

Entscheidungen der Beschwerdekammern
Decisions of the boards of appeal
Décisions des chambres de recours

**Entscheidung der Juristischen
Beschwerdekammer vom
8. Dezember 2008**

J 8/07 - 3.1.01

(Übersetzung)

ZUSAMMENSETZUNG DER KAMMER:

Vorsitzende:

B. Günzel

Mitglieder:

E. Lachacinski, R. Moufang

Anmelder/Beschwerdeführer:

MERIAL

Stichwort:

Verfahrenssprache/MERIAL

Relevante Rechtsnormen:

Artikel: 14 (2), (3), 111 (1), 112 EPÜ

Regel: 3, 4 EPÜ

Artikel 7 der Akte zur Revision des EPÜ vom 29. November 2000

Artikel 1.1 und 1.6 des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 über die Übergangsbestimmungen nach Artikel 7 der Akte zur Revision des Europäischen Patentübereinkommens vom 29. November 2000

Artikel: 3 (4) i), 11 (1) ii), 12, 21 (4), 22 (1) PCT

Regel: 12.1, 12.2, 48.3, 55.1 PCT

Mitteilung des Vizepräsidenten Generaldirektion 2 des EPA vom 28. April 1999 über die Wahrnehmung einzelner den Prüfungsabteilungen des EPA obliegender Geschäfte durch Formalsachbearbeiter

Art. 11 VOBK

Art. 81 und 86 Römische Verträge
Übereinkommen über die Anwendung des Artikels 65 des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente, abgeschlossen am 17. Oktober 2000 in London, sogenanntes Londoner Übereinkommen

Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):

Artikel: 14 (1), 14 (3), 14 (6) (7), 70 (1),

150 (1) (2) (3), 153, 158 (1) (2) (3) EPÜ

Regel: 1 (1) (2), 3, 4, 107 (1)a), 108 (1) EPÜ

Schlagwort:

"Verfahrenssprache – Wahl der Sprache beim Eintritt einer PCT-Anmeldung in die regionale Phase – Verwendung einer anderen Amtssprache als der Verfahrenssprache durch das EPA im Rahmen des schriftlichen Verfahrens"

**Decision of the Legal Board of
Appeal dated 8 December 2008**

J 8/07 – 3.1.01

(Translation)

COMPOSITION OF THE BOARD:

Chairman:

B. Günzel

Members:

E. Lachacinski, R. Moufang

Applicant/Appellant:

MERIAL

Headword:

Language of the proceedings/MERIAL

Relevant legal provisions:

Article: 14(2) and (3), 111(1), 112 EPC

Rule: 3, 4 EPC

Article 7 of the Act revising the EPC of 29 November 2000

Article 1.1 and 1.6 of the decision of the Administrative Council of 28 June 2001 on the transitional provisions under Article 7 of the Act revising the European Patent Convention of 29 November 2000

Article: 3(4)(i), 11(1)(ii), 12, 21(4), 22(1) PCT

Rule: 12.1, 12.2, 48.3, 55.1 PCT

Notice dated 28 April 1999 of the Vice-President of Directorate-General 2 of the EPO concerning the entrustment to formalities officers of certain duties normally the responsibility of the examining divisions of the EPO

RPBA Art. 11

Treaty of Rome Art. 81 and 86

Agreement on the application of Article 65 of the Convention on the Grant of European Patents, done at London on 17 October 2000 ("London Agreement")

Relevant legal provisions (EPC 1973):

Article: 14(1), 14(3), 14(6) (7), 70(1),

150(1) (2) (3), 153, 158(1) (2) (3) EPC

Rule: 1(1) (2), 3, 4, 107(1)a), 108(1) EPC

Keyword:

"Language of the proceedings – choice of language when a PCT application enters the regional phase – use by the EPO in written proceedings of an official language other than that of the proceedings"

**Décision de la Chambre de recours
juridique, en date du 8 décembre
2008**

J 8/07 – 3.1.01

(Langue de la procédure)

COMPOSITION DE LA CHAMBRE :

Président :

B. Günzel

Membres :

E. Lachacinski, R. Moufang

Demandeur/Requérante :

MERIAL

Référence :

Langue de la procédure/ MERIAL

Normes juridiques appliquées :

Article : 14(2)(3), 111(1), 112 CBE

Règle : 3, 4 CBE

Article 7 de l'Acte portant révision de la CBE en date du 29 novembre 2000

Articles 1.1 et 1.6 de la décision du Conseil d'administration du 28 juin 2001 relative aux dispositions transitoires au titre de l'article 7 de l'Acte de révision de la Convention sur le brevet européen du 29 novembre 2000.

Article : 3.4)i), 11.1)ii), 12, 21.4), 22.1) PCT

Règle : 12.1, 12.2, 48.3, 55.1 PCT

Communiqué du Vice-Président chargé de la Direction générale 2 en date du 28 avril 1999 visant à confier aux agents des formalités certaines tâches incombant normalement aux divisions d'examen de l'OEB

RPCR Art.11

Traité de Rome Art. 81 et 86

Accord sur l'application de l'article 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens fait à Londres le 17 octobre 2000, dit Accord de Londres

Normes juridiques appliquées (CBE 1973) :

Article : 14(1), 14(3), 14(6) (7), 70(1),

150(1) (2) (3), 153, 158(1) (2) (3) CBE

Règle : 1(1) (2), 3, 4, 107(1)a), 108(1) CBE

Mot-clé :

"Langue de la procédure – choix de la langue lors de l'entrée dans la phase régionale d'une demande PCT – utilisation par l'OEB d'une langue officielle autre que la langue de la procédure dans le cadre de la procédure écrite"

Leitsätze

Der Großen Beschwerdekammer werden folgende Rechtsfragen vorgelegt:

1. Wenn eine internationale Patentanmeldung nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) in einer Amtssprache des Europäischen Patentamts (EPA) eingereicht und veröffentlicht wurde, kann der Anmelder dann beim Eintritt dieser Anmeldung in die regionale Phase vor dem EPA deren Übersetzung in eine andere Amtssprache des EPA einreichen, die damit ab diesem Zeitpunkt als Verfahrenssprache gilt, die in allen Verfahren vor den Instanzen des EPA zu verwenden ist?

2. Falls diese Frage verneint wird: Können die Organe des EPA im schriftlichen Verfahren zu einer europäischen Patentanmeldung (oder zu einer internationalen Anmeldung in der regionalen Phase) eine andere Amtssprache des EPA verwenden als die Verfahrenssprache der Anmeldung?

3. Falls die zweite Frage bejaht wird: Nach welchen Kriterien wird bestimmt, welche Amtssprache verwendet wird?

Müssen insbesondere die Organe des EPA einem solchen Antrag eines oder der Beteiligten stattgeben?

Sachverhalt und Anträge

I. Am 5. April 2002 reichte die Firma MERIAL (im Folgenden: Beschwerdeführerin) eine internationale Patentanmeldung nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) in französischer Sprache ein.

Diese Anmeldung wurde am 17. Oktober 2002 als WO 02/081621 auf Französisch veröffentlicht.

II. Am 3. November 2003 nahm die Beschwerdeführerin die für den Eintritt in die regionale Phase erforderlichen Handlungen vor. Sie legte eine englische Übersetzung der internationalen Patentanmeldung bei, die unter dem Aktenzeichen 02 759 818.4 in die europäische Phase vor dem Europäischen Patentamt (EPA) eintrat.

Headnote

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

1. If an international patent application has been filed and published under the Patent Cooperation Treaty (PCT) in an official language of the European Patent Office (EPO), can the applicant, on entry into the regional phase before the EPO, file a translation of the application into another EPO official language which then becomes the language of all subsequent proceedings before the EPO?

2. If the answer to that question is no, can EPO departments use, in written proceedings on a European patent application (or an international application in the regional phase), an EPO official language other than the language of proceedings used for the application?

3. If the answer to question 2 is yes, what criteria must be applied to determine the official language to be used?

In particular, must EPO departments agree to any such request from a party or parties?

Summary of facts and submissions

I. On 5 April 2002, MERIAL (hereinafter "the appellant") filed in French an international patent application under the Patent Cooperation Treaty (PCT).

This application was published in French on 17 October 2002 as WO 02/081621.

II. On 3 November 2003, the appellant performed the acts for entry into the regional phase. It attached an English translation of the international application, which entered the European phase before the EPO under No. 02 759 818.4.

Sommaire

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

1. Lorsqu'une demande internationale de brevet a été déposée et publiée en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) dans une langue officielle de l'Office européen des brevets (OEB), le demandeur peut-il, dès l'entrée dans la phase régionale devant l'OEB, déposer une traduction de la demande dans l'une des autres langues officielles de l'OEB avec l'effet que la langue de la traduction soit désormais considérée comme constituant la langue de la procédure qui doit être utilisée dans toutes les procédures devant les instances de l'OEB ?

2. Si la réponse à cette question est négative, les organes de l'OEB peuvent-ils utiliser dans la procédure écrite d'une demande européenne de brevets (ou d'une demande internationale entrée en phase régionale) une des langues officielles de l'OEB autre que celle de la procédure utilisée pour la demande ?

3. Si la réponse à la deuxième question est positive, quels sont les critères à appliquer pour déterminer la langue officielle qui sera utilisée ?

En particulier, les organes de l'OEB doivent-ils faire droit à une telle requête émanant d'une ou des parties ?

Exposé des faits et conclusions

I. Le 5 avril 2002, la société MERIAL, ci-après la requérante, a déposé en langue française une demande internationale de brevet en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (PCT).

Cette demande a été publiée en langue française le 17 octobre 2002 sous le numéro WO 02/081621.

II. Le 3 novembre 2003, la requérante accomplissait les actes pour entrer dans la phase régionale. Elle joignait une traduction en anglais de la demande internationale de brevet laquelle entrait dans la phase européenne devant l'Office européen des brevets (OEB) sous le numéro 02 759 818.4.

Als Hauptantrag beantragte die Beschwerdeführerin, dass die Verfahrenssprache ab diesem Zeitpunkt Englisch sein solle. Nach dem Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ) sei eine solche Änderung beim Eintritt in die regionale Phase nicht untersagt, und laut den Bestimmungen des Artikels 158 (2) EPÜ 1973 sei es möglich, die internationale Patentanmeldung in einer beliebigen Amtssprache des EPA einzureichen.

Für den Fall, dass der Antrag abgewiesen werde, beantragte sie unter Bezugnahme auf J 18/90 (ABl. EPA 1992, 511) hilfsweise, dass das gesamte schriftliche Verfahren einschließlich der Entscheidungen vom EPA in Englisch durchgeführt werde.

Für den Fall, dass ihren Anträgen nicht stattgegeben werde, beantragte sie eine beschwerdefähige Entscheidung.

In einer Mitteilung gemäß Artikel 113 EPÜ 1973 vom 6. Juli 2004 wurde die Beschwerdeführerin von einem für die Prüfungsabteilung tätigen Formalsachbearbeiter davon unterrichtet, dass ihren Anträgen nicht stattgegeben werden könne.

III. Die Beschwerdeführerin beantragte erneut eine beschwerdefähige Entscheidung.

Der für die Prüfungsabteilung tätige Formalsachbearbeiter erließ am 13. Dezember 2006 eine Entscheidung, mit der die Anträge der Beschwerdeführerin mit folgender Begründung zurückgewiesen wurden:

1. Antrag auf Ersatz des Französischen durch das Englische als Verfahrenssprache

Da die Patentanmeldung in Französisch eingereicht und vom Internationalen Büro auch in Französisch veröffentlicht wurde, ist die Verfahrenssprache für die europäische Phase Französisch (Art. 14 (3) und 158 EPÜ 1973).

Gemäß Artikel 14 (3) EPÜ 1973 ist die Amtssprache des EPA, in der die europäische Patentanmeldung eingereicht worden ist, in allen Verfahren vor dem EPA, die diese Anmeldung oder das darauf erteilte Patent betreffen, als Verfahrenssprache zu verwenden, soweit in der Ausführungsordnung nichts anderes bestimmt ist. Mit der

The appellant's main request was that the language of the future proceedings should be English. It said the European Patent Convention (EPC) did not prohibit such a change on entry into the regional phase, and that under Article 158(2) EPC 1973 an international application could be supplied to the EPO in any of its official languages.

If this request was refused, its auxiliary request, citing decision J 18/90 (OJ EPO 1992, 511), was that the EPO should use English in all written proceedings and decisions.

If neither request was to be granted, it asked for an appealable decision.

In a communication dated 6 July 2004 under Article 113 EPC 1973, a formalities officer informed the appellant on behalf of the examining division that its requests could not be granted.

III. The appellant again requested an appealable decision.

On 13 December 2006, the formalities officer acting on behalf of the examining division issued a decision refusing the appellant's requests for the following reasons:

1. Request that the language of the proceedings be changed from French to English

French was the language in which the application had been filed, and published by the International Bureau. It was therefore the language of the proceedings for the European phase (Articles 14(3) and 158 EPC 1973).

Under Article 14(3) EPC 1973, the EPO official language in which the European patent application was filed had to be used as the language of the proceedings in all proceedings before the EPO concerning the application or the resulting patent, unless otherwise provided in the Implementing Regulations. The deletion of Rule 3

La requérante sollicitait à titre principal que la langue de la procédure soit désormais l'anglais. Elle expliquait que la Convention sur le brevet européen (CBE) n'interdisait pas ce changement lors de l'entrée dans la phase régionale, ajoutant que les dispositions de l'article 158 (2) CBE 1973 permettaient de soumettre la demande internationale de brevet dans l'une quelconque des langues officielles de l'Office.

Si la requête devait être rejetée, invoquant la décision J 18/90 (JO OEB 1992, 511), elle sollicitait, à titre subsidiaire, que toute la procédure écrite, incluant les décisions, soit rédigée par l'OEB dans la langue anglaise.

Pour le cas où il ne serait pas fait droit à ses demandes, elle sollicitait une décision susceptible de recours.

Par notification selon l'article 113 CBE 1973 datée du 6 juillet 2004, la requérante était avisée par un agent des formalités agissant pour la division d'examen qu'il ne pouvait être fait droit à ses requêtes.

III. La requérante sollicitait de nouveau une décision susceptible de recours.

L'agent des formalités agissant pour la division d'examen prononçait le 13 décembre 2006 une décision par laquelle il déboutait la requérante de ses demandes aux motifs suivants :

1. Requête visant à substituer l'anglais à la langue de la procédure en français

La demande de brevet ayant été déposée et publiée par le Bureau International en français, le français est la langue de la procédure pour la phase européenne (articles 14(3) et 158 CBE 1973).

Conformément à l'article 14(3) CBE 1973, la langue officielle de l'OEB dans laquelle la demande de brevet européen a été déposée doit être utilisée, sauf s'il en est disposé autrement par le règlement d'exécution, dans toutes les procédures devant l'OEB relatives à cette demande ou au brevet délivré à la suite de cette demande. La

Streichung der Regel 3 EPÜ 1973 ist jede Möglichkeit entfallen, die Verfahrenssprache zu ändern.

2. Antrag auf Verwendung des Englischen durch das EPA im gesamten schriftlichen Verfahren einschließlich der Entscheidungen

Die Bestimmungen des Artikels 14 (3) EPÜ 1973 sind unmissverständlich und lassen keine Regelungslücke erkennen, sodass die Regel 2 EPÜ 1973 nicht – und auch nicht im Analogieschluss – Anwendung findet. Die Regel 3 EPÜ 1973 wurde gestrichen, um die mit einem Wechsel der Verfahrenssprache verbundenen Probleme zu vermeiden. Der Entscheidung J 18/90 (ABl. EPA 1992, 511), die im Übrigen eine Einzelentscheidung ist, wird von den Organen des EPA nicht gefolgt. Nach der Praxis des EPA, wie sie in den Richtlinien für die Prüfung beschrieben ist, kann sich im schriftlichen Verfahren jeder Beteiligte jeder Amtssprache des EPA bedienen.

Das EPA führt dieses Verfahren allerdings stets in der Verfahrenssprache im Sinn des Artikels 14 (3) EPÜ 1973.

IV. Die Beschwerdeführerin legte mit Schreiben vom 6. Februar 2007, das beim EPA am gleichen Tag einging, Beschwerde gegen diese Entscheidung ein und entrichtete die Beschwerdegebühr.

Zur Stützung ihres Antrags auf Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und Verwendung des Englischen statt des Französischen als Verfahrenssprache brachte die Beschwerdeführerin in der Beschwerdebegründung vom 2. April 2007, die beim EPA am gleichen Tag einging, als Hauptantrag insbesondere Folgendes vor:

– In keiner Bestimmung des EPÜ und insbesondere nicht in Artikel 158 EPÜ 1973 sei vorgeschrieben, dass die bei der Abfassung der internationalen Patentanmeldung verwendete Amtssprache des EPA im weiteren Verfahren vor dem EPA beibehalten werden müsse.

– Die restriktive Auslegung in der angefochtenen Entscheidung sei diskriminierend und rechtlich unhaltbar; sie schade den Interessen internationaler Unternehmen, die

EPC 1973 had removed any possibility of changing the language of the proceedings.

2. Request that the EPO use English in all written proceedings and decisions

The provisions of Article 14(3) EPC 1973 were quite clear; there was no regulatory lacuna. So Rule 2 EPC 1973 could not apply, even by analogy. Rule 3 EPC 1973 had been deleted to avoid problems about replacing the language of the proceedings. J 18/90 (OJ EPO 1992, 511) was an isolated decision and EPO departments did not follow it. EPO practice as described in the Guidelines for Examination was that in written proceedings any party could use any EPO official language.

In such proceedings, however, the EPO used the language of the proceedings within the meaning of Article 14(3) EPC 1973.

IV. In a letter dated 6 February 2007 and received at the EPO the same day, the appellant filed an appeal against that decision and paid the fee for appeal.

In its statement of grounds of appeal, dated and received on 2 April 2007, the main supporting arguments for its request that the contested decision be set aside, and French replaced by English as the language of the proceedings, were that:

– nothing in the EPC, and especially not Article 158 EPC 1973, required the EPO official language used for the international application to be used also during the subsequent proceedings before the EPO,

– the restrictive interpretation set out in the contested decision was discriminatory, wrong in law, and likely to be harmful to the interests of international firms which

suppression de la règle 3 CBE 1973 a éliminé toute possibilité de changer la langue de la procédure.

2. Requête visant à ce que l'OEB utilise l'anglais dans toutes les procédures écrites et décisions

Les dispositions de l'article 14(3) CBE 1973 sont dépourvues de toute ambiguïté et ne laissent apparaître aucune lacune de réglementation, de telle sorte que la règle 2 CBE 1973 ne peut s'appliquer, même par analogie. La règle 3 CBE 1973 a été supprimée afin d'éviter les problèmes par rapport à la substitution de la langue de la procédure. La décision J 18/90 (JO OEB 1992, 511), par ailleurs isolée, n'est pas suivie par les organes de l'OEB. La pratique de l'OEB décrite dans les directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB envisage que dans la procédure écrite, toute partie peut utiliser une quelconque des langues officielles de l'OEB.

Toutefois, dans cette procédure, l'OEB utilise la langue de la procédure au sens de l'article 14(3) CBE 1973.

IV. Par lettre datée du 6 février 2007, reçue à l'OEB le même jour, la requérante formait un recours contre cette décision et payait la taxe de recours correspondante.

Pour solliciter la réformation de la décision soumise au recours et la substitution dans la procédure de l'anglais au français, celle-ci soutenait à titre principal dans le mémoire exposant les motifs du recours daté et reçu le 2 avril 2007 notamment que :

– aucune disposition de la CBE, et en particulier pas celle de l'article 158 CBE 1973, n'exige que la langue officielle de l'OEB utilisée pour rédiger la demande internationale de brevet soit maintenue au cours de la procédure subséquente devant l'Office,

– l'interprétation restrictive énoncée dans la décision contestée est discriminatoire et juridiquement erronée; elle est de nature à porter préjudice aux intérêts des sociétés

Englisch als Arbeitssprache verwendeten und deren französische Filialen Patentanmeldungen nicht in Englisch einreichten.

– Die Einreichung der englischen Übersetzung der in Französisch abgefassten internationalen Patentanmeldung beim Eintritt in die regionale Phase im Rahmen des Hauptantrags entspreche den Bestimmungen des Artikels 14 (3) EPÜ 1973.

– Beim Eintritt in die regionale Phase habe die Beschwerdeführerin die Erfordernisse des Artikels 158 (2) und (3) EPÜ 1973 erfüllt, indem sie eine englische Übersetzung der ursprünglich in Französisch abgefassten internationalen Patentanmeldung vorgelegt habe.

– Eine neue Veröffentlichung der PCT-Anmeldung sei nicht notwendig, weil diese bereits auf Französisch veröffentlicht worden sei.

– Keine Bestimmung des Artikels 158 EPÜ 1973 schreibe vor, dass die beim Eintritt der Anmeldung in die regionale Phase vor dem EPA verwendete Amtssprache die Amtssprache des EPA sein müsse, in der die internationale Patentanmeldung eingereicht und veröffentlicht wurde.

Für den Fall, dass dem Hauptantrag nicht stattgegeben werde, brachte sie hilfsweise Folgendes vor:

– Die in die regionale Phase eingetretene internationale Patentanmeldung solle als europäische Patentanmeldung gemäß Regel 1 (1) EPÜ 1973 gelten, und gemäß den Entscheidungen J 18/90 (ABI. EPA 1992, 511) und T 788/91 vom 25. November 1994 solle das gesamte schriftliche Verfahren einschließlich der Entscheidungen in Englisch durchgeführt werden.

– Die Begründung in der angefochtenen Entscheidung, dass J 18/90 eine Einzelentscheidung und aufgrund der Streichung der Regel 3 EPÜ 1973 überholt sei, sei falsch, weil diese Entscheidung nach der Veröffentlichung der geänderten Regel 1 EPÜ 1973 und nach der Streichung der Regel 3 EPÜ 1973, deren Wirkungen am 1. Juni 1991 in Kraft getreten seien, ergangen sei, und weil unter Nr. 1.2 der Entscheidungsgründe ausdrücklich darauf hingewiesen werde, dass mit der Streichung

normally used English, if their French subsidiaries filed patent applications in a language other than English,

– filing as the main application, on entry into the regional phase, an English translation of an international application drawn up in French was in line with Article 14(3) EPC 1973,

– on entry into the regional phase it had complied with Article 158(2) and (3) EPC 1973 by providing an English translation of its international application originally drawn up in French,

– there was no need for the PCT application to be republished, because it had already been published in French,

– nothing in Article 158 EPC 1973 required the same EPO official language to be used when an international application entered the regional phase before the EPO as the one in which it had been filed and published,

and subsidiarily, if its main request could not be allowed, that:

– the international application now in the regional phase should be regarded as a European patent application under Rule 1(1) EPC 1973, and that in line with J 18/90 (OJ EPO 1992, 511) and T 788/91 of 25 November 1994 English should be used for all written proceedings and decisions,

– the argument in the contested decision that J 18/90 was an isolated case and now obsolete following the deletion of Rule 3 EPC 1973 was mistaken, because J 18/90 had been handed down after the amendment of Rule 1 had been published and Rule 3 EPC 1973 deleted with effect from 1 June 1991, and because it expressly stated (Reasons point 1.2) that the deletion of Rule 3 EPC 1973 was no obstacle to changing the language of the proceedings with the parties' agreement – as confirmed

commerciales internationales qui ont l'anglais comme langue usuelle lorsque des filiales françaises déposent des demandes de brevet dans une langue autre que l'anglais,

– le dépôt à titre de demande principale de la traduction en langue anglaise de la demande internationale de brevet rédigée en français au moment de l'entrée dans la phase régionale est conforme aux dispositions de l'article 14(3) CBE 1973,

– au moment de l'entrée dans la phase régionale, elle a respecté les dispositions de l'article 158(2) et (3) CBE 1973 en fournissant une traduction en anglais de la demande internationale de brevet originellement rédigée en français,

– une nouvelle publication de la demande PCT n'est pas nécessaire du fait qu'elle a déjà fait l'objet d'une publication en français,

– aucune disposition de l'article 158 CBE 1973 n'impose que la langue officielle utilisée lors de l'entrée de la demande dans la phase régionale devant l'Office européen des brevets soit la même que la langue officielle de l'OEB dans laquelle la demande internationale de brevet a été déposée et publiée,

et à titre subsidiaire, pour le cas où il ne serait pas fait droit à la requête principale que :

– la demande internationale de brevet, entrée dans la phase régionale, soit considérée comme une demande de brevet européen en application à la règle 1(1) CBE 1973 et que, conformément à la décision J 18/90 (JO OEB 1992, 511), ainsi qu'à la décision T 788/91 en date du 25 novembre 1994, l'ensemble de la procédure écrite et des décisions soit rédigé en anglais,

– la motivation contenue dans la décision contestée selon laquelle la décision J 18/90 serait une décision isolée qui serait devenue obsolète du fait de la suppression des dispositions de la règle 3 CBE 1973 est erronée en raison de ce que cette décision a été prononcée postérieurement à la publication de la modification de la règle 1 CBE 1973 et de l'abrogation de la règle 3 CBE 1973 dont les effets sont entrés en vigueur le 1^{er} juin 1991, et de ce qu'en son point 1.2, la décision énonce explicitement

der Regel 3 EPÜ 1973 gewiss nicht das Verbot bezweckt worden sei, die Verfahrenssprache mit dem Einverständnis der Verfahrensbeteiligten zu ändern; dies werde von Dirk Visser in seinem Kommentar zum EPÜ "Annotated European Patent Convention", 14. Auflage, S. 355, 1. Absatz, auch bestätigt.

– Auch wenn Englisch statt Französisch verwendet werde, seien die Erfordernisse der Regel 107 (1) EPÜ 1973 erfüllt, weil die Änderung der Sprache das weitere Prüfungsverfahren der Anmeldung ja nicht beeinflussen werde.

Für den Fall, dass im Verfahren nicht die englische Sprache verwendet werde, beantragte die Beschwerdeführerin schließlich, dass die internationale Patentanmeldung in der europäischen Phase als europäische Patentanmeldung behandelt werden solle.

V. Für den Fall, dass ihren Anträgen nicht stattgegeben werde, beantragte die Beschwerdeführerin eine mündliche Verhandlung.

VI. In einer Mitteilung vom 20. Dezember 2007 gab die Juristische Beschwerdekammer eine vorläufige Stellungnahme ab, wonach die Beschwerde gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung aufgrund des Prinzips der Unveränderlichkeit der Verfahrenssprache zurückzuweisen sei, die im Verfahren nicht auf Veranlassung der Beteiligten oder des EPA geändert werden könne.

VII. Mit Schreiben vom 10. April 2008 kündigte die Beschwerdeführerin an, dass sie in der mündlichen Verhandlung auf die Bestimmungen der Artikel 81 und 86 der Römischen Verträge Bezug nehmen werde.

VIII. Die Beschwerdeführerin legte mündlich die Argumente dar, die sie auch schriftlich vorgebracht hatte. Wie sie ferner erläuterte, verlange es der Grundsatz des Vertrauensschutzes, dass die erstinstanzlichen Organe und die Beschwerdekammern nicht von der ständigen Rechtsprechung abwichen, weil sich die erste und die zweite Instanz stets an diese Rechtsprechung gehalten hätten. Außerdem entspreche die Verwendung des Englischen als Verfahrenssprache dem Geist der Bestimmungen des Übereinkommens über die

by Dirk Visser in his commentary "Annotated European Patent Convention", 14th edition, page 355, first paragraph,

– there was no breach of Rule 107(1) EPC 1973 even if English was used instead of French, especially given that changing the language would not affect the subsequent examination proceedings.

Lastly, if English was not used for the proceedings, the appellant requested that in the regional phase the international application be treated as a European one.

V. If its requests were not granted, the appellant requested oral proceedings.

VI. In a communication dated 20 December 2007, the Legal Board of Appeal gave its preliminary opinion: that the appeal against the examining division's decision had to be dismissed because the language of the proceedings was immutable and could not be changed during the proceedings on the parties' or the EPO's initiative.

VII. In a letter dated 10 April 2008, the appellant said that during the oral proceedings it would be citing Articles 81 and 86 of the Treaty of Rome.

VIII. The appellant expanded orally on its written arguments. It added that the need to protect legitimate expectations required first-instance departments and the boards of appeal to adhere to established case law, with which the departments of both first and second instance had always complied. It also stated that using English as the language of the proceedings was in line with the spirit of the Agreement on the application of Article 65 EPC, done at London on 17 October 2000.

que la suppression de la règle 3 CBE 1973 n'a certainement pas interdit que la langue de la procédure ne soit pas changée avec l'accord des parties à la procédure, ce que confirme le commentateur Dirk Visser dans son ouvrage "Annotated European Patent Convention", 14th Edition, page 355, premier paragraphe,

– les dispositions de la règle 107(1) CBE 1973 sont respectées, quand bien même la langue utilisée est l'anglais au lieu et place du français, et alors surtout que le changement de langue n'est pas de nature à influencer la suite de la procédure d'examen du brevet.

Pour le cas où la langue anglaise ne serait pas utilisée au cours de la procédure, la requérante demandait in fine de traiter la demande internationale de brevet en phase régionale comme constituant une demande de brevet européen.

V. S'il ne devait pas être fait droit à ses demandes, la requérante sollicitait la tenue d'une procédure orale.

VI. Dans une communication datée du 20 décembre 2007, la Chambre de recours juridique exprimait un avis préliminaire selon lequel le recours formé contre la décision de la division d'examen devait être rejeté en vertu du principe de l'immutabilité de la langue de la procédure laquelle ne pouvait être modifiée en cours de procédure à l'initiative des parties ou de l'OEB.

VII. Par lettre datée du 10 avril 2008, la requérante indiquait qu'elle ferait référence au cours de la procédure orale aux dispositions des articles 81 et 86 du Traité de Rome.

VIII. La requérante développait oralement les arguments qu'elle avait exposés par écrit. Elle y ajoutait que le principe de la protection de la confiance légitime exigeait que les organes de la première instance et les chambres de recours ne s'écarterent pas de la jurisprudence établie, les instances du premier et du second degré s'étant toujours conformées à cette jurisprudence. Elle indiquait également que l'usage de la langue anglaise en tant que langue de la procédure était conforme à l'esprit des dispositions de l'Accord sur l'application de

Anwendung des Artikels 65 des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente, das am 17. Oktober 2000 in London abgeschlossen wurde.

Danach ging sie kurz auf die Bestimmungen der Artikel 81 und 86 der Römischen Verträge ein.

Für den Fall, dass die Kammer ihrem Antrag auf Änderung der Verfahrenssprache nicht stattgeben könne, beantragte sie die Befassung der Großen Beschwerdekammer mit folgenden Fragen:

1. Kann beim Eintritt einer europäischen Patentanmeldung, die auf eine in einer Amtssprache des EPA veröffentlichte PCT-Anmeldung zurückgeht, in die regionale Phase vor dem EPA die Verfahrenssprache eine beliebige Amtssprache des Europäischen Patentamts sein?

2. Müssen bzw. können die Organe des Amts im schriftlichen Verfahren vor dem EPA eine andere Amtssprache als die Verfahrenssprache verwenden, wenn der Anmelder dies beantragt?

In der Originalfassung, die von der Beschwerdeführerin auf Englisch abgefasst wurde, lauten die Fragen wie folgt:

"Upon entry into the EP regional phase of a European patent application from a PCT patent application published in one of the official EPO languages, can the language of the proceedings be any other of the official EPO languages?"

In written proceedings before the EPO, are the organs of the EPO obliged or entitled to use an official language other than the language of the proceedings if requested by the applicant?"

Entscheidungsgründe

Hauptantrag auf Verwendung des Englischen als Verfahrenssprache in der regionalen Phase

1. Anwendbare Rechtsvorschriften

1.1 In der vorliegenden Sache ist die Juristische Beschwerdekammer mit einem Sprachenproblem konfrontiert, bei dem zum einen die Bestimmungen des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) in der ab

It then briefly discussed Articles 81 and 86 of the Treaty of Rome.

If the board could not agree to change the language of the proceedings, the appellant requested that the following questions be referred to the Enlarged Board of Appeal [appellant's original version in English]:

"1. Upon entry into the EP regional phase of a European patent application from a PCT patent application published in one of the official EPO languages, can the language of the proceedings be any other of the official EPO languages?"

2. In written proceedings before the EPO, are the organs of the EPO obliged or entitled to use an official language other than the language of the proceedings if requested by the applicant?"

Reasons for the decision

Re the main request that English be the language of the proceedings in the regional phase

1. Law applicable

1.1 This case confronts the Legal Board of Appeal with a language problem requiring the application of both the Patent Cooperation Treaty (PCT) in the text in force with effect from 1 April 2002 – because the PCT application was filed on 5 April 2002 – and

l'article 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens fait à Londres le 17 octobre 2000.

Elle évoquait ensuite brièvement les dispositions des articles 81 et 86 du Traité de Rome.

Pour le cas où la chambre estimerait ne pas pouvoir faire droit à sa demande de changement de la langue de la procédure, elle sollicitait la saisine de la Grande Chambre de recours afin que lui soient posées les questions suivantes :

1. Dès l'entrée dans la phase régionale devant l'Office européen des brevets d'une demande de brevet européen dérivée d'une demande de brevet PCT publiée dans l'une des langues officielles de l'Office, la langue de la procédure peut-elle être l'une quelconque des langues officielles de l'Office européen des brevets ?

2. Au cours de la procédure écrite devant l'Office européen des brevets, les organes de l'Office doivent-ils ou peuvent-ils utiliser une langue officielle autre que la langue de la procédure si le demandeur le requiert ?

Dans leur version originale, comme formulé par la requérante en anglais, le libellé des questions est le suivant :

Upon entry into the EP regional phase of a European patent application from a PCT patent application published in one of the official EPO languages, can the language of the proceedings be any other of the official EPO languages ?

In written proceedings before the EPO, are the organs of the EPO obliged or entitled to use an official language other than the language of the proceedings if requested by the applicant ?

Motifs de la décision

Sur la requête principale tendant à ce que l'anglais soit la langue de la procédure dans la phase régionale

1. Les dispositions juridiques applicables

1.1 Dans la présente affaire, la Chambre de recours juridique se trouve confrontée à un problème de langue qui justifie l'application des dispositions, d'une part du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) sur la base du texte en vigueur à partir du

1. April 2002 geltenden Fassung – die PCT-Anmeldung war am 5. April 2002 eingereicht worden – und zum anderen die Vorschriften des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) – die Anmeldung ist am 3. November 2003 in die europäische Phase eingetreten – anzuwenden sind.

1.2 Verschiedene Bestimmungen des EPÜ 1973, die die Sprachenregelung beim Eintritt in die regionale Phase vor dem Europäischen Patentamt (EPA) betreffen, wurden durch die Neufassung des Übereinkommens geändert, die mit Beschluss des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 (ABl. EPA 2001, Sonderausgabe Nr. 4, 55) angenommen wurde und gemäß Artikel 3 (2), Satz 2 der Akte vom 29. November 2000 zur Revision des Übereinkommens Bestandteil dieser Akte geworden ist.

Artikel 7 der Akte zur Revision des EPÜ vom 29. November 2000 sieht Übergangsbestimmungen vor, die Gegenstand eines anderen Beschlusses des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 sind (ABl. EPA 2001, Sonderausgabe Nr. 4, 139).

Gemäß Artikel 1.1 des Beschlusses des Verwaltungsrats über die Übergangsbestimmungen nach Artikel 7 der Akte zur Revision des Europäischen Patentübereinkommens vom 29. November 2000 sind die Artikel 14 (3) – (6), 70 und 90 EPÜ, die sich insbesondere auf die Amtssprachen des Europäischen Patentamts beziehen, auf die anhängigen europäischen Patentanmeldungen anzuwenden.

Artikel 1.6 dieses Beschlusses sieht ferner vor, dass die Artikel 150 - 153 EPÜ auf die bei ihrem Inkrafttreten anhängigen internationalen Anmeldungen anzuwenden sind.

Artikel 2 Satz 1 des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 7. Dezember 2006 zur Änderung der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen 2000 (ABl. EPA 2007, 8) sieht vor, dass die Ausführungsordnung zum EPÜ 2000 auf alle dem EPÜ 2000 unterliegenden europäischen Patentanmeldungen, europäischen Patente, Entscheidungen von Organen des EPA und internationalen Anmeldungen anzuwenden ist.

the European Patent Convention (EPC) – because it entered the European phase on 3 November 2003.

1.2 Some EPC 1973 provisions governing the language arrangements on entry into the regional phase before the EPO were amended in the new text of the Convention adopted by the Administrative Council's decision of 28 June 2001 (OJ EPO 2001, special edition No. 4, 55). Under Article 3(2), second sentence, of the EPC Revision Act of 29 November 2000, this new text has become an integral part of that Act.

Article 7 of the said Act contains transitional provisions, on which the Administrative Council took a further decision dated 28 June 2001 (OJ EPO 2001, special edition No. 4, 139).

Under Article 1.1 of the Council's decision on the transitional provisions under Article 7 of the EPC Revision Act, Articles 14(3) to (6), 70 and 90 EPC, which relate in particular to the EPO's official languages, apply to European patent applications pending at the time of their entry into force.

Similarly, Article 1.6 of the said decision provides that Articles 150 to 153 EPC apply to international applications pending at the time of their entry into force.

Under Article 2, first sentence, of the decision of the Administrative Council of 7 December 2006 amending the Implementing Regulations to the European Patent Convention 2000 (OJ EPO 2007, 8), the Implementing Regulations to EPC 2000 apply to all European patent applications, European patents, decisions of EPO departments and international applications, in so far as they are subject to the provisions of EPC 2000.

1^{er} avril 2002, la demande PCT ayant été déposée le 5 avril 2002, d'autre part de la Convention sur le brevet européen (CBE), la demande étant entrée dans la phase européenne le 3 novembre 2003.

1.2 Certaines dispositions de la CBE 1973 ayant trait au régime des langues lors de l'entrée dans la phase régionale devant l'Office européen des brevets (OEB) ont été modifiées par le nouveau texte de la convention, adopté par une décision du Conseil d'administration en date du 28 juin 2001 (JO OEB 2001, Edition spéciale n° 4, 55) qui est devenu partie intégrante de l'Acte du 29 novembre 2000 portant révision de la Convention, en vertu de l'article 3(2), deuxième phrase de cet Acte.

L'article 7 de l'Acte de révision de la CBE en date du 29 novembre 2000 prévoit des dispositions transitoires lesquelles ont fait l'objet d'une autre décision du Conseil d'administration du 28 juin 2001 (JO OEB 2001, Edition spéciale n° 4, 139).

Selon l'article 1.1 de la décision du Conseil d'administration relative aux dispositions transitoires au titre de l'article 7 de l'Acte de révision de la Convention sur le brevet européen du 29 novembre 2000, les articles 14(3) à (6), 70 et 90 CBE ayant notamment un rapport avec les langues officielles de l'Office européen des brevets sont applicables aux demandes de brevet européen pendantes.

L'article 1.6 de la décision susvisée prévoit également que les articles 150 à 153 CBE sont applicables aux demandes internationales pendantes à la date de leur entrée en vigueur.

L'article 2, première phrase de la décision du Conseil d'administration du 7 décembre 2006 modifiant le règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen 2000 (JO OEB 2007, 8) envisage que le règlement d'exécution de la CBE 2000 s'applique à l'ensemble des demandes de brevet européen, des brevets européens et des décisions des instances de l'OEB ainsi qu'aux demandes internationales, dans la mesure où ils sont soumis aux dispositions de la CBE 2000.

1.3 Die vorliegende internationale Anmeldung ist am 3. November 2003, also unter dem EPÜ 1973, in die regionale Phase eingetreten.

Die Juristische Beschwerdekammer ist der Auffassung, dass die neuen Bestimmungen des EPÜ 2000 im vorliegenden Fall trotz der vorstehend genannten Bestimmungen der Artikel 1.1 und 1.6 des Beschlusses des Verwaltungsrats über die Übergangsbestimmungen nicht für die Sprachenregelung beim Eintritt einer internationalen Anmeldung in die regionale Phase vor dem EPA gelten.

Der Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA hat innerhalb der vorgeschriebenen Fristen zu erfolgen, und deren Einhaltung bzw. Nichteinhaltung hat unmittelbare Rechtsfolgen.

Wenn bestimmte Bedingungen für den Eintritt in die regionale Phase nicht fristgerecht erfüllt werden, gilt die europäische Patentanmeldung nach Regel 108 (1) EPÜ 1973 als zurückgenommen.

Es bestünde tatsächlich Rechtsunsicherheit, wenn die geänderte Vorschrift angewandt würde, die erst in Kraft getreten ist, nachdem die Bedingungen für den Eintritt in die regionale Phase erfüllt werden mussten.

Die Juristische Beschwerdekammer folgt daher den Grundsätzen der Entscheidung J 10/07 vom 31. März 2008 (wird noch im ABI. EPA veröffentlicht), Nr. 1.2 der Entscheidungsgründe.

Daraus ergibt sich, dass für die Beschwerdeführerin am 3. November 2003 die Bestimmungen des EPÜ 1973 und der zugehörigen Ausführungsordnung galten und diese Bestimmungen auch von der Juristischen Beschwerdekammer auf die nach dem Inkrafttreten des EPÜ 2000 ergangene Entscheidung anzuwenden sind.

1.4 Somit stellt sich die Frage, ob die Beschwerdeführerin nach den Bestimmungen des PCT und des EPÜ 1973 durch die Einreichung einer Übersetzung der in einer Amtssprache des EPA abgefassten und veröffentlichten internationalen Anmeldung in eine andere Amtssprache des EPA beim

1.3 The present international application entered the regional phase on 3 November 2003, i.e. under EPC 1973.

The Legal Board of Appeal takes the view, Articles 1.1 and 1.6 of the Council's above-mentioned decision notwithstanding, that the new provisions of EPC 2000 do not apply in the present case as regards the language arrangements governing an international application's entry into the regional phase before the EPO.

Such entry must occur within specified time limits, and both compliance and non-compliance with them give rise to immediate legal consequences.

Under Rule 108(1) EPC 1973, a European patent application is deemed withdrawn if certain specified conditions for entry into the regional phase are not fulfilled before the time limits expire.

Applying the law as amended after the date for complying with the conditions for entry into the regional phase would create legal uncertainty.

Therefore, the Legal Board of Appeal is following the principles set out in decision J 10/07 dated 31 March 2008 (OJ EPO 2008, 567), Reasons point 1.2.

Accordingly, the appellant was subject on 3 November 2003 to the provisions of EPC 1973 and the Implementing Regulations thereto – which same provisions the Legal Board of Appeal must also apply to the decision taken after EPC 2000 entered into force.

1.4 So the question is whether, under the PCT and EPC 1973, the appellant, by filing on entry into the regional phase a translation into one EPO official language of an international application drawn up and published in another, could have the language of the proceedings for the

1.3 La présente demande internationale est entrée dans la phase régionale le 3 novembre 2003, soit sous l'empire des dispositions de la CBE 1973.

La Chambre de recours juridique estime qu'en dépit des dispositions des articles 1.1 et 1.6 susvisés de la décision du Conseil d'administration relative aux dispositions transitoires, les nouvelles dispositions de la CBE 2000 ne s'appliquent pas à la présente espèce en ce qui concerne le régime de la langue à respecter lors de l'entrée en phase régionale devant l'OEB d'une demande internationale.

L'entrée dans la phase régionale devant l'OEB doit se faire dans des délais prescrits et leur respect ainsi que leur non-respect a pour conséquence de produire des effets juridiques immédiats.

Si certaines conditions prescrites pour l'entrée dans la phase régionale n'étaient pas remplies à l'expiration des délais, la demande de brevet européen serait réputée retirée, confère la règle 108(1) CBE 1973.

Il existerait en effet une insécurité juridique si la loi modifiée, intervenue postérieurement à la date à laquelle les conditions pour l'entrée dans la phase régionale devaient être établies venait à s'appliquer.

La Chambre de recours juridique suit donc les principes énoncés dans la décision J 10/07 en date du 31 mars 2008, (à publier dans JO OEB) point 1.2 des motifs.

Il en résulte qu'à la date du 3 novembre 2003, la requérante était soumise aux dispositions de la CBE 1973 ainsi qu'à celles contenues dans le règlement d'exécution de ladite Convention, ces mêmes dispositions devant être appliquées par la Chambre de recours juridique à la décision rendue après l'entrée en vigueur de la CBE 2000.

1.4 La question se pose donc de savoir si, sous l'empire des dispositions PCT et de la CBE 1973, la requérante, en déposant une traduction de la demande internationale rédigée et publiée dans l'une des langues officielles de l'OEB dans une autre langue officielle de l'OEB lors de son entrée dans

Eintritt dieser Anmeldung in die regionale Phase beantragen konnte, dass die Verfahrenssprache für die europäische Phase ab diesem Zeitpunkt die der übersetzten Anmeldung sein solle, nämlich Englisch.

2. Ausführungen im Verfahren vor der Juristischen Beschwerdekammer

2.1 In ihrer Mitteilung vom 20. November 2007 gab die Juristische Beschwerdekammer eine negative vorläufige Stellungnahme zum Antrag auf Änderung der Verfahrenssprache ab; diese begründete sie wie folgt:

– Die Bestimmungen des PCT scheinen den Vorrang der Sprache der Anmeldung aufzuzeigen, die offenbar die Verfahrenssprache für das weitere PCT-Verfahren darstellt; ausgenommen sind die im Laufe des Verfahrens durch besondere Sprachregelungen ausdrücklich festgelegten Fälle.

– Die im internationalen Verfahren zu verwendende Sprache ist in den Bestimmungen der Artikel 3 (4) i), 11 (1) ii), 21 (4), 22 (1) Satz 1 und der Regeln 12, 48.3 und 55.1 PCT vorgeschrieben. Da die internationale Patentanmeldung in Französisch eingereicht wurde, scheint Französisch die Verfahrenssprache im PCT-Verfahren zu sein.

– Sämtliche Bestimmungen der Artikel 14 (3), 14 (6) und (7), 70 (1), 158 (1), (2) und (3) EPÜ 1973 sowie der Regeln 1 (1) und (2), 4 und 107 (1) EPÜ 1973, nach denen die angefochtene Entscheidung erging, scheinen den Grundsatz der Unveränderlichkeit der Amtssprache zu stützen, die in der Patentanmeldung oder bei der Übersetzung in eine Amtssprache des EPA gemäß Artikel 14 (2) Satz 1 EPÜ verwendet wurde und die Verfahrenssprache darstellen muss.

– Diese Unveränderlichkeit scheint für die Beschwerdekammern wie auch für die Verfahrensbeteiligten verpflichtend zu sein und auf eine bewusste Wahl bei der Einreichung der Anmeldung bzw. bei deren Übersetzung in einer Amtssprache des EPA durch den Anmelder oder dessen Vertreter zurückzugehen, die am besten wissen müssen, welche Verfahrenssprache für sie das optimale Instrument zur Offenbarung und Verteidigung der Erfindung ist.

European phase changed to that of the translation, i.e. English in this case.

2. Re the observations made in proceedings before the Legal Board of Appeal

2.1 In a communication dated 20 December 2007, the Legal Board of Appeal gave a provisional negative opinion on the request to change the language of the proceedings, mainly on the grounds that:

– it appeared from the PCT provisions that the language of filing predominates, being the language for the subsequent PCT proceedings except in cases expressly defined during those proceedings under special language provisions,

– the language to be used during international proceedings was prescribed by Articles 3(4)(i), 11(1)(ii), 21(4) and 22(1), first sentence, and Rules 12, 48.3 and 55.1 PCT. The international patent application had been filed in French, which would therefore appear to be the language for the PCT proceedings,

– Articles 14(3), 14(6) and (7), 70(1) and 158(1), (2) and (3) and Rules 1(1) and (2), 4 and 107(1) EPC 1973, which had applied when the contested decision had been taken, seemed collectively to establish the principle that the official language used for the application or for its translation into an EPO official language under Article 14(2), first sentence, EPC was immutable and must be the language of the proceedings,

– that immutability seemed to apply to the boards of appeal as well as to parties to the proceedings, and to be a choice taken, when the application was filed (or translated into an EPO official language), by the applicant or his representative, who were best placed to know which language of the proceedings was their preferred medium for disclosing and defending the invention,

la phase régionale pouvait faire valoir que la langue de la procédure devait désormais être au cours de la phase européenne la langue de la demande traduite, ici l'anglais.

2. Sur les observations faites au cours de la procédure devant la Chambre de recours juridique

2.1 Dans sa communication datée du 20 décembre 2007, la Chambre de recours juridique a émis une opinion provisoire négative sur la requête en changement de la langue de procédure aux motifs notamment que :

– les dispositions du PCT semblent démontrer le caractère prédominant de la langue de dépôt qui paraît constituer la langue de la procédure pour la suite de la procédure PCT, sauf les cas expressément définis au cours de la procédure par des dispositions langagières spéciales,

– la langue à utiliser au cours de la procédure internationale est prescrite par les dispositions des articles 3.4)i), 11.1)ii), 21.4), 22.1), première phrase, et celles des règles 12, 48.3 et 55.1 du PCT. La demande internationale de brevet ayant été déposée en français, le français semble constituer la langue de la procédure au stade de la procédure PCT,

– l'ensemble des dispositions des articles 14(3), 14(6) et (7), 70(1), 158(1), (2) et (3) CBE 1973 ainsi que celles des règles 1(1) et (2), 4, et 107(1) CBE 1973 sous l'empire desquelles la décision contestée a été rendue semble consacrer le principe de l'immutabilité de la langue officielle utilisée dans la demande de brevet ou pour sa traduction dans une langue officielle de l'OEB, conformément à l'article 14(2), première phrase CBE, laquelle langue doit constituer la langue de la procédure,

– cette immuabilité semble s'imposer tant aux chambres de recours qu'aux parties à la procédure et constituer un choix assumé lors du dépôt de la demande ou de sa traduction dans une langue officielle de l'OEB par le demandeur ou par son mandataire qui sont les mieux à même de savoir quelle est la langue de la procédure qui constituera pour eux le meilleur vecteur pour divulguer et défendre l'invention,

– Die Bestimmungen der Regel 3 EPÜ 1973, wonach auf Antrag des Anmelders oder Patentinhabers nach Anhörung der übrigen Beteiligten statt der bisherigen Verfahrenssprache eine andere Amtssprache des EPA als neue Verfahrenssprache zugelassen werden konnte, wurden mit Wirkung vom 1. Juni 1991 gestrichen.

– Die Einreichung einer englischen Übersetzung der in Französisch abgefassten internationalen Patentanmeldung scheidet den Bestimmungen des Artikels 158 (2) und (3) EPÜ 1973 nicht zu genügen, weil angesichts einer in einer Amtssprache des EPA abgefassten internationalen Anmeldung die Einreichung einer Übersetzung in einer anderen Amtssprache des EPA nicht gerechtfertigt ist.

– Es erscheint rechtlich nicht denkbar, der englischen Übersetzung der in Französisch abgefassten Patentanmeldung einen eigenen Rechtscharakter einzuräumen und der Übersetzung der internationalen Patentanmeldung gegenüber der ursprünglichen französischsprachigen Anmeldung eine wie auch immer geartete rechtliche Unabhängigkeit zuzuerkennen.

2.2 Die Beschwerdeführerin focht die vorläufige Stellungnahme der Juristischen Beschwerdekammer an.

Insbesondere bekräftigte sie die Berechtigung ihres Antrags, wonach das Prüfungsverfahren ihrer internationalen Anmeldung beim Eintritt in die regionale Phase aufgrund der Einreichung einer englischen Übersetzung dieser ursprünglich in Französisch eingereichten internationalen Anmeldung auf Englisch fortgesetzt werden sollte.

Der Artikel 150 (3) EPÜ 1973 untersagte ihr nicht, eine englische Übersetzung der internationalen Anmeldung einzureichen, da sie ja die Bestimmungen der Regel 107 (1) a) EPÜ 1973 beachtet habe, die die Einreichung der nach Artikel 158 (2) EPÜ 1973 erforderlichen Übersetzung der internationalen Anmeldung vorsähen.

Sie habe gegen keine Bestimmung des EPÜ 1973 verstoßen, weil sie beim EPA eine Übersetzung der internationalen Anmeldung in einer seiner Amtssprachen eingereicht habe.

– Rule 3 EPC 1973, allowing the language of the proceedings to be replaced by another EPO official language at the applicant's or patentee's request and after consultation of the other parties to the proceedings, had been deleted with effect from 1 June 1991,

– filing an English translation of an international application drawn up in French appeared at odds with Article 158(2) and (3) EPC 1973, which did not require international applications to be translated into an EPO official language if they were already drawn up in one,

– it did not seem feasible for an English translation of an international application to have the same legal authority as the French original.

2.2 The appellant took issue with the board's provisional opinion.

In particular, it continued to maintain that it was within its rights to request that, following the international application's entry into the regional phase, the examination proceedings be conducted in English using the English translation it had filed of the French original.

Also, nothing in Article 150(3) EPC 1973 prohibited the filing of an English translation of the international application, in compliance with Rule 107(1)(a) EPC 1973 which provided for a translation of it to be supplied pursuant to Article 158(2) EPC 1973.

Nor had it infringed any of the provisions of EPC 1973, having supplied the EPO with a translation of the international application in one of its official languages.

– les dispositions de la règle 3 CBE 1973 qui envisageaient la possibilité à la requête du demandeur ou du titulaire d'un brevet, et après consultation des autres parties à la procédure, de substituer à la langue de la procédure l'une de ses autres langues officielles en tant que nouvelle langue de la procédure ont été abrogées à compter du 1^{er} juin 1991,

– la remise d'une traduction en anglais de la demande internationale de brevet rédigée en français ne semble pas conforme aux dispositions de l'article 158(2) et (3) CBE 1973 dans la mesure où la demande internationale rédigée dans l'une des langues officielles de l'OEB ne justifie pas la production d'une traduction dans l'une des autres langues officielles de l'Office,

– il n'apparaît juridiquement pas envisageable d'accorder une autonomie juridique à la traduction en anglais de la demande de brevet rédigée en français et d'accorder une quelconque indépendance juridique à la traduction de la demande internationale de brevet par rapport à la demande originale en français.

2.2 La requérante a contesté l'avis provisoire émis par la Chambre de recours juridique.

Elle a notamment réaffirmé qu'elle était fondée à requérir que la procédure d'examen de sa demande internationale lors de l'entrée dans la phase régionale se poursuive en anglais avec le dépôt d'une traduction en anglais de ladite demande internationale originellement déposée en français.

Que les dispositions de l'article 150(3) CBE 1973 ne lui interdisaient pas de déposer une traduction en langue anglaise de la demande internationale dès lors qu'elle a respecté les dispositions prévues par la règle 107(1)a) CBE 1973 qui prévoient la remise d'une traduction de la demande internationale requise en vertu de l'article 158(2) CBE 1973.

Qu'elle n'a enfreint aucune des dispositions de la CBE 1973 puisqu'elle a remis à l'OEB une traduction de la demande internationale dans l'une de ses langues officielles.

2.3 Die rechtliche Problematik, die durch die Argumentation der Beschwerdeführerin aufgeworfen wird, lässt sich wie folgt zusammenfassen:

Wurde eine internationale Anmeldung in einer durch Artikel 3 (4) und Regel 12.1 PCT vorgeschriebenen Sprache eingereicht, die aber keine Amtssprache des EPA ist, so dürfte die Sprachenregelung des EPÜ gemäß Artikel 14 (1) EPÜ keine Anwendung finden, weil aufgrund der Bestimmungen des Artikels 150 (2) Satz 3 EPÜ 1973 die Vorschriften des PCT maßgebend sind, wenn sie denen des EPÜ entgegenstehen.

In diesem Fall wird die Verfahrenssprache für die europäische Phase erst festgelegt, wenn die internationale Anmeldung dem EPA gemäß Artikel 158 (2) EPÜ 1973 in einer seiner Amtssprachen zugeleitet wird.

Somit stellt sich die Frage, ob Artikel 158 (2) EPÜ 1973 – wie von der Beschwerdeführerin behauptet – einen allgemeinen Grundsatz für alle internationalen Anmeldungen enthält (s. auch Art. 150 (1) EPÜ 1973), d. h. auch für Anmeldungen, die bereits in einer Amtssprache des EPA eingereicht wurden (s. auch Nr. 7.3).

Hilfsantrag auf Verwendung des Englischen durch das EPA im gesamten schriftlichen Verfahren und bei der Abfassung der Entscheidungen

3. Vorbringen der Beschwerdeführerin

Für den Fall, dass die Juristische Beschwerdekammer ihrem Hauptantrag nicht stattgibt, beantragte die Beschwerdeführerin, dass das EPA das Englische im gesamten schriftlichen Verfahren sowie bei der Abfassung der Entscheidungen verwende.

Sie bestritt die Argumentation der Prüfungsabteilung in der angefochtenen Entscheidung, wonach die Streichung der Regel 3 EPÜ 1973 jeden Ersatz einer Amtssprache durch eine andere untersagt und die Entscheidung J 18/90 eine Einzelentscheidung ohne rechtliche Wirkung sei.

2.3 The legal issue raised by the appellant's arguments may be summarised as follows:

If an international application has been filed in a language prescribed by Article 3(4) and Rule 12.1 PCT, which however is not an EPO official language, the language arrangements established by Article 14(1) EPC should not apply in view of Article 150(2), third sentence, EPC 1973, which provides that in case of conflict the PCT prevails over the EPC.

In that case, the language of proceedings for the European phase is determined only when the international application is supplied to the EPO in an EPO official language under Article 158(2) EPC 1973.

So the question is whether, as the appellant contends, Article 158(2) EPC 1973 contains a general principle covering all international applications (see also Article 150(1) EPC 1973), including those already filed in an EPO official language (see also point 7.3 below).

Re the auxiliary request that the EPO use English in all written proceedings and decisions

3. Re the appellant's arguments

Should the Legal Board of Appeal refuse its main request, the appellant has asked that the EPO use English in all written proceedings and decisions.

It took issue with the examining division's arguments, in the decision under appeal, that following the deletion of Rule 3 EPC 1973 one official language could no longer be replaced by another, and that J 18/90 was an isolated decision with no legal effect.

2.3 Le problème juridique soulevé par l'argumentation de la requérante peut être résumé de la façon suivante :

Dans le cas où une demande internationale a été déposée dans une langue prescrite par l'article 3(4) et par la règle 12.1 PCT, mais qui n'est pas une langue officielle de l'OEB, le régime linguistique établi par la CBE par l'article 14(1) CBE ne devrait pas s'appliquer en vertu des dispositions de l'article 150(2) CBE 1973 troisième phrase selon lesquelles les dispositions du PCT prévalent en cas de divergence avec celles de la CBE.

Dans ce cas, la langue de la procédure pour la phase européenne est fixée seulement lorsque la demande internationale est remise à l'OEB dans l'une des langues officielles en vertu de l'article 158(2) CBE 1973.

Il se pose donc la question de savoir si, comme la requérante le prétend, l'article 158(2) CBE 1973 contient un principe général concernant toutes les demandes internationales (voir aussi l'article 150(1) CBE 1973) incluant les demandes qui avaient déjà été déposées dans une langue officielle de l'OEB (voir aussi point 7.3 ci-après).

Sur la requête subsidiaire tendant à ce que la langue anglaise soit utilisée par l'OEB dans toutes les procédures écrites et pour la rédaction des décisions

3. Sur les moyens soulevés par la requérante

Pour le cas où la Chambre de recours juridique ne ferait pas droit à sa requête principale, la requérante demandait que la langue anglaise soit utilisée par l'OEB dans toutes les procédures écrites ainsi que pour la rédaction des décisions.

Elle contestait les arguments développés par la division d'examen dans la décision frappée de recours selon lesquels l'abrogation de la règle 3 CBE 1973 interdisait désormais toute substitution d'une langue officielle par une autre et que la décision J 18/90 constituait une décision isolée dépourvue d'effet juridique.

Sie machte geltend, dass die Entscheidung J 18/90 die Bestimmungen des EPÜ 1973 zur Verwendung der Amtssprachen durch die Instanzen des EPA genau analysiere, und forderte, dass sich die Juristische Beschwerdekammer an diese Rechtsprechung halten müsse.

4. Maßgebliche Rechtsvorschriften

Der Antrag auf Verwendung des Englischen durch das EPA im schriftlichen Verfahren betrifft den künftigen Ablauf des Verfahrens vor dem EPA und wirkt sich nicht auf die Rechtsgültigkeit einer vor dem Inkrafttreten des EPÜ 2000 vorgenommenen Handlung aus.

Deshalb gelten die Ausführungen der Juristischen Beschwerdekammer zur Verfahrenssprache und zu deren etwaiger Änderung beim Eintritt in die regionale Phase unter Nr. 1.3 nicht für den Hilfsantrag.

Gemäß Artikel 1.1 des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 sind die Bestimmungen des Artikels 14 (3) EPÜ 2000 auf die anhängigen europäischen Patentanmeldungen anzuwenden; damit finden nach Maßgabe der Bestimmungen des Artikels 2 Satz 1 des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 7. Dezember 2006 zur Änderung der Ausführungsordnung zum EPÜ 2000 die Regeln 3 und 4 der neuen Ausführungsordnung ebenfalls Anwendung.

5. Hintergrund der Rechtsvorschriften

Im EPÜ 2000 wird nicht neu definiert, was unter der Verfahrenssprache zu verstehen ist oder unter welchen Bedingungen das EPA im Laufe des Verfahrens eine andere Amtssprache verwenden kann.

Daraus folgt, dass die Überlegungen, die den Gesetzgeber unter dem EPÜ 1973 zur Streichung der Regel 3 EPÜ 1973 veranlasst haben, auch für die Auslegung des neuen EPÜ noch Bestand haben.

Die Regel 3 EPÜ 1973 sah vor, dass das EPA auf Antrag des Anmelders oder Patentinhabers nach Anhörung der übrigen Beteiligten statt der bisherigen Verfahrenssprache eine seiner anderen Amtssprachen als neue Verfahrenssprache zulassen kann.

Rather, J 18/90 aptly analysed the EPC 1973 provisions on the use of official languages by EPO departments, and the Legal Board of Appeal should follow it.

4. Re the law applicable

The request that the EPO use English in the written proceedings relates to their future conduct before the EPO, and is not intended to affect the legal validity of an act performed before EPC 2000 entered into force.

For that reason, the board's comments in point 1.3 above about the language of the proceedings and the possibility of changing it on entry into the regional phase do not apply to this auxiliary request.

Under Article 1.1 of the Administrative Council's decision of 28 June 2001, Article 14(3) EPC 2000 applies to pending European patent applications. That means that under Article 2, first sentence, of the Council's decision of 7 December 2006 amending the Implementing Regulations to EPC 2000, Rules 3 and 4 of the new Implementing Regulations also apply.

5. Re the legislative history

EPC 2000 did not redefine what is to be understood by "language of the proceedings" or the circumstances in which the EPO can use another official language during the proceedings.

Thus the considerations which led the legislator to delete Rule 3 EPC 1973 remain relevant for the interpretation of the new EPC.

Under Rule 3 as adopted in EPC 1973, the EPO could, at the applicant's or patentee's request and after consulting the other parties to the proceedings, allow the language of the proceedings to be replaced by one of its other official languages as the new language of the proceedings.

Elle maintenait que la décision J 18/90 analysait exactement les dispositions de la CBE 1973 en ce qui concerne l'utilisation des langues officielles par les instances de l'OEB et soutenait que la Chambre de recours juridique devait se conformer à cette jurisprudence.

4. Sur les dispositions applicables

La requête tendant à ce que l'OEB utilise la langue anglaise au cours de la procédure écrite concerne le déroulement futur de la procédure devant l'OEB et n'a pas pour objet d'affecter la validité juridique d'un acte entrepris avant l'entrée en vigueur de la CBE 2000.

C'est pourquoi les observations de la Chambre de recours juridique telles que développées au point 1.3 ci-dessus qui concernent la langue de la procédure et son éventuel changement lors de l'entrée dans la phase régionale ne s'appliquent pas à la requête subsidiaire.

Conformément à l'article 1.1 de la décision du Conseil d'administration du 28 juin 2001, les dispositions de l'article 14(3) CBE 2000 sont applicables aux demandes de brevet européen pendantes, ce qui signifie qu'en vertu des dispositions de l'article 2, première phrase de la décision du Conseil d'administration du 7 décembre 2006 modifiant le règlement d'exécution de la CBE 2000, les règles 3 et 4 du nouveau règlement d'exécution sont également applicables.

5. Sur l'historique de la législation

La CBE 2000 n'a redéfini ni ce qu'il faut comprendre par langue de la procédure ni les conditions dans lesquelles l'OEB peut utiliser une autre langue officielle au cours de la procédure.

Il s'en déduit que les considérations qui ont amené le législateur sous l'empire de la CBE 1973 à abroger la règle 3 CBE 1973 demeurent pertinentes pour l'interprétation de la nouvelle CBE.

La règle 3 telle qu'issue de la CBE 1973 prévoyait qu'à la requête du demandeur ou du titulaire du brevet, et après consultation des autres parties à la procédure, l'OEB pouvait autoriser la substitution à la langue de la procédure de l'une de ses autres langues officielles en tant que nouvelle langue de la procédure.

Die Regel 1 EPÜ 1973 hingegen sah die Möglichkeit, Schriftstücke in jeder Amtssprache des Europäischen Patentamts einzureichen, nur für Einsprechende und die einem Einspruchsverfahren beitretenden Dritten vor.

Diese Bestimmungen wurden mit Beschluss des Verwaltungsrats vom 7. Dezember 1990 (ABl. EPA 1991, 4) geändert, der am 1. Juni 1991 in Kraft trat.

Die Regel 1 EPÜ 1973 sah nunmehr vor, dass im schriftlichen Verfahren vor dem Europäischen Patentamt jeder Beteiligte sich jeder Amtssprache des EPA bedienen kann.

Die Regel 3 EPÜ 1973 wurde jedoch mit der Begründung gestrichen, dass mit den Änderungen der Regel 1 EPÜ 1973 und der Streichung der Regel 3 EPÜ 1973 "das derzeitige Verfahren im Hinblick auf die Verwendung und die Änderung der Verfahrenssprache vereinfacht und liberalisiert werden [soll]. In der Praxis des EPA hat sich gezeigt, dass die Anwendung der Regel 3 Probleme mit sich bringt; diese reichen von dem in der falschen Sprache abgefassten Bescheid einer Prüfungsabteilung bis zur Veröffentlichung europäischer A- und B-Schriften mit Titelseiten in der falschen Sprache" (s. CA/52/90 zur Änderung der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen und der Gebührenordnung vom 31. August 1990, S. 2 - 4, und die Mitteilung vom 3. Juni 1991 über die Änderung der Ausführungsordnung zum EPÜ und der Gebührenordnung, ABl. EPA 1991, 300).

Die Arbeiten zur Änderung der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen (CA/52/90 vom 31. August 1990), die auch die Streichung der Regel 3 EPÜ 1973 umfasste, machen deutlich, dass zwar jeder Verfahrensbeteiligte vor dem EPA Schriftstücke in einer beliebigen Amtssprache des EPA einreichen kann, dass das EPA aber das Verfahren in der Verfahrenssprache gemäß Artikel 14 (3) EPÜ 1973 weiterführt.

Würde dem Antrag der Beschwerdeführerin stattgegeben und die Regelung zugelassen, wonach im schriftlichen Verfahren und insbesondere bei der Abfassung von Entscheidungen der Ersatz der Verfahrens-

Under Rule 1 EPC 1973, on the other hand, the possibility of filing documents in any of the EPO official languages was confined to opponents and to third parties intervening in opposition proceedings.

These provisions were amended by an Administrative Council decision of 7 December 1990 (OJ EPO 1991, 4), which came into effect on 1 June 1991.

Under Rule 1 EPC 1973 as amended, any party could use any EPO language in any written proceedings before the EPO.

In contrast, Rule 3 EPC 1973 was deleted on the basis that doing so whilst at the same time amending Rule 1 EPC 1973 would "simplify and liberalise the present procedure with regard to the use and change of the language of the proceedings. EPO practice has shown the application of Rule 3 to be fraught with problems, ranging from the drafting of an examining division communication in the wrong language to the publication of European A and B documents with title pages in the wrong language" (see page 3 of CA/52/90 Rev. 1 of 31 August 1990, "Amendment of the Implementing Regulations to the European Patent Convention and of the Rules relating to Fees", and the notice dated 3 June 1991 concerning amendment of the EPC Implementing Regulations and the Rules relating to Fees, OJ EPO 1991, 300).

The above paper (CA/52/90 Rev. 1 of 31 August 1990) on amending the EPC Implementing Regulations *inter alia* by deleting Rule 3 EPC 1973 also stresses that whilst any party to proceedings before the EPO may file documents in any EPO official language, the EPO however will continue to conduct them only in the language of the proceedings under Article 14(3) EPC 1973.

To accede to the appellant's request that in written proceedings, and especially decisions, it again be made possible to replace the language of the proceedings with either of the two other EPO official languages

En revanche, la règle 1 CBE 1973 ne prévoyait la possibilité de produire des documents dans l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets que pour les personnes faisant opposition et les tiers intervenant dans une procédure d'opposition.

Ces dispositions ont été modifiées par décision du Conseil d'administration en date du 7 décembre 1990 (JO OEB 1991, 4), avec entrée en vigueur le 1^{er} juin 1991.

La règle 1 CBE 1973 prévoyait que dans toute procédure écrite devant l'Office européen des brevets, toute partie pouvait utiliser l'une des langues officielles de l'OEB.

La règle 3 CBE 1973 a été en revanche abrogée aux motifs que les modifications apportées à la règle 1 CBE 1973 et la suppression de la règle 3 CBE 1973 étaient destinées "à simplifier et à libéraliser la procédure actuelle concernant l'utilisation et le changement de la langue de la procédure. La pratique à l'OEB a montré que l'application de la règle 3 entraîne un certain nombre de problèmes (entre autres, non-utilisation de la bonne langue officielle pour la rédaction de notifications de la division d'examen ou pour la publication de la page de titre des documents européens A et B". (Confère le document CA/52/90 sur les modifications du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen et du règlement relatif aux taxes datée du 31 août 1990 – pages 2 à 4 – et le communiqué en date du 3 juin 1991 relatif à la modification du règlement d'exécution de la CBE et du règlement relatif aux taxes, JO OEB 1991, 300).

Les travaux sur la modification du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen (CA/52/90 daté du 31 août 1990) visant à abroger la règle 3 CBE 1973 soulignent que si toute partie à une procédure devant l'OEB peut déposer des documents dans l'une quelconque des langues officielles de l'OEB, en revanche, l'OEB continuera à conduire la procédure dans la langue de la procédure conformément à l'article 14(3) CBE 1973.

L'admission préconisée par la requérante de la règle selon laquelle, au cours de la procédure écrite, et notamment pour la rédaction des décisions, la substitution à la langue de la procédure de l'une quelconque

sprache durch eine beliebige andere Amtssprache des EPA wieder möglich wäre, so käme dies der Wiederherstellung einer Bestimmung gleich, die ausdrücklich gestrichen wurde.

Aufgrund dieser Ausführungen ist nicht sicher, ob die Bestimmungen des EPÜ zulassen, dass die Beteiligten oder die Instanzen des Amtes nach ihrem Ermessen über die vom EPA im Verfahren zu verwendende Sprache verfügen.

6. Rechtsprechung

Die Entscheidung J 18/90 (ABI. EPA 1992, 511) scheint gegen die Bestimmungen des Artikels 14 (3) EPÜ 1973 – die dem Geist der Bestimmungen des Artikels 14 (3) EPÜ entsprechen – zu verstoßen, wonach die Amtssprache des Europäischen Patentamts, in der die Patentanmeldung eingereicht oder in die sie übersetzt worden ist, in allen Verfahren vor dem Europäischen Patentamt, die diese Anmeldung oder das darauf erteilte Patent betreffen, als Verfahrenssprache zu verwenden ist, soweit in der Ausführungsordnung nichts anderes bestimmt ist.

Aus der Entscheidung T 788/91 vom 25. November 1994 (Nr. 2 der Entscheidungsgründe) geht nicht hervor, in welchem Stadium die Entscheidung, Deutsch statt Englisch als Verfahrenssprache zu verwenden, getroffen wurde bzw. auf welcher juristischen Grundlage sie genau beruht, weil sich die Begründung offenbar ausschließlich auf die Entscheidung J 18/90 stützt.

Was Nr. 1.1 der Entscheidungsgründe von J 18/90 anbelangt, wo auf die Entscheidungen G 1/83 (ABI. EPA 1985, 60), G 5/83 (ABI. EPA 1985, 64) und G 6/83 (ABI. EPA 1985, 67) Bezug genommen wird, die in Sachen "zweite medizinische Indikation" vor der Streichung der Regel 3 EPÜ 1973 ergangen waren, so scheinen diese Entscheidungen nach Auffassung der Juristischen Beschwerdekammer nicht auf den vorliegenden Fall anwendbar zu sein.

In den Entscheidungen J 30/90 (ABI. EPA 1992, 516, Nr. VIII unter "Sachverhalt und Anträge"), J 34/90 vom 26. November 1991 (Nr. IX unter "Sachverhalt und Anträge"), J 4/91 (ABI. EPA 1992, 402, Nr. V unter "Sachverhalt und Anträge"), J 5/91 (ABI. EPA 1993, 657, Nr. IV, 2. Absatz unter "Sachverhalt und Anträge"), J 8/94 (ABI. EPA 1997, 17, Nr. 1 der Entscheidungsgründe), J 20/96 vom 28. September

would be to re-introduce a rule which has been expressly deleted.

In the light of the above, it is not certain that the EPC permits parties or EPO departments to determine as they please the language to be used by the EPO during the proceedings.

6. Re the case law

J 18/90 (OJ EPO 1992, 511) appears to be at odds with Article 14(3) EPC 1973, which corresponds to the spirit of Article 14(3) EPC stipulating that, unless the Implementing Regulations provide otherwise, the EPO official language in which the European patent application is filed or into which it is translated must be used in all proceedings before the EPO concerning that application or the resulting patent.

T 788/91 dated 25 November 1994 (Reasons point 2) does not indicate at which stage or on what legal basis the decision to use German instead of English was taken, and seems to have been based exclusively on J 18/90.

As regards point 1.1 of J 18/90 referring to G 1/83 (OJ EPO 1985, 60), G 5/83 (OJ EPO 1985, 64) and G 6/83 (OJ EPO 1985, 67), decisions on "second medical indication" handed down at a time when Rule 3 EPC 1973 had yet to be deleted, these decisions do not seem to the Legal Board of Appeal to be necessarily applicable in the present case.

However, in J 30/90 (OJ EPO 1992, 516, Facts and submissions point VIII), J 34/90 dated 26 November 1991 (Facts and submissions point IX), J 4/91 (OJ EPO 1992, 402, Facts and submissions point V), J 5/91 (OJ EPO 1993, 657, Facts and submissions point IV, second paragraph), J 8/94 (OJ EPO 1997, 17, Reasons point 1), J 20/96 dated 28 September 1998, Facts and submissions point XII, last paragraph),

des deux autres langues officielles de l'Office serait à nouveau possible reviendrait à restaurer une disposition expressément abrogée.

De ce qui précède, il n'est pas certain que les dispositions de la CBE consentent à ce que les parties ou les instances de l'Office disposent à leur convenance de la langue qui doit être utilisée par l'OEB au cours de la procédure.

6. Sur la jurisprudence

La décision J 18/90 (JO OEB 1992, 511) semble contrevenir aux dispositions de l'article 14(3) CBE 1973 lesquelles correspondent dans leur esprit aux dispositions de l'article 14(3) CBE selon lesquelles la langue officielle de l'Office européen des brevets dans laquelle la demande de brevet a été déposée ou traduite doit être utilisée, sauf s'il en est disposé autrement par le règlement d'exécution, dans toutes les procédures devant l'Office européen des brevets relatives à cette demande ou au brevet à la suite de cette demande.

La décision T 788/91 datée du 25 novembre 1994 (point 2 des motifs) ne permet pas de savoir à quel stade la décision d'user de la langue allemande au lieu et place de la langue anglaise a été prise, ni exactement sur quel fondement juridique repose cette décision du fait que la motivation semble exclusivement fondée sur la décision J 18/90.

S'agissant du point 1.1 de la décision J 18/90 qui fait référence aux décisions G 1/83 (JO OEB 1985, 60), G 5/83 (JO OEB 1985, 64) et G 6/83 (JO OEB 1985, 67) prononcées à propos de la "deuxième indication médicale" rendues à une date où les dispositions de la règle 3 CBE 1973 n'étaient pas encore abrogées, il apparaît à la Chambre de recours juridique que ces décisions ne semblent pas devoir s'appliquer à la présente espèce.

Les décisions J 30/90 (JO OEB 1992, 516, point VIII des faits et conclusions), J 34/90 en date du 26 novembre 1991 (point IX des faits et conclusions), J 4/91 (JO OEB 1992, 402, point V des faits et conclusions), J 5/91 (JO OEB 1993, 657, point IV deuxième paragraphe des faits et conclusions), J 8/94 (JO OEB 1997, 17, point 1 des motifs), J 20/96 en date du 28 septembre 1998, point XII dernier paragraphe

1998 (Nr. XII, letzter Absatz unter "Sachverhalt und Anträge"), T 1102/00 vom 1. Juni 2004 (Nr. 1 der Entscheidungsgründe), T 1125/00 vom 29. April 2003 (Nr. 1 der Entscheidungsgründe), T 1443/04 vom 16. September 2007 (Nr. 1 der Entscheidungsgründe) und D 27/97 vom 18. August 1999 (Nr. 1 der Entscheidungsgründe) der Beschwerdekammern bzw. der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten wurde jedoch mit dem Einverständnis des bzw. der Beteiligten zugelassen, dass die Entscheidungen in einer anderen Amtssprache des EPA als der Verfahrenssprache abgefasst werden.

Alle diese Entscheidungen, die ausdrücklich auf die Entscheidung J 18/90 Bezug nehmen, scheinen zumindest implizit die dort enthaltene Begründung zu übernehmen.

Damit könnten die Organe des EPA im Schriftverkehr mit den Beteiligten wie auch in den verkündeten Entscheidungen eine andere Amtssprache des EPA als Verfahrenssprache verwenden.

Befassung der Großen Beschwerdekammer

7. Die Bestimmungen des Artikels 112 EPÜ sehen vor, dass zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung oder wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt, die Beschwerdekammer, bei der ein Verfahren anhängig ist, von Amts wegen oder auf Antrag eines Beteiligten die Große Beschwerdekammer befasst, wenn sie hierzu eine Entscheidung für erforderlich hält.

In dieser Situation befindet sich die Juristische Beschwerdekammer im vorliegenden Fall.

Keine der Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer beantwortet die Fragen, die die Juristische Beschwerdekammer zu klären hat.

7.1 Grundlegende Bedeutung der Sprachenfrage sowie Status der Sprachen in internationalen Organisationen im Allgemeinen und im Europäischen Patentamt im Besonderen

Der Status der Sprachen bei der Tätigkeit einer internationalen Organisation ist seit jeher ein heikles Thema und war bei der

T 1102/00 dated 1 June 2004 (Reasons point 1), T 1125/00 dated 29 April 2003 (Reasons point 1), T 1443/04 dated 16 September 2007 (Reasons point 1) and D 27/97 dated 18 August 1999 (Reasons point 1), various boards including the Disciplinary Board of Appeal have agreed, with the consent of the party or parties, to decisions being drawn up in an EPO official language other than the language of the proceedings.

All these decisions refer expressly to J 18/90 and seem, at least implicitly, to follow its line of reasoning.

This would seem to imply that EPO departments, in their written communications with the parties, including decisions, can express themselves in an EPO official language other than that constituting the language of the proceedings.

Re referral to the Enlarged Board of Appeal

7. Under Article 112 EPC, to ensure uniform application of the law or if a point of law of fundamental importance arises, the board of appeal, either of its own motion or at the request of a party, refers questions to the Enlarged Board if it considers that a decision is required for the above purposes.

The Legal Board of Appeal is in that position in the present case.

The question before it has not been answered by any Enlarged Board decision.

7.1 Re the fundamental importance of the language issue, and the position of languages in international institutions in general and at the EPO in particular

The status of languages in the workings of international organisations has always been a sensitive issue, and often a stumbling

des faits et conclusions), T 1102/00 en date du 1^{er} juin 2004 (point 1 des motifs), T 1125/00 en date du 29 avril 2003 (point 1 des motifs), T 1443/04 en date du 16 septembre 2007 (point 1 des motifs) et D 27/97 en date du 18 août 1999 (point 1 des motifs) prononcées par les chambres de recours et la chambre de recours disciplinaire ont toutefois admis, avec l'accord de la ou des parties, que les décisions soient rédigées dans une langue officielle de l'OEB autre que la langue de la procédure.

Toutes ces décisions qui font expressément référence à la décision J 18/90 semblent adopter au moins implicitement la motivation qui y est contenue.

Cela aurait comme conséquence que les organes de l'OEB pourraient dans leur communication écrite avec les parties, y compris dans les décisions prononcées, s'exprimer dans une langue officielle de l'Office autre que celle constituant la langue de la procédure.

Sur la saisine de la Grande Chambre de recours

7. Les dispositions de l'article 112 CBE prévoient qu'afin d'assurer une application uniforme du droit ou si une question de droit d'importance fondamentale se pose, la chambre de recours, soit d'office, soit à la requête de l'une des parties, saisit en cours d'instance la Grande Chambre de recours lorsqu'elle estime qu'une décision est nécessaire à cette fin.

La Chambre de recours juridique se situe ici dans ce cas de figure.

Aucune décision de la Grande Chambre de recours ne fournit de réponse aux questions à trancher par la Chambre de recours juridique.

7.1 Sur l'importance fondamentale de la question des langues, sur la situation des langues dans les instances internationales en général et à l'Office européen des brevets en particulier

Le statut des langues dans le fonctionnement d'une organisation internationale a toujours été un sujet sensible et a souvent

Gründung der europäischen Institutionen – und auch der des Europäischen Patentamts – oft Stein des Anstoßes.

Erneut gezeigt hat sich dies bei der Londoner Regierungskonferenz vom 17. Oktober 2000 (ABI. EPA 2001, 549) zum Abschluss des Übereinkommens über die Anwendung des Artikels 65 des Europäischen Patentübereinkommens – des sogenannten Londoner Übereinkommens – sowie zur Umsetzung des Gemeinschaftspatentübereinkommens (Luxemburger Übereinkommen vom 15. Dezember 1975).

7.2 Einheitliche Rechtsanwendung

Die vorstehenden Ausführungen und die Analyse der Rechtsprechung zeigen, dass die Juristische Beschwerdekammer vor einem großen Problem steht.

Was den Hilfsantrag betrifft, so hat es zunächst einmal den Anschein, dass die überwiegende Mehrheit der Entscheidungen der Beschwerdekammern in der Verfahrenssprache abgefasst werden, ohne dass deren Verwendung zur Debatte steht.

Sollte die Juristische Beschwerdekammer allerdings den Antrag zurückweisen, dass der gesamte Schriftverkehr des EPA einschließlich der Entscheidungen in einer anderen als der für die Anmeldung verwendeten Amtssprache abgefasst wird, so würde sie von einer Rechtsprechung abweichen, die durch zahlreiche Entscheidungen der vergangenen Jahre bestätigt wird und die den Nutzern des Systems den Eindruck vermittelt, dass es sich dabei um eine feststehende Praxis handelt.

7.3 Zweckmäßigkeit der Befassung der Großen Beschwerdekammer

Was den Hauptantrag betrifft, so scheint der Antrag, eine Amtssprache des EPA beim Eintritt der internationalen Anmeldung in die regionale Phase durch eine andere Amtssprache zu ersetzen, bei den Instanzen des EPA bisher nicht zu kontroversen Entscheidungen geführt zu haben; allerdings muss eingeräumt werden, dass die Bestimmungen des Artikels 158 (2) EPÜ 1973 zumindest wörtlich so ausgelegt werden können, wie von der Beschwerdeführerin vorgebracht.

block in constructing European institutions, including the EPO.

This was borne out by the intergovernmental conference held in London on 17 October 2000 (OJ EPO 2001, 549) on the application of Article 65 of the Convention on the Grant of European Patents ("London Agreement") and on implementation of the Community Patent Convention ("Luxembourg Convention" of 15 December 1975).

7.2 Re the uniform application of the law

The above discussion and review of the case law show that the Legal Board faces a major difficulty.

Firstly, as regards the auxiliary request, the large majority of board of appeal decisions are evidently drawn up in the language of the proceedings without any discussion about its use.

However, if the Legal Board were to refuse the appellant's request that all EPO communications, including decisions, be drawn up in an official language other than that used for the application, it would be going against case law made up of a substantial number of decisions taken over the years and giving users of the system the impression that this is an established practice.

7.3 Re the need for referral to the Enlarged Board

Secondly, as regards the main request, although the issue of requesting the replacement of an international application drawn up in one EPO official language by its translation into another one on entry into the regional phase does not seem hitherto to have given rise to controversial decisions on the part of EPO departments, on a literal reading at least Article 158(2) EPC 1973 could indeed be construed as the appellant would wish.

constitué une des pierres d'achoppement dans la construction des institutions européennes, y compris dans celle de l'Office européen des brevets.

Ce constat s'est encore vérifié lors de la Conférence intergouvernementale tenue à Londres le 17 octobre 2000 (JO OEB 2001, 549) sur l'application de l'article 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens dit Accord de Londres ainsi que sur la mise en œuvre de la Convention sur le brevet communautaire (Convention de Luxembourg du 15 décembre 1975).

7.2 Sur l'application uniforme du droit

Il résulte de la discussion et de l'analyse jurisprudentielle susvisées que la Chambre de recours juridique se trouve confrontée à une difficulté majeure.

Il apparaît, en premier lieu, en ce qui concerne la requête subsidiaire, que la grande majorité des décisions des chambres de recours est rédigée dans la langue de la procédure sans que l'emploi de celle-ci fasse débat.

Toutefois, en se proposant de rejeter la demande tendant à ce que toutes les écritures rédigées par l'OEB, y compris les décisions, le soient dans une langue officielle autre que la langue officielle qui a servi à rédiger la demande, la Chambre de recours juridique se démarquerait d'une jurisprudence que consacrent de multiples décisions prononcées successivement au cours des années passées, jurisprudence de nature à donner l'impression aux utilisateurs du système qu'il s'agit d'une pratique établie.

7.3 Sur l'opportunité de la saisine de la Grande Chambre de recours

En second lieu, s'agissant de la requête principale, en dépit de ce que le problème lié à la requête en substitution d'une langue officielle de l'OEB par une traduction dans autre langue officielle au moment de l'entrée dans la phase régionale de la demande internationale ne semble pas avoir dans le passé donné lieu au sein des instances de l'OEB à des décisions controversées, il convient d'admettre que les dispositions de l'article 158(2) CBE 1973 peuvent être interprétées au moins littéralement de la façon préconisée par la requérante.

Die Juristische Beschwerdekammer erachtet es als zweckmäßig, dass die Große Beschwerdekammer über die Frage befindet, ob eine internationale Patentanmeldung, die nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) in einer Amtssprache des EPA eingereicht und veröffentlicht wurde, beim Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA durch eine andere Amtssprache des EPA ersetzt werden kann, die damit ab diesem Zeitpunkt als Verfahrenssprache gilt.

7.4 Notwendigkeit der Befassung der Großen Beschwerdekammer trotz eines Verfahrensmangels

Die Juristische Beschwerdekammer hat festgestellt, dass im vorliegenden Fall ein Problem hinsichtlich der Zuständigkeit der Instanz des EPA besteht, die die angefochtene Entscheidung erlassen hat.

Die angefochtene Entscheidung wurde von einem Formalsachbearbeiter im Namen der Prüfungsabteilung erlassen, obwohl die Mitteilung des Vizepräsidenten Generaldirektion 2 des EPA vom 28. April 1999 über die Wahrnehmung einzelner den Prüfungsabteilungen des EPA obliegender Geschäfte durch Formalsachbearbeiter keine Bestimmungen enthält, die eine solche Übertragung von Zuständigkeiten vorsehen.

Dieses Fehlen einschlägiger Bestimmungen lässt sich dadurch erklären, dass beim Erlass der Mitteilung des Vizepräsidenten – am 28. April 1999 – die Änderung der Verfahrenssprache und die Verwendung einer anderen Amtssprache im Schriftverkehr des EPA aufgrund der Streichung der Regel 3 EPÜ 1973 nicht als möglich galten.

Der Formalsachbearbeiter war somit offenbar nicht befugt, eine solche Entscheidung im Namen der Prüfungsabteilung zu erlassen.

Aufgrund des Ermessens, das der Juristischen Beschwerdekammer gemäß den Bestimmungen des Artikels 111 (1) Satz 2 EPÜ und des Artikels 11 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern des EPA zukommt, ist diese trotz des festgestellten Verfahrensmangels der Auffassung, dass sie im Rahmen der Zuständigkeit des Organs tätig werden sollte, dass die angefochtene Entscheidung hätte erlassen sollen.

The Legal Board therefore takes the view that an Enlarged Board decision is called for on whether an international patent application filed and published under the PCT in an EPO official language can be replaced on entry into the regional phase before the EPO by a translation into another one, the language of the translation then being regarded as the language of the proceedings.

7.4 Re the need for referral despite a procedural violation

The Legal Board notes that in the present case a problem exists as regards the power of the EPO department concerned to take the contested decision.

That decision was taken by a formalities officer on the examining division's behalf, but the notice dated 28 April 1999 from the Vice-President Directorate-General 2 concerning the entrustment to formalities officers of certain duties normally the responsibility of the examining divisions of the EPO contains no provision transferring the powers in question.

That may be because on 28 April 1999, the date of the Vice-President's notice, changing the language of the proceedings and using another official language in EPO communications was not considered possible, following the deletion of Rule 3 EPC 1973.

Thus the formalities officer had no power to take such a decision on the examining division's behalf.

However, exercising its discretion under Article 111(1), second sentence, EPC and Article 11 of the boards' rules of procedure, the Legal Board of Appeal takes the view that despite the above-mentioned procedural violation it should exercise the powers of the department which should have taken the contested decision.

La Chambre de recours juridique estime opportun que la Grande Chambre de recours décide sur le problème de savoir si à une demande internationale de brevet déposée et publiée en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) dans une langue officielle de l'OEB, peut être substituée au moment de l'entrée dans la phase régionale devant l'OEB, une traduction de la demande dans l'une des autres langues officielles de l'OEB avec l'effet que la langue de la traduction soit désormais considérée comme constituant la langue de la procédure.

7.4 Sur la nécessité de saisir la Grande Chambre de recours en dépit d'un vice de procédure

La Chambre de recours juridique a remarqué que dans le cas présent, il existe un problème lié à la compétence de l'organe de l'OEB qui a rendu la décision frappée du recours.

La décision incriminée a été prise par un agent des formalités pour le compte de la division d'examen alors que le communiqué du Vice-Président chargé de la Direction générale 2, en date du 28 avril 1999, visant à confier aux agents des formalités certaines tâches incombant normalement aux divisions d'examen de l'OEB ne contient pas de dispositions prévoyant un tel transfert de compétence.

Cette absence de dispositions peut s'expliquer par le fait, qu'à la date du communiqué du Vice-Président, le 28 avril 1999, le changement de la langue de la procédure et l'utilisation d'une autre langue officielle dans les écritures de l'OEB n'étaient pas considérés comme possible par suite de l'abrogation de la règle 3 CBE 1973.

L'agent des formalités n'apparaissait dès lors pas compétent pour prononcer une telle décision au nom de la division d'examen.

Mais usant du pouvoir discrétionnaire que lui confèrent les dispositions de l'article 111(1), deuxième phrase CBE, ainsi que celles de l'article 11 du règlement de procédure des chambres de recours de l'OEB, la Chambre de recours juridique, en dépit du vice de procédure constaté estime qu'il y a lieu d'exercer les compétences de l'instance qui aurait dû prendre la décision attaquée.

Der rein rechtliche Charakter der zu prüfenden Fragen, die Dauer des erstinstanzlichen Verfahrens und die Notwendigkeit der endgültigen Klärung, welche Sprache die Instanzen des EPA verwenden müssen, damit das Prüfungsverfahren für die Patentanmeldung endlich beginnen kann, sprechen ganz besonders dafür, die Sache nicht an die erste Instanz zurückzuverweisen.

7.5 Schlussfolgerung

Damit rechtfertigt der Antrag der Beschwerdeführerin die Vorlage der in der nachstehenden Entscheidungsformel aufgeführten Fragen an die Große Beschwerdekammer.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Großen Beschwerdekammer werden folgende Rechtsfragen vorgelegt:

1. Wenn eine internationale Patentanmeldung nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) in einer Amtssprache des Europäischen Patentamts (EPA) eingereicht und veröffentlicht wurde, kann der Anmelder dann beim Eintritt dieser Anmeldung in die regionale Phase vor dem EPA deren Übersetzung in eine andere Amtssprache des EPA einreichen, die damit ab diesem Zeitpunkt als Verfahrenssprache gilt, die in allen Verfahren vor den Instanzen des EPA zu verwenden ist?

2. Falls diese Frage verneint wird: Können die Organe des EPA im schriftlichen Verfahren zu einer europäischen Patentanmeldung (oder zu einer internationalen Anmeldung in der regionalen Phase) eine andere Amtssprache des EPA verwenden als die Verfahrenssprache der Anmeldung?

3. Falls die zweite Frage bejaht wird: Nach welchen Kriterien wird bestimmt, welche Amtssprache verwendet wird?

Müssen insbesondere die Organe des EPA einem solchen Antrag eines oder der Beteiligten stattgeben?

The strictly legal nature of the issues to be considered, the duration of the first-instance proceedings, and the need for the issue of language use by EPO departments to be settled to enable examination proceedings on the patent application to get under way at last, together form a cogent argument against remitting the case to the department of first instance.

7.5 Conclusions

The appellant's request therefore justifies referral to the Enlarged Board of Appeal for consideration of the questions set out below in the order.

Order

For these reasons it is decided that:

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

1. If an international patent application has been filed and published under the Patent Cooperation Treaty (PCT) in an official language of the European Patent Office (EPO), can the applicant, on entry into the regional phase before the EPO, file a translation of the application into another EPO official language which then becomes the language of all subsequent proceedings before the EPO ?

2. If the answer to that question is no, can EPO departments use, in written proceedings on a European patent application (or an international application in the regional phase), an EPO official language other than the language of proceedings used for the application?

3. If the answer to question 2 is yes, what criteria must be applied to determine the official language to be used?

In particular, must EPO departments agree to any such request from a party or parties?

En effet, la nature des questions purement juridiques à examiner, la durée de la procédure en première instance et la nécessité de faire trancher définitivement la question de la langue à utiliser par les instances de l'OEB afin que la procédure d'examen de la demande de brevet soit enfin engagée constituent un ensemble de raisons particulières qui justifient que l'affaire ne soit pas renvoyée à la première instance.

7.5 Conclusions

La requête formée par la requérante justifie donc la saisine de la Grande Chambre de recours afin qu'elle soit interrogée sur les questions qui seront exprimées dans le dispositif de la présente décision.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

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

1. Lorsqu'une demande internationale de brevet a été déposée et publiée en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) dans une langue officielle de l'Office européen des brevets (OEB), le demandeur peut-il, dès l'entrée dans la phase régionale devant l'OEB, déposer une traduction de la demande dans l'une des autres langues officielles de l'OEB avec l'effet que la langue de la traduction soit désormais considérée comme constituant la langue de la procédure qui doit être utilisée dans toutes les procédures devant les instances de l'OEB ?

2. Si la réponse à cette question est négative, les organes de l'OEB peuvent-ils utiliser dans la procédure écrite d'une demande européenne de brevets (ou d'une demande internationale entrée en phase régionale) une des langues officielles de l'OEB autre que celle de la procédure utilisée pour la demande ?

3. Si la réponse à la deuxième question est positive, quels sont les critères à appliquer pour déterminer la langue officielle qui sera utilisée ?

En particulier, les organes de l'OEB doivent-ils faire droit à une telle requête émanant d'une ou des parties ?