

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Juristischen
Beschwerdekammer
vom 31. Oktober 2000
J 15/98 – 3.1.1
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: J.-C. Saisset
Mitglieder: V. Di Cerbo
M. K. S. Aúz Castro

**Anmelder: Benas de Brigante, Norah
Martha**

**Stichwort: Anmeldetag/BENAS DE
BRIGANTE**

**Artikel: 14 (1), (2), 80, 78 (2),
90 (3) EPÜ
Regel: 9 (1) GebO**

**Schlagwort: "Eingangs- und
Formalprüfung – Zuerkennung eines
Anmeldetags – Sprache der einge-
reichten Unterlagen" – "Gemein-
same Vorschriften – Sprachen-
privileg"**

Leitsatz

Eine Anmeldung, die in einer der in Artikel 14 Absätze 1 und 2 vorgesehenen Sprachen eingereicht wird, erzielt das in Artikel 80 EPÜ vorgesehene Ergebnis, d. h., es wird ihr ein Anmeldetag unabhängig davon zuerkannt, daß der Anmelder weder Wohnsitz noch Sitz in einem Vertragsstaat hat und auch nicht Angehöriger eines Vertragsstaats ist, vorausgesetzt, alle anderen Erfordernisse des Artikels 80 EPÜ sind erfüllt.

Sachverhalt und Anträge

I. Am 25. August 1997 reichte ein europäischer Vertreter beim Spanischen Patent- und Markenamt (Oficina Española de Patentes y Marcas) die europäische Patentanmeldung Nr. 97 500 145.4 in spanischer Sprache ein und nahm die Priorität einer am 26. August 1996 in Uruguay eingereichten Patentanmeldung in Anspruch.

Die Anmeldung wurde gemäß Artikel 77 (1) EPÜ an das Europäische Patentamt weitergeleitet, wo sie am 4. September 1997 einging. Am selben Tag wurden 80 % der Anmelde- und der Recherchegebühr entrichtet.

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Legal Board of
Appeal
dated 31 October 2000
J 15/98 – 3.1.1
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

Chairman: J.-C. Saisset
Members: V. Di Cerbo
M. K. S. Aúz Castro

**Applicant: Benas de Brigante, Norah
Martha**

**Headword: Filing date/BENAS DE
BRIGANTE**

**Article: 14(1) and (2), 80, 78(2),
90(3) EPC
Rule: 9(1) RFees**

Keyword: "Preliminary and formalities examination – accordance of a date of filing – language of the filed documents" – "Rules common to all proceedings – language privilege"

Headnote

An application filed in one of the languages referred to in Article 14, paragraphs 1 and 2, produces the result provided for in Article 80 EPC, ie a date of filing is attributed, irrespective of the fact that the applicant neither has its residence or principal place of business in a Contracting State nor is a national of a Contracting State, provided that all the other requirements of Article 80 EPC are satisfied.

Summary of facts and submissions

I. European patent application No. 97 500 145.4, claiming the priority of a Uruguayan patent application filed on 26 August 1996, was filed in the Spanish language on 25 August 1997 at the Spanish Patent and Trademarks Office (Oficina Española de Patentes y Marcas) by a European representative.

The application was forwarded to the European Patent Office under Article 77(1) EPC and was received on 4 September 1997. On the same date 80% of the filing fee and the search fee were paid.

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours juridique,
en date du 31 octobre 2000
J 15/98 – 3.1.1
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : J.-C. Saisset
Membres : V. Di Cerbo
M. K. S. Aúz Castro

**Demandeur : Benas de Brigante,
Norah Martha**

**Référence : Date de dépôt/BENAS DE
BRIGANTE**

**Article : 14(1) (2), 80, 78(2), 90(3) CBE
Règle : 9(1) RRT**

Mot-clé : "Examen préliminaire et quant à la forme – octroi d'une date de dépôt – langue des pièces produites" – "Règles communes à toutes les procédures – privilège linguistique"

Sommaire

Indépendamment du fait que le demandeur n'ait ni domicile ni siège dans un Etat contractant, et ne possède pas la nationalité d'un Etat contractant, une date de dépôt est attribuée conformément à l'article 80 CBE à une demande déposée dans l'une des langues visées à l'article 14, paragraphes 1 et 2 CBE, sous réserve qu'il soit satisfait à toutes les autres exigences de l'article 80 CBE.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 97 500 145.4, qui revendique la priorité d'une demande de brevet uruguayenne en date du 26 août 1996, a été déposée en espagnol le 25 août 1997 par un mandataire européen auprès de l'Office espagnol des brevets et des marques (Oficina Española de Patentes y Marcas).

La demande a été transmise, conformément à l'article 77(1) CBE, à l'Office européen des brevets, qui l'a reçue le 4 septembre 1997. Le même jour, 80% de la taxe de dépôt ainsi que la taxe de recherche ont été acquittés.

Eine Übersetzung der betreffenden Anmeldung ging am 16. September 1997 bei der Eingangsstelle des EPA ein.

II. In einer Mitteilung nach Regel 39 EPÜ vom 22. Oktober 1997 wurde dem Vertreter der Anmelderin mitgeteilt, daß seine Mandantin von Artikel 14 (2) EPÜ nicht Gebrauch machen könne, da sie Staatsangehörige Uruguays sei und ihren Wohnsitz in Uruguay habe, und daß die Anmeldegebühr ohne eine Ermäßigung zu entrichten sei. Ferner erfülle die europäische Patentanmeldung die Erfordernisse des Artikels 80 EPÜ für die Zuerkennung eines Anmeldetags nicht, da die Beschreibung und die Ansprüche nicht in einer der in Artikel 14 (1) und (2) EPÜ vorgesehenen Sprachen eingereicht worden seien. Da in der Zwischenzeit aber eine Übersetzung der Anmeldung in englischer Sprache eingereicht worden sei, sei der europäischen Patentanmeldung der Tag des Eingangs dieser Übersetzung (d. h. der 16. September 1997) als Anmeldetag zuerkannt worden. Schließlich wurde in der Mitteilung noch darauf hingewiesen, daß der Anmeldetag der uruguayischen Patentanmeldung nicht mehr innerhalb der Frist von zwölf Monaten für die Inanspruchnahme einer Priorität liege und damit kein Prioritätsanspruch bestehe.

Am 17. Dezember 1997 erging nach Regel 69 (1) EPÜ eine Mitteilung über den Verlust des Prioritätsanspruchs.

Mit Fax vom gleichen Tag beanstandete die Anmelderin, daß die Eingangsstelle den Anmeldetag der Anmeldung geändert und den Prioritätsanspruch verneint habe.

In einer Mitteilung nach Artikel 113 EPÜ wurde dem Vertreter bestätigt, daß der Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung der 16. September 1997 sei; der Vertreter wurde aufgefordert, bis zum 22. März 1998 dazu Stellung zu nehmen.

In einem am 13. März 1998 eingegangenen Schreiben räumte der Vertreter ein, daß bei der Einreichung der europäischen Patentanmeldung aufgrund eines verwaltungstechnischen Versehens ein Fehler in bezug auf die verwendete Sprache gemacht worden sei; dieser Fehler hätte aber berichtigt werden können, wenn ihn die Eingangsstelle entsprechend dem Grundsatz des Vertrauensschutzes rechtzeitig, d. h. am 25. August 1997, informiert hätte.

A translation of said application was received by the Receiving Section of the EPO on 16 September 1997.

II. By a communication pursuant to Rule 39 EPC dated 22 October 1997 the representative of the applicant was informed that his client was not entitled to the benefit of Article 14(2) EPC because her nationality was Uruguayan and her place of residence was in Uruguay and that the filing fee had to be paid without any reduction. Furthermore the European patent application did not meet the requirements laid down in Article 80 EPC for according a date of filing, since the description and the claims were not filed in one of the languages referred to in Article 14(1) and (2) EPC. Since in the meantime, however, a translation in English of the application had been filed, the date of receipt of said translation (ie 16 September 1997) had been accorded as filing date to the European patent application. Finally it was mentioned in the communication that the date of the Uruguayan patent application no longer lay within the 12-month period for claiming priority and that, accordingly, there was no right to priority.

Communication of the loss of the priority right was sent on 17 December 1997 pursuant to Rule 69(1) EPC.

With fax sent on the same date the applicant objected to the change of the filing date of the application and the rejection of the claimed priority by the Receiving Section.

In a communication under Article 113 EPC it was confirmed to the representative that the date of filing of the European patent application was 16 September 1997; the representative was invited to file further comments up to 22 March 1998.

In a letter received on 13 March 1998 the representative admitted that due to an administrative oversight, a mistake had been made regarding the language used when filing the European patent application, but submitted that this mistake could have been corrected if the Receiving Section had informed him in time, ie on 25 August 1997. The application of the principle of good faith was invoked.

La section de dépôt de l'OEB a reçu une traduction de ladite demande le 16 septembre 1997.

II. Par une notification établie le 22 octobre 1997 au titre de la règle 39 CBE, le mandataire du demandeur a été informé que son client ne pouvait invoquer le bénéfice de l'article 14(2) CBE, au motif qu'il était de nationalité uruguayenne et qu'il était domicilié en Uruguay, et que, par conséquent, il devait acquitter la taxe de dépôt dans son intégralité. En outre, la demande de brevet européen ne remplissait pas les conditions énoncées à l'article 80 CBE pour obtenir une date de dépôt, dans la mesure où la description et les revendications n'avaient pas été déposées dans l'une des langues visées à l'article 14(1) et (2) CBE. Toutefois, étant donné qu'une traduction en anglais de la demande avait entre-temps été produite, la date de réception de ladite traduction (soit le 16 septembre 1997) a été attribuée comme date de dépôt à la demande de brevet européen. Il était enfin signalé dans la notification que la date de la demande de brevet uruguayenne n'était plus comprise dans le délai de priorité de douze mois, et que, par conséquent, le demandeur ne pouvait se prévaloir d'aucun droit de priorité.

La notification constatant la perte du droit de priorité a été envoyée le 17 décembre 1997 en application de la règle 69(1) CBE.

Par fax envoyé le même jour, le demandeur s'est élevé contre le fait que la section de dépôt ait changé la date de dépôt de la demande et refusé de reconnaître la priorité revendiquée.

Dans une notification établie au titre de l'article 113 CBE, il a été confirmé au mandataire que la date de dépôt de la demande de brevet européen était le 16 septembre 1997, et celui-ci a été invité à présenter de nouvelles observations jusqu'au 22 mars 1998.

Dans une lettre reçue le 13 mars 1998, le mandataire a admis qu'à la suite d'une négligence administrative, une erreur avait été commise en ce qui concerne la langue utilisée lors du dépôt de la demande de brevet européen, tout en faisant valoir qu'il aurait pu corriger cette erreur si la section de dépôt la lui avait signalée en temps utile, à savoir le 25 août 1997. Il a invoqué le principe de la bonne foi.

III. Mit einer am 9. April 1998 zur Post gegebenen Entscheidung wies die Eingangsstelle die Anträge der Anmelderin zurück, der streitigen Patentanmeldung den 25. August 1997 als Anmeldetag zuzuerkennen und sie in den Prioritätsanspruch wiedereinzusetzen.

Die von der Eingangsstelle für ihre Entscheidung angeführten Gründe lassen sich wie folgt zusammenfassen:

a) Da die Anmelderin Staatsangehörige Uruguays sei und ihren Wohnsitz bzw. Sitz in Uruguay habe, könne sie von Artikel 14 (2) EPÜ nicht Gebrauch machen; somit könne der Anmeldetag der Anmeldung nur der Tag des Eingangs der Anmeldung in englischer Sprache, d. h. der 16. September 1997, sein.

b) Da die vom spanischen Patentamt weitergeleitete Anmeldung erst am 4. September 1997, d. h. erst nach Ablauf der Prioritätsfrist, beim EPA eingegangen sei, habe die Eingangsstelle den Vertreter auf den Mangel in der Anmeldung nicht mehr hinweisen können. Am 4. September 1997 sei nämlich keine Berichtigung mehr zulässig gewesen. Daher könne der Grundsatz des Vertrauensschutzes auf den vorliegenden Fall nicht angewandt werden.

IV. Die Anmelderin legte am 4. Juni 1998 gegen die Entscheidung der Eingangsstelle Beschwerde ein. Die Beschwerdegebühr wurde am selben Tag entrichtet.

Die Beschwerdebegründung wurde am 6. August 1998 eingereicht. Die Beschwerdeführerin beantragte, den Fehler bei der Einreichung der Anmeldung als "behaben" anzusehen und die beanspruchte Priorität gelten zu lassen; der zuerkannte Anmeldetag solle in 25. August 1997 geändert werden.

Die Argumente der Beschwerdeführerin lassen sich wie folgt zusammenfassen:

a) Die Feststellung der Eingangsstelle, der Grundsatz des Vertrauensschutzes könne auf den vorliegenden Fall nicht angewandt werden, weil die Anmeldung beim spanischen Patentamt und nicht beim EPA eingereicht worden sei, widerspreche den Bestimmungen des EPÜ über die Einreichung von Patentanmeldungen. Nach Artikel 75 EPÜ könne eine europäische Patentanmeldung nämlich bei der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz oder bei anderen zuständigen Behörden eines

III. In a decision posted on 9 April 1998 the Receiving Section rejected the applicant's requests to allow 25 August 1997 as date of filing of the patent application in suit and to re-establish the priority right.

The reasons given by the Receiving Section for its decision can be summarised as follows:

(a) since the applicant is Uruguayan and Uruguay is her state of residence or principal place of business, she is not entitled to claim the benefit of Article 14(2) EPC; it follows that the date of filing the application can only be the date of filing the application in English, ie 16 September 1997;

(b) since the application forwarded by the Spanish Patent Office arrived at the EPO only on 4 September 1997, when the priority had already expired, the Receiving Section could no longer warn the representative about the deficiency in the application. Indeed on 4 September 1997 no correction was allowable any more. Therefore the principle of good faith could not be applied to the present case.

IV. On 4 June 1998 a notice of appeal against the decision of the Receiving Section was filed by the applicant. On the same date the appeal fee was paid.

On 6 August 1998 the statement of grounds of appeal was filed. The appellant requested that the error made when filing the application be considered "to have been put right" and that the priority right claimed be respected, modifying the date of filing accorded, which should be 25 August 1997.

The appellant's submissions are summarised as follows:

(a) The statement of the Receiving Section that the principle of good faith could not be applied to the case in suit for the reason that the patent application had been filed before the Spanish Patent Office rather than before the EPO is contrary to the regulations of the EPC governing the filing of patent applications. Indeed, according to Article 75 EPC a European patent application may be filed, if the law of a Contracting State so permits, at the central industrial property office or other competent

III. Dans une décision remise à la poste le 9 avril 1998, la section de dépôt a rejeté les requêtes présentées par le demandeur afin que le 25 août 1997 soit admis comme date de dépôt de la demande de brevet en cause et que le droit de priorité soit rétabli.

Les motifs énoncés par la section de dépôt pour justifier sa décision peuvent se résumer comme suit :

a) le demandeur étant de nationalité uruguayenne et ayant son domicile ou son siège en Uruguay, il ne peut pas se prévaloir de l'article 14(2) CBE. Par conséquent, la date de dépôt de la demande ne peut être que la date à laquelle la demande a été déposée en anglais, à savoir le 16 septembre 1997 ;

b) étant donné que la demande transmise par l'Office espagnol des brevets est parvenue à l'OEB le 4 septembre 1997 seulement, soit après l'expiration du délai de priorité, la section de dépôt ne pouvait plus prévenir le mandataire de l'irrégularité dont était entachée la demande. Il n'était en effet plus possible d'autoriser la moindre correction le 4 septembre 1997. En conséquence, le principe de la bonne foi n'était pas applicable en l'espèce.

IV. Le 4 juin 1998, le demandeur a formé un recours contre la décision de la section de dépôt et acquitté la taxe de recours le même jour.

Le 6 août 1998, le requérant a déposé le mémoire exposant les motifs du recours. Il a demandé que l'erreur commise lors du dépôt de la demande soit considérée comme ayant été corrigée et que le droit de priorité revendiqué soit reconnu en modifiant la date de dépôt attribuée, qui devrait être le 25 août 1997.

Les arguments du requérant se résument comme suit :

a) L'énonciation de la section de dépôt selon laquelle le principe de la bonne foi n'était pas applicable en l'espèce, au motif que la demande de brevet avait été déposée auprès de l'Office espagnol des brevets et non de l'OEB, est contraire aux dispositions de la CBE régissant le dépôt des demandes de brevet. En effet, aux termes de l'article 75 CBE, une demande de brevet européen peut être déposée, si la législation d'un Etat contractant le permet, auprès du service central de la propriété indus-

Staats eingereicht werden, wenn das Recht dieses Staats es gestatte; eine in dieser Weise eingereichte Anmeldung habe dieselbe Wirkung, wie wenn sie an demselben Tag beim Europäischen Patentamt eingereicht worden wäre. In der angefochtenen Entscheidung sei diese Bestimmung folglich nicht korrekt angewandt worden, da sie impliziere, daß die Einreichung einer Anmeldung beim Amt eines Mitgliedstaats eine andere Wirkung habe als eine Einreichung beim EPA. Ferner seien die nationalen Patentämter nach Regel 24 EPÜ verpflichtet, das eingereichte Dokument der Formal- oder zumindest einer Sichtprüfung zu unterziehen. Dies bedeute, daß die Abfassung der Patentanmeldung in Spanisch ein Fehler gewesen sei, den man sofort hätte aufdecken können, wenn die Prüfung von Amts wegen rechtzeitig durchgeführt worden wäre, da man diesen Fehler einfach durch die Überprüfung der Staatsangehörigkeit der Anmelderin hätte feststellen können. Mit anderen Worten: Da sich das EPA entsprechend dem Grundsatz des Vertrauensschutzes bei Formmängeln, die leicht erkennbar und rechtzeitig behebbar seien, mit dem Anmelder in Verbindung setzen sollte, sollten die nationalen Ämter der Vertragsstaaten, wenn sie als Eingangsstellen tätig seien, dasselbe tun; zumindest sollte die Möglichkeit einer späteren Berichtigung geboten werden.

b) Nicht einverstanden sei man mit der Weigerung der Eingangsstelle, Regel 88 EPÜ anzuwenden, was damit begründet worden sei, daß diese Bestimmung auf den vorliegenden Fall nicht angewandt werden könne, weil die Absicht, die Anmeldung in Englisch einzureichen, nicht offensichtlich gewesen sei. Die Anmelderin habe aber immer beabsichtigt, die Priorität der uruguayischen Anmeldung in Anspruch zu nehmen, was daraus zu ersehen sei, daß diese Priorität am ersten Anmeldetag in Anspruch genommen worden sei. Da die Einreichung der Anmeldung in Englisch nur ein formales Erfordernis sei, wäre es selbstverständlich erfüllt worden, wenn der offensichtliche Fehler nicht unterlaufen wäre.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie den Regeln 1 (1) und 64 EPÜ und ist daher zulässig.
2. In der vorliegenden Beschwerde geht es um die Frage, ob die Beschwerdeführerin Anspruch auf

authority of the state; an application filed in this way shall have the same effect as if it had been filed on the same date at the European Patent Office. Hence the appealed decision did not apply this provision correctly, since it implied that the effects of filing an application before the office of a Member State were different from the effects of filing an application before the EPO. Furthermore, pursuant to Rule 24 EPC, the national patent offices were obliged to carry out the formal check, or at least a visual one, of the document handed over. It followed that drafting the patent application in Spanish was a mistake that could have been immediately demonstrated if the ex officio examination had been carried out on time, since said mistake could have simply been deduced from checking the nationality of the applicant. In other words, given that according to the principle of good faith the EPO should contact the applicant in case of formal irregularities if they could be easily identified and rectified in due time, the national offices of the contracting States, when they were acting as Receiving Sections should also do the same, or at least the possibility of a subsequent correction should be allowed.

(b) The refusal by the Receiving Section to apply Rule 88 EPC, justified with the assumption of the non-applicability of said provision to the case in suit since the intention to file the application in English was not obvious, could not be agreed with. Indeed the intention of the applicant was always to claim the priority of the Uruguayan application, as could be inferred from the fact that said priority was claimed on the first filing date. The filing of the application in English being only a formal requirement, it was clear that it would have been met if the obvious mistake had not been made.

Reasons for the decision

1. The appeal complies with Articles 106 to 108 and Rules 1(1) and 64 EPC and is therefore admissible.
2. The appeal concerns the question whether the appellant is entitled to 25 August 1997 as filing date of the

trielle ou des autres services compétents de cet Etat ; une demande ainsi déposée a les mêmes effets que si elle avait été déposée à la même date à l'Office européen des brevets. Par conséquent, la décision entreprise n'applique pas correctement cette disposition, dans la mesure elle sous-entend que les effets attachés au dépôt d'une demande auprès de l'office d'un Etat membre différent de ceux attachés au dépôt d'une demande auprès de l'OEB. En outre, les offices nationaux de brevets sont tenus, en vertu de la règle 24 CBE, d'examiner ou du moins de regarder si le document remis remplit les conditions de forme. Il s'ensuit que le fait que la demande soit rédigée en espagnol constituait une erreur qui aurait pu être immédiatement mise en évidence si l'examen d'office avait été effectué en temps utile, car cette erreur aurait pu simplement être constatée en vérifiant la nationalité du demandeur. En d'autres termes, l'OEB étant tenu, en vertu du principe de la bonne foi, de prévenir le demandeur en cas d'irrégularités formelles, lorsque celles-ci peuvent être aisément décelées et corrigées en temps utile, les offices nationaux des Etats contractants devraient faire la même chose lorsqu'ils agissent en tant qu'offices récepteurs ou, du moins, les demandeurs devraient avoir la possibilité de remédier ultérieurement aux irrégularités.

b) C'est à tort que la section de dépôt a refusé d'appliquer la règle 88 CBE en faisant valoir que ladite disposition ne s'appliquait pas en l'espèce puisqu'il n'était pas manifeste que l'intention du demandeur était de déposer la demande en anglais. Or, celui-ci a toujours eu l'intention de revendiquer la priorité de la demande uruguayenne, comme en témoigne le fait que ladite priorité avait été revendiquée à la première date de dépôt. Le dépôt de la demande en anglais constituant uniquement une condition de forme, celle-ci aurait à l'évidence été remplie si l'erreur manifeste n'avait pas été commise.

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106 à 108, ainsi qu'aux règles 1(1) et 64 CBE ; il est donc recevable.
2. Le recours a pour objet de déterminer si la date du 25 août 1997 peut être attribuée comme date de dépôt à

den 25. August 1997 als Anmeldetag der streitigen Patentanmeldung hat, was zur Folge hätte, daß die Form-erfordernisse für die Inanspruchnahme der Priorität der uruguayischen Patentanmeldung erfüllt wären.

Da nämlich der Anmeldetag auf den Tag des Eingangs der englischen Übersetzung der Anmeldung beim EPA (d. h. den 16. September 1997) verschoben wurde, konnte der Prioritätsanspruch nicht anerkannt werden, weil die Frist von einem Jahr ab dem Tag der Einreichung der ersten Patentanmeldung bereits abgelaufen war.

3. Die Beschwerde folgt der rechtlichen Konstruktion der Entscheidung der Eingangsstelle, wonach die Anmeldung in Englisch hätte eingereicht werden müssen, damit ihr der Tag der Einreichung beim spanischen Patentamt als Anmeldetag hätte zuerkannt werden können. Wie nachstehend erläutert, beruht diese Argumentation aber auf einer falschen Auslegung der relevanten Bestimmungen, und daher kann die Kammer in Ausübung ihrer Befugnis zur Rechtsauslegung im vorliegenden Fall eine Entscheidung treffen, ohne auf die Argumente der Beschwerdeführerin Bezug nehmen zu müssen.

4. Nach Artikel 75 (1) b) EPÜ kann eine europäische Patentanmeldung bei der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Vertragsstaats eingereicht werden; sie hat dann dieselbe Wirkung, wie wenn sie an demselben Tag beim EPA eingereicht worden wäre.

Nach Artikel 80 EPÜ ist der Anmeldetag einer europäischen Patentanmeldung der Tag, an dem die vom Anmelder eingereichten Unterlagen die unter den Buchstaben a, b, c und d aufgeführten Angaben enthalten, wobei die Beschreibung und die Ansprüche entweder in einer der Amtssprachen des EPA oder in einer der nach Artikel 14 (2) EPÜ zugelassenen Amtssprachen der Vertragsstaaten abgefaßt sein müssen.

Im vorliegenden Fall wurde die Anmeldung in einer Amtssprache eines Vertragsstaats eingereicht, die nicht Deutsch, Englisch oder Französisch, sondern Spanisch war, und zwar von einer Anmelderin, die weder Wohnsitz noch Sitz in einem Vertragsstaat hatte und auch nicht Angehörige eines Vertragsstaats war.

Spanisch ist eine Amtssprache eines Vertragsstaats und ist als solche eine der nach Artikel 14 (2) EPÜ zugelassenen Sprachen.

patent application in suit with the consequence that the formal requirements for claiming the priority of the Uruguayan patent application would be fulfilled.

Indeed, because of the shifting of the filing date to the date when an English translation of the application was received by the EPO (ie 16 September 1997), the claimed priority right could not otherwise be recognised since the one-year time limit from the date of filing of the first patent application had already expired.

3. The appeal shares the rationale of the decision of the Receiving Section, according to which, for the date when the application was filed with the Spanish Patent Office to be accorded as filing date, the said application should have been filed in English. As explained below, however, this starting point is based on an erroneous interpretation of the relevant provisions and therefore the Board, in the exercise of its power to interpret the law, is enabled to reach a decision on the case in suit without recourse to the submissions of the appellant.

4. A European patent application may be filed at the central industrial property office of a Contracting State and has the same effect as if it had been filed on the same date at the EPO according to Article 75(1)(b) EPC.

Pursuant to Article 80 EPC the date of filing of a European patent application shall be the date on which documents filed by the applicant contain the information cited under (a), (b), (c) and (d) whereby the description and claims must be either in an official language of the EPO, or in one of the other languages of the Contracting States which is authorised by Article 14(2) EPC.

In the case in suit the application was filed in an official language of a Contracting State other than English, French nor German ie in the Spanish language by an applicant who had neither her residence nor principal place of business in a Contracting State, nor was she a national of a Contracting State.

Spanish is an official language of a Contracting State and is as such one of the authorised languages according to Article 14(2) EPC.

la demande de brevet en cause, auquel cas les conditions de forme prescrites pour revendiquer la priorité de la demande uruguayenne seraient remplies.

En effet, la date de dépôt ayant été reportée à la date à laquelle l'OEB a reçu la traduction en anglais de la demande (soit le 16 septembre 1997), il n'était pas possible de reconnaître le droit de priorité revendiqué, puisque le délai d'un an à compter de la date de dépôt de la première demande de brevet était déjà venu à expiration.

3. Partageant le raisonnement sur lequel est fondée la décision de la section de dépôt, à savoir que la demande de brevet aurait dû être déposée en anglais pour obtenir comme date de dépôt la date à laquelle elle a été déposée auprès de l'Office espagnol, la Chambre, exerçant son pouvoir d'interprétation, considère toutefois qu'il s'agit là d'une interprétation erronée des dispositions applicables et ne saurait en conséquence rendre une décision en l'espèce sans prendre en considération les arguments du requérant.

4. En vertu de l'article 75(1)(b) CBE, la demande de brevet européen peut être déposée auprès du service central de la propriété industrielle d'un Etat contractant et a les mêmes effets que si elle avait été déposée à la même date à l'OEB.

Selon l'article 80 CBE, la date de dépôt de la demande de brevet européen est celle à laquelle le demandeur a produit des documents qui contiennent les informations mentionnées aux points a), b), c) et d), la description et les revendications devant être rédigées soit dans une langue officielle de l'OEB, soit dans l'une des langues des Etats contractants qui est autorisée par l'article 14(2) CBE.

En l'espèce, la demande a été déposée dans une langue officielle d'un Etat contractant autre que l'allemand, l'anglais ou le français, à savoir en espagnol, et ce par un demandeur qui n'avait ni domicile ni siège dans un Etat contractant, et qui ne possédait pas la nationalité d'un Etat contractant.

L'espagnol étant une langue officielle d'un Etat contractant, elle est donc l'une des langues autorisées au titre de l'article 14(2) CBE.

Im Mittelpunkt des Problems im vorliegenden Fall steht deshalb die Frage, ob die Anmeldung das formale Spracherfordernis am Tag der Einreichung beim spanischen Patentamt nicht erfüllt hat, weil die Anmelderin weder Wohnsitz noch Sitz in einem Vertragsstaat hatte und auch nicht Angehörige eines Vertragsstaats war.

Die Klärung dieser Frage hängt von der Auslegung des Artikels 80 d) EPÜ ab.

In dieser Bestimmung heißt es: "in einer der in Artikel 14 Absätze 1 und 2 vorgesehenen Sprachen ...", "... one of the languages referred to in Article 14, paragraphs 1 and 2, ...", "... dans une des langues visées à l'article 14, paragraphes 1 et 2 ...".

Aus dem Wortlaut dieser Bestimmung in allen drei Amtssprachen scheint deutlich zu werden, daß die Verweisung auf Artikel 14 nur dazu dient, die Sprachen zu bestimmen, die verwendet werden können. Nichts ausgesagt wird jedoch über die Berechtigung, diese Sprachen zu verwenden.

Ist diese Auslegung richtig, dann würde eine in Spanisch eingereichte Anmeldung das in Artikel 80 EPÜ vorgesehene Ergebnis erzielen, d. h., ihr würde ein Anmeldetag zuerkannt.

Zweck des Artikels 80 EPÜ ist nämlich, einer europäischen Patentanmeldung einen Anmeldetag entsprechend dem Tag ihrer Einreichung zuzuerkennen. Spanisch ist eine Amtssprache eines Vertragsstaats. Nach Artikel 14 (2) EPÜ ist es möglich, eine Patentanmeldung in Spanisch einzureichen. Folglich kann nach dem EPÜ einer in Spanisch eingereichten Anmeldung ein Anmeldetag zuerkannt werden. Die mit dem Anmeldetag einhergehenden Wirkungen sind unabhängig davon identisch, ob der Anmelder Angehöriger eines Vertragsstaats ist oder seinen Sitz in einem Vertragsstaat hat oder ob der Anmelder Angehöriger eines Staats ist, der nicht Vertragsstaat des EPÜ ist. Diese Wirkungen können nämlich nicht allein von der Staatsangehörigkeit des Anmelders abhängen, da es diesbezüglich keinen Grund für eine Ungleichbehandlung gibt.

Der Wortlaut des Artikels 14 (2) EPÜ scheint auch mit der obigen Auslegung vereinbar zu sein, da diese Bestimmung keine Feststellung über die Zuerkennung eines Anmeldetags für europäische Patentanmeldungen enthält und nicht einmal darauf Bezug nimmt.

The core of the problem in the present case is therefore to decide whether the facts that the applicant did not have her residence or principal place of business in a Contracting State and was not a national of a Contracting State means that the application failed to meet the formal language requirement at the date of filing before the Spanish patent office.

The solution to this problem depends on the interpretation of Article 80(d) EPC.

This provision refers to "... one of the languages referred to in Article 14, paragraphs 1 and 2, ...", "... in einer der in Artikel 14 Absätze 1 und 2 vorgesehenen Sprachen ...", "... dans une des langues visées à l'article 14, paragraphes 1 et 2 ...".

According to the literal construction of this provision in all three official languages it seems to be clear that the reference to Article 14 is made only to identify the possible languages to be used. No reference is made to the entitlement to use these languages.

If this interpretation is correct, then an application in Spanish would produce the result provided for by Article 80 EPC, ie the date of filing.

Indeed the aim of Article 80 EPC is to accord a filing date according to the date of filing of a European patent application. Spanish is an official language of a Contracting State. Pursuant to Article 14(2) EPC it is possible to use Spanish to file an application. It follows that according to the EPC an application filed in the Spanish language can be accorded a filing date. The effects deriving from the filing date are the same whether the applicant is a national or has his residence in a Contracting State or whether the applicant is a national of a State which is not a member of the EPC. Indeed these effects cannot depend solely on the nationality of the applicant since there is no ground for discrimination in this respect.

The wording of Article 14(2) EPC also seems to be compatible with the above interpretation since this provision has no statement concerning or even referring to the according of a date of filing to European patent applications.

Par conséquent, le problème principal à trancher en l'espèce consiste à savoir si le fait que le demandeur n'ait ni domicile ni siège dans un Etat contractant et ne possède pas la nationalité d'un Etat contractant signifie que la demande ne remplissait pas les conditions de forme en matière linguistique à la date de dépôt auprès de l'Office espagnol des brevets.

La solution à ce problème dépend de l'interprétation que l'on donne de l'article 80d) CBE.

Cette disposition contient la précision suivante : "... dans une des langues visées à l'article 14, paragraphes 1 et 2 ...", "... in one of the languages referred to in Article 14, paragraphs 1 and 2, ...", "... in einer der in Artikel 14 Absätze 1 und 2 vorgesehenen Sprachen ...".

Il paraît clairement découler d'une interprétation littérale du texte de cette disposition dans les trois langues officielles que la référence à l'article 14 CBE vise uniquement à définir les langues que l'on est en droit d'utiliser. Il ne fait aucune référence aux conditions d'utilisation de ce droit.

Si cette interprétation est correcte, il en résulterait que lorsqu'une demande est déposée en espagnol, une date de dépôt lui serait attribuée conformément à l'article 80 CBE.

L'article 80 CBE a en effet pour but d'attribuer à une demande de brevet européen une date de dépôt en fonction de la date à laquelle cette demande a été déposée. L'espagnol est une langue officielle d'un Etat contractant. En application de l'article 14(2) CBE, il est possible de déposer une demande en espagnol. Il s'ensuit que d'après la CBE, une date de dépôt peut être attribuée à une demande déposée en espagnol. Les effets attachés à la date de dépôt sont les mêmes, que le demandeur ait la nationalité d'un Etat contractant ou son domicile dans cet Etat ou qu'il ait la nationalité d'un Etat qui n'est pas partie à la CBE. De tels effets ne sauraient effectivement dépendre uniquement de la nationalité du demandeur, car il n'y a aucune raison de traiter les demandeurs de manière inégale sur ce point.

Le texte de l'article 14(2) CBE semble également compatible avec l'interprétation ci-dessus, dans la mesure où il ne contient pas la moindre référence à l'attribution d'une date de dépôt aux demandes de brevet européen.

Aus den obigen Ausführungen geht hervor, daß nach Artikel 14 (2) EPÜ eine Anmeldung in einer Amtssprache eines Vertragsstaats, die nicht Amtssprache des EPA ist, zulässig ist; nach Artikel 80 d) EPÜ wird dieser Anmeldung der Tag als Anmeldetag zuerkannt, an dem sie in der betreffenden Sprache eingereicht wurde.

Die vorstehenden Schlußfolgerungen werden auch durch die in den Kommentaren zum EPÜ vertretenen Auffassungen gestützt. Siehe hierzu insbesondere: *Singer*, Europäisches Patentübereinkommen, 1989, Artikel 80 Rdnr. 2; *Lunzer*, The European Patent Convention, Revised English Edition by Lunzer, London 1995, Article 80.02; *Bossung*, Münchener Kommentar 1986, Artikel 80 Rdnr. 63; siehe auch: *Singer/Stauder*, Europäisches Patentübereinkommen, 2. Auflage 2000, Artikel 80, Rdnr. 14.

Folglich ist der streitigen Anmeldung der 25. August 1997 als Anmeldetag zuzuerkennen. Ferner folgt hieraus, daß dem Antrag der Beschwerdeführerin, ihr einen Prioritätstag auf der Grundlage der am 26. August 1996 eingereichten uruguayischen Patentanmeldung zuzuerkennen, stattgegeben werden kann.

In diesem Zusammenhang ist die Kammer mit dem in den Richtlinien für die Prüfung, A-VIII, 3.1 angegebenen Beispiel für die Interpretation des Artikels 80 d) EPÜ nicht einverstanden.

5. Die Beschwerdeführerin hat die Entscheidung des EPA, sie habe keinen Anspruch auf eine 20prozentige Ermäßigung der Anmeldegebühr, nicht angefochten. Diese Entscheidung ist in der Tat völlig korrekt, da, wie den obigen Ausführungen zu entnehmen ist, die Anmelderin Angehörige eines Nichtvertragsstaats ist und deshalb keinen Anspruch auf diese Ermäßigung hat.

Die fehlenden 20 % der Anmeldegebühr (d. h. 50 DEM) wurden am 16. Oktober 1997 gezahlt; entsprechend der Feststellung der Eingangsstelle, daß der 16. September 1997 als Anmeldetag gelte, wurden sie somit innerhalb der Frist nach Artikel 78 (2) EPÜ entrichtet.

Aus der Feststellung dieser Beschwerdekammer, daß der 25. August 1997 als Anmeldetag zu gelten habe, folgt unmittelbar, daß die fehlenden 20 % der Anmeldegebühr zu spät entrichtet wurden, d. h. nach Ablauf der vorstehend genannten Frist von einem Monat.

It follows from the above that according to Article 14(2) EPC an application in one of the languages of the Contracting States other than the official languages of the EPO is possible and according to Article 80(d) EPC said application is accorded as date of filing the date it was filed in this language.

The above conclusions are supported by the views of commentators: see in particular: *Singer*, Europäisches Patentübereinkommen, 1989, Article 80 Rdnr. 2; *Lunzer*, The European Patent Convention, Revised English Edition by Lunzer, London 1995, Article 80.02; *Bossung*, Münchener Kommentar 1986, Artikel 80 Rdnr. 63; see also *Singer/Stauder*, Europäisches Patentübereinkommen, 2. Auflage 2000, Artikel 80, Rdnr. 14.

It follows that 25 August 1997 is the filing date to be accorded to the application in suit. It further follows that the appellant's request of concerning the grant of the priority date on the basis of the Uruguayan patent application filed on 26 August 1996 is allowable.

In this context the Board does not agree with the example given in the Guidelines for Examination A.VIII.3.1 with regard to the interpretation of Article 80(d) EPC.

5. The appellant has not challenged the decision of the EPO that he was not entitled to a 20% reduction in the filing fee. This decision is indeed totally correct, since, as is apparent from the above, the applicant is a national of a non-Contracting State and therefore has no right to this benefit.

The payment of the remaining 20% of the filing fee (ie DEM 50) took place on 16 October 1997, and therefore, according to the Receiving Section statement, which considered 16 September 1997 as the filing date, within the time limit (one month) provided for in Article 78(2) EPC.

The direct consequence of the present Board's finding, ie that 25 August 1997 is to be considered as the filing date, is that the payment of the 20% of the filing fee took place too late, ie after the expiry of the above one-month time limit cited.

Il découle de ce qui précède qu'en vertu de l'article 14(2) CBE, une demande peut être déposée dans l'une des langues d'un Etat contractant autre que les langues officielles de l'OEB et que selon l'article 80d) CBE, ladite demande se voit attribuer comme date de dépôt la date à laquelle elle a été déposée dans cette langue.

Ces conclusions sont corroborées par la littérature, cf. en particulier : *Singer*, Europäisches Patentübereinkommen, 1989, article 80, point 2 ; *Lunzer*, The European Patent Convention, Revised English Edition by Lunzer, Londres 1995, article 80.02 ; *Bossung*, Münchener Kommentar 1986, article 80, point 63 ; cf. également *Singer/Stauder*, Europäisches Patentübereinkommen, 2^e édition 2000, article 80, point 14.

En conséquence, le 25 août 1997 est la date de dépôt qu'il convient d'octroyer à la demande en cause. Il s'ensuit également qu'il peut être fait droit à la requête de la requérante tendant à l'attribution de la date de priorité fondée sur la demande de brevet uruguayenne déposée le 26 août 1996.

Dans ce contexte, la Chambre n'est pas d'accord avec l'exemple donné dans les Directives relatives à l'examen, A.VIII.3.1 en ce qui concerne l'interprétation de l'article 80d) CBE.

5. La requérante n'a pas contesté la décision de l'OEB selon laquelle elle n'a pas droit à la réduction de 20% de la taxe de dépôt. Cette décision est tout à fait correcte, dans la mesure où, ainsi qu'il découle des considérations ci-dessus, le demandeur a la nationalité d'un Etat qui n'est pas partie à la CBE et ne peut donc se prévaloir de cet avantage.

Les 20% restants de la taxe de dépôt (soit 50 DEM) ont été acquittés le 16 octobre 1997, soit, selon la section de dépôt qui considérait le 16 septembre 1997 comme étant la date de dépôt, dans le délai (d'un mois) prévu à l'article 78(2) CBE.

Or, la Chambre ayant conclu que la date de dépôt est le 25 août 1997, il en résulte que les 20% restants de la taxe de dépôt ont été payés trop tard, à savoir après l'expiration du délai d'un mois susmentionné.

Da dieses Problem in engem Zusammenhang mit der Zuerkennung des beantragten Anmeldetags steht und somit unter den Gegenstand des Antrags der Beschwerdeführerin fällt, ist die Kammer der Auffassung, daß die verspätete Zahlung für die Anmelderin nicht zu der in Artikel 90 (3) EPÜ vorgesehenen Rechtsfolge führen sollte.

Nach Artikel 9 (1) Satz 4 der Gebührenordnung können geringfügige Fehlbeträge ohne Rechtsnachteil für den Einzahler unberücksichtigt bleiben, wenn dies der Billigkeit entspricht.

Die Kammer ist davon überzeugt, daß im vorliegenden Fall alle diese Voraussetzungen erfüllt sind. Insbesondere ist der Fehler der Anmelderin entschuldbar, nur 80 % der Anmeldegebühr rechtzeitig entrichtet zu haben, da er auf einer verständlichen Fehlinterpretation des Artikels 14 (2) EPÜ beruhte und die Anmelderin dies anerkannte (und den Fehlbetrag in Höhe von 20 % entrichtete), als die Eingangsstelle sie darauf aufmerksam machte, daß sie keinen Anspruch auf die 20prozentige Ermäßigung habe. Ferner kann nach der herrschenden Rechtsprechung der Beschwerdekammern ein Fehlbetrag bis zu 20 % als geringfügiger Betrag angesehen werden (siehe T 290/90, ABI. EPA 1992, 368; J 27/92, ABI. EPA 1995, 288; T 161/96, ABI. EPA 1999, 331). Die Entscheidung T 905/90, ABI. EPA 1994, 306, Korr. ABI. EPA 1994, 556 ist nicht als Abweichung von der obigen Rechtsprechung zu sehen, da sie lediglich den Aspekt des Ermessens bei der Bewertung der "Geringfügigkeit" einführte.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die Eingangsstelle mit der Anordnung zurückverwiesen, den 25. August 1997 als Anmeldetag zuzuerkennen.

Since this problem is closely linked to the granting of the requested filing date, and therefore is to be considered within the subject-matter of the appellant's request, the Board considers that this delay should not involve the applicant in the consequence provided for in Article 90(3) EPC.

Pursuant to Article 9(1), fourth sentence, of Rules relating to Fees, any small amounts lacking may be overlooked without prejudice to the rights of the person making the payment, where this is considered justified.

The Board is satisfied that all these conditions are fulfilled in the case in suit. In particular the applicant's error in paying only 80% of the filing fee in due time can be excused since it resulted from an understandable misinterpretation of the provisions provided for in Article 14(2) EPC and since the applicant acknowledged this (and paid the missing 20%) as soon as the Receiving Section made her aware that she was not entitled to the 20% reduction. Furthermore, according to the prevailing case law of the Boards of Appeal a missing amount of up to 20% may be considered to be a small amount (see T 290/90, OJ EPO 1992, 368; J 27/92, OJ EPO 1995, 288; T 161/96, OJ EPO 1999, 331). Decision T 905/90, OJ EPO 1994, 306, Corr. OJ EPO 1994, 556, cannot be considered as deviating from the above case law since it only introduces a discretionary element in the evaluation of the "smallness".

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision under appeal is set aside.
2. The case is remitted to the Receiving Section with the order to award 25 August 1997 as the filing date.

Etant donné que ce problème est étroitement lié à l'octroi de la date de dépôt requise et qu'il doit donc être considéré comme faisant partie de la requête présentée par la requérante, la Chambre estime que ce retard ne devrait pas entraîner pour le demandeur la conséquence prévue à l'article 90(3) CBE.

En vertu de l'article 9(1), quatrième phrase du règlement relatif aux taxes, l'Office peut, si cela paraît justifié, ne pas tenir compte des parties minimales non encore payées de la taxe, sans qu'il en résulte pour autant une perte de droits pour la personne qui a effectué le paiement.

La Chambre est convaincue que toutes ces conditions sont remplies en l'espèce. En particulier, on peut excuser le demandeur de n'avoir payé dans le délai que 80% de la taxe de dépôt, dans la mesure où cela résultait d'une interprétation erronée bien compréhensible des dispositions de l'article 14(2) CBE, et où le demandeur l'a reconnu en acquittant les 20% manquants dès que la section de dépôt l'a informé qu'il ne pouvait se prévaloir de la réduction de 20%. En outre, conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, un montant impayé allant jusqu'à 20% du montant concerné peut être considéré comme un montant minime (cf. T 290/90, JO OEB 1992, 368 ; J 27/92, JO OEB 1995, 288 ; T 161/96, JO OEB 1999, 331). On ne saurait considérer que la décision T 905/90, JO OEB 1994, 306, corr. JO OEB 1994, 556) s'écarte de la jurisprudence susmentionnée, puisqu'elle se borne à introduire un élément d'appréciation de ce qu'est un montant "minime".

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision entreprise est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la section de dépôt afin d'attribuer à la demande le 25 août 1997 comme date de dépôt.