

**Entscheidung der Großen  
Beschwerdekammer vom  
16. Februar 2010  
G 4/08**  
(Übersetzung)

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:**

P. Messerli

**Mitglieder:**

M.-B. Tardo-Dino, P. Alting van Geusau,  
U. Kinkeldey, S. Perryman,  
B. Schachenmann, J.-P. Seitz

**Beschwerdeführer:**

MERIAL

**Stichwort:**

Verfahrenssprache/MERIAL

**Relevante Rechtsnormen (EPÜ):**

Artikel: 14 (1), (3), 153 EPÜ  
Regel: 3, 4, 157 (2), 159 EPÜ

**Relevante Rechtsnormen  
(EPÜ 1973):**

Artikel: 14 (1), (3), 150 (3), 153, 158 EPÜ  
Regel: 1, 2, 107 (1) a) EPÜ

**Relevante Rechtsnormen (PCT):**

Artikel: 3 (4), 22, 23 PCT  
Regel: 12.1, 49.1, 49.2 PCT

**Schlagwort:**

"Verfahrenssprache"

**Leitsatz:**

*Die Große Beschwerdekammer beantwortet die drei ihr vorgelegten Rechtsfragen wie folgt:*

**Frage 1:** Wenn eine internationale Patentanmeldung nach dem PCT in einer Amtssprache des EPA eingereicht und veröffentlicht wurde, ist es nicht möglich, beim Eintritt in die europäische Phase eine Übersetzung der Anmeldung in eine der beiden anderen Amtssprachen einzureichen.

**Frage 2:** Die Organe des EPA können im schriftlichen Verfahren zu einer europäischen Patentanmeldung oder zu einer internationalen Anmeldung in der regionalen Phase keine andere Amtssprache des EPA verwenden als die Verfahrenssprache der Anmeldung gemäß Artikel 14 (3) EPÜ.

**Frage 3:** Diese Frage ist gegenstandslos.

**Decision of the Enlarged Board  
of Appeal dated 16 February 2010  
G 4/08**  
(Translation)

**Composition of the board:**

**Chairman:**

P. Messerli

**Members:**

M.-B. Tardo-Dino, P. Alting van Geusau,  
U. Kinkeldey, S. Perryman,  
B. Schachenmann, J.-P. Seitz

**Appellant:**

MERIAL

**Headword:**

Language of the proceedings/MERIAL

**Relevant legal provisions (EPC):**

Article: 14(1), (3), 153 EPC  
Rule: 3, 4, 157(2), 159 EPC

**Relevant legal provisions  
(EPC 1973):**

Article: 14(1), (3), 150(3), 153, 158 EPC  
Rule: 1, 2, 107(1)(a) EPC

**Relevant legal provisions (PCT)**

Article: 3(4), 22, 23 PCT  
Rule: 12.1, 49.1, 49.2 PCT

**Keyword:**

"Language of the proceedings"

**Headnote:**

*The Enlarged Board of Appeal, in response to the three points of law referred to it, concludes that:*

**Question 1:** If an international patent application has been filed and published under the PCT in one official language of the EPO, it is not possible, on entry into the European phase, to file a translation of the application into one of the other two EPO official languages.

**Question 2:** In written proceedings on a European patent application or an international application in the regional phase, EPO departments cannot use an EPO official language other than the language of proceedings used for the application pursuant to Article 14(3) EPC.

**Question 3:** This question serves no purpose.

**Décision de la Grande Chambre de  
recours en date du 16 février 2010  
G 4/08**  
(Langue de la procédure)

**Composition de la Chambre :**

**Président :**

P. Messerli

**Membres :**

M.-B. Tardo-Dino, P. Alting van Geusau,  
U. Kinkeldey, S. Perryman,  
B. Schachenmann, J.-P. Seitz

**Requérant :**

MERIAL

**Référence :**

Langue de la procédure/ MERIAL

**Normes juridiques appliquées (CBE) :**

Article : 14(1)(3), 153 CBE  
Règle : 3, 4, 157(2), 159 CBE

**Normes juridiques appliquées  
(CBE 1973) :**

Article : 14(1)(3), 150(3), 153, 158 CBE  
Règle : 1, 2, 107(1)a CBE

**Normes juridiques PCT**

Article : 3(4), 22, 23 PCT  
Règle : 12(1), 49(1)(2) PCT

**Mot-clé :**

"Langue de la procédure"

**Sommaire :**

*La Grande Chambre de recours, en réponse aux trois questions de droit qui lui ont été soumises, conclut que :*

**Question 1 :** Lorsqu'une demande internationale de brevet a été déposée et publiée en vertu du PCT dans une langue officielle de l'OEB, il n'est pas possible, lors de l'entrée en phase européenne, de déposer une traduction de la demande dans l'une des deux autres langues.

**Question 2 :** Les organes de l'OEB ne peuvent utiliser dans la procédure écrite d'une demande européenne de brevet ou d'une demande internationale en phase régionale une des langues officielles de l'OEB autre que celle de la procédure utilisée pour la demande en application de l'article 14(3) CBE.

**Question 3 :** Cette question est dépourvue d'objet.

## Sachverhalt und Anträge

I. Mit der Entscheidung J 8/07 vom 8. Dezember 2008 hat die Juristische Beschwerdekammer (3.1.01) die Große Beschwerdekammer mit folgenden Rechtsfragen befasst:

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

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

3. Falls die zweite Frage bejaht wird: Nach welchen Kriterien wird bestimmt, welche Amtssprache verwendet wird? Müssen insbesondere die Organe des EPA einem solchen Antrag eines oder der Beteiligten stattgeben?

## II. Die Umstände des vorliegenden Falls

Die Umstände, die zu dieser Vorlage geführt haben, lassen sich wie folgt zusammenfassen: Die Beschwerdeführerin hatte eine internationale Patentanmeldung in französischer Sprache eingereicht, die auf Französisch veröffentlicht wurde und für die das EPA Bestimmungsamt und Internationale Recherchenbehörde war. Beim Eintritt dieser Anmeldung in die regionale Phase vor dem EPA reichte sie eine englische Übersetzung der internationalen Patentanmeldung ein und beantragte, dass die Verfahrenssprache ab diesem Zeitpunkt Englisch sein solle oder zumindest im gesamten schriftlichen Verfahren einschließlich der Entscheidungen Englisch verwendet werden solle.

## Summary of facts and submissions

I. By decision J 8/07 dated 8 December 2008, the Legal Board of Appeal (board 3.1.01) referred to the Enlarged Board of Appeal the following points of law:

(1) If an international patent application has been filed and published under the Patent Cooperation Treaty (PCT) in one official language of the European Patent Office (EPO), can the applicant, on entry into the regional phase before the EPO, file a translation of the application into one of the other EPO official languages with the effect that the language of this translation is then to be considered as the language of proceedings to be used in all subsequent proceedings before the EPO?

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

(3) If the answer to question 2 is yes, what criteria must be applied to determine the official language to be used? In particular, must EPO departments agree to any such request from a party or parties?

## II. Circumstances of the case

The circumstances leading to the present referral are that the appellant filed in French an international patent application, published in French, for which the EPO was designated Office and International Searching Authority. On entry into the regional phase before the EPO, the appellant filed an English translation of the international application with his request and asked that the language of proceedings should in future be English or, failing that, that English should be used in all written proceedings and decisions.

## Exposé des faits et conclusions

I. La chambre de recours juridique (chambre 3.1.01) a, par décision du 8 décembre 2008 (J 8/07), saisi la Grande Chambre de recours des questions de droit suivantes :

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

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

3) Si la réponse à la deuxième question est positive, quels sont les critères à appliquer pour déterminer la langue officielle qui sera utilisée ? En particulier, les organes de l'OEB doivent-ils faire droit à une telle requête émanant d'une ou des parties ?

## II. Les circonstances de l'espèce

Les circonstances ayant abouti à la présente saisine peuvent être ainsi résumées. La requérante après avoir déposé une demande internationale de brevet en langue française, publiée en français, et pour laquelle l'OEB était office désigné et administration chargée de la recherche internationale, a, lors de l'entrée en phase régionale devant l'OEB, joint à sa requête une traduction en anglais de la demande internationale du brevet, en sollicitant que la langue de procédure soit désormais l'anglais, ou à défaut que toute la procédure écrite en ce compris les décisions soit rédigée en anglais.

Die erste Instanz wies diesen Antrag zurück, da die Patentanmeldung in Französisch eingereicht und vom Internationalen Büro auch in Französisch veröffentlicht worden sei und somit in Anwendung der Artikel 14 (3) und 158 EPÜ 1973 die Verfahrenssprache für die europäische Phase Französisch sei.

The first-instance department refused that request, on the grounds that the application had been filed, and published by the International Bureau, in French, and that French was therefore the language of the proceedings for the European phase by application of Articles 14(3) and 158 EPC 1973.

Le département de première instance a rejeté cette requête au motif que la demande de brevet avait été déposée et publiée par le bureau international en français, et que par conséquent, le français était la langue de la procédure pour la phase européenne et ce en application des articles 14(3) et 158 CBE 1973.

Die Juristische Beschwerdekammer räumte zum einen ein, dass eine wörtliche Auslegung des Artikels 158 (2) EPÜ, auch wenn sie bislang nie in Betracht gezogen worden sei, den Hauptantrag der Beschwerdeführerin stützen könnte und auch nicht völlig undenkbar sei. Zum anderen stellte sie fest, dass die von ihr erwogene Zurückweisung des Hilfsantrags zu einer Abweichung von Entscheidungen führen würde, die für den gesamten Schriftverkehr vor dem EPA anstelle der Sprache, in der die Anmeldung abgefasst war, eine andere Amtssprache zugelassen hatten.

The Legal Board of Appeal acknowledged firstly that a literal interpretation of Article 158(2) EPC, albeit one never hitherto followed, could provide support for the appellant's main request, and that such an interpretation was not completely impossible. Secondly, the board's intended refusal of the auxiliary request would result in a divergence from earlier decisions which had allowed the language of filing to be replaced by another official language in all correspondence with the EPO.

La chambre de recours juridique a reconnu, d'une part qu'une certaine interprétation littérale de l'article 158(2) CBE, bien que n'ayant jamais été retenue jusqu'à présent, pourrait donner un fondement textuel à la requête principale du requérant et que cette interprétation n'était pas complètement impossible. D'autre part le rejet de la requête subsidiaire envisagé par la chambre aboutirait à une divergence vis-à-vis des décisions qui ont accepté la substitution, dans toutes les écritures devant l'OEB, de la langue qui a servi à rédiger la demande par une autre langue officielle.

III. Gemäß den Artikeln 9 und 10 ihrer Verfahrensordnung hat die Große Beschwerdekammer mit Entscheidung vom 14. Januar 2009 die Präsidentin des Amtes aufgefordert, sich schriftlich zu den Rechtsfragen zu äußern, die der Großen Beschwerdekammer mit der Entscheidung J 8/07 vorgelegt worden waren, und hat zugleich nähere Bestimmungen betreffend Stellungnahmen Dritter zu diesen Rechtsfragen bekannt machen lassen.

III. By a decision dated 14 January 2009, under Articles 9 and 10 of its rules of procedure, the Enlarged Board invited the EPO President to comment in writing and caused to be published provisions regulating the filing of observations by third parties on the points of law referred to it in decision J 8/07.

III. La Grande Chambre, par décision du 14 Janvier 2009, en application des règles 9 et 10 du Règlement de Procédure de la Grande Chambre, a invité la Présidente de l'Office à présenter ses observations par écrit et a fait publier les dispositions concernant les observations faites par des tiers sur les points de droit soumis à la Grande Chambre dans la décision J 8/07.

IV. Am 16. November 2009 hielt die Große Beschwerdekammer eine mündliche Verhandlung in englischer Sprache ab (Regel 4 (1) und (2) EPÜ). Die Schlussanträge der Beschwerdeführerin lauten folgendermaßen:

IV. The Enlarged Board held oral proceedings in English (Rule 4(1) and (2) EPC) on 16 November 2009. The appellant's final requests were as follows:

IV. La Grande Chambre a tenu une procédure orale en langue anglaise (règle 4(1) et (2) CBE) le 16 novembre 2009. Les requêtes finales présentées par la requérante sont les suivantes:

a) "that question 1 should be answered in the affirmative" (die Frage 1 solle bejaht werden)

(a) "that question 1 should be answered in the affirmative"

a) "that question 1 should be answered in the affirmative" (qu'il soit répondu par l'affirmative à la question 1).

b) "that question 2 is answered irrespective of the answer to question 1 and that it is answered in the affirmative" (die Frage 2 solle unabhängig von der Frage 1 beantwortet und solle bejaht werden)

(b) "that question 2 is answered irrespective of the answer to question 1 and that it is answered in the affirmative"

b) "that question 2 is answered irrespective of the answer to question 1 and that it is answered in the affirmative" (que la réponse à la question 2 soit traitée de façon indépendante de la réponse à la question 1 et qu'il soit répondu par l'affirmative à cette question).

c) "that, in case question 2 is answered in the affirmative, the EPO should comply with the request of one of the parties, subject to the consent of any other parties" (falls die Frage 2 bejaht werde, solle das EPA dem Antrag eines der Beteiligten vorbehaltlich der Zustimmung der anderen Beteiligten entsprechen)

V. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin lässt sich wie folgt zusammenfassen:

*Frage 1*

– In keiner Bestimmung des EPÜ sei vorgeschrieben, dass die Amtssprache, in der eine internationale Patentanmeldung abgefasst worden sei, im weiteren Verfahren vor dem EPA beibehalten werden müsse.

– Der Begriff der Verfahrenssprache existiere nur im EPÜ, und in Ermangelung entsprechender Vorschriften des PCT fänden die Vorschriften des EPÜ erst nach dem Eintritt in die europäische Phase Anwendung, wogegen die Beschwerdeführerin den Zeitpunkt des Eintritts in die europäische Phase im Auge habe.

– Die Argumentation der Präsidentin des EPA beruhe auf Artikel 14 (3) EPÜ 1973; im Falle internationaler Anmeldungen, die gemäß Artikel 3 (4) PCT und seiner Durchführungsvorschrift, der Regel 12.1 PCT, eingereicht würden, gelte die Sprachenregelung von Artikel 14 (1) und (3) EPÜ aber nicht, wenn die internationale Anmeldung nicht in einer Amtssprache des EPA abgefasst sei, sondern beispielsweise in japanischer Sprache. Die in Absatz 3 von Artikel 14 EPÜ 1973 genannte Übersetzung sei die im vorhergehenden Absatz dieses Artikels vorgeschriebene Übersetzung, was internationale Anmeldungen ausschließe, die nicht in einer Amtssprache eines der Vertragsstaaten des EPÜ abgefasst seien. In diesem Fall werde die Verfahrenssprache beim Eintritt in die europäische Phase gemäß den Bestimmungen des Artikels 158 (2) EPÜ 1973 festgelegt. Diese Vorschrift sei aus Sicht der Beschwerdeführerin allgemeingültig und auf alle internationalen Anmeldungen anwendbar. Eine gegenteilige Entscheidung würde Rechtsunsicherheit schaffen, weil Artikel 14 (3) EPÜ dann einmal gelte und ein anderes Mal – beispiels-

(c) "that, in case question 2 is answered in the affirmative, the EPO should comply with the request of one of the parties, subject to the consent of any other parties".

V. The appellant's arguments may be summarised as follows.

*Question 1*

– Nothing in the EPC required the EPO official language in which the international application was drawn up to be maintained throughout subsequent proceedings before the Office.

– "Language of the proceedings" was a concept unique to the EPC. In the absence of corresponding PCT provisions, the EPC's rules applied only after entry into the European phase, whereas the appellant's focus was on the point of entry.

– The EPO President's arguments were based on Article 14(3) EPC 1973, but for international applications filed under Article 3(4) PCT and its implementing Rule 12.1 PCT the language regime of Article 14(1) and (3) EPC did not apply to those drawn up in non-EPO official languages, such as Japanese. The translation referred to in paragraph 3 of Article 14 EPC 1973 was that prescribed by the article's previous paragraph, which excluded international applications not drawn up in an official language of an EPC member state. In that case the language of the proceedings was laid down on entry into the European phase in accordance with Article 158(2) EPC 1973. But the latter provision should apply to international applications generally. Otherwise, legal uncertainty would result, with Article 14(3) EPC applicable in some cases but not in others (such as Japanese applications). Nor did Article 158 EPC 1973 refer to Article 14(3) EPC 1973, or vice versa.

c) "that, in case question 2 is answered in the affirmative, the EPO should comply with the request of one of the parties, subject to the consent of any other parties" (Dans l'hypothèse où il serait répondu par l'affirmative à la question 2, l'OEB devrait faire droit à la requête de l'une des parties, sous réserve de l'accord des autres parties).

V. Les moyens de la requérante peuvent être ainsi résumés.

*Question 1*

– aucune disposition de la CBE n'exige que la langue officielle dans laquelle la demande internationale de brevet a été rédigée soit maintenue au cours de la procédure subséquente devant l'Office ;

– La notion de langue de la procédure n'existe que dans la CBE et, dans le silence du PCT, les règles propres à la CBE ne s'appliquent qu'après l'entrée en phase européenne alors que la requérante se place au moment de l'entrée en phase européenne.

– La pierre angulaire de l'argumentation de la Présidente de l'OEB est l'article 14(3) CBE 1973, mais dans le cas d'une demande internationale déposée conformément à l'article 3(4) PCT et à sa règle d'application 12.1 PCT, le régime linguistique de l'article 14(1) et (3) CBE ne s'applique pas aux demandes internationales rédigées en une autre langue que les langues officielles de l'OEB, par exemple à une demande en japonais. Ensuite, la traduction dont fait état le paragraphe (3) de l'article 14 CBE 1973 est celle visée au paragraphe précédent de cet article, ce qui exclut les demandes internationales rédigées dans une autre langue que celle des Etats membres de la CBE. La langue de la procédure dans ce cas-là est fixée lors de l'entrée en phase européenne conformément aux dispositions de l'article 158(2) CBE 1973. Cette dernière disposition, selon la requérante, a une valeur générale et a vocation à régir toutes les demandes internationales. Admettre le contraire aboutirait à une insécurité juridique puisque, d'après elle, l'article 14(3) CBE tantôt s'appliquerait, tantôt non, comme dans le cas de la

weise im Falle der japanischen Anmeldung – nicht. Im Übrigen gebe es keinen Verweis von Artikel 158 EPÜ 1973 auf Artikel 14 (3) EPÜ 1973 oder umgekehrt.

– Die Regel 49.2 PCT begrenze die Übersetzungserfordernisse der Vertragsstaaten und eröffne dem Anmelder, der eine Übersetzung einreichen müsse, die Wahl zwischen den möglichen Amtssprachen. An dieser Regel müsse man sich orientieren. Den Vertragsstaaten sei es zwar nicht gestattet, eine weitere Übersetzung zu verlangen, wenn dies nicht notwendig sei, was aber nicht bedeute, dass ihnen untersagt sei, eine solche Übersetzung zu akzeptieren, wenn sie vom Anmelder übermittelt werde. Diese Regel zeige, dass Artikel 14 (3) EPÜ nicht allein wegen des Prinzips der Gleichwertigkeit von Euro-PCT-Anmeldungen und europäischen Anmeldungen auf Euro-PCT-Anmeldungen angewendet werden könne, da dieses Prinzip letztlich zu den angesprochenen Ungleichbehandlungen führe.

– In Wirklichkeit umfasse der Grundsatz der Gleichwertigkeit der Anmeldungen eine ganze Gleichstellungskette. So würden in Artikel 150 EPÜ 1973 Euro-PCT-Anmeldungen und europäische Anmeldungen gleichgestellt und in Artikel 66 EPÜ europäische und nationale Anmeldungen. Diese Gleichwertigkeit von Euro-PCT-Anmeldungen, europäischen Anmeldungen und nationalen Anmeldungen habe zum Ziel, bestimmte Vorteile zu schaffen, wie z. B. den Anspruch auf die Priorität oder auch die Anerkennung der Wirkung der internationalen Anmeldung im Sinne der Pariser Verbandsübereinkunft (Artikel 11 (4) PCT). Es bestünden aber auch Unterschiede zwischen Euro-PCT-Anmeldungen und europäischen Anmeldungen; die alleinige Heranziehung von Vorschriften, aus denen sich herleiten lasse, dass eine Euro-PCT-Anmeldung der Sprachenregelung des EPÜ unterliegen müsse, wäre daher unsinnig.

– Im Übrigen komme die Übermittlung einer Übersetzung in einer anderen Amtssprache des EPA als derjenigen, in der die Euro-PCT-Anmeldung eingereicht worden sei, nicht einer Änderung der Verfahrenssprache gleich: Vielmehr

– Rule 49.2 PCT set limits on what translations the contracting states could require and afforded applicants required to supply a translation a choice between the official languages possible. That rule was to be taken as a guide: whilst contracting states could not require a translation when it was not necessary, that did not mean they could not accept one if supplied by the applicant. The rule was proof that the general principle of equivalence between Euro-PCT and European filings – which led to the unequal treatment mentioned – could not on its own justify the application of Article 14(3) EPC to Euro-PCT applications.

– That principle in fact covered a whole chain of equivalence, with Article 150 EPC 1973 placing Euro-PCT and European applications on the same footing, and Article 66 EPC doing likewise for European and national ones. Equivalence of Euro-PCT, European and national filings was intended to create certain benefits, such as priority rights or the recognition of an international application's effects under the Paris Convention (Article 11(4) PCT). But there were also differences between Euro-PCT and European applications; drawing only on such provisions as suggested that Euro-PCT filings had to comply with the EPC language regime would make no sense.

– In any case, supplying a translation into an EPO official language other than that in which the Euro-PCT application had been filed was not a question of changing the language of the proceedings, but rather of exercising a choice

demande japonaise, par exemple. D'ailleurs l'article 158 CBE 1973 ne fait pas référence à l'article 14(3) CBE 1973 et vice versa.

– La règle 49(2) PCT délimite les exigences des Etats contractants quant aux traductions et ouvre un choix au déposant, lorsqu'il doit fournir une traduction, entre les langues officielles possibles. Cette règle doit être prise comme un guide : s'il n'est pas permis aux Etats contractants d'exiger une autre traduction quand ce n'est pas nécessaire, cela ne signifie pas qu'il leur est interdit de l'accepter lorsqu'elle est remise par le déposant. Cette règle est la démonstration que l'article 14(3) CBE ne peut s'appliquer aux demandes euro-PCT, uniquement en raison du principe général de l'équivalence des demandes euro-PCT et des demandes européennes, lequel aboutit à des inégalités de traitement comme dit ci-dessus.

– Le principe d'équivalence des demandes recouvre en réalité une chaîne d'équivalences, l'article 150 CBE 1973 posant d'une part le principe de l'équivalence de la demande euro-PCT et de la demande européenne et l'article 66 CBE posant d'autre part le principe de l'équivalence d'une demande européenne et d'une demande nationale. Ces équivalences des demandes euro-PCT, européenne et nationale ont pour but d'établir des avantages particuliers tels que par exemple le droit à la priorité ou encore la reconnaissance de la valeur de la demande internationale au sens de la Convention de Paris (article 11.4 PCT). Mais il existe des différences entre les demandes euro-PCT et européennes ; ne retenir que les dispositions qui permettraient de conclure qu'en matière de langues la demande euro-PCT doit se conformer au régime des langues de la CBE serait un non sens.

– La remise d'une traduction en une langue officielle de l'OEB autre que la langue officielle dans laquelle la demande euro-PCT a été déposée ne s'analyse d'ailleurs pas en un changement de langue de la procédure : Il s'agit

sei dies eine Wahlmöglichkeit, die die Vorschriften jedem Anmelder unabhängig von der ursprünglichen Sprache beim Eintritt in die europäische Phase böten.

– Es bestehe ein allgemeiner Trend, der die Annahme zulasse, dass nichts im EPÜ gegen das Vorbringen der Beschwerdeführerin spreche. Diesbezüglich verweist sie auf die Sache G 1/05 und insbesondere auf die Nummern 10.2, 12.2, 13.1, 13.3 und 13.5. Aus ihrer Sicht veranschaulicht diese Entscheidung den Grundsatz, auf den ihr Antrag gestützt ist, nämlich dass alles, was nicht ausdrücklich verboten sei, implizit zulässig sei. In diesem Sinne sei es zu verstehen, wenn die Große Beschwerdekammer im Wesentlichen erkläre, dass sie – in Ermangelung von Vorschriften, wonach das weitere Schicksal einer ursprünglichen Anmeldung Auswirkungen auf das Verfahren zur Teilanmeldung habe – rechtlich nicht zu zusätzlichen Einschränkungen ermächtigt sei. Wenn strengere Erfordernisse auferlegt werden müssten, so sei dies Sache des Gesetzgebers.

– Die Beschwerdeführerin stimmt der Vorlageentscheidung darin zu, dass der mit der Frage 1 zusammenhängende Antrag nach den Vorschriften des EPÜ 1973 zu prüfen sei, bittet die Große Beschwerdekammer aber, sich auch zur Situation unter dem EPÜ 2000 zu äußern, zumal die Vorlagefragen keinerlei Zeitangaben enthielten.

– Zur Sprachenregelung nach dem EPÜ 2000 sei anzumerken, dass der neue Artikel 14 EPÜ umformuliert worden sei und die Regel 157 (2) EPÜ dem PCT widerspreche. In ihrem schriftlichen Vorbringen hat sich die Beschwerdeführerin auf den Konflikt zwischen ihrem Standpunkt und dem neuen Artikel 153 (2) EPÜ beschränkt.

– In der mündlichen Verhandlung hat sie schließlich die Rechtsauskunft Nr. 10/92 rev. (ABl. EPA 1992, 662) vorgelegt, die die "Verbindung einer europäischen Patentanmeldung mit einer Euro-PCT-Anmeldung" zum Gegenstand hat. Diese Rechtsauskunft gelte laut Einleitung für anhängige und künftige Patentanmeldungen, in denen

open under the texts to any applicant on entry into the European phase, whatever the original language might have been.

– There was a general trend which supported the appellant's view that nothing in the EPC was at odds with its requests. More specifically, decision G 1/05, especially its points 10.2, 12.2 and 13.1, 13.3 and 13.5, illustrated the principle underlying this appeal, namely that whatever was not expressly forbidden was implicitly allowed. That was how the Enlarged Board was to be understood when it said in substance that, in the absence of provisions to the effect that the parent application's subsequent fate had repercussions for proceedings on a divisional therefrom, there was no legal basis authorising it to prescribe further restrictions. Any stricter conditions needed were a matter for the legislator.

– The referral was right to say that question 1 was to be examined in the light of EPC 1973. However, it did not refer to any particular timeframe, so the appellant asked the Enlarged Board to rule also on the position under EPC 2000.

– As regards the language regime under EPC 2000, Article 14 EPC now had a new wording and Rule 157(2) EPC was at odds with the PCT. In its written submissions the appellant confined itself to the conflict between its position and new Article 153(2) EPC.

– Lastly, during oral proceedings it filed Legal Advice No. 10/92 rev. (OJ EPO 1992, 662) on "Consolidation of a European patent application with a Euro-PCT application", which according to its introduction was aimed at pending and future applications designating EPO member states for which the PCT had not yet entered into force. The appellant

du choix offert par les textes à tout déposant indépendamment de la langue d'origine lors de l'entrée en phase européenne.

– Il existe une tendance générale encourageant à croire que rien dans la CBE ne condamne les actuelles prétentions de la requérante. A ce sujet, la requérante fait référence à l'affaire G 1/05 et en particulier les points 10.2 ; 12.2 ; 13.1, 13.3 et 13.5. D'après elle, cette décision illustre le principe sur lequel repose sa requête, à savoir ce qui n'est pas expressément interdit est implicitement autorisé. C'est ce qu'il faut comprendre lorsque la Grande Chambre déclare en substance qu'en l'absence de dispositions prévoyant que le sort ultérieur d'une demande originaire a une incidence sur la procédure de la demande divisionnaire, il n'existe pas de base légale autorisant la Grande Chambre à instaurer une restriction supplémentaire. Si des conditions plus restrictives doivent être imposées, elles relèvent du législateur.

– Tout en approuvant la décision de saisine qui a décidé que la requête correspondant à la question 1 devait être examinée sous l'empire des dispositions de la CBE 1973, la requérante, en regard de l'absence de toute référence temporelle dans les questions déferées, a prié la Grande Chambre de se prononcer également sur la situation sous l'empire de la CBE 2000.

– En ce qui concerne le régime des langues sous l'empire de la CBE 2000, le nouvel article 14 CBE est différemment rédigé et la règle 157(2) CBE est contraire au PCT. La requérante s'est bornée à relever dans ses écritures le conflit entre sa position et le nouvel article 153(2) CBE.

– Enfin elle a déposé lors de la procédure orale le renseignement juridique No 10/92 (JO OEB 1992, 662) dont l'objet est la "jonction d'une demande européenne et d'une demande euro-PCT". Ce document indique en préliminaire être destiné aux demandes de brevets en cours et futures désignant des Etats membres pour lesquels le PCT

Mitgliedstaaten benannt seien, für die der PCT noch nicht in Kraft getreten sei. Die Beschwerdeführerin führt aus, sie bringe dieses Dokument nicht als rechtliche Grundlage für ihren Antrag in das Verfahren ein, sondern als zusätzliches Element, um nachzuweisen, dass Artikel 14 EPÜ insbesondere angesichts der Nummer V und des Beispiels der schwedischsprachigen Anmeldung nicht mit dem PCT vereinbar sei und dass das Englische durch eine andere Sprache ersetzt werden könne.

– In ihrem schriftlichen Vorbringen macht die Beschwerdeführerin auch geltend, dass die restriktive Auslegung in der angefochtenen Entscheidung diskriminierend und rechtlich unhaltbar sei. Sie schade den Interessen internationaler Unternehmen, die Englisch als Arbeitssprache verwendeten.

#### Frage 2

Bezüglich der Frage 2, die unabhängig von der Frage 1 behandelt werden soll, bringt die Beschwerdeführerin vor, dass nicht einfach über die Praxis hinweggegangen werden dürfe, die sich nach der Streichung der Regel 3 EPÜ durch Beschluss des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation vom 7. Dezember 1990 entwickelt habe und im Wesentlichen auf die Entscheidung J 18/90 gestützt sei. Sie erklärt, dass ihr Antrag nicht die gestrichene Regel 3 EPÜ wiederherstellen solle, sondern dass es darum gehe, das Verfahren für die Beteiligten zu vereinfachen. Das Amt sei zwar kein Beteiligter, werde aber nicht daran gehindert, in seinen Mitteilungen an die Beteiligten und in seinen Entscheidungen eine andere Amtssprache zu verwenden. Die Rechtssicherheit wäre mit der Erteilung des Patents in der Verfahrenssprache in ausreichendem Maße gewährleistet, wobei die Verfahrenssprache nach ihrem Verständnis die Sprache der eingereichten Anmeldung bzw. die Sprache der bei der Einreichung der Anmeldung übermittelten Übersetzung der internationalen Anmeldung sei und auf den Text der Anmeldung, etwaiger Änderungen und des Patents beschränkt sei.

said it had submitted it not as a legal basis for its request but as additional evidence – especially its point V and the example of the Swedish application – that Article 14 EPC was not compatible with the PCT and that English could be replaced by another language.

– In its written pleadings the appellant also argued that the restrictive interpretation followed by the contested decision was discriminatory, wrong in law, and detrimental to the interests of international firms using English as their working language.

#### Question 2

As regards question 2, to be answered independently of question 1, the appellant argued that the practice which had developed since the Administrative Council of the European Patent Organisation decided on 7 December 1990 to rescind Rule 3 EPC, and which was based in particular on decision J 18/90, could not simply be ignored. It was not seeking to restore that rule, but merely to simplify proceedings for the parties. True, the Office was not a party, but there was nothing to stop it using another official language in its correspondence with parties and in its decisions. For legal certainty it would suffice if the patent were granted in the language of the proceedings, that being the language in which the application was filed or in which the translation of the international application was supplied on filing, and which applied only to the text of the application, to any amendments and to the patent.

n'était pas encore entré en vigueur. Selon la requérante, ce document est versé aux débats non pour servir de base légale à sa requête mais comme élément supplémentaire, en particulier le point V et l'exemple de la demande en suédois, pour démontrer que l'article 14 CBE n'est pas compatible avec le PCT et qu'il peut y avoir une substitution d'une autre langue à l'anglais.

– Dans ses écritures la requérante a également fait valoir que l'interprétation restrictive retenue par la décision objet du recours est discriminatoire et juridiquement erronée. Elle est de nature à porter préjudice aux intérêts des sociétés commerciales internationales dont l'anglais est la langue usuelle.

#### Question 2

En ce qui concerne la question 2, à traiter indépendamment de la première question, la requérante a fait valoir que la pratique qui s'est perpétuée après l'abolition de la règle 3 CBE par la décision du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets du 7 décembre 1990, fondée notamment sur la décision J 18/90, ne peut pas être simplement balayée. Elle a soutenu que sa requête ne revenait pas à rétablir la règle 3 CBE abolie, mais qu'il s'agissait de rendre la procédure plus facile pour les parties. Elle est convenue que l'Office n'est pas une partie mais que rien ne l'empêche dans ses communications avec les parties et dans sa décision d'utiliser une autre langue officielle. La sécurité juridique serait suffisamment assurée par le maintien dans la langue de la procédure du brevet délivré, la langue de la procédure se ramenant selon sa conception à la langue de la demande de brevet déposée ou de la traduction de la demande internationale remise lors du dépôt de la demande, limitée au texte de la demande, des modifications et du brevet.

*Frage 3*

Die Antwort auf diese Frage müsse dem allgemeinen Grundsatz des Gemeinschaftsrechts entsprechen, wonach jeder Bürger Anrecht auf eine Antwort in der Sprache seines Antrags habe. Die Beschwerdeführerin erläuterte, dass dies keine Änderung der Verfahrenssprache bedeute, sondern dass es sich dabei lediglich um die Ausübung eines Rechts der Beteiligten handle, eine Entscheidung in ihrer Sprache zu verlangen. Falls alle Beteiligten zustimmten, müsse das EPA diesem Verlangen stattgeben.

## VI. Stellungnahme der Präsidentin des EPA

*Frage 1*

Nach Auffassung der Präsidentin des EPA lässt es der derzeitige rechtliche Rahmen nicht zu, dass beim Eintritt einer internationalen Anmeldung in die europäische Phase eine Übersetzung dieser Anmeldung in eine andere Amtssprache als ihre Veröffentlichungssprache eingereicht wird. Anderenfalls würde einzig für Euro-PCT-Verfahren eine Änderung der Verfahrenssprache ermöglicht, obwohl diese Möglichkeit im Jahr 1991 für sämtliche Verfahren vor dem EPA abgeschafft worden sei. Wenn man Euro-PCT-Anmeldern beim Eintritt in die europäische Phase diese Möglichkeit einräume, würden Direktanmelder und Euro-PCT-Anmelder ungleich behandelt. Nur eine Gesetzesreform unter Wiedereinführung der Regel 3 EPÜ könnte zwischen den beiden Anmeldearten wieder Gleichheit herstellen. Dann träten aber erneut die Probleme auf, die die Streichung dieser Regel beseitigt habe.

Für eine internationale Anmeldung gelte dasselbe wie für eine europäische Patentanmeldung: gemäß Artikel 14 (3) EPÜ müsse eine Übersetzung nur übermittelt werden, wenn die ursprüngliche Anmeldung nicht in einer der Amtssprachen des EPA abgefasst sei. An diese Praxis habe man sich stets gehalten, und wenn eine Übersetzung übermittelt werde, obwohl die ursprüngliche Anmeldung in einer der Amtssprachen vorgelegt habe, werde diese nicht berücksichtigt; dies sei beispielsweise dem Leitfaden für Anmelder des EPA zu entnehmen (2. Teil, 4. Auflage, Nr. 330).

*Question 3*

This question had to be answered in line with the general principle of Community law that any citizen had the right to a reply in the language used in his request. In the oral proceedings the appellant said that was not tantamount to changing the language of the proceedings; parties had a right to ask for decisions in their language. If all parties agreed, the EPO had to accede to such a request.

## VI. Observations by the EPO President

*Question 1*

The President submitted that for international applications entering the European phase the existing legal framework did not permit the filing of a translation into an official language other than that of the published application. Otherwise the language of the proceedings could be changed uniquely for Euro-PCT filings, whereas this possibility had been abolished for all EPO proceedings in 1991. Allowing it for Euro-PCT applicants on entry into the European phase would mean treating direct and Euro-PCT applicants differently. Parity could be restored only by changing the law and restoring Rule 3 EPC. But then the problems solved by rescinding this rule would arise anew.

International and European applications were in the same situation: under Article 14(3) EPC, a translation was only to be filed if the original application was not drawn up in an EPO official language. That practice had been followed consistently, and translations supplied when the original application was in an EPO official language were ignored (see e.g. the EPO's Guide for Applicants, Part 2, 4th edition, point 330).

*Question 3*

La réponse à cette question doit être conforme au principe général de droit communautaire en vertu duquel tout citoyen a le droit de recevoir une réponse dans la langue de sa requête. La requérante a précisé à l'audience que cela n'équivaudrait pas à un changement de la langue de la procédure mais qu'il s'agirait seulement de l'exercice d'un droit des parties à requérir une décision dans leur langue. Si les parties sont d'accord, l'OEB serait tenu de faire droit à la requête.

## VI. Observations de la Présidente de l'OEB

*Première question*

La Présidente de l'OEB soutient que le cadre légal actuel ne permet pas, lors de l'entrée en phase européenne d'une demande internationale, le dépôt d'une traduction de la demande internationale dans une langue officielle autre que celle dans laquelle cette demande a été publiée. L'admettre reviendrait à un changement de langue de procédure uniquement pour les procédures euro-PCT alors que cette possibilité a été abolie en 1991 pour toutes les procédures devant l'OEB. L'accepter pour les déposants euro-PCT au moment de l'entrée en phase européenne conduirait à une inégalité de traitement des déposants directs par rapport aux déposants euro-PCT. Seule une réforme législative pourrait restaurer l'égalité entre les deux demandes, en rétablissant la règle 3 CBE. Les problèmes que la suppression de cette règle avait résolus resurgiraient.

La demande internationale jouit de la même situation qu'une demande de brevet européen, c'est-à-dire qu'en application de l'article 14(3) CBE une traduction ne doit être remise que lorsque la demande initiale n'est pas rédigée dans l'une des langues officielles de l'OEB. C'est la pratique qui a été toujours suivie et une traduction remise alors que la demande initiale est dans l'une des langues officielles n'est pas prise en considération ; c'est ce qu'indique par exemple le Guide du Déposant de l'OEB (partie 2, 4<sup>ème</sup> édition, § 330).



In der mündlichen Verhandlung hat die Vertreterin der Präsidentin zu der dort in das Verfahren eingeführten Rechtsauskunft angemerkt, dass die Rechtsauskünfte nach der Revision des EPÜ aus Zeitgründen noch nicht aktualisiert werden konnten. Dies sei zwar kein juristisches Argument, lasse aber eine gewisse Vorsicht geraten erscheinen, zumal diese Rechtsauskunft darauf abziele, Anmeldern von Euro-PCT-Anmeldungen für Staaten, die nicht Vertragsstaaten beider Abkommen – EPÜ und PCT – seien, bei den Verfahrensabläufen entgegen zu kommen.

#### Frage 2

Die Präsidentin begründete ihren Standpunkt mit der historischen Entwicklung der Sprachenregelung für die Verfahren vor dem EPA seit 1973.

Die in Artikel 14 EPÜ verankerte Sprachenregelung sei seit ihrem Inkrafttreten nicht geändert worden.

Vor 1991 habe die Regel 3 (1) EPÜ dazu gedient, die Vorrangstellung abzuschwächen, die die Verfahrenssprache in allen Verfahren vor dem EPA für das Amt wie auch für den Patentanmelder oder Patentinhaber nicht nur – wie heute – bei etwaigen Änderungen der Anmeldung gehabt habe, sondern auch beim Schriftwechsel zwischen Anmelder und Amt.

Die Regel 3 (1) EPÜ habe die Änderung der Verfahrenssprache zugelassen, aber lediglich für den Schriftwechsel zwischen Anmelder und Amt. Änderungen der Anmeldung oder des Patents mussten in der ursprünglichen Verfahrenssprache vorgenommen werden. Die Änderung der Verfahrenssprache habe keineswegs bedeutet, dass die Anmeldung in der neuen Verfahrenssprache veröffentlicht werden musste, und dies sei nach wie vor aktuell, weil sich sonst die Frage der Wirkung der Übersetzung stelle, falls die beiden ersten Fragen bejaht würden.

Die ursprüngliche Sprache der Anmeldung sei während des gesamten Verfahrens die Bezugssprache geblieben: Die Patentschrift sei in der ursprünglichen Sprache veröffentlicht worden, der Text der Patentanmeldung und des Patents in der ursprünglichen Sprache sei in allen

Referring to the Legal Advice text submitted during oral proceedings, the President's representative said there had not yet been time to update all the texts following revision of the EPC. True, that was not a legal argument, but it did suggest that circumspection was appropriate, given that the advice in question was intended to help Euro-PCT applicants performing procedural acts for countries which were not contracting states to both EPC and PCT.

#### Question 2

In support of her position, the President set the language regime used for proceedings before the EPO into its historical context since 1973.

The language regime laid down in Article 14 EPC had remained unchanged since its inception.

Before 1991, Rule 3(1) EPC had softened the primacy enjoyed by the language of the proceedings in all EPO proceedings for both the Office and the applicant or patentee, not only – as now – for any amendments to the application, but also for correspondence between applicant and Office.

Rule 3(1) EPC allowed the language to be changed, but only for correspondence between the applicant and the Office. Amendments to the application or the patent had to be made in the original language. Changing the language of the proceedings did not mean that the application had to be published in the new one – an issue which remained topical because if the first two questions were answered in the affirmative the issue of the translation's validity would arise.

The original language remained the reference language throughout the proceedings: the patent specification was published in it; it was used for the authentic text of the application or patent in all proceedings at the EPO and in the contracting states; divisional applications

En réponse au renseignement juridique introduit dans les débats lors de la procédure orale, la représentante de la Présidente a remarqué que la mise à jour des renseignements juridiques après la révision de la CBE n'avait pas encore pu être assurée faute de temps. Cela n'était certes pas un argument juridique mais cela invitait à une certaine réserve, étant précisé que l'objectif de ce renseignement était de venir au secours de déposants d'une demande euro-PCT pour des états qui n'étaient pas à la fois membres de la convention de Munich et du PCT, à l'occasion d'actes de procédure.

#### Deuxième question

La présidente justifie sa position en se plaçant dans une perspective historique du régime des langues des procédures devant l'OEB depuis 1973.

Le régime des langues de l'article 14 CBE n'a subi aucune modification depuis son entrée en vigueur.

Avant 1991, la règle 3(1) CBE était destinée à assouplir la primauté de la langue de procédure qui s'imposait dans toutes les procédures devant l'OEB tant à l'égard de l'office que du demandeur ou du titulaire du brevet non seulement pour les modifications éventuelles de la demande, comme c'est actuellement le cas, mais aussi pour les correspondances entre le demandeur et l'office.

La règle 3(1) CBE autorisait le changement de langue de la procédure, mais seulement pour les correspondances entre le demandeur et l'office. Les modifications de la demande ou du brevet devaient être faites dans la langue initiale. Le changement de la langue de la procédure ne signifiait nullement que la demande devait être publiée dans la nouvelle langue de la procédure, cette question étant toujours d'actualité puisque se poserait la question de la valeur de la traduction en cas de réponse positive aux deux premières questions.

La langue initiale demeurait la langue de référence tout au long de la procédure : le fascicule du brevet était publié dans la langue initiale ; le texte de la demande de brevet et du brevet dans la langue initiale était le texte faisant foi dans toutes les procédures devant l'OEB et

Verfahren vor dem EPA und in den Vertragsstaaten die verbindliche Fassung gewesen, Teilanmeldungen hätten in der ursprünglichen Sprache eingereicht werden müssen, und der Verweis auf die ursprüngliche Sprache sei in verschiedene Vorschriften aufgenommen worden, in denen er gefehlt habe, z. B. bezüglich des europäischen Recherchenberichts.

Die *Streichung der Regel 3 (1) EPÜ* und die Änderung der Regel 1 EPÜ durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 7. Dezember 1990 hätten dazu gedient, das Erteilungsverfahren zu straffen sowie die Modalitäten für die Verwendung der Sprachen zu vereinfachen und zu liberalisieren und dabei auch den Bedürfnissen und Interessen der Nutzer des europäischen Patentsystems Rechnung zu tragen. Beispielsweise habe es die geänderte Regel 1 EPÜ im Falle eines Vertreterwechsels dem neuen Vertreter ermöglicht, die ihm geläufigste Amtssprache zu verwenden; die einzige Einschränkung für Anmelder oder Patentinhaber seien Änderungen der Patentanmeldung bzw. des Patents gewesen. Dieses System sei im EPÜ 2000 beibehalten worden.

Aufgrund dieser Stellungnahme äußerte sich die Präsidentin nicht zu Frage 3.

#### VII. Amicus-curiae-Schriftsätze

Es wurden zwei Amicus-curiae-Schriftsätze eingereicht:

Das *epi* (Institut der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter) gelangte in seiner Stellungnahme zu den gleichen Schlussfolgerungen wie die Beschwerdeführerin und brachte – gestützt auf eine eigene Auslegung der Vorschriften – dieselben Argumente vor.

Die Association Romande de Propriété Intellectuelle zog aus Artikel 153 (2) EPÜ und dem dort verankerten Grundsatz, wonach eine internationale Anmeldung, für die das EPA Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt ist und der ein internationaler Anmeldetag zuerkannt worden ist, die Wirkung einer europäischen Anmeldung hat, den Schluss, dass Artikel 14 (3) EPÜ auf Euro-PCT-Anmeldungen Anwendung finde. Würde eine Änderung der Verfahrenssprache

had to be filed in it, and references to it had been inserted into various provisions (e.g. on the European search report) which had omitted it.

The reason the Council, on 7 December 1990, had *rescinded Rule 3(1) EPC* and amended Rule 1 EPC had been to rationalise the grant procedure and simplify and liberalise the language arrangements to meet the needs and interests of users of the European patent system. For example, if the professional representative changed, Rule 1 EPC as amended enabled the new one to use the official language with which he was most familiar; for applicants and patentees, only amendments to the application or patent were excluded. This system had been maintained in EPC 2000.

In view of the above, the President did not comment on question 3.

#### VII. *Amicus curiae* briefs

Two such briefs were received.

The *epi* (Institute of professional representatives before the European Patent Office) reached the same conclusions as the appellant, based on the same arguments but its own interpretation of the texts.

The Association Romande de Propriété Intellectuelle concluded from Article 153(2) EPC – stipulating that an international application for which the EPO was a designated or elected Office, and which had been accorded an international date of filing, was equivalent to a European application – that Article 14(3) EPC applied also to Euro-PCT filings. Allowing the language of the proceedings to be changed for such filings would introduce a principle not

les Etats contractants ; les demandes divisionnaires devaient être déposées dans la langue initiale et la référence à la langue initiale a été introduite dans un certain nombre de dispositions d'où elle avait été omise par exemple en ce qui concerne le rapport de recherche européenne.

La *suppression de la règle 3(1) CBE* et la modification de la règle 1 CBE par le Conseil d'administration le 7 décembre 1990 ont eu pour but de rationaliser la procédure de délivrance et de simplifier et libéraliser la procédure d'utilisation des langues en prenant en compte les besoins et les intérêts des utilisateurs du système du brevet européen. Par exemple en cas de changement de mandataire, la règle 1 CBE telle que modifiée permettait au nouveau mandataire d'utiliser la langue officielle dans laquelle il se sentait le plus à l'aise, la seule restriction pour les demandeurs ou titulaires étant les modifications de la demande ou du brevet. Ce système a été maintenu dans la CBE 2000.

Sous le bénéfice de ces observations, la Présidente n'a pas pris position sur la troisième question.

#### VII. Les observations des *amici curiae*

Deux observations d'*amici curiae* ont été reçues :

L'*epi* (l'Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets) présente des observations parvenant à des conclusions identiques à celles de la requérante, en faisant valoir les mêmes arguments avec toutefois sa propre interprétation des textes.

L'Association Romande de Propriété Intellectuelle tire de l'article 153(2) CBE et du principe que pose cet article, selon lequel toute demande internationale pour laquelle l'OEB est office désigné ou élu et à laquelle une date de dépôt internationale a été attribuée à la valeur d'une demande européenne, la conclusion que l'article 14(3) CBE s'applique aux demandes euro-PCT. Autoriser un changement de langue pour les demandes euro-PCT introduirait un principe non

bei Euro-PCT-Anmeldungen zugelassen, so würde damit ein im EPÜ nicht vorgesehener Grundsatz eingeführt, der ausschließlich für Euro-PCT-Anmeldungen gelten und das EPA zu einer Neuveröffentlichung zwingen würde.

### Entscheidungsgründe

1. Was die Zulässigkeit der Vorlage anbelangt, so werfen die vorgelegten Fragen zur Wahl und Festlegung der in den Verfahren vor dem EPA zu verwendenden Sprachen eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung auf, die sich der Juristischen Beschwerdekammer gestellt hat und die in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern nicht einheitlich beantwortet worden ist. Somit ist die Vorlage gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ zulässig.

#### Frage 1

Die Große Beschwerdekammer hält es für ein berechtigtes Anliegen, dass das Schicksal der Sprache der Euro-PCT-Anmeldung beim Eintritt in die europäische Phase – der Gegenstand der Frage 1 – nicht nur für die Vergangenheit nach dem EPÜ 1973, sondern auch für die Zukunft nach dem EPÜ 2000 geklärt werden soll.

Daher hat sie die Frage 1 vor dem Hintergrund beider Rechtstexte untersucht.

2. Rechtslage nach dem EPÜ 1973

2.1 Ansatzpunkt für die Beurteilung der Frage 1 ist sicher Artikel 14 (3) EPÜ 1973, aber gelesen in Verbindung mit Artikel 158 (2) EPÜ 1973.

a) Artikel 14 (3) EPÜ 1973 sieht Folgendes vor: "Die Amtssprache des Europäischen Patentamts, in der die europäische Patentanmeldung eingereicht oder in die sie im Fall des Absatzes 2 übersetzt worden ist, ist in allen Verfahren vor dem Europäischen Patentamt, die diese Anmeldung oder das darauf erteilte Patent betreffen, als Verfahrenssprache zu verwenden, soweit in der Ausführungsordnung nichts anderes bestimmt ist."

b) Artikel 158 (2) Satz 1 EPÜ 1973 besagt: "Die internationale Anmeldung ist dem Europäischen Patentamt in einer seiner Amtssprachen zuzuleiten."

envisaged in the EPC, applicable only to Euro-PCT applications, and oblige the EPO to make a second publication.

### Reasons for the decision

1. As regards admissibility, the referred questions about choosing and determining the languages to be used in EPO proceedings raise a point of law of fundamental importance for consideration by the Legal Board and not uniformly answered in the boards' case law. The referral is therefore admissible under Article 112(1)(a) EPC.

#### Question 1:

The Enlarged Board considers justified the request that it rule on the language of Euro-PCT applications on entry into the European phase – the subject of question 1 – not only for the past under EPC 1973 but also for the future under EPC 2000.

It has therefore examined it from both angles.

2. Under EPC 1973

2.1 The basis for answering question 1 is Article 14(3) EPC 1973, albeit in conjunction with Article 158(2) EPC 1973.

(a) Article 14(3) EPC 1973 provides that "[t]he official language of the European Patent Office in which the European patent application is filed or, in the case referred to in paragraph 2, that of the translation, shall be used as the language of the proceedings in all proceedings before the European Patent Office concerning the application or the resulting patent, unless otherwise provided in the Implementing Regulations".

(b) Article 158(2), first sentence, EPC 1973 provides that "[t]he international application shall be supplied to the European Patent Office in one of its official languages".

prévu dans la CBE applicable seulement aux demandes euro-PCT et contraindrait l'OEB à procéder à une nouvelle publication.

### Motifs de la décision

1. En ce qui concerne la recevabilité de la saisine, les questions déferées relatives au choix et à la détermination des langues à utiliser au cours des procédures devant l'OEB soulèvent un point de droit important posé à la chambre juridique, qui n'a pas reçu dans la jurisprudence des chambres de recours une réponse unanime. La saisine est par voie de conséquence recevable en application de l'article 112(1)a) CBE.

#### Première question:

La Grande Chambre reconnaît que c'est à juste titre qu'il est sollicité que le sort de la langue de la demande euro-PCT lors de l'entrée en phase européenne, objet de la première question, soit scellé non seulement pour le passé en application de la CBE 1973 mais également pour l'avenir sous l'empire de la CBE 2000.

Par conséquent, la Grande Chambre décide d'examiner la première question sous l'angle des deux textes.

2. Sous l'empire de la CBE 1973

2.1 La pierre angulaire de la première question est certes l'article 14(3) CBE 1973 mais lu en combinaison avec l'article 158(2) CBE 1973.

a) L'article 14(3) CBE 1973 dispose que "la langue officielle de l'OEB dans laquelle la demande de brevet a été déposée, ou celle dans laquelle cette demande a été traduite, dans le cas visé au paragraphe 2, doit être utilisée, sauf s'il en a été disposé autrement par le règlement d'exécution, dans toutes les procédures devant l'OEB relatives à cette demande ou au brevet délivré à la suite de cette demande".

b) L'article 158(2) CBE 1973, première phrase, dispose que "la demande internationale doit être remise à l'OEB dans l'une de ses langues officielles".

2.2 Artikel 14 (3) EPÜ 1973 setzt eine bereits feststehende Einreichungssprache voraus, die auch die künftige Verfahrenssprache wird, während die Beschwerdeführerin in der Chronologie weiter zurückgeht und vorbringt, dass Artikel 158 (2) EPÜ 1973 nicht nach der Sprache unterscheidet, in der die internationale Anmeldung abgefasst oder veröffentlicht wurde; aus ihrer Sicht erfüllt die Sprache der Übersetzung, die in der einen oder anderen Amtssprache übermittelt wurde, in jedem Falle die Erfordernisse dieses Artikels und wird zur Verfahrenssprache.

Die Lesart von Absatz 2 des Artikels 158 EPÜ 1973 losgelöst von den anderen Absätzen, bringt die Beschwerdeführerin zu einer Auslegung, die diesen allgemeinen Grundsatz umfasst.

2.3 Nach dieser Auslegung ist jeder Anmelder beim Eintritt der internationalen Anmeldung in die europäische Phase in derselben Situation wie ein Direktanmelder einer europäischen Patentanmeldung, der sich frei für eine Amtssprache entscheiden kann; die vorangegangene internationale Phase bliebe dann außer Acht.

Diese Auslegung verfälscht aber die tatsächlichen Vorschriften, weil sie eben nur dann möglich ist, wenn der restliche Artikel und seine Wechselwirkung mit anderen Vorschriften sowie der anvisierte faktische Kontext ausgeblendet werden, wie eine Analyse der Vorschriften zeigt.

2.4 Diese Auslegung ist schlichtweg nicht vereinbar mit dem Grundsatz der Gleichwertigkeit internationaler und europäischer Anmeldungen, wenn das EPA Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt ist, wie er in Artikel 150 (3) EPÜ 1973 ausdrücklich festgeschrieben und vor allem in Artikel 158 EPÜ 1973 umgesetzt ist.

Artikel 150 (3) EPÜ 1973 wertet eine internationale Anmeldung tatsächlich als europäische Anmeldung, wenn das EPA für diese Anmeldung Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt ist. Würde beim Eintritt einer in einer Amtssprache des EPA veröffentlichten Euro-PCT-Anmeldung in die regionale Phase die Änderung der Sprache zugelassen, so wäre dies ein Bruch in der Behandlung der beiden eigentlich als identisch geltenden

2.2 Article 14(3) EPC 1973 assumes a language of filing that has already been defined and will be the language of the subsequent proceedings, whereas the appellant, positioning itself earlier in time, argues that Article 158(2) EPC 1973 makes no distinction according to the international application's language of drafting or publication; therefore, a translation supplied in an official language, or in a different official language, meets the requirements of this article and becomes the language of the proceedings.

The appellant infers this general principle from paragraph 2 of Article 158 EPC 1973 by reading it in isolation from the other paragraphs.

2.3 According to that interpretation, when an international application enters the European phase its applicant is in the same position as a direct European applicant, who has a free choice of official language; the earlier international phase is ignored.

But this interpretation distorts the actual provisions, precisely because it depends on ignoring the remainder of the article, its correlation with other provisions, and the factual context – as the analysis below will show.

2.4 It is simply not compatible with the principle of equivalence between European applications and international ones for which the EPO acts as designated or elected Office, expressly laid down in Article 150(3) EPC 1973 and implemented in particular by Article 158 EPC 1973.

Under Article 150(3) EPC 1973, an international application for which the EPO acts as designated or elected Office is deemed to be a European application. Allowing a change of language when a Euro-PCT application published in an EPO official language enters the regional phase would mean supposedly identical applications being treated differently depending on whether they are international or direct European filings. Lan-

2.2 L'article 14(3) CBE 1973 suppose déjà définie la langue du dépôt qui sera la langue de la procédure à venir, alors que la requérante se place chronologiquement en amont, et soutient que l'article 158(2) CBE 1973 ne fait pas de distinction selon la langue dans laquelle la demande internationale est rédigée ou publiée ; dans tous les cas la langue de la traduction remise dans une langue officielle, ou dans une langue officielle différente, remplit les conditions de cet article et devient la langue de procédure.

La lecture du paragraphe 2 de l'article 158 CBE 1973 isolé des autres paragraphes permet à la requérante de l'interpréter comme renfermant ce principe général.

2.3 Cette interprétation aboutit à ce que tout déposant, au moment de l'entrée en phase européenne de la demande internationale, se trouve dans la situation d'un déposant direct d'une demande européenne qui est libre de choisir une langue officielle, abstraction faite de la phase internationale précédente.

Cette interprétation est déformante de la réalité des textes car elle n'est précisément possible qu'en faisant abstraction du reste du texte et de sa corrélation avec les autres dispositions, et aussi du contexte factuel visé, ainsi que cela va être démontré par une analyse des textes.

2.4 Elle n'est simplement pas compatible avec le principe de l'équivalence de la demande internationale et de la demande européenne lorsque l'OEB est office désigné ou élu, posé explicitement par l'article 150(3) CBE 1973 et mis en œuvre notamment par l'article 158 CBE 1973.

L'article 150(3) CBE 1973, en effet, répute une demande internationale demande européenne lorsque l'OEB est office désigné ou élu pour cette demande. Admettre le changement de langue lors de l'entrée en phase régionale d'une demande euro-PCT publiée dans une langue officielle de l'OEB introduirait une rupture de traitement des deux demandes réputées identiques selon qu'elles ont fait l'objet d'un dépôt

Anmeldungen, je nachdem, ob sie als internationale Anmeldung oder als europäische Direktanmeldung eingereicht wurden. Dabei ist anzumerken, dass die Sprachenfrage keine bloße Verfahrensfrage ist, sondern materiellrechtliche Aspekte umfasst, die den Inhalt des Patents betreffen. Die Übersetzung ist mit Vorsicht gebietendem Argwohn zu betrachten. Dies zeigt sich insbesondere an der Beibehaltung der ursprünglichen Anmeldung als Referenztext im Falle einer Übersetzung (Artikel 14 (2) EPÜ) oder an der Regelung zur Sprache der Änderungen im PCT (Regel 46.3).

Artikel 158 EPÜ 1973 setzt sich aus drei Absätzen zusammen, die miteinander in Beziehung stehen. Absatz 1 stellt einen Grundsatz auf, und die Absätze 2 und 3 präzisieren den Umfang und die Grenzen seiner Umsetzung. Der Grundsatz lautet: Die Veröffentlichung der internationalen Anmeldung **tritt an die Stelle** [Hervorhebung durch die Große Beschwerdekammer] der Veröffentlichung der europäischen Anmeldung – vorbehaltlich Absatz 3 dieses Artikels und mit einer Einschränkung bezüglich des Stands der Technik gemäß Artikel 54 (3) EPÜ, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 2 nicht erfüllt sind. Der in Absatz 1 verwendete Ausdruck **"tritt an die Stelle"** ("**shall take the place**" bzw. "**remplace**") lässt keinen Zweifel an der Identität der betreffenden Anmeldungen.

Absatz 2 des Artikels 158 EPÜ 1973 für sich genommen nennt dann nur zwei allgemeine und wesentliche Voraussetzungen dafür, dass die internationale Anmeldung einer europäischen Anmeldung gleichgestellt wird, nämlich die Entrichtung einer Gebühr und die Übermittlung der internationalen Anmeldung in einer der Amtssprachen (s. Nr. 2.1 b) oben). Im internationalen Zusammenhang bedurfte diese Auflage einer Präzisierung, weil die Sprache der Einreichung und der Veröffentlichung der internationalen Anmeldung nicht unbedingt eine Amtssprache des EPA ist. Diese besondere Auflage für internationale Anmeldungen entspricht der Vorschrift des Artikels 14 (1) EPÜ 1973 für europäische Anmeldungen. Die "Sandwich-Position" dieser Auflage zwischen Absatz 1, aus dem implizit eine Identität der internationalen und der europäischen

guage is not a mere procedural matter, after all; it goes to the heart of the patent's substance. Translations are – legitimately – suspect; that justifies precautions, exemplified by the way in which the original application remains the point of reference in case of translation (Article 14(2) EPC) and by Rule 46.3 PCT governing the language of amendments.

Article 158 EPC 1973 comprises three inter-related paragraphs. Paragraph 1 lays down a principle, paragraphs 2 and 3 specify its scope and the limits of its implementation. That principle is that publication of the international application **shall take the place of** [Enlarged Board's emphasis] the publication of a European patent application, subject to the article's paragraph 3 and to restrictions regarding the prior art under Article 54(3) EPC if the conditions laid down in paragraph 2 are not fulfilled. The wording used in paragraph 1 ("**shall take the place of**", "**remplace**" or "**tritt an die Stelle**") is unequivocal as to the identity of the applications concerned.

In itself, paragraph 2 of Article 158 EPC 1973 sets just two general and essential conditions for an international application to be regarded as a European one, namely paying a fee and supplying the application in an EPO official language (see point 2.1(b) above). In an international context, that requirement had to be made clear, because an international application's language of filing and publication is not necessarily an EPO official language. That special requirement for international applications corresponds to Article 14(1) EPC 1973 for European applications. Sandwiched as it is between paragraph 1, which implicitly provides that international and European applications are identical, and paragraph 3, which prescribes publication if the international application was not published in an EPO official language, its scope is precise and limited

international ou d'un dépôt européen direct. Il convient de remarquer que la langue n'est pas une simple question procédurale mais recouvre des problèmes de fond touchant à la matière même du brevet. La traduction fait l'objet d'une légitime suspicion justifiant des précautions. Cela ressort notamment du maintien de la demande initiale comme texte de référence lorsqu'il y a une traduction (article 14(2) CBE) ou encore de la réglementation de la langue des modifications dans le PCT (règle 46.3).

L'article 158 CBE 1973 se présente comme un ensemble de trois paragraphes qui ont entre eux une corrélation. Le paragraphe 1 pose un principe et les paragraphes 2 et 3 en précisent la portée et les limites de sa mise en œuvre. Le principe : la publication de la demande internationale **remplace** [surligné par la Grande Chambre] la publication de la demande européenne, sous les réserves apportées par le paragraphe 3 de cet article et avec une restriction quant à l'art antérieur d'après l'article 54(3) CBE si les conditions du paragraphe 2 ne sont pas remplies. Le terme "**remplace**" utilisé au paragraphe 1 ("**shall take the place**", ou "**tritt an die Stelle**"), est sans équivoque quant à l'identité des demandes concernées.

Or, le paragraphe 2 de l'article 158 CBE 1973 en soi se borne à poser deux conditions générales et essentielles pour que la demande internationale soit assimilée à une demande européenne, à savoir le paiement d'une taxe et la remise de la demande internationale dans l'une des langues officielles (voir point 2.1 b) ci-dessus). Replacée dans le contexte international, cette condition nécessitait d'être précisée puisque la langue de dépôt et de publication de la demande internationale n'est pas nécessairement une langue officielle de l'OEB. Cette condition spécifique aux demandes internationales se superpose à la disposition de l'article 14(1) CBE 1973 relative aux demandes européennes. La position "en sandwich" de cette condition entre le paragraphe 1 d'où il ressort implicitement une identité des demandes internationale et européenne et le para-

Anmeldung hervorgeht, und Absatz 3, der eine Veröffentlichung vorschreibt, falls die internationale Anmeldung nicht in einer Amtssprache des EPA veröffentlicht wurde, verleiht ihr einen Anwendungsbereich, der genau definiert und auf nicht in einer Amtssprache veröffentlichte Anmeldungen begrenzt ist, was durch die Regel 107 (1) EPÜ 1973 eindeutig bestätigt wird.

2.5 Die Regel 107 EPÜ 1973 ist eine Durchführungsvorschrift zu Artikel 158 (2) und (3) EPÜ 1973. Sie enthält eine Auflistung der Formerfordernisse, die für den Eintritt in die europäische Phase vor dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt zu erfüllen sind. In Buchstabe a sieht die Regel 107 (1) EPÜ 1973 vor, "die *gegebenenfalls* nach Artikel 158 Absatz 2 erforderliche Übersetzung der internationalen Anmeldung einzureichen" ("supply, *where applicable*, the translation of the international application required under Article 158, paragraph 2"; "remettre, *le cas échéant*, la traduction de la demande internationale, requise en vertu de l'article 158, paragraphe 2") [Hervorhebung durch die Große Beschwerdekammer].

Die Korrelation zwischen den Absätzen 2 und 3 von Artikel 158 EPÜ 1973 untereinander sowie zwischen diesen Absätzen und dem Buchstaben a der Regel 107 (1) EPÜ 1973 verleiht dem Ausdruck "gegebenenfalls erforderliche Übersetzung" den Sinn von "Übersetzung der internationalen Anmeldung, falls sie zur Erfüllung des Erfordernisses des Absatzes 2 von Artikel 158 EPÜ 1973 erforderlich ist", also falls die internationale Anmeldung in einer Sprache veröffentlicht wurde, die keine Amtssprache des EPA ist, denn nur so ergibt das Ganze einen Sinn.

Die Wahlfreiheit zwischen den drei Amtssprachen besteht zu diesem Zeitpunkt für ein ganz bestimmtes Szenario, nämlich dem, dass die Übersetzung erforderlich ist, weil die internationale Anmeldung nicht in einer der Amtssprachen des EPA veröffentlicht wurde. Die Idee einer Austauschbarkeit der drei Sprachen außerhalb dieser Voraussetzung kommt dem Leser, der dem Artikel 158 und seiner Durchführungsvorschrift, der Regel 107 (1) a) EPÜ 1973,

to applications not published in such a language, as Rule 107(1) EPC 1973 clearly confirms.

2.5 Rule 107 EPC 1973 is an implementing provision for Article 158(2) and (3) EPC 1973. It lists the formalities to be completed for entry into the European phase before the EPO as designated or elected Office. In its sub-paragraph (a), Rule 107(1) EPC 1973 requires the applicant to "supply, *where applicable*, the translation of the international application required under Article 158, paragraph 2" ("remettre, *le cas échéant*, la traduction de la demande internationale, requise en vertu de l'article 158, paragraphe 2"; "die *gegebenenfalls* nach Artikel 158 Absatz 2 erforderliche Übersetzung der internationalen Anmeldung einzureichen") [Enlarged Board's emphasis].

The correlation between paragraphs 2 and 3 of Article 158 EPC 1973 themselves, and between them and Rule 107(1)(a) EPC 1973, gives the words "translation to be supplied where applicable" the meaning of "translation of the international application where needed to comply with paragraph 2 of Article 158 EPC 1973", i.e. where the international application was published in a non-EPO language. Only then does the whole thing make sense.

The freedom to choose one of the three official languages at this point applies in a specific scenario – namely that in which a translation is necessary because the international application was published in a non-EPO language. The idea that, when that scenario does not apply, the three languages could still be interchangeable would not spring immediately to the mind of a reader who sought to give Article 158 and its implementing Rule 107(1)(a) EPC 1973

graphe 3 qui dispose de la nécessité d'une publication lorsque la demande internationale n'a pas été publiée dans une langue de l'OEB lui donne une portée précise et limitée aux demandes non publiées dans un texte officiel, qui est clairement confirmée par la règle 107(1) CBE 1973.

2.5 La règle 107 CBE 1973 est une règle d'application de l'article 158(2) et (3) CBE 1973. Elle liste les formalités à accomplir pour l'entrée en phase européenne devant l'OEB en tant qu'office désigné ou élu. Dans sa lettre a), la règle 107(1) CBE 1973 prévoit de "remettre, *le cas échéant*, la traduction de la demande internationale, requise en vertu de l'article 158, paragraphe 2" ("supply, *where applicable*, the translation of the international application required under Article 158, paragraph (2)"; "die *gegebenenfalls* nach Artikel 158 Absatz 2 erforderliche Übersetzung der internationalen Anmeldung einzureichen") [mis en italique par la Grande Chambre].

La corrélation entre, d'une part les paragraphes 2 et 3 de l'article 158 CBE 1973 entre eux, et d'autre part entre ces paragraphes et la lettre a) de la règle 107(1) CBE 1973 donne à l'expression "traduction à remettre le cas échéant" le sens de "traduction de la demande internationale lorsqu'elle est exigée pour être en conformité avec l'exigence du paragraphe 2 de l'article 158 CBE 1973", c'est-à-dire pour que tout cela ait un sens, lorsque la demande internationale a été publiée dans une autre langue que l'une des langues officielles de l'Office.

Le choix entre l'une quelconque des trois langues officielles à ce moment là s'inscrit dans un scénario particulier : celui où la traduction est nécessaire parce que la demande internationale a été publiée dans une autre langue que les langues officielles de l'Office. L'idée d'une interchangeabilité des trois langues en dehors de cette hypothèse ne vient pas spontanément à l'esprit du lecteur qui cherche à donner à l'article 158 et sa règle d'application 107(1)a) CBE 1973 le

die daraus unmittelbar abzuleitende Bedeutung geben möchte, nicht spontan in den Sinn. Die Austauschbarkeit setzt vielmehr voraus, dass man stillschweigend über den Ausdruck "gegebenenfalls" hinweggeht.

2.6 Die Artikel 22 und 39 PCT, auf die Artikel 158 Absatz 2 EPÜ 1973 bezüglich der zu entrichtenden Gebühr verweist, entsprechen der Regel 107 EPÜ 1973: Auch sie betreffen formale Handlungen für den Eintritt in die nationale oder regionale Phase und verlangen, dass "ein Exemplar der internationalen Anmeldung [...] und eine Übersetzung der Anmeldung (**wie vorgeschrieben**)" übermittelt werden [Hervorhebung durch die Große Beschwerdekammer].

2.7 Die Regel 49.1 und 49.2 PCT mit den Durchführungsbestimmungen zu Artikel 22 PCT sieht vor, dass der Anmelder im Falle von Ämtern mit mehreren Amtssprachen eine beliebige dieser Amtssprachen auswählen kann und dass keine Übersetzung verlangt werden kann, wenn die internationale Anmeldung in einer dieser Amtssprachen veröffentlicht ist. Diese Bestimmungen müssen in ihrem Zusammenhang gesehen werden: Es geht darum, den Rahmen für die Anforderungen der nationalen Bestimmungsbüros abzustecken und die Anmelder vor unnötigen Anforderungen zu schützen. Die Tatsache, dass ein Anmelder vor der ungerechtfertigten Anforderung einer Übersetzung geschützt werden soll, bedeutet nicht, dass die Ämter eine solche Übersetzung akzeptieren müssen, wenn der Anmelder sie von sich aus einreicht. Der Umkehrschluss, mit dem dies behauptet wird, ist nicht korrekt. Ein Umkehrschluss setzt nämlich zwei entgegengesetzte Sachlagen voraus. Der faktische Rahmen für die Beschränkung der den nationalen Ämtern zu Gebote stehenden Anforderungen wird im vorliegenden Fall dadurch bestimmt, dass die Sprache, in der die internationale Anmeldung abgefasst oder veröffentlicht ist, auch eine der Amtssprachen des Amtes ist.

Die entgegengesetzte Sachlage, die einen Umkehrschluss rechtfertigt, ist der Fall, in dem die Sprache, in der die internationale Anmeldung veröffentlicht wurde, keine der vom jeweiligen Amt zugelassenen Sprachen ist. Der Gegensatz besteht nicht zwischen den Ämtern

the meaning directly attributable to them. On the contrary, it would presuppose ignoring the words "where applicable".

2.6 Articles 22 and 39 PCT, referred to in Article 158(2) EPC 1973 as regards the fee payable, are the counterparts of Rule 107 EPC 1973; they too govern the formalities for entering the national or regional phase. They require the applicant to "furnish a copy of the international application ... and a translation thereof (**as prescribed**)" [Enlarged Board's emphasis].

2.7 Rule 49.1 and 49.2 PCT, governing the arrangements for applying Article 22 PCT, provide that in case of multiple official languages the applicant may choose any one of them and may not be required to supply a translation if the international application was published in one of those languages. These provisions must be seen in their context: circumscribing what designated national offices may prescribe and protecting applicants against unnecessary stipulations. The wish to save applicants from having to supply needless translations does not mean that offices have to accept them should applicants see fit to provide them. The *e contrario* argument deployed to that effect is not correct. Such argumentation presupposes two contrary factual situations. The factual situation limiting what an office may prescribe in this regard is that the language in which the international application was drawn up or published coincides with an official language of that office.

The opposite situation, justifying *e contrario* argumentation, is where the international application was published in a language not accepted by the office. So the opposition is not between offices and applicants; it is between two situations as regards the language of the

sens qui en découle immédiatement. Au contraire, l'interchangeabilité suppose de passer sous silence l'expression "le cas échéant".

2.6 Les articles 22 et 39 PCT auxquels l'article 158 paragraphe 2 CBE 1973 se réfère pour la taxe à payer sont les textes correspondant à la règle 107 CBE 1973 : ils traitent également des formalités à entreprendre pour l'entrée en phase nationale ou régionale. Ils évoquent la remise d'"une copie de la demande internationale et une traduction (**telle qu'elle est prescrite**) de cette demande" [surligné par la Grande Chambre].

2.7 La règle 49.1 et 49.2 PCT relative aux modalités d'application de l'article 22 PCT prévoit que lorsqu'il existe plusieurs langues officielles, le déposant peut choisir l'une quelconque de ces langues et qu'aucune traduction ne peut être exigée si la demande internationale a été publiée dans une de ces langues. Ces dispositions doivent être replacées dans leur contexte : il s'agit de déterminer le cadre des exigences des offices nationaux désignés, et de protéger les déposants contre des exigences inutiles. Le fait de vouloir protéger un déposant contre l'exigence d'une traduction là où une traduction n'a pas de raison d'être ne signifie pas que les offices doivent accepter une telle traduction quand c'est le déposant qui décide de la fournir. L'interprétation *e contrario* utilisée pour le prétendre n'est pas correcte. En effet le raisonnement *e contrario* suppose deux situations de fait inverses. Le cadre de fait de la limitation des exigences des offices nationaux en l'espèce est la coïncidence de la langue dans laquelle la demande internationale est rédigée ou publiée avec l'une des langues officielles de l'office.

La situation inverse justifiant un raisonnement *e contrario* est celle où la langue dans laquelle la demande internationale est publiée n'est pas une des langues admises par l'office. L'opposition n'est pas entre les offices d'une part et le déposant d'autre part, mais entre deux

auf der einen und dem Anmelder auf der anderen Seite, sondern zwischen zwei Sachlagen in Bezug auf die Sprache der internationalen Anmeldung, die den Handlungsspielraum der Ämter vor dem Hintergrund ihrer eigenen Amtssprachen bestimmt.

2.8 Aus diesen Ausführungen folgt, dass der PCT zwar keine allgemeine Sprachenregelung kennt, aber doch bestimmte Vorschriften existieren. So ist die Regel 49.2 PCT in dieser Frage unmissverständlich: Die Übersetzung ist erforderlich, wenn "einem Amt mit mehreren Amtssprachen eine Übersetzung zu übermitteln" ist. Die Austauschbarkeit der Sprache nach Gutdünken des Anmelders kommt in den von den Verfassern des PCT vorgesehenen Fällen nicht vor. Somit besteht kein Widerspruch zwischen den Bestimmungen von EPÜ und PCT.

2.9 Eine Bestätigung für diese Auslegung der Vorschriften sieht die Große Beschwerdekammer in der Rechtsunsicherheit, die durch die von der Beschwerdeführerin befürwortete Auslegung beispielsweise im Bereich der Veröffentlichung entstände. Artikel 158 Absatz 3 EPÜ 1973 sieht Folgendes vor: Ist die internationale Anmeldung in einer Sprache veröffentlicht, die nicht eine der Amtssprachen des EPA ist, so veröffentlicht das EPA die ihm nach Absatz 2 zugeleitete internationale Anmeldung (s. Nr. 2.1 b) oben). Selbstverständlich hatte der Gesetzgeber hier nur den Fall vor Augen, in dem eine Übersetzung erforderlich ist. Würde man allein aus dieser Vorschrift, die eine ganz bestimmte Situation regelt, ableiten, dass keine neue Veröffentlichung erforderlich ist, weil die internationale Anmeldung ja in einer der Amtssprachen veröffentlicht wurde, so wäre dies reine Spekulation, die neue Fragen aufwirft, allen voran die Frage: Wo im EPÜ findet sich eine Stützung dafür, die übermittelte Übersetzung der ursprünglichen Anmeldung gleichzustellen, wenn doch eine Übersetzung, wie schon thematisiert, stets weniger zuverlässig ist (s. Nr. 2.4 oben)?

2.10 Das Argument, der im EPÜ verankerte Grundsatz der Gleichwertigkeit der Anmeldungen gelte lediglich für materiellrechtliche Fragen (z. B. Prioritätsrecht), sowie der Verweis auf die Gleich-

international application, which determines the offices' room for manoeuvre in respect of their own official languages.

2.8 So whilst the PCT may not have a general language regime, it does have certain rules. Rule 49.2 PCT is unequivocal: a translation is required "[i]f there are several official languages **and** a translation must be furnished" [Enlarged Board's emphasis]. Interchangeable languages, at the applicant's discretion, are alien to the situations envisaged by the PCT's authors. Thus there is no conflict between EPC and PCT.

2.9 For the Enlarged Board, the above interpretation of the texts is borne out by the legal uncertainties, e.g. in the publication regime, to which the appellant's interpretation would lead. Article 158(3) EPC 1973 provides that if the international application was published in a non-EPO official language, the EPO publishes the application supplied as specified in paragraph 2 (see point 2.1(b) above). Here, clearly, the legislator had in mind only a situation where a translation was necessary. To argue from that provision alone, governing a very specific situation, that no new publication is necessary because the international application was published in an official language is entirely speculative and throws up new questions, not least the following: where in the EPC is any support to be found for equating the translation with the original application, given that (see point 2.4 above) translations are inherently less reliable?

2.10 The argument that the principle of equivalence enshrined in the EPC applies only to substantive law (priority, for instance), and the reference to the chain of equivalences, leading ultimately

situations tenant à la langue de la demande internationale qui détermine la marge de manœuvre des offices par rapport à leurs propres langues officielles.

2.8 Il suit de ces observations que même si le PCT ne connaît pas de régime général des langues, il n'en demeure pas moins que certaines règles existent. Ainsi la règle 49.2 PCT est sans équivoque à ce sujet. La traduction est exigée "s'il y a plusieurs langues officielles **et** si une traduction doit être fournie" [surligné par la Grande Chambre]. L'interchangeabilité de la langue au gré du déposant est étrangère aux situations envisagées par les auteurs du PCT. Il n'y a donc pas de conflit entre les dispositions CBE et PCT.

2.9 La Grande Chambre voit une confirmation de l'interprétation des textes qui précède dans les incertitudes juridiques qui résulteraient de l'interprétation soutenue par la requérante telles que par exemple le régime de la publication. Le paragraphe 3 de l'article 158 CBE 1973 dispose que si la demande internationale est publiée dans une autre langue que l'une des langues officielles de l'OEB, celui-ci publie la demande internationale remise dans les conditions du paragraphe 2 (voir point 2.1 b) ci-dessus. Il est clair que le législateur a envisagé seulement la situation où une traduction est nécessaire. Déduire de ce seul texte règlementant une situation précise qu'aucune nouvelle publication ne serait nécessaire parce que la demande internationale a été publiée dans une des langues officielles est une pure spéculation qui pose de nouvelles questions, la première étant : où trouver un support dans la CBE pour assimiler la traduction remise à la demande originale dans le contexte rappelé plus haut qu'une traduction est toujours moins fiable (point 2.4 ci-dessus) ?

2.10 L'argument tiré de ce que le principe de l'équivalence des demandes posé par la CBE serait réservé à des questions de droit substantiel (droit de priorité par exemple) et la référence à la



stellungskette bis hin zur nationalen Anmeldung nach Artikel 66 EPÜ, womit belegt werden soll, dass diese Gleichstellung absurd wäre, wenn sie absolut verstanden würde, haben letztlich keine Konsequenz für die oben analysierten Vorschriften: Diese sind so klar gefasst und logisch konzipiert, dass sie zum einen die Auslegung der Beschwerdeführerin ausschließen und zum anderen keinerlei Inkohärenz verursachen.

2.11 Die verspätet in das Verfahren eingeführte Rechtsauskunft Nr. 10/92 rev. (ABI. EPA 1992, 662) soll, wie selbst die Beschwerdeführerin einräumt, nicht als direkte Rechtsgrundlage für ihren Antrag dienen; sie soll vielmehr als ein weiterer Beleg die Möglichkeit eines Sprachenwechsels bestätigen, die die Beschwerdeführerin von Anfang an geltend gemacht hat.

2.12 Ergänzend zu der von der Präsidentin des Amts angesprochenen Verzögerung bei der Aktualisierung dieser Rechtsauskunft nach dem Inkrafttreten des EPÜ 2000, die Zweifel an deren aktueller Gültigkeit aufkommen lässt, stellt die Große Beschwerdekammer fest, dass diese Rechtsauskunft für den vorliegenden Fall nicht relevant ist. Ihr Zweck besteht darin, das Verfahren für die Verbindung einer europäischen Patentanmeldung mit einer Euro-PCT-Anmeldung zu regeln, da EPÜ-Vertragsstaaten nicht immer auch PCT-Vertragsstaaten sind.

2.13 Dieses Dokument kann nicht relevant sein, weil es beim dort genannten Beispiel (Nr. 14) um eine schwedische Anmeldung geht, d. h. um eine ursprünglich nicht in einer Amtssprache abgefasste Anmeldung. Dieses Beispiel hat nichts mit der Vorlagefrage an die Große Beschwerdekammer zu tun, die sich nur stellt, wenn die ursprüngliche Anmeldung in einer Amtssprache abgefasst war.

2.14 Interessanterweise geht auch der Inhalt dieses Dokuments nicht in die von der Beschwerdeführerin behauptete Richtung:

a) Die Rechtsauskunft (Nr. 13) bestätigt unter Nummer 7 e), dass Artikel 14 EPÜ 1973 Anwendung findet.

to national filings under Article 66 EPC, which seeks to show that this equivalence would be absurd if it were absolute, does not affect the provisions analysed above, whose clear wording and logical construction exclude the appellant's interpretation whilst not giving rise to any inconsistency.

2.11 The appellant submitted Legal Advice 10/92 rev. (OJ EPO 1992, 662) late in the proceedings, not – it concedes – because it offers a direct legal basis for its request, but rather as support for the view that changing the language is possible, as the appellant has always maintained.

2.12 Quite apart from the delay in updating it following EPC 2000, mentioned by the President and a source of doubt as to its current validity, the Enlarged Board notes that this item of legal advice has no bearing on the case in point. It sets out the procedure for consolidating European and Euro-PCT applications, given that EPC contracting states are not always parties to the PCT.

2.13 It cannot be relevant, because in the example referred to (point 14) the initial application is in Swedish, i.e. not an EPO official language. This example falls outside the question referred to the Enlarged Board, which arises only if the initial application was drawn up in an EPO official language.

2.14 Interestingly, the content of this legal advice does not actually lead in the direction the appellant claims:

(a) Its point 13 repeats, by means of the reference to point 7(e), that Article 14 EPC 1973 applies.

chaîne des équivalences avec en bout de chaîne la demande nationale prévue à l'article 66 CBE pour démontrer que cette équivalence serait absurde si elle était absolue, n'a aucune incidence sur les dispositions ci-dessus analysées qui de par leur rédaction claire et leur logique, d'une part excluent l'interprétation de la requérante et d'autre part n'introduisent aucune incohérence.

2.11 Le renseignement juridique 19/92 rev. (JO OEB 1992, 662) mis aux débats tardivement n'est pas destiné, de l'aveu même de la requérante, à servir de base légale directe à la requête ; il s'agit d'une pièce supplémentaire destinée à accréditer l'idée de la possible substitution qu'elle défend depuis le début.

2.12 En dehors du retard dans la mise à jour après la CBE 2000 invoqué par la Présidente qui introduit un doute sur la validité actuelle de ce renseignement, la Grande Chambre relève l'absence de pertinence de ce renseignement pour le cas d'espèce. Son objectif est de régler la procédure de jonction d'une demande européenne et d'une demande euro-PCT partant du principe que les Etats parties à la CBE ne sont pas toujours parties au PCT.

2.13 Ce document ne peut être pertinent car l'exemple auquel il est fait référence (point 14) est celui d'une demande suédoise, c'est-à-dire une demande initiale non rédigée en une langue officielle. Cet exemple est hors champ de la question soumise à la Grande Chambre qui ne se pose que lorsque la demande initiale est rédigée dans une langue officielle.

2.14 Ensuite, il est intéressant de remarquer que le contenu même de ce document ne va pas dans le sens prétendu par la requérante :

a) Ce renseignement (point 13) répète au point 7e) que l'article 14 CBE 1973 s'applique.

b) Sie sieht vor, dass die europäische Patentanmeldung (falls die ursprüngliche Euro-PCT-Anmeldung in schwedischer Sprache abgefasst war) in schwedischer Sprache eingereicht werden muss.

c) In einem solchen Fall sorgt die Internationale Recherchenbehörde für die Übersetzung der Euro-PCT-Anmeldung in die englische Sprache. Für das weitere Vorgehen sind im Beispiel zwei Möglichkeiten genannt, wobei die Euro-PCT-Anmeldung in beiden Fällen in ihrer ursprünglichen Sprache (im Beispiel in Schwedisch) eingereicht werden muss:

– Entweder legt der Anmelder der schwedischen Euro-PCT-Anmeldung, die vom Internationalen Büro ins Englische übersetzt wurde, keine Übersetzung nach Artikel 22 oder 39 PCT vor; dann können die Anmeldungen verbunden werden, wenn zu der europäischen Patentanmeldung eine Übersetzung in englischer Sprache **nach Artikel 14 (2) EPÜ 1973** vorgelegt worden ist [Hervorhebung durch die Große Beschwerdekammer].

– Oder (s. Beispiel 2) der Anmelder der schwedischen Euro-PCT-Anmeldung legt gemäß Artikel 22 oder 39 PCT eine deutsche oder französische Übersetzung vor; dann können die Anmeldungen verbunden werden, wenn **zu der europäischen Patentanmeldung eine Übersetzung in der Sprache vorgelegt worden ist, die für die Übersetzung der Euro-PCT-Anmeldung gewählt wurde** [Hervorhebung durch die Große Beschwerdekammer].

2.15 Somit bleibt die in schwedischer Sprache abgefasste Anmeldung offensichtlich die ursprüngliche Anmeldung, und der Anmelder muss beim Eintritt in die europäische Phase gemäß Artikel 14 (2) EPÜ eine Übersetzung einreichen. Dabei handelt es sich entweder um seine eigene Übersetzung ins Englische, die diejenige des Internationalen Büros ersetzt, oder um eine Übersetzung ins Deutsche oder Französische, die die nicht vom Anmelder stammende englische Übersetzung ersetzt. Eine andere Lehre als die Auslegung durch die Große Beschwerdekammer lässt sich daraus nicht ziehen.

(b) It says the European application (if Swedish was the language of the initial Euro-PCT application) must be filed in Swedish.

(c) In such a case, the international searching authority attends to the translation of the Euro-PCT application into English. For the subsequent procedure, the example then gives two possible scenarios, both of which require that the Euro-PCT application be filed in the initial language (Swedish, in this case):

– either the Euro-PCT application was filed in Swedish and translated into English by the International Bureau, and the appellant does not supply a translation under Article 22 or 39 PCT – in which case consolidation is possible if an English translation of the European application is filed **in accordance with Article 14(2) EPC 1973** [Enlarged Board's emphasis]

– or (example II), the Euro-PCT application was filed in Swedish and the applicant supplied a French or German translation under Article 22 or 39 PCT – in which case consolidation is possible if it files **a translation of the European patent application into the language chosen for the translation of the Euro-PCT application** [Enlarged Board's emphasis].

2.15 So the initial application clearly remains the one drawn up in Swedish, and on entry into the European phase the applicant must file a translation under Article 14(2) EPC, this being either its own English translation replacing that of the International Bureau or a French or German translation replacing the English translation which did not come from the applicant. No conclusion other than the Enlarged Board's interpretation is possible.

b) Il maintient que la demande de brevet européen (dans le cas où le suédois est la langue de la demande euro-PCT initiale) doit être déposée en suédois.

c) Dans un tel cas, la traduction en anglais de la demande euro-PCT est assurée par l'administration chargée de la recherche internationale. L'exemple envisage pour la suite de la procédure deux cas de figure, étant observé que dans les deux cas il est requis de déposer la demande euro-PCT dans sa langue initiale (suédois dans l'exemple) :

– ou bien le déposant de la demande euro-PCT en suédois, traduite en anglais par le Bureau International, ne produit pas de traduction conformément à l'article 22 ou 39 PCT et la jonction peut se réaliser si la demande européenne est traduite en anglais **conformément à l'article 14(2) CBE 1973** [surligné par la Grande Chambre].

– ou bien, exemple 2, le déposant de la demande euro-PCT en suédois produit la traduction en application de l'article 22 ou 39 PCT en allemand ou en français, et la jonction se fait lorsque **la demande de brevet européen est suivie de la traduction dans la langue qui a été choisie pour la traduction de la demande euro-PCT** [surligné par la Grande Chambre].

2.15 Il apparaît par conséquent que la demande initiale demeure celle rédigée en suédois et que lors de l'entrée en phase européenne le déposant doit déposer une traduction conformément à l'article 14(2) CBE. Il s'agit soit de sa propre traduction en anglais substituant la traduction du Bureau International ou d'une traduction en allemand ou en français se substituant à la traduction en anglais dont le déposant n'est pas l'auteur. Aucun autre enseignement ne peut en être tiré contre l'interprétation retenue par la Grande Chambre.

## 3. Rechtslage nach dem EPÜ 2000

3.1 Bei der Umgestaltung der Vorschriften im Zuge des EPÜ 2000 wurden zu dieser Thematik keine inhaltlichen Änderungen vorgenommen.

3.2 Durch die Bereinigung des Artikels 14 (3) EPÜ, bei der in der französischen Fassung "comme langue de la procédure" hinzugekommen ist, und die Überarbeitung dieses Absatzes im Interesse einer besseren Verständlichkeit hat sich nichts am Sinn geändert.

3.3 Die Änderung der Artikel 150 und 158 EPÜ ist auffälliger, trägt aber dem Wunsch nach einer Aktualisierung der Vorschriften Rechnung und vereinfacht sie durch die Überführung verschiedener Bestimmungen in die Ausführungsordnung.

3.4 Die vorbereitenden Arbeiten zum neuen Artikel 153 EPÜ, in dem die Artikel 156 bis 158 EPÜ 1973 aufgegangen sind, geben Aufschluss über die Auslegung, die die Verfasser im Sinne hatten. So heißt es auf Seite 217 des Dokuments CA/100/00: "Der neue Artikel 153 (4) EPÜ entspricht weitgehend Artikel 158 (3) EPÜ, schreibt vor, **wann** [Hervorhebung durch die Große Beschwerdekammer] eine Übersetzung der Euro-PCT-Anmeldung beim EPA einzureichen und vom EPA zu veröffentlichen ist ..." (s. auch MR/2/00, S. 221, Nr. 8).

Aber gerade der Absatz 2 von Artikel 158 EPÜ 1973, auf den die Beschwerdeführerin ihre Auslegung stützt, dass beim Eintritt in die europäische Phase eine beliebige Amtssprache des EPA als Sprache der Anmeldung gewählt werden könne, ist als solcher nicht mehr existent. Er ist in Artikel 153 (4) EPÜ eingegangen, auf den die Regel 159 (1) a EPÜ verweist. Und diese Regel entspricht der früheren Regel 107 (1) a EPÜ 1973, die auf Artikel 158 (2) EPÜ 1973 verwies.

In Artikel 153 EPÜ wird in Absatz 3 der Grundsatz bestätigt, dass die internationale Veröffentlichung einer Euro-PCT-Anmeldung in einer Amtssprache an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung tritt, und in

## 3. Under EPC 2000

3.1 The EPC 2000 revision made no substantive changes to the relevant provisions.

3.2 Article 14(3) EPC was tidied up to make it easier to understand (and "comme langue de la procédure" added to the French version), but its substance remained completely unchanged.

3.3 Articles 150 and 158 EPC were more conspicuously amended, but only to update their texts and simplify them by moving certain provisions into the implementing regulations.

3.4 The *travaux préparatoires* for new Article 153 EPC, in which Articles 156 to 158 EPC 1973 were subsumed, are instructive as to the interpretation its authors had in mind. Thus page 217 of CA/100/00 states that "[n]ew Article 153(4) EPC largely corresponds to Article 158(3) EPC, stipulating **when** [Enlarged Board's emphasis] a translation of the Euro-PCT is to be filed with the EPO and published by the EPO ..." (see also MR/2/00, page 221, point 8).

In particular, however, paragraph 2 of Article 158 EPC 1973 – the basis for the appellant's interpretation that on entry into the European phase any EPO official language could be chosen as the language of the application – no longer exists as such, but has been subsumed into Article 153(4) EPC, to which Rule 159(1)(a) EPC refers. And that rule corresponds to old Rule 107(1)(a) EPC 1973 which referred to Article 158(2) EPC 1973.

Article 153 EPC reaffirms in its paragraph 3 the principle that the international publication of a Euro-PCT application in an EPO official language takes the place of the publication of the European application, and in its

## 3. Sous l'empire de la CBE 2000

3.1 La version révisée CBE 2000, en organisant la refonte des textes, n'a procédé à aucun changement de fond dans ce domaine.

3.2 Le toilettage de l'article 14(3) CBE substituant "comme langue de la procédure" à "dans toutes les procédures devant l'OEB" et le remaniement de ce paragraphe pour le rendre plus compréhensible ne changent rien au fond.

3.3 Le remaniement des articles 150 et 158 CBE est plus spectaculaire mais répond à des soucis d'actualisation des textes et de simplification avec un basculement de certains textes dans le règlement d'exécution.

3.4 Une consultation des travaux préparatoires relatifs au nouvel article 153 CBE qui est une refonte des articles 156 à 158 CBE 1973 est instructive de l'interprétation que les auteurs avaient à l'esprit. L'on peut lire page 217 du document CA/100/00 "... le nouvel article 153(4) CBE qui correspond dans une large mesure à l'article 158(3) CBE 1973, prescrit **quand** [surligné par la Grande Chambre] une traduction de la demande EURO-PCT doit être déposée auprès de l'OEB et publiée par celui-ci ..." (voir également le document MR/2/00 page 221 point 8).

Mais surtout le paragraphe 2 de l'article 158 CBE 1973 qui servait de base à l'interprétation de la requérante selon laquelle lors de l'entrée en phase européenne la langue de la demande pouvait être n'importe quelle langue officielle de l'OEB n'existe plus en tant que tel. Il est fondu dans l'article 153(4) CBE auquel renvoie la règle 159(1)a) CBE. Cette règle en effet correspond à l'ancienne règle 107(1)a) CBE 1973 qui renvoyait à l'article 158(2) CBE 1973.

L'article 153 CBE dans son paragraphe 3 répète le principe que la publication internationale de la demande euro-PCT dans une langue officielle remplace la publication de la demande européenne, et dans son paragraphe 4 la nécessité d'une

Absatz 4 auf die Notwendigkeit einer Veröffentlichung hingewiesen, falls die Veröffentlichung zuvor in einer anderen Sprache erfolgte.

Absatz 4 Satz 1 lautet: "Ist die Euro-PCT-Anmeldung **in einer anderen Sprache** veröffentlicht, so **ist** beim Europäischen Patentamt eine Übersetzung in einer seiner Amtssprachen **einzureichen, die von ihm veröffentlicht wird**" [Hervorhebung durch die Große Beschwerdekammer].

Zunächst ist anzumerken, dass die Auslegung, wonach dieser Absatz – mangels einer Präzisierung wie "in einer anderen Sprache als Englisch, Deutsch oder Französisch" – eine Übersetzung in eine andere Amtssprache zulasse, dem Wortlaut des Artikels zuwiderläuft, der klar zwischen den Amtssprachen des Europäischen Patentamts und den anderen Sprachen unterscheidet.

Die auf diesen Artikel gestützte Behauptung, dass eine Veröffentlichung nicht erforderlich sei, weil es sich um eine Amtssprache handle, ist zudem reine Spekulation und völlig von der Vorschrift losgelöst: Wenn man den ersten Satzteil so auslegte, dass nicht zwischen den Amtssprachen des EPA und den anderen Sprachen unterschieden wird, dann wäre nicht zu verstehen, warum für den zweiten, die Veröffentlichung betreffenden Satzteil eine solche Unterscheidung aufgenommen werden sollte.

Die Vorschrift ist eindeutig; eine Auslegung in dem von der Beschwerdeführerin gewünschten Sinne würde sie ihrer primären Bedeutung berauben und eine Möglichkeit schaffen, die ganz offensichtlich nicht der Fallkonstellation und den Umständen entspricht, die die Vorschrift regeln soll.

Der in Artikel 150 (3) EPÜ 1973 verankerte Grundsatz der Gleichwertigkeit der Anmeldungen findet sich im neuen Artikel 153 (2) EPÜ in der Aussage wieder "Eine internationale Anmeldung, für die das Europäische Patentamt Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt ist und der ein internationaler Anmeldetag zuerkannt worden ist, hat die Wirkung einer vorschriftsmäßigen europäischen Anmeldung"; zugleich wurde der Begriff "Euro-PCT-Anmeldung" in das Übereinkommen aufgenommen.

paragraph 4 that a new publication is necessary if the old one was in another language.

The first sentence of Article 153(4) EPC reads as follows: "If the Euro-PCT application is published **in another language**, a translation into one of the official languages **shall be filed** with the European Patent Office, **which shall publish it**" [Enlarged Board's emphasis].

To interpret this paragraph, which does not state specifically "in another language other than English, French or German", as allowing a translation into another official language is at odds with the text of the article, which makes a clear distinction between EPO official languages and other languages.

To then use that article to maintain that, because an official language is involved, no publication is necessary, is far-fetched and at a considerable remove from the text: if the first part of the sentence is interpreted as making no distinction between EPO official languages and others, it is hard to see why such a distinction needs to be made for the second part of the sentence, concerning publication.

The text is clear, and interpreting it as the appellant would wish would deprive it of its primary meaning and add a possibility which manifestly does not correspond to the scenario and circumstances it is intended to govern.

New Article 153(2) EPC reaffirms the principle of equivalence laid down in Article 150(3) EPC 1973. It says that "[a]n international application for which the European Patent Office is a designated or elected Office, and which has been accorded an international date of filing, shall be equivalent to a regular European application" and introduces the term "Euro-PCT application" into the Convention.

publication en cas de publication dans une autre langue.

Le paragraphe 4, première phrase, est ainsi libellé : "Si la demande euro-PCT est publiée **dans une autre langue**, une traduction dans une des langues officielles **doit** être produite auprès de l'Office européen des brevets, **qui la publie**" [surligné par la Grande Chambre].

La première remarque est que l'interprétation selon laquelle ce paragraphe qui ne précise pas "autre que l'anglais, l'allemand ou le français" autoriserait une traduction dans une autre langue officielle, va à l'encontre du texte de l'article qui fait une distinction claire entre les langues officielles de l'Office européen des brevets et les autres langues.

Ensuite, utiliser cet article pour soutenir qu'une publication ne serait pas nécessaire parce qu'il s'agit d'une langue officielle est une pure spéculation complètement détachée du texte : si l'on interprétait la première partie de la phrase comme ne distinguant pas entre les langues officielles de l'OEB et les autres langues, l'on ne comprendrait pas pourquoi il faudrait introduire une distinction pour le second membre de la phrase concernant la publication.

Le texte est clair, l'interpréter dans le sens souhaité par la requérante serait le priver de son sens premier et ajouter une possibilité qui manifestement ne correspond pas au scénario réglementé et aux circonstances que ce texte est destiné à régir.

Le principe de l'équivalence des demandes de l'article 150(3) CBE 1973 est repris dans le nouvel article 153(2) CBE qui affirme qu'"une demande internationale pour laquelle l'OEB est office désigné ou élu et à laquelle une date de dépôt internationale a été attribuée a la valeur d'une demande européenne régulière" et le terme "demande euro-PCT" est entré dans le texte de la Convention.

Die Abfolge der Absätze des neuen Artikels 153 EPÜ, in dem Auszüge aus den früheren Artikeln 153, 150 und 158 EPÜ 1973 zusammengeführt wurden, bestätigt die Gleichwertigkeit der beiden Anmeldungen und macht die Sprachenregelung zu einem Bestandteil dieser Gleichwertigkeit.

3.5 Wie bereits unter Nummer 2.8 angeführt, kann die Große Beschwerdekammer nicht erkennen, inwieweit zwischen den – im Übrigen oft zusammen verwendeten – Bestimmungen von EPÜ und PCT eine Divergenz bestehen sollte, die zur Anwendung von Artikel 150 (2) EPÜ Anlass geben würde, wonach bei mangelnder Übereinstimmung die Vorschriften des PCT vorgehen. Insbesondere wurde nicht belegt, mit welchen Vorschriften des PCT die Artikel 14 EPÜ und 158 EPÜ 1973 bzw. 153 EPÜ kollidieren sollten, nachdem keine Bestimmung des PCT einen Wechsel der Sprache erlaubt, sofern nicht besondere Umstände vorliegen (Nr. 2.8).

3.6 Die vom *epi* angeführten Beispiele für die Situation in Kanada betreffen – sofern die genannte Auslegung von Artikel 71 des Patentgesetzes die in Kanada allgemein anerkannte ist – die Art und Weise, wie dieses Land seine Sprachenregelung im Rahmen des Handlungsspielraums ausgestaltet hat, der den nationalen Ämtern vom PCT eingeräumt wird. Wie aus Artikel 22 PCT und Regel 49 PCT hervorgeht, überlässt dieser Vertrag den Mitgliedstaaten die Festlegung der Fälle, in denen eine Übersetzung erforderlich ist, und begrenzt zugleich diese Erfordernisse (Regel 49.2, s. Nr. 2.8).

Verbindliche Wirkung haben lediglich die Grenzen dieses Handlungsspielraums, die nicht überschritten werden dürfen. Innerhalb dieser Grenzen steht es den Vertragsstaaten frei, eigene Vorschriften im Sinne eines angemessenen Interessenausgleichs zu erlassen.

3.7 Die Große Beschwerdekammer kann auch nicht erkennen, inwieweit die Anwendung des Artikels 125 EPÜ geboten sein könnte, um eine verfahrensrechtliche Lücke zu schließen.

The sequence of paragraphs in new Article 153 EPC, which brings together extracts from old Articles 153, 150 and 158 EPC 1973, underscores that equivalence and helps to make the language regime a part of it.

3.5 As already mentioned (see point 2.8 above), the Enlarged Board cannot discern any discrepancy between the EPC and PCT provisions – often cited in pairs, incidentally – requiring the application of Article 150(2) EPC, which says that in case of conflict the PCT provisions prevail. In particular, the appellant has not shown that any PCT provisions conflict with Articles 14 EPC and 158 EPC 1973 or 153 EPC, given that nothing in the PCT allows the language to be changed unless special circumstances apply (point 2.8).

3.6 The *epi*'s examples from Canada – assuming that its interpretation of Article 71 of the Patent Act Rules is commonly accepted there – concern the way in which that country has regulated its language regime within the scope offered to national offices by the PCT. It is clear from its Article 22 and Rule 49 that the PCT delegates to member states the task of prescribing when a translation is necessary and at the same time sets limits to what they may require (Rule 49.2, see point 2.8).

The member states' room for manoeuvre is constrained solely by certain limits which must not be exceeded. Within those limits, they are free to enact rules geared to ensuring a balance of interests.

3.7 Nor can the Enlarged Board discern an absence of procedural provisions which might require the application of Article 125 EPC.

L'enchaînement des paragraphes du nouvel article 153 CBE regroupant des extraits des anciens articles 153, 150 et 158 CBE 1973 contribue à réaffirmer l'équivalence des deux demandes et à faire du régime de la langue une partie de cette équivalence.

3.5 La Grande Chambre ne voit pas, comme déjà mentionné au point 2.8, en quoi il y aurait divergence entre les dispositions CBE et celles du PCT, d'ailleurs utilisées souvent en binômes, qui donnerait lieu à application de l'article 150(2) CBE selon lequel en cas de divergence ce sont les dispositions PCT qui prévalent. Il n'a pas été démontré notamment avec quelles dispositions du PCT les articles 14 CBE et 158 CBE 1973 ou 153 CBE seraient en conflit, rien dans le PCT n'autorisant un changement de langue en dehors de circonstances particulières (point 2.8).

3.6 Quant aux exemples tirés de la situation au Canada, mentionnés par l'*epi*, à supposer que l'interprétation donnée de l'article 71 du Patent Act Rules soit celle communément admise au Canada, ces développements concernent la façon dont ce pays a réglementé son régime de langue dans la marge de manœuvre laissée par le PCT aux offices nationaux. Il résulte de l'article 22 PCT et de la règle 49 PCT que ce traité délègue aux États membres le soin de prescrire les cas dans lesquels la traduction est nécessaire et met également des limites à ses exigences (règle 49.2, voir point 2.8).

Le seul effet contraignant de cette marge de manœuvre concerne les limites à ne pas dépasser. À l'intérieur de ces limites, les États contractants restent libres de légiférer selon les intérêts en balance.

3.7 La Grande Chambre ne voit pas plus en quoi il y aurait matière à l'application de l'article 125 CBE visant à combler un vide juridique en matière de procédure.

3.8 Was die Rechtsliteratur angeht, so findet sich beispielsweise in der fünften und jüngsten deutschen Auflage von *Singer/Stauder*, Europäisches Patentübereinkommen (2009) unter Randnummer 49 auf Seite 1218 zu Artikel 151 die Aussage, dass die vom Anmelder für die Einreichung seiner internationalen Anmeldung gewählte Amtssprache damit als Verfahrenssprache festgelegt ist, die weder in der internationalen Phase noch bei Eintritt in die europäische Phase geändert werden kann. Anschließend wird klargestellt, dass die Große Beschwerdekammer derzeit mit der Frage befasst ist, ob dieses Verbot, die Verfahrenssprache zu ändern, rechtens ist. In "The Annotated European Patent Convention 1973" (14. Auflage, auf die die Beschwerdeführerin im Beschwerdeverfahren verwiesen hatte, S. 328, zu Artikel 158 (2) EPÜ) weist Derk Visser lediglich darauf hin, dass das EPA eine Übersetzung in einer Amtssprache verlangt, wenn die internationale Anmeldung nicht in einer dieser Sprachen eingereicht oder veröffentlicht wurde. Dies bedeutet nicht, dass es möglich ist, eine Sprache durch eine andere zu ersetzen. Im Lehrbuch von *Rudolf Kraßer* (Patentrecht, 5. Auflage, S. 663, Absatz 3) steht, dass die Anmeldung dem EPA in einer seiner Amtssprachen zuzuleiten ist und eine hierfür erforderliche Übersetzung vom EPA veröffentlicht wird.

3.9 Die Anweisungen für die Praxis basieren auf derselben Auslegung. In der von der Präsidentin des EPA angeführten Veröffentlichung des Europäischen Patentamts mit dem Titel "Der Weg zum europäischen Patent, Leitfaden für Anmelder", 2. Teil, PCT-Verfahren vor dem EPA – "Euro-PCT", 4. Auflage, Stand 1. April 2008, heißt es an drei Stellen (Nrn. 111, 285 und 330), dass die Verfahrenssprache die Sprache ist, in der die internationale Anmeldung veröffentlicht wurde, falls es sich dabei um eine Amtssprache handelt, oder aber diejenige der drei Amtssprachen, in der die Übersetzung eingereicht wurde, und dass es nicht möglich ist, die Verfahrenssprache zu ändern. Für die Anmelder wird klargestellt, dass eine Übersetzung, die eingereicht wird, obwohl sie nicht erforderlich ist, nicht berücksichtigt wird. Des Weiteren ist

3.8 As regards the literature, the most recent (fifth) German edition of *Singer/Stauder*, Europäisches Patentübereinkommen (2009), says for example under point 49 (page 1218) regarding Article 151 that the official language chosen when filing the international application is the language of the proceedings, which cannot be changed either during the international phase or on entry into the European phase. It then mentions that the issue of changing the language is the subject of a referral to the Enlarged Board. In "The Annotated European Patent Convention 1973" (14th edition, i.e. that cited by the appellant in the appeal proceedings) Derk Visser merely points out on page 328 that under Article 158(2) EPC the EPO requires a translation into an official language if the international application was not filed or published in such a language. That does not mean that it is possible to replace one language by another. *Rudolf Krasser* (Patentrecht, 5th edition, page 663, paragraph 3) says the application must be filed in an EPO official language, and if that requires a translation the EPO publishes it.

3.9 The practical guidance published reflects the same interpretation. The EPO brochure "How to get a European patent – Guide for applicants, Part 2 – PCT procedure before the EPO – 'Euro-PCT'" (4th edition, updated to 1 April 2008), cited by the President, says on three occasions (points 111, 285 and 330) that the language of the proceedings is that in which the international application was published (if that was an EPO official language) or that of the translation supplied in one of the three EPO official languages, and cannot be changed. Applicants are advised that any translation filed unnecessarily will be ignored. The practical guide "European and International Patent Applications" (*Rippe/Gough*, 2002 edition) also says (on page 181 under "Languages of the proceedings") that if the international application was filed and published in an

3.8 En ce qui concerne la doctrine, par exemple dans la cinquième et dernière édition en allemand de *Singer/Stauder*, Europäisches Patentübereinkommen, (2009), sous l'article 151 point 49 page 1218, les auteurs écrivent que la langue officielle dans laquelle la demande internationale a été déposée est la langue de la procédure et qu'il n'en peut être changé ni lors de l'entrée dans la phase internationale ni lors de la phase européenne. Ayant dit cela ils continuent en précisant que la Grande Chambre est actuellement saisie de la régularité de cette interdiction de changement. Dans "The annotated European Patent Convention 1973" (14<sup>ème</sup> édition, celle à laquelle la requérante s'est référée au cours de la procédure de recours, page 328 sous article 158(2) CBE), Derk Visser se borne à rappeler que l'OEB exige une traduction dans une langue officielle si la demande internationale n'a pas été déposée ou publiée dans une telle langue. Cela ne signifie pas qu'il est possible de substituer une autre langue. Dans le traité de *Rudolf Kraßer* (Patentrecht, 5<sup>ème</sup> édition, page 663, paragraphe 3) il est rappelé que c'est dans une des langues de l'office que la demande doit être adressée et que pour cela une traduction est requise dans laquelle l'OEB publie la demande.

3.9 La pratique enseignée reflète la même interprétation. La publication par l'Office européen des brevets "Comment obtenir un brevet européen – Guide du déposant 2<sup>e</sup> partie – Procédure PCT devant l'OEB – "euro-PCT" ", 4<sup>ème</sup> édition, mise à jour 1<sup>er</sup> avril 2008, cité par la Présidente de l'OEB, répète à trois reprises (points 111, 285 et 330) que la langue de la procédure est celle dans laquelle la demande internationale a été publiée s'il s'agissait d'une langue officielle ou celle de la traduction remise en l'une des trois langues officielles et qu'il n'est pas possible d'en changer. Il est précisé à l'intention du déposant qu'une traduction remise lorsqu'elle n'est pas nécessaire, n'est pas prise en considération. L'on peut également lire dans le guide pratique "European and International patent applications" (*Rippe/Gough*, édition 2002) page 181 sous le para-

dem praktischen Leitfaden "European and International patent applications" (*Rippe/Gough*, Ausgabe 2002) auf Seite 181 im Absatz "Verfahrenssprachen" zu entnehmen, dass bei einer internationalen Anmeldung, die in einer Amtssprache des EPA eingereicht und veröffentlicht wurde, dadurch auch die Verfahrenssprache in der regionalen Phase vor dem EPA vorgegeben ist.

3.10 Schließlich hat die Beschwerdeführerin auch Billigkeitsgründe geltend gemacht und vorgebracht, dass die fehlende Möglichkeit, beim Eintritt in die europäische Phase die Sprache zu ändern, eine Diskriminierung darstelle. Dazu kann die Große Beschwerdekammer nur Folgendes feststellen: Sollte eine Diskriminierung vorliegen, so obliegt jegliche Änderung der – vollkommen klar gefassten – Vorschriften dem Gesetzgeber und nicht der für die Anwendung der bestehenden Vorschriften zuständigen Stelle.

3.11 Aus diesen Ausführungen folgt, dass die Rechtslage nach dem EPÜ 1973 wie auch nach dem EPÜ 2000 keine Auslegung der Vorschriften in dem Sinne zulässt, dass eine in einer Amtssprache veröffentlichte Euro-PCT-Anmeldung beim Eintritt in die europäische Phase durch eine Übersetzung dieser Anmeldung in eine andere Amtssprache ersetzt werden kann.

#### Frage 2

4. Für die Beantwortung dieser Frage sind die Rechtsvorschriften des EPÜ 2000 maßgebend.

Diese Frage stellt sich nur, weil in Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA die Änderung der Verfahrenssprache zugelassen wurde. Eine Begründung enthält aber lediglich die Entscheidung J 18/90 (ABI. EPA 1992, 511), die am 22. März 1991 erging, also bevor die vom Verwaltungsrat am 7. Dezember 1990 beschlossene Streichung der Regel 3 am 1. Juni 1991 in Kraft getreten ist; die anderen Entscheidungen, auch die jüngsten wie beispielsweise T 1125/00 oder T 1443/04, verweisen bloß auf diese.

EPO language, that is then the language of the proceedings for the regional phase before the EPO.

3.10 Lastly, citing considerations of fairness, the appellant maintains that being unable to change the language on entry into the European phase discriminates against it. But the Enlarged Board can say only that if there is such discrimination, any amendment of the clear texts in force is a matter for the lawmaker rather than for those charged with applying them.

3.11 The above analysis shows that neither EPC 1973 nor EPC 2000 can be interpreted as allowing, on entry into the European phase, a Euro-PCT application published in an EPO official language to be replaced by its translation into another such language.

#### Question 2

4. The applicable law here is EPC 2000.

This question arises only because some decisions by EPO boards of appeal have allowed the language of the proceedings to be changed. But only decision J 18/90 (OJ EPO 1992, 511) taken on 22 March 1991 – i.e. before the entry into force on 1 June 1991 of the rescindment of Rule 3 EPC by an Administrative Council decision dated 7 December 1990 – gives reasons. The others (even the most recent ones such as T 1125/00 or T 1443/04) simply refer to it.

graphie "Langues de la procédure" que si la demande internationale a été déposée et publiée dans l'une des langues de l'OEB, cela détermine la langue de la procédure pour la phase régionale devant l'OEB.

3.10 Enfin, la requérante a fait valoir des considérations d'équité et soutenu que l'impossibilité de changer de langue lors de l'entrée en phase européenne serait source de discrimination. La Grande Chambre ne peut que constater qu'à supposer qu'il existe une discrimination, en présence de textes clairs, toute modification est du ressort de l'autorité légiférante et non de l'autorité chargée de l'application des textes existants.

3.11 Il résulte de ce qui précède que, tant sous l'empire de la CBE 1973 que de la CBE 2000, les textes ne peuvent être interprétés comme autorisant, lors de l'entrée en phase européenne, la substitution d'une demande euro-PCT publiée en une langue officielle par une traduction de cette demande en une autre langue officielle.

#### Deuxième question

4. Le droit applicable pour répondre à cette question est celui de la CBE 2000.

Cette question ne se pose que parce que des décisions des chambres de recours de l'OEB ont admis le changement de la langue de procédure. En réalité, seule la décision J 18/90 (JO OEB 1992,511), rendue le 22 mars 1991 – soit avant l'entrée en vigueur de la suppression de la règle 3 fixée par décision du Conseil d'administration du 7 décembre 1990 au 1<sup>er</sup> juin 1991 – est motivée, les autres, même les plus récentes telles que par exemple T 1125/00 ou 1443/04, se bornant à s'y référer.

4.1 Die einzige Rechtfertigung für die angeführte Doktrin ist also diese Entscheidung (Derk Visser, *The Annotated European Patent Convention 1973*, 14. Auflage, S. 355 und – noch präziser – *The Annotated European Patent Convention 2000*, 15. Auflage, S. 379).

4.2 Allerdings lässt diese Entscheidung, wie die Große Beschwerdekammer hervorhebt, in ihrer Analyse (s. Nr. 1.2 der Entscheidungsgründe) kurzerhand und ganz bewusst außer Acht, dass die Regel 3 (1) EPÜ im Jahr 1991 gestrichen werden sollte, die ursprünglich aufgrund des Vorbehalts in Artikel 14 (3) EPÜ in die Ausführungsordnung aufgenommen worden war.

4.3 Die Regel 3 EPÜ in der Fassung vor 1991 sah Folgendes vor: "Auf Antrag des Anmelders oder Patentinhabers kann das Europäische Patentamt nach Anhörung der übrigen Beteiligten statt der bisherigen Verfahrenssprache eine seiner anderen Amtssprachen als neue Verfahrenssprache zulassen." Absatz 2 dieser Regel besagte, dass Änderungen der Patentanmeldung oder des Patents in der ursprünglichen Verfahrenssprache eingereicht werden müssen. Dieser Absatz ging dann als Absatz 2 in die Regel 1 EPÜ 1973 ein, die im EPÜ 2000 wiederum zu Regel 3 wurde.

4.4 Heute unterscheiden die Regeln 3 und 4 EPÜ (die früheren Regeln 1 und 2 EPÜ 1973) bei der Auflistung der möglichen Ausnahmen zum einen zwischen schriftlichem und mündlichem Verfahren und zum anderen zwischen den Beteiligten und dem Amt. Die Regel 3 EPÜ zum schriftlichen Verfahren gilt ausschließlich für die Beteiligten, wobei Änderungen der Patentanmeldung oder des Patents von der getroffenen Regelung ausgeschlossen werden. Nur im mündlichen Verfahren (Regel 4 EPÜ) steht dem Amt dieselbe Möglichkeit wie den Beteiligten offen.

4.5 Angesichts dieser Sachlage, die von dem Bestreben zeugt, die Ausnahmen im Detail zu regeln, entzieht die Streichung der Regel 3 (1) EPÜ 1973 der vorherigen Praxis jegliche Rechtsgrundlage; somit verbietet es sich, diese verworfene Praxis im Wege der richterlichen Rechtsfortbildung wieder einzuführen und lediglich von der Zustimmung der Betei-

4.1 Thus that decision is the sole basis for the legal doctrine cited (Derk Visser, *The Annotated European Patent Convention 1973* [14th edition], page 355 and, more clearly, *The Annotated European Patent Convention 2000* [15th edition], page 379).

4.2 The Enlarged Board notes however that the analysis in the decision (see reasons 1.2) quite simply and deliberately ignores the 1991 deletion of Rule 3(1) EPC which had originally been included in the Implementing Regulations in view of the Article 14(3) EPC reservation.

4.3 Rule 3(1) EPC before 1991 provided that "[o]n the request of the applicant for or proprietor of a patent, and following consultation of the other parties to the proceedings, the European Patent Office may allow the language of the proceedings to be replaced by one of its other official languages as the new language of the proceedings". Rule 3(2) stipulated that amendments to an application or patent had to be filed in the initial language of the proceedings. This then became paragraph 2 of Rule 1 EPC 1973, which in turn became Rule 3 in EPC 2000.

4.4 Today's Rules 3 and 4 EPC (former Rules 1 and 2 EPC 1973), when listing the possible exceptions, draw distinctions between written and oral proceedings and between parties and the EPO. Rule 3 EPC concerning written proceedings relates only to the parties, but an exception to the rule is made for amendments to the application or patent. Only in oral proceedings (Rule 4 EPC) does the Office have the same options as the parties.

4.5 In this context, which testifies to efforts to regulate the exceptions in detail, the abolition of Rule 3(1) EPC 1973 removed all legal basis for the previous practice. And that practice, once done away with, cannot be restored through the case law subject solely to the parties' consent. Here the Enlarged Board takes the same line as in G 1/05,

4.1 La doctrine à laquelle il a été fait référence n'a pas d'autre justification que cette décision (Derk Visser, *The Annotated Patent Convention*, 14<sup>ème</sup> édition page 355 et plus clairement 15<sup>ème</sup> édition, page 379).

4.2 Toutefois la Grande Chambre relève que cette décision repose sur une analyse mettant tout simplement et délibérément à l'écart la suppression en 1991 de la règle 3(1) CBE qui avait été introduite sur la base de la réserve de l'article 14(3) CBE en faveur du règlement d'exécution (point 1.2 de la décision).

4.3 La règle 3 CBE avant 1991 prévoyait que: "à la requête du demandeur ou du titulaire du brevet, et après consultation des autres parties à la procédure, l'OEB peut autoriser la substitution à la langue de la procédure de l'une de ses autres langues officielles en tant que nouvelle langue de la procédure". Le paragraphe 2 de la règle disposait que les modifications à la demande de brevet ou au brevet devaient être faites dans la langue initiale de la procédure. Ce paragraphe a été rattaché comme paragraphe 2 à la règle 1 CBE 1973 – devenue règle 3 dans la CBE 2000.

4.4 Ensuite les règles 3 et 4 CBE (ex-règles 1 et 2 CBE 1973) établissent une distinction dans la liste des dérogations possibles d'une part entre les procédures écrites et orales et d'autre part entre les parties et l'office. La règle 3 CBE visant les procédures écrites s'adresse seulement aux parties avec pour restriction les modifications de la demande de brevet ou du brevet. C'est uniquement pour les procédures orales (règle 4 CBE) que l'Office se voit attribuer la même possibilité que les parties.

4.5 Dans un tel contexte manifestant le souci de règlementer dans les détails les dérogations, la suppression de la modalité de la règle 3(1) CBE 1973 prive de base légale la précédente pratique et par voie de conséquence interdit que cette pratique condamnée ne soit restaurée par voie prétorienne, sur le seul fondement du consentement des parties. Sur



ligten abhängig zu machen. In dieser Frage folgt die Große Beschwerdekammer derselben Logik wie in der Sache G 1/05, wo sie befand, dass vom Gesetzgeber aufgehobene Einschränkungen nur von diesem wiedereingeführt werden können (s. Nr. 13.1). Im vorliegenden Fall gilt derselbe Grundsatz, auch wenn die Umstände andere sind: In der Sache G 1/05 geht es um die Aufhebung einer Beschränkung, während im vorliegenden Fall eine Option entfallen ist.

4.6 Dem Dokument CA/52/90 vom 31. August 1990 ist zu entnehmen, dass die Streichung der Regel 3 (1) EPÜ 1973 und die Änderung der Regel 1 EPÜ 1973 auf den Wunsch nach einer Vereinfachung zurückgehen. Begründet wurden sie ausdrücklich mit der nachstehenden Feststellung (s. Anmerkungen zu den Regeln 1 und 3): "In der Praxis des EPA hat sich gezeigt, dass die Anwendung der Regel 3 Probleme mit sich bringt: diese reichen von dem in der falschen Sprache abgefassten Bescheid einer Prüfungsabteilung bis zur Veröffentlichung europäischer A- und B-Schriften mit Titelseiten in der falschen Sprache."

4.7 Man wird schwerlich behaupten können, dass diese Probleme, von denen nur einige angeführt sind, nicht aufträten, wenn die Beteiligten mit der Änderung der Verfahrenssprache einverstanden wären.

4.8 Was schließlich die in der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern vorgesehene Möglichkeit des Berichterstatters angeht, die ihm geläufigste Amtssprache als Arbeitssprache zu verwenden, so ist dies eine interne Maßnahme, von der die Verfahrenssprache unberührt bleibt.

4.9 Das Argument, es gebe im Gemeinschaftsrecht den Grundsatz der Nichtdiskriminierung der Sprachen, stützt die Beschwerdeführerin auf ein Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften (Kik/HABM vom 9. September 2003). Dieses Urteil ist aber zum einen in einem anderen rechtlichen Rahmen ergangen, nämlich dem des Gemeinschaftsrechts, und betrifft zum anderen eine andere Sprachenregelung als die des EPÜ.

when it pointed out (see reasons 13.1) that limitations abolished by the legislator could be re-introduced only by him. In the present case, the same principle applies, albeit in different circumstances: in G 1/05 a limitation had been abolished; here, a possibility.

4.6 CA/52/90 Rev. 1 of 31 August 1990 shows that Rules 1 and 3(1) EPC 1973 were revised and rescinded, respectively, with a view to simplification. It expressly states (see commentary relating to Rules 1 and 3) that "EPO practice has shown the application of Rule 3 to be fraught with problems, ranging from the drafting of an Examining Division communication in the wrong language to the publication of European A and B documents with title pages in the wrong language".

4.7 It seems unlikely that those problems, and others not mentioned, would not occur even if the parties were to agree to change the language of the proceedings.

4.8 Lastly, the possibility, under the rules of procedure of the boards of appeal, that a rapporteur may use the official language with which he is most conversant is an internal measure. It has no effect on the language of the proceedings, which remains unchanged.

4.9 In support of its argument that non-discrimination between languages is a principle of Community law, the appellant cites a decision of the Court of Justice of the European Communities (Kik/OHIM, handed down on 9 September 2003). But this decision was given in a different legal framework, i.e. Community law, and concerns a language regime different from that of the EPC.

ce point la Grande Chambre est dans la même logique que celle suivie dans l'affaire G 1/05, notamment lorsqu'elle relevait que des restrictions abolies par le législateur ne pouvaient être introduites que par lui (point 13.1). En l'espèce le même principe s'applique mais les circonstances sont différentes: dans le cas G 1/05 l'abolition porte sur une condition limitative, alors que dans le présent cas, c'est une possibilité qui a été supprimée.

4.6 Il ressort du document CA/52/90 du 31 août 1990 que la suppression de la règle 3(1) CBE 1973 et le remaniement de la règle 1 CBE 1973 répondaient à un désir de simplification. Ils sont expressément fondés sur la constatation que "la pratique à l'OEB a montré que l'application de la règle 3 entraîne un certain nombre de problèmes (entre autres non utilisation de la bonne langue officielle pour la rédaction de notifications de la division d'examen ou pour la publication de la page de titre des documents européens" (commentaires sous les règles 1 et 3).

4.7 Il est difficile d'affirmer que ces problèmes dont seulement certains sont cités ne se présenteraient pas même si les parties sont d'accord sur le changement de la langue de la procédure.

4.8 Enfin, la possibilité donnée par le règlement de procédure des chambres de recours au rapporteur d'utiliser la langue dans laquelle il est le plus à l'aise comme langue de travail est une mesure interne laissant intacte la langue de procédure qui demeure.

4.9 En ce qui concerne l'argument selon lequel il existerait un principe de droit communautaire de non discrimination entre les langues, le requérant se réfère à une décision de la Cour de Justice des Communautés Européennes (Kik/OHMI rendue le 9 septembre 2003). Mais d'une part, cette décision a été rendue dans le cadre d'un droit différent, celui du droit communautaire et, d'autre part, cette décision concerne un régime de langues différent de celui de la CBE.

4.10 Die Große Beschwerdekammer kommt daher zu dem Schluss, dass die geltenden Vorschriften keinerlei Raum für eine freie Auslegung lassen, die auf eine Wiederherstellung der Regel 3 EPÜ 1973 hinausliefe.

*Frage 3*

5. Da die Frage 2 verneint wurde, ist die Frage 3 gegenstandslos.

**Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

**Frage 1:**

Wenn eine internationale Patentanmeldung nach dem PCT in einer Amtssprache des EPA eingereicht und veröffentlicht wurde, ist es nicht möglich, beim Eintritt in die europäische Phase eine Übersetzung der Anmeldung in eine der beiden anderen Amtssprachen einzureichen.

**Frage 2:**

Die Organe des EPA können im schriftlichen Verfahren zu einer europäischen Patentanmeldung oder zu einer internationalen Anmeldung in der regionalen Phase keine andere Amtssprache des EPA verwenden als die Verfahrenssprache der Anmeldung gemäß Artikel 14 (3) EPÜ.

**Frage 3:**

Diese Frage ist gegenstandslos.

4.10 The Enlarged Board therefore concludes that the texts in force leave no room for a free interpretation which would be tantamount to restoring Rule 3 EPC 1973.

*Question 3*

5. As the answer to question 2 is no, question 3 serves no purpose.

**Order**

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

**Question 1:**

If an international patent application has been filed and published under the PCT in one official language of the EPO, it is not possible, on entry into the European phase, to file a translation of the application into one of the other two EPO official languages.

**Question 2:**

In written proceedings on a European patent application or an international application in the regional phase, EPO departments cannot use an EPO official language other than the language of proceedings used for the application pursuant to Article 14(3) EPC.

**Question 3:**

This question serves no purpose.

4.10 En conclusion, la Grande Chambre estime que les textes existants ne laissent aucune place à une interprétation libre qui aboutirait à la restauration de la règle 3 CBE 1973.

*Troisième question*

5. La réponse à la deuxième question étant négative, la troisième question est sans objet.

**Dispositif**

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

**Question 1 :**

Lorsqu'une demande internationale de brevet a été déposée et publiée en vertu du PCT dans une langue officielle de l'OEB, il n'est pas possible, lors de l'entrée en phase européenne, de déposer une traduction de la demande dans l'une des deux autres langues.

**Question 2 :**

Les organes de l'OEB ne peuvent utiliser dans la procédure écrite d'une demande européenne de brevet ou d'une demande internationale en phase régionale une des langues officielles de l'OEB autre que celle de la procédure utilisée pour la demande en application de l'article 14(3) CBE.

**Question 3 :**

Cette question est dépourvue d'objet.