das Europäische Patentübereinkommen am Anmeldetag in Kraft getreten war und zum anderen um ein nationales Patent für Dänemark nachgesucht

II Am 1 Januar 1990 trat das Europäische Patentübereinkommen auch für Dänemark in Kraft

III Am 26 Januar 1990 mündete die internationale Anmeldung des Beschwerdeführers in Anwendung des Artikels 39 PCT und der Regel 104b(1) EPU in die sogenannte regionale Phase ein, wobei der Beschwerdeführer unter den verschiedenen Benennungsgebühren auch diejenige für Dänemark entrichtete

IV Mit Entscheidung vom 26 Juni 1990 stellte die Eingangsstelle des Europäischen Patentamts fest, daß das EPA für Danemark nicht Bestimmungsort sein könne, da sich aus Artikel 153(1) EPU in Verbindung mit Artikel 4(1)(ii) PCTzwangsläufig ergebe, daß Danemark im Hinblick auf die Erteilung eines europäischen Patents erst ab 1 Januar 1990 benannt werden könne und zwar unabhängig vom gewählten Erteilungsweg

Daher sei die Benennung Danemarks für ein europäisches Patent unwirksam

V Der Beschwerdeführer legte dagegen am 6 August 1990 unter Entrichtung der entsprechenden Gebühr Beschwerde ein und beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Angelegenheit entsprechend seinem in der Niederschrift über die mündliche Verhandlung vom 20 März 1990 festgehaltenen Schlußantrag an die erste Instanz mit der Auflage zurückzuverweisen Danemark in den Kreis der benannten Staaten aufzunehmen

Der Beschwerdeführer stützte sein Begehren auf die folgenden Gründe die er in seinen Schriftsätzen und im Rahmen der Erörterungen dargelegt hat

1 Der Antrag sei im Sinne des PCT insbesondere seiner Preamble und seiner Artikel 3 und 4(1) und entspreche der gemeinsamen Zielsetzung von PCT und EPU

2 Der Antrag stehe auch im Einklang mit der Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer, die einerseits die Umwandlung einer internationalen Anmeldung in eine regionale Anmeldung und andererseits die Verbindung von internationalen und europäischen Anmeldungen zulasse

Summary of Facts and Submissions

I The appellant filed a patent application on 29 July 1988 in accordance with international PCT procedure and claimed priority of 30 July 1987

The application was, on the one hand, for a European patent for all the countries in respect of which the European Patent Convention was in force on the date of filing, and on the other, for a national patent in Denmark

II The European Patent Convention came into force in Denmark on 1 January 1990

III. On 26 January 1990, the appellant's international application entered the regional phase pursuant to Article 39 PCT and Rule 104b(1) EPC and the appellant paid the various designation fees, including one for Denmark.

IV By a decision dated 26 June 1990, the EPO Receiving Section held that the EPO could not be a designated Office for Denmark, as under Article 153(1) EPC in combination with Article 4(1)(ii) PCT Denmark could only be designated with a view to a European patent with effect from 1 January 1990, regardless of the grant procedure selected

Consequently, the designation of Denmark for a European patent was declared invalid

V The appellant lodged an appeal on 6 August 1990, paid the relevant fee on the same date requested that the contested decision be set aside and accordingly in his final submission as recorded in the minutes of the hearing on 20 March 1990 requested that the case be remitted to the department of first instance with an order that Denmark be included with the other designated states

The appellant based his claims on the following grounds as presented in his written submissions and at oral proceedings

(1) the application is in conformity with the spirit of the PCT - in particular with its preamble and Articles 3 and 4(1) - and with the common objectives of the PCT and the EPC

(2) the application is in conformity with case law of the Legal Board of Appeal by which it allowed an international application to be converted into a regional application and international applications and European applications to be consolidated:

Exposé des faits et conclusions

I. La requérante dépose le 29 juillet 1988, selon la procédure internationale PCT, une demande de brevet avec revendication d'une priorité du 30 juillet 1987

La demande vise d'une part à l'obtention d'un brevet européen pour tous les pays pour lesquels la Convention sur le brevet européen était en vigueur à la date de dépôt, d'autre part à l'obtention d'un brevet national pour le Danemark

II. Le 1^{er} janvier 1990, la Convention sur le brevet européen entre en vigueur au Danemark

III. Le 26 janvier 1990, la demande internationale de la requérante est introduite dans sa phase dite régionale en application de l'article 39 PCT et de la règle 104ter(1) de la CBE. la Requérante payant les diverses taxes de désignation, y compris celle pour le Danemark.

IV Par décision du 26 juin 1990, la section de dépôt de l'Office européen des brevets constate que l'OEB ne peut être office désigné pour le Danemark. la combinaison des articles 153(1) CBE et 4(1)(ii) PCT impliquant nécessairement que le Danemark ne pouvait être désigné en vue de la délivrance d'un brevet européen qu'à partir du 1^{er} janvier 1990 et ce quelle que soit la procédure de délivrance choisie

En conséquence, la désignation du Danemark en vue de l'obtention d'un brevet européen n'a pas été acceptée

V La requérante a introduit un recours en date du 6 août 1990, payé à la même date la taxe afférente, demandé l'annulation de la décision entreprise et, en conséquence, conformément à son dispositif final tel que repris au procès-verbal d'audience du 20 mars 1990, sollicité le renvoi de l'affaire à la première instance avec ordre d'incorporer le Danemark parmi les autres Etats désignés

La requérante fonde ses prétentions sur les motifs suivants développés dans ses écritures et lors des débats

1) la demande serait conforme à l'esprit du PCT et plus spécialement à son préambule et à ses articles 3 et 4(1) ainsi qu'aux objectifs communs au PCT et à la CBE:

2) la demande serait conforme à la jurisprudence de la Chambre de recours juridique qui d'une part admettrait la transformation d'une demande internationale en demande régionale et, d'autre part, permettrait la jonction des demandes internationales et des demandes européennes:

3 Der Antrag finde seine Berechtigung schließlich darin, daß das Europäische Patentamt gegen den Grundsatz des guten Glaubens verstoßen habe, der das Verhältnis zwischen dem Anmelder und dem Amt bestimmen müsse

VI. In Anbetracht des allgemeinen Interesses des vorliegenden Falls, seiner Neuheit und seiner offenkundigen Komplexität hat die Kammer den Präsidenten des Europäischen Patentamts aufgefordert, sich zu äußern (Artikel 12a der Verfahrensordnung und Entscheidung J 14/90 vom 21. März 1991): dies ist in einer schriftlichen Aufzeichnung geschehen, die im Zuge der Beratungen noch näher erläutert wurde

VII. In einer Mitteilung vom 19. Februar 1991 hat die Kammer unter Vorbehalt ihre aus einer ersten Analyse hervorgegangenen Überlegungen zusammengefaßt

VIII. Der Beschwerdeführer hat sich damit einverstanden erklärt, daß die Entscheidung in französischer Sprache abgefaßt wird (s. Entscheidung J 18/90, ABI EPA 1992, 511, Entscheidungsgrund Nr. 1)

Entscheidungsgründe

1 Nach Prüfung insbesondere der vorstehenden Nummern IV und V und in Anwendung der Artikel 106bis 108 EPU hat die Kammer die Beschwerde für zulässig befunden

2 In der Sache stellt sich nach Auffassung der Kammer folgende Frage: Kann das Europäische Patentamt "Bestimmungsamt" für einen Staat sein, für den das Europäische Patentübereinkommen noch nicht zum Zeitpunkt der Einreichung einer PCT-Anmeldung in Kraft getreten war, sondern erst vor Eintritt der internationalen Anmeldung in die regionale Phase, oder, anders und konkreter ausgedrückt, kann der Anmelder einer internationalen Anmeldung mit der um ein nationales Patent für einen solchen Staat nachgesucht wird diese Anmeldung nach ihrer Einreichung in eine Anmeldung umwandeln die die Erlangung eines regionalen europäischen Patents zum Ziel hat?

2.1 Maßgeblich für die Beantwortung dieser Frage sind die Artikel 4(1) ii) PCT und 153(1) EPU

2.1.1 Nach Artikel 4 (1) ii) PCT besteht die Möglichkeit, für einen Bestimmungsstaat ein regionales Patent zu erhalten wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind

a) Erste Voraussetzung: Dem Anmelder muß ein solches Patent erteilt werden können

b) Zweite Voraussetzung: Der Anmelder muß den Wunsch nach einem solchen Patent äußern.

c) Dritte Voraussetzung: Die beiden ersten Bedingungen müssen zum Zeitpunkt des Antrags erfüllt sein, da Arti-

(3) the request was supported by the fact that the EPO had violated the principle of good faith which should govern relations between the applicant and the Office.

VI In view of the general interest of the case, its novelty and its apparent complexity, the Board invited the President of the European Patent Office to comment (Article 12a of the Rules of Procedure and decision J 14/90 dated 21 March 1991). He did so in a written submission and his comments were further elucidated at oral proceedings.

VII. In a communication dated 19 February 1991, the Board issued its initial findings and reflections with all due reservations.

VIII. The appellant agreed to the decision being issued in French (cf. decision J 18/90, OJ EPO 1992, 511, Reasons, point 1).

Reasons for the Decision

1 Having considered in particular points IV and V above and Articles 106 and 108 EPC, the Board held that the appeal was admissible

2 As to the substance, the Board considers the problem to be as follows: can the EPO be a "designated" Office in respect of a country for which, on the date on which a PCT application was filed, the EPC was not yet in force, and where the entry into force took place only prior to the start of the regional phase of the international application, or, in other words, on a subsidiary level, in the case of an international application seeking a national patent for such a country, can the applicant convert his application, after filing, into an application for a regional European patent?

2.1 The relevant provisions are Article 4(1)(ii) PCT and Article 153(1) EPC

2.1.1 Article 4(1)(ii) PCT provides that a regional patent may be obtained for any designated state provided the following conditions are met:

(a) firstly, the applicant must be able to obtain one;

(b) secondly, the applicant must demonstrate his wish to obtain one,

(c) and thirdly, the first two conditions above must be met on the date of filing of the request, as Article 4(1)(ii)

3) la demande trouverait enfin fondement dans la violation par l'Office européen des brevets du principe de bonne foi devant régir les rapports entre le déposant et cet office

VI La Chambre, considérant l'intérêt général de l'espèce, sa nouveauté et son apparente complexité, a invité le Président de l'Office européen des brevets à présenter ses éventuelles observations (article 12bis du règlement de procédure et décision J 14/90 du 21 mars 1991), ce qui a été fait par une note écrite développée lors des débats

VII. Dans une communication du 19 février 1991, la Chambre a fait part, sous toutes réserves, de ses premières analyses et réflexions.

VIII, La requérante a marqué son accord quant à l'usage de la langue française comme langue de rédaction de la décision (cf. décision J 18/90, JO OEB 1992, 511, motif n° 1).

Motifs de la décision

1. La Chambre, ayant considéré notamment les points IV et V ci-dessus et les articles 106 à 108 de la Convention sur le brevet européen, conclut à la recevabilité du recours

2. Quant au fond, il apparaît à la Chambre que le problème posé est le suivant: l'Office européen des brevets peut-il être office "désigné" pour un pays pour lequel, à la date d'un dépôt PCT, la Convention sur le brevet européen n'était pas encore en vigueur, cette entrée en vigueur se situant seulement avant le début de la phase régionale de la demande internationale ou, en d'autres termes, et de manière plus subsidiaire, le déposant d'une demande internationale tendant à obtenir un brevet national pour tel pays, peut-il, postérieurement au dépôt, transformer cette demande en demande visant à l'obtention d'un brevet régional européen?

2.1 La question est régie par l'article 4(1)(ii) PCT et l'article 153(1) CBE;

2.1.1 L'article 4(1)(ii) PCT dispose qu'un brevet régional peut être obtenu pour tout Etat désigné, si les conditions suivantes sont réunies:

a) première condition, le déposant doit pouvoir l'obtenir,

b) ensuite, deuxième condition, le déposant doit manifester la volonté de l'obtenir;

c) pour autant, troisième condition, que les deux premières conditions soient réalisées à la date de la requête,

kel 4 (1) ii) PCT vorschreibt, daß der Wunsch im Antrag selbst zum Ausdruck gebracht wird

Diese vernünftigen, vollkommen eindeutigen Bestimmungen bieten im vorliegenden Fall keinerlei Auslegungsspielraum

Bei ihrer Anwendung zeigt sich, daß am Anmeldetag, d. h. am 29. Juli 1988, die erste Forderung nicht erfüllt war. Der Anmelder konnte zu diesem Zeitpunkt nämlich kein regionales europäisches Patent mit Benennung Dänemarks erhalten, da das Europäische Patentübereinkommen für diesen Staat erst am 1. Januar 1990 in Kraft trat.

2.1.2 Durch Artikel 153 (1) EPÜ wird die vorstehend analysierte und angewandte Bestimmung unmißverständlich bestätigt.

Dieser Artikel knüpft die Funktion des EPA als Bestimmungsamt an folgende Voraussetzungen:

a) Der betreffende Staat muß in der Anmeldung benannt und diese muß auf die Erteilung eines europäischen Patents gerichtet sein.

b) Der betreffende Staat muß Vertragsstaat des Europäischen Patentübereinkommens sein und der PCT muß für ihn in Kraft getreten sein.

Daraus ergibt sich wiederum, daß das EPA nur für einen Staat Bestimmungsamt sein kann. Der am Anmeldetag der internationalen Anmeldung, mit der um ein europäisches Patent nachgesucht wird, sowohl dem PCT als auch dem EPU angehört.

Bei Anwendung auf den vorliegenden Fall ist festzustellen, daß Dänemark am 29. Juli 1988 weder für ein europäisches Patent benannt noch Vertragsstaat des Europäischen Patentübereinkommens war.

2.2 Wenn die vorstehend genannten Bedingungen nicht erfüllt sind, besteht nach Ansicht der Kammer keine Möglichkeit auf dem PCT-Weg ein regionales europäisches Patent für einen solchen benannten Staat zu erhalten.

Zur dokumentarischen Untermauerung erinnert die Kammer daran, daß auf der Washingtoner Konferenz ein Vorschlag vorgelegt wurde, der es dem Anmelder erlauben sollte, nach der Einreichung innerhalb einer bestimmten Frist seinen Wunsch nach einem regionalen Patent für ein solches im Antrag benanntes Land zu äußern.

Abgesehen davon, daß dieser Vorschlag ohnehin abgelehnt wurde, eröffnete er zwar die Möglichkeit, die Entscheidung für ein regionales Patent auch noch nach dem Anmeldetag zu treffen, verlangte aber auch, daß zum Zeitpunkt der Einreichung der internationalen Anmeldung eine Doppelzugehörigkeit zum PCT und zum betreffen-

requires that this wish be expressed in the request itself.

These provisions are reasonable and unambiguous and in the present case leave no room for interpretation.

Applying these provisions, it is clear that on the date of filing of the request, 29 July 1988, the first condition was not met. The applicant was not able on that date to obtain a regional European patent designating Denmark because the European Patent Convention did not enter into force for Denmark until 1 January 1990.

2.1.2 Article 153(1) EPC unequivocally confirms the provision considered and applied above.

According to this article, the conditions which have to be met for the EPO to be a designated Office are as follows:

(a) The state concerned must be designated in the application and the application must be for a European patent.

(b) The state must be a Contracting State to the European Patent Convention for which the PCT has entered into force.

Once again, it is clear that the EPO can only be a designated Office in respect of a state which, on the filing date of an international application seeking a European patent, is a party to both the PCT and the EPC.

Application of this to the present case confirms that, on 29 July 1988, Denmark was not designated with a view to obtaining a European patent and was not a party to the EPC.

2.2 Unless the above-defined conditions are met, in the opinion of the Board it is not possible to obtain a regional European patent by the PCT route for such a designated State.

In support of this finding, the Board refers to the Washington Diplomatic Conference during which it was proposed to allow the applicant to express his wish to obtain a regional patent for a country designated in the request subsequent to filing and within a prescribed time limit.

Not only was this proposal rejected, but in any event, although it would have permitted a regional patent to be selected after the filing date, it would also have required the country concerned to belong to both the PCT and the regional organisation on the international filing date (cf. Records of the Washington Diplomatic Conference on

puisque l'article 4(1)(ii) exige l'expression de la volonté dans la requête elle-même.

Ces dispositions raisonnables et dénuées d'ambiguïté ne laissent en l'espèce aucune place à l'interprétation.

Leur application fait ainsi apparaître qu'à la date de la demande, soit le 29 juillet 1988, la première condition exigée n'était pas réalisée. Le déposant ne pouvait, en effet, à cette date, obtenir un brevet régional européen désignant le Danemark car, pour ce pays, la Convention sur le brevet européen n'entrerait en vigueur qu'à la date du 1^{er} janvier 1990.

2.1.2 L'article 153(1) de la Convention sur le brevet européen confirme sans équivoque la disposition ci-dessus analysée et appliquée.

Il conditionne ainsi la possibilité pour l'OEB d'être office désigné:

a) L'Etat concerné doit être désigné dans la demande et celle-ci doit viser à l'obtention d'un brevet européen.

b) Cet Etat doit être partie à la Convention sur le brevet européen et le PCT doit y être en vigueur.

Il apparaît donc à nouveau que l'OEB ne peut être office désigné que pour un Etat ayant, à la date de la demande internationale visant à l'obtention d'un brevet européen, la double appartenance PCT et CBE.

L'application à l'espèce entraîne la constatation qu'à la date du 29 juillet 1988 le Danemark n'était pas désigné en vue de l'obtention d'un brevet européen et n'était pas partie à la CBE.

2.2 A défaut de réaliser les conditions ci-dessus définies, il n'y a, de l'avis de la Chambre, aucune possibilité d'obtenir par la voie PCT un brevet régional européen pour tel pays désigné:

A titre documentaire, la Chambre rappelle que, lors de la Conférence de Washington, une proposition a été formulée tendant à permettre au déposant, postérieurement au dépôt et dans un délai déterminé, d'exprimer sa volonté d'obtenir un brevet régional pour tel pays désigné par la requête.

Non seulement cette proposition a été rejetée, mais encore et en tout état de cause, bien qu'autorisant le choix d'un brevet régional postérieurement à la date de dépôt, exigeait-elle également la double appartenance PCT et organisation régionale à la date du dépôt international (cf. *Records of the Washington Diplomatic Conference on the*

den regionalen Patentvertrag bestehen müsse (s. *Records of the Washington Diplomatic Conference on the Patent Cooperation Treaty 1970, March 1970 DRAFT S 262*).

3 Dem Begriff der Umwandlung eines nationalen in ein europäisches Patent, wie ihn der Beschwerdeführer gebraucht und definiert hat, liegt keinerlei Rechtsnorm oder Rechtsprechung zugrunde, die seine Auslegung stützen könnte

Die diesbezügliche Argumentation des Beschwerdeführers zu übernehmen, hätte untragbare Folgen, so daß die Kammer die Richtigkeit ihrer vorstehend umrissenen eigenen Auslegung bestätigt sieht

3.1 Der Anmeldetag entscheidet nämlich über das auf die Anmeldung und das Patent anwendbare Recht (insbesondere, was die Kriterien Neuheit und erfinderische Tätigkeit angeht). Er ist im Rahmen des Artikels 60 EPU auch ausschlaggebend dafür, wem das Recht auf das Patent zusteht

3.2 Wenn im vorliegenden Falle eingeräumt wurde, daß die Umwandlung, die sich beim Eintritt einer auf ein nationales Patent gerichteten internationalen Anmeldung in die regionale Phase vollzieht, rückwirkend zum Anmeldetag erfolgt, wurde das europäische Patentrecht ab 29 Juli 1988, dem Anmeldetag, in Danemark Eingang finden, obwohl es dort erst ab 1 Januar 1990 gilt. Dies wäre unabhängig davon ob und inwieweit die jeweiligen Rechtsvorschriften schon harmonisiert sind unzulässig wenn nicht gar unmöglich

3.3 Wenn andererseits eine Rückwirkung verneint und dem durch Umwandlung erlangten europäischen Patent als Anmeldetag für Dänemark der Zeitpunkt des Eintritts in die regionale Phase im vorliegenden Fall also der 26 Januar 1990 zugesprochen wurde stünde dieser gewissermaßen territorial auf Danemark begrenzten Anmeldung zwangsläufig die PCT-Veröffentlichung für die anderen benannten Staaten neuheitsschädlich entgegen

3.4 Der Begriffsinhalt der Umwandlung im vorstehend untersuchten Sinne darf nicht mit dem Sachverhalt verwechselt werden um den es in den Artikeln 135 ff EPU geht

Die in diesen Artikeln vorgesehene Umwandlung vollzieht sich nämlich im Rahmen zweier geltender Rechtssysteme d. h. des betreffenden nationalen Rechts und des europäischen Rechts, und setzt voraus, daß am Anmeldetag für die betreffenden Staaten beide Rechtssysteme nebeneinander existieren was wie bereits ausgeführt, in der vorliegenden Sache offenkundig nicht der Fall ist

3.5 Ebensowenig darf man den Begriff mit der sog. Verbindung von Anmel-

the Patent Cooperation Treaty 1970. March 1970/DRAFT, p. 262).

3. The idea of converting a national patent into a European patent as invoked and defined by the appellant has no basis in any text or prior case law which could give it any substance.

Endorsement of this idea would give rise to unacceptable consequences and thus confirm the validity of the above exegesis

3.1 The filing date determines the law applicable to the application and the patent (in particular as regards the provisions relating to novelty and inventive step). It also determines, in accordance with Article 60 EPC, to whom the right to the patent belongs.

3.2 If, in the present case, it were to be accepted that the conversion effected on entry into the regional phase of an international application seeking a national patent is applicable retroactively to the filing date, this would imply the intrusion as of 29 July 1988, the filing date, of European patent law into Denmark, which did not recognise European patent law until 1 January 1990. Such an intrusion would be inadmissible, if not impossible, whatever the degree of harmonisation of the respective laws, or even irrespective thereof

3.3 If, on the other hand, it were to be accepted that there is no retroactive effect and that, as far as Denmark is concerned, the European patent obtained by conversion should be given the date of entry into the regional phase as the filing date, in this case 26 January 1990, again that filing, which would basically be limited territorially to Denmark, would be anticipated by the PCT publication relating to the other designated states

3.4 The concept of conversion examined above must not be confused with the conversion referred to in Article 135 et seq. EPC

The conversion provided for in these articles is effected in the context of two bodies of law in force, the national law concerned and European law, and implies that, on the date of filing, the two laws coexist in the country concerned, which, as mentioned above, is obviously not the case.

3.5 Nor must this concept be confused with that of the consolidation of appli-

Patent Cooperation Treaty 1970. March/1970/DRAFT. p 262)

3. Le concept de transformation de brevet national en brevet européen tel qu'invocé et défini par la requérante ne repose ni sur un texte, ni sur une jurisprudence quelconque susceptibles de lui donner quelque substance

L'acceptation de cette thèse aboutirait à des conséquences inacceptables soulignant ainsi le bien-fondé de l'analyse exégétique effectuée ci-dessus.

3.1 En effet, la date de dépôt décide du droit applicable à la demande et au brevet (notamment pour ce qui concerne les dispositions relatives aux critères de nouveauté et d'activité inventive). Elle détermine également, dans le cadre de l'article 60 CBE, à qui appartient le droit au brevet

3.2 Si, en l'espèce, il était admis que la transformation réalisée lors de l'entrée en phase régionale d'une demande internationale visant un brevet national opère avec effet rétroactif à la date du dépôt, ceci impliquerait l'intrusion, à partir du 29 juillet 1988 date du dépôt, du droit européen des brevets au Danemark, qui ne connaît le droit européen des brevets qu'à partir du 1^{er} janvier 1990. intrusion inadmissible, sinon impossible, quel que soit le degré d'harmonisation de ces droits respectifs et même indépendamment de celui-ci.

3.3 Si, par ailleurs, il était admis qu'il n'y a pas d'effet rétroactif et qu'en ce qui concerne le Danemark, le brevet européen obtenu par transformation se voyait attribuer comme date de dépôt la date de l'entrée en phase régionale, en l'espèce le 26 janvier 1990, encore ce dépôt, en quelque sorte limité territorialement au Danemark, serait-il nécessairement antériorisé par la publication PCT relative aux autres pays désignés.

3.4 Le concept de transformation ci-dessus examiné ne peut être confondu avec celui dont il est question aux articles 135 et suivants de la Convention sur le brevet européen.

La transformation prévue par ces articles s'opère en effet dans le cadre de deux droits en vigueur, le droit national concerné et le droit européen, et implique qu'à la date du dépôt, pour les pays en cause, les deux droits coexistent, ce qui, ainsi qu'indiqué ci-dessus, n'est manifestement pas le cas.

3.5 Ce concept ne doit pas non plus être confondu avec celui de jonction

dungen verquicken, wie sie in der Rechtsauskunft Nr 10/81 (ABI. EPA 1981, 349) umrissen wird

Letztere bezieht sich auf zwei Anmeldungen - eine PCT- und eine europäische Anmeldung - die am selben Tag, aber für verschiedene Staaten eingereicht wurden, die am Anmeldetag nicht Vertragsstaat beider Verträge waren

3.6 Schließlich besteht auch kein Zusammenhang mit dem Begriff der Umwandlung gemäß der Entscheidung J 6/79 (ABI EPA 1980, 225), der dort so räumt die Kammer ein, etwas pauschal - lediglich zur Bezeichnung des Übergangs der Anmeldung von der internationalen in die europäische Phase verwendet wurde

4 Besonderer Erwähnung bedarf, daß die Juristische Beschwerdekammer im vorliegenden Fall erstmals über die Benennung eines Staates zu entscheiden hat deren Problematik dann liegt, daß dieser Staat dem Europäischen Patentübereinkommen später als dem PCT beigetreten ist

Hinzu kommt daß das Europäische Patentamt in der Vergangenheit schon vor dem Inkrafttreten des Europäischen Patentübereinkommens für Dänemark im Rahmen des PCT Recherchen- und Prüfungsaufgaben für Dänemark wahrgenommen hat

Richtig ist auch wie der Beschwerdeführer bemerkt daß sich Aufgabenstellung und Zielsetzung von PCT und EPU in vielerlei Hinsicht decken

Nach Auffassung der Kammer sind diese Überlegungen aber nicht dazu angetan ihre Einschätzung der Bestimmungen der jeweiligen Verträge zu ändern

5 Schließlich gestattet die Rechtsprechung des EPA unter bestimmten Voraussetzungen auch die Anwendung des Grundsatzes des guten Glaubens

Im vorliegenden Fall kann dieser Grundsatz aber nicht zum Vorteil des Beschwerdeführers angewandt werden auch wenn dieser seinen Standpunkt für durchaus gerechtfertigt gehalten haben mag Die Kammer kann nur feststellen daß der Beschwerdeführer Genaueres zur angeblichen Verletzung des Vertrauensschutzes durch das Europäische Patentamt nicht vorzubringen vermochte, und weist deshalb auch diese Beanstandung als unbegründet zurück

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen

cations as explained in Legal Advice No 10/81 (OJ EPO 1981, 349).

This case involved two applications, one PCT, the other European, which were filed on the same date but for different countries, not all of which were parties to both the PCT and the EPC on the date of filing

3.6 Finally, there is no connection with the concept of transformation as used - in passing, as the Board acknowledges - in decision J 6/79 (OJ EPO 1980, 225) simply to define the passage of the application from the international to the European phase.

4 The Board notes that the present case is the first to come before it concerning the designation of a state arising out of the fact that the state became party to the European Patent Convention after it became party to the PCT

The fact is that, in the past, before the EPC came into force for Denmark, the European Patent Office carried out search and examination functions for Denmark under the PCT

As the appellant judiciously points out, the PCT and the EPC share numerous functions and a common spirit

However the Board considers that these considerations are not capable of altering its understanding of the terms of the two treaties

5 Finally EPO case law allows the principle of good faith to be applied in certain circumstances

However it does not seem that the appellant can be allowed the benefit of this principle in the present case. although he may well have believed that his position was well founded in some respects The Board is forced to conclude that the appellant has failed to substantiate his allegation that the European Patent Office has been in breach of its obligation to act in good faith and consequently, the Board has to reject the appeal on this count also, on the grounds that it is without merit

Order

For these reasons it is decided that:

The appeal is rejected

de demandes tel que développé dans la décision J 10/81 ("Renseignements de nature juridique" JO OEB 1981 349)

Il s'agissait en effet du cas de deux demandes, l'une PCT, l'autre européenne, déposées à la même date mais visant des pays différents ne bénéficiant pas de la double appartenance à la date de dépôt

3.6 Enfin, il ne présente aucun lien avec le concept de transformation tel que - sommairement, la Chambre en convient - utilisé dans la décision J 6/79 (JO OEB 1980, 225) pour simplement définir le passage de la phase internationale de la demande à la phase européenne.

4 Il échet par ailleurs de préciser que la présente espèce pose pour la première fois, à la Chambre de recours juridique, un problème de désignation d'Etat conditionné par la circonstance que cet Etat a adhéré à la Convention sur le brevet européen postérieurement à son adhésion au PCT

En outre, le fait est que par le passé, avant l'entrée en vigueur au Danemark de la CBE, l'Office européen des brevets assurait déjà, dans le cadre du PCT, des fonctions de recherche et d'examen pour le Danemark

Il existe encore, comme le fait judicieusement remarquer la Requérante, entre le PCT et la CBE à de nombreux égards une communauté de fonctions et d'esprit.

La Chambre estime toutefois que ces considérations ne sont pas de nature à modifier son appréciation des termes des traités respectifs

5 Enfin, la jurisprudence de l'OEB admet, dans certaines conditions, l'application du principe de bonne foi

Il n'apparaît cependant pas qu'en l'espèce ce principe puisse s'appliquer au bénéfice de la requérante, bien que celle-ci ait pu croire que sa position avait quelques fondements. En effet, la Chambre ne peut que constater que la requérante n'a pas pu préciser le manquement supposé de l'Office européen à son obligation de bonne foi et, en conséquence, elle rejette également ce grief comme mal-fondé

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Le recours est rejeté

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.3 vom 28. August 1990
T 326/87 - 3.3.3*
 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: F. Antony
 Mitglieder S. Schödel
 J. Stephens-Ofner

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
E. I. Du Pont de Nemours and Company

Einsprechender 1/Beschwerdeführer: BASF AG

Einsprechender 2/weiterer Verfahrensbeteiligter: Bayer AG

Stichwort: Polyamidgemische/DU PONT

Artikel: 99 (1), 104, 111 (1), 114 (1) und (2) EPÜ

Regel: 55 c), 63 EPÜ

Schlagwort: "allgemeine Grundsätze für das Einspruchsverfahren im EPA" - "Zulassung eines verspätet eingereichten Dokuments" - "Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung in Ausübung des Ermessens nach Artikel 111 (1)" - "Recht auf zwei Instanzen" - "Kostenverteilung: mildernde Umstände - Dokument der ehemaligen DDR"

Leitsätze

I Es liegt im Interesse sowohl der Öffentlichkeit als auch der Beteiligten, daß das Einspruchsverfahren zügig durchgeführt wird. Dies gilt selbstverständlich auch für das Beschwerdeverfahren Artikel 99 (1) und Regel 55 c) EPU in Verbindung mit Regel 66 EPU suchen dies sicherzustellen indem sie verlangen daß in der Einspruchsschrift der gesamte Sachvortrag enthalten ist dem der Patentinhaber entgegenzutreten muß damit sein Patent aufrechterhalten werden kann (s. Nr. 2.1.1 der Entscheidungsgrunder).

II Tatsachen und Beweismittel die erstmals im Beschwerdeverfahren vorgebracht werden können von den Beschwerdekammern aufgrund des rhenen in Artikel 114 (2) EPU eingeräumten Ermessens unberücksichtigt gelassen werden mit dieser Bestimmung werden der in Artikel 114 (1) EPU vorgesehene Ermittlungspflicht der Kammer rechtliche Grenzen gesetzt (s. Nr. 2.1.2 der Entscheidungsgrunder).

III Rechtfertigt die Beweiskraft der verspätet eingereichten Unterlagen ("ihre Relevanz") gegenüber den bereits ein-

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.3 dated 28 August 1990
T 326/87 - 3.3.3*
 (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: F. Antony
 Members: S. Schödel
 J. Stephens-Ofner

Patent proprietor/Respondent: E.I. Du Pont de Nemours and Company

Opponent 1/Appellant: BASF AG

Opponent 2/Other party: Bayer AG

Headword: Polyamide compositions/DU PONT

Article: 99(1), 104, 111(1), 114(1) and (2) EPC

Rule: 55(c), 63 EPC

Keyword: "General Principles for Opposition Procedure in the EPO" - "Late-filed document admitted" - "Remittal to Opposition Division in exercise of discretion under Article 111(1)" - "Right to two instances of jurisdiction" - "Apportionment of costs: mitigating circumstances - former GDR document"

Headnote

I The public's as well as the parties' interests require that opposition proceedings should be speedily concluded. This requirement clearly extends to appeal proceedings as well. Article 99(1) and Rule 55(c) EPC, read in the light of Rule 66 EPC, seek to ensure this by requiring the full presentation in the Notice of Opposition of the case that a patentee needs to meet in order to keep his patent in force (see paragraph 2.1.1 of the Reasons for the Decision).

II Matter of fact and evidence, submitted for the first time in appeal proceedings may be disregarded by the Boards of Appeal as a matter of discretion and pursuant to Article 114(2) EPC which sets the legal limit upon the inquisitorial duties of the Board under Article 114(1) EPC (see paragraph 2.1.2 of the Reasons for the Decision).

III If the evidential weight of late-filed documents in relation to those already in the case ("their relevance") warrants

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.3, en date du 28 août 1990
T 326/87 - 3.3.3*
 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: F. Antony
 Membres: S. Schödel
 J. Stephens-Ofner

Titulaire du brevet/intimé: E.I. Du Pont de Nemours and Company

Opposant 1/requérant: BASF AG

Opposant 2/autre partie: Bayer AG

Référence: Compositions à base de polyamides/DU PONT

Article: 99(1), 104, 111(1), 114(1) et (2) CBE

Règle: 55c), 63 CBE

Mot-clé: "Principes généraux régissant la procédure d'opposition à l'OEB" - "Document admis, bien que produit tardivement" - "Renvoi devant la division d'opposition décidé dans l'exercice du pouvoir d'appréciation conféré par l'article 111(1) CBE" - "Droit à deux instances" - "Répartition des frais: circonstances atténuantes - document provenant de l'ex-RDA"

Sommaire

I. Dans l'intérêt du public comme dans celui des parties, la clôture de la procédure d'opposition doit pouvoir intervenir rapidement de même bien entendu que celle de la procédure de recours. A cette fin, l'article 99(1) et la règle 55c) CBE, considérés en liaison avec la règle 66 CBE, exigent que l'opposant expose dans son acte d'opposition tous les arguments que le titulaire du brevet devra par la suite réfuter pour pouvoir obtenir le maintien en vigueur de son brevet (voir point 2.1.1 des motifs de la présente décision).

II. En vertu de l'article 114(2) CBE qui fixe sur le plan juridique les limites des tâches dévolues aux chambres de matière d'instruction en application de l'article 114(1) CBE, les chambres de recours, usant de leur pouvoir d'appréciation, peuvent ne pas tenir compte des éléments, par exemple des faits et justifications qui n'ont été invoqués pour la première fois qu'au stade de la procédure de recours (voir point 2.1.2 des motifs de la présente décision).

III. Si l'importance - en tant que preuves - des documents produits tardivement considérés en liaison avec

* Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekurzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist bei der Informationsstelle des EPA 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 the EPO Information Desk 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 d'information de l'OEB à Munich moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1,30 DEM par page.

geführten ihre Zulassung im Verfahren, so ist die Sache in der Regel insbesondere dann an die erste Instanz zurückzuweisen (Art 111 (1) EPU) wenn die verspätet eingereichten Unterlagen die Aufrechterhaltung des Patents gefährden (s. Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe)

IV In diesem Fall werden die Kosten gemäß Artikel 104 und Regel 63 (1) EPU in der Weise verteilt, daß die verspätet einreichende Partei in der Regel alle durch die Verspätung entstandenen zusätzlichen Kosten trägt (s. Nr. 23 der Entscheidungsgründe)

V Die Kosten sollten nur dann auf beide Parteien aufgeteilt werden, wenn für das verspätete Vorbringen der Tatsachen und Beweismittel triftige mildernde Umstände vorliegen (s. Nr. 2.3 letzter Satz und Nr. 5 der Entscheidungsgründe)

Sachverhalt und Anträge

I Das europäische Patent Nr. 55983 wurde am 13. Februar 1985 mit fünf Ansprüchen auf die europäische Patentanmeldung Nr. 81 305 448 3 erteilt. Anspruch 1 lautete wie folgt:

II Die Beschwerdeführerinnen (Einsprechenden) legten Einspruch ein und beantragten den Widerruf des Patents aus den in Artikel 100 a) und b) EPU angeführten Gründen.

III Mit einer am 5. Mai 1987 mündlich verkündeten Entscheidung, die am 30. Juni 1987 schriftlich begründet wurde, wies die Einspruchsabteilung die Einsprüche mit der Begründung zurück, daß das auf die damals in der Akte befindlichen Dokumente insbesondere

(1) US-A-4 105 621 und

(4) GB-A-1235 813

Sowie auf das trotz seiner verspäteten und eingelegte Dokument

(9) JP-A-77 60845 (englischsprachige Zusammenfassung).

gestattete Vorbringen der Aufrechterhaltung des angefochtenen Patents nicht entgegenstehe

IV Die Beschwerdeführerin (Einsprechende 1) legte am 28. August 1987 unter Entrichtung der Beschwerdegebühr Beschwerde ein. In der am 30. Oktober 1987 eingegangenen Beschwerdebegründung wurde erstmals das Dokument

(10) DD-A-143 918

genannt

their admission into the proceedings, the case should normally be remitted to the first instance (Article 111(1) EPC), particularly if the late-filed material puts the maintenance of the patent at risk (see paragraph 22 of the Reasons for the Decision)

IV In such a case, costs between the parties should be apportioned under Article 104 and Rule 63(1) EPC in such a way that the late-filing party should normally bear all the additional costs caused by his tardiness (see paragraph 23 of the Reasons for the Decision)

V Costs should only be shared between the parties if there exist strong mitigating circumstances for the late filing of facts, evidence or other matter (see final sentence of paragraph 23 and paragraph 5 of the Reasons for the Decision)

Summary of Facts and Submissions

I European patent 55983 was granted on 13 February 1985 with five claims in response to European patent application No 81 305 448.3. Claim 1 read as follows:

II Notices of opposition were filed by the Appellants (Opponents) requesting revocation of the patent on the grounds of Article 100(a) and (b) EPC.

III By a decision delivered orally on 5 May 1987 with written reasons issued on 30 June 1987 the Opposition Division rejected the oppositions holding that the arguments based on the documents then on file in particular

(1) US-A-4 105 621

(4) GB-A-1 235 813

and the late-filed but admitted document

(9) JP-A-77/60845 (abstract in English)

did not prejudice the maintenance of the contested patent

IV Notice of appeal was lodged by one of the Appellants (Opponent 1) on 28 August 1987 the appeal fee being paid on the same day. The Statement of Grounds was received on 30 October 1987, in which, for the first time document

(10) DD-A-143 918

was cited

les autres documents déjà versés au dossier ("leur pertinence") justifie leur prise en compte au cours de la procédure, l'affaire doit normalement être renvoyée devant la première instance (article 111(1) CBE) en particulier si cette prise en compte risque de remettre en cause le maintien du brevet (voir point 2.2 des motifs de la décision)

IV Dans ce cas, il convient en vertu de l'article 104 et de la règle 63(1) CBE, de répartir les frais entre les parties de façon à ce que la partie qui a produit tardivement les documents supporte normalement tous les frais supplémentaires entraînés par cette production tardive (voir point 2.3 des motifs de la décision)

V Les frais ne doivent être partagés entre les parties que s'il existe d'importantes circonstances atténuantes permettant d'excuser le retard avec lequel ont été invoqués les faits, justifications et autres éléments (cf. la dernière phrase du point 23 et le point 5 des motifs de la décision)

Exposé des faits et conclusions

I. La demande n° 81 305 448 3 a abouti le 13 février 1985 à la délivrance du brevet européen n° 55983, comportant cinq revendications, dont la première s'énonce comme suit:

II. Les requérantes (opposantes) ont formé des oppositions et demandé la révocation du brevet en invoquant les motifs visés à l'article 100a) et b) CBE.

III. Par décision rendue oralement le 5 mai 1987, avec exposé écrit des motifs le 30 juin 1987, la division d'opposition a rejeté les oppositions, estimant que les arguments que l'opposante avait invoqués en se fondant sur les documents qui figuraient à cette date dans le dossier, en particulier les documents

(1) US-A-4 105 621

(4) GB-A-1 235 813.

ainsi que le document produit tardivement, mais néanmoins admis.

(9) JP-A-77/60845 (abrégé en anglais),

ne pouvaient remettre en cause le maintien du brevet en litige

IV. La requérante (opposante 1) a formé un recours le 28 août 1987 et a acquitté le même jour la taxe correspondante. Le mémoire exposant les motifs du recours, reçu le 30 octobre 1987, citait pour la première fois le document

(10) DD-A-143 918

V In ihrer Stellungnahme zur Beschwerdebegründung widersprach die Beschwerdegegnerin dem Vorbringen der Beschwerdeführerin und wies darauf hin, daß der beanspruchte Gegenstand erfinderisch sei, zumal sowohl aus den Daten in Tabelle IV der Patentschrift als auch aus den am 6. August 1990 vorgelegten weiteren Daten eine unerwartete Wirkung des angefochtenen Patents gegenüber den Gemischen des Dokuments 10 hervorgehe

VI. Am 28 August 1990 fand eine mündliche Verhandlung statt. Bei der von der Kammer aufgeworfenen Kernfrage ging es darum, ob das Dokument 10 aufgrund des Artikels 114 EPÜ im Beschwerdeverfahren zugelassen werden sollte

Die Beschwerdeführerin begründete die verspätete Vorlage des Dokuments 10 damit, daß ihr dieses noch nicht vorgelegen habe, als sie den Einspruch einlegte Patentschriften aus Ländern wie der ehemaligen DDR gehörten in der Regel nicht zum manuellen Prüfstoß, erst als sie erkannt habe, daß sie mit den damals in der Akte befindlichen Vorveröffentlichungen in der Frage der erfinderischen Tätigkeit im Beschwerdeverfahren wohl kaum Erfolg haben werde. habe sie eine nachträgliche Computerrecherche durchgeführt die die Entgegenhaltung 10 gerade noch rechtzeitig für das Beschwerdeverfahren zutage gefordert habe

Nach Anhörung der Beteiligten erklärte sich die Kammer grundsätzlich bereit, die Sache an die erste Instanz zurückzuverweisen, falls die Entgegenhaltung 10 im Beschwerdeverfahren zugelassen werde

VII Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Streitpatents

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückweisung der Beschwerde

Entscheidungsgründe

1 Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 EPU, sie ist somit zulässig

2 Allgemeine verfahrensrechtliche Überlegungen

2.1 Die von der Kammer zu entscheidende Kernfrage ist, ob die Entgegenhaltung 10 die von der Beschwerdeführerin erstmals im Beschwerdeverfahren eingereicht wurde, im Verfahren zugelassen oder aufgrund des Artikels 114 (2) EPU als verspätet vorge-

V In his observations in reply to the Statement of Grounds of Appeal, the Respondent challenged the Appellant's arguments, pointing out that the claimed subject-matter was inventive, especially since both the data in Table IV of the specification as granted, and the further data submitted on 6 August 1990, showed an unexpected effect of the patent in suit over the compositions of (10).

VI On 28 August 1990, oral proceedings took place. The central issue raised by the Board was the admissibility of (10) into the appeal proceedings under Article 114 EPC.

The Appellant gave as the reason for the belated submission of (10) the fact that (10) was not available to him at the time the opposition was filed. Patent specifications from countries such as the former GDR were not usually part of the manual search stock, and only being aware that he was unlikely to succeed on the point of inventive step at the appeal stage with the prior art material then on file, he carried out a belated computer search, which brought (10) to light - just in time for the appeal proceedings.

Having heard the parties' arguments, the Board expressed its willingness in principle to remit the case to the first instance should document (10) be admitted into the appeal

VII The Appellant requested that the decision under appeal be set aside and the patent in suit be revoked

The Respondent requested that the appeal be dismissed

Reasons for the Decision

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

2 General procedural considerations

2.1 The central issue to be decided by the Board is whether reference (10), filed by the Appellant for the first time in the appeal stage, should be admitted into the proceedings, or be disregarded pursuant to Article 114(2) EPC, as not having been submitted in due

V. Dans les observations qu'elle a présentées en réponse au mémoire exposant les motifs du recours, l'intimée a contesté les arguments de la requérante, précisant que l'objet revendiqué impliquait une activité inventive, notamment parce qu'il ressortait des données du tableau IV du fascicule du brevet qui avait été délivré, ainsi que des autres données produites le 6 août 1990, que l'invention divulguée dans le brevet en litige produisait des effets inattendus, comparés avec ceux produits par les compositions divulguées dans le document (10)

VI. Une procédure orale s'est tenue le 28 août 1990. La principale question soulevée par la Chambre était celle de la possibilité d'une prise en compte du document (10) durant la procédure de recours, en application de l'article 114 CBE.

La requérante a expliqué que si elle avait soumis tardivement le document (10), c'est parce qu'il n'était pas à sa disposition à la date où elle avait fait opposition. Les fascicules de brevet provenant de pays tels que l'ex-RDA ne faisaient en général pas partie de sa documentation de recherche manuelle, et ce n'est que lorsqu'elle s'était aperçue qu'elle n'obtiendrait probablement pas gain de cause au stade du recours si elle se fondait uniquement sur les antériorités figurant dans le dossier pour prouver l'existence d'une activité inventive, qu'elle avait effectué tardivement une recherche assistée par ordinateur qui avait permis de détecter l'existence du document (10) - juste à temps pour la procédure de recours

Ayant entendu les arguments des parties, la Chambre a déclaré qu'elle était disposée en principe à renvoyer l'affaire devant la première instance au cas où le document (10) pourrait être pris en compte au stade de la procédure de recours

VII La requérante a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à la révocation du brevet en litige

L'intimée a demandé le rejet du recours

Motifs de la décision

1 Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 et à la règle 64 CBE, il est donc recevable

2 Considérations d'ordre général concernant la procédure

2.1 La Chambre doit décider - il s'agit là d'une question majeure - si elle doit admettre le document (10), que la requérante a produit pour la première fois au stade du recours, ou s'il convient de ne pas en tenir compte dans la procédure, en application de

bracht betrachtet und unberücksichtigt bleiben sollte. Die Beschwerdegegnerin hat darauf bestanden, daß der Beschwerdeführerin die Einführung dieser neuen Entgegenhaltung in das Verfahren wegen verspäteter Einreichung und unzureichender Relevanz nicht gestattet werden sollte. Die Beschwerdeführerin hat versucht, die Einführung mit der Begründung zu rechtfertigen, daß das Dokument einen zwingenden, gewichtigen Beweis für den zum Zeitpunkt der Einreichung des Streitpatents gegebenen allgemeinen Wissensstand darstelle.

2.1.1 Artikel 99 (1) EPU schreibt in Verbindung mit Regel 55 c) EPU klar und deutlich vor, daß bei Einsprüchen Beweismittel spätestens am Tag der Einreichung der Einspruchsschrift eingereicht werden müssen.

Außerdem enthält die in ABI EPA 1989 417 veröffentlichte Mitteilung über das Einspruchsverfahren im EPA weitere Hinweise über den Zeitpunkt und die Art und Weise, in der die Beteiligten am Einspruchsverfahren ihre Sache vorbringen sollten. So heißt es unter Nr 2 dieser Mitteilung: "Das Europäische Patentamt ist weiterhin bestrebt, im Interesse der am Einspruchsverfahren Beteiligten und der Öffentlichkeit möglichst rasch zu klären, ob das erteilte Patent **im Hinblick auf das Einspruchsvorbringen** aufrechterhalten werden kann. Dies soll durch ein zügiges und straffes Verfahren erreicht werden (Hervorhebung durch die Kammer)."

Unter Nr 8 heißt es weiter: "Nach Regel 55 c) muß die Einspruchsschrift die Angabe der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel enthalten. Diese Vorschrift ist so zu verstehen, daß **für den Patentinhaber aus der Einspruchsschrift zumindest klar hervorgehen muß, mit welchem Fall er sich zu befassen hat** (Hervorhebung durch die Kammer)."

13 schreibt in Zusammenhang mit verspätet vorgebrachten Tatsachen und Beweismitteln vor: "Im Interesse einer Beschleunigung des Verfahrens sollter die Beteiligten grundsätzlich alle Tatsachen, Beweismittel und Anträge zu Beginn des Verfahrens oder - wenn dies nicht möglich ist - zum frühestmöglichen Zeitpunkt vorbringen. Bringt ein Beteiligter wesentliche Tatsachen oder Beweismittel **ohne triftigen Grund** (Hervorhebung durch die Kammer) erst in einer fortgeschrittenen Phase des Verfahrens vor und entstehen einem anderen Beteiligten dadurch unnötige Kosten, so wird dies bei der Verteilung der Kosten berücksichtigt."

2.1.2 Dieser Vorschrift liegt somit das von den Beschwerdekammern z. B. in T 117 86 "Kosten FILMTEC" ABI EPA

time. The Respondent urged that the Appellant should not be allowed to introduce this newly cited document into the proceedings because of its lateness and insufficient relevance. The Appellant sought to justify its introduction on the ground that it constituted cogent and weighty evidence of common general knowledge at the time of filing of the patent in suit.

2.1.1 Article 99(1) EPC in conjunction with Rule 55(c) EPC, clearly lays down that the due time for filing evidence in opposition cases is at the date of filing of the Notice of Opposition.

In addition, the note on "Opposition Procedure in the EPO" published in OJ EPO 1989, 417, gives further guidance in relation to the time and manner in which the parties' cases in opposition proceedings should be presented. Thus, in paragraph 2 of the above document, it is stated: "The EPO's aim remains to establish as rapidly as possible in the interests of both the public and the parties to the opposition proceedings whether or not the patent may be maintained **given the Opponent's submissions**. It seeks to achieve this by means of a speedy and streamlined procedure" (emphasis added).

Paragraph 8 goes on to state: "Under Rule 55(c), the Notice of Opposition must contain an indication of the facts, evidence and arguments in support of the grounds of opposition. This requirement is to be interpreted as meaning that the Notice of Opposition must at least indicate **clearly to the proprietor the case he has to answer**" (emphasis added).

Paragraph 13 in dealing with facts and evidence not submitted in due time lays down: "In order to expedite proceedings, parties should in principle submit all facts, evidence and requests at the beginning of the procedure. Where this is not possible, the facts, evidence or requests must be submitted at the earliest opportunity. If relevant facts or evidence are submitted by a party only at a late stage of proceedings **without very good reason** (emphasis added) and if as a consequence unnecessary costs are incurred by another party, this will be taken into account in apportionment of costs."

2.1.2 Thus, the underlying principle, clearly recognised and implemented by the Boards of Appeal, e.g. in

l'article 114(2) CBE, du fait qu'il n'a pas été produit en temps utile. L'intimée a soutenu que la requérante ne devait pas être autorisée à invoquer ce document qu'elle citait pour la première fois, car il avait été produit tardivement et n'était pas suffisamment pertinent. La requérante a cherché à justifier la nécessité d'une prise en compte de ce document en expliquant qu'il constituait une preuve à la fois convaincante et importante des connaissances générales que devait normalement avoir l'homme du métier à la date de dépôt du brevet en litige.

2.1.1 Il ressort clairement des dispositions conjointes de l'article 99(1) et de la règle 55c) CBE que dans les procédures d'opposition, la date à laquelle les justifications doivent être produites est celle à laquelle est produit l'acte d'opposition.

En outre, l'exposé sur la "procédure d'opposition à l'OEB", publié au JO OEB 1989, 417, donne également des indications concernant la date à laquelle les parties devraient produire leur dossier dans les procédures d'opposition, et la manière dont elles devraient le présenter. C'est ainsi qu'il est stipulé au point 2 de ce document: "L'OEB s'efforce, tant dans l'intérêt du public que de celui des parties à la procédure d'opposition, d'établir le plus rapidement possible si le brevet délivré peut ou non être maintenu **au vu des moyens invoqués par l'opposant**. Il faut pour cela une procédure rapide et rationalisée" (c'est la Chambre qui souligne).

Il est précisé ensuite au point 8: "Conformément à la règle 55, lettre c), l'acte d'opposition doit comporter une déclaration "précisant" les faits et justifications invoqués à l'appui des motifs de l'opposition. Cette condition est interprétée comme signifiant que l'opposant doit pour le moins fournir des informations suffisamment **claires pour que le titulaire du brevet sache en quoi le brevet est mis en cause**" (c'est la Chambre qui souligne).

Au point 13 qui traite aux faits et justifications non produits en temps utile, il est stipulé: "Pour accélérer la procédure, les parties produisent en principe tous faits et justifications et présentent toutes requêtes au début de la procédure ou, si cela est impossible, dans les plus brefs délais. Si une partie produit, **sans raison tout à fait valable** (c'est la Chambre qui souligne), des faits ou des justifications pertinents à un stade avancé de la procédure, occasionnant ainsi des frais inutiles à une autre partie, il en sera tenu compte dans la répartition des frais."

2.1.2 Ainsi, le principe fondamental, clairement reconnu et appliqué par les chambres de recours, par exemple

1989, 401 oder T 182/89, "Umfang des Einspruchs/SUMITOMO" (ABI, EPA 1991, 391) klar anerkannte und angewandte Prinzip zugrunde, daß die Beteiligten ihre Sache frühzeitig und vollständig vorbringen und die Argumente und Beweismittel nicht nach und nach oder verspätet einreichen sollen. Diese Rechtsprechung legt in Verbindung mit der ausdrücklichen, in allen drei Sprachen klar und eindeutig formulierten Bestimmung des Artikels 114 (2) EPU die rechtlichen Grenzen für die Ermittlungspflicht der Beschwerdekammern fest, diese Pflicht ist also nicht dahin gehend auszulegen, daß sie eine ausgedehnte Untersuchung von Tatsachenbehauptungen und Beweismitteln einschließt, die in einem fortgeschrittenen Verfahrensstadium vorgebracht werden. Bei der Entscheidung über die Zulässigkeit eines verspätet eingebrachten Dokuments anhand der oben genannten Grundsätze muß sich die Kammer von der sogenannten **Relevanz** dieses Dokuments leiten lassen; unter diesem Begriff ist die **Beweiskraft** des Dokuments gegenüber anderen bereits im Verfahren befindlichen Unterlagen zu verstehen.

2.2 Ist ein Dokument in diesem Sinne hinreichend relevant, um zugelassen zu werden, dann sollte die Kammer in Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 111 (1) EPU in der Regel die Sache zusammen mit dem zugelassenen Dokument an die erste Instanz zurückverweisen, damit sie unter Berücksichtigung des neuen Dokuments von zwei Instanzen beurteilt werden kann und der Patentinhaber keinen Instanzverlust erleidet. Dieses Verfahren empfiehlt sich insbesondere dann, wenn das neu eingetührte Dokument nach Auffassung der Kammer so relevant ist, daß es die Aufrechterhaltung des Patents gefährdet ist, dies hingegen nicht der Fall, dann steht es der Kammer frei, die Sache selbst zu entscheiden.

2.3 Unabhängig davon, für welche Maßnahme sich die Kammer in Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 111 (1) EPU entscheidet, verursacht die Zulassung eines oder mehrerer von einer Partei verspätet eingereichter Dokumente der anderen Partei natürlich höhere Kosten als wenn alle Tatsachen und Beweismittel, wie es eigentlich sein sollte, innerhalb der neunmonatigen Einspruchsfrist eingereicht worden wären. Artikel 104 EPU in Verbindung mit Regel 63 (1) EPU soll hier durch eine Verteilung der bei der Beweisaufnahme oder in der mündlichen Verhandlung entstandenen Kosten einen Ausgleich schaffen. Gemäß Regel 63 (1) EPU gehört zu diesen Kosten auch die Vergütung für die Vertreter

T 117/86. "Costs/FILMTEC", OJ EPO 1989, 401; T 182/89. "Extent of opposition/SUMITOMO". OJ EPO 1991, 391, is one of early and complete presentation of the parties' case as opposed to the piecemeal and tardy introduction of the arguments and supporting evidence. It is this jurisprudence, together with the express wording of Article 114(2) EPC, a wording which is clear and unambiguous in all the three languages, that sets the legal limit upon the inquisitorial duties of the Boards of Appeal, which duty, therefore, should not be interpreted as extending to carrying out a roving inquiry into facts alleged and evidence adduced at a late stage of the proceedings. In deciding upon the admissibility of a late-filed document in the light of the above principles, the Board must clearly be strongly influenced by what is frequently referred to as the **relevance** of the document sought to be introduced, by which is meant the evidential **weight** of that document in relation to other documents already in the case.

2.2 If a document is sufficiently relevant in this sense to be admitted, then, in the exercise of the Board's discretion under Article 111(1) EPC, the case, together with the document admitted, should normally be referred back to the first instance so as to allow the case to be examined in the light of the new document at two levels of jurisdiction so as not to deprive the patent proprietor of one such level of jurisdiction. Such a procedure is clearly desirable when the Board considers that the newly introduced document is of such relevance that it puts the maintenance of the patent at risk, whilst if this is not the case, then it is open to the Board to deal with the matter itself.

2.3 Regardless of the course of action the Board decides to adopt in the exercise of its discretion under Article 111(1) EPC, it is clear that the late filing by one party of a document or documents which are admitted into the proceedings, must increase the costs incurred by the other party in comparison with the situation if all the facts, evidence and documents had been filed, as they should be filed, within the nine-month opposition period. Article 104 EPC, in conjunction with Rule 63(1) EPC, is designed to redress the equity of the situation by the apportionment of costs incurred during the taking of evidence or in oral proceedings. As provided in Rule 63(1) EPC, such costs include the remuneration of the

dans la décision T 117/86 "Frais/FILMTEC", JO OEB 1989, 401, ainsi que dans la décision T 182/89 "Etendue de l'opposition/SUMITOMO", JO OEB 1991, 391, est que les parties doivent présenter rapidement un dossier complet, les justifications ne devant pas être produites de manière fragmentaire ni tardivement. C'est cette jurisprudence, et également le texte fort explicite de l'article 114(2) CBE - un texte clair, sans aucune ambiguïté dans les trois langues -, qui fixent les limites sur le plan juridique des tâches dévolues aux chambres de recours en matière d'instruction. Par conséquent, on ne peut considérer que les chambres doivent, dans le cadre de l'instruction, passer en revue les faits et justifications invoqués à un stade avancé de la procédure. Lorsqu'elles examinent si un document produit tardivement peut être admis, eu égard aux principes énoncés ci-dessus, les chambres doivent bien entendu tenir largement compte de ce que l'on appelle souvent la **"pertinence"** du document qu'une partie tente de faire prendre en compte dans la procédure, autrement dit de l'**importance** de la preuve que constitue ce document, considéré en liaison avec les autres documents déjà versés au dossier.

2.2 Si un document est suffisamment pertinent (au sens où ce terme vient d'être défini) pour pouvoir être admis, les chambres, exerçant le pouvoir d'appréciation qui leur a été reconnu par l'article 111(1) CBE, doivent normalement renvoyer le dossier devant la première instance, avec le document admis, ceci afin de permettre l'examen de l'affaire par deux instances, compte tenu de ce nouveau document, et d'éviter au titulaire du brevet de perdre le bénéfice de l'examen par l'une de ces instances. Il serait tout à fait souhaitable que les chambres suivent cette procédure si elles considèrent que le nouveau document cité est d'une pertinence telle que sa prise en compte risque de mettre en péril le maintien du brevet: si cela n'est pas le cas, les chambres peuvent statuer elles-mêmes sur l'affaire.

2.3 Quelle que soit la procédure que les chambres décident de suivre dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que leur reconnaît l'article 111(1) CBE, il est clair que la production tardive, par une des parties, d'un ou plusieurs documents qui sont alors pris en compte dans la procédure ne peut manquer d'accroître les frais occasionnés à l'autre partie par rapport à ceux qu'elle aurait eu à supporter si tous les faits et justifications avaient été invoqués, comme ils devaient l'être, avant l'expiration du délai d'opposition de neuf mois. Les dispositions conjointes de l'article 104 et de la règle 63(1) CBE visent à rétablir l'équité en prescrivant une répartition des frais occasionnés par une procé-

der Beteiligten; siehe die obengenannte Entscheidung T 117/86 sowie die Entscheidung T 416/87 (ABI EPA 1990, 415)

Der Umfang der Kostenverteilung hängt von der Sachlage im Einzelfall ab ist jedoch ein in einem späten Verfahrensstadium erfolgreich eingeführtes Dokument so relevant, daß die Kammer beschließt, die Sache an die erste Instanz zurückzuverweisen, damit der Patentinhaber in den Genuß zweier Rechtsinstanzen kommt, so sind bei Fehlen einer überzeugenden Begründung für die verspätete Einführung des Dokuments die Kosten für eine mündliche Verhandlung im Beschwerdeverfahren in der Regel in voller Höhe dem für die verspätete Einführung verantwortlichen Beteiligten aufzubürden. Der Grund hierfür ist einleuchtend. Durch die Entscheidung, die Sache an die erste Instanz zurückzuverweisen und nicht in der mündlichen Beschwerdeverhandlung zu behandeln, wird die mündliche Verhandlung insgesamt überflüssig. Die Verantwortung hierfür hat - in Form der Kosten - der verspätet einreichende Beteiligte allein zu tragen.

Natürlich kann es im obengenannten Fall mildernde Umstände geben, z B dann wenn das eingeführte Dokument eher ungewöhnlich und daher nicht leicht aufzufinden war.

3 Zulassung der Entgegnung 10

Unter den gegebenen Umständen hat die Kammer beschlossen, die Entgegnung 10 im Beschwerdeverfahren zuzulassen.

3.1 Bereits auf den ersten Blick wird deutlich, daß die Entgegnung 10 nicht nur - wie die Beschwerdegegnerin behauptet - als Ergänzung zu den bereits von der Einspruchsabteilung geprüften Entgegnungen betrachtet werden kann.

3.3 Es besteht somit kein Zweifel, daß die enge technische Verwandtschaft zwischen den bekannten Gemischen und dem beanspruchten Gegenstand die Frage der erfinderischen Tätigkeit angesichts des bereits angeführten Stands der Technik und insbesondere der verspätet eingereichten Entgegnung 10 erneut aufwirft, so daß eine Neubeurteilung des Falles erforderlich wird.

4 Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung

Bei der Entscheidung über die vorliegende Beschwerdesache kann die Kammer gemäß Artikel 111 (1) EPU entweder im Rahmen der Zuständigkeit der Einspruchsabteilung (die die

representatives of the parties: see decision T 117/86 supra and T 416/87 (OJ EPO 1990, 415)

The degree of apportionment must depend on the circumstances of each case, but where a document successfully introduced at a late stage is of such relevance that the Board decides to remit the case to the first instance in order to allow the patentee to have his case decided by two instances of jurisdiction, then in the absence of any convincing explanation for the late introduction of that document, the costs of any oral proceedings in the appeal should normally be borne in toto by the party responsible for its late introduction. The reason for this is clear, namely that the decision to remit to the first instance, and therefore not to deal with the matter in the course of the oral proceedings in the appeal, renders those proceedings superfluous in the overall sense, and the responsibility for this should, as expressed in costs, be borne wholly by the late-filing party.

Naturally, there may be mitigating circumstances in the above case, for example, where the document introduced was obscure and therefore difficult to get hold of.

3 Admission of document (10)

In all the circumstances of the present case, the Board has decided to admit citation (10) into the appeal.

3.1 It is immediately clear from a prima facie consideration of document (10) that this citation cannot be regarded as a mere complement to references already considered by the Opposition Division as alleged by the Respondent.

3.3 There can thus be no doubt that the close technical relationship of the known compositions to the claimed subject-matter raises new issues of inventiveness in the light of the prior art already cited and more particularly, the belatedly filed citation (10), which requires a fresh assessment of the case.

4 Remittal to Opposition Division

In deciding on this appeal, the Board may, in accordance with Article 111(1) EPC, either exercise any power within the competence of the Opposition Division (which was responsible for

la décision orale ou une mesure d'instruction. Il est précisé à la règle 63(1) CBE que ces frais incluent la rémunération des représentants des parties cf la décision susmentionnée T 117/86 ainsi que la décision T 416/87 (JO OEB 1990 415)

Les frais doivent être répartis en fonction des circonstances de l'espèce, mais si un document qu'une partie a réussi à faire admettre à un stade avancé de la procédure est d'une pertinence telle que la chambre décide de renvoyer l'affaire devant la première instance afin de donner au titulaire la possibilité de faire examiner son cas par deux instances, il serait normal, s'il n'a pas été avancé d'explication convaincante permettant d'excuser la production tardive dudit document, que les frais occasionnés le cas échéant par la tenue d'une procédure orale de recours soient supportés en totalité par la partie responsable de cette production tardive. Il est clair en effet que lorsqu'une chambre prend la décision de renvoyer l'affaire devant la première instance, et donc de ne pas statuer dans le cadre de la procédure orale de recours, toute cette procédure orale devient superflue, la partie qui a produit le document tardivement devant dans ce cas en supporter l'entière responsabilité pour ce qui est des coûts.

Bien entendu, il peut y avoir des circonstances atténuantes dans des cas tels que celui mentionné ci-dessus, par exemple si le document cité était peu connu et donc difficile à trouver.

3 Admission du document (10)

Vu l'ensemble des circonstances, la Chambre a décidé dans la présente espèce d'admettre au stade de la procédure de recours le document (10) qui avait été invoqué par l'une des requérantes.

3.1 Dès le premier examen de celui-ci, il apparaît immédiatement qu'il ne peut être considéré, ainsi que l'a soutenu l'intimée, comme un simple complément d'information par rapport aux documents déjà pris en considération par la division d'opposition.

3.3 Il ne fait donc aucun doute que la relation technique étroite existant entre les compositions connues et l'objet revendiqué pose à nouveau la question de l'activité inventive par rapport aux antériorités citées, et plus particulièrement par rapport au document (10) produit tardivement, si bien qu'un réexamen de l'affaire s'impose.

4 Renvoi devant la division d'opposition

Pour statuer sur le présent recours, la Chambre peut, aux termes de l'article 111(1) CBE, soit exercer les compétences de la division d'opposition (qui a pris la décision attaquée), soit ren-

angefochtene Entscheidung erlassen hat) tätig werden oder die Sache zur weiteren Entscheidung an diese zurückverweisen. Es liegt somit im Ermessen der Kammer, ob sie die Sache selbst prüft und entscheidet oder ob sie sie an die erste Instanz zurückverweist

Eine etwa erforderliche Neubeurteilung eines Falles sollte jedoch, wie bereits unter Nr 2.2 dargelegt, in der Regel von der ersten Instanz durchgeführt werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn - wie im vorliegenden Fall - angesichts der hohen Relevanz der verspätet eingereichten Entgegenhaltung 10 die Aufrechterhaltung des angefochtenen Patents gefährdet ist. In diesem Falle sollte die weitere Prüfung von der Einspruchsabteilung durchgeführt werden, damit die Beteiligten in den Genuß zweier Instanzen kommen, zumal wenn, wie hier, die Beschwerdeführerin ausdrücklich darum gebeten hat

5 Kostenverteilung

Wie unter Nr 2.3 dargelegt, sollten die Kosten einer mündlichen Verhandlung im Beschwerdeverfahren in der Regel dann in voller Höhe von dem dafür verantwortlichen Beteiligten getragen werden, wenn die verspätete Einreichung des Dokuments eine Zurückverweisung der Sache an die erste Instanz erforderlich macht

Im vorliegenden Fall wurde von der Beschwerdeführerin als Grund für die verspätete Einreichung der Entgegenhaltung 10 angegeben daß diese nur schwer zu beschaffen gewesen sei, da es sich um ein DDR-Patent gehandelt habe, das als solches nicht zu ihrem üblichen manuellen Prüfstoff gehöre. Die Kammer hält diese Begründung für einigermaßen plausibel und ist deshalb bereit, sie als triftigen Grund dafür gelten zu lassen, daß die Kosten der mündlichen Verhandlung im Beschwerdeverfahren nicht - wie es sonst üblich wäre - der Beschwerdeführerin allein aufgebürdet werden

Die Kammer wird in Ausübung ihres Ermessens anordnen, daß die Beschwerdeführerin der Beschwerdegegnerin die Hälfte der durch die mündliche Verhandlung im Beschwerdeverfahren entstandenen Kosten erstattet

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

- 1 Die verspätet eingereichte Entgegenhaltung 10 wird im Beschwerdeverfahren formlich zugelassen
- 2 Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben
- 3 Die Sache wird zur weiteren Prüfung des Einspruchs an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen

the decision appealed) or remit the case to that department for further prosecution. It is thus at the Board's discretion whether it examines and decides the case or remits the case to the first instance

However, any necessary fresh assessment of a case should normally be carried out by the first instance, as set forth in section 2.2 above. This is especially so when, as in the present case, having regard to the high degree of relevance of the belated citation (10), the maintenance of the patent in suit would be at risk. In such a situation, further examination should be undertaken by the Opposition Division so as to afford the parties two levels of jurisdiction, all the more so when, as in the present case, the Respondent has expressly asked for this.

5 Apportionment of costs

As set out in section 2.3 above, when late submission of a document necessitates remittal of a case to the first instance, the costs of any oral proceedings in the appeal should normally be borne in toto by the responsible party

In the present case, the reason given by the Appellant for the belated submission of document (10) was the relative difficulty of obtaining it by reason of its being a GDR patent and not, in consequence, being part of their normal manual search stock. The Board finds this reason plausible to some extent and is, therefore, prepared to accept it as a valid reason for departing from what should be the normal practice of awarding the whole of the costs of the oral proceedings in the appeal against the Appellant

In exercising its discretion, the Board will order the Appellant to pay half of the Respondent's costs for the oral proceedings in the appeal

Order

For these reasons it is decided that:

- 1 Late-filed document (10) is formally admitted into the appeal proceedings
- 2 The decision under appeal is set aside
- 3 The case is remitted to the Opposition Division for further examination of the opposition

voyer l'affaire à ladite instance pour suite à donner. Ainsi, c'est à la Chambre d'apprécier si elle doit examiner et trancher elle-même cette affaire ou si elle doit la renvoyer devant la première instance

Or normalement, lorsque le réexamen d'une affaire s'impose, c'est la première instance qui doit en être chargée, ainsi que la Chambre l'a indiqué au point 2.2 ci-dessus, notamment lorsque le brevet en litige risque de ne plus pouvoir être maintenu, comme c'est le cas dans la présente espèce, le document (10) cité tardivement étant particulièrement pertinent. Dans une situation comme celle-ci, il conviendrait de confier le réexamen de l'affaire à la division d'opposition afin que les parties puissent bénéficier d'un examen par deux instances, d'autant que, en l'occurrence, l'intimée en a fait expressément la demande

5. Répartition des frais

Comme indiqué au point 2.3 ci-dessus, dans le cas où, à la suite de la production tardive d'un document, l'affaire doit être renvoyée devant la première instance, il conviendrait normalement que les frais occasionnés par la tenue d'une procédure orale soient supportés en totalité par la partie responsable de cette production tardive

Dans la présente espèce, la requérante a expliqué que si elle avait produit tardivement le document (10), c'est parce qu'il lui avait été assez difficile de se le procurer, vu qu'il s'agissait d'un brevet de la RDA qui ne faisait donc pas partie du fonds de documents dans lequel elle effectuait normalement ses recherches manuelles. La Chambre juge cette raison assez plausible et est donc disposée à l'accepter comme un motif valable d'excuse, ce qui lui permet de ne pas faire supporter à la requérante la totalité des frais occasionnés par la procédure orale de recours, comme il est d'usage normalement

Dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, la Chambre décide que la requérante devra payer la moitié des frais occasionnés à l'intimée par la tenue d'une procédure orale de recours.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

- 1 Le document (10) produit tardivement est officiellement admis dans la procédure de recours
- 2 La décision attaquée est annulée
- 3 L'affaire est renvoyée devant la division d'opposition, à charge pour celle-ci de procéder à un nouvel examen de l'opposition

4 Die Kosten im Beschwerdeverfahren werden so festgesetzt, daß die Beschwerdeführerin der Beschwerdegegnerin 50 % der Kosten erstattet, die deren Vertreter im Zusammenhang mit der mündlichen Verhandlung im Beschwerdeverfahren entstanden sind und die dieser ihr in Rechnung gestellt hat

4 The costs in the appeal procedure shall be apportioned so that the Appellant shall pay to the Respondent 50% of the costs which were incurred by the Respondent's representative in connection with the oral proceedings in the appeal, and were charged to the Respondent

4 Les frais occasionnés par la procédure de recours seront répartis comme suit: la requérante paiera à l'intimée 50 % des frais qui ont été occasionnés au représentant de l'intimée par la tenue de la procédure orale et que celui-ci a facturés à l'intimée

**Zwischenentscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1 vom 2. Juli 1991
T 367/90 - 3.4.1*
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer

Vorsitzender G D Paterson
Mitglieder Y van Henden
H Reich

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:
ASULAB S. A.**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:
N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken**

**Stichwort: Gebührenermäßigung/
ASULAB**

**Artikel: 14 (2), (4), 112 (1) a) EPÜ,
9 (1) Gebührenordnung**

Regel: 6 (3) EPÜ

**Schlagwort: "Anspruch auf Gebüh-
renermäßigung" - "Vorlage an die
Große Beschwerdekammer"**

Leitsätze

*Folgende Fragen werden der Großen
Beschwerdekammer vorgelegt*

*(1) Wann muß ein in einer zugelasse-
nen Nichtamtssprache abgefaßtes
maßgebliches Dokument eingereicht
werden damit der Anspruch auf eine
Gebührenermäßigung nach Regel 6 (3)
EPÜ erworben werden kann?*

*(2) Ist es insbesondere möglich ein
solches Dokument am selben Tag wie
seine Übersetzung in eine Amtsspra-
che des EPA einzureichen ohne daß
damit der Anspruch auf eine Ermäßi-
gung der entsprechenden Gebühre-
erlischt?*

*(3) Muß im Falle einer Beschwerde die
Beschwerdebegründung in einer zuge-
lassenen Nichtamtssprache abgefaßt*

**Interlocutory decision
of Technical Board of
Appeal 3.4.1 dated 2 July 1991
T 367/90 - 3.4.1*
(Translation)**

Composition of the Board:

Chairman G.D. Paterson
Members: Y van Henden
H Reich

**Patent proprietor/Respondent:
ASULAB S.A.**

**Opponent/Appellant: N.V. Philips'
Gloeilampenfabrieken**

Headword: Fee reduction/ASULAB

**Article: 14(2) and (4), 112(1)(a) EPC,
9(1) RFees**

Rule: 6(3) EPC

**Keyword: "Entitlement to appeal
fee reduction" - "Questions
referred to the Enlarged Board of
Appeal"**

Headnote

*The following questions are referred to
the Enlarged Board of Appeal*

*(1) When must a document drawn up
in an admissible non-EPO language be
filed for entitlement to the fee reduc-
tion referred to in Rule 6(3)EPC to be
secured?*

*(2) More specifically is it possible to
file such a document on the same day
as a translation of it in an EPO official
language without losing entitlement to
the fee reduction?*

*(3) In the case of an appeal, is it neces-
sary to file the statement setting out
the grounds of appeal in an admissible*

**Décision intermédiaire
de la Chambre de recours
technique 3.4.1,
en date du 2 juillet 1991
T 367/90 - 3.4.1*
(Texte officiel)**

Composition de la Chambre

Président G.D. Paterson
Membres Y van Henden
H Reich

**Titulaire du brevet/intimé: ASULAB
S.A.**

**Opposant/requérant: N.V. Philips'
Gloeilampenfabrieken**

**Référence: Réduction de la taxe/
ASULAB**

**Article: 14(2) et (4), 112(1)(a) CBE;
9(1) Règlement relatif aux taxes**

Règle: 6(3) CBE

**Mot-clé: "Droit à une réduction de
la taxe de recours" - "Questions
posées à la Grande Chambre de re-
cours"**

Sommaire

*Les questions suivantes sont posées à
la Grande Chambre de recours*

*(1) Quand devrait être déposé le docu-
ment pertinent rédigé dans une langue
autorisée non officielle pour que soit
acquis le droit à la réduction de taxe vi-
sée à la règle 6(3) CBE?*

*(2) Est-il en particulier possible de dé-
poser un tel document le même jour
que sa traduction dans une langue offi-
cielle de l'OEB sans pour autant perdre
le droit à la réduction de la taxe corres-
pondante?*

*(3) Dans le cas d'un recours, pour ac-
quérir le droit à la réduction de taxe vi-
sée à la règle 6(3) CBE, est-il néces-*

* Die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 6/91 ist in diesem Heft auf Seite 491 veröffentlicht

* The decision of the Enlarged Board of Appeal G 6/91 is published in this issue on page 491

* La décision de la Grande Chambre de recours G 6/91 est publiée dans ce numéro à la page 491

sein, damit der Anspruch auf eine Gebührermäßigung nach Regel 6 (3) EPU erworben werden kann?

(4) Falls die Frage 3 bejaht wird und das daraus resultierende Erfordernis nicht innerhalb der in Artikel 108 EPÜ festgelegten Frist erfüllt wird, sind dann zwanzig Prozent der Beschwerdegebühr als "geringfügiger Fehlbetrag der zu entrichtenden Gebühr" im Sinne des Artikels 9 (1) der Gebührenordnung zu verstehen? Ist ferner die Beschwerde zulässig, wenn der fehlende Betrag nach Ablauf der in Artikel 108 EPÜ vorgesehenen Zahlungsfrist entrichtet wird?

Sachverhalt und Anträge

I Die Firma N V Philips' Gloeilampenfabrieken legte gegen das der Gesellschaft Asulab S.A. erteilte europäische Patent Nr 146 093 ordnungsgemäß Einspruch ein. Mit Entscheidung vom 26 Februar 1990 wies die Einspruchsabteilung den Einspruch zurück und erhielt das Patent in unveränderter Form aufrecht.

II. Am 27 April 1990 reichte die Einsprechende zwei Beschwerdeschriften ein - eine in Englisch, eine in Niederländisch - und entrichtete eine Beschwerdegebühr, von der sie die in Artikel 14 (4) EPÜ, Regel 6 (3) EPÜ und Artikel 12(1) der Gebührenordnung genannte Ermäßigung abgezogen hatte.

Die Beschwerdebegründung ging am 2 Juli 1990 ein. Dieses Schriftstück ist in Englisch abgefaßt.

Die Beschwerdegegnerin gab innerhalb der ihr gesetzten Antwortfrist keine Stellungnahme ab.

Entscheidungsgründe

1 Gemäß Artikel 112 (1) a) EPU sind die Beschwerdekammern bei denen ein Verfahren anhängig ist, befugt, die Große Beschwerdekammer von Amts wegen zu befassen, wenn zu einer Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung eine Entscheidung erforderlich erscheint.

2 In Anwendung der Vorschriften des Artikels 110 und der Regel 65 EPU hat die Kammer in der vorliegenden Sache zu prüfen, ob die Beschwerde zulässig ist. Sie muß insbesondere entscheiden, ob die Beschwerdeführerin in Anbetracht der besonderen Umstände dieses Falles berechtigt ist, eine ermäßigte Beschwerdegebühr zu entrichten. Andernfalls wäre die Beschwerde unzulässig. Es sei denn, die Kammer betrachtete zwanzig Prozent der Beschwerdegebühr als einen "geringfügigen Fehlbetrag der zu entrichtenden Gebühr" im Sinne des Artikels 9 (1) letzter Satz der Gebührenordnung, den das Amt ohne Rechtsnachteil für die Beschwerdeführerin unberücksichtigt lassen konnte.

non-EPO language for entitlement to the fee reduction referred to in Rule 6(3) EPC to be secured?

(4) If the answer to question (3) is yes and the consequent requirement has not been met within the time limit laid down in Article 108 EPC, is it appropriate to regard 20 per cent of the appeal fee as a "small amount lacking" within the meaning of Article 9(1) of the Rules relating to Fees? Furthermore, is the appeal admissible if the amount outstanding is paid after expiry of the time limit for payment laid down in Article 108 EPC?

Summary of Facts and Submissions

I N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken validly filed notice of opposition to European patent No. 146 093 granted to Asulab S.A. By decision dated 26 February 1990, the Opposition Division rejected the opposition and maintained the patent unamended.

II. On 27 April 1990 the opponents filed two notices of appeal - one in English, the other in Dutch - and paid an appeal fee minus the reduction under Article 14(4) and Rule 6(3) EPC and Article 12(1) of the Rules relating to Fees (RFees).

The statement setting out the grounds for appeal, drawn up in English, was received on 2 July 1990.

The respondent filed no observations within the specified period.

Reasons for the Decision

1 Under Article 112(1)(a) EPC, if an important point of law arises or to ensure uniform application of the law the Board of Appeal is empowered during the proceedings and of its own motion to refer the matter to the Enlarged Board of Appeal for decision.

2 Under Article 110 and Rule 65 EPC, the Board must decide whether the present appeal is admissible, and notably whether, in the particular circumstances of this case, the appellant is entitled to pay a reduced appeal fee. If not, the appeal would appear inadmissible, unless the Board could regard twenty per cent of the appeal fee as a "small amount lacking" within the meaning of Article 9(1), last sentence, RFees and which the Office could overlook without prejudice to the rights of the appellant.

saire que le mémoire exposant les motifs du recours soit déposé dans une langue autorisée non officielle?

(4) Si une réponse affirmative est donnée à la troisième question et, si dans le délai prévu à l'article 108 CBE il n'est pas satisfait à l'exigence résultant de cette réponse, convient-il de considérer vingt pour cent de la taxe de recours comme une "partie minime non encore payée" au sens de l'article 9(1) du règlement relatif aux taxes? En outre, le recours est-il recevable si le montant impayé est versé après expiration du délai de paiement prévu à l'article 108 CBE?

Exposé des faits et conclusions

I. La firme N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken a valablement fait opposition au brevet européen n° 146 093, lequel avait été accordé à la société Asulab S.A., Par décision datée du 26 février 1990, la division d'opposition a rejeté l'opposition et maintenu le brevet sans amendement.

II. Le 27 avril 1990, l'opposante a remis deux actes de recours, l'un en anglais, l'autre en néerlandais, et acquitté une taxe de recours diminuée de la réduction à laquelle se réfèrent l'article 14(4) CBE, la règle 6(3) CBE et l'article 12(1) du règlement relatif aux taxes.

Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 2 juillet 1990. Ce mémoire est rédigé en anglais.

Le délai de réponse accordé à l'intimé s'est écoulé sans que celui-ci ne communique d'observations.

Motifs de la décision

1. L'article 112(1)(a) CBE confère aux chambres de recours le pouvoir de saisir d'office la Grande chambre de recours en cours d'instance lorsqu'une décision relative à une question de droit d'importance fondamentale qui s'est posée apparaît nécessaire, ou encore afin d'assurer une application uniforme du droit.

2. En application des dispositions de l'article 110 et de la règle 65 CBE, la Chambre a, dans le cas présent, à examiner la recevabilité du recours. Elle doit notamment décider si, eu égard aux circonstances particulières à ce cas, la requérante est autorisée à payer une taxe de recours réduite. Faute qu'il en aille ainsi, le recours apparaîtrait inadmissible, à moins que la Chambre puisse considérer vingt pour cent de la taxe de recours comme une "partie minime non encore payée" au sens de l'article 9(1) du règlement relatif aux taxes, dernière phrase, partie dont l'Office pourrait, sans qu'il en résulte une perte de droit pour la requérante, ne pas tenir compte.

3 Nach Auffassung der Kammer ist nicht klar zu erkennen, wie die Bestimmungen des Artikels 14 (2) und (4) EPU in Verbindung mit Regel 6 (3) angesichts des vorliegenden Tatbestandes auszulegen sind

Die Beschwerdeführerin ist eine juristische Person mit Sitz im Hoheitsgebiet der Niederlande, einem Vertragsstaat, in dem eine andere Sprache als Deutsch Englisch oder Französisch - nämlich Niederländisch - Amtssprache ist (An 14 (2) Satz 1 EPÜ). Nach Artikel 14 (4) Satz 1 EPÜ können solche Personen fristgebundene Schriftstücke in einer Amtssprache des betreffenden Vertragsstaats - die also weder Deutsch noch Englisch, noch Französisch ist - einreichen. Handelt es sich dabei um Schriftstücke einer Einsprechenden so muß gemäß Artikel 14 (4) Satz 2 EPU innerhalb der in Regel 6 (2) EPU vorgeschriebenen Frist eine Übersetzung in einer der drei Amtssprachen des EPA eingereicht werden. In der vorliegenden Sache endete diese Frist einen Monat nach Einlegung der in Niederländisch verfaßten Beschwerde eine Verlängerung kam nicht in Betracht da die Beschwerdefrist innerhalb dieses Zeitraums bereits abgelaufen war

In Artikel 14 (4) EPU geht es wohl im wesentlichen darum, den in Artikel 14 (2) EPU genannten Personen die Möglichkeit zu eröffnen, fristgebundene Schriftstücke, insbesondere eine Beschwerdeschrift, zunächst in ihrer eigenen Sprache und später - in ihrer Eigenschaft als Einsprechende - in einer der drei Amtssprachen des EPA einzureichen

Artikel 14 EPU enthält keinerlei Angaben über die Höhe der Gebühren die im Zusammenhang mit der Einreichung der in Artikel 14 (4) EPU genannten Schriftstücke zu entrichten sind. Vielmehr heißt es in Artikel 51 EPÜ. Die Gebührenordnung bestimmt insbesondere die Höhe der Gebühren und die Art und Weise wie sie entrichten sind

Angesichts dieser Feststellungen ist es auf den ersten Blick verwunderlich daß eine Vorschrift über die Ermäßigung bestimmter Gebühren nicht in die Gebührenordnung sondern in Regeln 6 (3) EPU aufgenommen wurde die sich im übrigen ja auf Fristen bezieht

Zum vorliegenden Sachverhalt legt Regel 6 (3) EPU fest daß die Beschwerdegebühr ermäßigt wird wenn ein Einsprechender von den durch Artikel 14 (4) EPU eröffneten Möglichkeiten Gebrauch macht. Nach Ansicht der Kammer ist der Zweck dieser Vorschrift nicht völlig klar. Es wäre durchaus einleuchtend wenn das EPU eine Bestimmung enthielte die den in Artikel 14 (2) EPU genannten Personen einen Ausgleich für die bei der Überset-

3 In the Board's opinion, it is not clear how Article 14(2) and (4) in conjunction with Rule 6(3) EPC should be interpreted when the facts are as in the present case

The appellant is a legal person with its principal place of business in the Netherlands - a Contracting State with an official language other than English. French or German, namely Dutch (Article 14(2), first sentence, EPC). Under Article 14(4), first sentence, EPC such persons may file documents subject to time limits in an official language of the Contracting State concerned - i.e. other than English, French or German. If the person is an opponent, under Article 14(4), second sentence, EPC he must then file a translation of the document in one of the three EPO official languages within the time limit prescribed in Rule 6(2) EPC. In the present case, this expired one month after filing of the appeal drawn up in Dutch. the appeal period having ended in the meanwhile

The main aim of Article 14(4) EPC seems to be to enable the persons referred to in Article 14(2) EPC to file documents subject to time limits (including appeals) first of all in their own language and then, if they are acting as opponents, in an EPO official language

Article 14 EPC says nothing about the amount of the fees to be paid in connection with filing documents of the type referred to in Article 14(4) EPC. but Article 51 EPC provides that "the Rules relating to Fees shall determine in particular the amounts of the fees and the ways in which they are to be paid

In view of this it is at first sight surprising to find provision for reducing certain fees made in Rule 6(3) EPC - the rule is otherwise concerned with time limits - rather than in the Rules relating to Fees

As regards the facts of the present case, Rule 6(3) EPC provides that a reduction in the appeal fee shall be allowed an opponent... who avails himself of the options provided in Article 14(4) EPC" The Board feels that the object of this provision is not absolutely clear. It would be quite understandable for the EPC to include a clause compensating the persons referred to in Article 14(2) EPC for the cost of translations into an EPO official

3. De l'avis de la Chambre, il n'apparaît pas clairement comment il convient d'interpréter les dispositions de l'article 14(2) et (4) CBE en combinaison avec celles de la règle 6(3) quand les faits sont ceux constatés dans le présent cas

La requérante est une personne morale ayant son siège sur le territoire des Pays-Bas, c'est-à-dire d'un Etat contractant ayant comme langue officielle une langue autre que l'allemand l'anglais ou le français, à savoir le néerlandais - article 14(2) CBE, première phrase. Selon l'article 14(4) CBE, première phrase, une telle personne peut déposer, dans une langue officielle de l'Etat contractant en question - donc distincte de l'allemand, de l'anglais et du français - des pièces devant être produites dans un délai déterminé. Si ce dépôt est le fait d'un opposant, une traduction desdites pièces dans l'une des trois langues officielles de l'OEB doit alors, conformément à la seconde phrase de l'article 14(4) CBE, être déposée dans le délai prévu à la règle 6(2) CBE. Dans le cas présent, ce délai s'achevait un mois après dépôt du recours rédigé en néerlandais car, le terme du délai de recours survenant dans l'intervalle, il n'y avait pas lieu de le proroger

L'article 14(4) CBE apparaît avoir pour objet essentiel de permettre à une personne de la catégorie visée à l'article 14(2) CBE d'effectuer un dépôt pour lequel existe une date limite, notamment celui d'un recours, d'abord dans sa propre langue et ensuite, si cette personne a la qualité d'opposante, dans l'une des trois langues officielles de l'OEB

L'article 14 CBE ne spécifie rien quant au montant des taxes à payer en relation avec le dépôt de documents du type visé à l'article 14(4) CBE. De fait, l'article 51 CBE dispose que "le règlement relatif aux taxes fixe notamment le montant des taxes et leur mode de perception"

Eu égard à ces constatations, il est à première vue étonnant de relever une disposition concernant la réduction de certaines taxes à la règle 6(3) CBE, laquelle a pour le reste trait aux délais, plutôt que dans le règlement relatif aux taxes

En relation avec les faits établis dans le cas présent, la règle 6(3) CBE dispose qu'une "réduction du montant de la taxe... de recours est accordée... à l'opposant qui use des facultés ouvertes par les dispositions de l'article 14(4) CBE". Du point de vue de la Chambre, l'objet de cette disposition n'est pas absolument clair. Il serait en effet compréhensible d'inclure dans la CBE une clause accordant aux personnes appartenant à la catégorie vi-

zung in eine Amtssprache des EPA entstehenden Kosten gewähren würde. Dies wird aber in Regel 6 (3) EPÜ gerade nicht verfügt, denn die Gebührenermäßigung ist nur daran gebunden, daß "von den durch Artikel 14 (4) EPU eröffneten Möglichkeiten" Gebrauch gemacht wird

4 In der vorliegenden Sache ist zunächst zu prüfen, ob die Beschwerdeführerin angesichts der Tatsache, daß sie am selben Tag eine Beschwerdeschrift in Englisch und eine Beschwerdeschrift in Niederländisch eingereicht hat, tatsächlich von den "durch Artikel 14 (4) EPÜ eröffneten Möglichkeiten" Gebrauch gemacht hat. Die Beschwerdeführerin benötigte hier die nach Artikel 14 (4) EPÜ und Regel 6 (2) EPÜ gewährbare Fristverlängerung ganz eindeutig nicht, die ja, wie oben hervorgehoben wurde, der Hauptgegenstand des Artikels 14 (4) EPÜ zu sein scheint

Nach Ansicht der Kammer könnte ein auf eine am selben Tag in Niederländisch und in Englisch eingereichte Beschwerdeschrift gestützter Antrag auf Gebührenermäßigung einen Mißbrauch der diesbezüglichen Vorschriften des EPÜ darstellen. Da die Beschwerdeschrift innerhalb der in Artikel 108 EPU vorgeschriebenen Frist von 2 Monaten in Englisch eingereicht worden war, hat die Kammer sich gefragt, ob es angebracht wäre, die englische Fassung als "offizielle" Beschwerdeschrift zu betrachten und die niederländische Fassung als überflüssig und gegenstandslos unberücksichtigt zu lassen. Dies hieße jedoch, eine künstliche Unterscheidung zu treffen zwischen zwei Parteien, die sich beide vor Ablauf der Frist in einer vergleichbaren Situation - nämlich im Besitz einer niederländischen und einer englischen Fassung befinden - wobei die eine Partei beide Fassungen am selben Tag, die andere Partei aber um in den Genuß der Gebührenermäßigung zu kommen, bewußt zunächst die niederländische und einen Tag später die englische Fassung einreicht.

Ferner ließe sich einwenden, daß dieses Vorgehen dem Sinn der Regel 6 (2) Satz 2 EPU entgegenstehe, wo es heißt, die Übersetzung in einer Amtssprache des EPA sei innerhalb der normalerweise vorgeschriebenen Frist einzureichen.

Ginge die Kammer nun davon aus, daß eine Partei die - wie im vorliegenden Fall - am selben Tag eine englische und eine niederländische Fassung einreicht, Anspruch auf eine Gebührenermäßigung hat und zwar auch dann, wenn sie eine Fristverlängerung nach Artikel 14 (4) EPU gar nicht benötigt, so

language. But this is not in fact what Rule 6(3) EPC provides for; it merely links the fee reductions to use of the "options provided in Article 14(4) EPC".

4. In the present case, the first question to be examined is whether, given that the appellant filed one notice of appeal in English and another in Dutch on the same day, he in fact "availed himself of the options provided in Article 14(4) EPC". Clearly he had no need of the extension available under Article 14(4) EPC and Rule 6(2) EPC and which appears (as already mentioned) the main aim of Article 14(4) EPC.

In the Board's opinion, requesting a fee reduction for an appeal filed in both Dutch and English on the same day could be regarded as an abuse of the relevant EPC provisions. Given that the appeal was filed in English within the two-month period under Article 108 EPC, the Board considered taking the English version as the "official" notice of appeal, and ignoring the Dutch version as superfluous. To do so however would draw an artificial distinction between two parties both possessing, say, Dutch and English versions before the deadline, one of whom however filed both versions on the same day whereas the other, in order to obtain the fee reduction, deliberately filed first the Dutch text, followed next day by the English one.

This approach could also be regarded as at odds with the spirit of Rule 6(2), second sentence, EPC which envisages that the translation into an EPO official language be filed within the normal period.

If the Board now accepts that filing Dutch and English versions on the same day, as here, entitles a party to claim a fee reduction (even if he does not need an extension under Article 14(4) EPC), this raises the question whether entitlement would also extend to a party filing first an English version

sée à l'article 14(2) CBE une compensation pour les frais encourus à l'occasion de la traduction dans une langue officielle de l'OEB. Ce n'est pourtant pas ce que dispose en fait la règle 6(3) CBE, car la réduction des taxes n'est liée qu'à l'usage des "facultés ouvertes par les dispositions de l'article 14(4) CBE".

4 Dans le cas présent, une première question à examiner est de savoir si, eu égard au fait qu'elle a le même jour déposé un acte de recours rédigé en anglais et un acte de recours rédigé en néerlandais, la requérante a effectivement usé des "facultés ouvertes par les dispositions de l'article 14(4) CBE." En l'occurrence, la requérante n'avait manifestement nul besoin de la prolongation de délai accordable en application de l'article 14(4) CBE et de la règle 6(2) CBE, prolongation qui, ainsi qu'il a précédemment été souligné, apparaît être l'objet essentiel de l'article 14(4) CBE.

De l'avis de la Chambre, une requête en réduction de taxe fondée sur le dépôt effectué le même jour d'un acte de recours en néerlandais et en anglais pourrait constituer un abus des dispositions idoines de la CBE. Vu que l'acte de recours a été déposé en anglais dans les limites du délai de deux mois prévu à l'article 108 CBE, la Chambre a donc envisagé l'opportunité de considérer la version en anglais comme étant l'acte "officiel" de recours et, au motif qu'elle est superflue et sans objet, de ne pas tenir compte de la version en néerlandais. Toutefois, s'engager dans cette voie conduirait à établir une distinction artificielle entre deux parties qui, dans une situation similaire, seraient en possession des versions néerlandaise et anglaise avant la date limite, mais dont l'une déposerait les deux versions le même jour tandis que l'autre, afin d'obtenir la réduction de taxe, déposerait à dessein d'abord la version néerlandaise et, le jour suivant, la version en anglais.

S'engager dans la voie en question pourrait d'autre part être considéré comme opposé à l'esprit de la règle 6(2) CBE, second membre de la phrase, où il est envisagé que la traduction dans une langue officielle de l'OEB soit déposée dans le délai normalement prévu.

Maintenant, si la Chambre admet que le dépôt des versions en anglais et en néerlandais le même jour, comme c'est ici le cas, donne à une partie le droit de prétendre à une réduction de taxe, et ceci même si ladite partie n'a pas besoin d'une prolongation de délai telle qu'en prévoit l'article 14(4)

stellt sich die Frage, ob eine Gebührenermäßigung nicht auch einer Partei zustünde, die zunächst eine englische Fassung und dann, innerhalb der für die Einreichung von Schriftstücken geltenden Fristen, eine niederländische Fassung einreicht

In der Sache die Gegenstand der Entscheidung J 4/88 (ABI. EPA 1989, 483) war und die eine Gebührenermäßigung in Zusammenhang mit der Einreichung einer Anmeldung betraf wurden die Beschreibung und die Ansprüche am selben Tag in Englisch und in Italienisch eingereicht. Ohne dabei wirklich zu prüfen ob eine Gebührenermäßigung unter diesen Umständen gerechtfertigt ist hat die betreffende Kammer damals die Auffassung vertreten daß die Einreichung beider Fassungen am selben Tag kein Erlöschen des Anspruchs auf die besagte Gebührenermäßigung bewirke

Zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung und damit die in Artikel 14 (2) EPU genannten Personen die an Verfahren vor dem EPA beteiligt sind genau wissen, was sie tun müssen um in den Genuß einer Gebührenermäßigung zu kommen hält die Kammer es für wünschenswert daß die Große Beschwerdekammer über die richtige Auslegung des Artikels 14 (2) und (4) EPU in Verbindung mit Regel 6 (3) EPU und über die etwaige Notwendigkeit einer Änderung des Wortlauts dieser Regel entscheidet

5 Falls die am selben Tag vorgenommene Einreichung einer englischen und einer niederländischen Fassung der Beschwerdeschrift nicht zur Folge hat daß die Beschwerdeführerin ihren Anspruch auf Ermäßigung der Beschwerdegebühr verliert so stellt sich als zweites die Frage ob dieser Anspruch auch angesichts der Tatsache fortbesteht daß die Beschwerdebeurteilung nur in Englisch eingereicht wurde

Diesbezüglich ist die bisherige Rechtsprechung der Beschwerdekammern zu Artikel 14 (2) und (4) EPU und zu Regel 6 (3) EPU anwendbar. In der oben genannten Entscheidung J 4/88 hat die Juristische Beschwerdekammer insbesondere die Auffassung vertreten daß es für eine Gebührenermäßigung nach Artikel 14 (4) EPU genüge wenn die wesentlichen Teile der Anmeldung also die Beschreibung und die Patentansprüche in Italienisch eingereicht wurden

Diesem Grundsatz folgend hat der Formalsachbearbeiter der Einspruchsabteilung in der Entscheidung die mit der Beschwerde Nr T 290, 90 (AB) EPA 1992 368 angefochten wurde festgestellt Zweck des Artikels 14 und der

followed, within the specified period, by a Dutch one

In decision J 4/88 (OJ EPO 1989, 483) concerning payment of a reduced fee in connection with the filing of an application, the description and claims were filed in English and Italian on the same day. Without really going into the legitimacy of a fee reduction in such circumstances, the Board concerned ruled that filing the two versions on the same day did not mean the applicant forfeited his entitlement to it

To ensure uniform application of the law and that parties referred to in Article 14(2) EPC know exactly what they have to do to obtain a fee reduction, the Board would like the Enlarged Board of Appeal to rule on the correct interpretation of Article 14(2) and (4) in conjunction with Rule 6(3) EPC, and on the possible need to amend that rule

5 Assuming that filing an appeal in Dutch and English on the same day does not deprive the appellant of entitlement to a reduced appeal fee, a second question arises whether he should retain this entitlement bearing in mind that the statement of grounds was filed only in English

Here Board of Appeal case law on Article 14(2) and (4) and Rule 6(3) EPC applies. J 4/88 already mentioned, the Legal Board of Appeal took the view that for entitlement to a fee reduction under Article 14(4) EPC it was sufficient that the substantive parts of the application - the description and the claims - had been filed in Italian.

Following this principle, in the decision contested in T 290/90 (OJ EPO 1992, 368) the formalities officer in opposition proceedings had argued that "The purpose of Article 14 and Rule 6 EPC is to provide a compensation for the

CBE, la question se pose de savoir si le droit à une réduction de taxe s'étend également à une partie qui, ayant préalablement déposé une version en anglais, déposerait ensuite, dans les limites du délai imparti pour le dépôt de pièces, une version en néerlandais

Dans le cas dont traite la décision J 4/88 (JO OEB 1989 483) et qui concernait le paiement d'une taxe réduite en relation avec le dépôt d'une demande, description et revendications ont été déposées le même jour en anglais et en italien. Sans avoir vraiment examiné si une réduction de taxe était légitime en de telles circonstances, la Chambre concernée a estimé dans cette décision que, pour la déposante, le dépôt des deux versions le même jour n'entraînait pas la perte du droit à ladite réduction de taxe

Afin d'assurer une application uniforme du droit, et pour que les personnes visées à l'article 14(2) CBE et impliquées dans des procédures devant l'OEB sachent exactement ce qu'elles doivent faire pour obtenir une réduction de taxe, la Chambre estime donc souhaitable que la Grande Chambre de recours se prononce quant à l'interprétation correcte des dispositions conjointes de l'article 14(2) et (4) CBE et de la règle 6(3) CBE voire à l'éventuelle nécessité de modifier le texte de ladite règle

5 Dans l'hypothèse où le dépôt effectué le même jour de versions d'un acte de recours en anglais et en néerlandais n'aurait pas pour effet de priver la requérante du droit à une réduction de la taxe de recours, une seconde question se pose, et plus précisément celle de savoir si, eu égard au fait que le mémoire exposant les motifs du recours a seulement été déposé en anglais, la requérante conserve ou non ce droit

A ce sujet, la jurisprudence antérieure des chambres de recours ayant trait à l'article 14 CBE, paragraphes 2 et 4, ainsi qu'à la règle 6(3) CBE est applicable. En particulier, dans la décision J 4/88 citée plus haut, la Chambre de recours juridique a estimé qu'il était suffisant d'avoir déposé en italien les pièces de la demande ayant trait à la substance, à savoir la description et les revendications, pour acquérir le droit à une réduction de taxe en application de l'article 14(4) CBE

Conformément à ce principe, dans la décision ayant fait l'objet du recours T 290/90 (JO OEB 1992, 368), l'agent des formalités de la division d'opposition a estimé que "l'article 14 et la règle 6 CBE ont pour propos de procurer

Regel 6 EPU ist es Angehörigen der Vertragsstaaten, die akzeptiert haben, daß ihre Amtssprache nicht Amtssprache des EPA ist, einen Ausgleich zu gewähren. Wird diese zugelassene Nichtamtssprache nicht benutzt, dann kann keine Gebührenermäßigung gewährt werden. Der Anspruch auf Ermäßigung ist an die Verwendung dieser Sprache und nicht nur an die Staatsangehörigkeit oder den Sitz der Person gebunden, die den Antrag stellt. Damit die Einspruchsgebühr gemäß Regel 6 (3) EPU ermaßigt werden kann, muß die Einspruchsschrift daher grundsätzlich vollständig in einer zugelassenen Nichtamtssprache verfaßt sein."

Nach Verweis auf die Entscheidungen J 7/80 (ABI EPA 1981. 137) und J 4/88 heißt es in der Entscheidung des Formalsachbearbeiters weiter, daß der unter Regel 55 c) EPU fallende Bestandteil einer Einspruchsschrift "immer in einer zugelassenen Nichtamtssprache einzureichen ist". Mit anderen Worten wurde hier - in Zusammenhang mit einer Einspruchsschrift - erneut die Auffassung vertreten, daß der wesentliche Teil eines Schriftstücks in einer Nichtamtssprache - z.B. Italienisch oder Niederländisch - eingereicht werden müsse, damit der Anspruch auf eine Gebührenermäßigung entsteht.

Die Beschwerdekammer ist in ihrer Entscheidung der Haltung des Formalsachbearbeiters gefolgt, wonach der Antrag auf Ermäßigung der Beschwerdegebühr unzulässig war.

6 Entsprechend den Entscheidungen J 4/88 und T 290/90 und in Anwendung desselben Grundsatzes hatte die Beschwerdeführerin im vorliegenden Fall die Beschwerdebegründung wohl eher in Niederländisch als in Englisch einreichen müssen um Anspruch auf eine Ermäßigung der Beschwerdegebühr zu haben. Hierbei erwacht jedoch eine Schwierigkeit aus der Tatsache, daß gemäß Artikel 108 EPU die Frist für die Einreichung der Beschwerdebegründung zwei Monate nach Ablauf der Frist für die Einlegung der Beschwerde endet, die aber erst mit Zahlung der betreffenden Gebühr als eingelegt gilt. Unter diesen Umständen kann es vorkommen, daß die Formalprüfung der Beschwerdebegründung (eventuell mehr als) zwei Monate nach Ablauf der Frist für die Entrichtung der Beschwerdegebühr stattfindet. Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdeführerin eine ermäßigte Beschwerdegebühr entrichtet, weil sie in dem Glauben war, sie brauche die Beschwerdebegründung nicht in Niederländisch einzureichen, um Anspruch auf die Gebührenermäßigung zu haben. Wenn nun die Kammer der Meinung wäre, daß die Beschwerdebegründung in

nationals of those Contracting States which have accepted to renounce their official language being one of the official languages of the EPO. If this non-official authorised language is not used, then the benefit of the reduction of the fee cannot be granted. The right to the reduction is attached to the fact that said language is used and not only to the nationality or principal place of business of the requesting person. In principle therefore, to be granted the benefit of the reduction of the opposition fee under Rule 6(3) EPC, the notice of opposition should be entirely written in a non-official authorised language".

After citing decisions J 7/80 (OJ EPO 1981, 137) and J 4/88, he went on to say that the part of a notice of opposition governed by Rule 55(c) EPC "should always be filed in a non-official authorised language". In other words - and this time in connection with a notice of opposition - it was once again felt to be the substantive part of the document which had to be filed in the non-official language - e.g. Italian or Dutch - for entitlement to the fee reduction to be secured.

In its decision the Board of Appeal endorsed the formalities officer's view that the request for a reduction in the opposition fee could not be allowed.

6 By analogy with J 4/88 and T 290/90 and following the same principle, it would seem in the present case that to be entitled to a reduction in the appeal fee the appellant would have had to file the statement of grounds in Dutch rather than English. However the problem then is that under Article 108 EPC the period for filing the statement of grounds expires two months after the period for filing notice of appeal and paying the relevant fee. Under these circumstances formalities examination of the statement of grounds might only take place two months or more after expiry of the period for paying the appeal fee. In the present case the appellants paid a reduced appeal fee believing that they did not have to file a statement of grounds in Dutch to be entitled to the reduction. Should the Board not agree the appeal would seemingly be inadmissible - unless, as in decision T 290/90 it took the view that the twenty per cent of the fee unpaid was a "small amount lacking" within the meaning of the last sentence of Article 9(1) RFees. This however would be at odds with the fact that the whole fee has to be paid if the statement of

une compensation aux ressortissants des Etats contractants ayant renoncé à ce que leur langue officielle soit également langue officielle de l'OEB. Si cette langue non officielle n'est pas employée, le bénéfice de la réduction de taxe ne peut être accordé. En effet, le droit à cette réduction est non seulement lié à la nationalité de la personne qui le revendique ou à la situation géographique de son siège, mais aussi à l'utilisation de ladite langue. Par suite, pour que soit accordée la réduction de la taxe d'opposition prévue à la règle 6(3) CBE, l'acte d'opposition devrait être entièrement rédigé dans une langue non officielle."

Après une référence aux décisions J 7/80 (JO OEB 1981, 137) et J 4/88, la décision de l'agent des formalités s'est poursuivie par l'avis que la partie d'un acte d'opposition visée à la règle 55(c) CBE "devrait toujours être déposée dans une langue non officielle autorisée". En d'autres termes, et cette fois en relation avec un acte d'opposition, c'était de nouveau la partie du document ayant trait à la substance qui était considérée comme devant être déposée dans une langue non officielle - l'italien ou le néerlandais, par exemple - pour que soit acquis le droit à une réduction de taxe.

Dans sa décision, la Chambre de recours s'est ralliée à l'opinion de l'agent des formalités en ce qui concerne l'irrecevabilité de la requête en réduction de la taxe d'opposition.

6. Par analogie avec les décisions J 4/88 et T 290/90 et en suivant le même principe, il semblerait dans le cas présent que, pour acquérir le droit à une réduction de la taxe de recours, la requérante aurait dû déposer le mémoire exposant les motifs du recours en néerlandais plutôt qu'en anglais. Toutefois, une difficulté s'élève alors du fait que, selon les dispositions de l'article 108 CBE, le délai imparti pour déposer le mémoire exposant les motifs d'un recours expire deux mois plus tard que celui imparti pour la formation du recours, laquelle formation implique le paiement de la taxe correspondante. Dans ces conditions, il peut arriver que l'examen formel du mémoire exposant les motifs d'un recours ait lieu deux mois, voire davantage, après expiration du délai accordé pour acquitter la taxe de recours. Dans le présent cas, la requérante a payé une taxe de recours réduite dans la foi que, pour y avoir droit, elle n'était pas tenue de déposer un mémoire exposant en néerlandais les motifs du recours. Si la Chambre estimait que le mémoire exposant les motifs du recours aurait dû être déposé en néerlandais pour donner droit à une réduction de taxe, le re-

Niederländisch hätte eingereicht werden müssen um den Anspruch auf Gebührenermäßigung zu begründen. so mußte die Beschwerde folgerichtig als unzulässig gelten - es sei denn die Kammer betrachtete, wie in der Entscheidung T 290/90 geschehen, die nicht entrichteten zwanzig Prozent der Gebühr als "geringfügigen Fehlbetrag" im Sinne des Artikels 9 (1) letzter Satz der Gebührenordnung, eine solche Stellungnahme seitens der Kammer wäre aber wiederum unvereinbar mit der Bedingung die Gebühr in voller Höhe zu entrichten. wenn die Beschwerdebegründung, also der wesentliche Teil der Beschwerde, nicht in Niederländisch eingereicht wird

Was dies betrifft, so verkennt die Kammer nicht daß in früheren Entscheidungen Fehlbeträge von rund 10% als geringfügig angesehen wurden, siehe z B die Entscheidung J 11/85 (ABI EPA 1986 1)

Die Kammer stellt ferner fest, daß es der Entscheidung J 11/85 zufolge in manchen Fällen angezeigt sein kann. einen geringfügigen Betrag im Sinne des Artikels 9 (1) der Gebührenordnung unberücksichtigt zu lassen um zu einer Billigkeitsentscheidung zu gelangen

Schließlich bemerkt die Kammer daß es nach Artikel 9 (1) der Gebührenordnung nicht möglich erscheint, nach Ablauf der betreffenden Frist die Zahlung des Fehlbetrags in diesem Fall also zwanzig Prozent zu verlangen

7 Aus den Bemerkungen unter Nr 6 ergibt sich daß die in der vorliegenden Sache anwendbare bisherige Rechtsprechung eine zumindest überraschende Folge hat nämlich die daß eine Partei insbesondere die Beschwerdeführer unter Umständen sein konnte eine englische Bleibegründung ins Niederländische übersetzen zu lassen und so mit Mehrausgaben auf sich zu nehmen Anspruch auf eine Gebührenermäßigung zu erwerben

Die Kammer hält es infolgedessen für wünschenswert daß die Große Beschwerdekammer zur Sicherung einer einheitlichen und billigen Rechtsanwendung klare Bedingungen eine Ermäßigung der Beschwerde im einzelnen erfüllt werden müssen

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

In Anwendung der Vorschriften des Artikels 112 (1)(a) EPU werden der Großen Beschwerdekammer folgende Fragen vorgelegt

(1) Wann muß ein in einer zugelassenen Nichtamtssprache abgefaßtes mündliches Dokument eingereicht

grounds - i.e. the substantive part of the appeal - is not filed in Dutch

On this point, the Board noted that in previous decisions (e.g. J 11/85, OJ EPO 1986. 1) underpayment of about 10% had been considered a "small amount"

It also noted that J 11/85 had found it might in some cases be appropriate to disregard "small amounts" within the meaning of Article 9(1) RFees in order to reach a fair decision

Lastly the Board noted that under Article 9(1) RFees as worded it did not seem possible to require payment of the amount lacking - twenty per cent in this case - once the period in question had expired

7 It emerges from point 6 above that one rather surprising consequence of the relevant case law is that to secure entitlement to a fee reduction a party such as the appellant might actually have a statement of grounds drafted in English translated into Dutch thereby incurring additional costs

To ensure fair and uniform application of the law the Board would therefore like the Enlarged Board of Appeal to rule on the particular conditions which have to apply for the appeal fee to be reduced

Order

For these reasons it is decided that:

Under Article 112(1)(a) EPC, the following questions are referred to the Enlarged Board of Appeal

(1) When must a document drawn up in an admissible non-EPO language be filed for entitlement to the fee reduc-

cours devrait apparemment être considéré comme irrecevable - à moins que la Chambre ne considère comme il a été fait dans la décision T 290/90 que les vingt pour cent de la taxe faisant défaut représentent une partie minimale non encore payée au sens de la dernière phrase de l'article 9(1) du règlement relatif aux taxes, une telle prise de position de la part de la Chambre serait toutefois incompatible avec l'obligation d'acquitter la totalité de la taxe si le mémoire exposant les motifs du recours, autrement dit la pièce du recours ayant trait à la substance, n'est pas déposé en néerlandais

Concernant ce point. la Chambre n'ignore pas que des décisions antérieures ont considéré des défauts de paiement de l'ordre de 10 % comme des parties minimales - voir par exemple la décision J 11/85 (JO OEB 1986, 1).

La Chambre observe aussi que. selon la décision J 11/85, il peut dans certains cas être indiqué de négliger une partie minimale au sens de l'article 9(1) du Règlement relatif aux taxes pour aboutir à une décision équitable

La Chambre observe enfin qu'aux termes de l'article 9(1) du règlement relatif aux taxes. il ne semble pas possible d'exiger le versement de la partie non payée. soit vingt pour cent dans le cas d'espèce, après expiration du délai en question

7 Des observations faites au point 6 ci-dessus, il ressort qu'une conséquence pour le moins surprenante de la jurisprudence antérieure applicable dans le présent cas est que pour acquérir le droit à une réduction de taxe une partie. notamment la requérante pourrait éventuellement être amenée à faire traduire en néerlandais un mémoire exposant en anglais les motifs d'un recours donc à engager des dépenses supplémentaires

La Chambre estime par suite souhaitable que dans le but d'assurer une application équitable et uniforme du droit, la Grande Chambre de recours fasse la lumière quant aux conditions particulières qu'il convient de réunir pour obtenir une réduction de la taxe de recours

Dispositif

Par ces motifs, il est décidé comme suit:

En application des dispositions de l'article 112(1)(a) CBE. les questions suivantes sont posées à la Grande Chambre de recours

(1) Quand devrait être déposé le document pertinent rédigé dans une langue autorisée non officielle pour que soit

werden, damit der Anspruch auf eine Gebührenermäßigung nach Regel 6 (3) EPÜ erworben werden kann?

(2) Ist es insbesondere möglich, ein solches Dokument am selben Tag wie seine Übersetzung in eine Amtssprache des EPA einzureichen, ohne daß damit der Anspruch auf eine Ermäßigung der entsprechenden Gebühr erlischt?

(3) Muß im Falle einer Beschwerde die Beschwerdebegründung in einer zugelassenen Nichtamtssprache abgefaßt sein, damit der Anspruch auf eine Gebührenermäßigung nach Regel 6 (3) EPÜ erworben werden kann?

(4) Falls die Frage 3 bejaht wird und das daraus resultierende Erfordernis nicht innerhalb der in Artikel 108 EPÜ festgelegten Frist erfüllt wird, sind dann zwanzig Prozent der Beschwerdegebühr als "geringfügiger Fehlbetrag der zu entrichtenden Gebühr" im Sinne des Artikels 9 (1) der Gebührenordnung zu verstehen? Ist ferner die Beschwerde zulässig, wenn der fehlende Betrag nach Ablauf der in Artikel 108 EPÜ vorgesehenen Zahlungsfrist entrichtet wird?

tion referred to in Rule 6(3) EPC to be secured?

(2) More specifically, is it possible to file such a document on the same day as a translation of it in an EPO official language without losing entitlement to the fee reduction?

(3) In the case of an appeal, is it necessary to file the statement setting out the grounds of appeal in an admissible non-EPO language for entitlement to the fee reduction referred to in Rule 6(3) EPC to be secured?

(4) If the answer to question (3) is yes and the consequent requirement has not been met within the time limit laid down in Article 108 EPC, is it appropriate to regard 20 per cent of the appeal fee as a "small amount lacking" within the meaning of Article 9(1) of the Rules relating to Fees? Furthermore, is the appeal admissible if the amount outstanding is paid after expiry of the time limit for payment laid down in Article 108 EPC?

acquis le droit à la réduction de taxe visée à la règle 6(3) CBE?

(2) Est-il en particulier possible de déposer un tel document le même jour que sa traduction dans une langue officielle de l'OEB sans pour autant perdre le droit à la réduction de la taxe correspondante ?

(3) Dans le cas d'un recours, pour acquérir le droit à la réduction de taxe visée à la règle 6(3) CBE, est-il nécessaire que le mémoire exposant les motifs du recours soit déposé dans une langue autorisée non officielle?

(4) Si une réponse affirmative est donnée à la troisième question et, si dans le délai prévu à l'article 108 CBE, il n'est pas satisfait à l'exigence résultant de cette réponse, convient-il de considérer vingt pour cent de la taxe de recours comme une "partie minime non encore payée" au sens de l'article 9(1) du règlement relatif aux taxes? En outre, le recours est-il recevable si le montant impayé est versé après expiration du délai de paiement prévu à l'article 108 CBE?

MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patent- amts vom 22. Oktober 1991 über die beschleunigte Bear- beitung europäischer Patent- anmeldungen ["Sieben Maß- nahmen"]*

Aufgrund des ständig steigenden Arbeitsanfalls haben sich beim EPA Recherchen- und Prüfungsrückstände eingestellt. Während der Rückstand bei der Recherche bis Ende 1992 vollständig abgebaut sein wird, wird der Abbau des Rückstands in der Sachprüfung noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Um Anmeldern entgegenzukommen, denen an einer raschen Recherche oder Prüfung gelegen ist, hat das Amt 1988 ein aus sieben Maßnahmen bestehendes Programm zur rascheren Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen eingeführt (siehe Mitteilungen des Präsidenten des EPA vom 6. Dezember 1988, ABI EPA 1989, 40 und 17. November 1989, ABI EPA 1989 5231).

Die bisherige Beteiligung an diesem Programm macht deutlich, daß seine Vorteile den Anmeldern immer noch zu wenig bekannt sind. Die Anmelder werden daher an die sieben - inzwischen weiter verbesserten - Maßnahmen (siehe Maßnahmen 5 und 6) erinnert und ermutigt, davon Gebrauch zu machen.

Maßnahme 1

Antrag auf beschleunigte Recherche/Prüfung

Anmelder, die ein berechtigtes Interesse an einer beschleunigten Recherche und/oder Prüfung haben, können dies mit einer formlosen schriftlichen Erklärung unter Angabe der Gründe kundtun. Das Amt wird sich bemühen, solchen Anträgen zu entsprechen.

Maßnahme 2

Europäische Erstanmeldungen

Europäische Patentanmeldungen, für die keine Priorität beansprucht wird (Erstanmeldungen), werden vorrangig bearbeitet. Das Amt hat alle erforderlichen Vorkehrungen getroffen, um zu gewährleisten, daß die **Recherchenberichte zu Erstanmeldungen den Anmeldern spätestens 9 Monate nach dem Anmeldetag vorliegen.**

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Notice of the President of the European Patent Office dated 22 October 1991 concerning accelerated prosecution of European patent applications ["Seven Measures"]*

Due to an ever increasing workload, search and examination backlogs have built up in the EPO. While the backlog in search will be cleared entirely by the end of 1992, it will take somewhat longer to clear that in substantive examination.

In an effort to assist applicants requiring rapid search or examination, the Office has, since 1988, operated a programme of seven measures designed to ensure quicker processing of European patent applications (see Notices of the President of the EPO of 6 December 1988, OJ EPO 1989, 40 and 17 November 1989, OJ EPO 1989, 523).

A review of participation in that programme indicates that applicants are not yet fully aware of its advantages. Applicants are therefore reminded of the seven measures which have been further improved (see Measures 5 and 6) and are encouraged to make use of them.

Measure 1

Request for accelerated search/examination

Applicants with a legitimate interest in accelerated search and/or examination may simply request this by a reasoned statement in writing. The Office will then endeavour to comply.

Measure 2

European first filing

European patent applications claiming no priority (first filings) are given top priority. The Office has taken all steps necessary to ensure that **search reports for first filings are available to applicants no later than 9 months from the filing date.**

COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 22 octobre 1991, relatif au traitement ac- céléré des demandes de brevet européen ["Sept mesures"]*

L'augmentation constante de la charge de travail a entraîné des arriérés au niveau de la recherche et de l'examen à l'OEB. Alors que l'arriéré de recherche sera entièrement résorbé à la fin de l'année 1992, celui d'examen ne pourra être résorbé que dans quelque temps.

Soucieux d'assister les demandeurs qui souhaitent une recherche ou un examen rapide, l'Office a mis en oeuvre, depuis 1988, un programme en sept mesures conçu pour assurer un traitement plus rapide des demandes de brevet européen (voir communiqués du Président de l'OEB du 6 décembre 1988, JO OEB 1989, 40 et du 17 novembre 1989, JO OEB 1989 523).

La participation à ce programme ayant fait apparaître que les demandeurs ne connaissaient pas encore suffisamment ses avantages, le présent communiqué leur rappelle ces sept mesures auxquelles de nouvelles améliorations ont été apportées (voir 5^e et 6^e mesures), et les encourage à y recourir.

1^{re} mesure

Requête en recherche/examen accéléré

Les demandeurs qui ont un intérêt légitime à une exécution accélérée de la recherche et/ou de l'examen peuvent en faire la demande au moyen d'une déclaration écrite motivée. L'Office s'efforcera alors de leur donner satisfaction.

2^e mesure

Premier dépôt européen

Les demandes de brevet européen ne revendiquant pas une priorité (premiers dépôts) font l'objet d'un traitement prioritaire. L'Office a pris toutes les dispositions nécessaires pour garantir que **les demandeurs disposent des rapports de recherche concernant les premiers dépôts au plus tard neuf mois à compter de la date de dépôt.**

*Wutbarung der zuers in ABI EPA 1991 601 veröffentlichten Mitteilung

* Reproduction of the notice first published in OJ EPO 1991 601

* Nouvelle publication du communiqué dont le texte est paru pour la première fois au JO OEB 1991 601

Es wird daran erinnert, daß eine europäische Erstanmeldung für eine im Prioritätsjahr eingereichte europäische Nachanmeldung prioritätsbegründend ist, sie eröffnet also nach Artikel 87 bis 89 EPU ebenso und im selben Umfang ein Prioritätsrecht (sog. "innere Priorität") wie eine Erstanmeldung bei einem nationalen Amt (s. Richtlinien für die Prüfung im EPA C-V, 1.3).

Eine europäische Erstanmeldung ist ferner für Nachanmeldungen prioritätsbegründend, die im Prioritätsjahr in einem Verbandsland der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums eingereicht werden (s. Art. 4 A (2) PVÜ und Art. 66 EPÜ).

Maßnahme 3

Sachliche Reaktion auf den Recherchenbericht

Der Anmelder kann die Bearbeitung der europäischen Anmeldung in der Sachprüfung ferner beschleunigen, wenn er einen **schriftlichen Antrag auf beschleunigte Prüfung stellt und zugleich auch in der Sache** auf den Recherchenbericht reagiert, ohne den ersten Bescheid der Prüfungsabteilung abzuwarten. Reaktion in der Sache bedeutet entweder eine begründete Stellungnahme oder eine sachdienliche Änderung der Ansprüche; im letzteren Fall sollte der Anmelder angeben, warum seiner Auffassung nach durch die Änderungen die Ansprüche gegenüber den im Recherchenbericht aufgeführten Dokumenten patentierbar werden.

Maßnahme 4

Fruhzeitige Stellung des Prüfungsantrags

Das Verfahren wird beschleunigt, wenn der Anmelder frühzeitig Prüfungsantrag stellt (Art. 94 EPU) und gleichzeitig vorbehaltlos auf die Anforderung des EPA nach Artikel 96 EPU verzichtet (s. Richtlinien für die Prüfung im EPA C-VI 112). Dieser Verzicht, der zu einer rascheren Weiterleitung der Anmeldung an die Prüfungsabteilung führt, kann bereits bei Einreichung der europäischen Patentanmeldung in Formblatt für den Erteilungsantrag S 5 Pkt. B 8) oder später in einer gesonderten Mitteilung an das EPA erklärt werden.

Durch frühzeitige Stellung des Prüfungsantrags entstehen dem Anmelder keine Nachteile. Die Prüfungsgebühr wird in voller Höhe oder zu 75 % zurückerstattet, wenn die Anmeldung, z. B. aufgrund des Recherchenberichts zurückgenommen wird oder auch zurückgewiesen wird oder als zurückgenommen gilt, bevor sie in die Zuständigkeit der Prüfungsabteilung übergegangen ist oder die Sachprüfung begonnen hat (Art. 10b Gebührenordnung).

Applicants are reminded that a European first filing is a proper basis for claiming priority in respect of a subsequent European patent application filed within the priority year, i.e. it gives rise to a priority right ("internal priority") in accordance with Articles 87 to 89 EPC in the same way and to the same extent as a first filing with a national Office (see Guidelines for Examination in the EPO, C-V, 1.3).

A European first filing is also a proper basis for claiming priority in respect of subsequent patent applications filed within the priority year in any country which is a party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (see Article 4.A(2) of the Paris Convention and Article 66 EPC).

Measure 3

Substantive response to the search report

The applicant can speed up processing at the examination stage by making a **written request for accelerated examination accompanied by a substantive response** to the search report without awaiting the first communication from the Examining Division. A substantive response means either reasoned observations or appropriate amendments to the claims, in which case the applicant should indicate why the amendments are considered to render the claims patentable over the documents cited in the search report.

Measure 4

Early request for examination

An early request for examination (Article 94 EPC), accompanied by an unconditional waiver of the invitation by the EPO under Article 96 EPC (see Guidelines for Examination in the EPO, C-VI 112), further accelerates the procedure. This waiver, which causes the application to be forwarded more rapidly to the Examining Division, may be made on filing the European patent application (see Request for Grant form, page 5 point B8) or later in a separate communication to the EPO.

An early request for examination is of no disadvantage to the applicant. The examination fee will be refunded in full or at a rate of 75% if, in the light of the search report for instance, the application is withdrawn, or is deemed withdrawn or refused before the Examining Division has assumed responsibility or before substantive examination has begun (Article 10b Rules relating to Fees).

Il est rappelé que la priorité d'un premier dépôt européen peut être revendiquée pour une demande de brevet européen ultérieure, déposée au cours de l'année de priorité; il donne en effet naissance à un droit de priorité (dite "priorité interne") conformément aux articles 87 à 89 CBE, de la même façon et dans la même mesure qu'un premier dépôt effectué auprès d'un office national (cf Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB. C-V, 1.3).

Un premier dépôt européen donne également naissance à un droit de priorité pour des demandes de brevet ultérieures, déposées au cours de l'année de priorité dans un pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (cf article 4A(2) de la Convention de Paris et article 66 CBE).

3^e mesure

Réponse sur le fond au rapport de recherche

Le demandeur peut en outre accélérer le traitement de la demande au stade de l'examen quant au fond en présentant **avec la requête écrite en examen accéléré une réponse sur le fond** au rapport de recherche, sans attendre la première notification de la division d'examen. Par réponse sur le fond, on entend soit des observations motivées, soit des modifications pertinentes apportées aux revendications, auquel cas le demandeur devrait indiquer pourquoi il considère que ces modifications rendent les revendications brevetables par rapport aux documents cités dans le rapport de recherche.

4^e mesure

Requête en examen présentée très tôt

La procédure est accélérée si le demandeur présente très tôt la requête en examen (article 94 CBE) et s'il renonce en même temps sans aucune réserve à recevoir l'invitation émise par l'OEB en vertu de l'article 96 CBE (cf Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB. C-VI, 11.2). Cette renonciation, qui entraîne un transfert accéléré de la demande à la division d'examen, peut être formulée dès le dépôt de la demande de brevet européen (cf formulaire de requête en délivrance, page 5, point 88) ou ultérieurement, dans une communication séparée adressée à l'OEB.

Une requête en examen présentée très tôt n'entraîne pas d'inconvénients pour le demandeur. La taxe d'examen sera remboursée intégralement ou à 75 % si la demande est retirée, par exemple au vu du rapport de recherche, réputée retirée ou rejetée avant que la division d'examen ne soit devenue compétente ou avant que l'examen quant au fond n'ait commencé (article 10ter du règlement relatif aux taxes).

Maßnahme 5*Rasche Übermittlung des ersten Prüfungsbescheids*

Ist ein gültiger Antrag auf beschleunigte Prüfung (Maßnahmen 1 und 3) gestellt worden **so wird sich das Amt nach Kräften bemühen, dem Anmelder den ersten Prüfungsbescheid innerhalb von 4 Monaten nach Eingang der Anmeldung bei der Prüfungsabteilung oder des Antrags auf beschleunigte Prüfung zu übermitteln, je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist**

Die Anmeldung wird der Prüfungsabteilung unverzüglich zugeleitet, sobald sie zuständig geworden ist. Dies ist der Fall wenn ein gültiger Prüfungsantrag (Art 94 EPU) gestellt worden ist, d. h. sowohl ein schriftlicher Antrag vorliegt (der durch das vorgedruckte Kreuz in Feld 5 bereits im Formblatt für den Erteilungsantrag enthalten ist) als auch die Prüfungsgebühr entrichtet worden ist. Hat der Anmelder frühzeitig einen unbedingten Prüfungsantrag gestellt (s. Maßnahme 4), so ist dies bereits dann der Fall wenn der Recherchenbericht dem Anmelder zugeht (s. Richtlinien für die Prüfung im EPA C-VI 1.1.21).

Maßnahme 6*Unverzügliche ernsthafte Erwiderung des Anmelders*

Voraussetzung für eine raschere Sachprüfung ist es daß der Anmelder den Bescheid der Prüfungsabteilung unverzüglich ernsthaft erwidert (s. Richtlinien für die Prüfung im EPA C-VI, 2). Die Erwiderung soll präzise und umfassend auf alle von der Prüfungsabteilung angesprochenen Punkte eingehen - nur so kann diese den Fall schneller zum Abschluß bringen. **Die Prüfungsabteilung wird sich nach Kräften bemühen, auf eine solche Erwiderung innerhalb von 3 Monaten nach ihrem Eingang zu antworten.** Zudem sollte eine Verlängerung der Erwidierungsfrist nach Regel 84 EPU nur dann beantragt werden wenn dies unbedingt erforderlich ist.

Maßnahme 7*Beschleunigte Bearbeitung in der Erteilungsphase*

Ist die Anmeldung erteilungsreif und hat der Anmelder die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPU erhalten, so kann er das Verfahren bis zur tatsächlichen Erteilung des europäischen Patents beträchtlich verkürzen wenn er der Fassung in der das Patent erteilt werden soll unverzüglich zustimmt und keine weiteren Änderungen der Anmeldung beantragt. Richtlinien für die Prüfung im EPA C-VI 4.9 und Mitteilung des Vizepräsidenten GD 2 vom 20. September 1988. ABI EPA 1989, 43).

Measure 5*Rapid issue of the first examination report*

When a valid request for accelerated examination (Measures 1 and 3) has been filed, **the Office will make every effort to issue the first examination report within 4 months of receipt of the application by the Examining Division or of receipt of the request for accelerated examination, whichever is the later**

The application is forwarded without delay to the Examining Division once it has become responsible. This is the case when a valid request for examination (Article 94 EPC) is present, i.e. when both the written request (already signified in the Request for Grant form by a preprinted cross in its section 5) has been filed and the examination fee paid. If the applicant has filed an early and unconditional request for examination (see measure 4) this is already the case when the search report is transmitted to him (see Guidelines for Examination in the EPO, C-VI, 1.1.2).

Measure 6*Prompt bona fide response by the applicant*

A precondition for accelerated examination is a prompt bona fide response by the applicant to the Examining Division communication (see Guidelines for Examination in the EPO, C-VI, 2). Such response should deal precisely with all of the points raised by the Division which only then can bring the case to a quicker conclusion. **The Division will make every effort to reply to such response within 3 months of its receipt.** Furthermore a request under Rule 84 EPC for an extension of time in which to make the response should not be made unless absolutely necessary.

Measure 7*Accelerated processing at the grant stage*

If the application is in order for grant and the applicant has received the communication under Rule 51(4) EPC, the procedure up to actual grant of the European patent can be shortened considerably if the applicant approves without delay the text in which it is intended to grant the patent and does not request further amendments to the application (see Guidelines for Examination in the EPO, C-VI, 4.9 and Notice from the Vice-President, DG 2, dated 20 September 1988. OJ EPO 1989, 43).

5^e mesure*Envoi rapide de la première notification de l'examinateur*

Lorsqu'une requête valable en examen accéléré (1^{er} et 3^{es} mesures) a été présentée, **l'Office fera tout son possible pour envoyer la première notification de l'examinateur dans les quatre mois suivant la date de réception de la demande de brevet par la division d'examen ou suivant la date de réception de la requête en examen accéléré, la plus tardive des deux dates étant déterminante.**

La demande est transmise sans délai à la division d'examen une fois que celle-ci est devenue compétente. C'est le cas lorsqu'une requête en examen valable (article 94 CBE) a été présentée. C'est-à-dire lorsque ladite requête a été déposée par écrit (cette requête est déjà incluse dans le formulaire de requête en délivrance sous la forme d'une croix préimprimée au point 5) et que la taxe d'examen a été acquittée. Si le demandeur a présenté une requête en examen très tôt et sans aucune réserve (cf. 4^e mesure), la division d'examen devient compétente dès que le rapport de recherche a été notifié au demandeur (cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, C-VI, 1.1.2).

6^e mesure*Réponse rapide et consciencieuse du demandeur*

Pour qu'un examen quant au fond soit accéléré, il est nécessaire que le demandeur réponde vite et consciencieusement à la notification de la division d'examen (cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB C-VI, 2). C'est-à-dire qu'il traite de façon précise et détaillée tous les points soulevés, c'est indispensable pour que la division d'examen règle plus rapidement son cas. **La division fera tout son possible pour donner suite à cette réponse dans les trois mois suivant sa réception.** Par ailleurs une requête en prorogation du délai de réponse prévu à la règle 84 CBE ne doit être présentée qu'en cas de nécessité absolue.

7^e mesure*Traitement accéléré au stade de la délivrance*

Lorsque la demande est sur le point de donner lieu à la délivrance du brevet, et que le demandeur a reçu la notification établie conformément à la règle 51(4) CBE, la procédure allant jusqu'à la délivrance du brevet européen peut être considérablement raccourcie si le demandeur approuve sans délai le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet, et s'il ne demande pas que de nouvelles modifications soient apportées à la demande (cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB C-VI, 4.9 et Communiqué du Vice-Président chargé de la DG 2 en date du 20 septembre 1988, JO OEB 1989, 43).

Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 15. Juli 1992 über anerkannte Hinterlegungsstellen für Mikroorganismen

1 Die nachstehenden Hinterlegungsstellen haben den Status internationaler Hinterlegungsstellen nach Artikel 7 des Budapester Vertrags über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren erlangt.

Die Arten von Mikroorganismen, die von diesen Institutionen zur Hinterlegung angenommen werden, sind zusammen mit weiteren technischen Informationen auf Seite 549 dieses Amtsblatts aufgeführt.

1.1 Belgian Coordinated Collections of Microorganisms (BCCM)
Prime Minister's Services
Science Policy Office
Rue de la Science 8
B-1040 Brüssel

Erwerb des Status: **1. März 1992.**

1.2 Colección Española de Cultivos Tipo (CECT)

Departamento de Microbiología
Facultad de Ciencias Biológicas
E-46100 Burjasot (Valencia)

Erwerb des Status **31. Mai 1992**

2 Da die Europäische Patentorganisation am 26. August 1980 die Erklärung nach Artikel 9 des Budapester Vertrags abgegeben hat (s. ABI EPA 1980, 380), erkennt das EPA die bei den obengenannten Institutionen in ihrer Eigenschaft als internationale Hinterlegungsstellen vorgenommene Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke der Regeln 28 und 28a EPÜ an. Damit werden auch die Tatsache und der Zeitpunkt der Hinterlegung, wie sie von diesen Hinterlegungsstellen angegeben werden, sowie die Tatsache anerkannt, daß die gelieferten Proben vom hinterlegten Mikroorganismus stammen.

Notice of the President of the European Patent Office dated 15 July 1992 concerning recognised microorganism depositary institutions

1. The following depositary institutions have acquired the status of international depositary authorities under Article 7 of the Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the purposes of Patent Procedure.

The kinds of microorganisms accepted by these institutions together with other technical information are specified in the announcement on page 549 of this issue of the Official Journal.

1.1 Belgian Coordinated Collections of Microorganisms (BCCM)
Prime Minister's Services
Science Policy Office
Rue de la Science 8
B-1040 Bruxelles

Acquisition of status: **1 March 1992.**

1.2 Colección Española de Cultivos Tipo (CECT)

Departamento de Microbiología
Facultad de Ciencias Biológicas
E-46100 Burjasot (Valencia)

Acquisition of the status: **31 May 1992.**

2 As a result of the European Patent Organisation having filed on 26 August 1980 the declaration specified in Article 9 of the Budapest Treaty (see OJ EPO 1980, 380), the EPO recognises, for the purposes of Rules 28 and 28a EPC, the deposit of microorganisms with the afore-mentioned institutions in their capacity as international depositary authorities. Such recognition includes recognition of the fact and date of the deposit as indicated by these authorities as well as recognition of the fact that what is furnished as a sample is a sample of the deposited microorganism.

Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 15 juillet 1992, relatif aux autorités de dépôt de micro-organismes habilitées

1. Les institutions de dépôt suivantes ont acquis le statut d'autorités de dépôt internationales conformément à l'article 7 du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets.

Les types de micro-organismes acceptés par ces institutions ainsi que d'autres informations techniques sont indiqués dans la communication figurant à la page 549 du présent numéro du Journal officiel.

1.1 Belgian Coordinated Collections of Microorganisms (BCCM)
Prime Minister's Services
Science Policy Office
Rue de la Science 8
B-1040 Bruxelles

Acquisition du statut: **1^{er} mars 1992.**

1.2 Colección Española de Cultivos Tipo (CECT)

Departamento de Microbiología
Facultad de Ciencias Biológicas
E-46100 Burjasot (Valencia)

Acquisition du statut: **31 mai 1992.**

2. L'Organisation européenne des brevets ayant présenté le 26 août 1980 la déclaration prévue à l'article 9 du Traité de Budapest (cf. JO OEB 1980, 380), l'OEB reconnaît, aux fins des règles 28 et 28bis CBE, le dépôt de micro-organismes effectué auprès des institutions susmentionnées en leur qualité d'autorité de dépôt internationale. Cette reconnaissance comprend la reconnaissance du fait et de la date du dépôt tels que l'indique ces autorités, ainsi que la reconnaissance du fait que ce qui est remis en tant qu'échantillon est un échantillon du micro-organisme déposé.

VERTRETUNG

Liste
der beim
Europäischen Patentamt
zugelassenen Vertreter*

REPRESENTATION

List of
professional
representatives before
the European Patent Office*

REPRESENTATION

Liste des
mandataires agréés
près l'Office
européen des brevets*

BE Belgien / Belgium / Belgique**Änderungen/ Amendments / Modifications**

Cockx Catharina Maria (BE)
Union Minière
Gulledelle 92
B-1200 Bruxelles

Saelemaekers, Juul (BE)
Union Minière
Gulledelle 92
B-1200 Bruxelles

CH Schweiz / Switzerland / Suisse**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Frommhold Joachim (DE)
c o Buhler AG
Patentabteilung (PT3)
CH-9240 Uzwil

Popper Evamaria (DE)
ABB Management AG
TEI-Immaterialgüterrecht
Wiesenstrasse 26
CH 5401 Baden

Löschungen/ Deletions/ Radiations

Racheli ved. Domenighetti, Adele (CH) - R 102(2)a)
Ufficio Brevetti
Fiammenghi-Fiammenghi-Racheli
via San Gottardo 15
CH-6900 Lugano

DE Deutschland / Germany / Allemagne**Änderungen /Amendments / Modifications**

Bohme Eberhard (DE)
Wismut GmbH
Unternehmensleitung
Jadschanken Straße 29
G 9030 Chemnitz

Deutel Paul (DE)
Muller Bore & Partner
Isartorplatz 6
W-8000 München 2

Hertel, Werner (DE)
Muller-Bore & Partner
Isartorplatz 6
W-8000 München 2

Kuschen Gerhard (DE)
Schulze-Boysen-Straße 23
O-1130 Berlin

Meier Gerald Heinz (DE)
Georgstraße 1
W-8417 Hainsacker bei Regensburg

Merkle, Gebhard (DE)
Mauerkircherstraße 45
W-8000 München 80

* Alle in der Liste der zugelassenen Vertreter
eingetragenen Personen sind Mitglieder des
Instituts
EPI Generalsekretariat
Ernadtstraße 27
W 8000 München 2
Tel 089 201708C
T. 5 21683
FAX 089 2021548

* All persons on the list of professional
representatives are members of the Institute
EPI General Secretariat
Erhardtstrasse 27
W-8000 Munich 2
Tel 089/2017080
Tx 5/216834
FAX 089/2021548

* Toute personne inscrite sur la liste des
mandataires agréés est membre de l'Institut
EPI-Secretariat general
Erhardtstrasse 27.
W-8000 Munich 2
Tel 089/2017080
Tx 5/216834
FAX 089/2021548

Meyer-Dulheuer, Karl-Hermann (DE)
 Hoechst AG
 Zentrale Patentabteilung
 Werk Kalle-Albert
 Rheingaustraße 190
 Postfach 35 40
 W-6200 Wiesbaden 1

Meys, Hildegard (DE)
 Emser Straße 18 a
 Postfach 15 09 18
 W-1000 Berlin 15

Munch Volker (DE)
 BASF Lacke + Farben AG
 Patentabteilung
 Glasuritstraße 1
 Postfach 61 23
 W-4400 Munster

Neubauer, Hans-Joachim (DE)
 Hoechst AG
 Zentrale Patentabteilung
 Werk Kalle-Albert
 Rheingaustraße 190
 Postfach 35 40
 W-6200 Wiesbaden 1

Rucker Ernst (DE)
 Muller-Boré & Partner
 Isartorplatz 6
 W-8000 Munchen 2

Rutetzki, Andreas (DE)
 Muller-Boré & Partner
 Isartorplatz 6
 W-8000 Munchen 2

Schindler Gunter (DE)
 Am Knie 5
 O-9083 Chemnitz

Weigler, Wolfgang (DE)
 Am Stadtblick 36
 O-3035 Magdeburg

Weiss, Peter (DE)
 Dr. Peter Weiss & Partner
 Postfach 12 50
 Zeppelinstraße 4
 W-7707 Engen/Hegau

Löschungen / Deletions / Radiations

Blütchen, Lutz (DE) - R 102(1)
 Leipziger Straße 180
 O-8030 Dresden

Frommhold, Joachim (DE) - cf. CH

Liebscher, Peter (DE) - R. 102(1)
 Chemnitzer Straße 113-06/4
 O-9200 Freiberg

Pieper, Joachim (DE) - R. 102(2)a
 John-Sieg-Straße 17
 O-1130 Berlin

Pöpper, Evamaria (DE) - cf. CH

Wollny, Werner (DE) - R. 102(1)
 Landsbergerallee 86
 O-1034 Berlin

DK Dänemark / Denmark / Danemark

Änderungen / Amendments / Modifications

Pedersen Hardy Skovgaard (DK)
 Bogevej 9
 DK-6440 Augustenborg

FR Frankreich / France

Änderungen / Amendments / Modifications

Boukhors Alain (FR)
 9 Avenue Auguste Renoir
 F-92500 Rueil-Malmaison

de Saint-Palais. Arnaud Marie (FR)
 Cabinet Moutard
 35 avenue Victor Hugo
 Residence Chamfleury
 F-78180 Voisins-le-Bretonneux

Trolliet Maurice (FR)
 Rhône-Poulenc Agrochimie
 Département Propriété Industrielle
 14-20 rue Pierre Baizet
 B P 9163
 F-69263 Lyon Cédex 09

Wind, Jacques (FR)
 Cabinet Jacques Wind
 47, rue Benoît Bennier
 B.P. 30
 F-69751 Charbonnières -les-Bains Cédex

GB Vereinigtes Königreich/ United Kingdom/ Royaume-Uni**Änderungen / Amendments / Modifications**

Chapple. Colin Richard (GB)
 Pilkington plc
 Group Patents Department
 Pilkington Technology Centre
 Hall Lane
 Lathom
 GB-Ormskirk. Lancashire L40 5UF

Halliwell Anthony Charles (GB)
 Pilkington plc
 Group Patents Department
 Pilkington Technology Centre
 Hall Lane
 Lathom
 GB-Ormskirk. Lancashire L40 5UF

Lee Michael John (GB)
 Pilkington plc
 Group Patents Department
 Pilkington Technology Centre
 Hall Lane
 Lathom
 GB-Ormskirk, Lancashire L40 5UF

Owen. Geoffrey John (GB)
 23 Ffordd Argoed
 GB-Mold Clwyd CH7 1LY, Wales

Waldren, Robin Michael (GB)
 Marks & Clerk
 57-60 Lincoln's Inn Fields
 GB-London WC2A 3LS
 Watson, Anthony Stephen (GB)
 Anthony Watson & Co
 2 Lea Croft
 GB-Clifford, Wetherby LS23 6EY

Löschungen/ Deletions/ Radiations

Cardnell. Peter Harry Morley (GB) - R 102(1)
 26 Ockendon Road
 GB-London N1 3NP

Davies, William Brian Palmer (GB) - R. 102(1)
 Carpmaels & Ransford
 43 Bloombury Square
 GB-London WC1A 2RA

Donaldson, Frank Cecil (GB) - cf. IE

Hinton, Alan Horace (GB) - R 102(1)
 Dunlop Limited
 Group Patent Department
 P.O. Box 504
 GB-Erdington. Birmingham B24 9QH

MacLachlan, Norman William (GB) - cf. IE

Parkes, Andrew J. A (GB, IE) - cf. IE

Shortt, Peter Bernard (IE) - cf. IE

IE Irland/ Ireland/ Irlande**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Casey Lindsay Joseph (IE)
 c o F R Kelly & Co
 27 Clyde Road
 Ballsbridge
 IRL-Dublin 4

Covle Philip Aidan (IE)
 c o F R Kelly & Co
 27 Clyde Road
 Ballsbridge
 IRL-Dublin 4

Cummins Dermot Patrick (IE)
 c o Dermot P Cummins & Co
 41 Lower Baggot Street
 IRL Dublin 2

Donaldson Frank Cecil (GB)
 c o MacLachlan & Donaldson
 47 Merrion Square
 IRL-Dublin 2

Dutty Assumpta Dympna (IE)
 c o F R Kelly & Co
 27 Clyde Road
 Ballsbridge
 IRL-Dublin 4

Gates Marie Christina Esther (IE)
 c o Tomkins & Co
 5 Dartmouth Road
 Leeson Park
 IRL-Dublin 6

Gorman Francis Fergus (IE)
 c o F F Gorman & Co
 Clifton House
 Lower Fitzwilliam Street
 IRL-Dublin 2

Hanna, Peter William Derek (IE)
 c/o Tomkins & Co
 5 Dartmouth Road
 Leeson Park
 IRL-Dublin 6

Kelly. Peter F (IE)
 c/o F R Kelly & Co
 27 Clyde Road
 Ballsbridge
 IRL-Dublin 4

McCarthy, Denis Alexis (IE)
 c/o MacLachlan & Donaldson
 47 Merrion Square
 IRL-Dublin 2

MacLachlan. Norman William (GB)
 c/o MacLachlan & Donaldson
 47 Merrion Square
 IRL-Dublin 2

McShane, Michael (IE)
 c/o F R Kelly & Co
 27 Clyde Road
 Ballsbridge
 IRL-Dublin 4

O'Brien, John Augustine (IE)
 c/o Cruickshank & Co
 1 Holles Street
 IRL-Dublin 2

O'Connell. Maura (IE)
 c/o F R Kelly & Co
 27 Clyde Road
 Ballsbridge
 IRL-Dublin 4

O'Connor, Donal Henry (IE)
c/o Cruickshank & Co.
1 Holles Street
IRL-Dublin 2

Parkes, Andrew J A (GB, IE)
c/o Tomkins & Co
5 Dartmouth Road
Leeson Park
IRL-Dublin 6

Ryan, Anne Mary (IE)
c/o Anne Ryan & Co
60 Northumberland Road
Ballsbridge
IRL-Dublin 4

Ryan, John Mary (IE)
c/o Anne Ryan & Co
60 Northumberland Road
Ballsbridge
IRL-Dublin 4

Shortt, Peter Bernard (IE)
c/o Tomkins & Co.
5 Dartmouth Road
Leeson Park
IRL-Dublin 6

Walsh, Michael Joseph (IE)
c/o Tomkins & Co.
5 Dartmouth Road
Leeson Park
IRL-Dublin 6

Weldon, Michael James (IE)
c/o Cruickshank & Co.
1 Holles Street
IRL-Dublin 2

IT Italien / Italy / Italie

Änderungen / Amendments / Modifications

Alagem Modiano, Lara S. (IT)
c/o Modiano & Associati S.r.l.
Via Meravigli 16
1-20123 Milano

Bacchin, Alberto (IT)
c/o Modiano & Associati S.r.l.
Piazzale Stazione 8
1-35100 Padova

di Francia, Vincenzo (IT)
c/o Modiano & Associati S.r.l.
Via Irmeno 12/2
1-40126 Bologna

Gattinoni Aldo (IT)
c/o Modiano & Associati S r l
Via Meravigli 16
1-20123 Milano

Josif, Albert (IT)
c/o Modiano & Associati S r l
Via Meravigli 16
1-20123 Milano

Modiano Guido (IT)
c/o Modiano & Associati S r l
Via Meravigli 16
1-20123 Milano

Modiano, Vera (IT)
c/o Modiano & Associati S.r.l.
Via Meravigli 16
1-20123 Milano

Pisanty, Maurizio (IT)
c/o Modiano & Associati S.r.l.
Via Meravigli 16
1-20123 Milano

Reniero, Cirillo Silvano (IT)
c/o Modiano & Associati S.r.l.
Corso di Porta Nuova 109
1-37122 Verona

Saporiti, Emilio Luigi (IT)
c/o Modiano & Associati S.r.l.
Via Meravigli 16
1-20123 Milano

Staub, Gabriela (IT)
c/o Modiano & Associati S.r.l.
Via Meravigli 16
1-20123 Milano

Venturoli, Carlo (IT)
c/o Modiano & Associati S.r.l.
Via Irmeno 12/2
1-40126 Bologna

Zanotti, Nemo (IT)
c/o Modiano & Associati S.r.l.
Via Irmeno 12/2
1-40126 Bologna

NL Niederlande / Netherlands / Pays-Bas

Änderungen / Amendments / Modifications

Arbouw-Vander Veen, H M R (NL)
Exterpatent
Silverpoint Building
De Bruyn Kopsstraat 9
NL-2288 EC Rijswijk

Auwerda Cornelis Petrus (NL)
Zr Stellalaan 31
NL-5591 PW Heeze

Barendregt, Frank (NL)
Exterpatent
Silverpoint Building
De Bruyn Kopsstraat 9
NL-2288 EC Rijswijk

Iemenschot, Johannes Andreas (NL)
Exterpatent
Silverpoint Building
De Bruyn Kopsstraat 9
NL-2288 EC Rijswijk

Mathol, Heimen (NL)
Exterpatent
Silverpoint Building
De Bruyn Kopsstraat 9
NL-2288 EC Rijswijk

Merkelbach, B (NL)
Alkemaderschans 12
NL-3432 CJ Nieuwegein

Mommaerts, Johan H (NL)
Exterpatent
Silverpoint Building
De Bruyn Kopsstraat 9
NL-2288 EC Rijswijk

Timmers, Cornelis Herman Johannes (NL)
Exterpatent
Silverpoint Building
De Bruyn Kopsstraat 9
NL-2288 EC Rijswijk

van der Arend Adrianus G A (NL)
Exterpatent
Silverpoint Building
De Bruyn Kopsstraat 9
NL-2288 EC Rijswijk

van der Kloet-Dorleijn, Geertruida W.F. (NL)
Exterpatent
Silverpoint Building
De Bruyn Kopsstraat 9
NL-2288 EC Rijswijk

van der Veken, Johannes Adriaan (NL)
Exterpatent
Silverpoint Building
De Bruyn Kopsstraat 9
NL-2288 EC Rijswijk

Löschungen / Deletions / Radiations

ter Meer, George (NL) - R.102(1)
Octrooibureau Los en Stigter B V
Weteringschans 96
NL-1017 XS Amsterdam

Wijnands, Petrus Hubertus W (NL) - R 102(2)a
Octrooibureau Vriesentorp & Gaade
Dr. Kuyperstraat 6
Postbus 266
NL-2501 AW 's-Gravenhage

Rat des Instituts der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter

Ordentliche und stellvertretende Mitglieder Monacos und Portugals

Nachstehend sind die Namen der ordentlichen und stellvertretenden Mitglieder Monacos und Portugals für den Rat des Instituts der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter die vom Präsidenten des Europäischen Patentamts in Übereinstimmung mit Artikel 15. Absatz 2 und 1 d) der Vorschriften über die Errichtung des Instituts (ABI EPA 1978. 85 ff) bestellt worden sind

Ratsmitglieder

Monaco

Ordentliche Mitglieder
CURAU José
FITZPATRICK Hugh Ivor
Stellvertretendes Mitglied
PECHERAL Florence

Portugal

Ordentliche Mitglieder
PEREIRA DA CRUZ, Jorge
DE ARANTES E OLIVEIRA, Joao
PEREIRA DA CRUZ, Joao
DE SAMPAIO, Antonio Luis
Stellvertretende Mitglieder
DA CUNHA FERREIRA, Antonio Joao
ARNAUT, Jose Luis
MOREIRA RATO, Gonçalo
PISSARRA DIAS MACHADO, Antonio Jose

Council of the Institute of Professional Representatives before the European Patent Office

Members (representatives and substitutes) from Monaco and Portugal

The following list sets out the names of those members (representatives and substitutes) from Monaco and Portugal who have been appointed to the Council of the Institute of Professional Representatives before the European Patent Office by the President of the European Patent Office in accordance with Article 15, paragraph 2 and 1 d) of the Regulation on the Establishment of an Institute (OJ EPO 1978 85 et seq)

Council Members

Monaco

Full Members
CURAU Jose
FITZPATRICK Hugh Ivor
Substitute
PECHERAL Florence

Portugal

Full Members
PEREIRA DA CRUZ, Jorge
DE ARANTES E OLIVEIRA, Joao
PEREIRA DA CRUZ, Joao
DE SAMPAIO, Antonio Luis
Substitutes
DA CUNHA FERREIRA, Antonio Joao
ARNAUT, José Luis
MOREIRA RATO, Gonçalo
PISSARRA DIAS MACHADO, Antonio Jose

Conseil de l'Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets

Membres titulaires et suppléants de Monaco et du Portugal

La liste ci-après contient les noms des membres titulaires et suppléants de Monaco et du Portugal au Conseil de l'Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets qui ont été désignés par le Président de l'Office européen des brevets conformément aux dispositions de l'article 15. paragraphe 2 et 1.d) du règlement relatif à la création de l'Institut (JO OEB 1978. 85 s.)

Membres du Conseil

Monaco

Membres titulaires
CURAU, José
FITZPATRICK, Hugh Ivor
Membre suppléant
PÉCHERAL, Florence

Portugal

Membres titulaires
PEREIRA DA CRUZ, Jorge
DE ARANTES E OLIVEIRA, Joao
PEREIRA DA CRUZ, Joao
DE SAMPAIO, Antonio Luis
Membres suppléants
DA CUNHA FERREIRA, Antonio Joao
ARNAUT, José Luis
MOREIRA RATO, Gonçalo
PISSARRA DIAS MACHADO, Antonio José

AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

Dänemark

Gebrauchsmustergesetz

1 Das Gebrauchsmustergesetz 1992 ist am 1 Juli 1992 in Kraft getreten. Es enthält Bestimmungen über die Möglichkeit einer "Abzweigung", die denen im deutschen Gebrauchsmustergesetz¹ ähnlich sind: danach kann eine Gebrauchsmusteranmeldung von einer dänischen Patentanmeldung oder von einer europäischen oder internationalen Anmeldung mit Benennung Dänemarks abgezweigt werden, sofern beide Anmeldungen denselben Gegenstand betreffen. Ein für die Patentanmeldung beanspruchtes Prioritätsrecht bleibt für die abgezweigte Gebrauchsmusteranmeldung erhalten, allerdings können Gebrauchsmusteranmeldungen nicht von vor dem Tag des Inkrafttretens des Gebrauchsmustergesetzes (1 Juli 1992) eingereichten Patentanmeldungen abgezweigt werden.

2 Alle Gegenstände, die nach dem Patentgesetz² patentierbar sind, können durch ein Gebrauchsmuster geschützt werden, **ausgenommen** Pflanzen und Tiere, Kriegsgerät oder Verfahren zu dessen Herstellung. Die anfängliche Schutzdauer beträgt drei Jahre ab dem Tag der Einreichung, sie kann bis zu zehn Jahre verlängert werden. Die Neuheit muß absolut sein, für die erfinderische Tätigkeit gilt nur, daß sich die Erfindung vom Stand der Technik "klar unterscheiden" muß, während sie sich bei Patentanmeldungen vom Stand der Technik "wesentlich unterscheiden" muß. Einer Sachprüfung werden die Anmeldungen nicht unterzogen, wenn sie nicht vom Anmelder beantragt wird. **nach** der Eintragung des Gebrauchsmusters kann allerdings jedermann einen Antrag auf Prüfung oder Neuprüfung stellen, das Gebrauchsmuster kann dann in unveränderter Form aufrechterhalten oder ganz oder teilweise widerrufen werden. Gegen Entscheidungen des dänischen Patentamts kann Beschwerde bei einer Beschwerdekammer und anschließend bei Gericht eingelegt werden. Auf Antrag werden die Akten zu einer Gebrauchsmusteranmeldung der Öffentlichkeit erst fünfzehn Monate nach der Einreichung oder dem Prioritätstag zugänglich gemacht.

INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

Denmark

Utility Models Act

1. The Utility Models Act 1992 entered into force on 1 July 1992. The Act contains "derivation" provisions similar to those contained in the German Utility Model Law (*Gebrauchsmustergesetz*)¹ whereby a utility model application may be derived from a Danish patent application or from a European or international application designating Denmark, provided that both applications relate to the same subject-matter. A priority right claimed for the patent application applies equally to the utility model application derived from it, however a utility model application cannot be derived from a patent application filed prior to the date on which the Utility Models Act came into force (1 July 1992).

2. All subject-matter which is patentable under the Patents Act² may be protected by a utility model **except** plants and animals, war material or processes. The Act provides for initial protection of three years from the filing date, extendable to a maximum of ten years. There is an absolute novelty requirement, however the requirement for inventive step is that the invention "differ clearly" from the prior art, as opposed to the requirement that the invention "differ significantly" from the prior art for patent applications. Applications are not subject to substantive examination unless this is requested by the applicant, however **after** registration of the utility model any person may file a request for examination or re-examination, the utility model may then be maintained unamended or revoked entirely or partially. A decision of the Danish Patent Office may be appealed to the Appeal Board and from there to the courts. If requested, the files of a utility model application will not be made available to the public until fifteen months after the filing or the priority date.

INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

Danemark

Loi sur les modèles d'utilité

1. La loi de 1992 sur les modèles d'utilité est entrée en vigueur le 1^{er} juillet 1992. Elle contient des dispositions, semblables à celles figurant dans la loi allemande sur les modèles d'utilité (*Gebrauchsmustergesetz*)¹, qui permettent de dériver une demande de modèle d'utilité d'une demande de brevet danoise ou d'une demande européenne ou internationale désignant le Danemark, à la condition que les deux demandes portent sur le même objet. Tout droit de priorité revendiqué pour la demande de brevet vaut également pour la demande de modèle d'utilité qui en est dérivée, mais cette dernière ne peut toutefois pas être dérivée d'une demande de brevet déposée avant la date d'entrée en vigueur de la loi sur les modèles d'utilité (1^{er} juillet 1992).

2. **A l'exception** des végétaux et des animaux, du matériel de guerre ou des procédés de fabrication de ce matériel, tout objet brevetable en vertu de la loi sur les brevets² peut être protégé par un modèle d'utilité. La durée initiale de protection prévue par la loi est de trois ans à compter de la date de dépôt et peut être portée à dix ans au maximum. Alors que l'exigence de la nouveauté est absolue, celle concernant l'activité inventive consiste en ce que l'invention "diffère nettement" de l'état de la technique, alors que pour les demandes de brevet, l'invention doit "différer fondamentalement" de l'état de la technique. Les demandes ne sont pas soumises à un examen quant au fond, sauf si le demandeur le souhaite. **Après** enregistrement du modèle d'utilité, toute personne peut cependant présenter une requête en examen ou en réexamen. Le modèle d'utilité peut alors demeurer inchangé ou être révoqué en tout ou en partie. Les décisions de l'Office danois des brevets sont susceptibles de recours devant les commissions des recours, puis devant les tribunaux. Sur demande, les dossiers relatifs à une demande de modèle d'utilité ne sont pas mis à la disposition du public pendant les quinze mois suivant le dépôt ou la date de priorité.

¹ Vgl. ABI EPA 1987, 175.

² Patentgesetz Nr. 733 vom 27. November 1989.

¹ cf. OJ EPO 1987, 175.

² Consolidated Patents Act No. 733 of 27 November 1989.

¹ Cf. JO OEB 1987, 175.

² Loi consolidée sur les brevets N° 733 du 27 novembre 1989.

INTERNATIONALE VERTRÄGE

PCT

Beschluß des Präsidenten des Europäischen Patent- amts vom 25. August 1992 zur Schaffung von Überprüfungs- stellen zur Durchführung des Widerspruchsverfahrens nach dem PCT [Mangelnde Einheitlichkeit]

Der Präsident des EPA, gestützt auf Artikel 10 und Regel 9 (2) EPÜ, die Regeln 40 2 e) und 68 3 e) PCT sowie Regel 104a (3) EPÜ¹, beschließt

Artikel 1

Überprüfungsstelle

Die Berechtigung einer Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren nach Regel 40 2 e) oder 68 3 e) PCT und Regel 104a(3) EPU wird von einer aus drei Mitgliedern bestehenden Überprüfungsstelle überprüft: ihr gehören an der Leiter der Direktion, aus der die Aufforderung erging, ein Prüfer mit besonderer Sachkenntnis auf dem Gebiet der Einheitlichkeit der Erfindung und normalerweise der Prüfer, der die Aufforderung ergehen ließ

Artikel 2

Inkrafttreten

Dieser Beschluß tritt am 1 Oktober 1992 in Kraft

Geschehen zu München am 25 August 1992

PAUL BRAENDLI
Präsident

Verwaltungsats vom 5 Juni
1991 zur Änderung der Austunungsordnung
EP AB EPA 1992 342

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 26. August 1992 über das Widerspruchs- verfahren nach dem PCT [Mangelnde Einheitlichkeit]

Diese Mitteilung ergeht in Zusammenhang mit dem Beschluß des Präsidenten des EPA vom 25 August 1992 über das Widerspruchsverfahren nach dem PCT (siehe oben)

1 In Übereinstimmung mit Regel 104a (3) EPU¹ wird das EPA als Internationale Recherchenbehörde oder als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde ab 1 Okto-

INTERNATIONAL TREATIES

PCT

Decision of the President of the European Patent Office dated 25 August 1992 provid- ing for review panels for the implementation of the pro- test procedure under the PCT [lack of unity]

The President of the EPO, having regard to Article 10 and Rule 9(2) EPC, to Rules 40.2(e) and 68.3(e) PCT, and to Rule 104a(3) EPC¹, has decided as follows

Article 1

Review Panel

The review of the justification for an invitation to pay additional fees under Rule 40.2(e) or 68.3(e) PCT and Rule 104a(3) EPC shall be carried out by a review panel consisting of three members the Head of the Directorate from which the invitation was issued, an examiner with special expertise of unity of invention and, normally, the examiner who issued the invitation

Article 2

Entry into force

This decision shall enter into force on 1 October 1992

Done at Munich, 25 August 1992

PAUL BRAENDLI
Präsident

See Decision of the Administrative Council
of 5 June 1992 amending the implementing
Regulations to the EPC OJ EPO 1992 342

Notice from the European Patent Office dated 26 August 1992 concerning the protest procedure under the PCT [lack of unity]

This Notice is issued in connection with the decision of the President of the EPO of 25 August 1992 concerning the protest procedure under the PCT (see above)

1 In accordance with Rule 104a(3) EPC¹, the EPO will in its capacity as International Searching Authority or International Preliminary Examining Authority as of 1 October 1992 make

TRAITES INTERNATIONAUX

PCT

Décision du Président de l'Office européen des bre- vets, en date du 25 août 1992, instituant des instances de réexamen pour la mise en oeuvre de la procédure de ré- serve prévue par le PCT [ab- sence d'unité d'invention]

Le Président de l'OEB, vu l'article 10 et la règle 9(2) CBE, les règles 40.2 e) et 68.3 e) PCT, ainsi que la règle 104bis(3) CBE¹, décide:

Article 1^{er}

Instance de réexamen

Le réexamen du bien-fondé de l'invitation à payer des taxes additionnelles, conformément aux règles 40 2 e) ou 68.3 e) PCT, ainsi qu'à la règle 104bis(3) CBE, est effectué par une instance de réexamen composée de trois membres: le chef de la direction à l'origine de l'invitation, un examinateur spécialisé en matière d'unité d'invention et normalement l'examinateur qui a adressé l'invitation

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 1^{er} octobre 1992

Fait à Munich, le 25 août 1992

PAUL BRAENDLI
Président

¹ Cf décision du Conseil d'administration du
5 juin 1992 modifiant le règlement d'exécution
de la CBE JO OEB 1992.342

Communiqué de l'Office européen des brevets du 26 août 1992 relatif à la procé- dure de réserve prévue par le PCT [absence d'unité d'in- vention]

Le présent communiqué se rapporte à la décision du Président de l'OEB en date du 25 août 1992, relative à la procédure de réserve prévue par le PCT (cf ci-dessus)

1. Conformément à la règle 104bis(3) CBE¹, l'OEB, agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale ou de l'examen préliminaire international, fera usage à comp-

ber 1992 von der in den Regeln 40.2 e) und 68.3 e) PCT vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch machen:

Sind zusätzliche Gebühren unter Widerspruch entrichtet worden, so wird von einer Überprüfungsstelle des EPA überprüft, ob die Aufforderung zur Zahlung dieser Gebühren berechtigt war. Die Überprüfungsstelle wird jeweils aus drei Mitgliedern bestehen: dem Leiter der Direktion, aus der die Aufforderung erging, einem Prüfer mit besonderer Sachkenntnis auf dem Gebiet der Einheitlichkeit der Erfindung und normalerweise dem Prüfer, der die Aufforderung ergehen ließ.

2. Das Ergebnis der Überprüfung wird dem Anmelder auf dem Formblatt PCT/ISA/212 bzw. PCT/IPEA/420 mitgeteilt. Dieses Ergebnis wird einer der nachstehenden Kategorien zuzuordnen sein:

a) Die Überprüfungsstelle stellt fest, daß die Aufforderung nicht berechtigt war, und gibt dem Widerspruch statt: die vom Anmelder entrichteten zusätzlichen Gebühren werden zurückerstattet.

b) Die Überprüfungsstelle stellt fest, daß die Aufforderung in vollem Umfang berechtigt war: sie unterrichtet den Anmelder hiervon und fordert ihn auf, eine Gebühr für die Prüfung des Widerspruchs durch die Beschwerdekammer ("Widerspruchsgebühr") zu entrichten, wenn er wünscht, daß der Widerspruch der Beschwerdekammer zur Entscheidung vorgelegt wird.

c) Die Überprüfungsstelle stellt fest, daß die Aufforderung nur teilweise berechtigt war: die vom Anmelder entrichteten entsprechenden zusätzlichen Gebühren werden zurückerstattet; der Anmelder wird aufgefordert, die Widerspruchsgebühr zu entrichten, wenn er wünscht, daß der Widerspruch, insoweit ihm nicht stattgegeben wurde, der Beschwerdekammer zur Entscheidung vorgelegt wird.

3 Die Überprüfungsstellen teilen in der Regel innerhalb von etwa sechs Wochen nach Erhalt des Widerspruchs mit, zu welchem Ergebnis die Überprüfung geführt hat.

Die Widerspruchsgebühr ist auf 2 000 DEM festgesetzt worden (Artikel 2 Nr. 21 Gebührenordnung).²

Die Widerspruchsgebühr ist innerhalb einer Frist von **einem Monat** nach Zustellung des Ergebnisses der Überprüfung zu entrichten. Wird die Widerspruchsgebühr nicht fristgerecht entrichtet, so gilt der Widerspruch als zurückgenommen.

4 Wird die Widerspruchsgebühr frist-

use of the possibility provided for in Rules 40.2(e) and 66.3(e) PCT:

Where additional fees have been paid under protest, a review panel of the EPO will review whether the invitation to pay such fees was justified. The review panel will consist of three members: the Head of the Directorate from which the invitation was issued, an examiner with special expertise of unity of invention and, normally, the examiner who issued the invitation.

2 The result of the review will be notified to the applicant on Form PCT/ISA/212 or PCT/IPEA/420. This result will fall into one of the following categories:

(a) The review panel finds that the invitation was not justified and allows the protest: the additional fee(s) paid by the applicant (is) are refunded;

(b) The review panel finds that the invitation was entirely justified: it will inform the applicant accordingly and invite him to pay a fee for the examination of the protest by the Board of Appeal ("protest fee"), if he wishes the protest to be referred for decision to the Board of Appeal;

(c) The review panel finds that the invitation was justified only in part: the corresponding additional fee(s) paid by the applicant are refunded; the applicant will be invited to pay the protest fee if he wishes the protest to be referred for decision to the Board of Appeal to the extent it was not allowed.

3 The review panels will normally issue their conclusion on a protest within a period of about six weeks from the date of receipt of the protest.

The protest fee has been fixed at DM 2000 (Article 2, item 21, of the Rules relating to Fees).²

The protest fee must be paid within a time limit of **one month** from the date of the notification of the result of the review. If the protest fee is not so paid, the protest will be considered withdrawn.

4 If the protest fee is paid in due time,

ter du 1^{er} octobre 1992 de la possibilité prévue aux règles 40.2 e) et 68.3 e) PCT:

Lorsque des taxes additionnelles ont été payées sous réserve, une instance de réexamen de l'OEB réexaminera si l'invitation à payer de telles taxes est justifiée. L'instance de réexamen sera composée de trois membres: le chef de la direction à l'origine de l'invitation, un examinateur spécialisé en matière d'unité d'invention et normalement l'examinateur qui a adressé l'invitation.

2. Le résultat du réexamen sera notifié au déposant au moyen des formulaires PCT/ISA/212 ou PCT/IPEA/420. Ce résultat tombera dans l'une des catégories suivantes:

a) L'instance de réexamen estime que l'invitation n'était pas justifiée et fait droit à la réserve: la ou les taxes additionnelles acquittées par le déposant lui sont remboursées:

b) L'instance de réexamen estime que l'invitation était entièrement justifiée: dans ce cas, elle en informe le déposant et l'invite à payer une taxe pour l'examen de la réserve par la chambre de recours ("taxe de réserve"), s'il souhaite que la réserve soit soumise à la chambre de recours pour décision;

c) L'instance de réexamen estime que l'invitation n'était que partiellement justifiée dans ce cas, la ou les taxes additionnelles correspondantes acquittées par le déposant lui sont remboursées: ce dernier sera invité à payer la taxe de réserve s'il souhaite que la réserve soit soumise à la chambre de recours pour décision, dans la mesure où il n'y a pas été fait droit.

3 Les instances de réexamen présenteront normalement leurs conclusions quant à chaque réserve dans un délai d'environ six semaines à compter de la date de réception de la réserve.

Le montant de la taxe de réserve a été fixé à 2 000 DEM (article 2, point 21 du règlement relatif aux taxes).²

La taxe de réserve doit être payée dans un délai **d'un mois** à compter de la date à laquelle le résultat du réexamen a été notifié au déposant. Si la taxe de réserve n'est pas acquittée dans ce délai, la réserve sera considérée comme retirée.

4. Si la taxe de réserve est payée dans

¹ Vgl. Beschluß des Verwaltungsrats vom 5. Juni 1992 zur Änderung der Ausführungsordnung zum EPU, ABI EPA 1992, 342.

² Vgl. Beschluß des Verwaltungsrats vom 5. Juni 1992 zur Änderung der Gebührenordnung, ABI EPA 1992, 344.

¹ See Decision of the Administrative Council of 5 June 1992 amending the Implementing Regulations to the EPC, OJ EPO 1992, 342.

² See Decision of the Administrative Council of 5 June 1992 amending the Rules relating to Fees, OJ EPO 1992, 344.

¹ Cf. décision du Conseil d'administration du 5 juin 1992 modifiant le règlement d'exécution de la CBE, JO OEB 1992, 342.

² Cf. décision du Conseil d'administration du 5 juin 1992 portant modification du règlement relatif aux taxes, JO OEB 1992, 344.

gerecht entrichtet, so wird der Widerspruch der Beschwerdekammer zur Entscheidung vorgelegt

a) Stellt die Beschwerdekammer fest, daß der Widerspruch in vollem Umfang berechtigt war, so werden die zusätzlichen Gebühren und die Widerspruchsgebühr zurückerstattet

b) Stellt die Beschwerdekammer fest, daß der Widerspruch nur teilweise berechtigt war, so werden die entsprechenden zusätzlichen Gebühren, nicht aber die Widerspruchsgebühr zurückerstattet

5 Das neue Widerspruchsverfahren findet auf alle Widersprüche Anwendung, die **ab 1. Oktober 1992** ergehende Aufforderungen zur Zahlung zusätzlicher Gebühren betreffen

the protest will be referred to the Board of Appeal for decision.

(a) If the Board of Appeal finds that the protest was entirely justified, the additional fee(s) and the protest fee will be refunded :

(b) If the Board of Appeal finds that the protest was justified only in part, the corresponding additional fee(s) will be refunded, but not the protest fee.

5 The new protest procedure will apply to any protest relating to an invitation to pay additional fees issued **as of 1 October 1992**.

le délai imparti, la réserve sera soumise à la chambre de recours pour décision.

a) Si la chambre de recours estime que la réserve était entièrement justifiée, la ou les taxes additionnelles et la taxe de réserve seront remboursées

b) Si la chambre de recours estime que la réserve n'était que partiellement justifiée, la ou les taxes additionnelles correspondantes seront remboursées, mais pas la taxe de réserve

5. La nouvelle procédure de réserve s'appliquera à toute réserve concernant une invitation à payer des taxes additionnelles, émise **à compter du 1^{er} octobre 1992**.

Budapester Vertrag (BV) Internationale Hinterlegungsstellen für Mikroorganismen

I. Belgian Coordinated Collections of Microorganisms (BCCM)

Wie aus der Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 15 Juli 1992 auf Seite 540 dieses Amtsblatts hervorgeht, haben die Belgian Coordinated Collections of Microorganisms (BCCM) **mit Wirkung vom 1. März 1992** den Status einer internationalen Hinterlegungsstelle nach dem Budapester Vertrag erlangt

Nachstehend sind die für das Verfahren nach dem Budapester Vertrag wichtigen Angaben wiedergegeben, die in der Mitteilung Belgiens nach Artikel 7 des Vertrags¹ enthalten sind

1. Name und Anschrift

Die **BCCM** sind ein Konsortium von vier Sammlungen, deren Dienstleistungen sich ergänzen. Der Hauptsitz und die einzelnen Sammlungen sind nachstehend (in alphabetischer Reihenfolge) aufgeführt

Hauptsitz

Belgian Coordinated Collections of Microorganisms
Prime Minister's Services
Science Policy Office
Rue de la Science 8
B-1040 Brussel
Telefon (+32-2)23 83411
Fax (+32-2)23 05 912

Wichtiger Hinweis: Alle Anträge und Hinterlegungen im Rahmen des Budapester Vertrags sind jeweils an die betreffende BCCM-Sammlung zu richten

Budapest Treaty (BT) International Microorganism Depository Authorities

I. Belgian Coordinated Collections of Microorganisms (BCCM)

As specified in the notice of the President of the EPO dated 15 July 1992 appearing on page 540 of this issue of the Official Journal, the Belgian Coordinated Collections of Microorganisms (BCCM) have acquired **with effect from 1 March 1992** the status of international depository authority under the Budapest Treaty

The information relevant to the procedure under the Budapest Treaty contained in the communication by Belgium pursuant to Article 7 of that Treaty¹ is set out below

1. Name and address

BCCM is a consortium of four complementary service collections. The headquarters and the various component collections (in alphabetical order) are as follows

Headquarters

Belgian Coordinated Collections of Microorganisms
Prime Minister's Services
Science Policy Office
Rue de la Science 8
B-1040 Brussels
Telephone (+32-2)23 83411
Fax (+32-2)23 05 912

Important note: All applications and/or deposits under the Budapest Treaty are to be addressed to the BCCM collection concerned

Traité de Budapest (TB) Autorités de dépôt internationales de micro-organismes

I. Belgian Coordinated Collections of Microorganisms (BCCM)

Comme l'indique le communiqué du Président de l'OEB en date du 15 juillet 1992 figurant à la page 540 du présent numéro du Journal officiel, les Belgian Coordinated Collections of Microorganisms - BCCM - ont acquis, avec effet **à compter du 1^{er} mars 1992**, le statut d'autorité de dépôt internationale conformément au Traité de Budapest

Sont indiquées ci-après les informations utiles en vue de la procédure conformément au Traité de Budapest, figurant dans la communication de la Belgique, effectuée en vertu de l'article 7 du Traité¹

1. Nom et adresse

Les **BCCM** sont un consortium de quatre collections de service complémentaires. Leur siège et les différentes collections qui les composent sont (par ordre alphabétique) les suivants

Siège

Belgian Coordinated Collections of Microorganisms
Prime Minister's Services
Science Policy Office
Rue de la Science 8
B-1040 Bruxelles
Téléphone (+32-2)23 83 411
Fax: (+32-2)23 05 912

Remarque importante on est prié de traiter toute demande et/ou dépôt dans le cadre du Traité de Budapest directement auprès de la collection BCCM concernée

¹ Siehe *Industrial Property* 1992 163 bzw. *La Propriété industrielle* 1992 171

¹ See *Industrial Property* 1992 163

¹ Cf. *La Propriété industrielle* 1992 171

Sammlungen

1.1 Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie-Mycologie (nachstehend "IHEM" genannt)

Rue J. Wytzman 14
B-1050 Brüssel
Telefon: (+32-2)64-25 630
Fax: (+32-2)64 25 519

1.2 Universiteit Gent
Laboratorium voor Moleculaire Biologie-Plasmidencollectie (nachstehend "LMBP" genannt)

K L. Ledeganckstraat 35
B-9000 Gent
Telefon (+32-91)6451 45
Fax: (+32-91)645348

1.3 Universiteit Gent
Laboratorium voor Microbiologie-Bacterienverzameling (nachstehend "LMG" genannt)

K L Ledeganckstraat 35
B-9000 Gent
Telefon (+32-91)6451 08
Fax: (+32-91)6453 46

1 4 Mycothèque de l'Université Catholique de Louvain (nachstehend "MUCL" genannt)

Place Croix du Sud 3
B-1348 Louvain-la-Neuve
Telefon (+32-10)47 37 42
Fax (+32-10)4515 01

2. Arten von Mikroorganismen, die zur Hinterlegung angenommen werden

IHEM

Fadenpilze und Hefen einschließlich pathogener Pilze und Hefen, die bei Mensch und Tier Mykose hervorrufen, und Aktinomyzeten

LMBP

Plasmide als isolierte DNA-Präparate oder Plasmide in der Kombination Escherichia coli (Wirt)/Plasmid

LMG

Alle Bakterienstämme einschließlich Aktinomyzeten, aber mit Ausnahme von Krankheitserregern, die einer höheren Gefahrenklasse als der vom *Advisory Committee on Dangerous Pathogens* des Vereinigten Königreichs definierten Gruppe 2 angehören

MUCL

Fadenpilze und Hefen einschließlich phytopathogener Mikroorganismen, aber mit Ausnahme pathogener, bei Mensch und Tier Mykose hervorrufender Pilze, die einer höheren Gefahrenklasse als der vom *Advisory Committee on Dangerous Pathogens* des Vereinigten Königreichs definierten Gruppe 2 angehören

Collections

1.1 Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie-Mycologie (Collection referred to hereinafter as "IHEM")

Rue J. Wytzman 14
B-1050 Brussels
Telephone: (+32-2)64-25630
Fax: (+32-2)6425 519

1.2 Universiteit Gent
Laboratorium voor Moleculaire Biologie-Plasmidencollectie (Collection referred to hereinafter as "LMBP")

K.L. Ledeganckstraat 35
B-9000 Ghent
Telephone: (+32-91)64 51 45
Fax: (+32-91)6453 48

1.3 Universiteit Gent
Laboratorium voor Microbiologie-Bacterienverzameling (Collection referred to hereinafter as "LMG")

K.L. Ledeganckstraat 35
B-9000 Ghent
Telephone (+32-91)6451 08
Fax: (+32-91)6453 46

1.4 Mycothèque de l'Université Catholique de Louvain (Collection referred to hereinafter as "MUCL")

Place Croix du Sud 3
B-1348 Louvain-la-Neuve
Telephone: (+32-10)47 37 42
Fax: (+32-10)4515 01

2. Kinds of microorganisms accepted

IHEM

filamentous fungi and yeasts, including pathogenic fungi and yeasts that cause mycosis in man and animals, and actinomycetes:

LMBP

plasmids as an isolated DNA preparation or plasmids in an Escherichia coli (host)/plasmid combination,

LMG

all bacterial strains, including actinomycetes, but excepting pathogens belonging to a hazard group higher than Group 2 of the UK Advisory Committee on Dangerous Pathogens;

MUCL

filamentous fungi and yeasts, including phytopathogens, but excepting pathogenic fungi causing mycosis in man and animals belonging to a hazard group higher than Group 2 of the UK Advisory Committee on Dangerous Pathogens.

Collections

1.1 Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie-Mycologie (Collection dénommée ci-après "IHEM")

Rue J. Wytzman 14
B-1050 Bruxelles
Téléphone: (+32-2)64 25 630
Fax: (+32-2)6425 519

1.2 Universiteit Gent
Laboratorium voor Moleculaire Biologie-Plasmidencollectie (Collection dénommée ci-après "LMBP")

K.L. Ledeganckstraat 35
B-9000 Gent
Téléphone: (+32-91)6451 45
Fax: (+32-91)6453 48

1.3 Universiteit Gent
Laboratorium voor Microbiologie-Bacterienverzameling (Collection dénommée ci-après "LMG")

K.L. Ledeganckstraat 35
B-9000 Gent
Téléphone: (+32-91)6451 08
Fax: (+32-91)9453 46

1 4 Mycothèque de l'Université Catholique de Louvain (Collection dénommée ci-après "MUCL")

Place Croix du Sud 3
B-1348 Louvain-la-Neuve
Téléphone: (+32-10)47 37 42
Fax: (+32-10)4515 01

2. Types de micro-organismes acceptés

IHEM

Champignons filamenteux et levures, y compris les champignons et levures pathogènes, agents de mycoses de l'homme et des animaux ainsi que les actinomycètes.

LMBP

Plasmides sous forme de préparation ADN isolée ou plasmides sous forme d'une combinaison Escherichia coli (hôte)/plasmide;

LMG

Toutes souches bactériennes, y compris les actinomycètes, à l'exception des pathogènes appartenant à un groupe de risque supérieur au groupe 2 du *U.K. Advisory Committee on Dangerous Pathogens*;

MUCL

Champignons filamenteux et levures, y compris les phytopathogènes, à l'exception des champignons pathogènes agents de mycoses de l'homme et des animaux, appartenant à un groupe de risque supérieur au groupe 2 du *U.K. Advisory Committee on Dangerous Pathogens*.

Die Stämme werden nach Möglichkeit bei niedrigen Temperaturen aufbewahrt und/oder gefriergetrocknet; die Plasmide werden in Alkohol bei -80 °C aufbewahrt

Die BCCM-Sammlungen nehmen in der Regel nur Stämme an, die unter für die betreffende Sammlung technisch durchführbaren Bedingungen kultiviert und - außer bei fortgesetztem Wachstum - aufbewahrt werden können, ohne daß sich ihre Eigenschaften wesentlich verändern

Ausnahmsweise können die einzelnen BCCM-Sammlungen Hinterlegungen annehmen, die nur als aktive Kultur aufbewahrt werden können, über die Annahme einer solchen Hinterlegung muß jedoch im Einzelfall entschieden und die einschlägige Gebühr nach vorheriger Verhandlung mit dem potentiellen Hinterleger festgesetzt werden. Nach Verhandlung im Einzelfall können sie auch ausnahmsweise die Hinterlegung von Mischungen von Mikroorganismen annehmen, wobei unbestimmte oder unbestimmbare Mischungen von vornherein ausgeschlossen sind

Die BCCM-Sammlungen behalten sich auch vor die Hinterlegung biologischen Materials abzulehnen, dessen Aufbewahrung ihnen zu gefährlich erscheint

3. Mitgeteilte Erfordernisse nach Regel 6.3 BV

Grundsätzlich verlangen die BCCM-Sammlungen für die Hinterlegung eines Mikroorganismus (unabhängig davon ob er der Wirt eines zu patentierenden Plasmids ist) im Rahmen des Budapester Vertrags

a) daß der Hinterleger eine schriftliche Erklärung mit den in Regel 6 1 bzw 6.2 verlangten Angaben auf einem von der betreffenden BCCM-Sammlung entworfenen Formblatt abgibt,

b) daß die Gebühren für die Aufbewahrung entrichtet werden (Regel 121 a) (i))

c) daß der Hinterleger folgendes bereitstellt

3 aktive oder gefriergetrocknete Kulturen von denen eine einer Lebensfähigkeitsprüfung unterzogen und anschließend zur Herstellung eines Mindestbestands von **20** Proben von bei niedrigen Temperaturen aufbewahrten Zellen und/oder **20** Ampullen gefriergetrockneter Zellen verwendet wird.

oder

23 Ampullen gefriergetrockneter Zellen desselben Präparates, von denen eine einer Lebensfähigkeitsprüfung unterzogen und anschließend zur Herstellung eines Mindestbestands von **20** bei niedrigen Temperaturen aufbewahrten Proben verwendet wird (Regel 6 3 a))

By priority, depending on the nature of the strains, they will be cryogenically preserved and/or freeze-dried, and the plasmids will be conserved in alcohol at -80° C.

As a general rule, the BCCM collections will accept only strains that can be placed in a culture under conditions technically feasible for the collection concerned and conserved, other than in continuous vegetative activity, without inducing significant changes in their characteristics

Exceptionally, the various BCCM collections may accept deposits that cannot be conserved other than by active culture, but acceptance of such a deposit will have to be decided, and the relevant fee determined, on a case-by-case basis after prior negotiation with the potential depositor. They may also exceptionally accept, following the same case-by-case negotiation procedure, a deposit of mixtures of microorganisms, whereby non-defined or non-identifiable mixtures will be automatically excluded

The BCCM collections also reserve their right to refuse a deposit of biological material whose conservation involves hazards deemed to be excessive.

3. Requirements communicated under Rule 6.3 BT

As a general rule, the BCCM collections require in respect of the deposit of a microorganism (whether or not the host for a plasmid which is to be patented) under the Budapest Treaty

(a) that a written statement by the depositor covering the information required by Rules 61 or 6.2 be made on a form established by the relevant BCCM collection.

(b) that the fees laid down for storage be paid (Rule 121(a)(i)).

(c) that the depositor supply

3 active or freeze-dried cultures, one of which will be subjected to a viability test and subsequently serve to prepare a minimum stock of **20** samples of cryogenically conserved cells and/or **20** ampoules of freeze-dried cells.

or

23 ampoules of freeze-dried cells of the same preparation, one of which will be subjected to a viability test and subsequently serve for the preparation of a minimum stock of **20** cryogenically conserved samples (Rule 6 3(a))

Par priorité et suivant la nature des souches, celles-ci seront cryopréservées et/ou lyophilisées, les plasmides seront préservés sous éthanol à -80° C.

De manière générale, les collections BCCM n'accepteront que les souches qui peuvent être mises en culture sous des conditions techniquement réalisables par la collection concernée et conservées autrement qu'en activité végétative continue, sans induction de changements significatifs de leurs caractéristiques

Exceptionnellement, les différentes collections BCCM pourront accepter des dépôts qu'il est impossible de conserver autrement qu'en culture active, mais l'acceptation de tels dépôts devra être décidée et la taxe y relative sera fixée cas par cas par négociation préalable avec le déposant potentiel. Elles accepteront également exceptionnellement, et selon la même procédure de négociation au cas par cas, le dépôt de mélanges de microorganismes, en excluant d'office les mélanges non définis ou non identifiables.

Les collections BCCM se réservent également le droit de refuser le dépôt de matériel biologique dont la conservation présente des risques qu'elles jugent excessifs.

3. Exigences communiquées en vertu de la règle 6.3 TB

De manière générale, les collections des BCCM exigent en vue du dépôt d'un micro-organisme (hôte ou non hôte d'un plasmide que l'on veut breveter) dans le cadre du Traité de Budapest:

a) qu'une déclaration écrite du déposant couvrant l'information exigée par les règles 61 ou 6.2 soit faite sur un formulaire établi par la collection BCCM sollicitée;

b) que les taxes prévues pour la conservation soient payées (règle 121 a) i));

c) que le déposant fournisse

3 cultures actives ou lyophilisées, dont une sera soumise à un contrôle de viabilité et servira ensuite à la préparation d'un stock minimum de **20** échantillons de cellules cryopréservées et/ou **20** ampoules de cellules lyophilisées;

ou

23 ampoules de cellules lyophilisées de la même préparation, dont une sera soumise à un contrôle de viabilité et servira ensuite à la préparation d'un stock minimum de **20** échantillons cryopréservés (règle 6.3.a))

Plasmide in Form isolierter DNA-Präparate müssen gefriergetrocknet oder in Alkohol ausgefällt bereitgestellt werden. Es ist eine Mindestmenge von **2 x 20 µg** mit einem Reinheitsgrad zu liefern, der eine mühelose Transformation gewährleistet (der empfohlene Wirt muß angegeben und ohne das betreffende Plasmid mitgeliefert werden).

4. Gebührenverzeichnis

	BEF
4.1 Aufbewahrung	20000
4.2 Ausstellung einer Lebensfähigkeitsbescheinigung:	
- wenn die Lebensfähigkeitsprüfung durchzuführen ist	2000
- auf der Grundlage der letzten Lebensfähigkeitsprüfung	800
4.3 Abgabe einer Probe	2000
4.4 Mitteilung von Angaben nach Regel 7.6	800
4.5 Ausstellung einer Bestätigung der Änderung der wissenschaftlichen Beschreibung und/oder der taxonomischen Bezeichnung des Mikroorganismus	800

In diesen Preisen sind die Versandkosten nicht enthalten.

5. Amtssprache

Amtssprache der BCCM ist Englisch. Mitteilungen werden jedoch auch in deutscher, französischer und niederländischer Sprache angenommen.

II. Colección Española de Cultivos Tipo (CECT)

Wie aus der Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 15 Juli 1992 auf Seite 540 dieses Amtsblatts hervorgeht, hat die Colección Española de Cultivos Tipo (CECT) **mit Wirkung vom 31. Mai 1992** den Status einer internationalen Hinterlegungsstelle nach dem Budapester Vertrag erlangt

Nachstehend sind die für das Verfahren nach dem Budapester Vertrag wichtigen Angaben wiedergegeben, die in der Mitteilung Spaniens nach Artikel 7 des Vertrags¹ enthalten sind

1. Name und Anschrift

Colección Española de Cultivos Tipo (CECT)
Departamento de Microbiología
Facultad de Ciencias Biológicas
E-46100 Burjasot (Valencia)
Telefon (34-6)3864612
Fax (34-6)3864372
E-Mail
EARN node EVALUN11
Benutzerkennzeichen: belloch
Dialcom/Telekom Gold 75: DB10596

¹ Siehe *Industrial Property* 1992 49 bzw. *La Propriété Industrielle* 1992 53

Plasmids in the form of an isolated DNA preparation must be furnished in freeze-dried form or precipitated in alcohol. A minimum of **2 x 20 µg** must be furnished with a degree of purity such that ready transformation is ensured (the recommended host must be stated and furnished, without the plasmid concerned).

4. Schedule of fees

	BEF
4.1 Storage	20000
4.2 Issue of a viability statement:	
- if the viability test is to be carried out	2000
- based on the last viability test	800
4.3 Furnishing of a sample	2000
4.4 Communication of information under Rule 7.6	800
4.5 Issue of an attestation of amendment of the scientific description and/or taxonomic designation of the microorganism	800

These prices do not include the cost of communication.

5. Official language

The official language of BCCM is English. However, communications are also accepted in German, French and Dutch.

II. Colección Española de Cultivos Tipo (CECT)

As specified in the notice of the President of the EPO dated 15 July 1992 appearing on page 540 of this issue of the Official Journal, the Colección Española de Cultivos Tipo (CECT) has acquired **with effect from 31 May 1992** the status of international depositary authority under the Budapest Treaty

The information relevant to the procedure under the Budapest Treaty contained in the communication by Spain pursuant to Article 7 of that Treaty¹ is set out below

1. Name and address

Colección Española de Cultivos Tipo (CECT)
Departamento de Microbiología
Facultad de Ciencias Biológicas
E-46100 Burjasot (Valencia)
Telephone: (34-6)3864612
Fax: (+34-6)3864372
Electronic mail:
EARN node EVALUN11
Userid: belloch
Dialcom/Telecom Gold 75: DB10596

¹ See *Industrial Property* 1992. 49

Les plasmides sous forme de préparation ADN isolée doivent être fournis sous forme lyophilisée ou précipitée sous éthanol. Au minimum **2 fois 20 µg** doivent être fournis dans un degré de pureté tel qu'une transformation aisée soit garantie (l'hôte recommandé doit être indiqué et fourni, sans le plasmide en question).

4. Barème des taxes

	BEF
4.1 Conservation	20000-
4.2 Délivrance d'une déclaration sur la viabilité:	
- quand le contrôle de la viabilité est exécuté	2000
- sur la base du dernier contrôle de de la viabilité	800
4.3 Remise d'un échantillon	2000
4.4 Communication d'informations en vertu de la règle 7.6	800
4.5 Délivrance d'une attestation de modification de la description scientifique et/ou taxonomique du micro-organisme	800

Les prix s'entendent hors frais d'expédition.

5. Langue officielle

La langue officielle des BCCM est l'anglais. Toutefois, les communications sont aussi acceptées en allemand, en français et en néerlandais.

II. Colección Española de Cultivos Tipo (CECT)

Comme l'indique le communiqué du Président de l'OEB en date du 15 juillet 1992 figurant à la page 540 du présent numéro du Journal officiel, la Colección Española de Cultivos Tipo - CECT - a acquis, **avec effet à compter du 31 mai 1992**, le statut d'autorité de dépôt internationale conformément au Traité de Budapest.

Sont indiquées ci-après les informations utiles en vue de la procédure conformément au Traité de Budapest, figurant dans la communication de l'Espagne, effectuée en vertu de l'article 7 du Traité¹.

1. Nom et adresse

Colección Española de Cultivos Tipo (CECT)
Departamento de Microbiología
Facultad de Ciencias Biológicas
E-46100 Burjasot (Valencia)
Tél. (+34-6)3864612
Fax: (+34-6)3864372
Courrier électronique:
EARN node EVALUN11 ;
identification de l'utilisateur: belloch
Dialcom/Telecom Gold 75: DB10596

¹ Cf. *La propriété industrielle* 1992. 53.

2. Arten von Mikroorganismen, die zur Hinterlegung angenommen werden

2.1 Bakterien einschließlich Aktinomyzeten, die ohne wesentliche Veränderung ihrer Eigenschaften mittels Einfrieren oder Gefriertrocknung aufbewahrt werden können und einer niedrigeren Gefahrenklasse als der Gruppe 2 angehören, die 1984 vom Advisory Committee on Dangerous Pathogens (ACDP) des Vereinigten Königreichs in *Categorisation of Pathogens according to Hazard and Categories of Containment* (HMSO, London, ISBN 0-11-883761-3) definiert worden ist

2.2 Fadenpilze einschließlich Hefen, ausgenommen bekanntermaßen human-, phyto- und tierpathogene Stämme die ohne wesentliche Veränderung ihrer Eigenschaften mittels Einfrieren oder Gefriertrocknung aufbewahrt werden können

Die CECT behält sich jedoch vor, zur Hinterlegung vorgesehene Material zurückzuweisen oder anzunehmen, das nach Ansicht des Direktors ein nicht akzeptables Risiko darstellt oder zu schwierig zu handhaben ist

Vorläufig nimmt die CECT das folgende biologische Material nicht zur Hinterlegung an: anaerobe Mikroorganismen (ausgenommen Clostridium), Algen und Cyanobakterien, Plasmide, Embryonen, Protozoen; tierische Zelllinien, pflanzliche Zelllinien: Mycoplasma, Pflanzensamen, Viren; Bakteriophagen

3. Erfordernisse und technische Verfahren nach Regel 6.3 BV

3.1 Form und Menge

Bakterien und Pilze (einschließlich derjenigen, die Plasmide enthalten) werden gefriergetrocknet in Ampullen oder als aktive Kulturen in Agar-Lösung angenommen. Der Hinterleger muß dem CECT 5 Ampullen oder Agar-Proben jedes Stamms übersenden

3.2 Zeitaufwand für Lebensfähigkeitsprüfungen

Der durchschnittliche Zeitaufwand für die Prüfung der Lebensfähigkeit beträgt bei bakteriellen Proben 3 Tage (oder bis zu 14 Tagen) und bei Pilzstämmen 6 Tage (oder bis zu 30 Tagen). Die Hinterleger sollten berücksichtigen, daß die Lebensfähigkeitsprüfung in bestimmten Fällen länger dauern kann wie dies aus den Zahlen in Klammern hervorgeht

3.3 Überprüfungen durch den Hinterleger und Erneuerung der Bestände

Die CECT stellt selbst eingefrorene oder gefriergetrocknete Chargen durch Anlage von Subkulturen auf der Grundlage des vom Hinterleger zur Verfügung gestellten Materials her. Wenn sich die Bestände verringern, werden weitere Chargen auf der Grundlage

2. Kinds of Microorganisms accepted

2.1 Bacteria, including actinomycetes, which may be preserved, without any significant alteration of their properties, by freezing or freeze-drying, and which belong to a Risk Group lower than 2 according to the definition of the UK Advisory Committee on Dangerous Pathogens (ACDP) 1984, *Categorisation of Pathogens according to Hazard and Categories of Containment* (HMSO, London, ISBN 0-11-883761-3).

2.2 Filamentous fungi, including yeasts, with the exception of strains known to be human, plant and animal pathogens, which may be preserved by freezing or freeze-drying without any significant alteration of their properties

Notwithstanding the foregoing, the CECT reserves the right to reject or accept for deposit any material which, in the opinion of the Director, represents a risk that is either unacceptable or too difficult to handle.

For the time being, the CECT does not accept the following biological material for deposit: anaerobic microorganisms (except Clostridium); algae and cyanobacteria, plasmids, embryos; protozoa; animal cell lines; plant cell lines, mycoplasma; plant seed; viruses; bacteriophages

3. Requirements and technical procedures under Rule 6.3 BT

3.1 Form and quantity

Bacteria and fungi (including those containing plasmids) are accepted in freeze-dried form in ampoules or in the form of active cultures in agar solution. The depositor should send the CECT 5 ampoules or agar samples of each strain

3.2 Time required for viability testing

On average the time required for testing the viability of bacterial samples is 3 days (or up to 14 days), and for fungus strains 6 days (or up to 30 days). The depositor has to take into account that in certain cases, viability testing can take a great deal of time, as indicated by the bracketed figures

3.3 Depositor checks and renewal of stocks

The CECT prepares its frozen or freeze-dried batches by subculturing the materials supplied by the depositor. While the batches are being completed, further batches are prepared on the basis of frozen or freeze-dried samples from the first batch prepared

2. Types de micro-organismes acceptés

2.1 Bactéries, actinomycètes compris, pouvant être conservées par congélation ou lyophilisation sans modification notable de leurs propriétés, et appartenant à un groupe à risque inférieur au Groupe 2 défini en 1984 par l'Advisory Committee on Dangerous Pathogens (ACDP) du Royaume-Uni dans *"Categorization on Pathogens According to Hazard and Categories of Containment"* (HMSO, London, ISBN 0-11-883761-3).

2.2 Champignons filamenteux, y compris les levures, à l'exception des espèces notoirement pathogènes pour l'homme, les plantes et l'animal, et pouvant être conservés par congélation ou lyophilisation sans modification notable de leurs propriétés

Nonobstant ce qui précède, la CECT se réserve le droit de rejeter ou d'accepter tout matériel dont le dépôt comporte, selon le directeur, un risque inacceptable ou dont la manipulation s'avère trop compliquée

Pour le moment, la CECT n'accepte pas en dépôt le matériel biologique suivant: micro-organismes anaérobies (excepté le *Clostridium*): algues et cyanobactéries; plasmides; embryons; protozoaires; lignées de cellules animales; lignées de cellules végétales; mycoplasmes; semences végétales; virus; bactériophages

3. Exigences en vertu de la règle 6.3 TB et procédures techniques

3.1 Forme et quantité

Les bactéries et champignons (y compris ceux contenant des plasmides) peuvent être reçus sous forme lyophilisée, dans des ampoules, ou en culture active sur gélose. Le déposant doit remettre à la CECT 5 ampoules ou répliques sur gélose de chaque espèce

3.2 Délai requis pour le contrôle de viabilité

Les délais moyens requis pour le contrôle de viabilité sont de 3 jours (ou jusqu'à 14 jours) pour les espèces bactériennes, et de 6 jours (ou jusqu'à 30 jours) pour les espèces de champignons. Les déposants doivent savoir que dans certains cas ce contrôle de viabilité peut prendre plus longtemps, comme indiqué par les chiffres entre parenthèses

3.3 Contrôle à effectuer par le déposant et renouvellement des stocks

La CECT réalise ses propres préparations lyophilisées ou congelées en effectuant des sous-cultures à partir du matériel remis par le déposant. Lorsque ces stocks diminuent, elle prépare de nouveaux lots à partir des premières préparations lyophilisées ou

eingefrorener oder gefriergetrockneter Proben der ersten hergestellten Charge hergestellt. Unabhängig von dem Verfahren, das für die Herstellung von für die Weitergabe bestimmten Chargen oder Proben verwendet wird, wird vom CECT ein Teil des vom Hinterleger ausgehändigten Originalmaterials gefriergetrocknet, eingefroren und aufbewahrt. Der Hinterleger wird gebeten, die Authentizität aller vom CECT hergestellten gefriergetrockneten und eingefrorenen Proben zu überprüfen.

4. Amtssprache

Die Amtssprachen des CECT sind Spanisch und Englisch.

5. Gebührenverzeichnis

	ESP
5.1 Aufbewahrung	
a) Ersthinterlegung	70000
b) erneute Hinterlegung	10000
5.2 Ausstellung einer Lebensfähigkeitsbescheinigung	10000
5.3 Abgabe von Proben	6 000
5.4 Mitteilung von Angaben	6 000

III. IMET - Nationale Sammlung von Mikroorganismen

Zurücknahme der Versicherung gemäß Artikel 8 (2) BV

In einer Mitteilung vom 21. Februar 1992¹ hat die deutsche Regierung den Generaldirektor der WIPO von der durch sie nach Artikel 8 (2) BV vorgenommenen Zurücknahme der Erklärung und Versicherung unterrichtet, die die Regierung der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik nach Artikel 7 BV im Hinblick auf die IMET - Nationale Sammlung von Mikroorganismen², eine internationale Hinterlegungsstelle nach diesem Vertrag, abgegeben hatte.

Durch die deutsche Wiedervereinigung ist die IMET in die rechtliche Zuständigkeit der Regierung der Bundesrepublik Deutschland übergegangen.

Zum 1. Januar 1992 ist die IMET in die **DSM - Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH**, Mascheroder Weg 1B, 3300 Braunschweig, eingegliedert worden. Die die Geschäfte der ehemaligen IMET weiterführt und alle Patent hinterlegungen nach dem Budapester Vertrag weiterverwahrt. Diese Hinterlegungen sind von der DSM, Braunschweig, übernommen worden, die die Hinterleger entsprechend benachrichtigt wird.

Whatever the method used for the preparation of batches or samples for distribution, the CECT freeze-dries, freezes and retains a portion of the original material supplied by the depositor. The depositor is requested to prove the authenticity of all the freeze-dried and frozen samples prepared by the CECT.

4. Official language

The official languages of the CECT are Spanish and English.

5. Schedule of fees

	ESP
5.1 Storage of:	
(a) original deposits	70000
(b) new deposits	10000
5.2 Issue of viability statement	10000
5.3 Furnishing of samples	6000
5.4 Communication of information under Rule 7.6	6000

III. IMET - Nationale Sammlung von Mikroorganismen

Withdrawal of assurances under Article 8(2) BT

In a communication dated 21 February 1992¹, the government of Germany informed the Director General of WIPO of the withdrawal by this government, according to Article 8(2) BT of the declaration of assurances made by the government of the former German Democratic Republic under Article 7 BT with respect to IMET - Nationale Sammlung von Mikroorganismen², an international depositary authority under that Treaty.

Through the unification of Germany, IMET has come under the jurisdiction of the government of the Federal Republic of Germany.

As from 1 January 1992, IMET has been integrated into the **DSM - Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH**, Mascheroder Weg 1B, 3300 Braunschweig, which will continue the operations of the former IMET and maintain all patent deposits made under the Budapest Treaty. These deposits have been transferred to DSM, Braunschweig, which will inform the depositors accordingly.

congelées. Quelle que soit la méthode employée pour préparer des lots ou des échantillons en vue de la distribution, la CECT lyophilise, congèle ou conserve une partie du matériel initial remis par le déposant. Le déposant est tenu de vérifier l'authenticité de tous les lots lyophilisés et échantillons congelés que la CECT a préparés.

4. Langue officielle

Les langues officielles de la CECT sont l'espagnol et l'anglais.

5. Barème des taxes

	ESP
5.1 Conservation de:	
a) dépôts initiaux	70000
b) nouveaux dépôts	10000
5.2 Délivrance d'une déclaration sur la viabilité	10000
5.3 Remise d'échantillons	6000
5.4 Communication de renseignements en vertu de la règle 7.6	6000

III. IMET - Nationale Sammlung von Mikroorganismen

Retrait des assurances fournies conformément à l'article 8.2 TB

Par une communication en date du 21 février 1992¹, le gouvernement de l'Allemagne a informé le Directeur Général de l'OMPI du retrait par ce gouvernement, en application de l'article 8.2 TB, de la déclaration faite par le gouvernement de l'ex-République démocratique allemande conformément à l'article 7 TB et contenant les assurances requises au sujet de l'IMET - Nationale Sammlung von Mikroorganismen² en tant qu'autorité de dépôt internationale selon ledit Traité.

En raison de l'unification de l'Allemagne, l'IMET est passée sous la juridiction de la République fédérale d'Allemagne.

Depuis le 1^{er} janvier 1992, l'IMET a été intégrée à la **DSM - Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH**, Mascheroder Weg 1B, 3300 Braunschweig, qui poursuivra les activités de l'IMET et conservera tous les micro-organismes précédemment remis en dépôt à l'IMET aux fins de la procédure en matière de brevets prévue par le Traité de Budapest. Ces micro-organismes ont été transférés à la DSM de Braunschweig, qui informera les déposants en conséquence.

¹ Siehe *Industrial Property* 1992.135 bzw. *La Propriété industrielle* 1992.143

² Siehe *ABI EPA* 1989.430

¹ See *Industrial Property* 1992.135

² See *OJ EPO* 1989.430

¹ Cf. *La Propriété industrielle* 1992.143

² Cf. *JO OEB* 1989.430

Die DSM ist eine internationale Hinterlegungsstelle für die die Europäische Patentorganisation die Versicherung gemäß Artikel 7 (1) BV abgegeben hat Sie erstreckt sich nun auch auf alle bei der IMET hinterlegten und von der DSM übernommenen Mikroorganismen Die vorliegende Mitteilung ist mit der Europäischen Patentorganisation abgestimmt worden

Der Status der IMET als internationale Hinterlegungsstelle wurde am **21. Mai 1992** beendet

DSM is an international depositary authority for which the assurances referred to in Article 7(1) BT have been given by the European Patent Organisation These assurances will extend to all microorganisms deposited with IMET and transferred to DSM This communication has been co-ordinated with the European Patent Organisation

The status of IMET terminated on **21 May 1992**

La DSM est une autorité de dépôt internationale pour laquelle l'Organisation européenne des brevets a donné les assurances requises à l'article 7 1 TB Ces assurances s'étendront à tous les micro-organismes déposés auprès de l'IMET et transférés à la DSM La présente communication a été faite en coordination avec l'Organisation européenne des brevets

Le statut de l'IMET en tant qu'autorité de dépôt internationale a pris fin le **21 mai 1992**

GEBÜHREN

Wichtiger Hinweis

Dieser Ausgabe des Amtsblatts liegt ein Gebührenverzeichnis des EPA bei, das die ab 1 Oktober 1992 gültigen DEM-Beträge (siehe Beschluß des Verwaltungsrats vom 5 Juni 1992. ABI EPA 1992. 344), die an die aktuelle Marktsituation angepaßten Gegenwerte der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA und die neu festgesetzten Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Prioritätsbelegen und die Beglaubigung sonstiger Unterlagen (Tabelle 2.1, Nummer 8.1 und 8.2) enthält

FEES

Important notice

The supplement to this edition of the Official Journal contains the EPO's schedule of fees comprising the rates in DEM effective as from 1 October 1992 (see Decision of the Administrative Council of 5 June 1992. OJ EPO 1992. 344), the equivalents of the fees, costs and prices of the EPO, which have been adjusted in line with the current market, and the revised administrative fees for the issue of priority documents and certification of other documents (Table 2.1. Nos. 8.1 and 8.2)

TAXES

Avis important

Un barème des taxes de l'OEB est joint à la présente édition du Journal officiel. Il comporte les montants en DEM applicables à compter du 1^{er} octobre 1992 (cf décision du Conseil d'administration du 5 juin 1992. JO OEB 1992, 344). les contre-valeurs des taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB, adaptées à la situation actuelle du marché, ainsi que les taxes d'administration fixées pour l'établissement de documents de priorité et la certification d'autres documents (tableau 2.1, numéros 8.1 et 8.2).

Bank- und Postscheckkonten der Europäischen Patentorganisation

Änderung der Bankverbindung in Griechenland

Das Europäische Patentamt weist darauf hin daß die Bankverbindung des EPA in Griechenland nicht mehr mit der Commercial Bank of Greece sondern mit der **Credit Bank AE** besteht.

Neue Adresse

Credit Bank AE
Athens Tower Branch
2 avenue Messoghion
GR - 115 27 Athen

Neue Kontonummer

112002002007046

Wir bitten für Zahlungen von Gebühren Auslagen und Verkaufspreisen ab sofort die neue Bankverbindung zu benutzen

Bank and giro accounts of the European Patent Organisation

Change of bank account in Greece

The EPO's bank account in Greece has been moved from the Commercial Bank of Greece to the **Credit Bank AE**

New address

Credit Bank AE.
Athens Tower Branch.
2. Messoghion, Avenue
GR-115 27 Athens

New account number

112002002007046

All fees costs and prices should henceforth be paid into the new account at the above address.

Comptes bancaires et de chèques postaux de l'Organisation européenne des brevets

Changement de la relation bancaire en Grèce

L'Office européen des brevets fait savoir que la relation bancaire de l'OEB en Grèce n'est plus la Commercial Bank of Greece, mais la **Credit Bank AE**

Nouvelle adresse

Credit Bank AE
Athens Tower Branch
2, avenue Messoghion
GR-115 27 Athènes

Nouveau numéro de compte

112002002007046

Nous vous prions de bien vouloir utiliser dès à présent ce compte à la nouvelle adresse bancaire pour le paiement des taxes, frais et tarifs de vente.