

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Juristischen
Beschwerdekammer vom
24. Juli 1995
J 20/94 - 3.1.1***
(Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. Schulte
Mitglieder: R. E. Teschemacher
B. Schachenmann

Anmelder: -

**Stichwort: Zuerkennung eines
Anmeldetags**

Artikel: 80 d), 90, 92, 93 (2) 2 EPÜ

**Artikel: 11 (1) (iii) (e) und (3) PCT
Patent Law Treaty**

**Schlagwort: "Anforderungen an das
Vorliegen eines Anspruchs für die
Zuerkennung eines Anmeldetags"**

Leitsätze:

*Der Großen Beschwerdekammer
werden folgende Rechtsfragen
vorgelegt:*

*1. Ist es für die Begründung eines
Anmeldetags einer europäischen
Patentanmeldung erforderlich, daß
die eingereichte Anmeldung neben
einer Beschreibung zumindest einen
Patentanspruch enthält, der geson-
dert von der Beschreibung formuliert
und als solcher erkennbar ist?*

2. Wenn die Frage zu 1 verneint wird:

*Genügt es für die Begründung des
Anmeldetags im Sinne des Artikels
80 EPÜ, daß zumindest ein Patentan-
spruch zwar nicht ausdrücklichfor-
muliert, aber aus der beschriebenen
Erfindung herleitbar ist?*

3. Wenn die Frage zu 2 bejaht wird:

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Legal Board
of Appeal dated
24 July 1995
J 20/94 - 3.1.1***
(Translation)

Composition of the board:

Chairman: R. Schulte
Members: R.E. Teschemacher
B. Schachenmann

Applicant: -

**Headword: According of a filing
date**

**Article: 80(d), 90, 92, 93(2), second
sentence, EPC**

**Article: 11(1) (iii) (e) and (3) PCT
Patent Law Treaty**

**Keyword: "Requirements regarding
the existence of a claim for
according a filing date"**

Headnote:

*The following points of law are
referred to the Enlarged Board of
Appeal:*

*1. For a filing date to be established
in respect of a European patent
application it is necessary for the
filed application to contain, in
addition to a description, at least one
claim which is formulated separately
from the description and is
recognisable as such?*

2. If the answer to question 1 is no:

*For a filing date to be established
within the meaning of Article 80 EPC,
is it sufficient if there is at least one
claim which, although not expressly
formulated as such, is derivable from
the invention as described?*

3. If the answer to question 2 is yes:

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre
de recours juridique, en date
du 24 juillet 1995
J 20/94 - 3.1.1***
(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : R. Schulte
Membres : R.E. Teschemacher
B. Schachenmann

Demandeur : -

**Référence : Attribution d'une date de
dépôt**

**Articles: 80 d), 90, 92, 93 (2), 2*
phrase CBE**

**Article: 11 (1) (iii)(e) et (3) PCT
Traité sur le droit des brevets**

**Mot-clé: "Conditions exigées pour
qu'il puisse être considéré aux fins
de l'attribution d'une date de dépôt
que la demande comporte bien une
revendication"**

Sommaire

*Les questions de droit suivantes sont
soumises à la Grande Chambre de
recours :*

*1. Est-il nécessaire, pour pouvoir
attribuer une date de dépôt à une
demande de brevet européen, que la
demande telle que déposée contienne,
en plus d'une description, au moins
une revendication reconnaissable en
tant que telle, se distinguant par sa
formulation de ladite description ?*

*2. S'il est répondu par la négative à
la question 1 :*

*Aux fins de l'attribution d'une date
de dépôt au sens de l'article 80 CBE,
suffit-il qu'au moins une revendica-
tion puisse se déduire de la descrip-
tion de l'invention, même si cette
revendication n'est pas formulée de
façon explicite ?*

*3. S'il est répondu par l'affirmative à
la question 2 :*

In der Sache J 20/94 wurde die Anmeldung zurückgenommen; die Große Beschwerdekammer wird daher keine Sachentscheidung treffen. Da die Anmeldung vor ihrer Veröffentlichung zurückgenommen wurde, werden die Passagen der Entscheidung, die sich auf technische Details der Erfindung beziehen, nicht veröffentlicht. Kopien der ungekürzten Entscheidung sind nicht erhältlich.

* In J 20/94 the application was withdrawn. The Enlarged Board of Appeal will not therefore be issuing a ruling on the merits of the case. Since the application was withdrawn prior to publication, passages in the decision relating to the technical details of the invention will not be published. Copies of the unabridged decision are not available.

Dans l'affaire J 20/94, la demande a été retirée. La Grande Chambre de recours ne rendra donc pas de décision sur le fond. La demande ayant été retirée avant d'être publiée, les passages de la décision se rapportant aux détails techniques de l'invention ne seront pas publiés. Il n'est pas possible de se procurer des exemplaires de la décision dans sa version non abrégée.

Welche Anforderungen sind an die Herleitbarkeit eines nicht ausdrücklich formulierten Patentanspruchs zu stellen:

a) Istes erforderlich, daß aus dem Text der Beschreibung unmittelbar und eindeutig zumindest ein Anspruch erkennbar ist, oder

b) istes ausreichend, wenn die Beschreibung eine Erfindung so offenbart, daß ein zu schützender Gegenstand erkennbar ist, für den ein Anspruch formuliert werden könnte?

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung ... betreffend eine Sicherheitstorflagge für den Skirennsport wurde unter Beanspruchung der österreichischen Priorität vom 26. August 1992 am 24. August 1993 eingereicht. Die an diesem Tag eingegangenen Unterlagen bestehen aus dem Erteilungsantrag (Form 1001), einer mit Ausnahme des Deckblatts handgeschriebenen Beschreibung und 5 Figuren. Die vorbereitete Empfangsbescheinigung (Blatt 5 des Erteilungsantrags) enthält in Feld 46 in der Zeile "A.2 Patentansprüche" den Hinweis "werden nachgereicht".

II. Mit Bescheid der Eingangsstelle vom 30. September 1993 wurde dem Anmelder mitgeteilt, daß die Anmeldung den Erfordernissen für die Zuerkennung eines Anmeldetags nicht genüge, da sie keinen Patentanspruch enthalte. Mit Eingabe vom 5. Oktober 1993, eingegangen am 11. Oktober 1993, reichte der Anmelder eine Reinschrift der ursprünglich eingereichten Beschreibung und zusätzlich 9 Patentansprüche ein. Mit Telefax vom 29. Oktober 1993 wurde dem Anmelder mitgeteilt, daß der Anmeldetag abgeändert werden müsse und die Priorität nicht mehr beansprucht werden könne, da der Tag der beanspruchten Priorität mehr als ein Jahr vor dem Anmeldetag liege.

III. Mit seiner Eingabe vom 2. November 1993 erwiderte der Anmelder, die ursprüngliche Beschreibung enthalte bereits einen Patentanspruch in der folgenden Passage:

"Besonders festhalten möchte ich noch, daß in den beiden Figuren 4 und 5 die Öffnung 36 in Figur 4 sowie die Öffnung 45 in Figur 5 einen besonderen Patentanspruch erhalten sollen ..."

To what extent must a claim which is not expressly formulated as such be derivable:

(a) Is it necessary for at least one claim to be directly and clearly recognisable from the text of the description, or

(b) Is it sufficient for the description to disclose an invention in such a way that it is possible to recognise subject-matter to be protected for which a claim could be formulated?

Summary of facts and submissions

I. European patent application No. ... relating to a safety-gate flag for ski racing was filed on 24 August 1993 claiming Austrian priority of 26 August 1992. The documents filed on that date comprise the Request for grant form (Form 1001), a handwritten description (with the exception of the cover sheet) and five figures. Line "A.2 Claims" of Section 46 of the pre-printed Receipt for documents form (page 5 of the Request for grant form) contains the note "werden nachgereicht" ("will be filed later").

II. In a communication from the Receiving Section dated 30 September 1993 the applicant was informed that the application did not meet the requirements for according a filing date since it contained no patent claims. On 5 October 1993 (received on 11 October 1993) the applicant filed a clean copy of the originally filed description together with nine claims. In a telefax dated 29 October 1993 the applicant was informed that the filing date would have to be changed and the priority could no longer be claimed since the priority date claimed preceded the filing date by more than one year.

III. On 2 November 1993 the applicant replied that the original description already contained a claim in the following passage:

"One further point I should like to stress in particular is that in figures 4 and 5 the opening 36 in figure 4 and the opening 45 in figure 5 are to have a special patent claim..."

A quelles conditions est-il possible de déduire de la description une revendication qui n'a pas été formulée explicitement:

(a) doit-on pouvoir reconnaître directement et sans ambiguïté l'existence d'au moins une revendication dans le texte de la description ?

(b) ou bien suffit-il que l'exposé de l'invention dans la description permette de reconnaître l'existence d'un objet à protéger pour lequel il serait possible de formuler une revendication ?

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen ..., qui porte sur un drapeau de sécurité pour les piquets de porte utilisés dans les compétitions de ski et qui revendique la priorité d'une demande autrichienne en date du 26 août 1992, a été déposée le 24 août 1993. Les pièces reçues le 24 août 1993 se composent de la requête en délivrance (Form 1001), d'une description manuscrite, mis à part la page de garde, et de 5 figures. Dans l'accusé de réception préétabli (feuille 5 de la requête en délivrance) figure, à la rubrique 46, en regard de "A.2 Revendications", la mention "seront déposées ultérieurement".

II. Par notification de la section de dépôt en date du 30 septembre 1993, il a été signalé au demandeur que sa demande ne satisfaisait pas aux conditions requises pour l'attribution d'une date de dépôt, car elle ne contenait aucune revendication. Par lettre en date du 5 octobre 1993, reçue le 11 octobre 1993, le demandeur a envoyé une copie au propre du texte de la description déposée initialement, ainsi que neuf revendications. Un téléfax en date du 29 octobre 1993 a été envoyé au demandeur pour lui annoncer que la date de dépôt devait être modifiée et que la priorité de la demande autrichienne ne pouvait plus être revendiquée, cette demande ayant été déposée plus d'un an avant la demande de brevet européen.

III. Dans sa lettre du 2 novembre 1993, le demandeur a répondu que la description initiale renfermait déjà une revendication, dans le passage suivant :

"Je tiens également à signaler que l'ouverture 36 représentée à la figure 4 et l'ouverture 45 représentée à la figure 5 feront l'objet d'une revendication spéciale ..."

Nach Rücksprache mit dem Recherchenprüfer konnte die Eingangsstelle in der genannten Passage nicht die Formulierung eines Patentanspruchs sehen und machte den Anmelder darauf aufmerksam, daß die Figur 5 kein Bezugszeichen 45 enthalte und daß der tatsächlich eingereichte Hauptanspruch in keinster Weise auf die in dem angegebenen Text genannten Öffnungen gerichtet sei. Mit Bescheid nach Regel 39 EPÜ vom 14. Februar 1994 teilte sie dem Anmelder mit, daß der Anmeldetag auf den 11. Oktober 1993 festgesetzt worden sei.

IV. Mit Bescheid vom 16. Februar 1994 teilte sie ihm nach Regel 41 (3) EPÜ mit, daß der in Anspruch genomene Prioritätstag mehr als ein Jahr vor dem Anmeldetag liege und daß die Angabe innerhalb eines Monats berichtigt werden könne; werde der Mangel nicht beseitigt, so bestehe kein Prioritätsanspruch. In seiner Erwiderung vom 21. Februar 1994 vertrat der Anmelder weiterhin die Auffassung, daß die ursprünglichen Unterlagen für die Zuerkennung eines Anmeldetags genügen; er beantragte, die beanspruchte Priorität anzuerkennen.

V. Mit Entscheidung vom 5. Juli 1994 wies die Eingangsstelle den Antrag auf Anerkennung der beanspruchten Priorität und des Anmeldetags des Eingangs der ursprünglichen Unterlagen zurück. Nach ihrer Auffassung enthält die ursprüngliche Beschreibung zwar einen Hinweis auf einen Patentanspruch, aber keine ausreichenden technischen Merkmale. Eine Recherche wäre deshalb aufgrund der ursprünglichen Unterlagen nicht möglich gewesen, wie eine Rückfrage beim Recherchenprüfer ergeben habe.

VI. Mit Schreiben vom 28. Juli 1994, eingegangen am 30. Juli 1994, legte der Anmelder Beschwerde ein, begründete diese und entrichtete die Beschwerdegebühr.

VII. Er trug vor, aus der zitierten Passage habe sich unter anderem folgender Patentanspruch formulieren lassen:

"Flagge für den Skisport ..., dadurch gekennzeichnet, daß... "

After consulting the search examiner the Receiving Section was unable to detect the wording of a claim in the passage cited and drew the applicant's attention to the fact that figure 5 contained no reference number 45 and that the main claim actually filed was in no way directed towards the openings mentioned in the text. In a communication under Rule 39 EPC dated 14 February 1994 the Receiving Section informed the applicant that the filing date had been fixed as 11 October 1993.

IV. In a communication dated 16 February 1994 the Receiving Section informed the applicant in accordance with Rule 41(3) EPC that the priority date claimed preceded the filing date by more than one year and that this deficiency could be corrected within one month; failure to do so would mean that no priority could be claimed. In his reply dated 21 February 1994 the applicant re-stated his view that the original documentation was sufficient for according a filing date and requested that the priority date be accorded as claimed.

V. In a decision dated 5 July 1994 the Receiving Section refused the request that the priority date be accorded as claimed and that the filing date accorded to the application be that on which documents were received. While the original description did contain a reference to a claim, it lacked sufficient technical features. A search would therefore not have been possible on the basis of the original documentation, as had been confirmed by the search examiner.

VI. In a letter dated 28 July 1994 (received on 30 July 1994) the applicant lodged an appeal, filing a statement of grounds and paying the appeal fee.

VII. The applicant argued that, from the passage cited, the following claim could, among others, have been formulated:

"Flag for use in ski racing in which ... "

Après consultation de l'examinateur chargé de la recherche, la section de dépôt a constaté qu'il n'avait pas été formulé de revendication dans le passage cité par le demandeur; elle a fait observer au demandeur que la figure 5 ne comportait pas de signe de référence 45, et que la revendication principale qui avait effectivement été déposée ne portait nullement sur les ouvertures mentionnées dans le passage qui avait été cité. Par notification en date du 14 février 1994, établie en application de la règle 39 CBE, la section de dépôt a fait savoir au demandeur que la date de dépôt attribuée à la demande était le 11 octobre 1993.

IV. Par notification en date du 16 février 1994, la section de dépôt a signalé au demandeur, conformément à la règle 41(3) CBE, que la date de priorité qui avait été revendiquée remontait à plus d'un an avant la date de dépôt, et que l'indication de la priorité pouvait être rectifiée dans un délai d'un mois; s'il n'était pas remédié à cette irrégularité, il ne pourrait plus être revendiqué de priorité. Dans sa réponse du 21 février 1994, le demandeur a réaffirmé que les pièces initiales de la demande suffisaient pour permettre l'attribution d'une date de dépôt; il a demandé à l'OEB de reconnaître la priorité qu'il avait revendiquée.

V. Par décision en date du 5 juillet 1994, la section de dépôt a refusé de reconnaître la priorité qui avait été revendiquée et d'attribuer à la demande une date de dépôt correspondant à la date de réception des pièces initiales. Selon elle, la description initiale faisait bien allusion à une revendication, mais les caractéristiques techniques qu'elle indiquait n'étaient pas suffisantes. Il n'aurait donc pas été possible de procéder à une recherche sur la base des pièces initiales, comme l'avait au demeurant confirmé l'examinateur chargé de la recherche.

VI. Par lettre en date du 28 juillet 1994 reçue le 30 juillet 1994, le demandeur a formé un recours, en joignant un mémoire exposant les motifs du recours et en acquittant la taxe de recours.

VII. Le demandeur a fait valoir que le passage qu'il avait cité permettait entre autres de formuler la revendication suivante:

"Drapeau pour les compétitions de ski comprenant ..., caractérisé en ce que ... "

Danach hätte der Recherchenprüfer ohne weiteres recherchieren können. Im übrigen sei es dem Recherchenprüfer nicht verwehrt gewesen, nach dem vor Beginn der Recherche nachgereichten Ansprüchen zu recherchieren. Die hier einschlägigen Formvorschriften des EPÜ seien eng auszulegen, da sie keinerlei Sinngehalt erkennen ließen. Auf einen Bescheid der Kammer ergänzte der Beschwerdeführer sein Vorbringen dahin, daß mit dem Satz in der Beschreibung "Besonders festhalten möchte ich noch, daß in Figur 4 die Öffnung 36 einen besonderen Patentanspruch erhalten soll" folgender Patentanspruch eingereicht worden sei:

"Torflagge, wie in Figur 4 dargestellt, mit einer Öffnung (36) nach Figur 4."

Selbst wenn ein solcher Patentanspruch Mängel enthalte, könnten diese im Lauf des Erteilungsverfahrens bereinigt werden. Hier gehe es nur um die Frage, ob ursprünglich irgendein Patentanspruch offenbart worden sei.

VIII. Der Beschwerdeführer beantragte, der Anmeldung die Priorität vom 26. August 1992 zuzuerkennen und die Beschwerdegebühr zurückzuerstatten.

Entscheidungsgründe

1. Nach Artikel 80 d) EPÜ ist es für die Zuerkennung eines Anmeldetags erforderlich, daß die eingereichten Unterlagen zumindest einen Patentanspruch enthalten. Da im vorliegenden Fall die ursprünglich eingereichten Unterlagen keinen Bestandteil enthalten, der als Anspruch bezeichnet ist, ist das Erfordernis von Artikel 80 d) EPÜ nur dann erfüllt, wenn in einem anderen Bestandteil dieser Unterlagen zugleich ein Patentanspruch gesehen werden kann. Hier von gehen auch die Vorinstanz und der Beschwerdeführer aus (dahingestellt in J 20/85, ABI. EPA 1987, 102, Punkt 7 der Gründe).

2. Zutreffend weist der Beschwerdeführer darauf hin, daß die ursprünglichen Unterlagen nicht den Formvorschriften der Anmeldebestimmungen (Regel 26 f. EPÜ) genügen müssen (Artikel 80 d) zweiter Halbsatz EPÜ). Dementsprechend hält es die Praxis für ausreichend, wenn ein Schriftstück vorhanden ist, das offenbar einen oder mehrere Patentansprüche enthält (Richtlinien für die Prüfung

The search examiner would have been able to perform a search on the basis of such a claim without difficulty. Moreover, there was nothing to prevent him carrying out a search on the basis of the claims that followed before the search commenced. The relevant formal requirements of the EPC were to be interpreted narrowly since they appeared to be devoid of meaning. In response to a communication from the Board, the appellant added that with the sentence in the description "One further point I should like to stress in particular is that the opening 36 in figure 4 is to have a special patent claim..." the following claim had been filed:

"Gate flag, as shown in Figure 4, with an opening (36) according to figure 4."

Even assuming such a claim contained deficiencies, these could be corrected during the grant procedure. The sole matter at issue here was whether a claim of any kind had originally been disclosed.

VIII. The appellant requested that the application be accorded a priority date of 26 August 1992 and that the appeal fee be refunded.

Reasons for the decision

1. Under Article 80(d) EPC for an application to be accorded a filing date the documents filed must contain at least one claim. Since, in the case in point, the documents originally filed do not contain any element described as a claim, the requirement of Article 80(d) EPC can only be said to have been complied with if another part of these documents can be viewed as being a claim. This is the assumption of both the department of first instance and the appellant (left undecided in J 20/85, OJ EPO 1987, 102, reasons, 7).

2. The appellant rightly points out that the original documents do not have to comply with the formal requirements of the provisions governing the application (Rule 26 ff EPC) (Article 80(d), second half-sentence, EPC). Accordingly, in practice it is held to be sufficient for a document to be identified which appears to include one or more patent claims (Guidelines for Exami-

Une telle revendication aurait permis à l'examineur chargé de la recherche d'effectuer sans difficulté une recherche, sans l'empêcher pour autant de travailler sur la base des revendications produites après le dépôt des pièces initiales, mais avant le début de la recherche. Les dispositions de forme de la CBE en la matière devaient être interprétées de manière restrictive, car il n'était pas possible d'en dégager la signification. En réponse à une notification de la Chambre, le requérant a également fait valoir que la phrase de la description "Je tiens également à signaler que l'ouverture 36 représentée à la figure 4 fera l'objet d'une revendication spéciale" équivalait au dépôt de la revendication suivante :

"Drapeau de piquet de porte tel que représenté à la figure 4, comprenant une ouverture (36) telle que représentée à la figure 4."

Même si une telle revendication présentait des irrégularités, celles-ci pouvaient être corrigées au cours de la procédure de délivrance. En l'espèce, il s'agissait uniquement de savoir s'il avait été formulé initialement une quelconque revendication.

VIII. Le requérant a demandé que la demande bénéficie de la priorité du 26 août 1992 et que la taxe de recours soit remboursée.

Motifs de la décision

1. En vertu de l'article 80 d) CBE, pour qu'une date de dépôt puisse être attribuée à une demande, il faut que les documents produits contiennent au moins une revendication. Comme en l'espèce les documents produits initialement ne comportent aucun passage intitulé "Revendication", les conditions requises à l'article 80 d) CBE ne seront remplies que s'il peut être considéré qu'un autre passage desdits documents constitue en même temps une revendication. C'est ce qu'ont admis la première instance ainsi que le requérant (cette question avait été laissée sans réponse dans la décision J 20/85, JO OEB 1987, 102, point 7 des motifs).

2. Le requérant a fait observer avec juste raison que d'après l'article 80 d) CBE, deuxième membre de phrase, les pièces produites initialement ne doivent pas obligatoirement satisfaire aux conditions de forme en matière de dépôt énoncées à la règle 26 s. CBE. Ainsi, l'on considère dans la pratique qu'il suffit que l'on puisse identifier une ou plusieurs pièces paraissant comporter une ou plu-

im EPA, A-II, 4.5). Ist allerdings kein Schriftstück vorhanden, das mit Anspruch oder Ansprüchen bezeichnet ist, so muß irgendein Anhaltspunkt ersichtlich sein, daß es sich bei einem anderen, bestimmten Bestandteil der Unterlagen um einen Anspruch handeln soll. Es scheint auch nicht von vornherein ausgeschlossen, daß ein Bestandteil der Beschreibung als Anspruch angesehen werden kann. Allerdings dienen diese beiden Anmeldungsteile verschiedenen Zwecken, die in Artikel 83 und 84 EPÜ definiert sind. Während die Beschreibung der Ort ist, wo eine ausführbare Erfindung zu offenbaren ist, ist in den Ansprüchen zu definieren, was unter Schutz gestellt werden soll. Daher kann nicht willkürlich aus der Beschreibung ein Teil herausgegriffen und als Anspruch umgedeutet werden. Vielmehr muß am Anmeldetag ein Gegenstand in den Anmeldungsunterlagen erkennbar sein, für den Schutz begehrt wird.

3. Hierfür ist im vorliegenden Fall ein Anhaltspunkt gegeben. Aus der vom Anmelder zitierten Passage wird deutlich, daß die Öffnung 36 in Figur 4 unter Schutz gestellt werden soll. Es fehlt jedoch an dieser Stelle eine unzweideutige Definition dieser Öffnung. Der Wortlaut der Passage ("erhalten soll") ist in die Zukunft gerichtet und deutet darauf hin, daß die Definition des zu schützenden Gegenstands erst noch erfolgen wird. Dies steht in Einklang mit dem Hinweis des Anmelders in der vorbereiteten Empfangsbescheinigung, daß die Ansprüche nachgereicht werden. Jedenfalls scheint die Passage allein nicht für eine Definition des zu schützenden Gegenstands geeignet und bestimmt. Zum einen bleibt offen, wie die Öffnung gestaltet ist. Wenngleich der Leser aus der Figur 4 und ihrer Beschreibung eine Vorstellung über die Ausgestaltung der Öffnung hat, besteht doch eine Vielzahl von Möglichkeiten, sie zu definieren.

Der Beschwerdeführer hat zuletzt vorgetragen, der genannte Text enthalte einen Anspruch, in dem die Torflagge mit ihrer Öffnung durch eine bloße Bezugnahme auf die Figur definiert sei. Eine solche Definition ist dem zitierten Text aber nicht unmittelbar zu entnehmen. Sie liegt auch nicht auf der Hand, weil es sich im Hinblick auf Regel 29 (6) EPÜ sicher nicht um eine übliche Anspruchsformulierung handelt. Weiter läßt der Text offen, ob die Öffnung allein oder in Verbindung mit anderen Merkmalen beansprucht werden soll. Für letzteres könnte die

nation in the EPO, A-II, 4.5). If no document designated as a claim or claims can be identified however, there must be some indication that some other part of the documentation is intended to be a claim. Nor does it appear to be ruled out a priori that a part of the description can be viewed as a claim, although these two parts of the application serve different purposes which are defined in Articles 83 and 84 EPC. While the description is the place for disclosing a reproducible invention, the claims serve to define the subject-matter for which protection is sought. A part cannot therefore be taken arbitrarily from the description and be reinterpreted as a claim. On the contrary, on the date they are filed the application documents must contain information which can be recognised as a subject-matter for which protection is sought.

3. There is some indication of this in the case in point. It becomes clear from the passage cited by the applicant that protection is to be sought for the opening 36 in figure 4, although the passage in question fails to define this opening unequivocally. The wording of the passage ("is to have") refers to the future, indicating that the definition of the subject-matter for which protection is to be sought will follow. This is borne out by the applicant's stating in the pre-printed Receipt for documents form that the claims will follow. At all events, this passage alone does not appear to be suitable for or intended as defining the subject-matter for which protection is sought. For one thing, the form the opening takes is unclear. While the reader has an idea of the form of opening from figure 4 and the description, there are a number of possibilities for defining it.

Finally, the appellant argued that the text in question contained a claim in which the gate flag with its opening was defined by a single reference to the figure. Such a definition is not however immediately derivable from the text cited. Nor is it obvious, because it is clearly not a standard formulation of the claim within the meaning of Rule 29(6) EPC. The text also fails to indicate whether the opening is to be claimed in isolation or in conjunction with other features. The latter could be viewed as being indicated by the second half of the sentence, which the appellant did

sieurs revendications (Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, A-II, 4.5). Toutefois, s'il n'y a aucune pièce intitulée "Revendication(s)", l'on doit pouvoir reconnaître à certains indices qu'un passage donné des pièces de la demande constitue une revendication. Il ne semble pas non plus exclu d'emblée qu'une partie de la description puisse être assimilée à une revendication. Toutefois, ces deux parties de la demande (description et revendication) poursuivent des objectifs différents, définis aux articles 83 et 84 CBE. Tandis que la description sert à exposer une invention de manière à ce qu'elle puisse être exécutée, les revendications doivent définir l'objet de la protection demandée. Il n'est donc pas possible d'isoler arbitrairement une partie de la description pour en faire une revendication : il faut au contraire qu'à la date du dépôt, l'on puisse identifier dans les pièces de la demande un objet pour lequel il est demandé une protection.

3. En l'espèce, l'on peut trouver dans la demande des indices de l'existence d'un tel objet. Il ressort clairement du passage cité par le demandeur que l'ouverture 36 dans la figure 4 est à protéger. Ce même passage ne comporte cependant pas de définition sans équivoque de ladite ouverture. L'expression utilisée ("feront l'objet"), qui vise le futur, laisse entendre que l'objet à protéger sera défini ultérieurement, ce qui est en accord avec la remarque ajoutée par le demandeur dans l'accusé de réception préétabli, à savoir que les revendications seraient déposées ultérieurement. De toute façon, il ne semble pas que ce passage de la description permette à lui seul de définir l'objet à protéger, ni qu'il vise à donner une telle définition. En effet, il reste à déterminer la forme de l'ouverture. Bien que le lecteur puisse se représenter la forme de l'ouverture en consultant la figure 4 et sa description, une multitude de définitions restent possibles.

Le requérant a fait valoir finalement que le passage cité comporte une revendication qui définit par simple référence à la figure le drapeau de porte avec son ouverture. Toutefois, cette définition ne ressort pas clairement du passage en question. Elle ne va pas non plus de soi, car elle égard à la règle 29 (6) CBE, il ne s'agit assurément pas d'une formulation habituelle pour une revendication. En outre, il n'est pas précisé dans ledit passage si l'ouverture doit être revendiquée séparément, ou en combinaison avec d'autres caractéristiques, comme semblerait le sug-

vom Beschwerdeführer nicht herangezogene zweite Satzhälfte

not cite,

gérer la deuxième partie de la phrase, non citée par le requérant, qui laisse entendre que les ouvertures concourent avec d'autres caractéristiques au fonctionnement de l'invention :

"... , denn ohne diese Öffnungen wäre eine Funktion ..., gar nicht möglich."

"..., since without these openings a function ..., would quite simply not be possible."

"..., car sans ces ouvertures, ... ne pourrait fonctionner."

sprechen, die auf ein Zusammenwirken der Öffnungen mit noch anderen Merkmalen hindeutet. Der Beschwerdeführer hat mehrere Fassungen eines Patentanspruchs vorgelegt, der in der ursprünglichen Beschreibung enthalten sein soll. Die Tatsache, daß er aus derselben Passage mehrere, inhaltlich durchaus verschiedene Anspruchsformulierungen ableitet, deutet wohl darauf hin, daß die eindeutige Formulierung eines Anspruchs aus dem Text der Beschreibung nicht sofort erkennbar ist.

which hints at an interaction between the openings and other features. The appellant submitted several versions of a claim which he contends was contained in the original description. The fact that he derives widely differing wordings for the claims from one and the same passage would appear to indicate that the clear wording of a claim is not immediately apparent from the text in the description.

Le requérant a présenté plusieurs versions d'une revendication qui était selon lui contenue dans la description initiale. Le fait qu'il ait déduit d'un seul et même passage plusieurs libellés de revendications tout à fait différents du point de vue du fond tendrait à montrer qu'il n'est pas possible d'identifier d'emblée dans le texte de la description une revendication formulée sans équivoque.

4. Zudem würde der Leser nach dem gesamten Inhalt der Beschreibung kaum einen einzigen Patentanspruch erwarten, der auf das vom Beschwerdeführer herausgegriffene konstruktive Detail einer von fünf Figuren gerichtet ist. Das Schwergewicht der Offenbarung liegt auf den Merkmalen für ... Dies wird durch die nachgereichten Ansprüche nur bestätigt. Ein dem gesamten Offenbarungsgehalt entsprechender Anspruch läßt sich daher nicht aus dem vom Beschwerdeführer herangezogenen Detail einer Figurenbeschreibung herleiten. Er wäre vielmehr in dem allgemeinen Teil der Beschreibung (dort S. 1) zu suchen, wonach (Beschreibungseinleitung und letzter Absatz) folgender Anspruch denkbar wäre:

4. Furthermore, from a reading of the description as a whole, the reader would hardly expect a single claim directed towards the design detail, highlighted by the appellant, of one of five figures. The disclosure focuses on the features of a ... The subsequently filed claims merely confirm this reading. A claim corresponding to the entire disclosed content cannot therefore be derived from the detail of a description of a figure cited by the appellant. A more likely place to look for one would be in the general part of the description (page 1), according to which (introduction and final paragraph) the following claim would be conceivable:

4. D'autre part, au vu de l'ensemble du contenu de la description, le lecteur ne s'attendrait guère à trouver une revendication unique portant sur le détail de construction que le requérant avait extrait de la description de l'une des cinq figures. L'exposé de l'invention a trait essentiellement aux caractéristiques d'un ..., ce que les revendications déposées ultérieurement ne font que confirmer. Il n'est donc pas possible de déduire du détail que le requérant a extrait de la description d'une figure une revendication qui couvrirait l'ensemble de l'objet divulgué dans la description. C'est bien plutôt dans la partie générale de la description (en l'occurrence p. 1) qu'il faudrait chercher une telle revendication, le préambule de la description et le dernier paragraphe pouvant en effet suggérer la revendication suivante :

"Sicherheitstorflagge für den Skirennsport, die ..."

"Safety-gate flag for use in ski racing, ..."

"Drapeau de sécurité pour les piquets de porte utilisés dans les compétitions de ski, qui ..."

5. Auch hierin kann aber letztlich nur eine von verschiedenen in Betracht kommenden Möglichkeiten gesehen werden. Struktur und Text der Beschreibung erlauben keinen sicheren Schluß, daß die genannten Passagen als Anspruch zu verstehen sind. Aus alledem folgt, daß die ursprüngliche Beschreibung keinen Textbestandteil enthielt, der unmittelbar als Patentanspruch erkennbar war.

5. This again, however, can only be regarded as one of a number of possibilities. Neither the structure nor the text of the description shows conclusively that the said passages are to be understood as representing a claim. From the foregoing, therefore, it must be concluded that the description as filed contained no passage of text that was immediately recognisable as a patent claim.

5. Mais là encore, ce n'est qu'une possibilité parmi bien d'autres. La structure et le libellé de la description ne permettent pas de conclure avec certitude que les passages en question sont assimilables à des revendications. Par conséquent, la description initiale ne comprend aucun passage pouvant d'emblée être considéré comme une revendication.

6. Die Entscheidung des Falles hängt daher nicht nur von der in J 20/85 (a.a.O.) dahingestellten Frage ab, ob eine Passage der Beschreibung

6. The decision in this case is not therefore dependent solely on the issue left undecided in J 20/85 (see above) as to whether a passage in

6. En l'occurrence, il ne s'agit donc pas seulement de décider (question restée sans réponse dans la décision J 20/85 (loc. cit.)) si un passage de la

zugleich als Anspruch angesehen werden kann. Vielmehr könnte die Kammer der Beschwerde nur stattgeben, wenn sie es für das Erfordernis des Artikel 80 (d) EPÜ bereits als ausreichend ansehen würde, daß aus der Beschreibung ein Anspruch hergeleitet werden kann. Der Beschwerdeführer ist der Auffassung, die hier einschlägigen Vorschriften seien als reine Formvorschriften eng auszulegen, überdies entbehren sie jeden Sinngehalts.

7. Dem kann sich die Kammer allerdings nicht anschließen. Für einen Auslegungsgrundsatz, daß Formvorschriften generell eng auszulegen sind, sieht die Kammer keine vertretbare Grundlage. Die Vorschriften des Übereinkommens sind in erster Linie nach ihrem Sinn und Zweck auszulegen (vgl. etwa G 1/94, ABI. EPA 1994, 787, insbes. Punkt 7 der Gründe). Daher ist bei Zweifeln über die Auslegung einer Formvorschrift zu prüfen, welche Auslegung mit den Zielen der Vorschrift in Einklang steht. Dabei dürfte sicherlich zu berücksichtigen sein, daß Formvorschriften den anzuerkennenden Zweck haben können, der Rechtssicherheit oder einer effektiven Gestaltung des Verfahrens zu dienen.

8. Das Erfordernis der Einreichung eines Anspruchs bereits am Anmeldetag dient ersichtlich der zügigen Durchführung der Recherche. Der Recherchenbericht ist nach Artikel 92 (1) EPÜ in Verbindung mit Regel 86 (1) EPÜ auf der Grundlage der ursprünglichen Patentansprüche zu erstellen und soll mit der europäischen Patentanmeldung veröffentlicht werden (Artikel 93 (2) EPÜ). Europäische Nachanmeldungen werden meist - wie auch im vorliegenden Fall - am Ende des Prioritätsjahrs eingereicht. Dies bedeutet, daß für Eingangs- und Formalprüfung, Recherche und Veröffentlichung im Regelfall insgesamt nur etwa sechs Monate zur Verfügung stehen. Da die Formalprüfung (Artikel 91 EPÜ) parallel zur Recherche durchgeführt wird, bleibt für die Recherche der Zeitraum zwischen Abschluß der Eingangsprüfung (Artikel 90 EPÜ) und dem Beginn der Drucklegung (vgl. Artikel 92 EPÜ). Der verfügbare Zeitraum kann erheblich eingeschränkt sein, wenn eine Übersetzung der Anmeldeunterlagen nach Artikel 14 (2), Regel 6 (1) EPÜ einzureichen ist, die in Artikel 90 (3) EPÜ genannten Gebühren erst innerhalb der Nachfrist nach Regel 85a EPÜ entrichtet werden oder nach Regel 46 (1) EPÜ zur Entrichtung weiterer Recherchegebühren aufzufordern

the description can also be considered as constituting a claim. The Board could only allow the appeal if it were to consider it sufficient for the purposes of satisfying Article 80(d) EPC that a claim could be derived from the description. In the appellant's view the relevant provisions in this case should be interpreted narrowly, not only because they are purely formal requirements, but also because they are devoid of any meaning.

7. The Board cannot agree with this. It sees no support for the argument that formal provisions should in principle be interpreted narrowly. The provisions of the Convention are to be interpreted primarily in the light of their object and purpose (see, for example, G 1/94, OJ EPO 1994, 787, in particular reasons, 7). Hence, in cases of doubt when interpreting a formal provision, the issue is which interpretation is in line with the objectives of the provision. Here it would certainly have to be borne in mind that formal provisions can have the recognisable aim of ensuring legal certainty or that proceedings can be conducted effectively.

8. The requirement that a claim be filed on the filing date clearly serves to speed up the search process. Under Article 92(1) EPC in conjunction with Rule 86(1) EPC, the search report must be drawn up on the basis of the original claims and should be published together with the European patent application (Article 93(2) EPC). European applications filed subsequent to national applications are generally filed at the end of the priority year - as in the present case. This means that as a rule only some six months are available for preliminary and formalities examination, search and publication. As formalities examination is carried out parallel to the search (Article 91 EPC), the time remaining for the search is the period between completion of preliminary examination (Article 90 EPC) and commencement of printing (see Article 92 EPC). The time available can be considerably reduced if a translation of the application documents has to be filed under Article 14(2) and Rule 6(1) EPC, if the fees mentioned in Article 90(3) EPC are only paid during the period of grace under Rule 85a EPC, or if further search fees are payable under Rule 46(1) EPC. Such eventualities can in themselves, and irrespective of the workload in the search divisions, lead to the search report

description peut aussi faire office de revendication. En fait, la Chambre ne pourrait faire droit au recours que si elle considérait qu'il suffit qu'une revendication puisse se déduire de la description pour qu'il soit satisfait aux conditions requises à l'article 80 d) CBE. De l'avis du requérant, les dispositions en question doivent être interprétées de manière restrictive, car il s'agit de simples dispositions de forme, dont on ne peut par ailleurs dégager la signification.

7. La Chambre ne peut toutefois se ranger à l'avis du requérant. Le principe selon lequel les dispositions de forme devraient être interprétées de manière restrictive ne repose sur aucune base sérieuse. Les dispositions de la Convention doivent être interprétées avant tout du point de vue de leur sens et de leur finalité (cf. G 1/94, JO OEB 1994, 787, notamment le point 7 des motifs). Par conséquent, lorsque l'interprétation d'une disposition de forme pose problème, il convient de voir quelle interprétation est en accord avec la finalité de ladite disposition. Ce faisant, il est certainement bon de se souvenir que les dispositions de forme peuvent viser à renforcer la sécurité juridique ou à accroître l'efficacité de la procédure.

8. Si le dépôt d'une revendication est exigé dès la date de dépôt, c'est manifestement pour que la recherche puisse être exécutée dans les plus brefs délais. En vertu de l'article 92 (1) ensemble la règle 86 (1) CBE, le rapport de recherche doit être établi sur la base des revendications initiales et être publié en même temps que la demande de brevet européen (article 93 (2) CBE). Les demandes européennes ultérieures sont la plupart du temps - c'est le cas en l'espèce - déposées à la fin de l'année de priorité. Il s'ensuit que l'on ne dispose généralement que de six mois au total pour l'examen lors du dépôt, l'examen quant à certaines irrégularités, la recherche et la publication. Comme l'examen quant à certaines irrégularités (article 91 CBE) a lieu parallèlement à la recherche, celle-ci doit s'effectuer entre l'examen lors du dépôt (article 90 CBE) et le début des préparatifs d'impression (cf. article 92 CBE). Ce laps de temps peut se voir considérablement abrégé dans le cas où une traduction des pièces de la demande doit être produite en vertu de l'article 14 (2) CBE ou de la règle 6 (1) CBE, ou si les taxes visées à l'article 90 (3) CBE nesont acquittées que pendant le délai supplémentaire prévu à la règle 85bis CBE, ou bien encore lorsqu'il peut être exigé le paiement

ist. Schon derartige Umstände allein können, unabhängig von der Belastung der Recherchenabteilungen, dazu führen, daß der Recherchenbericht nicht rechtzeitig für die Veröffentlichung der Anmeldung erstellt werden kann. Für ein zusätzliches Mängelbeanstandungsverfahren entsprechend Artikel 91, Regel 40 EPÜ für die Nachreichung von Ansprüchen unter Gewährung der üblichen Fristen (Regel 84 f. EPÜ) bliebe in diesem engen zeitlichen Rahmen kein Raum, ohne eine weitere Ursache für die verspätete Erstellung von Recherchenberichten zu setzen.

9. Dem Gesetzgeber war die frühzeitige Information der Öffentlichkeit über noch nicht geprüfte Anmeldungen ein besonderes Anliegen. Da der Recherchenbericht Rückschlüsse auf die Erfolgsaussichten einer Anmeldung erlaubt, ist er für die Information des Anmelders und seiner Wettbewerber von erheblicher Bedeutung. Zugleich war der Gesetzgeber bestrebt, die an die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts geknüpfte Prüfungsantragsfrist auf ein Minimum zu beschränken (van Empel, *The Granting of European Patents*, Leyden 1975, Rdn. 370). Wenngleich der Gesetzgeber die Möglichkeit der späteren, gesonderten Veröffentlichung des Recherchenberichts vorgesehen hat (Artikel 93 (2) Satz 2 EPÜ), war ihm aus den genannten Gründen daran gelegen, daß der Recherchenbericht zugleich mit der Anmeldung veröffentlicht wird, und er ging davon aus, daß dies nach Möglichkeit geschieht (Denkschrift zum EPÜ, Anmerkung zu Artikel 93, veröffentlicht in Begründung zum Entwurf des Gesetzes über internationale Patentübereinkommen, Bundestagsdrucksache 7/3712, S. 416). Die getroffenen Regelungen, die Artikel 11 (1)iii)e) und (3) PCT entsprechen, dienen dem Ziel, Verzögerungen bei der Erstellung des Recherchenberichts möglichst zu vermeiden. Die Einwände des Beschwerdeführers gegen den Sinngehalt von Artikel 80 d), 90 (2) EPÜ können daher nicht überzeugen.

10. Allerdings steht der Beschwerdeführer mit seiner Forderung nach einer einschränkenden Auslegung von Artikel 80 d) EPÜ nicht allein. Bossung vertritt die Auffassung, der zu Anfang des Verfahrens geforderte Patentanspruch sei rechtlich bedeu-

not being completed in time for publication. Given these constraints, there would be no time to complete further rectifying of deficiencies under Article 91 and Rule 40 EPC to allow an applicant to file claims subsequently within the usual time limits (Rule 84 ff EPC) without this causing further delay in the drawing up of the search report.

9. The drafters of the Convention attached particular importance to the public being informed of as yet unexamined applications at an early stage. Since the search report allows conclusions to be drawn about the prospects of an application's success, it is of considerable importance as a source of information both for applicants and for their competitors. At the same time, great stress was also placed on keeping the time limit for requesting examination, which is linked to the publication of the European search report, to a minimum (see *van Empel*, "The Granting of European Patents", Leyden, 1975, point 370). It is true that the legislator did provide for subsequent, separate publication of the search report (Article 93(2), second sentence, EPC), but, for the reasons outlined above, the intention was for the search report to be published simultaneously with the application, the assumption being that this would where possible be the case (Memorandum to the EPC, note on Article 93, published in "Begründung zum Entwurf des Gesetzes über internationale Patentübereinkommen", Bundestagsdrucksache 7/3712, p. 416). The provisions adopted, which correspond to Article 11(1)(iii)(e) and (3) PCT, are intended to prevent delays in completing the search report wherever possible. The Board, therefore, is not convinced by the appellant's arguments that Articles 80(d) and 90(2) EPC are devoid of meaning.

10. The appellant is not however alone in insisting on a restrictive interpretation of Article 80(d) EPC. Bossung argues that the patent claim required at the outset of proceedings is legally meaningless. A reasonable interpretation of the text could lead

de nouvelles taxes de recherche, en application de la règle 46 (1) CBE. Ceci peut déjà suffire, quelle que soit la charge de travail des divisions de recherche, pour que le rapport de recherche ne puisse être établi à temps pour la publication de la demande. En effet, dans un laps de temps aussi court, il ne serait pas possible, sans retarder encore par là-même l'établissement du rapport de recherche, d'inviter le demandeur, conformément à l'article 91 et à la règle 40 CBE, à remédier dans les délais fixés habituellement (règle 84 s. CBE) à cette nouvelle irrégularité que constitue le dépôt a posteriori des revendications.

9. Les auteurs de la Convention ont tenu à ce que le public soit informé très tôt de l'existence des demandes, avant même qu'elles aient été examinées. Parcequ'il permet d'apprécier les chances de succès d'une demande, le rapport de recherche revêt une importance considérable pour l'information du demandeur et de ses concurrents. En même temps, les auteurs de la Convention ont voulu limiter le plus possible le délai de présentation de la requête en examen qui court à compter de la date de publication du rapport de recherche européenne (van Empel, *The Granting of European Patents*, Leyden 1975, point 370). Même si les auteurs de la Convention ont prévu que le rapport de recherche pouvait faire l'objet d'une publication ultérieure séparée (article 93 (2), deuxième phrase CBE), ils ont tenu, pour les raisons qui viennent d'être rappelées, à faire en sorte que le rapport de recherche soit publié en même temps que la demande et ont considéré que ce serait vraisemblablement le cas le plus fréquent (cf. Denkschrift zum EPÜ, remarque concernant l'article 93, publiée dans l'exposé des motifs du projet de loi sur les traités internationaux en matière de brevets, Bundestagsdrucksache 7/3712, p. 416). Les dispositions adoptées, qui correspondent à l'article 11(1)iii) e) et (3) PCT, visent à empêcher dans toute la mesure du possible que des retards se produisent dans l'établissement du rapport de recherche. La Chambre n'est donc pas convaincue par les objections soulevées par le requérant au sujet de la signification des articles 80 d) et 90 (2) CBE.

10. Toutefois, le requérant n'est pas le seul à réclamer que l'article 80 d) CBE soit interprété stricto sensu. Selon Bossung, la revendication qui doit être déposée au début de la procédure n'a aucune signification juridique. Si l'on interprète correcte-

tungslos. Nach einer sinnvollen Textinterpretation könnten nur ursprüngliche Unterlagen mit einem Text verlangt werden, der dem Anschein nach die Offenbarung einer Erfindung enthält (Münchener Gemeinschaftskommentar, 8. Lfg. 1986, Art. 80 EPÜ, Rdn. 99 - 101). Den vorstehend skizzierten Gesetzeszweck sieht er nicht als ausreichenden Grund für die Versagung des Anmeldetags an, da die Einreichung eines nur formalen Anspruchs zwar für Artikel 80 d) EPÜ genüge, für die Recherche aber untauglich sei, wenn der Anspruch die Erfindung schlecht kennzeichne (a.a.O., Rdn. 97).

Richtig ist, daß bei einer Recherche aufgrund der ursprünglichen Patentansprüche keine Gewähr dafür besteht, daß die Ansprüche für die Recherche zweckmäßig abgefaßt sind. Artikel 92 (1) EPÜ sieht deshalb vor, daß die Recherche unter angemessener Berücksichtigung der Beschreibung und der Zeichnungen erstellt wird. Daraus kann aber nicht geschlossen werden, daß für die Erstellung einer vorschriftsgemäßen Recherche als Grundlage für die Beurteilung von Neuheit und erfindnerischer Tätigkeit (Regel 44 (1) EPÜ) auf Patentansprüche ganz verzichtet werden könnte.

11. Auf der anderen Seite ist nicht zu übersehen, daß die rechtzeitige Erstellung der Recherche in der Praxis des europäischen Patenterteilungsverfahrens nicht in dem Maß verwirklicht wird, wie es sich der Gesetzgeber vorgestellt hat. So sind etwa im Jahr 1994 knapp ein Drittel der Anmeldungen ohne Recherchenbericht veröffentlicht worden (Europäisches Patentamt, Jahresbericht 1994, S. 37). Dies kann Zweifel daran wecken, ob die einschneidende Rechtsfolge aus Artikel 80 d), 90 (2) Satz 2 EPÜ ein geeignetes und angemessenes Mittel ist, um die frühzeitige Erstellung des europäischen Recherchenberichts sicherzustellen.

12. Die Kammer möchte in diesem Zusammenhang auch auf Artikel 8 (2) und Regel 7 (2) des Entwurfs eines Patent Law Treaty hinweisen, der den Vertragsparteien den in Artikel 80 d), 90 (2) Satz 2 EPÜ vorgesehenen Mechanismus nicht erlauben würde. Das Fehlen der Ansprüche in den ursprünglichen Unterlagen würde nach diesem Entwurf die Sanktion der Versagung des Anmeldetags erst dann gestatten, wenn der Anmelder einer Aufforderung nach Beseitigung des Mangels, ggf. unter Zahlung einer Zuschlagsgebühr,

to only original documents with a text which appears to contain the disclosure of an invention being required (Münchener Gemeinschaftskommentar, issue 8, 1986, Art. 80 EPC, points 99-101). In his view, the legislative purpose outlined above is not a sufficient reason for refusing to accord a filing date, since the filing of a purely formal claim, while sufficient to satisfy Article 80(d) EPC, is ill-suited for the search if the claim poorly characterises the invention (ibid., note 97).

It is true that where a search is conducted on the basis of the original claims there is no guarantee that the claims will have been formulated in a way that is best suited to the search. Under Article 92(1) EPC, therefore, the search must be conducted with due regard to the description and any drawings. This does not, however, mean that for the purposes of a properly conducted search serving as a basis for an assessment of novelty and inventive step claims can be dispensed with entirely (Rule 44(1) EPC).

11. On the other hand, there is no denying that in practice European patent searches are not completed in good time to the degree envisaged by the legislator. Thus in 1994, for example, some one-third of all applications were published without a search report (European Patent Office, Annual Report 1994, p. 37). This gives cause to question whether the drastic legal consequence arising from failure to comply with Articles 80(d) and 90(2), second sentence, EPC is a suitable and appropriate means for ensuring early completion of the European search report.

12. In this connection the Board would like to draw attention also to Article 8(2) and Rule 7(2) of the draft of a Patent Law Treaty, which would not allow the contracting parties the mechanism provided for in Articles 80(d) and 90(2), second sentence, EPC. Under this draft the only justification for sanctioning failure to file claims with the original documents by refusing to accord a filing date would be if the applicant failed to comply with an invitation to rectify the deficiency and where appropriate pay a surcharge (Records of the

ment le texte de cet article, la seule chose que l'on puisse exiger, c'est que le texte des pièces initiales paraisse divulguer une invention (Münchener Gemeinschaftskommentar, 8. livr., 1986, art. 80 CBE, points 99 à 101). D'après Bossung, l'intention des auteurs de la Convention, telle qu'elle a été rappelée ci-dessus, n'est pas une raison suffisante pour refuser d'attribuer la date de dépôt demandée : en effet, le dépôt d'une revendication de pure forme suffit aux fins de l'article 80 d) CBE, mais il n'est d'aucune utilité pour la recherche lorsque la revendication caractérise mal l'invention (op. cit., point 97).

De fait, dans une recherche effectuée sur la base des revendications initiales, rien ne garantit que telles qu'elles ont été rédigées, ces revendications se prêtent à la recherche. C'est pourquoi l'article 92 (1) CBE prévoit que la division de la recherche établit le rapport de recherche en tenant dûment compte de la description et des dessins, mais ceci ne permet pas de conclure pour autant que l'on peut fort bien, en se passant totalement des revendications, établir conformément aux prescriptions un rapport de recherche qui pourra servir de base pour l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive (règle 44 (1) CBE).

11. D'un autre côté, il faut reconnaître que dans la pratique de la procédure européenne de délivrance des brevets, il n'est pas aussi fréquent que l'avaient pensé les auteurs de la Convention que le rapport de recherche soit établi dans les délais. C'est ainsi qu'en 1994 près d'un tiers des demandes ont été publiées sans rapport de recherche (Office européen des brevets, rapport annuel 1994, page 37). L'on peut dès lors se demander si l'effet juridique radical produit par les articles 80 d) et 90 (2), deuxième phrase CBE est vraiment le moyen qui convient pour assurer l'établissement rapide du rapport de recherche européenne.

12. A cet égard, la Chambre voudrait signaler que l'article 8 (2) et la règle 7 (2) du projet de traité sur le droit des brevets ne permettent pas aux parties signataires de faire jouer le mécanisme prévu aux articles 80 d) et 90 (2), deuxième phrase CBE. D'après ce projet de traité, l'absence de revendications dans les pièces initiales ne pourrait être sanctionnée par le refus d'attribuer une date de dépôt que si le demandeur n'a pas rectifié l'irrégularité, en acquittant éventuellement une surtaxe, après que cela lui a été demandé (Actes de

nicht nachgekommen ist (Records of the Diplomatic Conference for the Conclusion of a Treaty Supplementing the Paris Convention as far as Patents Are Concerned, Volume I: First Part of the Diplomatic Conference The Hague, 1991, WIPO Geneva 1991, Basic Proposal, S. 18-20, S. 50 f.; ebenso der Vorschlag der schweizerischen Delegation in Dok. PLT/DC/56, a.a.O. S. 154 f.; zu den Erörterungen im Hauptausschuß I siehe a.a.O. S. 294-321).

Diplomatic Conference for the Conclusion of a Treaty Supplementing the Paris Convention as far as Patents are Concerned, Volume 1: First Part of the Diplomatic Conference, The Hague, 1991, WIPO, Geneva, 1991, Basic Proposal, pp. 18-20, p. 50 ff; see also the proposal by the Swiss delegation in PLT/DC/56, *ibid.*, p. 154 ff; for the discussions of Main Committee I, see *ibid.*, pp. 294-321).

la conférence diplomatique pour la conclusion d'un traité complétant la Convention de Paris en ce qui concerne les brevets ; volume I : première partie de la conférence diplomatique, La Haye, 1991, OMPI Genève 1991, Proposition de base, p. 18 à 20, p. 50 et suivantes; cf. aussi la proposition de la délégation suisse figurant dans le doc. PLT/DC/56, *op. cit.* p. 154 et suivantes; pour les discussions de la commission principale I, cf. également *op. cit.* p. 294 à 321).

13. Die Zuerkennung eines Anmelde-tags gehört zu den grundlegenden Voraussetzungen im Patenterteilungsverfahren, weil sowohl die Begründung einer Priorität als auch die Wahrung des Prioritätsjahrs von der Einhaltung der vorgeschriebenen Voraussetzungen abhängen. Angesichts der dargestellten Zweifelsfragen und Auffassungsunterschiede und wegen des drohenden, endgültigen Rechtsverlusts für den betroffenen europäischen Patentanmelder hält die Kammer gemäß Artikel 112 (1)a) EPÜ eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer zu der Frage für erforderlich, unter welchen Voraussetzungen ein Anmeldetag zuerkannt werden kann, wenn ausdrücklich formulierte Patentansprüche fehlen.

13. The according of a filing date is a fundamental element in the patent grant procedure, since both the establishment of a priority right and the safeguarding of a priority year are dependent on the prescribed requirements being satisfied. Given the doubts raised and the differences in opinion, as well as the threat of final loss of rights for the European applicant concerned, the Board feels that a decision of the Enlarged Board of Appeal is required under Article 112(1)(a) EPC as to the conditions under which a filing date can be accorded if expressly formulated claims have not been filed.

13. L'attribution d'une date de dépôt est d'une importance essentielle dans la procédure de délivrance des brevets, car c'est du respect des conditions exigées pour l'attribution d'une date de dépôt que dépendent le bien-fondé des priorités revendiquées et le respect du délai de priorité conventionnelle. Vu les points douteux et les divergences d'opinion qui subsistent à cet égard, et eu égard aussi à la perte de droit définitive dont est menacé le demandeur européen s'il n'est pas attribué de date de dépôt, la Chambre estime, conformément à l'article 112(1)a) CBE, qu'il conviendrait que la Grande Chambre de recours décide dans quelles conditions il peut être attribué une date de dépôt lorsqu'il n'existe pas de revendications formulées de façon explicite.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Großen Beschwerdekammer werden folgende Rechtsfragen vorgelegt:

1. Ist es für die Begründung eines Anmeldetags einer europäischen Patentanmeldung erforderlich, daß die eingereichte Anmeldung neben einer Beschreibung zumindest einen Patentanspruch enthält, der gesondert von der Beschreibung formuliert und als solcher erkennbar ist?

2. Wenn die Frage zu 1 verneint wird:

Genügt es für die Begründung des Anmeldetags im Sinne des Artikels 80 EPÜ, daß zumindest ein Patentanspruch zwar nicht ausdrücklich formuliert, aber aus der beschriebenen Erfindung herleitbar ist?

3. Wenn die Frage zu 2 bejaht wird:

Order

For these reasons it is decided that:

The following points of law are referred to the Enlarged Board of Appeal:

1. For a filing date to be established in respect of a European patent application is it necessary for the filed application to contain, in addition to a description, at least one claim which is formulated separately from the description and is recognisable as such?

2. If the answer to question 1 is no:

For a filing date to be established within the meaning of Article 80 EPC, is it sufficient if there is at least one claim which, although not expressly formulated as such, is derivable from the invention as described?

3. If the answer to question 2 is yes:

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Les questions de droit suivantes sont soumises à la Grande Chambre de recours :

1. Est-il nécessaire, pour pouvoir attribuer une date de dépôt à une demande de brevet européen, que la demande telle que déposée contienne, en plus d'une description, au moins une revendication reconnaissable en tant que telle, se distinguant par sa formulation de ladite description ?

2. S'il est répondu par la négative à la question 1:

Aux fins de l'attribution d'une date de dépôt au sens de l'article 80 CBE, suffit-il qu'au moins une revendication puisse se déduire de la description de l'invention, même si cette revendication n'est pas formulée de façon explicite ?

3. S'il est répondu par l'affirmative à la question 2 :

Welche Anforderungen sind an die Herleitbarkeit eines nicht ausdrücklich formulierten Patentanspruchs zu stellen:

a) Ist es erforderlich, daß aus dem Text der Beschreibung unmittelbar und eindeutig zumindest ein Anspruch erkennbar ist, oder

b) ist es ausreichend, wenn die Beschreibung eine Erfindung so offenbart, daß ein zu schützender Gegenstand erkennbar ist, für den ein Anspruch formuliert werden könnte?

To what extent must a claim which is not expressly formulated as such be derivable:

(a) Is it necessary for at least one claim to be directly and clearly recognisable from the text of the description, or

(b) Is it sufficient for the description to disclose an invention in such a way that it is possible to recognise subject-matter to be protected for which a claim could be formulated?

A quelles conditions est-il possible de déduire de la description une revendication qui n'a pas été formulée explicitement :

la) doit-on pouvoir reconnaître directement et sans ambiguïté l'existence d'au moins une revendication dans le texte de la description ?

(b) ou bien suffit-il que l'exposé de l'invention dans la description permette de reconnaître l'existence d'un objet à protéger pour lequel il serait possible de formuler une revendication ?

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1 vom 29. Mai 1995
T 930/92 - 3.4.1*
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. D. Paterson
Mitglieder: Y. J. F. van Henden
R. K. Shukla

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Hitachi, Ltd.**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:
ICT Integrated Circuit Testing Gesellschaft für Halbleiterprüftechnik mbH**

**Stichwort: Ionenstrahl-Bearbeitung/
HITACHI LTD.**

Artikel: 56, 104, 133 EPÜ

Regel: 63, 71 EPÜ

Schlagwort: "erfinderische Tätigkeit (bejaht)" - "mündliche Verhandlung aufgrund von Hilfsanträgen beider Beteiligten" - "keine Mitteilung nach Artikel 11 (2) VOBK" - "Beschwerdeführer trotz Ladung nicht zur mündlichen Verhandlung erschienen" - "Kostenverteilung zugunsten des Beschwerdegegners" - "fester Betrag angeordnet" - "angemessene Höhe der Kosten"

**Decision of Technical Board of Appeal 3.4.1 dated 29 May 1995
T 930/92 - 3.4.1*
(Official text)**

Composition of the board:

Chairman: G. D. Paterson
Members: Y. J. F. van Henden
R. K. Shukla

**Patent proprietor/Respondent:
Hitachi, Ltd.**

Opponent/Appellant: ICT Integrated Circuit Testing Gesellschaft für Halbleiterprüftechnik mbH

**Headword: Ion beam processing/
HITACHI LTD.**

Article: 56, 104, 133 EPC

Rule: 63, 71 EPC

Keyword: "Inventive step (yes)" - "Oral proceedings appointed following auxiliary requests by both parties" - "No communication under Article 11(2) RPBA" - "Appellant failed to appear at oral proceedings as summoned" - "Apportionment of costs in favour of respondent" - "Fixed amount ordered" - "Reasonable" level of costs"

**Décision de la Chambre de recours technique 3.4.1, en date du 29 mai 1995
T 930/92 - 3.4.1*
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président: G. D. Paterson
Membres: Y. J. F. van Henden
R. K. Shukla

**Titulaire du brevet/intimé:
Hitachi, Ltd.**

Opposant/requérant: ICT Integrated Circuit Testing Gesellschaft für Halbleiterprüftechnik mbH

Référence: Traitement utilisant un faisceau d'ions/HITACHI LTD.

Article: 56, 104, 133 CBE

Règle : 63, 71 CBE

Mot-clé: "Activité inventive (oui)" - "Procédure orale convoquée à la suite des requêtes subsidiaires présentées par les deux parties" - "Aucune notification en vertu de l'article 11(2) RPCR" - "Non-comparution du requérant absent à la procédure orale à laquelle il a été cité" - "Répartition des frais en faveur de l'intimé" - "Montant fixe prescrit" - "Niveau "raisonnable" des frais"

Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist bei der Informationsstelle des EPA München gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1,30 DEM/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 Office 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.