

**Entscheidung der Juristischen
Beschwerdekammer vom
9. Dezember 1981
J 05/81**

EPÜ Artikel 93, 112(1)a, 128;
Regel 48; Regel 67;

PCT Artikel 21

"Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung": "Abschluß der technischen Vorbereitungen" — "Verhinderung der Veröffentlichung" — "Große Beschwerdekammer": "Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung" — "Rückzahlung der Beschwerdegebühr"

Leitsätze

1. Regel 48 EPU besagt nicht, daß das EPA rechtlich gehindert sei, die Veröffentlichung einer europäischen Patentanmeldung zu unterlassen, sobald die technischen Vorbereitungen für ihre Veröffentlichung als abgeschlossen gelten.

2. Zur Beantwortung einer Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung braucht die Große Beschwerdekammer nicht befaßt zu werden, wenn sich die Beschwerdekammer, bei der das Verfahren anhängig ist, in der Lage sieht, die Antwort zweifelsfrei aus dem Übereinkommen abzuleiten.

Sachverhalt und Anträge

I. Am 6. Dezember 1980 reichte die Beschwerdeführerin eine europäische Patentanmeldung* unter Beanspruchung der Priorität einer deutschen Gebrauchsmuster-Anmeldung vom 6. Dezember 1979 ein. Am 26. März 1981 wurde der europäische Recherchenbericht an die Beschwerdeführerin abgesandt und am 22. April 1981 die Mitteilung, daß die technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung abgeschlossen seien und die Anmeldung am 17. Juni 1981 veröffentlicht werden solle. Mit Schreiben vom 21. Mai 1981 stellte die Beschwerdeführerin ein vorausgegangenes Schreiben dahingehend klar, daß die Anmeldung bedingungslos zurückgenommen sei, und suchte darum nach, die Veröffentlichung zu unterlassen. Zugleich beantragte sie, durch eine Entscheidung nach Regel 69(2) EPU zu verfügen, daß keine Veröffentlichung gemäß Artikel 93 FPU erfolge.

II. Am 5. Juni 1981 erließ die Eingangsstelle des EPA eine Entscheidung nach Regel 69(2) EPU, in der sie feststellte, daß die technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung gemäß Artikel 93(1) und Regel 48(1) EPU in Verbindung mit der Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 18. Juli 1978 (ABl. EPA 1978, 312) als abgeschlossen gelten und die Anmeldung am 17. Juni 1981 veröffentlicht werde. Als Begründung wurde im

**Decision of the Legal Board of
Appeal dated 9 December 1981
J 05/81***

EPC Articles 93, 112(1) (a), 128;
Rule 48, Rule 67;

PCT Article 21

"Publication of a European patent application": "Termination of the technical preparations" — "Prevention of publication" — "Enlarged Board of Appeal": "Important point of law" — "Reimbursement of appeal fee"

Headnote

1. Rule 48 EPC does not mean that the EPO is prevented by law from stopping publication of a European patent application once the technical preparations for its publication are deemed to have been completed.

2. A question involving an important point of law does not need to be referred to the Enlarged Board of Appeal if the Board of Appeal hearing the case considers itself able to answer it beyond doubt by reference to the Convention

Summary of Facts and Submissions

I. On 6 December 1980 the appellant filed a European patent application** claiming priority from a German application of 6 December 1979 for the registration of a utility model. On 26 March 1981 the appellant was sent the European search report and on 22 April 1981 the notification that the technical preparations for publication of the European patent application had been completed and that the application was to be published on 17 June 1981. By letter of 21 May 1981 the appellant clarified a previous letter in stating that the application was being unconditionally withdrawn, and therefore asked for publication to be stopped. At the same time he requested that a decision not to publish under Article 93 EPC be taken pursuant to Rule 69(2) EPC.

II. On 5 June 1981 the Receiving Section of the EPO issued a decision pursuant to Rule 69(2) EPC to the effect that the technical preparations for publication of the European patent application were deemed to have been completed under Article 93(1) and Rule 48(1) EPC in conjunction with the Statement by the President of the EPO of 18 July 1978 (OJ EPO 1978, 312) and that the application would be published on 17 June 1981. The ultimate reason

* Translation

** Application No. 80107688.6

**Décision de la chambre de
recours juridique du
9 décembre 1981
J 05/81***

Articles 93 112 (1) a) 128, règles 48
et 67 de la CBE;

Article 21 du PCT

"Publication de la demande de brevet européen": "Fin des préparatifs techniques" — "Obstacle à la publication" — "Grande Chambre de recours": "Question de droit d'importance fondamentale" — "Remboursement de la taxe de recours"

Sommaire

1. La règle 48 de la CBE ne prévoit aucun obstacle juridique au fait que l'OEB s'abstienne de publier une demande de brevet européen alors que les préparatifs techniques entrepris en vue de la publication de celle-ci sont réputés achevés.

2. Pour trancher une question de droit d'importance fondamentale, il n'y a pas lieu de saisir la Grande Chambre de recours lorsque la Chambre de recours devant laquelle l'affaire est pendante s'estime en mesure de déduire de la Convention une réponse dépourvue d'ambiguïté.

Exposé des faits et conclusions

I. Le 6 décembre 1980, la requérante a déposé une demande de brevet européen** pour laquelle elle a revendiqué la priorité d'une demande allemande relative à un modèle d'utilité qui avait été déposée le 6 décembre 1979. Le rapport de recherche européenne a été transmis à la requérante le 26 mars 1981, suivi le 22 avril 1981 de la notification annonçant la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication de la demande de brevet européen et cette publication pour le 17 juin 1981. Par lettre en date du 21 mai 1981 précisant le contenu d'une correspondance antérieure, la requérante a signifié qu'elle retirait inconditionnellement sa demande et demandé que l'OEB s'abstienne de la publier. Parallèlement, elle a requis, en vertu de la règle 69 (2) de la CBE, une décision interdisant la publication visée à l'article 93 de la CBE.

II. Le 5 juin 1981, la Section de dépôt de l'OEB a rendu une décision en vertu de la règle 69 (2) de la CBE, par laquelle elle a constaté que les préparatifs techniques entrepris en vue de la publication de la demande de brevet européen étaient réputés achevés conformément à l'article 93 (1) et à la règle 48 (1) de la CBE, en liaison avec la communication du Président de l'OEB en date du 18 juillet 1978 (J.O. n° 5/1978, p. 312), et que la demande serait publiée le 17 juin

* Traduction

** demande de brevet n° 80107688.6

Ergebnis angeführt, daß sich die Eingangsstelle durch Regel 48(2) EPU rechtlich gehindert sehe, die Veröffentlichung der Patentanmeldung zu unterlassen.

III. Mit einer am 24. Juni 1981 eingegangenen Beschwerdeschrift, der ein Scheck über die Beschwerdegebühr und eine Beschwerdebegründung beigefügt waren, beantragte die Beschwerdeführerin festzustellen, daß die beschlossene Veröffentlichung gemäß Artikel 93(1) EPU zu Unrecht erfolgt sei. Ferner beantragte sie, diese Frage der Großen Beschwerdekammer zur Entscheidung vorzulegen und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen. In der Beschwerdebegründung vertritt die Beschwerdeführerin die Auffassung, daß der Patentanmelder während des ganzen in Artikel 93(1) EPU genannten Zeitraums von 18 Monaten berechtigt sei, die Patentanmeldung zurückzunehmen und dadurch auch deren Veröffentlichung zu verhindern. Dieses Verfügungsrecht bis zum letzten Tag der 18 Monate ergebe sich aus verschiedenen Rechtsgründen, insbesondere aus dem Verbot einer entschädigungslosen Offenlegung des in der zurückgenommenen Anmeldung offenbarten technischen Wissens. Aus Artikel 4 C(4) PVÜ lasse sich die Verpflichtung des EPA ableiten, die Veröffentlichung einer zurückgenommenen Anmeldung zu unterbinden. Auch könne der Auslegung von Regel 48 EPU durch die Eingangsstelle nicht gefolgt werden, weil bei dieser Auslegung der Zeitraum, in dem der Anmelder die Veröffentlichung seiner Anmeldung noch verhindern könne, durch den Präsidenten des EPA beliebig — selbst bis zum Anmeldetag — verkürzt werden könne.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und der Regel 64 EPU; sie ist daher zulässig. Obwohl die Veröffentlichung der Anmeldung inzwischen erfolgt ist, besteht weiterhin eine Beschwer i. S. v. Artikel 107 Satz 1 EPU (vgl. insbesondere auch den französischen Text).

2. In der angefochtenen Entscheidung wird aus Regel 48 EPU eine Verpflichtung des EPA zur Veröffentlichung einer Anmeldung abgeleitet, die nach dem Stichtag zurückgenommen wurde, zu dem die technischen Vorbereitungen für ihre Veröffentlichung als abgeschlossen galten. Diese Regel besagt jedoch nur, daß eine vor dem Stichtag entfallene Anmeldung nicht veröffentlicht wird; sie gibt daher dem Anmelder die Gewißheit, daß er durch eine Zurücknahme der Anmeldung vor dem Stichtag auch die Veröffentlichung verhindert. Es kann aber nicht im Umkehrschluß gefolgert werden, daß nach dem Stichtag zurückgenommene Anmeldungen veröffentlicht werden müßten. Ein Umkehrschluß (*argumentum e contrario*) wäre nur dann angebracht, wenn die Regel 48(2) EPU ihrem Sinn nach so zu verstehen wäre, daß die Rechts-

given for the decision was that the Receiving Section saw Rule 48(2) EPC as preventing it by law from stopping publication of the patent application.

III. In a notice of appeal received on 24 June 1981 and accompanied by a cheque for the appeal fee and a Statement of Grounds, the appellant requested a ruling that the act of publishing under Article 93(1) EPC had been wrong. He also requested that this question be referred to the Enlarged Board of Appeal for a decision and that reimbursement of the appeal fee be ordered. In the Statement of Grounds the appellant contends that a patent applicant is entitled to withdraw the application and thus prevent its publication at any time during the entire 18-month period mentioned in Article 93(1) EPC. According to the appellant, this right of disposal up to the final day of the 18-month period has various bases in law, in particular the prohibition on divulging without compensation the technical knowledge disclosed in the application withdrawn. He argues that the obligation on the EPO to stop publication of an application which has been withdrawn derives from Article 4 C(4) of the Paris Convention. Furthermore, he is unable to agree with the Receiving Section's interpretation of Rule 48 EPC, because in his view such an interpretation would mean that the period within which an applicant was still able to prevent publication of his application could be cut back as far as the President of the EPO wished, even to the date of filing.

Reasons for the decision

1. The appeal complies with Articles 106—108 and Rule 64 EPC and is therefore admissible. Although the application has since been published, there remains the right to an appeal under the terms of EPC Article 107, 1st sentence (cf. also in particular the French text thereof).

2. In the decision under appeal, Rule 48 EPC is regarded as entailing an obligation on the EPO to publish an application withdrawn after the key date on which the technical preparations for its publication were deemed to have been completed. However, the Rule merely says that an application discontinued prior to that key date will not be published, thus reliably assuring the applicant that by withdrawing the application prior to the key date he will also prevent publication. There is no basis though for the converse argument that applications withdrawn after the key date have to be published. A converse line of reasoning (*argumentum e contrario*) would only be appropriate if Rule 48(2) EPC had to be understood as meaning that the legal consequence ("shall not be published") may only ensue when the application is discon-

1981. La Section de dépôt a fondé sa décision sur le motif qu'elle voyait dans la règle 48 (2) un obstacle juridique à la non-publication de la demande ? brevet.

III. Dans le recours formé par écrit le 24 juin 1981, auquel étaient joints un chèque en règlement de la taxe correspondante et un mémoire exposant les motifs du recours, la requérante a demandé qu'il soit constaté que la publication décidée en vertu de l'article 93 (1) de la CBE a été effectuée à tort. Elle a demandé en outre le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de recours ? le remboursement de la taxe de recours. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la requérante fait valoir que le demandeur est en droit de retirer sa demande de brevet pendant toute période de 18 mois prévue à l'article 9 (1) de la CBE et, par conséquent, d'empêcher la publication. Le droit de disposer librement de la demande jusqu'au dernier jour de ces 18 mois aurait divers fondements juridiques, et notamment l'interdiction de divulguer sans contrepartie l'enseignement technique exposé dans la demande ayant fait l'objet d'un retrait. L'obligation qu'aurait l'OEB d'empêcher la publication d'une demande ayant fait l'objet d'un retrait découlerait de l'article 4 C.4) de la Convention de Paris. On ne saurait par ailleurs, selon la requérante, suivre la Section de dépôt dans son interprétation de la règle 48 de la CBE; en effet suivant cette interprétation, la période au cours de laquelle le demandeur a la faculté d'empêcher la publication de sa demande pourrait être raccourcie arbitrairement par le Président de l'OEB et s'achever éventuellement le jour même du dépôt.

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 et à la règle 64 de la CBE; il est donc recevable. Bien que la demande ait été publiée entre temps le recours subsiste au sens de l'article 107, 1ère phrase, de la CBE (cf. en particulier le texte français).

2. Dans la décision attaquée, la Section de dépôt déduit de la règle 48 de la CBE que l'OEB est tenu de publier une demande qui a été retirée après le jour où les préparatifs techniques entrepris en vue de sa publication ont été réputés achevés. Or, cette règle prévoit seulement que la demande n'est pas publiée lorsqu'elle est devenue caduque avant la date à laquelle les préparatifs techniques sont réputés achevés; elle donne donc l'assurance au demandeur que le retrait de sa demande avant cette date de référence fait également obstacle à la publication. On ne saurait cependant en déduire a contrario que les demandes retirées après la date de référence doivent être nécessairement publiées. Un raisonnement de ce genre ne saurait justifier que si la règle 48 (2) de la CBE laissait entendre que la conséquence juridique, c'est-à-dire ?

folge ("wird nicht veröffentlicht") nur dann eintreten darf, wenn die Anmeldung vor dem Stichtag entfallen ist (siehe hierzu z. B. Larenz, *Methodenlehre der Rechtswissenschaft*, 1979, 376). Ein solches Ergebnis läßt sich weder aus Artikel 93 i. V. m. Regel 48 (2) EPÜ noch aus dem Vorbild dieser Bestimmung, nämlich Artikel 21(1) und (5) PCT, ableiten. Im PCT sieht Regel 48.6 ausdrücklich vor, daß Anmeldungen, die als zurückgenommen gelten, nicht veröffentlicht werden, sofern ihre Veröffentlichung noch verhindert werden kann.

3. Gegen eine Verpflichtung des EPA zur Veröffentlichung von Patentanmeldungen, die nach dem Stichtag entfallen sind, sprechen auch allgemeine Überlegungen. Veröffentlichte europäische Patentanmeldungen werden nämlich gegenüber Anmeldungen, die nach dem Anmelde- oder Prioritätstag, aber vor der Veröffentlichung der Anmeldung eingereicht worden sind, Stand der Technik nach Artikel 54(3) EPÜ, und zwar rückwirkend mit dem Anmelde- oder Prioritätszeitpunkt. Dies dürfte aber nur für den Fall gelten, daß diese "älteren Anmeldungen" zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch existent waren. Hinzu kommt, daß die veröffentlichte europäische Patentanmeldung gemäß Artikel 139(1) EPU ihre Wirkung als älteres Recht auch im nationalen Bereich entfalten kann. Es besteht daher wohl ein allgemeines Interesse, die Zahl "falscher" älterer Rechte möglichst gering zu halten. Außerdem sollten Schwierigkeiten, die sich für das Patentregister (Art. 127 EPU) und die Akten-einsicht (Art. 128 EPU) ergeben können, möglichst vermieden werden.

4. Der Beschwerdeführerin kann allerdings nicht darin zugestimmt werden, daß der Anmelder einen Anspruch habe, die Veröffentlichung seiner Anmeldung noch am letzten Tag des in Artikel 93 EPU genannten Zeitraums vom 18 Monaten verhindern zu können. Artikel 93 EPU enthält, ebenso wie Artikel 21 PCT für internationale Anmeldungen, den Grundsatz der Veröffentlichung aller Anmeldungen unverzüglich nach 18 Monaten. Der Öffentlichkeit wird also durch das Übereinkommen grundsätzlich das Recht zugesprochen, nach dieser Zeitspanne über die Gesamtheit der anhängigen Patentanmeldungen unterrichtet zu werden. Die Vorbereitungen für Druck und Versand der Gesamtheit aller zu veröffentlichenden Anmeldungen erlauben es dabei nicht, mit vertretbarem Aufwand noch kurz vor dem Veröffentlichungszeitpunkt entfallende einzelne Anmeldungen von der Veröffentlichung auszunehmen. Dies muß der Anmelder im Einzelfall in Kauf nehmen, zumal für ihn gewährleistet ist, daß jedenfalls eine bis zu dem oben genannten Stichtag zurückgenommene Anmeldung nicht veröffentlicht wird.

Das EPU kennt keine Bestimmung, aus

tinued prior to the key date (see, for example, Larenz, *Methodenlehre der Rechtswissenschaft* [Methodology of Jurisprudence], 1979, 376). No such conclusion can be derived either from Article 93 in conjunction with Rule 48(2) EPC or from the provisions on which the latter Rule is modelled, namely PCT Article 21(1) and (5). PCT Rule 48.6 makes express provision for there to be no publication of applications considered withdrawn, so long as publication can still be prevented.

3. There are also general considerations which weigh against an obligation on the EPO to publish patent applications discontinued after the key date. Thus, a published European patent application becomes part of the state of the art under Article 54(3) EPC, with retroactive effect as from its filing date or priority date, in assessing applications filed after that filing date or priority date but prior to its publication. However, this should only apply if such a "prior application" is still in existence at the time of publication. Furthermore, under Article 139(1) EPC a published European patent application can have a national prior right effect too. It is therefore in the general interest to keep the number of "false" prior rights as low as possible. Potential difficulties in connection with the Register of Patents (Article 127 EPC) and Inspection of files (Article 128 EPC) should also be avoided if possible.

4. However, the Board of Appeal is unable to agree with the appellant's contention that an applicant is at liberty to prevent publication of his application right up to the final day of the 18-month period mentioned in Article 93 EPC. Like PCT Article 21 in the case of international applications, Article 93 EPC lays down the principle that all applications must be published promptly after 18 months. The Convention thus gives the public the right in principle to be informed after that period of all pending patent applications. In view of the preparations for printing and despatch of an entire set of applications for publication, the expense of excluding a single application discontinued shortly before publication date cannot be justified. This is something which an applicant has to accept in each individual case, especially as he can rely on the guarantee that at all events an application withdrawn by the above-mentioned key date will not be published.

There is no EPC provision which might

non-publication, ne peut se produire que lorsque la demande est devenue caduque avant la fin des préparatifs techniques (voir, à ce propos, par exemple, Larenz, "Methodenlehre der Rechtswissenschaft", 1979, 376). Or, ni l'article 93 en liaison avec la règle 48 (2) de la CBE, ni l'article 21.1) et 5) du PCT sur lequel a été calquée cette disposition, ne permettent d'aboutir à une telle conclusion. La règle 48.6 du PCT prévoit expressément que les demandes réputées retirées ne seront pas publiées, dans la mesure où il est encore possible d'empêcher leur publication.

3. L'obligation qu'aurait l'OEB de publier les demandes de brevet devenues caduques après la fin des préparatifs techniques est infirmée également par des considérations d'ordre général. En effet, le contenu d'une demande de brevet européen publiée est compris dans l'état de la technique aux termes de l'article 54 (3) de la CBE et ce, avec effet rétroactif à compter de la date du dépôt ou de la priorité, par rapport au contenu des demandes qui ont été déposées après la date du dépôt ou de la priorité revendiquée, mais avant la publication de ladite demande. Cela devrait, toutefois, s'appliquer uniquement au cas où ces "demandes antérieures" sont encore existantes au moment de la publication. A cela s'ajoute que la demande de brevet européen publiée peut, conformément à l'article 139 (1) de la CBE, avoir les mêmes effets du point de vue des droits antérieurs au niveau national; il est donc de l'intérêt général de limiter autant que possible le nombre des droits antérieurs non authentiques. Il convient en outre d'éviter autant que faire se peut les difficultés pouvant en résulter pour le Registre européen des brevets (article 127 de la CBE) et pour l'inspection publique (article 128 de la CBE).

4. Il n'est, toutefois, pas possible d'accorder à la requérante que le demandeur a le droit d'empêcher la publication de sa demande jusqu'au dernier jour du délai de 18 mois prévu à l'article 93 de la CBE. L'article 93 de la CBE, tout comme l'article 21 du PCT en ce qui concerne les demandes internationales, énonce le principe de la publication de toutes les demandes dès que possible après l'expiration du délai de 18 mois. La Convention reconnaît donc au public le droit d'obtenir des informations, une fois cette période écoulée, sur la totalité des demandes de brevet en instance. L'organisation des préparatifs d'impression et d'expédition de toutes les demandes à publier ne permet pas, sans que soient occasionnées des dépenses hors de proportion, d'exclure de la publication des demandes devenues caduques au dernier moment. Le demandeur doit s'accommoder, le cas échéant, de ce fait, d'autant qu'il est assuré de ne voir jamais publier une demande retirée avant la fin des préparatifs techniques.

La Convention sur le brevet européen ne

der sich ableiten ließe, daß der Anmelder bis zum Ablauf der 18 Monate voll über die Veröffentlichung der Anmeldung bestimmen kann. Die von der Beschwerdeführerin bis zu diesem Zeitpunkt beanspruchte absolute Vertraulichkeit mit dem Ausschluß einer späteren Veröffentlichung findet im Übereinkommen keine Stütze. Der die Vertraulichkeit der Anmeldung regelnde Artikel 128 EPÜ (Akteneinsicht) legt als Endzeitpunkt der vertraulichen Behandlung die Veröffentlichung der Anmeldung und nicht den Ablauf der 18 Monate fest.

5. Der Anspruch der Beschwerdeführerin läßt sich auch aus den von ihr vorgebrachten allgemeinen Überlegungen nicht herleiten. Was den Gesichtspunkt einer entschädigungslosen Offenlegung technischen Wissens anbelangt, so ist es richtig, daß Artikel 67 EPU an die Veröffentlichung nach Artikel 93 EPU einen einstweiligen Schutz knüpft, allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen. Auch ein gegebener Schutz entfällt aber gemäß Artikel 67(4) EPU rückwirkend, falls es nicht zur Erteilung des europäischen Patents kommt. Alle Patenterteilungsverfahren, die eine Veröffentlichung der Anmeldung vor der Patenterteilung kennen, bergen daher die Gefahr in sich, daß es zwar zur Veröffentlichung, nicht aber zur Patenterteilung kommt. Der Anmelder, der sich auf derartige Patenterteilungsverfahren einläßt, nimmt diese Gefahr in Kauf.

6. Auch die Argumentation der Beschwerdeführerin aus Artikel 4 C(4) PVÜ ist nicht zutreffend. In der Entscheidung J 15/80 (ABI.EPA 1981, 213, 216) hat die Juristische Beschwerdekammer festgestellt, daß das EPA nicht unmittelbar durch Artikel 4 PVÜ gebunden ist. Unabhängig davon richtet sich die genannte Bestimmung nur gegen sog. "Zweitämter". Sie erlegt diesen nämlich die Verpflichtung auf, eine Priorität anzuerkennen, wenn bei einem sog. "Erstamt" eine ältere Anmeldung unveröffentlicht zurückgenommen und eine jüngere Anmeldung gleichen Inhalts eingereicht wurde. Der Unionsvertrag verpflichtet die "Erstämter" nicht, die Schaffung eines solchen Tatbestands 18 Monate lang zuzulassen.

7. Schließlich kann der Beschwerdeführerin auch darin nicht gefolgt werden, daß Regel 48(1) EPU mit dem Übereinkommen i. S. v. Artikel 164(2) EPU in "mangelnder Übereinstimmung" stehe. Die theoretische Möglichkeit des Mißbrauchs einer Befugnis durch den Präsidenten des EPA begründet nicht die Ungültigkeit der Ausführungsbestimmung, die ihm diese Befugnis gibt.

8. Zusammenfassend kann daher gesagt werden, daß durch den gemäß Regel 48(1) EPU festzulegenden Stichtag dem Anmelder eine zeitliche Mindestfrist gegeben wird, innerhalb deren er durch

give rise to the conclusion that an applicant has full power over the application's publication until expiry of the 18-month period. The appellant's claim, that absolute confidentiality prevails until that time and excludes subsequent publication, finds no support in the Convention. The EPC provision governing the confidentiality of an application, Article 128 (Inspection of files), establishes that confidential treatment ceases on publication of the application, not on expiry of the 18-month period.

5. Neither is the appellant's claim supported by the general considerations he presents. As far as the divulging of technical knowledge without compensation is concerned, it is correct that Article 67 EPC attaches provisional protection to publication under Article 93 EPC, though only under certain conditions. However, under Article 67(4) EPC, even protection obtained becomes retroactively ineffective if the European patent is not granted. All patent grant procedures which publish applications prior to grant thus carry the risk of publication taking place even though grant does not. This is a risk which an applicant accepts when entering on such patent grant procedures.

6. The appellant's argument based on Article 4 C(4) of the Paris Convention is also inapplicable. In Decision J 15/80 (OJ EPO 1981, 213, 216), the Legal Board of Appeal ruled that the EPO is not directly bound by Article 4 of the Paris Convention. Regardless of that ruling, the provision mentioned applies only to so-called "second Offices". It obliges them to recognise priority if a previous application filed with a so-called "first Office" has been withdrawn unpublished and a subsequent application with the same content has been filed. The Paris Convention does not oblige "first Offices" to allow 18 months for such a situation to come into being.

7. Finally, the Board of Appeal is also unable to agree with the appellant's contention that Rule 48(1) EPC is in "conflict" with the Convention under the terms of Article 164(2) EPC. The theoretical possibility that the President of the EPO might abuse a power does not invalidate the implementing provision which grants him that power.

8. To sum up, the key date specifiable pursuant to Rule 48(1) EPC can therefore be said to give the applicant a certain minimum period of time within which his withdrawal of the application

contient aucune disposition pouvant s'interpréter comme laissant le demandeur entièrement libre de décider de la publication de sa demande jusqu'à l'expiration du délai de 18 mois. La confidentialité absolue revendiquée par la requérante jusqu'à cette date, avec exclusion d'une publication ultérieure n'a aucun fondement dans la Convention. L'article 128 de la CBE (inspection publique) visant le caractère confidentiel de la demande fixe comme dernier délai pour le traitement confidentiel la publication de la demande et non pas l'expiration du délai de 18 mois.

5. Cette prétention de la requérante s'appuie pas davantage sur les considérations générales par elle exposées. En ce qui concerne la divulgation sa contrepartie d'un enseignement technique, l'article 67 de la CBE associée est vrai, une protection provisoire à la publication visée à l'article 93 de la CE mais seulement dans certaines conditions. Toutefois, conformément à l'article 67 (4) de la CBE, cette protection provisoire est elle-même supprimée rétroactivement dans la mesure où l'on n'aboutit pas à la délivrance d'un brevet européen. Or, toutes les procédures de délivrance de brevets prévoyant la publication de la demande antérieurement à la délivrance du brevet recèlent un danger: celui de s'achever par cette publication et non par la délivrance du brevet. Le demandeur s'engage dans un procédé de ce type doit donc en accepter par avance le risque.

6. L'argumentation développée par la requérante et qui se fonde sur l'article C.4) de la Convention de Paris n'est pas pertinente non plus. Dans sa décision J 15/80 (J.O. n° 7/1981, p. 213, 216), la Chambre de recours juridique a émis le avis que l'OEB n'est pas directement lié par l'article 4 de la Convention de Paris. En outre, la disposition évoquée ne s'applique qu'aux "deuxièmes instances". En effet, elle impose à celles-ci l'obligation de reconnaître une priorité lorsqu'une demande antérieure, non publiée, a été retirée auprès de la "première instance" et qu'une nouvelle demande ayant le même contenu a été déposée. La Convention d'union ne fait pas obligation aux "premières instances" de permettre qu'un tel état de fait prolonge 18 mois durant.

7. Enfin, la Chambre ne saurait suivre la requérante dans son affirmation qu'il y a "divergence", au sens de l'article 164 de la CBE, entre la règle 48(1) et le règlement d'exécution et le texte de la Convention. L'éventualité théorique d'un abus de pouvoir par le Président de l'OEB ne suffit pas à invalider la disposition d'exécution qui lui confère ce pouvoir.

8. Il résulte de ce qui précède que la détermination d'une date à laquelle les préparatifs techniques sont réputés achevés conformément à la règle 48 de la CBE permet au demandeur de

Zurücknahme der Anmeldung auch die Verhinderung ihrer Veröffentlichung erreicht. Wird die Anmeldung erst nach dem Stichtag zurückgenommen, so ist dies dem Anmelder nicht mehr gewährleistet. Dennoch ist dem EPA die Verhinderung der Veröffentlichung rechtlich erlaubt und liegt in seinem Ermessen. Ermessen bedeutet nicht willkürliche Entscheidung, sondern Orientierung an solchen Stadien des Veröffentlichungsprozesses, die dem Amt den Eingriff noch vertretbar erscheinen lassen.

9. Die Eingangsstelle hat die Verhinderung der Veröffentlichung ausschließlich mit der Begründung abgelehnt, daß sie zur Veröffentlichung rechtlich verpflichtet sei. Da eine derartige Verpflichtung aber aus Regel 48 EPU nicht hergeleitet werden kann und die Eingangsstelle sich nicht dazu geäußert hat, ob die Verhinderung der Veröffentlichung im vorliegenden Fall noch möglich gewesen wäre, ist die angefochtene Entscheidung aufzuheben.

10. Für die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß Regel 67 EPU muß ein wesentlicher Verfahrensmangel gegeben sein. Ein solcher ist darin zu sehen, daß die Eingangsstelle den Grundsatz der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde gemäß Artikel 106(1) Satz 2 EPU nicht berücksichtigt hat. Wenn sie sich ausschließlich aus rechtlichen Gründen und nicht wegen der unerwähnt gebliebenen tatsächlichen Umstände gehindert sah, die Veröffentlichung zu verhindern, so hätte sie diese bis zur Entscheidung über die Beschwerde zurückstellen müssen. Die Rückzahlung entspricht auch der Billigkeit. Es kann nicht schlechthin ausgeschlossen werden, daß die Verhinderung der Veröffentlichung noch möglich gewesen wäre. Dann hätte die Beschwerdeführerin durch ihre Beschwerde letztlich auch die Verhinderung der Veröffentlichung erreicht. Im übrigen ist es auch verdienstvoll, daß sich die Beschwerdeführerin trotz der erfolgten Veröffentlichung ihrer Anmeldung noch um die Klärung der Rechtsfragen bemüht hat. Damit sind die Voraussetzungen für die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gegeben.

11. Die Beschwerdeführerin hat beantragt, die Große Beschwerdekammer mit der Rechtsfrage zu befassen, ob der Anmelder bis zum Ende der 18 Monate die volle Verfügungsgewalt auch hinsichtlich der Veröffentlichung der Anmeldung hat. Diese Frage kann als Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung angesehen werden. Daher ist gemäß Artikel 112(1)a) EPU auch von Amts wegen zu prüfen, ob die Große Beschwerdekammer zu belassen ist. Eine Vorlage erscheint jedoch nicht gerechtfertigt, da sich die Beantwortung der Frage aus dem Übereinkommen in einer für die Kammer zweifelsfreien Weise ableiten läßt. Im übrigen sind der Kammer auch Rechtsauf-

also prevents its publication. If the application is not withdrawn until after the key date, the applicant can no longer rely on its not being published. Nevertheless, the EPO is allowed by law to prevent publication, at its own discretion. Discretion does not mean taking an arbitrary decision, but allowing the decision to be guided according to whether it seems justifiable for the Office to intervene in the light of the stage which the publication process has reached.

9. The sole reason given by the Receiving Section for its refusal to prevent publication was its statement that it is obliged to publish by law. However, since no such obligation can be inferred from Rule 48 EPC and since the Receiving Section did not say whether it would still have been possible to prevent publication in this case, the decision appealed has to be set aside.

10. For an appeal fee to be reimbursed pursuant to Rule 67 EPC there has to have been a substantial procedural violation. Such a violation is evident in the Receiving Section's failure to take account of the appeal's suspensive effect as laid down in EPC Article 106(1), 2nd sentence. If it considered that the only factors preventing it from stopping publication were legal ones and not the actual circumstances prevailing, which went unmentioned, it should have postponed publication until the appeal decision. Reimbursement is also equitable. It is not to be ruled out absolutely that the publication was still preventable. In that case the appellant would in the end also have achieved the prevention of the publication by his appeal. The appellant also deserves credit for subsequently taking the trouble to have the points of law clarified. In spite of the fact that his application was published. The conditions for reimbursement of the appeal fee are therefore fulfilled.

11. The appellant requested a referral to the Enlarged Board of Appeal to deal with the legal question of whether the applicant's full right of disposal until expiry of the 18 month period covers the application's publication as well. This question can be regarded as an important point of law. Consequently, under Article 112(1)a) EPC the Board of Appeal also has to consider, of its own motion, the question of whether to refer the point to the Enlarged Board of Appeal. However, this step does not seem to be justified, since the question can be answered by reference to the Convention in such a way as to leave the Board in no doubt. Furthermore, the Board is not aware of any legal view-

disposer d'un délai minimum au cours duquel il peut, en retirant la demande, faire obstacle à sa publication. Cette faculté ne lui est plus accordée lorsque le retrait de la demande intervient après la date de référence. Au plan juridique, l'OEB a le droit d'empêcher la publication, mais l'usage de ce droit est laissé à son appréciation. Or, apprécier ne signifie pas décider arbitrairement d'intervenir, mais subordonner cette intervention à l'état d'avancement du processus de publication et au fait que les coûts impliqués restent encore dans les limites du raisonnable.

9. La Section de dépôt a motivé son refus d'empêcher la publication par le seul argument qu'elle serait juridiquement tenue de procéder à cette publication. Une telle obligation ne découlant pas du texte de la règle 48 de la CBE et la Section de dépôt ne s'étant pas prononcée sur la question de savoir si l'arrêt de la publication était encore possible en l'espèce, la décision attaquée doit être annulée.

10. Pour qu'il y ait remboursement de la taxe de recours conformément à la règle 67 de la CBE, il faut qu'il y ait vice substantiel de procédure. Or, le fait que la Section de dépôt n'a pas tenu compte de ce principe fondamental qu'est l'effet suspensif du recours conformément à l'article 106(1), deuxième phrase de la CBE constitue un tel vice. Si c'est uniquement pour des raisons de droit qu'elle a cru ne pas devoir empêcher la publication et non par suite de circonstances matérielles non évoquées, elle aurait dû retarder cette publication jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours. Le remboursement est également équitable. On ne saurait purement et simplement exclure qu'il ait été encore possible d'empêcher la publication. La requérante aurait alors, par le biais de son recours, obtenu en fin de compte l'arrêt de la publication. Il convient par ailleurs de reconnaître les efforts méritoires déployés par la requérante afin de voir élucider ces questions de droit, alors que sa demande était déjà publiée. Les conditions motivant le remboursement de la taxe de recours sont donc réunies.

11. La requérante a demandé que la Grande Chambre de recours soit saisie et statue sur la question de savoir si le déposant a le droit, jusqu'à la fin des 18 mois, de disposer librement de sa demande également en ce qui concerne la publication de celle-ci. Cette question peut être considérée comme une question de droit d'importance fondamentale. En conséquence et conformément à l'article 112(1) a) de la CBE, il y a lieu d'examiner si la Grande Chambre de recours doit être également saisie d'office. Un renvoi devant la Grande Chambre de recours ne semble toutefois pas se justifier. En effet, la Chambre de recours estime être en mesure de trancher elle-même cette

fassungen, die, das Ergebnis in Frage stellen könnten, aus nationaler Rechtsprechung oder aus dem Schrifttum nicht bekannt.

points expressed either in national case law or in legal commentaries which might cast doubt on the conclusion reached.

question, le texte de la Convention ne laissant subsister aucune équivoque en la matière. Au demeurant, la doctrine et les jurisprudences nationales ne fournissent, à la connaissance de la Chambre, aucune interprétation permettant de remettre en cause son propre point de vue.

Aus diesen Gründen

wird wie folgt entschieden:

1. Die Entscheidung der Eingangsstelle des Europäischen Patentamts vom 5. Juni 1981 wird aufgehoben.
2. Der Antrag auf Befassung der Großen Beschwerdekammer wird abgelehnt.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

For these reasons,

it is decided that:

1. The Decision of the Receiving Section of the European Patent Office dated 5 June 1981 is set aside.
2. The request for referral to the Enlarged Board of Appeal is refused.
3. Reimbursement of the appeal fee is ordered.

Parces motifs.

il est statué comme suit:

1. La décision de la Section de dépôt de l'Office européen des brevets du 5 juin 1981 est annulée.
2. La demande de renvoi devant la Grande Chambre de recours est rejetée.
3. La taxe de recours sera remboursée au requérant.

MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 2. April 1982 über für die Anwendung von Regel 28 EPU anerkannte Hinterlegungsstellen für Mikroorganismen

1. Die folgende Hinterlegungsstelle hat am **31. März 1982** den Status einer internationalen Hinterlegungsstelle nach Artikel 7 des Budapester Vertrags über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren erlangt:

National Collection of Industrial Bacteria (NCIB)
Torry Research Station
P.O. Box 31
135 Abbey Road
Aberdeen AB9 8DG, Scotland
Vereinigtes Königreich

Die Hinterlegungsstelle hat diesen Status aufgrund einer Mitteilung erworben, die die Regierung des Vereinigten Königreichs am 4. Januar 1982 nach Artikel 7 des Budapester Vertrags vorgenommen hat. Diese Mitteilung ist in der Ausgabe vom März 1982 der Zeitschrift der Weltorganisation für geistiges Eigentum, *La Propriété industrielle*, S.125 bzw. *Industrial Property*, S.121 veröffentlicht.

Die Arten von Mikroorganismen, die von der NCIB zur Hinterlegung angenommen werden, sind zusammen mit weiteren technischen Informationen auf S. 164 dieses Amtsblatts unter der Rubrik *Internationale Verträge* aufgeführt.

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Notice of the President of the European Patent Office dated 2 April 1982 concerning micro-organism depository institutions recognised for the purpose of Rule 28 EPC

1. The following depository institution acquired the status of international depository authority, as provided for in Article 7 of the Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure, as from **31 March 1982**:

National Collection of Industrial Bacteria (NCIB)
Torry Research Station
P.O. Box 31
135 Abbey Road
Aberdeen AB9 8DG, Scotland
United Kingdom

This depository institution acquired the said status as a result of a communication made on 4 January 1982 by the Government of the United Kingdom pursuant to Article 7 of the Budapest Treaty. This communication is published in the March 1982 issue of *Industrial Property*, the review of the World Intellectual Property Organization, p.121.

The kinds of micro-organisms accepted by the NCIB, together with other technical information, are specified in the announcement on p. 164 of this issue of the Official Journal under the heading *International Treaties*.

COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

Communiqué du Président de l'Office européen des brevets du 2 avril 1982 relatif aux autorités de dépôt de micro-organismes habilitées aux fins de la règle 28 de la CBE

1. L'institution de dépôt suivante a acquis le statut d'autorité de dépôt internationale conformément à l'article 7 du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, à partir du **31 mars 1982**:

National Collection of Industrial Bacteria (NCIB)
Torry Research Station
P.O. Box 31
135 Abbey Road
Aberdeen AB9 8DG, Scotland
Royaume-Uni

Cette institution de dépôt a acquis ledit statut en vertu d'une communication effectuée le 4 janvier 1982, par le Gouvernement du Royaume-Uni, conformément à l'article 7 du Traité de Budapest. Cette communication est publiée dans le numéro de mars 1982 de la revue de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, *La Propriété industrielle*, p.125.

Les types de micro-organismes acceptés par la NCIB ainsi que d'autres informations techniques sont indiqués dans la communication figurant p. 164 du présent numéro du Journal officiel, sous le titre *Traités internationaux*.