

**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 Minimal-Anforderungen 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<sup>er</sup> 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<sup>er</sup> 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<sup>er</sup> 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 Patentübereinkommens 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<sup>er</sup> 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<sup>er</sup> 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, reçue 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<sup>er</sup> 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<sup>er</sup> 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, reçue 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<sup>er</sup> 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<sup>er</sup> 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<sup>er</sup> 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.*