

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Juristischen
Beschwerdekammer 3.1.1
vom 4. Juli 1997
J 22/95 – 3.1.1
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: J.-C. Saisset
Mitglieder: G. Davies
S. C. Perryman

Anmelder: Aumac Limited

**Stichwort: Benennung von Vertrags-
staaten in einer Teilanmeldung/
AUMAC**

**Artikel: 64, 65, 67 (4), 76 (1), (2),
(3), 78 (2), 79 (2), 80, 91 (4), 112,
122 (5) EPÜ**

**Regel: 15 (2), 25 (3), 85a (1),
104c (2) EPÜ**

**Schlagwort: "Benennung eines in der
Stammanmeldung nicht wirksam
benannten Vertragsstaats in einer
Teilanmeldung (verneint)"**

Leitsatz

Die Benennung eines Vertragsstaats gilt als zurückgenommen, wenn die Benennungsgebühr für diesen Staat nicht rechtzeitig entrichtet worden ist. Die Nichtentrichtung der Benennungsgebühr bedeutet somit, daß die ursprüngliche Benennung dieses Vertragsstaats in einer Anmeldung von Anfang an nichtig ist und als nicht erfolgt gilt. Mithin darf ein Vertragsstaat, der in der Stammanmeldung im Zeitpunkt der Einreichung ursprünglich benannt war, nur dann in einer Teilanmeldung benannt werden, wenn die ursprüngliche Benennung später durch Entrichtung der entsprechenden Gebühr validiert wurde.

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 94 120 537.9 wurde am 23. Dezember 1994 im Namen der Beschwerdeführerin eingereicht. Die Anmeldung war aus der europäischen Patentanmeldung Nr. 91 310 023.6 ausgeschieden worden und ist deshalb eine Teilanmeldung. In der Teilanmeldung benannte die Beschwerdeführerin die folgenden dreizehn Vertragsstaaten:

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Legal Board
of Appeal 3.1.1
dated 4 July 1997
J 22/95 – 3.1.1*
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

Chairman: J.-C. Saisset
Members: G. Davies
S. C. Perryman

Applicant: Aumac Limited

**Headword: Designation of
contracting states in a divisional
application/AUMAC**

**Article: 64, 65, 67(4), 76(1), (2) and (3),
78(2), 79(2), 80, 91(4), 112, 122(5) EPC**

Rule: 15(2), 25(3), 85a(1), 104c(2) EPC

**Keyword: "Designation in a divi-
sional application of a contracting
state not effectively designated in
the parent application – no"**

Headnote

The designation of a contracting state is deemed to be withdrawn if the designation fee has not been paid in due time in respect of this state. Failure to pay the designation fee thus means that the initial designation of this contracting state in an application is void ab initio and is deemed never to have taken place. Thus, there is no right to designate in a divisional application a contracting state which was originally designated in the parent application at the time of filing, unless the original designation was subsequently validated by payment of the respective fee.

Summary of facts and submissions

I. European patent application No. 94 120 537.9 was filed on behalf of the appellant on 23 December 1994. The application was divided from European patent application No. 91 310 023.6 and is therefore a divisional application. In the divisional application, the appellant designated the following thirteen Contracting States: Austria, Belgium, Switzerland/Liechtenstein, Germany,

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours juridique 3.1.1,
en date du 4 juillet 1997
J 22/95 – 3.1.1*
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : J.-C. Saisset
Membres : G. Davies
S. C. Perryman

Demandeur : Aumac Limited

**Référence : Désignation d'Etats
contractants dans une demande
divisionnaire/AUMAC**

**Article : 64, 65, 67(4), 76(1),(2),(3),
78(2), 79(2), 80, 91(4), 112, 122(5) CBE**

**Règle : 15(2), 25(3), 85bis(1),
104quater(2) CBE**

**Mot-clé : "Désignation dans une
demande divisionnaire d'un Etat
contractant non valablement désigné
dans la demande initiale – non"**

Sommaire

La désignation d'un Etat contractant est réputée retirée si la taxe de désignation pour cet Etat n'a pas été acquittée dans les délais. Le défaut de paiement de la taxe de désignation signifie par conséquent que la désignation dudit Etat contractant dans la demande initiale est sans effet dès l'origine et est réputée n'avoir jamais été effectuée. Par conséquent, un Etat contractant qui avait été désigné à l'origine lors du dépôt de la demande initiale ne peut être désigné dans une demande divisionnaire que si par la suite la désignation initiale a été validée par le paiement de la taxe correspondante.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 94 120 537.9 a été déposée pour le compte du requérant le 23 décembre 1994. Cette demande est issue de la division de la demande européenne n° 91 310 023.6, et constitue par conséquent une demande divisionnaire. Dans cette demande divisionnaire, le requérant a désigné les treize Etats contractants suivants : l'Autriche, la Belgique, la Suisse/

* Siehe dazu die Vorlage an die Große Beschwerdekammer G 4/98, ABI. EPA 1998, S. 567 in diesem Heft.

* See also the referral to the Enlarged Board of Appeal G 4/98 OJ EPO 1998, p. 567, in this issue.

* Voir à ce propos la saisine de la Grande Chambre de recours G 4/98, JO OEB 1998, p. 567, dans ce numéro.

Österreich, Belgien, Schweiz/Liechtenstein, Deutschland, Dänemark, Spanien, Frankreich, Großbritannien, Griechenland, Italien, Luxemburg und Niederlande. Gleichzeitig entrichtete sie die Anmeldegebühr, die Recherchegebühr und die Benennungsgebühren für die genannten dreizehn Staaten sowie die Jahresgebühren für das dritte und das vierte Jahr. Die Anmeldung genügte allen Formerfordernissen und wurde als Teilanmeldung eingestuft.

II. In der am 30. Oktober 1991 eingereichten Stammanmeldung waren ursprünglich alle dreizehn in Nummer I genannten Vertragsstaaten benannt. Benennungsgebühren wurden jedoch nur für Deutschland, Italien und Spanien entrichtet. Mit Wirkung vom 1. Dezember 1991 galt deshalb die Benennung Österreichs, Belgiens, der Schweiz/Liechtensteins, Dänemarks, Frankreichs, Großbritanniens, Griechenlands, Luxemburgs, der Niederlande und Schwedens wegen Nichtentrichtung der Benennungsgebühren als zurückgenommen, und die Stammanmeldung wurde anschließend nur in bezug auf die folgenden wirksam benannten Vertragsstaaten bearbeitet: Deutschland, Italien und Spanien. Folglich waren bei der Einreichung der Teilanmeldung am 23. Dezember 1994 nur die Vertragsstaaten Deutschland, Italien und Spanien in der Stammanmeldung wirksam benannt.

III. Mit am 3. April 1995 zur Post gegebener Entscheidung beschloß die Eingangsstelle, daß die Teilanmeldung nur für die benannten Vertragsstaaten Deutschland, Italien und Spanien weiterbearbeitet wird und daß die Benennung der übrigen Vertragsstaaten als zurückgenommen gilt, da nach Artikel 76 (2) EPÜ "in der europäischen Teilanmeldung nur Vertragsstaaten benannt werden [dürfen], die in der früheren Anmeldung benannt worden sind". Der Entscheidung zufolge müßten die benannten Vertragsstaaten im Zeitpunkt der Einreichung der Teilanmeldung in der Stammanmeldung (früheren Anmeldung) noch wirksam benannt sein (vgl. "Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt" Teil A Kapitel IV Nummer 1.3.4). Dies sei hier nicht der Fall, weil die Benennung eines Vertragsstaats voraussetze, daß die Benennungsgebühr wirksam entrichtet ist (Art. 79 (2) EPÜ).

IV. Gegen die Entscheidung der Eingangsstelle wurde am 13. Juni 1995 Beschwerde eingelegt; gleichzeitig wurde die Beschwerdegebühr entrichtet. Eine Beschwerdebegründung

Denmark, Spain, France, the United Kingdom, Greece, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Sweden. Together with the application, the filing fee, search fee, designation fees for the thirteen States mentioned and the third and fourth renewal fees were all paid. The application satisfied all formal requirements and has been accorded the status of a divisional application.

II. The parent application, which was filed on 30 October 1991, originally designated all the thirteen Contracting States mentioned in I, above. However, designation fees were paid only for Germany, Italy and Spain. With effect from 1 December 1991, therefore, the designations of Austria, Belgium, Switzerland/Liechtenstein, Denmark, France, the United Kingdom, Greece, Luxembourg, the Netherlands and Sweden were deemed withdrawn due to non-payment of the designation fees, and the parent application was thereafter prosecuted with respect to the following validly designated Contracting States only: Germany, Italy and Spain. Consequently, at the time of filing the divisional application on 23 December 1994, only the Contracting States of Germany, Italy and Spain were effectively designated in the parent application.

III. By decision posted on 3 April 1995, the Receiving Section decided that the divisional application would proceed only for the designated Contracting States of Germany, Italy and Spain and that the designations of the other Contracting States were deemed withdrawn, on the ground that, according to Article 76(2) EPC, a "European divisional application shall not designate Contracting States which were not designated in the earlier application". According to the decision, the designated Contracting States must still be effectively designated in the parent (earlier) application when the divisional application is filed (cf. Guidelines for Examination in the European Patent Office, Part A, Chapter IV, paragraph 1.3.4). This was not the case here because a prerequisite for the designation of a Contracting State is that the designation fee is validly paid (Article 79(2) EPC).

IV. A notice of appeal against the decision of the Receiving Section was filed on 13 June 1995 and the appeal fee paid the same day. A statement of grounds of appeal was filed on

le Liechtenstein, l'Allemagne, le Danemark, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne, la Grèce, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Suède. Lors du dépôt, il a acquitté intégralement la taxe de dépôt, la taxe de recherche, les taxes de désignation pour les treize Etats susmentionnés ainsi que les troisième et quatrième taxes annuelles. Cette demande satisfaisant à toutes les conditions de forme requises, il lui a été attribué le statut de demande divisionnaire.

II. La demande initiale, déposée le 30 octobre 1991, désignait à l'origine les treize Etats contractants cités au point I ci-dessus. Toutefois, les taxes de désignation n'ont été payées que pour l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie. Par conséquent, avec effet à compter du 1^{er} décembre 1991, les désignations de l'Autriche, de la Belgique, de la Suisse/du Liechtenstein, du Danemark, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Grèce, du Luxembourg, des Pays-Bas et de la Suède ont été réputées retirées pour cause de non-paiement des taxes de désignation, et la procédure relative à la demande initiale a été poursuivie uniquement pour les Etats contractants valablement désignés, à savoir l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie. Par conséquent, lors du dépôt de la demande divisionnaire le 23 décembre 1994, les seuls Etats contractants qui restaient valablement désignés dans la demande initiale étaient l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie.

III. Par décision remise à la poste le 3 avril 1995, la section de dépôt a décidé que la demande divisionnaire ne serait instruite que pour trois Etats contractants : l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie, et que les désignations des autres Etats contractants étaient réputées retirées, vu qu'aux termes de l'article 76(2) CBE, "une demande divisionnaire de brevet européen ne peut désigner d'autres Etats contractants que ceux qui étaient désignés dans la demande initiale". Selon cette décision, la désignation d'Etats contractants dans la demande initiale (antérieure) doit être encore valable à la date du dépôt de la demande divisionnaire (cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets, Partie A, chapitre IV, point 1.3.4). Cette condition n'était pas remplie en l'espèce, un Etat contractant n'étant désigné que si la taxe de désignation a été valablement acquittée (article 79(2) CBE).

IV. Le 13 juin 1995, un recours a été formé contre la décision de la section de dépôt, et la taxe de recours a été acquittée ce même jour. Le mémoire exposant les motifs du recours a été

wurde fristgerecht am 14. August 1995 nachgereicht.

V. Am 6. Februar 1997 übersandte die Kammer der Beschwerdeführerin eine Mitteilung gemäß Artikel 11 (2) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern, in der sie die vorläufige Auffassung vertrat, die Beschwerde werde voraussichtlich zurückgewiesen und die Entscheidung der ersten Instanz aufrecht erhalten.

VI. Am 4. Juli 1997 fand eine mündliche Verhandlung statt.

VII. In der Beschwerdebegründung und in der mündlichen Verhandlung machte die Beschwerdeführerin im wesentlichen folgendes geltend:

Artikel 76 (2) EPÜ gebe dem Einreicher einer Teilanmeldung eindeutig das Recht, jedes Land zu benennen, das einmal in der Stammanmeldung benannt worden sei. "Benennung" bedeute Benennung schlechthin. Die Benennung und die Entrichtung der Benennungsgebühr seien unterschiedliche, gesonderte Handlungen. Erstere entfalte eine Rechtswirkung unabhängig von der letzteren, auch wenn der Eintritt der Rechtswirkung letztlich daran geknüpft sei, daß innerhalb einer bestimmten Frist die Benennungsgebühr entrichtet werde. Der Verzicht auf eine Benennung in einer Stammanmeldung vor ihrer Teilung schmälere nicht das Recht, diese Benennung in eine Teilanmeldung aufzunehmen. Die Beschwerdeführerin beanstandete auch die Erläuterung zu Artikel 76 (2) EPÜ in den Richtlinien für die Prüfung im EPA (A-IV, 1.3.4), die mit der Begründung für die angefochtene Entscheidung übereinstimmt, und behauptete, die Richtlinien seien in diesem Punkt ultra vires, da es keine entsprechende Grundlage in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern oder im EPÜ gebe.

Zur Untermauerung dieser Argumente berief sich die Beschwerdeführerin auf die Auslegungsregeln des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge. Einer grundsätzlichen Auslegungsregel der Vertragsstaaten zufolge seien Wörter in ihrer gewöhnlichen Bedeutung zu verstehen, und aus der gewöhnlichen Bedeutung des Artikels 76 (2) EPÜ ergebe sich eindeutig, daß eine Staatenbenennung in einer Stammanmeldung per se dazu berechtige, denselben Staat in einer Artikel 76 (1)

14 August 1995 in due time.

V. On 6 February 1997, the Board sent the appellant a communication pursuant to Article 11(2) of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal in which it expressed the preliminary view that the appeal was likely to be dismissed and the decision of the first instance upheld.

VI. Oral proceedings were held on 4 July 1997.

VII. In the statement of grounds of appeal and at the oral proceedings the appellant essentially argued as follows:

Article 76(2) EPC unequivocally confers on a divisional applicant the right to designate any country which was, at any time, designated in the parent application. "Designation" means designation simpliciter. The acts of designation and designation fee payment are distinct and separate acts. The former produces a legal effect independently of the latter, even though ultimately conditional upon it with the passage of time. Thus, the abandonment of a designation in a parent application prior to division leaves unimpaired the right to include that designation in any divisional. The appellant also disputed the explanation of the meaning of Article 76(2) given in the Guidelines for Examination at the EPO (A-IV, 1.3.4.), which is in line with the grounds for the appealed decision, alleging that the Guidelines are ultra vires on this point, having no foundation in the case law of the Boards of Appeal or elsewhere in the EPC.

In support of these arguments, the appellant invoked the rules of the Vienna Convention on the Interpretation of Treaties. It was submitted that it is a fundamental rule of interpretation in the Contracting States that words must be given their ordinary meaning and that the ordinary meaning of Article 76(2) leads unequivocally to an interpretation under which designation simpliciter of a State in a parent application gives rise to a right to designate that same State in a divisional application

déposé le 14 août 1995, dans les délais.

V. Le 6 février 1997, la Chambre a fait savoir au requérant, en application de l'article 11(2) du règlement de procédure des chambres de recours, qu'elle estimait à titre préliminaire que le recours serait probablement rejeté et la décision de la première instance confirmée.

VI. Une procédure orale a eu lieu le 4 juillet 1997.

VII. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, et lors de la procédure orale, le requérant a essentiellement fait valoir les arguments suivants :

L'article 76(2) CBE confère sans aucun doute possible au titulaire d'une demande divisionnaire le droit de désigner dans sa demande tout pays qui avait, à une date quelconque, été désigné dans la demande initiale. Par "désignation", il convient d'entendre désignation simpliciter (désignation au sens le plus général du terme). Désigner un Etat et acquitter la taxe de désignation constituent deux actes bien distincts. Le premier produit des effets juridiques indépendamment du second, même si en fin de compte il dépend du second une fois les délais expirés. Ainsi, l'abandon d'une désignation dans une demande initiale avant la division de cette demande n'affecte nullement le droit du demandeur de reprendre cette désignation dans une demande divisionnaire. Le requérant a en outre contesté l'interprétation donnée de l'article 76(2) dans les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB (A-IV, 1.3.4), interprétation qui correspond à celle retenue dans l'exposé des motifs de la décision attaquée. Selon lui, les Directives étaient ultra vires sur ce point (péchaient par excès de pouvoir), car elles ne se fondaient à cet égard ni sur la jurisprudence des chambres de recours, ni sur la CBE.

A l'appui de ses dires, le requérant a invoqué les dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités, affirmant qu'une règle fondamentale d'interprétation en vigueur dans les Etats contractants veut que l'on attribue aux mots leur sens ordinaire, et que si l'on interprète l'article 76(2) selon son sens ordinaire, il doit incontestablement être considéré que la désignation simpliciter d'un Etat dans une demande initiale confère à un demandeur le droit de désigner ce même Etat dans

EPÜ entsprechenden Teilanmeldung zu benennen. Darüber hinaus sei Artikel 76 (2) EPÜ als Ausnahme konzipiert, und Ausnahmen seien eng auszulegen.

Die Beschwerdeführerin machte auch geltend, daß in der Rechtsauskunft Nr. 7 des EPA (ABl. EPA 1980, 395) zwischen der "Benennung" eines Vertragsstaats und der "Zahlung" der Benennungsgebühren als zwei gesonderten Handlungen unterschieden werde. Folglich sei die Benennung als eine Handlung zu verstehen, die sich von der durch die Gebührenzahlung validierten Benennung unterscheidet, so daß die Benennung für sich allein als Handlung zu betrachten sei, die per se eine Rechtswirkung entfalte. Ihre Rechtswirkung bestehe darin, daß ein Staat benannt sei, unabhängig davon, ob die Benennungsgebühr bezahlt worden ist. Ob Staaten nach Artikel 76 (2) EPÜ benannt "worden sind", sei daher ein historischer Tatbestand, der auf der Rechtswirkung der reinen Benennung beruhe. Die Nichtentrichtung der Benennungsgebühr bewirke nicht, daß der historische Tatbestand, daß Staaten benannt "worden sind", als von Anfang an nicht gegeben gelte.

Diese Schlußfolgerung ergebe sich auch daraus, daß einer Teilanmeldung nach Artikel 76 (1) EPÜ der Anmeldetag der früheren Stammanmeldung zuerkannt werde. Dies könne nur so ausgelegt werden, daß dies die Rechtswirkung für alle Zwecke sei, d. h., daß für die Teilanmeldung alles zu gelten habe, was für die Stammanmeldung am selben Tag gegolten habe, einschließlich der Möglichkeit, einen oder mehrere der Staaten zu benennen, die in der Stammanmeldung an ihrem Anmeldetag benannt worden seien.

Die Beschwerdeführerin bestritt ferner die Relevanz des Artikels 91 (4) EPÜ, wonach die Benennung eines Vertragsstaats als zurückgenommen gilt, wenn die Benennungsgebühr für diesen Staat nicht rechtzeitig entrichtet wird; Artikel 91 (4) EPÜ sei ohne Belang, weil Artikel 76 die Einreichung von Teilanmeldungen regle und nach Absatz 2 Staaten in einer Teilanmeldung auch dann benannt werden dürfen, wenn auf ihre Benennung in der Stammanmeldung verzichtet worden sei. Darüber hinaus bewirke Artikel 91 (4) EPÜ keinesfalls, daß die Benennung eines Vertragsstaats in einer Anmeldung von

which complies with Article 76(1). Moreover, Article 76(2) was expressed as an exception and exceptions had to be construed narrowly.

It was also submitted that EPO Legal Advice No. 7 (OJ EPO 1980, 395) distinguished between "designation" of a Contracting State and "payment" of designation fees, identifying them as two separate acts. Thus, it followed that designation is to be understood as an act distinct from designation validated by payment of the fee, so that the act of designation alone should be considered as having a legal effect per se. The legal effect of such an act is that a State becomes designated regardless of whether payment of the designation fee has taken place. Whether or not States "were" designated pursuant to Article 76(2) was therefore a historical fact based on the legal effect of the mere act of designation. Failure to pay the designation fee did not operate ab initio in such a way that the historical fact that the designations "were" made is considered never to have taken place.

This conclusion also followed from the fact that Article 76(1) provided for the divisional application to benefit from the filing date of the earlier parent application. In the appellant's view, this can only be construed as meaning that this is the legal effect for all purposes, i.e. the divisional application is entitled to enjoy all the attributes and benefits the parent application enjoyed on the same date, including the possibility of designating any one or more of the States designated in the parent application on its filing date.

The appellant further disputed the relevance of Article 91(4) EPC, which provides that, where the designation fee has not been paid in due time in respect of any designated State, the designation of that State shall be deemed withdrawn, suggesting that Article 91(4) was irrelevant because Article 76 legislates for the filing of divisional applications and paragraph (2) thereof allows designation of a State in a divisional even though the designation of those States has been abandoned in the parent application. Moreover, in any event, Article 91(4) did not operate to make the designation of a Contracting

une demande divisionnaire répondant aux conditions requises à l'article 76(1). En outre, l'article 76(2) est formulé comme une exception, et les exceptions doivent être interprétées au sens strict.

Le requérant a fait valoir par ailleurs que dans le renseignement de nature juridique n° 7 (JO OEB 1980, 395) communiqué par l'OEB, il est établi une distinction entre la désignation d'un Etat contractant et le traitement des taxes de désignation, considérés comme deux actes bien distincts. Par conséquent, la désignation devant être comprise comme un acte distinct de la désignation validée par le paiement de la taxe, l'acte de désignation à lui seul doit être considéré comme produisant en tant que tel un effet juridique, qui tient à ce qu'un Etat se trouve désormais désigné, et cela indépendamment de la question de savoir si la taxe de désignation a ou non été acquittée. Se demander si des Etats "étaient" ou non désignés conformément à l'article 76(2) CBE revenait donc à poser la question de l'existence d'un fait historique qui était la conséquence juridique du simple acte consistant à désigner lesdits Etats. Il ne découlait pas du non-paiement de la taxe de désignation que les désignations effectuées, qui constituaient un fait historique, étaient réputées dès l'origine n'avoir jamais eu lieu.

Un autre argument qui pouvait être invoqué à l'appui d'une telle conclusion était qu'en vertu de l'article 76(1), la demande divisionnaire bénéficie de la date de dépôt de la demande initiale, ce qui selon le requérant, signifie forcément que cet effet juridique a valeur absolue, c'est-à-dire que la demande divisionnaire confère à son titulaire tous les droits et avantages que conférerait la demande initiale à la même date, et qu'elle lui donne notamment la possibilité de désigner un ou plusieurs Etats choisis parmi les Etats désignés dans la demande initiale à sa date de dépôt.

Le requérant a également contesté l'applicabilité en pareil cas de l'article 91(4) CBE, qui prévoit que si la taxe de désignation afférente à un Etat désigné n'a pas été acquittée dans les délais, cette désignation est réputée retirée. D'après le requérant, l'article 91(4) n'est pas applicable en l'espèce, car selon le paragraphe 2 de l'article 76, qui régit le dépôt des demandes divisionnaires, un Etat peut être désigné dans une demande divisionnaire, même si la désignation de cet Etat a été abandonnée dans la demande initiale. De toute façon, l'article 91(4) n'avait pas pour effet de rendre nulle dès l'origine la désigna-

Anfang an nichtig sei; er sehe nur vor, daß die Benennung als zurückgenommen gelte.

Die Beschwerdeführerin bestritt das von der Kammer in ihrer Mitteilung vom 6. Februar 1997 vorgebrachte Argument, daß nach Artikel 67 (4) EPÜ, wenn die Benennung eines Vertragsstaats zurückgenommen werde oder als zurückgenommen gelte, der einstweilige Schutz der Rechte aus der europäischen Patentanmeldung, den Artikel 64 EPÜ nach der Veröffentlichung in dem betreffenden Vertragsstaat verleihe, als von Anfang an unwirksam gelte und daß eine solche Benennung als von Anfang an nichtig zu betrachten sei. In diesem Zusammenhang machte die Beschwerdeführerin geltend, das EPÜ kenne viele Fälle, in denen eine Anmeldung oder eine andere Verfahrenshandlung zurückgenommen werden oder als zurückgenommen gelten könne, und in diesen Fällen habe die Zurücknahme keine Ex-tunc-Wirkung. Die Rechtswirkung der Zurücknahme müsse in allen nach dem EPÜ möglichen Fällen identisch sein. Artikel 67 (4) EPÜ regele speziell die rechtlichen Außenwirkungen der europäischen Patentanmeldung. Hätte der EPÜ-Gesetzgeber beabsichtigt, daß Artikel 91 (4) EPÜ so auszulegen sei, daß die Benennung von Anfang an nichtig sei, so hätte er dies konkret wie in Artikel 65 EPÜ gesagt, wo geregelt sei, wann die Wirkungen eines europäischen Patents als von Anfang an nicht eingetreten gälten.

Der Wortlaut des Artikels 78 (2) EPÜ (Für die europäische Patentanmeldung *sind* die Anmeldegebühr ... zu entrichten.) und der des Artikels 79 (2) EPÜ (Für die Benennung eines Vertragsstaats *ist* die Benennungsgebühr zu entrichten ...) seien als gleichbedeutend zu verstehen. Da die Nichtentrichtung beispielsweise einer Anmeldegebühr nicht dazu führe, daß ein nach Artikel 80 EPÜ festgesetzter Anmeldetag von Anfang an verlorengelange, könne auch die Nichtentrichtung einer Benennungsgebühr nicht dazu führen, daß eine Benennung von Anfang an verlorengelange.

Die Kammer wurde auch darauf aufmerksam gemacht, daß ein der Teilanmeldung entsprechendes britisches Patent auch noch nach der Einreichung der Teilanmeldung beim Europäischen Patentamt in Kraft gestanden habe und erst am 13. Januar 1995 widerrufen worden sei. Deshalb habe, was das Vereinigte Königreich angehe, stets ein Patent oder eine Patentanmeldung existiert, so daß Dritte stets gewußt hätten, daß sie aufgrund der entsprechenden

State in an application void ab initio; it only provided for the designation to be withdrawn.

The appellant contested the argument of the Board, put forward in its communication of 6 February 1997, that, according to Article 67(4) EPC, when a designation of a Contracting State is withdrawn or deemed to be withdrawn, the European patent application shall be deemed never to have had the provisional protection of the rights conferred after publication by Article 64 in the Contracting State in question and that such a designation had to be considered as void ab initio. In this connection, the appellant argued that under the EPC there were many instances in which an application or other procedural act could be withdrawn or deemed withdrawn and in these cases the withdrawal did not have effect ab initio. The legal effect of withdrawal must be the same in all cases under the EPC. Article 67(4) was specific to the external legal effects of the European patent application. Had it been the intention of the EPC legislator that Article 91(4) be interpreted as meaning the designation became void ab initio, it would have specifically said so, as had been done in Article 65, where provision is made for a European patent to be deemed void ab initio in a Contracting State.

The language of Article 78(2) ("A European patent application shall be subject to the payment of the filing fee...") and Article 79(2) ("The designation of a Contracting State shall be subject to the payment of a designation fee...") must be construed as having the same meaning. Since failure to pay eg a filing fee does not produce ab initio loss of a filing date established under Article 80, failure to pay a designation fee cannot result in ab initio loss of a designation.

The Board's attention was also drawn to the fact that a UK patent corresponding to the divisional had been in force and continued in force until after the filing of the divisional at the European Patent Office, the UK patent not being revoked until 13 January 1995. Therefore, as regards the UK, there was at all times a patent or patent application in existence so that third parties would at all times have been aware that they might be precluded by such

tion d'un Etat contractant dans une demande ; il prévoyait uniquement le retrait de la désignation.

Le requérant a refusé d'admettre que, comme l'avait affirmé la Chambre dans sa notification du 6 février 1997, lorsque la désignation d'un Etat contractant est retirée ou réputée retirée, la demande de brevet européen est réputée, en vertu de l'article 67(4) CBE, n'avoir dans l'Etat contractant en question jamais conféré au demandeur après sa publication la protection provisoire visée à l'article 64 CBE, et il a contesté qu'une telle désignation doive être considérée comme nulle dès l'origine. Il a fait valoir à cet égard que la CBE prévoit de nombreux cas dans lesquels une demande ou un autre acte de procédure peut être retiré(e) ou réputé(e) retiré(e), et que dans ces cas le retrait ne produit pas effet dès l'origine. Dans le cadre de la CBE, l'effet juridique produit par le retrait doit être le même dans tous les cas. L'article 67(4) CBE était une disposition spécifique qui régissait les effets juridiques produits par la demande de brevet européen vis-à-vis des tiers. Si dans l'esprit du législateur l'article 91(4) CBE devait signifier que la désignation devenait nulle dès l'origine, il l'aurait dit de façon explicite, comme il l'a fait à l'article 65, où il est prévu qu'un brevet européen est, dès l'origine, réputé nul dans un Etat contractant.

Les formulations utilisées à l'article 78(2) ("La demande de brevet donne lieu au paiement de la taxe de dépôt ...") et à l'article 79(2) ("La désignation d'un Etat contractant donne lieu au paiement d'une taxe de désignation...") doivent être interprétées comme ayant la même signification. Dès lors que le défaut de paiement d'une taxe telle que la taxe de dépôt n'entraîne pas dès l'origine la perte de la date de dépôt attribuée à la demande en vertu de l'article 80 CBE, le défaut de paiement d'une taxe de désignation ne peut être sanctionné par la perte de la désignation dès l'origine.

Le requérant a également signalé à la Chambre qu'il existait auparavant un brevet UK en vigueur correspondant à la demande divisionnaire et que ce brevet était encore en vigueur après le dépôt de la demande divisionnaire à l'Office européen des brevets, car il n'avait été révoqué que le 13 janvier 1995. Par conséquent, pendant tout ce temps il existait au Royaume-Uni un brevet ou une demande de brevet correspondant à la demande divisionnaire, si bien que les tiers ayant

Rechte von der Verwertung der Erfindung im Vereinigten Königreich ausgeschlossen sein könnten; das Interesse der Öffentlichkeit werde deshalb nicht verletzt, wenn die Benennung Großbritanniens wieder aufgenommen werde. Liege es im Ermessen der Kammer, die Benennung des Vereinigten Königreichs in der europäischen Teilanmeldung zuzulassen, so solle sie dieses Ermessen zugunsten der Beschwerdeführerin ausüben, da kein Dritter behaupten könne, er habe geglaubt, die Erfindung benutzen zu dürfen, da ja Großbritannien in der europäischen Stammanmeldung nicht wirksam benannt sei.

Die Beschwerdeführerin machte auch geltend, daß keine Benennung in der Stammanmeldung aktiv oder ausdrücklich zurückgenommen worden sei.

VIII. Am Ende der mündlichen Verhandlung stellte die Beschwerdeführerin folgende Anträge:

1. Hauptantrag

Aufhebung der Entscheidung der Eingangsstelle und Weiterbearbeitung der Teilanmeldung für alle ursprünglich in der Stammanmeldung bei der Einreichung benannten Vertragsstaaten.

2. Erster Hilfsantrag

Aufhebung der Entscheidung der Eingangsstelle und Weiterbearbeitung der Teilanmeldung für die folgenden benannten Staaten: Deutschland, Großbritannien, Italien und Spanien.

3. Zweiter Hilfsantrag

Befassung der Großen Beschwerdekammer mit den folgenden Fragen:

"i) Hat das Wort "zurückgenommen" in Artikel 90 (3) EPÜ, Artikel 91 (4) EPÜ und Regel 104c (2) EPÜ dieselbe Bedeutung?

ii) Deckt sich "zurückgenommen" in Artikel 91 (4) EPÜ mit "von Anfang an zurückgenommen (bzw. gilt als von Anfang an zurückgenommen)"?

iii) Bedeuten die Wörter "worden sind" in Artikel 76 (2) EPÜ, daß es für die Frage, ob Staaten in der Stammanmeldung benannt "worden sind", auf den gemeinsamen Anmeldetag der Stamm- und der Teilanmeldung ankommt? Oder kommt es auf den Tag an, an dem die Teilanmeldungsunterlagen tatsächlich eingereicht werden?

rights from exploiting the invention in the UK, and the public interest would therefore not be harmed by reinstating the designation of the United Kingdom. If the Board had a discretion to allow designation of the UK in the European divisional, it should be exercised in favour of the appellant, as no third party could claim that it had considered itself free to use the invention because of reliance on the absence of a valid designation of the United Kingdom in the parent European application.

The appellant also argued that there had been no active or express withdrawal of any designation from the parent application.

VIII. At the conclusion of the oral proceedings, the appellant put forward the following requests:

(1) Main Request

The decision of the Receiving Section to be set aside and the divisional application to be permitted to proceed for all the Contracting States originally designated in the parent application on filing.

(2) First Auxiliary Request

The decision of the Receiving Section to be set aside and the divisional application to be permitted to proceed for the following designated States: Germany, the United Kingdom, Italy, Spain.

(3) Second Auxiliary request

Referral to the Enlarged Board of the following questions:

"(i) Does the word "withdrawn" have the same meaning in Article 90(3) EPC, Article 91(4) EPC and Rule 104c(2) EPC?

(ii) Does the meaning in Article 91(4) coincide with "withdrawn (or deemed withdrawn) ab initio"?

(iii) Does "were" in Article 76(2) mean that whether States "were" designated in the parent is to be judged at the common filing date of the parent and divisional or on the day the divisional application papers are actually lodged?

su à tout moment que les droits de protection existants pouvaient les empêcher d'exploiter l'invention au Royaume-Uni, le rétablissement de la désignation de la Grande-Bretagne n'était pas contraire aux intérêts du public. Si la Chambre disposait d'un pouvoir d'appréciation pour autoriser la désignation du Royaume-Uni dans la demande divisionnaire européenne, elle devait l'exercer en faveur du requérant, un tiers ne pouvant arguer de l'absence d'une désignation valable de la Grande-Bretagne dans la demande européenne initiale pour affirmer qu'il était en droit d'utiliser librement l'invention.

Le requérant a également fait valoir qu'il n'y avait pas eu retrait délibéré ou explicite d'une désignation dans la demande initiale.

VIII. Au terme de la procédure orale, le requérant a formulé les requêtes suivantes :

(1) Requête principale

Il est demandé l'annulation de la décision de la section de dépôt et la poursuite de la procédure relative à la demande divisionnaire pour tous les Etats contractants qui avaient été désignés à l'origine, lors du dépôt de la demande initiale.

(2) Première requête subsidiaire

Il est demandé l'annulation de la décision de la section de dépôt et la poursuite de la procédure relative à la demande divisionnaire pour les Etats désignés, à savoir : l'Allemagne, l'Espagne, la Grande-Bretagne, l'Italie.

(3) Deuxième requête subsidiaire

La Grande Chambre de recours est saisie des questions suivantes :

"(i) Le terme "retirée" a-t-il le même sens à l'article 90(3) CBE, à l'article 91(4) CBE et à la règle 104quater (2) CBE ?

(ii) Le terme "retirée" (ou "réputée retirée"), à l'article 91(4), est-il synonyme de "retirée (ou "réputée retirée") ab initio" ?

(iii) Le mot "étaient" à l'article 76(2) signifie-t-il que pour trancher la question de savoir si des Etats "étaient" désignés dans la demande initiale, il convient de se fonder sur la date de dépôt commune de la demande initiale et de la demande divisionnaire, ou signifie-t-il qu'il convient à cet égard de se fonder sur la date à laquelle les pièces de la demande divisionnaire sont effectivement produites ?

iv) Verstößt die Einreichung einer Teilanmeldung mit Benennung des Vereinigten Königreichs gegen Artikel 76 (2) EPÜ, wenn i) das Vereinigte Königreich in der Stammanmeldung ursprünglich benannt war, ii) eine Gebühr für die Benennung des Vereinigten Königreichs in der Stammanmeldung nicht rechtzeitig entrichtet wurde, iii) die Teilanmeldung nach Ablauf der Frist für die Entrichtung dieser Benennungsgebühr eingereicht wurde (im Sinne der Einreichung von Unterlagen beim EPA) und iv) eine britische Patentanmeldung schon vor der Einreichung der Stammanmeldung und auch nach dem Tag der Einreichung der Teilanmeldung (im vorstehenden Sinne) existierte?"

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Zur Rechtsgültigkeit der 13 Benennungen

2.1 Die Beschwerdeführerin bringt im wesentlichen vor, bei richtiger Auslegung berechne Artikel 76 (2) EPÜ dazu, in einer Teilanmeldung jedes Land zu benennen, das in der Stammanmeldung im Zeitpunkt der Einreichung ursprünglich benannt war, und zwar unabhängig davon, ob die ursprüngliche Benennung später durch Entrichtung der entsprechenden Gebühr validiert worden sei. Deshalb muß zunächst auf die Bedeutung des Artikels 76 (2) EPÜ im Gesamtzusammenhang des EPÜ eingegangen werden.

Artikel 76 (2) EPÜ lautet wie folgt:

"In der europäischen Teilanmeldung dürfen nur Staaten benannt werden, die in der früheren Anmeldung benannt worden sind."

Nach Artikel 76 (3) EPÜ ist die Frist zur Zahlung der Benennungsgebühren in der Ausführungsordnung vorgeschrieben (die einschlägigen Regeln sind: Regel 15 (2) EPÜ (Fristen für die Zahlung von Benennungsgebühren), Regel 25 (3) EPÜ (Fristen für die Zahlung von Benennungsgebühren für Teilanmeldungen), Regel 85a EPÜ (Nachfrist für die Zahlung von Benennungsgebühren mit Zuschlagsgebühr) und Regel 104c EPÜ (Folgen bei Nichtzahlung von Benennungsgebühren).

Artikel 79 (2) EPÜ lautet wie folgt:

"Für die Benennung eines Vertragsstaats ist die Benennungsgebühr zu entrichten. Die Benennungsgebühren sind innerhalb von zwölf Monaten nach Einreichung der europäischen

(iv) In any event, is Article 76(2) contravened by filing a divisional application designating the UK when (i) the UK was designated originally in the parent and (ii) no designation fee for the UK was paid on the parent in due time and (iii) the divisional was filed (in the sense of the date of lodging documents in the EPO) after the deadline for paying that designation fee and (iv) from a time preceding the filing of the parent and extending after the divisional date of filing (in the above sense) a UK patent application was extant?"

Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.

2. On the subject of the validity of the 13 designations

2.1 The appellant essentially argues that the correct interpretation of Article 76(2) is that it confers the right to designate in a divisional application any country which was originally designated in the parent application at the time of filing, whether or not the original designation was subsequently validated by payment of the respective fee. It is, therefore, first necessary to consider the meaning of Article 76(2) in the context of the EPC as a whole.

Article 76(2) provides:

"The European divisional application shall not designate Contracting States which were not designated in the earlier application."

Article 76(3) provides that the time limit for paying the designation fees are laid down in the Implementing Regulations (relevant Rules are Rule 15(2) (deadlines for paying designation fees), Rule 25(3) (deadlines for paying designation fees in respect of divisional applications), Rule 85a (period of grace for payment of designation fees with surcharge) and Rule 104c (consequence of non-payment of designation fees).

Article 79(2) provides:

"The designation of a Contracting State shall be subject to the payment of the designation fee. The designation fee shall be paid within twelve months after filing the European

(iv) En tout état de cause, est-il contraire à l'article 76(2) de déposer une demande divisionnaire désignant le Royaume-Uni dans le cas où (i) le Royaume-Uni a été désigné à l'origine dans la demande initiale (ii) et où il n'a pas été acquitté en temps utile de taxe de désignation pour le Royaume-Uni au titre de la demande initiale (iii) et où la demande divisionnaire a été déposée (en ce sens que des pièces ont été produites auprès de l'OEB) après l'expiration du délai de paiement de ladite taxe de désignation et où (iv) il existait déjà avant le dépôt de la demande initiale une demande de brevet UK, demande qui était encore en vigueur après la date de dépôt (au sens précité) de la demande divisionnaire."

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. Validité des 13 désignations

2.1 Le requérant fait essentiellement valoir que si l'on interprète correctement l'article 76(2) CBE, il doit être considéré qu'un demandeur a le droit de désigner dans une demande divisionnaire un pays qui avait été désigné à l'origine lors du dépôt de la demande initiale, que cette désignation initiale ait été ou non validée par la suite par le paiement de la taxe correspondante. Par conséquent, il convient d'examiner tout d'abord la signification que revêt l'article 76(2) dans le contexte d'ensemble de la CBE.

L'article 76(2) prévoit :

"Une demande divisionnaire de brevet européen ne peut désigner d'autres Etats contractants que ceux qui étaient désignés dans la demande initiale."

Aux termes de l'article 76(3), le délai pour le paiement des taxes de désignation est fixé par le règlement d'exécution, c'est-à-dire par la règle 15(2) (délais de paiement des taxes de désignation), la règle 25(3) (délais de paiement des taxes de désignation afférentes aux demandes divisionnaires), la règle 85bis (délai supplémentaire pour le paiement des taxes de désignation majorées d'une surtaxe), et la règle 104quater (conséquences du non-paiement des taxes de désignation).

L'article 79(2) quant à lui prévoit :

"La désignation d'un Etat contractant donne lieu au paiement d'une taxe de désignation. La taxe de désignation est acquittée dans un délai de douze mois à compter du

Patentanmeldung oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, nach dem Prioritätstag zu entrichten; im letztgenannten Fall kann die Zahlung noch bis zum Ablauf der in Artikel 78 Absatz 2 genannten Frist erfolgen, wenn diese Frist später abläuft."

Diese letztgenannte Frist endet einen Monat nach Einreichung der Anmeldung.

Nach Artikel 122 (5) EPÜ ist die Wiedereinsetzung in diese Fristen ausgeschlossen (G 3/91, ABl. EPA 1993, 8).

2.2 Artikel 91 (4) EPÜ ist ebenfalls maßgebend; er besagt: "Wird ... die Benennungsgebühr für einen Vertragsstaat nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die Benennung dieses Staats als zurückgenommen." Ferner besagt Regel 104c (2) EPÜ, daß die Benennung eines Vertragsstaats, für den die Benennungsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet worden ist, als zurückgenommen gilt.

2.3 Nach Auffassung der Kammer bedeuten die vorstehend genannten Bestimmungen des Übereinkommens in Verbindung miteinander eindeutig, daß eine Benennung nur dann wirksam ist, wenn die entsprechende Benennungsgebühr entrichtet worden ist. Artikel 79 (2) Satz 1 EPÜ macht dies mit der Formulierung "Für die Benennung eines Vertragsstaats **ist** die Benennungsgebühr **zu entrichten**" völlig klar. Somit hängt die Benennung von der Entrichtung der Gebühr ab.

Die Nichtentrichtung der Gebühr bedeutet deshalb, daß die ursprüngliche Benennung eines Vertragsstaats in einer Anmeldung rechtlich unwirksam ist und als nicht erfolgt gilt. Diese Auslegung der vorstehend genannten Bestimmungen wird von Artikel 67 EPÜ bestätigt, in dem es um die Rechte aus der europäischen Patentanmeldung nach der Veröffentlichung geht. Artikel 67 (4) EPÜ lautet wie folgt:

"Die in den Absätzen 1 und 2 vorgesehenen Wirkungen der europäischen Patentanmeldung gelten als von Anfang an nicht eingetreten, wenn die europäische Patentanmeldung zurückgenommen worden ist, als zurückgenommen gilt oder rechtskräftig zurückgewiesen worden ist.

patent application or, if priority has been claimed, after the date of priority; in the latter case, payment may still be made up to the expiry of the period specified in Article 78, paragraph 2, if that period expires later."

This latter date is one month after the filing of the application.

Re-establishment of rights is excluded in respect of these time limits under Article 122(5) (G 3/91, EPO OJ 1993, 8).

2.2 Article 91(4) EPC is also relevant and provides that, "where the designation fee has not been paid in due time in respect of any designated State, the designation of that State shall be deemed to be withdrawn." Rule 104c(2) further states that the designation of any Contracting State in respect of which the designation fee has not been paid in due time shall be deemed to be withdrawn.

2.3 In the view of the Board, the above provisions of the Convention taken together clearly mean that a designation is not effective unless the designation fee is paid with respect thereto. The first sentence of Article 79(2) makes this absolutely clear when it states that "The designation of a Contracting State **shall be subject to** the payment of the designation fee". Thus, the designation is dependent on the payment of the fee.

Failure to pay the fee means, therefore, that the initial designation of a Contracting State in an application is of no legal effect and is deemed to have never taken place. This interpretation of the above provisions is confirmed by Article 67 EPC, which deals with the rights conferred by a European patent application after publication. According to Article 67(4):

"The European patent application shall be deemed never to have had the effects set out in paragraphs 1 and 2 above when it has been withdrawn, deemed to be withdrawn or finally refused. The same shall apply in respect of the effects of the European patent application in a Contract-

dépôt de la demande de brevet européen ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité; dans ce second cas, le paiement peut encore être effectué jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 78, paragraphe 2, si celui-ci expire après le délai de douze mois à compter de la date de priorité".

Dans ce second cas, le délai prévu à l'article 78(2) est un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande.

En vertu de l'article 122(5) CBE, la restitutio in integrum est exclue pour ces délais (cf. décision G 3/91, JO OEB 1993, 8).

2.2 L'article 91(4) CBE, qui est également applicable, prévoit que si "la taxe de désignation afférente à un Etat désigné n'a pas été acquittée dans les délais, cette désignation est réputée retirée". Par ailleurs, la règle 104quater (2) stipule que la désignation de tout Etat contractant pour laquelle la taxe de désignation prévue n'a pas été acquittée dans les délais est réputée retirée.

2.3 La Chambre estime qu'il ressort incontestablement de l'ensemble des dispositions précitées de la CBE qu'une désignation n'est valable que si la taxe de désignation correspondante a été acquittée. La première phrase de l'article 79(2) ne laisse aucun doute à ce sujet: "La désignation d'un Etat contractant **donne lieu** au paiement d'une taxe de désignation", ce qui prouve que la validité de la taxe de désignation est subordonnée au paiement de la taxe.

Le non-paiement de la taxe signifie par conséquent que la désignation initiale d'un Etat contractant dans une demande est sans effet juridique et est réputée n'avoir jamais eu lieu. Cette interprétation qui est donnée des dispositions citées ci-dessus est confirmée par l'article 67 CBE, qui traite des droits conférés par une demande de brevet européen après la publication. D'après l'article 67(4) CBE,

"Les effets de la demande de brevet européen prévus aux paragraphes 1 et 2 sont réputés nuls et non avenues lorsque la demande de brevet européen a été retirée, ou est réputée retirée, ou a été rejetée en vertu d'une décision passée en force de chose jugée. Il en est de même des

Das gleiche gilt für die Wirkungen der europäischen Patentanmeldung in einem Vertragsstaat, **dessen Benennung zurückgenommen worden ist oder als zurückgenommen gilt.**"

Ist eine Benennung wegen Nichtentrichtung der Benennungsgebühr zurückgenommen, so besteht die Wirkung des Artikels 67 (4) EPÜ darin, daß die Anmeldung in dem betreffenden Vertragsstaat von Anfang an keinen Schutz genossen hat. Mit der Benennung von Vertragsstaaten wird ausschließlich bezweckt, den in den Artikeln 64 und 67 EPÜ vorgesehenen Schutz in diesen Staaten zu erlangen. Wird eine Benennung zurückgenommen, so gelten die in diesen beiden Artikeln des EPÜ vorgesehenen Wirkungen als von Anfang an nicht eingetreten. Die Benennung gilt daher als nicht erfolgt.

2.4 Das Argument der Beschwerdeführerin, der Begriff "zurückgenommen" habe in anderen Zusammenhängen nicht dieselbe Wirkung, ist nicht überzeugend. Mit den Begriffen "zurückgenommen" und "gilt als zurückgenommen" wird im Zusammenhang mit der Benennung von Vertragsstaaten in Artikel 67 (4) EPÜ eine ganz präzise Aussage getroffen, die alle anderen Auslegungen ausschließt. So bestimmt Artikel 67 (4) EPÜ, daß die in den Artikeln 64 und 67 EPÜ vorgesehenen Wirkungen einer europäischen Patentanmeldung in den in der Anmeldung benannten Vertragsstaaten als von Anfang an nicht eingetreten gelten, wenn die Anmeldung zurückgenommen worden ist, als zurückgenommen gilt oder rechtskräftig zurückgewiesen worden ist. Soweit es um einen benannten Vertragsstaat geht, sind mithin die Wirkungen der Nichtentrichtung einer Anmeldegebühr gemäß Artikel 78 (2) EPÜ und der Nichtentrichtung einer Benennungsgebühr gemäß Artikel 79 (2) EPÜ identisch. Aus der in Frage stehenden europäischen Patentanmeldung lassen sich in beiden Fällen in dem betreffenden Vertragsstaat von Anfang an keinerlei Rechte, auch nicht in bezug auf den Anmeldetag, herleiten.

2.5 Die Beschwerdeführerin erläuterte, in der Rechtsauskunft Nr. 7 des EPA (s. o.) seien die Benennung und die Zahlung der Benennungsgebühren als zwei getrennte Handlungen bezeichnet, weshalb die Benennung allein als Handlung betrachtet werden sollte, die eine Rechtswirkung als solche habe. In dieser Rechtsauskunft ging es um die vorsorgliche Benennung aller Vertragsstaaten im Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents; sie enthält nichts, was die

ing State **the designation of which is withdrawn or deemed to be withdrawn.**"

The effect of Article 67(4) is that, if a designation is withdrawn for failure to pay the designation fee, the application is deemed never to have benefited from any protection in the Contracting State in question. The sole purpose of designation of Contracting States is to obtain the protection provided for in Articles 64 and 67 EPC in those States. When a designation is withdrawn it is considered never to have had the effects provided for by those two Articles of the EPC. The designation is therefore considered never to have existed.

2.4 The argument of the appellant that the term "withdrawn" in other contexts does not have the same effect is not convincing. The terms "withdrawn" and "deemed withdrawn" in the context of the designation of Contracting States are given a specific meaning by Article 67(4), which excludes any other interpretation. Likewise, Article 67(4) provides that a European patent application shall be deemed never to have had the effects provided for in Articles 64 and 67 EPC in Contracting States designated in the application when it has been withdrawn, deemed to be withdrawn or finally refused. Thus, so far as a designated Contracting State is concerned, the effects of failure to pay a filing fee under Article 78(2) and failure to pay a designation fee under Article 79(2) are the same. The European patent application in question in both cases is considered never to have benefited from any rights whatever, filing date included, in the Contracting State concerned.

2.5 The appellant suggested that EPO Legal Advice No. 7, supra, identified designation and payment of designation fees as two separate acts and that therefore the act of designation alone should be considered as having a legal effect per se. The document in question concerned designation of all Contracting States as a precautionary measure in the request for grant of a European patent; there is nothing in that document to support the view taken by

effets de la demande de brevet européen dans un Etat contractant **dont la désignation a été retirée ou est réputée retirée.**"

Il découle de l'article 67(4) que si une désignation est retirée en raison du non-paiement de la taxe de désignation, la demande est réputée n'avoir jamais conféré de protection dans l'Etat contractant concerné. Si un demandeur désigne des Etats contractants, c'est uniquement afin d'obtenir dans lesdits Etats la protection prévue aux articles 64 et 67 CBE. Lorsqu'une désignation est retirée, il est considéré qu'elle n'a jamais produit les effets prévus par ces deux articles de la CBE, et donc qu'elle n'a jamais existé.

2.4 La Chambre ne saurait être convaincue par l'argument avancé par le requérant, qui avait prétendu que le terme "retirée" ne désigne pas le même effet dans d'autres contextes. Les termes "retirée" et "réputée retirée" utilisés à propos de la désignation d'Etats contractants revêtent un sens bien précis à l'article 67(4), lequel exclut toute autre interprétation. De même, l'article 67(4) prévoit que lorsque la demande de brevet européen a été retirée, ou est réputée retirée, ou a été rejetée en vertu d'une décision passée en force de chose jugée, elle est réputée n'avoir jamais produit dans les Etats contractants désignés dans la demande les effets visés aux articles 64 et 67 CBE. Par conséquent, dans un Etat contractant désigné, le non-paiement de la taxe de dépôt prévue à l'article 78(2) produit les mêmes effets que le non-paiement d'une taxe de désignation due au titre de l'article 79(2). Dans les deux cas, il est considéré que la demande de brevet européen en question n'a jamais conféré quel que droit que ce soit dans l'Etat contractant concerné, et ne s'est en particulier jamais vu attribuer une date de dépôt.

2.5 Le requérant a fait observer que dans le renseignement de nature juridique n° 7 de l'OEB cité supra, la désignation d'un Etat et le paiement de la taxe correspondante sont considérés comme deux actes distincts, ce qui permet de conclure qu'à lui seul, l'acte consistant à désigner un Etat produit un effet juridique en tant que tel. Le renseignement en question, qui a trait à la désignation à toutes fins utiles de tous les Etats contractants dans une requête en

Auffassung der Beschwerdeführerin stützen könnte. Aus ihr ist ohne weiteres ersichtlich, daß der Anmelder im Fall der vorsorglichen Benennung eines Vertragsstaats nur bis zum Ablauf der Frist für die Zahlung der Benennungsgebühren nach Artikel 79 (2) EPÜ und Regel 85a (1) EPÜ berechtigt ist, die gewünschte territoriale Wirkung der Anmeldung auszudehnen. Ferner heißt es dort, daß die Benennung der Vertragsstaaten als zurückgenommen gilt, für die der Anmelder die Benennungsgebühr nicht entrichtet hat (vgl. Nrn. 3 und 5 der Rechtsauskunft Nr. 7 (s. o.)).

2.6 Die Auslegung des Artikels 76 (2) EPÜ durch die Kammer wird bestätigt von *Singer* in Europäisches Patentübereinkommen, Artikel 76, Rdnr. 5 (S. 239) (siehe auch "*Singer: the European Patent Convention*", herausgegeben von *Lunzer*, Rdnr. 76.05 (S. 295)) und von den Richtlinien für die Prüfung im EPA (A-IV, 1.3.4). So heißt es bei *Singer* und *Lunzer*: "In der Teilanmeldung dürfen gegenüber der Stammanmeldung keine zusätzlichen Staaten benannt werden ... Unter Benennung dürfte eine wirkungsvolle Benennung zu verstehen sein; d. h., es müssen die in Artikel 79 (2) vorgeschriebenen Benennungsgebühren im Rahmen der Stammanmeldung entrichtet sein. Da eine Teilanmeldung logischerweise nur für eine noch existierende Stammanmeldung eingereicht werden kann, ist zu verlangen, daß auch die jeweiligen Benennungen in der Stammanmeldung bei Einreichung der Teilanmeldung noch rechtsgültig (z. B. nicht zurückgenommen) sind."

In diesem Punkt stimmt die Kammer auch der Aussage in den vorstehend erwähnten Richtlinien für die Prüfung im EPA zu, wo es heißt:
"In der Teilanmeldung dürfen nur Vertragsstaaten benannt werden, die auch in der Stammanmeldung benannt waren. Die benannten Vertragsstaaten müssen im Zeitpunkt der Einreichung der Teilanmeldung in der Stammanmeldung noch wirksam benannt sein."

3. Hinsichtlich der weiteren Behauptung der Beschwerdeführerin, die Benennungen in der Stammanmeldung seien nicht aktiv zurückgenommen worden, stellt die Kammer fest, daß dies nicht den Tatsachen entspricht. Die Beschwerdeführerin erklärte in ihrem Schreiben vom 14. Januar 1992 ausdrücklich, daß sie nur Deutschland, Italien und Spanien benennen wolle. In diesem Schreiben teilte sie auch mit, ihr sei bekannt, daß etwaige zusätzliche Gebühren

the appellant. It makes it perfectly clear that, when a State is designated as a precautionary measure, the right of the applicant to extend the desired territorial effect of the application subsists only up to the expiry of the period for paying the designation fees in accordance with Article 79(2) EPC and Rule 85a(1) EPC. It further states that the designation of any Contracting State in respect of which the applicant has not paid the designation fee is deemed to be withdrawn (cf paragraphs 3 and 5 of Legal Advice No. 7, supra).

2.6 The Board's interpretation of Article 76(2) is supported by *Singer*, in Europäisches Patentübereinkommen, Article 76, para. 5 (page 239); (see also "*Singer: the European Patent Convention*", edited by *Lunzer*, para. 76.05 (page 295)) and by the Guidelines for Examination in the EPO (A-IV, 1.3.4). According to *Singer* and *Lunzer*: "A divisional application may not designate any Contracting State other than those which were designated in the earlier application... The designation in the earlier application must be an effective designation; ie the fees provided for under Article 79(2) must have been paid. As a divisional application can logically only be based on an existing earlier application, plainly the designation in the earlier application must exist at the relevant time, and not have been withdrawn before the filing of the divisional application."

On this issue, the Board agrees also with the statement in the Guidelines for Examination in the EPO referred to above which state:
"The divisional application must not designate Contracting States which were not designated in the parent application. The designated States must still be effectively designated in the parent application when the divisional application is filed."

3. As regards the further allegation of the appellant that there was no active withdrawal of the designations in the parent application, the Board finds that this is not in accordance with the facts. The appellant specifically stated in its letter of 14 January 1992 that it wanted to designate only Germany, Italy and Spain. In that letter they also referred to the fact that they were aware that any additional fees would have to be paid by a certain date. They were therefore

délivrance d'un brevet européen, ne confirme en rien le bien-fondé de la thèse défendue par le requérant. Il en ressort clairement que, lorsqu'un Etat est désigné à toutes fins utiles, le demandeur ne conserve le droit d'étendre la portée territoriale de la demande que jusqu'à l'expiration du délai de paiement des taxes de désignation tel que visé à l'article 79(2) CBE et à la règle 85bis (1) CBE. Il est également déclaré dans ce renseignement que la désignation des Etats pour lesquels la taxe de désignation n'a pas été acquittée est réputée retirée (cf. points 3 et 5 du renseignement de nature juridique n° 7).

2.6 L'interprétation que donne la Chambre de l'article 76(2) est confirmée par les déclarations de *Singer*, dans Europäisches Patentübereinkommen, article 76, par. 5 (page 239); (cf. également "*Singer: The European Patent Convention*" avec notes de *Lunzer*, par. 76.05 (page 295), ainsi que les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB (A-IV, 1.3.4)). D'après *Singer* et *Lunzer*: "Il ne peut être désigné dans la demande divisionnaire d'Etats contractants autres que ceux désignés dans la demande initiale ... La désignation effectuée dans la demande initiale doit être une désignation valable, c'est-à-dire que les taxes prévues à l'article 79(2) doivent avoir été acquittées. Une demande divisionnaire ne pouvant en bonne logique être fondée que sur une demande antérieure existante, il est clair que la désignation effectuée dans la demande antérieure doit encore être valable à la date à laquelle on se trouve, et ne peut avoir été retirée avant le dépôt de la demande divisionnaire."

Sur ce point, la thèse défendue par la Chambre est également en accord avec le passage précité des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, dans lequel il est déclaré :
"La demande divisionnaire ne peut pas désigner des Etats contractants qui n'étaient pas désignés dans la demande initiale. La désignation d'Etats contractants dans la demande initiale doit être encore valable à la date du dépôt de la demande divisionnaire."

3. La Chambre juge par ailleurs inexacte l'affirmation du requérant selon laquelle il n'y avait pas eu retrait délibéré des désignations de la demande initiale. Le requérant avait en effet indiqué expressément dans sa lettre du 14 janvier 1992 qu'il désirait désigner uniquement l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie. Dans cette même lettre, il déclarait également qu'il savait qu'il devrait acquitter des taxes supplémentaires avant une certaine date. Le requérant

bis zu einem bestimmten Stichtag zu entrichten seien. Sie war sich deshalb der Tatsache voll bewußt, daß die Benennungen im Fall der Nichtentrichtung dieser Gebühren als zurückgenommen gelten würden. Die Kammer ist der Auffassung, daß dies einer aktiven Zurücknahme und nicht, wie behauptet, einem passiven Verzicht gleichkommt (vgl. Entscheidung J 15/86, wo die Sachlage eindeutig anders gelagert ist als in diesem Fall).

4. Zur Frage des Interesses der Öffentlichkeit ist festzustellen, daß die Beschwerdeführerin die Benennung aller Vertragsstaaten in der Stammanmeldung mit Ausnahme Deutschlands, Italiens und Spaniens mit Schreiben vom 10. März 1992 zurückgenommen hat. Ein Mitglied der Öffentlichkeit hätte danach bei der Einsicht in die Akte oder das europäische Patentregister erfahren, daß in der Stammanmeldung nur diese drei Staaten benannt waren, und aufgrund des Artikels 76 (2) EPÜ davon ausgehen dürfen, daß dasselbe auch für die vorliegende Teilanmeldung zutrifft. Könnten sich Dritte auf solche Informationen als Grundlage für unternehmerische Entscheidungen nicht verlassen, so entstünde große Unsicherheit im europäischen Patentsystem, und dem Interesse der Öffentlichkeit würde geschadet. Deshalb stünde es nach Auffassung der Kammer sowohl dem Buchstaben und dem Geist des EPÜ als auch dem Interesse der Öffentlichkeit entgegen, wenn Artikel 76 (2) EPÜ in dem Sinne verstanden würde, daß der Anmelder während der Bearbeitung einer Teilanmeldung zusätzliche Vertragsstaaten benennen kann, die in der Stammanmeldung nicht wirksam benannt waren.

5. Wie von der Großen Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung G 1/83 (ABI. EPA 1985, 60, Nrn. 4 und 5) erläutert, ist das Wiener Übereinkommen auf das Europäische Patentübereinkommen nicht unmittelbar anwendbar, aber seine Grundsätze können herangezogen werden, da sie die anerkannte internationale Praxis verkörpern. Was die Auslegung des EPÜ betrifft, so kann der Inhalt der einschlägigen Bestimmungen insbesondere durch die beiden folgenden Regeln zusammengefaßt werden:

1. Das Übereinkommen ist nach Treu und Glauben auszulegen.
2. Wenn nicht feststeht, daß die Vertragsstaaten einem Ausdruck eine besondere Bedeutung beilegen wollten, ist den Bestimmungen des Übereinkommens die in ihrem Zusammenhang und im Lichte seines Zieles und Zweckes zukommende Bedeutung beizumessen.

fully conscious of the fact that, if such fees were not paid, the designations would be deemed withdrawn. The Board takes the view that this amounts to active withdrawal not, as alleged, passive abandonment (cf. J 15/86, which is clearly distinguishable from this case on the facts).

4. As regards the public interest, the appellant withdrew the designations in the parent application of all Contracting States other than Germany, Italy and Spain by letter dated 10 March 1992. Thereafter, any member of the public inspecting the file or the official EPO Register would have learnt that only those three Contracting States had been designated in respect of the parent application and, on the basis of Article 76(2), were entitled to assume that the same would apply in the case of the present divisional application. If third parties could not rely on such information as a basis on which to take commercial decisions, great uncertainty in the European patent system would be created and the public interest damaged. In the view of the Board, therefore, to interpret Article 76(2) as meaning that, during the prosecution of a divisional application, the applicant could add designations of Contracting States which were not effectively designated in the parent application, would be contrary to both the letter and spirit of the EPC and the public interest.

5. As explained by the Enlarged Board in decision G 5/83 (EPO OJ 1985, 64, points 4 and 5) the Vienna Convention is not directly applicable to the European Patent Convention, but its principles can be referred to as they embody recognised international practice. So far as concerns interpretation of the EPC, the effect can in particular be summarised by the two following rules:

- (1) The treaty must be interpreted in good faith;
- (2) Unless it is established that the Contracting States intended that a special meaning should be given to a term, the terms of the treaty shall be given their ordinary meaning in their context and in the light of the object and purpose of the EPC.

n'ignorait donc nullement que les désignations seraient réputées retirées si lesdites taxes n'étaient pas acquittées. La Chambre en conclut qu'il s'agit là d'un retrait délibéré et non pas, comme l'a affirmé le requérant, d'un abandon involontaire (cf. décision rendue dans l'affaire J 15/86, qui différerait nettement dans les faits de la présente espèce).

4. Pour répondre à l'argument concernant l'intérêt du public, la Chambre rappelle que le requérant avait par sa lettre du 10 mars 1992 retiré toutes les désignations d'Etats contractants qui figuraient dans la demande initiale, à l'exception de celles de l'Allemagne, de l'Espagne et de l'Italie. Par la suite, tout tiers qui aurait consulté le dossier de la demande ou le Registre officiel de l'OEB aurait appris que ces trois Etats étaient les seuls à avoir été désignés dans la demande initiale, et aurait normalement supposé, vu l'article 76(2), qu'il en allait de même dans la présente demande divisionnaire. Si les tiers ne pouvaient se fier à ce genre d'information lorsqu'ils prennent des décisions en affaires, le système européen des brevets serait entaché d'une grande incertitude juridique, ce qui serait préjudiciable aux intérêts des tiers. La Chambre estime dès lors qu'il serait contraire à la lettre et à l'esprit de la CBE et aux intérêts des tiers d'interpréter l'article 76(2) comme signifiant que, lorsqu'il poursuit la procédure relative à une demande divisionnaire, le demandeur est libre de désigner des Etats contractants qui ne sont pas valablement désignés dans la demande initiale.

5. Comme l'a expliqué la Grande Chambre de recours dans sa décision G 6/83 (JO OEB 1985, 67, points 4 et 5), la Convention de Vienne n'est pas directement applicable pour l'interprétation de la Convention sur le brevet européen, mais il peut être fait référence à ses principes, car ils consacrent une pratique internationale généralement admise. Au niveau de l'interprétation de la CBE, les effets exercés par la Convention de Vienne peuvent notamment se résumer dans les deux règles suivantes :

- 1) La Convention doit être interprétée de bonne foi ;
- 2) A moins qu'il ne soit établi que les Etats contractants entendaient conférer un sens particulier à certains termes, il convient d'attribuer aux termes de la Convention leur sens ordinaire dans leur contexte et à la lumière de l'objet et du but de la Convention.

Die Kammer ist nicht der Auffassung, daß die von der Beschwerdeführerin geltend gemachte Bedeutung des Artikels 76 (2) EPÜ mit einer dieser Regeln in Einklang steht. Daß durch die bloße Einreichung einer Teilanmeldung Rechte in Vertragsstaaten wiederaufleben sollen, in denen alle Rechte aus der Stammanmeldung längst untergegangen sind, erscheint der Kammer als eine erstaunliche These, die mit dem Grundsatz der Auslegung nach Treu und Glauben und im Lichte des Zusammenhangs der Bestimmung völlig unvereinbar sein dürfte. Bevor eine Ausnahme eng ausgelegt werden kann, muß es eine weite wie auch eine enge Auslegung geben, die beide mit dem Zweck der Ausnahme in ihrem Zusammenhang gleichermaßen vereinbar sind. Hier ist die enge Auslegung, für die die Beschwerdeführerin plädiert, mit dem Zusammenhang nicht vereinbar.

6. Zur Frage des Ermessens

6.1 Was den Vorschlag angeht, die Kammer solle ihr Ermessen zugunsten der Beschwerdeführerin ausüben und die Benennung Großbritanniens zulassen, so besteht nach Auffassung der Kammer hier kein diesbezügliches Ermessen, so daß sich die Frage, ob sie es zugunsten der Beschwerdeführerin ausüben soll, nicht stellt. Die Kammer ist darüber hinaus in Anbetracht der von ihr unter den Nummern 2 bis 5 angeführten Argumente der Meinung, daß es auch bei Bestehen eines solchen Ermessens keinen wie auch immer gearteten Grund gäbe, eine Ausnahme bezüglich Großbritanniens zu machen und es anders als die übrigen Staaten zu behandeln, für die die Benennungsgebühren nicht entrichtet worden sind.

7. Zur Frage der Befassung der Großen Beschwerdekammer mit bestimmten Fragen

7.1 Nach Artikel 112 EPÜ befaßt eine Beschwerdekammer zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung oder wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt, von Amts wegen oder auf Antrag eines Beteiligten die Große Beschwerdekammer, wenn sie hierzu eine Entscheidung für erforderlich hält.

7.2 Es gibt keine für diesen Fall relevanten divergierenden Entscheidungen, die zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung einer Entscheidung der Großen

The Board does not consider the meaning of Article 76(2) contended for by the appellant to be consistent with either of these rules. That the mere filing of a divisional application should resurrect rights in Contracting States, in relation to which all rights under the parent application had been lost long since, seems to the Board a startling proposition quite inconsistent with interpretation in good faith and in the light of the context of the provision. Before an exception can be interpreted narrowly, there must be both a broad and a narrow interpretation equally consistent with the purpose in context of the exception. Here the narrow interpretation argued for by the appellant is not consistent with the context.

6. On the subject of discretion

6.1 As regards the suggestion that the Board should exercise discretion in favour of the appellant to allow designation of the United Kingdom, the Board here sees no discretion to allow the designation of the United Kingdom, so that the question whether this should be exercised in favour of the appellant does not arise. Moreover, in view of the arguments developed by the Board in points 2 to 5, above, the Board finds that, even if it had such a discretion, there would be no reason whatsoever to make an exception with regard to the United Kingdom by treating it differently from the other States for which the designation fees were not paid.

7. On the subject of referral of certain questions to the Enlarged Board

7.1 Article 112 provides for referral of questions to the Enlarged Board by a Board of Appeal either of its own motion or following a request from a party to the appeal if it considers that a decision is required to ensure uniform application of the law, or if an important point of law arises.

7.2 There are no conflicting decisions relevant to this case requiring a decision of the Enlarged Board to ensure uniform application of the law. In the opinion of the Board,

De l'avis de la Chambre, la signification que le requérant entend attribuer à l'article 76(2) est en désaccord avec ces deux règles. Prétendre que le simple fait de déposer une demande divisionnaire puisse faire renaître des droits dans des Etats contractants où tous les droits découlant de la demande initiale sont éteints depuis longtemps est pour la Chambre une thèse pour le moins surprenante, tout à fait contraire aux principes d'une interprétation de bonne foi, à la lumière du contexte de l'article en question. Pour qu'une exception puisse être interprétée au sens strict, il doit exister auparavant deux interprétations, l'une au sens strict et l'autre au sens large, qui, dans le contexte de l'exception dont il est question, soient toutes deux en accord avec le but poursuivi par la CBE. Or en l'espèce, l'interprétation stricte invoquée par le requérant est en désaccord avec le contexte.

6. Le pouvoir d'appréciation de la Chambre

6.1 Pour répondre à la suggestion du requérant qui avait demandé à la Chambre d'exercer son pouvoir d'appréciation en faveur du requérant en l'autorisant à désigner la Grande-Bretagne, la Chambre déclare qu'elle ne voit pas la possibilité d'autoriser dans la présente espèce la désignation de la Grande-Bretagne, de sorte que la question de savoir si ce pouvoir d'appréciation doit être exercé en faveur du requérant ne se pose pas. En outre, compte tenu des arguments développés ci-dessus par la Chambre aux points 2 à 5, même si la Chambre disposait d'un tel pouvoir d'appréciation, il n'y aurait absolument aucune raison de faire une exception dans le cas de la Grande-Bretagne en traitant ce pays différemment des autres Etats pour lesquels les taxes de désignation n'ont pas été acquittées.

7. Nécessité de saisir la Grande Chambre de recours de certaines questions

7.1 L'article 112 prévoit qu'une chambre de recours peut saisir la Grande Chambre de recours de certaines questions, soit d'office, soit à la requête de l'une des parties, si elle estime qu'une décision de la Grande Chambre de recours est nécessaire afin d'assurer une application uniforme du droit, ou si une question de droit d'importance fondamentale se pose.

7.2 Il n'existe pas dans la présente affaire de précédents contradictoires rendant nécessaire une décision de la Grande Chambre de recours afin d'assurer une application uniforme

Beschwerdekammer bedürfen. Nach Auffassung der Kammer sind darüber hinaus die rechtlichen Bestimmungen bezüglich der aufgeworfenen Fragen eindeutig (siehe Nrn. 2 bis 6 der Entscheidungsgründe), so daß keine Notwendigkeit besteht, sie der Großen Beschwerdekammer vorzulegen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Der Antrag auf Befassung der Großen Beschwerdekammer mit den vier in der mündlichen Verhandlung am 4. Juli 1997 vorgelegten Fragen wird abgelehnt.
2. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

moreover, the law is quite clear on the questions raised (see points 2 to 6, above, of the reasons for this decision) and there is therefore no need to refer them to the Enlarged Board.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The request for referral to the Enlarged Board of the four questions submitted at the oral proceedings on 4 July 1997 is refused.
2. The appeal is dismissed.

du droit. La Chambre estime en outre que le droit étant parfaitement clair pour ce qui est des questions qui ont été soulevées (cf. motifs de la décision, points 2 à 6 supra), il n'y a pas lieu de saisir la Grande Chambre de recours.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La Chambre refuse de saisir la Grande Chambre de recours des quatre questions qui avaient été soulevées lors de la procédure orale du 4 juillet 1997.
2. Le recours est rejeté.