

CHAMBRE DE RECOURS JURIDIQUE

10 AOUT 1983

J.21/82

JO OEB 1984.65

DOSSIERS BREVETS 1984.II.J.27'

GUIDE DE LECTURE

REVENDEICATIONS DIFFERENTES PAR ETATS DESIGNES **

I - LES FAITS

- 17 Février 1982 : WARNER - LAMBERT Cy dépose sous priorité d'une demande américaine une demande de brevet européen avec trois jeux de revendications différents pour trois groupes d'Etats désignés.
- 7 Juillet 1982 : La section de dépôt informe WARNER-LAMBERT que la demande de brevet européen sera traitée pour tous les Etats (Autriche, exceptée) sur la base du premier jeu de revendications.
- 12 Juillet 1982 : Le mandataire européen demande le retrait de la décision du 7 Juillet 1982 au motif qu'un droit européen antérieur existerait pour les Etats du premier groupe.
- 27 Aout 1982 : La section de dépôt rejette la requête
- 21 Octobre 1982 : WARNER-LAMBERT forment un recours contre la décision du 27 Aout 1982.
- 10 Aout 1983 : La Chambre de recours juridique rejette partiellement le recours.

II - LE DROIT

A - PROBLEME

1°) Prétention des parties

a) Le demandeur au recours (WARNER-LAMBERT)

prétend que des revendications valant pour un groupe d'Etats désignés et tenant compte d'un droit européen antérieur visant ces Etats peut être formé dès le dépôt initial.

2°) Enoncé du problème

A quel moment peut-il être tenu compte pour la rédaction des revendications de l'existence d'un droit européen antérieur concernant certains Etats désignés, seulement ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

"Toutefois, la Chambre ne saurait souscrire aux conclusions principales de la requérante. Sauf dans les cas particuliers visés à l'article 167 (2) a) et à la règle 16 (2) ** de la CBD, le dépôt de revendications ou de jeux de revendications différents pour différents Etats désignés n'est pas autorisé.*

(*) Art.167 (2) a) CBE : "Tout Etat contractant peut se réserver la faculté de prévoir :

a) que les brevets européens dans la mesure où ils confèrent la protection à des produits chimiques, pharmaceutiques ou alimentaires en tant que tels, sont sans effet ou peuvent être annulés conformément aux dispositions en vigueur pour les brevets nationaux ; cette réserve n'affecte pas la protection conférée par le brevet dans la mesure où il concerne soit un procédé de fabrication ou d'utilisation d'un produit chimique, soit un procédé de fabrication d'un produit pharmaceutique alimentaire".

(**) Règle 16 (2) CBE : "S'il y a lieu, la demande de brevet européen initiale comporte, pour les Etats contractants désignés dans lesquels le jugement a été rendu et reconnu, des revendications, une description et des dessins différents de ceux que la demande comporte pour d'autres Etats contractants désignés."

La règle 87 de la CBE n'autorise pas à inclure dans une demande de brevet européen des revendications différentes pour des Etats différents avant que l'Office européen des brevets n'ait "constaté" l'existence d'un droit européen antérieur en vertu des dispositions de l'article 54 (3) et (4)"

2°) Commentaire de la solution

.--. La Chambre de recours traite le problème principal de la règle applicable au cas où un droit de brevet européen couvre certains éléments de l'invention pour certains Etats désignés par une demande ultérieure de brevet européen. La règle posée par la convention est, alors, la règle 87 CBE :

"Si l'OEB constate que, en ce qui concerne un ou plusieurs des Etats contractants désignés, le contenu d'une demande de brevet européen antérieure est compris dans l'état de la technique en vertu des dispositions de l'art. 54 §3 et 4, la demande de brevet européen ou le brevet européen peut comporter des revendications qui diffèrent, accompagnées, si l'OEB l'estime nécessaire, d'une description et de dessins qui diffèrent également, selon qu'il s'agit de l'Etat ou des Etats en cause ou d'autres Etats contractants désignés".

.--. Le problème d'application se pose, alors, de savoir à quel moment cette distinction entre les revendications doit être introduite dans la demande de brevet européen. Le demandeur avait estimé, dans l'espèce, que cette introduction pouvait se faire au moment du dépôt initiale. Cette thèse est écartée par la Chambre de recours de l'OEB, motif pris, notamment, de l'article 78 (1) de la CBE :

"La demande de brevet européen doit contenir :
a) une requête en délivrance d'un brevet européen
b) une description de l'invention ;
c) une ou plusieurs revendications ..."

La Chambre de recours s'efforce, également, d'appliquer à la lettre la règle 87 qui précise que l'introduction de revendications différentes selon les Etats désignés peut intervenir "si l'OEB constate ...". C'est, donc, après pareille constatation que l'introduction de jeux différents de revendications pourra être faite dans la demande de brevet européen.

. — . Il peut, alors, se poser le problème de l'autorité européenne compétente pour effectuer cette constatation. La réponse est, alors, donnée par la Chambre de recours :

"Puisque la règle 87 de la CBE autorise à modifier la demande en vue de fournir des revendications, des descriptions et des dessins différents pour des Etats différents, il n'y a aucune raison de supposer que des modifications de cette nature soient également permises en vertu de la règle 86 (2) de la CBE avant que la demande ne parvienne à la Division d'examen".

. — . Un dernier problème se pose de sanction de la méconnaissance des règles précédentes par le demandeur. La section de dépôt avait estimé que la sanction consistait à étendre à l'ensemble des Etats désignés le premier jeu de revendications figurant dans la demande européenne.

Ce point de vue est écarté par la chambre de recours :

"Si la section de dépôt estimait avoir de sérieux motifs de n'admettre qu'un seul jeu de revendications pour l'ensemble des Etats désignés autres que l'Autriche, elle aurait dû inviter la requérante à choisir elle-même le jeu de revendications à faire figurer dans la demande (cf. art. 113 (2) de la CBE)".

Pareille décision paraît conforme à la lettre des textes européens et règle, pour la première fois à notre connaissance, un problème intéressant, de chronologie à adopter dans la rédaction des documents d'une demande de brevet européen.

J271

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

Entscheidung der Juristischen
Beschwerdekammer vom
10. August 1983
J 21/82*

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. Singer
Mitglieder: P. Ford
O. Bossung

Anmelderin: Warner-Lambert
Company

Stichwort: "Unterschiedliche
Anspruchssätze/WARNER-LAMBERT"

EPÜ Artikel 54 (3), 87 (1), 89, 93,
113 (2):

Regel 87

"Unterschiedliche Anspruchssätze:
Einreichung, Veröffentlichung" —
"unzulässige Rechtsfiktion" —
"Fassung der Anmeldung: nur die
eingereichte oder genehmigte
Fassung"

Leitsatz

*Nach Regel 87 EPÜ ist die Aufnahme
unterschiedlicher Ansprüche für ver-
schiedene Staaten in eine europäische
Patentanmeldung erst zulässig, wenn
das Europäische Patentamt das Be-
stehen eines älteren europäischen
Rechts nach Artikel 54 (3) und (4) EPÜ
festgestellt hat.*

Sachverhalt und Anträge

I. Am 17. Februar 1982 reichte die Be-
schwerdeführerin eine europäische Pa-
tentanmeldung** ein, die die Priorität
nationaler US-Patentanmeldungen in
Anspruch nahm, die am 17. Februar
1981 eingereicht worden waren. Die

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

Decision of the Legal Board
of Appeal of
10 August 1983
J 21/82*

Composition of the Board:

Chairman: R. Singer
Members: P. Ford
O. Bossung

Applicant: Warner-Lambert Company

Headword: "Different sets of claims/
WARNER-LAMBERT"

EPC Articles 54 (3), 87 (1), 89, 93,
113 (2):

Rule 87

"Different sets of claims: filing,
publication" — "Impermissible legal
fiction" — "Text of application —
only that submitted or agreed"

Headnote

*Rule 87 EPC does not authorise the
inclusion in a European patent appli-
cation of separate claims for different
States before the European Patent
Office "notes" the existence of a prior
European right pursuant to Article 54 (3)
and (4) EPC.*

Summary of Facts and Submissions

I. On 17 February 1982, the appellants
filed a European patent application**,
claiming priority from U.S. national
patent applications filed on 17 February
1981. The application contained three
separate sets of claims relating to

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

Décision de la Chambre
de recours juridique du
10 août 1983
J 21/82*

Composition de la Chambre:

Président: R. Singer
Membres: P. Ford
O. Bossung

Demanderesse: Warner-Lambert
Company

Référence: "Jeux différents de
revendications/WARNER-LAMBERT"

Articles 54 (3), 87 (1), 89, 93, 113 (2):

règle 87 de la CBE

"Jeux différents de revendications:
dépôt, publication" — "Fiction
juridique inadmissible" — "Texte
de la demande: uniquement celui
proposé ou accepté"

Sommaire

*La règle 87 CBE n'autorise pas à inclure
dans une demande de brevet européen
des revendications différentes pour des
Etats différents avant que l'Office euro-
péen des brevets n'ait "constaté" l'exis-
tence d'un droit européen antérieur en
vertu des dispositions de l'article 54 (3)
et (4) de la CBE.*

Exposé des faits et conclusions

I. Le 17 février 1982, la demanderesse
a déposé une demande de brevet euro-
péen** revendiquant la priorité de
demandes de brevet nationales dé-
posées aux Etats-Unis le 17 février
1981. La demande comportait trois jeux

Anmeldung enthielt folgende drei unterschiedliche Anspruchssätze für chemische Stoffe und deren Herstellung:

— Der erste, aus sieben Ansprüchen bestehende Satz trug den Vermerk "Für Belgien, die Schweiz/Liechtenstein, die Bundesrepublik Deutschland, das Vereinigte Königreich, Italien, die Niederlande und Frankreich".

— Der zweite, aus neun Ansprüchen bestehende Satz war auf Österreich beschränkt.

— Der dritte, aus sechs Ansprüchen bestehende Satz trug den Vermerk "Für Luxemburg und Schweden".

II. Die Eingangsstelle teilte dem Vertreter der Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 7. Juli 1982 mit, daß es nicht zulässig sei, unterschiedliche Anspruchssätze für verschiedene benannte Vertragsstaaten einzureichen; hiervon ausgenommen sei der Anspruchssatz für Österreich. Der Satz von sechs Ansprüchen für Luxemburg und Schweden gelte dementsprechend als nicht eingereicht und werde in die Veröffentlichung nach Artikel 93 EPÜ nicht aufgenommen. Der Satz von sieben Ansprüchen gelte als für alle benannten Vertragsstaaten mit Ausnahme von Österreich eingereicht.

III. In seiner Erwiderung vom 12. Juli 1982 erklärte der Vertreter der Beschwerdeführerin, daß man für die Vertragsstaaten mit Ausnahme von Österreich deshalb zwei Anspruchssätze eingereicht habe, weil in den Staaten, für die der erste Satz von sieben Ansprüchen vorgesehen sei, ein älteres europäisches Recht bestehe. Die Beschwerdeführerin ging ausführlich auf diesen Punkt ein und bat um eine Entscheidung in dem Sinne, daß das Schreiben vom 7. Juli 1982 zurückgenommen werde.

IV. Die Eingangsstelle lehnte den Antrag der Beschwerdeführerin auf Veröffentlichung aller drei Anspruchssätze mit der angefochtenen Entscheidung vom 27. August 1982 ab; sie vertrat darin die Auffassung, daß der den Vermerk "Für Luxemburg und Schweden" tragende Anspruchssatz als nicht eingereicht gelten und die Beschränkung des ersten Anspruchssatzes auf "Belgien, die Schweiz, Liechtenstein, die Bundesrepublik Deutschland, das Vereinigte Königreich, Italien, die Niederlande und Frankreich" aufgehoben werden müsse. Ein älteres europäisches Recht bestehe nicht.

V. Die Beschwerdeführerin legte gegen diese Entscheidung am 21. Oktober 1982 Beschwerde ein und beantragte die Aufhebung der Entscheidung, den Anspruchssatz mit dem Vermerk "Für Luxemburg und Schweden" nicht zu veröffentlichen, hilfsweise die Veröffent-

chemical compositions and their production:

— one set, consisting of seven claims, was labelled "for Belgium, Switzerland/Liechtenstein, Federal Republic of Germany, United Kingdom, Italy, The Netherlands and France."

— a second set, consisting of nine claims, was restricted to Austria.

— a third set, consisting of six claims, was labelled "for Luxembourg and Sweden."

II. The Receiving Section informed the appellants' representative, by letter dated 7 July 1982, that, except insofar as the set of claims for Austria was concerned, the filing of separate sets of claims for different designated Contracting States was considered to be inadmissible. Accordingly the set of six claims for Luxembourg and Sweden were considered not to have been filed and would not be included in the publication under Article 93 EPC. The set of seven claims was considered to have been filed for all the designated Contracting States but Austria.

III. In reply, by letter dated 12 July 1982, the appellants' representative indicated that the reason for filing the two sets of claims for the Contracting States other than Austria was the existence of an alleged prior European right in the States for which the first set of seven claims was intended. The appellants made detailed submissions and asked for a decision on the matter and, in effect, for the withdrawal of the letter of 7 July 1982.

IV. By the decision under appeal, dated 27 August 1982, the Receiving Section rejected the appellants' request for publication of all three sets of claims and held that the set of claims labelled "for Luxembourg and Sweden" should be deemed not to have been received and that the restriction as to the first set of claims reading "for Belgium, Switzerland, Liechtenstein, Federal Republic of Germany, United Kingdom, Italy, The Netherlands and France" should be deleted. The existence of a prior European right was denied.

V. The appellants appealed against this decision by notice of appeal dated 21 October 1982, seeking reversal of the refusal to publish the set of claims labelled "for Luxembourg and Sweden", or, alternatively, that those claims should be published with the label amended to

distincts de revendications ayant pour objet des compositions de substances chimiques et leur préparation, à savoir:

— un jeu de sept revendications portant l'indication "pour la Belgique, la Suisse/le Liechtenstein, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, les Pays-Bas et la France";

— un deuxième jeu, comprenant neuf revendications, ne concernant que l'Autriche;

— un troisième jeu, se composant de six revendications, et dont il était spécifié qu'elles étaient déposées pour le Luxembourg et la Suède.

II. Par lettre datée du 7 juillet 1982, la Section de dépôt a informé le mandataire de la demanderesse qu'excepté en ce qui concerne le jeu de revendications pour l'Autriche, le dépôt de jeux distincts de revendications pour différents Etats contractants désignés n'était pas admissible. En conséquence, il y avait lieu de considérer comme nul et non avenue le dépôt du jeu de six revendications pour le Luxembourg et la Suède et d'exclure ce jeu de la publication visée à l'article 93 de la CBE. Quant au jeu de sept revendications, il était considéré comme ayant été déposé pour l'ensemble des Etats contractants désignés, l'Autriche exceptée.

III. Dans sa réponse en date du 12 juillet 1982, le mandataire de la demanderesse a indiqué que le dépôt des deux jeux distincts de revendications pour les Etats contractants autres que l'Autriche avait pour motif l'existence d'un droit européen antérieur dans les Etats auxquels le premier jeu de sept revendications était destiné. La demanderesse a présenté une argumentation détaillée; elle a requis une décision en l'espèce, en fait le retrait de la lettre du 7 juillet 1982.

IV. Par décision du 27 août 1982, contre laquelle est dirigé le recours, la Section de dépôt a rejeté la requête de la demanderesse tendant à la publication des trois jeux de revendications. La Section de dépôt a estimé que le dépôt du jeu de revendications concernant le Luxembourg et la Suède devait être réputé nul et non avenue et qu'il y avait lieu de supprimer la restriction contenue dans l'indication "pour la Belgique, la Suisse/le Liechtenstein, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, les Pays-Bas et la France" relative au premier jeu de revendications. Elle a également dénié l'existence d'un droit européen antérieur.

V. La demanderesse s'est pourvue contre cette décision. Dans son acte de recours daté du 21 octobre 1982, elle a demandé que soit infirmé le refus de publier le jeu de revendications "concernant le Luxembourg et la Suède" et, à titre subsidiaire, que ces revendica-

lichung dieser Ansprüche mit dem geänderten Vermerk "Für alle benannten Staaten außer Österreich". Die Beschwerdeführerin beantragte ferner die Aufhebung des Teils der Entscheidung, in dem es heißt, daß der Satz von sechs Ansprüchen für Luxemburg und Schweden als nicht eingereicht gelten müsse. Sie beantragte die Rückzahlung der Beschwerdegebühr, die sie rechtzeitig entrichtete.

VI. In der Beschwerdebegründung, die ebenfalls vom 21. Oktober 1982 datiert, erklärte die Beschwerdeführerin den zugrundeliegenden Sachverhalt und bezog sich unter anderem auf den Schriftwechsel zwischen ihren Vertretern und der Rechtsabteilung des Europäischen Patentamts. Sie machte insbesondere geltend, daß Artikel 93 EPÜ eine Mußbestimmung sei und die Nichtveröffentlichung oder Ablehnung der Veröffentlichung von Ansprüchen "in der ursprünglich eingereichten Fassung" mithin einen Verstoß gegen diesen Artikel darstelle. Da Regel 87 EPÜ ferner für die Länder, in denen ältere europäische Rechte bestünden, die Einreichung unterschiedlicher Patentansprüche vorsehe, sei es zulässig und wünschenswert, daß der Anmelder das Europäische Patentamt vor Veröffentlichung der Anmeldung entsprechend unterrichte. Die Feststellung nach Regel 87 EPÜ könne von der Eingangsstelle getroffen werden.

VII. In ihrem Bescheid vom 8. März 1983 wies die Juristische Beschwerdekammer darauf hin, daß die Gesamtkonzeption des EPÜ erkennen lasse, daß Fragen wie z.B. die Einreichung unterschiedlicher Patentansprüche für verschiedene Staaten erst geprüft werden könnten, wenn der Fall vor die Prüfungsabteilung gelangt sei. Nach Artikel 78 (1) EPÜ sei es nicht zulässig, mehr als eine Beschreibung, einen Anspruch oder Anspruchssatz, einen Zeichnungssatz und eine Zusammenfassung einzureichen. In Regel 49 (3) EPÜ sei zwar die Veröffentlichung neuer oder geänderter Patentansprüche vorgesehen, aber nur unter bestimmten Bedingungen. Da Regel 87 EPÜ die Möglichkeit einer Änderung durch Einreichung unterschiedlicher Ansprüche, Beschreibungen und Zeichnungen für verschiedene Staaten einräume, bestehe kein Grund zu der Annahme, daß dies auch nach Regel 86 (2) EPÜ, also bevor ein Fall der Prüfungsabteilung vorliege, zulässig sei. Dies entspreche auch der allgemeinen Aufgabenteilung zwischen der Eingangsstelle und der Prüfungsabteilung.

VIII. In ihrer Erwiderung vom 24. März 1983 erklärten die Vertreter der Beschwerdeführerin, sie wünschten eine mündliche Verhandlung für den Fall, daß die Juristische Beschwerdekammer

read "for all designated States other than Austria." The appellants also asked for cancellation of that part of the decision which held that the set of six claims for Luxembourg and Sweden should be deemed not to have been received. They asked for reimbursement of the appeal fee. That fee was duly paid.

VI. In the Statement of Grounds of their appeal, also dated 21 October 1982, the appellants explained the factual background to their case and referred *inter alia* to correspondence between their representatives and the Legal Division of the European Patent Office. They submitted, in particular, that Article 93 EPC was mandatory: failure or refusal to publish any claims "as filed" would be contrary to its provisions. Furthermore, since Rule 87 EPC provided for separate claims to be filed for those countries where prior European rights exist, it was permissible, and desirable, for an applicant to bring the matter to the attention of the European Patent Office before publication of the application. Action under Rule 87 EPC could be taken by the Receiving Section.

VII. In a communication dated 8 March 1983, the Legal Board of Appeal drew attention to the point that it seemed to be possible to deduce from the scheme of the EPC as a whole that it is not until a case reaches an Examining Division that questions of providing *inter alia* different claims for different States can be considered. Article 78 (1) EPC did not authorise the filing of more than one description, one claim or set of claims, one set of drawings or one abstract. Rule 49 (3) EPC provided for the additional publication of new or amended claims but only under prescribed conditions. Since amendment to provide different claims, descriptions and drawings for different States was permissible under Rule 87 EPC there was no reason to suppose that it was also permissible under Rule 86 (2) EPC before a case reached the Examining Division. This view was consistent with the general division of responsibilities between the Receiving Section and the Examining Division.

VIII. In their letter in reply, dated 24 March 1983, the appellants' representatives indicated that they would wish to have the opportunity of attending oral proceedings if the Legal

tions soient publiées avec la mention modifiée "concernant l'ensemble des Etats désignés, l'Autriche exceptée". La requérante a également conclu, à l'annulation de la partie de la décision selon laquelle le dépôt du jeu de six revendications pour le Luxembourg et la Suède était réputé nul et non avenu. Elle a en outre demandé le remboursement de la taxe de recours, par elle dûment acquittée.

VI. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, également daté du 21 octobre 1982, la requérante a exposé les faits de la cause en faisant notamment référence à la correspondance échangée entre son mandataire et la Division juridique de l'Office européen des brevets. Elle a allégué en particulier que l'article 93 de la CBE a un caractère impératif et que l'omission ou le refus de publication de toute revendication "telle que déposée" irait à l'encontre des dispositions de cet article. Au surplus, la règle 87 de la CBE prévoyant la possibilité de déposer des revendications distinctes pour les Etats dans lesquels existent des droits européens antérieurs, il serait permis et souhaitable que le demandeur attire sur ce point l'attention de l'Office européen des brevets avant la publication de la demande. La Section de dépôt pourrait, selon la requérante, prendre des mesures en vertu de la règle 87 de la CBE.

VII. Dans une notification en date du 8 mars 1983, la Chambre de recours juridique a appelé l'attention de la requérante sur ce qu'il résulte apparemment de la démarche même de la Convention que la question de savoir si la production notamment de revendications différentes pour des Etats différents est autorisée ne saurait être appréciée avant que l'affaire ne parvienne devant la Division d'examen. En effet, l'article 78 (1) CBE n'autorise pas à déposer plus d'une description, plus d'une revendication ou d'un jeu de revendications, plus d'un jeu de dessins ou plus d'un abrégé. La règle 49 (3) CBE prévoit la publication de revendications nouvelles ou modifiées à côté des revendications initiales, mais seulement dans certaines conditions. Puisque la règle 87 de la CBE autorise à modifier la demande en vue de fournir des revendications, des descriptions et des dessins différents pour des Etats différents, il n'y a aucune raison de supposer que des modifications de cette nature soient également permises en vertu de la règle 86 (2) de la CBE avant que la demande ne parvienne à la Division d'examen. Ce point de vue concorde avec la répartition générale des compétences entre la Section de dépôt et la Division d'examen.

VIII. Dans sa réplique du 24 mars 1983, le mandataire de la requérante a indiqué qu'il souhaitait pouvoir recourir à la procédure orale, dans le cas où la Chambre de recours juridique aurait

beabsichtige, die Beschwerde zurückzuweisen. In den ihrem Schreiben beigefügten schriftlichen Ausführungen machten sie insbesondere geltend, daß Regel 87 EPÜ die Einreichung unterschiedlicher Anspruchssätze ausdrücklich zulasse; diese Regelung sei für den Anmelder, das Europäische Patentamt und die Öffentlichkeit gleichermaßen vorteilhaft. Die anderen von der Kammer genannten Bestimmungen stünden diesem Argument nicht entgegen.

IX. Die mündliche Verhandlung wurde auf den 13. Juli 1983 anberaumt. In einem vor der Verhandlung ergangenen Bescheid wurde der Beschwerdeführerin unter anderem mitgeteilt, daß sich die Kammer ihrer Auffassung, Regel 87 EPÜ lasse von Anfang an mehrere Anspruchssätze ausdrücklich zu, aufgrund des vorliegenden Materials wahrscheinlich nicht anschließen werde; die Vorteile, die sich für die Prüfungsabteilung ergäben, wenn von Anfang an unterschiedliche Anspruchssätze eingereicht werden könnten, würden durch die sich für die Eingangsstelle ergebenden Nachteile wieder aufgehoben.

X. In der mündlichen Verhandlung machte der Vertreter der Beschwerdeführerin geltend, daß das Interesse der Öffentlichkeit vorgehe und die durch eine frühzeitige Veröffentlichung gewährleistete Rechtssicherheit beeinträchtigt würde, wenn die veröffentlichten Anmeldungen, soweit erforderlich, keine unterschiedlichen Anspruchssätze für verschiedene benannte Staaten enthielten. Die Eingangsstelle brauche nicht zu prüfen, ob tatsächlich ein älteres Recht entgegenstehe; organisatorische Probleme würden sich also dadurch nicht ergeben. Die Recherche könne auf der Grundlage des am weitesten gefaßten Anspruchs durchgeführt werden. Die Tatsache, daß es die Regel 87 EPÜ gebe, beweiße allein schon, daß es von dem Grundsatz der Einheit einer europäischen Patentanmeldung auch Ausnahmen geben müsse. Überdies würden europäische Patentanmeldungen in vielen Fällen ohne Änderung zum Patent führen. Dies sei ein weiterer Grund dafür, die Einreichung unterschiedlicher Anspruchssätze von Anfang an zuzulassen. Der Vertreter hielt die in der Beschwerdeschrift gestellten Anträge aufrecht.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ; sie ist somit zulässig.

2. Die angefochtene Entscheidung war offensichtlich in einigen Punkten nicht richtig. Erstens hat die Beschwerdeführerin zu Recht den Einwand erhoben, daß die Eingangsstelle keine rechtliche Grundlage für ihre Erklärung besaß, der mit dem Vermerk "Für Luxemburg und Schweden" versehene Anspruchssatz müsse "als nicht eingereicht gelten".

Board of Appeal were inclined to reject the appeal. In written submissions attached to their letter, they argued, in particular, that Rule 87 EPC expressly permitted the filing of separate sets of claims, a practice which was beneficial to the applicant, the European Patent Office and the public alike. The other provisions referred to by the Board were not inconsistent with their argument.

IX. Oral proceedings were appointed for 13 July 1983. In a communication prior to the hearing, the appellants were informed *inter alia* that the conclusion that Rule 87 EPC explicitly permitted a plurality of claims *ab initio* was unlikely to be accepted on any material then in the case and that any advantages for the Examining Division from the filing of separate sets of claims *ab initio* would be counterbalanced by disadvantages for the Receiving Section.

X. During the oral proceedings, the appellants' representative submitted that the public interest was paramount and that it detracted from the legal certainty ensured by early publication of applications if applications as published did not, where appropriate, contain separate sets of claims for different designated States. The Receiving Section did not have to check the alleged intervening prior right; therefore there was no organisational problem. The search could be conducted on the basis of the broadest claims filed. The very existence of Rule 87 EPC proved that there had to be exceptions to the principle that a European patent application is a unity. Furthermore, in many cases European patent applications proceeded to grant without amendment. This was an additional reason for allowing separate sets of claims to be filed *ab initio*. The appellants' representative maintained the claims for relief set out in the notice of appeal.

Reasons for the Decision

1. The appeal complies with Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC and is, therefore, admissible.

2. It is clear that in certain respects the decision under appeal was not correct. First, the appellants are right to object that the Receiving Section had no legal basis for declaring that the set of claims labelled "for Luxembourg and Sweden" should be "deemed not to have been received." Documents forming part of a European patent application which are

l'intention de rejeter le recours. Dans une annexe à cette même correspondance, il alléguait en particulier que la règle 87 CBE autorise expressément le dépôt de jeux distincts de revendications, possibilité selon lui aussi favorable au demandeur qu'à l'Office européen des brevets et au public. Quant aux autres dispositions invoquées par la Chambre, il estimait qu'elles n'étaient pas incompatibles avec sa propre argumentation.

IX. La procédure orale a été fixée au 13 juillet 1983. Par une communication antérieure à cette date, il a été spécialement notifié à la requérante que l'argument selon lequel la règle 87 de la CBE autoriserait explicitement une pluralité de revendications *ab initio* ne serait vraisemblablement pas admis sur la base des éléments contenus au dossier; il lui a également été objecté que tout avantage qui résulterait pour la Division d'examen du dépôt de jeux distincts de revendications *ab initio* entraînerait en contrepartie des inconvénients pour la Section de dépôt.

X. Au cours de la procédure orale, le mandataire de la requérante a soutenu que l'intérêt du public était primordial et que la sécurité juridique conférée par la publication des demandes dès que possible se trouverait compromise si les demandes publiées ne comportaient pas, le cas échéant, des jeux distincts de revendications pour différents Etats désignés. Il n'appartiendrait pas à la Section de dépôt de vérifier l'existence du droit antérieur invoqué, et partant, aucun problème ne se poserait au plan de l'organisation. La recherche pourrait être exécutée sur la base des revendications les plus étendues déposées par le demandeur. L'existence même de la règle 87 de la CBE prouverait qu'il y a inévitablement des exceptions au principe de l'unité de la demande de brevet européen. En outre, dans de nombreux cas, les demandes de brevet européen parviennent au stade de la délivrance sans modification. Ce fait constituerait une raison supplémentaire d'autoriser le dépôt de jeux distincts de revendications *ab initio*. Le mandataire de la requérante a maintenu les prétentions posées dans l'acte de recours.

Motifs de la Décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 ainsi qu'à règle 64 de la CBE; il est donc recevable.

2. Il ne fait pas de doute qu'à certains égards la décision querellée comporte des défauts. Premièrement, la requérante objecte à bon droit que la Section de dépôt ne disposait d'aucune base légale pour dire qu'il y avait lieu de considérer comme nul et non avenue le dépôt du jeu de revendications "pour le Luxembourg et la Suède". Les documents

Alle Unterlagen zu einer europäischen Patentanmeldung, die bei Einreichung einer Anmeldung bei der Eingangsstelle eingehen, müssen zur Akte genommen und darin aufbewahrt werden; die Eingangsstelle darf nicht unter Anwendung einer Rechtsfiktion, für die es im Europäischen Patentübereinkommen keine Grundlage gibt, behaupten, daß diese Unterlagen nicht da seien.

3. Zweitens beschwert sich die Beschwerdeführerin zu Recht darüber, daß die Eingangsstelle die Lage hinsichtlich des älteren europäischen Rechts falsch beurteilt hat. Da die Beschwerdeführerin die Priorität nationaler US-Patentanmeldungen in Anspruch nimmt, die am 17. Februar 1981 eingereicht worden sind, besteht kein Grund dafür, eine vor diesem Datum eingereichte europäische Patentanmeldung, die zu einem Zeitpunkt veröffentlicht worden ist, zu dem das Prioritätsrecht nach Artikel 87 (1) EPÜ für die Beschwerdeführerin bereits bestand, von vornherein nicht als älteres europäisches Recht gelten zu lassen. Artikel 89 EPÜ sieht ausdrücklich vor, daß der Prioritätstag unter anderem für die Anwendung des Artikels 54 (3) EPÜ als Tag der europäischen Patentanmeldung gilt.

4. Drittens war die Eingangsstelle nicht berechtigt, die Beschränkung aufzuheben, mit der die Anmelderin ihren ersten Anspruchssatz versehen hatte. Wenn die Eingangsstelle der Auffassung war, daß sie aus gutem Grund nur einen Anspruchssatz für alle benannten Staaten mit Ausnahme von Österreich akzeptieren könne, so hätte sie die Beschwerdeführerin auffordern müssen, anzugeben, welchen Anspruchssatz sie aufrechterhalten wolle (vgl. Art. 113 (2) EPÜ).

5. Die Juristische Beschwerdekammer kann sich jedoch dem Hauptvorbringen der Beschwerdeführerin nicht anschließen. Außer in den in Artikel 167 (2) a) EPÜ und Regel 16 (2) EPÜ genannten Sonderfällen ist es unter keinen Umständen zulässig, von Anfang an unterschiedliche Ansprüche oder Anspruchssätze für verschiedene benannte Staaten einzureichen.

6. Nach Regel 87 EPÜ ist die Aufnahme unterschiedlicher Ansprüche für verschiedene Staaten in eine europäische Patentanmeldung erst zulässig, wenn das Europäische Patentamt festgestellt hat, daß ein älteres europäisches Recht nach Artikel 54 (3) und (4) EPÜ besteht. Nach Auffassung der Kammer bedeutet [das in der englischen Fassung verwendete Wort] "notes" hier mehr als "is told by the applicant". Es bedeutet, daß die Angelegenheit untersucht und beurteilt worden ist (vgl. die deutsche und die französische Fassung, in der die Wörter "stellt fest" bzw. "constate" verwendet werden). Nur die Sachprüfung kann dieses Erfordernis erfüllen. Dieser Umstand allein genügt, um auszu-

received by the Receiving Section when an application is filed must be placed on the file and kept there and it is not possible to pretend that they are not there by applying a legal fiction for which there is no support in the European Patent Convention.

3. Secondly, the appellants justifiably complain that the Receiving Section misinterpreted the situation concerning the alleged prior European right. Since the appellants have claimed priority from U.S. national patent applications filed on 17 February 1981, there is *prima facie* no basis for refusing to consider as a prior European right a European patent application applied for before that date and published during the period in which the right of priority existed for the appellants under Article 87 (1) EPC. Article 89 EPC expressly provides that the date of priority counts as the date of filing for the purposes of *inter alia* Article 54 (3) EPC.

4. Thirdly, there was no legal justification for the Receiving Section's action in deleting the restriction applied by the applicants to their first set of claims. If the Receiving Section considered that it had good grounds for accepting only one set of claims for all the designated States other than Austria it should have invited the appellants to choose which set of claims they wished to have; cf. Article 113 (2) EPC.

5. However, the Legal Board of Appeal is unable to accept the appellants' main submissions. Except in the special cases dealt with in Article 167 (2) (a) EPC and Rule 16 (2) EPC, there is no situation in which it is permissible for separate claims or sets of claims to be filed in respect of different designated States *ab initio*.

6. Rule 87 EPC does not authorise the inclusion in a European patent application of separate claims for different States *before* the European Patent Office "notes" the existence of a prior European right pursuant to Article 54 (3) and (4) EPC. In the opinion of the Board, "notes" here means more than "is told by the applicant". It means that the matter has been investigated and evaluated (cf. the German and French texts which respectively use the terms "stellt fest" and "constate"). Only substantive examination can fulfill this requirement. This factor alone is enough to exclude the original filing of separate claims or sets of claims.

faisant partie d'une demande de brevet européen qui parviennent à la Section de dépôt lors du dépôt de la demande doivent être versés au dossier et y résider. Il n'est pas possible de prétendre qu'ils ne s'y trouvent pas, par le biais d'une fiction juridique qui n'a aucun fondement dans la Convention sur le brevet européen.

3. Deuxièmement, c'est à juste titre que la requérante allègue que la Section de dépôt n'a pas correctement apprécié la situation en ce qui concerne le droit européen antérieur revendiqué. Du fait que la requérante a revendiqué la priorité de demandes de brevet nationales déposées aux Etats-Unis le 17 février 1981, il n'existe *à première vue* aucun motif pour refuser de considérer comme un droit européen antérieur une demande de brevet européen déposée avant cette date et publiée pendant que courait le délai de priorité dont jouissait la requérante en vertu de l'article 87 (1) de la CBE. L'article 89 de la CBE dispose expressément que la date de priorité est considérée comme celle du dépôt de la demande *notamment* pour l'application de l'article 54 (3).

4. Troisièmement, rien ne justifie juridiquement la suppression par la Section de dépôt de la restriction faite par la requérante en ce qui concerne le premier jeu de revendications. Si la Section de dépôt estimait avoir de sérieux motifs de n'admettre qu'un seul jeu de revendications pour l'ensemble des Etats désignés autres que l'Autriche, elle aurait dû inviter la requérante à choisir elle-même le jeu de revendications à faire figurer dans la demande (cf. art. 113 (2) de la CBE).

5. Toutefois, la Chambre ne saurait souscrire aux conclusions principales de la requérante. Sauf dans les cas particuliers visés à l'article 167 (2) a) et à la règle 16 (2) de la CBE, le dépôt de revendications ou de jeux de revendications différents pour différents Etats désignés n'est pas autorisé.

6. La règle 87 de la CBE n'autorise pas à inclure dans une demande de brevet européen des revendications différentes pour des Etats différents *avant* que l'Office européen des brevets n'ait "constaté" l'existence d'un droit européen antérieur en vertu des dispositions de l'article 54 (3) et (4). De l'avis de la Chambre, le terme "notes" dans la version anglaise signifie davantage que "is told by the applicant" (est informé par le demandeur). Il implique que la question a été examinée et appréciée (cf. également les termes "stellt fest" dans la version allemande). Or, seul l'examen quant au fond peut satisfaire à cette exigence. Cela constitue déjà un motif suffisant pour exclure le dépôt

schließen, daß von Anfang an unterschiedliche Ansprüche oder Anspruchssätze eingereicht werden können.

7. Es steht dem Anmelder jedoch frei, in die Anmeldung entsprechende Angaben aufzunehmen und zunächst eine weit gefaßte Beschreibung und weit gefaßte Ansprüche einzureichen, um dann bei der Prüfungsabteilung rechtzeitig eine Änderung nach Regel 87 EPÜ zu beantragen. Artikel 123 EPÜ steht einer solchen Änderung keinesfalls entgegen.

8. Die Kammer kann unter diesem Umständen der Beschwerde nur teilweise stattgeben; eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr hält sie für nicht gerechtfertigt.

**Aus diesen Gründen
wird wie folgt entschieden:**

1. Die Entscheidung der Eingangsstelle vom 27. August 1982 wird insoweit aufgehoben, als sie feststellt, daß der mit dem Vermerk "Für Luxemburg und Schweden" versehene Anspruchssatz als nicht eingereicht gelten müsse.

2. Die Entscheidung wird auch insoweit aufgehoben, als sie besagt, daß die Beschränkung eines weiteren Anspruchssatzes auf "Belgien, die Schweiz/Liechtenstein, die Bundesrepublik Deutschland, das Vereinigte Königreich, Italien, die Niederlande und Frankreich" aufgehoben werden müsse.

3. Die Angelegenheit wird an die Eingangsstelle mit der Auflage zurückverwiesen, die Anmeldung außer mit dem Anspruchssatz für Österreich auch mit dem ursprünglich mit dem Vermerk "Für Luxemburg und Schweden" versehenen und nunmehr für alle benannten Staaten außer Österreich geltenden Anspruchssatz zu veröffentlichen.

7. There is, of course, nothing to prevent an applicant from putting relevant information on the application file and from describing and claiming broadly in the first place and then applying to the Examining Division under Rule 87 EPC for amendment, at the right time. He will not be prevented from amending by anything in Article 123 EPC.

8. In these circumstances, the Board can only allow the appeal in part and it does not consider that it is justifiable to order reimbursement of the appeal fee.

**For these reasons,
it is decided that:**

1. Insofar as the decision of the Receiving Section dated 27 August 1982 decided that the set of claims labelled "for Luxembourg and Sweden" should be deemed not to have been received, it is set aside.

2. Insofar as the said decision decided that the restriction as to the set of claims labelled "for Belgium, Switzerland/Liechtenstein, Federal Republic of Germany, United Kingdom, Italy, The Netherlands and France" should be deleted, it is set aside.

3. The case is remitted to the Receiving Section for publication of the application with, in addition to the set of claims for Austria, the set of claims originally labelled "for Luxembourg and Sweden", now to be labelled for all designated States except Austria.

de revendications ou de jeux de revendications différents ab initio.

7. Bien entendu, rien n'empêche le demandeur de compléter le dossier de la demande par des informations pertinentes et de déposer tout d'abord une description et des revendications étendues, pour ensuite demander en temps opportun à la Division d'examen d'apporter des modifications en application de la règle 87. Rien dans l'article 123 de la CBE ne s'oppose à ce que le demandeur fasse usage de cette possibilité.

8. Dans ces conditions, la Chambre ne peut que partiellement faire droit au recours. Elle considère par ailleurs que le remboursement de la taxe de recours ne se justifie pas.

**Par ces motifs,
il est statué comme suit:**

1. La décision de la Section de dépôt en date du 27 août 1982 est annulée dans la mesure où elle dispose que le dépôt du jeu de revendications "concernant le Luxembourg et la Suède" doit être réputé nul et non avenu.

2. De même, cette décision est annulée dans la mesure où elle supprime la restriction contenue dans l'indication "pour la Belgique, la Suisse/le Liechtenstein, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, les Pays-Bas et la France" relative au premier jeu de revendications.

3. L'affaire est renvoyée devant la Section de dépôt pour publication de la demande, qui devra comporter, outre le jeu de revendications pour l'Autriche, celui, originairement déposé pour le Luxembourg et la Suède qui sera désormais réputé avoir été déposé pour l'ensemble des Etats désignés, l'Autriche exceptée.