

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 mit entscheidend 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 würde,

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 désirant désigner 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-