

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der
Juristischen
Beschwerdekammer
vom 20. Juli 1989
J 15/88 - 3.1.1
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Ford
Mitglieder: F. Benussi
O. Bossung

Anmelder: NeoRx Corporation

**Stichwort:
Anspruchsgebühren/NEORX**

Regel: 31, 29 EPÜ

**Schlagwort: "Anspruchsgebühren -
Verzicht auf Ansprüche"**

Leitsätze

I. Ein Anmelder hat in der Regel das Recht, Gegenstände aus jedem Teil der Beschreibung, der Ansprüche oder der Zeichnungen in der ursprünglich eingereichten Fassung herzuleiten. Beschränkungen dieses Rechts sind eng auszulegen, wenn sie als rechtsgültig betrachtet werden sollen. Daraus folgt daß die Regel 31 (2) EPÜ (Verzicht auf Ansprüche) sorgfältig und in vertretbaren Grenzen angewendet werden muß.

II. Enthält eine Anmeldung in der eingereichten Fassung Bestandteile, die eindeutig als Patentansprüche im Sinne des Artikels 84 EPÜ zu erkennen sind, zumal wenn sie sich in einem Abschnitt befinden, der seiner Bezeichnung zufolge Ansprüche enthält, und wenn sie sich untereinander als Ansprüche bezeichnen, ist für die der Recherche vorausgehende Prüfung billigerweise davon auszugehen, daß es sich hierbei um die vom Anmelder gewünschten Ansprüche handelt und daß alles, was andernorts in der Anmeldung enthalten ist, unabhängig von Form und Inhalt nicht als Ansprüche gedacht ist.

III. Eine solche Annahme ist nur dann nicht vertretbar, wenn diese anderen Gegenstände die Form und den Inhalt von Ansprüchen aufweisen und der Anmelder durch seine Ausdrucksweise die Absicht bekundet, daß sie auch als Ansprüche behandelt werden sollen.

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 87 108 792.0 wurde am 19. Juni 1987 im Namen der Beschwerdeführerin, einer US-Gesellschaft, eingereicht. Für die Anmeldung wurde die Priorität zweier US-Voranmeldungen in Anspruch genommen.

In der eingereichten Fassung enthielt die Anmeldung eine Beschreibung, an die sich ein Abschnitt mit der Über-

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Legal Board
of Appeal 3.1.1 dated
20 July 1989
J 15/88 - 3.1.1
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: P. Ford
Members: F. Benussi
O. Bossung

Applicant: NeoRx Corporation

Headword: Claims fees/NEORX

Rule: 31, 29 EPC

**Keyword: "Claims fees -
abandonment of claims"**

Headnote

I. An applicant normally has the right to derive subject-matter from any part of the description, claims or drawings as originally filed. Any limitations of this right must be construed narrowly if they are to be regarded as legally valid. It follows that Rule 31(2) EPC (abandonment of claims) must be applied carefully and within reasonable limits.

II. If an application as filed contains what can clearly be seen to be claims within the meaning of Article 84 EPC - a fortiori if they are included in a section identified as containing claims and cross-refer to one another as claims - then it is reasonable to assume for the purpose of examination prior to search that those are the claims which the applicant wants and that matter which is contained elsewhere is not intended to be his claims, whatever may be its form or substance.

III. Such an assumption will only not be reasonable if the other matter has the form and substance of claims and by his language the applicant shows an intention that the other matter should also be treated as claims.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application N° 87 108 792.0 was filed on 19 June 1987 on behalf of the Appellant, a US Corporation. Priority was claimed from two earlier US applications.

As filed, the application contained a description, followed by a section headed "Preferred features of the in-

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre
de recours juridique 3.1.1,
en date du 20 juillet 1989
J 15/88 - 3.1.1
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: P. Ford
Membres: F. Benussi
O. Bossung

Demandeur: NeoRx Corporation

**Référence: Taxes de
revendication/NEORX**

Règle: 31, 29 CBE

**Mot-clé: "Taxes de revendication -
abandon de revendications"**

Sommaire

I. Un demandeur a normalement le droit de déduire l'objet de la demande de n'importe quelle partie de la description, des revendications ou des dessins qui ont été déposés initialement. Toute limitation de ce droit par une disposition doit être interprétée étroitement pour pouvoir être considérée comme valable. Il s'ensuit que la règle 31 (2) CBE (abandon de revendications) doit être appliquée prudemment et dans des limites raisonnables.

II. Si une demande telle que déposée comporte ce qui peut être considéré à l'évidence comme des revendications au sens de l'article 84 CBE, a fortiori si celles-ci figurent dans une partie de la demande dont le titre indique qu'elle contient des revendications et si elles renvoient les unes aux autres en tant que revendications, il est raisonnable de supposer aux fins de l'examen de la demande avant la recherche qu'il s'agit effectivement des revendications qui sont voulues par le demandeur et que les éléments figurant dans d'autres parties de la demande ne constituent pas de telles revendications, quels que soient leur forme ou leur fond.

III. C'est seulement dans le cas où ces autres éléments ont la forme et le fond de revendications et où le demandeur révèle par sa manière de s'exprimer qu'ils doivent aussi être traités comme des revendications qu'une telle supposition ne sera pas raisonnable.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 87108 792.0 a été déposée au nom d'une compagnie américaine, le 19 juin 1987. Cette demande revendiquait la priorité de deux demandes antérieures déposées aux Etats-Unis.

La demande, telle que déposée, contient une description suivie d'une partie intitulée "Caractéristiques préfé-

schrift "Bevorzugte Merkmale der Erfindung" (bestehend aus 117 nummerierten "Klauseln") und ein Abschnitt mit der Überschrift "Patentansprüche", der 13 Ansprüche aufwies, angeschlossen.

Am Anmeldetag wurden die Anmeldegebühr, die Recherchegebühr und die Benennungsgebühren entrichtet; gemäß Regel 31 (1) EPÜ wurden an diesem Tag auch drei Anspruchsgebühren entrichtet.

II. Am 7. August 1987 wies die Eingangsstelle den Vertreter der Beschwerdeführerin schriftlich darauf hin, daß die in Artikel 91 (2) EPÜ vorgeschriebene Prüfung durch die Eingangsstelle ergeben habe, daß die Gebühren für die der Beschreibung beiliegenden 117 zusätzlichen "Ansprüche" noch nicht gemäß Regel 31 (1) EPÜ entrichtet worden seien; nach Regel 31 (3) (jetzt Regel 31 (2)) EPÜ gelte es als Verzicht auf einen Patentanspruch, wenn die Anspruchsgebühr dafür nicht rechtzeitig entrichtet werde. Ihres Erachtens enthalte die vorliegende Anmeldung nämlich als Anlage zur Beschreibung weitere 117 Ansprüche, auch wenn die Beschwerdeführerin darauf bedacht gewesen sei, sie als "bevorzugte Merkmale der Erfindung" darzustellen.

Sie bezog sich dabei auf die Entscheidung in der Sache J 05/87 vom 6. März 1987 (ABl. EPA 1987, 295) und insbesondere auf die Feststellung, daß die Vorschriften über Form und Inhalt der Beschreibung bzw. der Ansprüche (R. 27 und 29 EPÜ) eingehalten werden müßten, damit das europäische Patentsystem richtig funktionieren könne. Folglich habe die Beschwerdeführerin die strittigen "Klauseln" als Ansprüche in die Anmeldung aufnehmen müssen, um sich die Möglichkeit vorzubehalten, sie als Grundlage für die Sachprüfung zu benutzen.

III. Der Vertreter der Beschwerdeführerin beantragte daraufhin mit einem am 6. Oktober 1987 eingegangenen (und ordnungsgemäß schriftlich bestätigten) Fernschreiben, daß die Mitteilung der Eingangsstelle vom 7. August 1987 zurückgenommen wird und die von ihm am 7. Oktober 1987 zur Vermeidung eines Rechtsverlusts unter Widerspruch entrichteten zusätzlichen 117 Anspruchsgebühren zurückgezahlt werden.

Der Vertreter behauptete, die Entscheidung J 05/87 könne nicht angezogen werden, da im vorliegenden Fall der Sachverhalt anders gelagert sei; insbesondere weise die vorliegende Anmeldung - im Gegensatz zu der Anmeldung in dem genannten Fall - in dem mit "Bevorzugte Ausführungsarten" überschriebenen Abschnitt das Wort "Ansprüche" nicht auf und enthalte auch nicht die Angabe, die bevorzugten Ausführungsarten seien "in Form von Ansprüchen abgefaßt".

Der Vertreter machte ferner geltend, daß es ohnehin möglich gewesen wäre, die gleichen Sätze wie die in Frage stehenden als Angaben zur Erfindung

"vention" (consisting of 117 numbered "clauses") and a section headed "Claims", containing 13 claims.

On the filing date, the filing, search and designation fees were paid: in accordance with Rule 31 (1) EPC, three claims fees were also paid on this date.

II. On 7 August 1987 the Receiving Section wrote to the Appellant's representative pointing out that the examination by the Receiving Section prescribed in Article 91 (2) EPC had disclosed that the fees for 117 additional "claims" annexed to the description had not yet been paid as required by Rule 31 (1) EPC and that, if the claims fees for any claim were not paid in due time, the claims concerned would be deemed to have been abandoned in accordance with Rule 31 (3) (now Rule 31 (2)) EPC. In the opinion of the Receiving Section, the present application contained in fact a further 117 claims annexed to the description despite the fact that the Appellant had sought to describe them as "preferred features of the invention".

The Decision in Case J 05/87 dated 6 March 1987 (OJ EPO 1987, 295) was referred to, especially on the point that the rules on the form and content of the description and the claims (Rules 27 and 29 EPC) have to be duly observed to ensure that the European patent system functions properly. Consequently the Appellant had to include the disputed "clauses" as claims in the application in order to maintain the possibility of making them a basis for substantive examination.

III. The Appellant's representative responded with a telex received on 6 October 1987 (duly confirmed by letter) requesting that the notification of the Receiving Section of 7 August 1987 be withdrawn and that the additional 117 claims fees, paid under protest by him on 7 October 1987 in order to avoid a loss of rights, be refunded.

In his submission, the cited Decision J 05/87 was not applicable because the facts in the present case and in that case were different, particularly because in the present application the word "claims" did not appear in the section headed "preferred embodiments" and the present application did not include the statement that the preferred embodiments were "presented in the format of claims" as did the application in the cited case.

The representative further submitted that, in any event, identical sentences to those in question could have been presented as statements of invention in the

rées de l'invention" (comprenant 117 "clauses" numérotées) et d'une partie intitulée "Revendications", comportant 13 revendications.

Les taxes de dépôt, de recherche et de désignation ont été payées à la date de dépôt. De plus, en conformité avec la règle 31 (1) CBE, trois taxes de revendication ont été acquittées à cette date.

II. Le 7 août 1987, la section de dépôt a écrit au mandataire du demandeur pour lui indiquer que l'examen qu'elle avait effectué en application de l'article 91 (2) CBE avait révélé que les taxes relatives à 117 "revendications" supplémentaires annexées à la description n'avaient pas encore été acquittées comme l'exige la règle 31(1) CBE, et que celles de ces revendications pour lesquelles les taxes n'auraient pas été payées dans les délais requis seraient réputées abandonnées, conformément à la règle 31 (3) (maintenant règle 31 (2)) CBE. La section de dépôt estimait en effet que la demande comportait en réalité un lot de 117 revendications supplémentaires annexées à la description, bien que le demandeur les ait qualifiées de "caractéristiques préférées de l'invention".

La section de dépôt a renvoyé à la décision rendue le 6 mars 1987 dans l'affaire J 05/87 (JO OEB 1987, 295), en soulignant qu'il y était dit que les dispositions concernant la forme et le contenu de la description et des revendications (règles 27 et 29 CBE) doivent être dûment respectées pour que le système du brevet européen puisse fonctionner correctement. Selon elle, il convenait par conséquent que le demandeur fasse figurer dans la demande, en tant que revendications, les "clauses" constituant l'objet du litige, pour ménager la possibilité d'en faire la base de l'examen quant au fond.

III. Le mandataire du demandeur a répondu par un télex reçu le 6 octobre 1987 (dûment confirmé par une lettre), dans lequel il demandait que la notification de la section de dépôt en date du 7 août 1987 soit retirée et que les 117 taxes de revendication supplémentaires qu'il avait payées, sous toutes réserves, le 7 octobre 1987, pour ne pas encourir la perte de ses droits soient remboursées.

Il a soutenu que la décision citée J 05/87 n'était pas applicable, au motif que les faits dans la présente espèce et les faits de cette affaire n'étaient pas identiques, en particulier parce que, dans le texte de la présente demande, n'apparaissaient ni le terme "revendications" (dans la partie intitulée "Caractéristiques préférées"), ni la déclaration spécifiant que les caractéristiques préférées étaient "présentées en revêtant la forme de revendications", déclaration que contenait par contre la demande faisant l'objet du litige dans la décision citée.

Le mandataire a également soutenu qu'en tout état de cause, des propositions identiques à celles qui étaient incriminées auraient pu aussi bien être

in den einführenden Teil der Beschreibung aufzunehmen, und daß dann unmöglich Anspruchsgebühren hätten verlangt werden können.

IV. Mit Entscheidung vom 3. März 1988 wies die Eingangsstelle den Antrag auf Rückzahlung der für die 117 "Ansprüche" entrichteten Anspruchsgebühren mit der Begründung zurück, daß erstens immer der Inhalt und nicht die Form oder die Überschrift eines Teils einer Patentanmeldung bestimme, um welchen Teil es sich handle, und daß zweitens die Regeln 27 und 29 EPÜ angewendet werden müßten.

Der Anmelder dürfe sich über diese Vorschriften nicht einfach hinwegsetzen und seine Anmeldung so abfassen, daß er damit die Absichten und Vorschriften der Ausführungsordnung zum EPÜ unterlaufe und die in Regel 31 (1) EPÜ vorgesehene Entrichtung von Anspruchsgebühren umgehe.

Die Anmeldung enthalte insgesamt 130 Ansprüche, und deshalb könnten die 120 Anspruchsgebühren nicht zurückgezahlt werden.

V. Am 27. Mai 1988 reichte die Beschwerdeführerin einen Beschwerdeschriftsatz und eine Begründung ein; die Beschwerdegebühr wurde ordnungsgemäß entrichtet.

VI. In der mündlichen Verhandlung am 8. März 1989 behauptete der Vertreter der Beschwerdeführerin, das EPÜ enthalte keine Regel, in der festgelegt sei, was als Patentanspruch auszulegen sei; aus Artikel 69 EPÜ könne gefolgert werden, daß Ansprüche nicht in die Beschreibung, die ein getrennter Teil der Anmeldung sei, aufgenommen werden könnten.

Der vorliegende Fall sei anders gelagert als der Fall J 05/87.

Bei den Ausführungen in der vorliegenden Anmeldung, die von der Eingangsstelle als Ansprüche betrachtet worden seien, handle es sich eigentlich nur um Angaben, die auch weiter vorne in die Beschreibung hätten aufgenommen werden können; das EPA sei daher nicht berechtigt, hierfür Anspruchsgebühren zu verlangen.

Im Gegensatz zur Annahme der Eingangsstelle sei keineswegs beabsichtigt, die vorgeschriebene Entrichtung von Anspruchsgebühren dadurch zu umgehen, daß der Inhalt von US-Ansprüchen aus einer prioritätsbegründenden Anmeldung in die Beschreibung der europäischen Anmeldung aufgenommen werde.

Das Problem bestehe darin, daß europäische zugelassene Vertreter aus den USA stammende Anmeldungen manchmal so kurz vor dem Stichtag für ihre Einreichung erhielten, daß es schwierig sei, vorher noch größere Änderungen am Wortlaut vorzunehmen; es bestehe hierbei die große Gefahr, daß Gegenstände versehentlich ausgelassen würden und damit unwiederbringlich verloren gingen, wenn der Inhalt der US-Ansprüche nicht in der Anmeldung in der eingereichten Fassung

introductory part of the specification and no claims fees could possibly then have been demanded.

IV. On 3 March 1988, the Receiving Section issued a decision refusing the request to refund the claims fees paid in respect of the 117 "claims" on the basis (1) that it was always the substance of the text and not the form and the heading of a part of a patent specification which determined what that part was and (2) that Rules 27 and 29 EPC had to be applied.

An applicant was not at liberty to ignore those rules and arrange his application in such a way as to effectively undermine the intention and provisions of the Implementing Regulations to the EPC with a view to circumventing Rule 31 (1) EPC and the requirement to pay claims fees.

The application contained a total of 130 claims and therefore the 120 claims fees paid could not be refunded.

V. The Appellant filed a Notice of Appeal and Statement of Grounds of Appeal on 27 May 1988 and the appeal fee was duly paid.

VI. At the oral proceedings held on 8 March 1989, the Appellant's representative submitted that in the EPC there is no rule which defines what has to be interpreted as a claim and that from Article 69 EPC it could be argued that claims cannot be put in the description, which is a different part of the application.

The present case was distinguishable from J 05/87.

The statements contained in the present application which had been considered by the Receiving Section as claims, were in fact only statements which could have been put in the earlier part of the description and therefore the EPO was not entitled to require the payment of claims fees for them.

Contrary to what the Receiving Section thought, the practice of including the substance of US claims, taken from a priority application, in the description of the European application, was not in any way intended to circumvent the requirement to pay claims fees.

The problem was that European professional representatives sometimes received an application of US origin so shortly before the last date for filing that it was difficult to make major changes to the text before filing and there was a grave risk that if the substance of the US claims were not repeated in the application as filed some subject-matter might be inadvertently but irretrievably omitted. The present case was an example. A representative who had sufficient time and opportunity - as he

placées, en tant qu'énoncés de l'invention, au début de la description, auquel cas aucune taxe de revendication n'aurait pu être exigée.

IV. Le 3 mars 1988, la section de dépôt a rendu une décision rejetant la demande de remboursement des taxes de revendication payées pour les 117 "revendications", aux motifs 1) que c'est toujours la teneur du texte et non la forme et le titre d'une partie d'une demande de brevet qui détermine de quelle partie il s'agit en réalité, et 2) qu'il importe d'observer les règles 27 et 29 CBE.

Elle a déclaré qu'un demandeur ne peut à son gré se dispenser de se conformer à ces règles et présenter sa demande d'une manière qui aille à l'encontre des intentions et des dispositions du règlement d'exécution de la CBE, en vue de tourner la règle 31 (1) CBE et l'obligation de payer les taxes de revendication.

Vu que la demande comprend un total de 130 revendications, les 120 taxes de revendication qui ont été payées ne peuvent être remboursées.

V. Le demandeur a introduit un recours et déposé un mémoire exposant les motifs du recours le 27 mai 1988. Il a également dûment acquitté la taxe de recours.

VI. Au cours d'une procédure orale qui a eu lieu le 8 mars 1989, le mandataire du requérant a fait observer qu'il n'existe pas de règle dans la CBE qui établisse clairement ce qui doit être interprété comme étant une revendication, et qu'en vertu de l'article 69 CBE, on peut même affirmer qu'on ne saurait placer des revendications dans la description, celle-ci constituant une autre partie de la demande.

Selon lui, la présente espèce est distincte de l'affaire J 05/87.

Les énoncés de l'invention que la section de dépôt a considérés comme des revendications dans la présente demande ne sont en fait que des énoncés qui auraient pu être placés au début de la description; l'OEB n'était donc pas fondé à exiger le paiement de taxes de revendication pour ces énoncés.

Contrairement à l'opinion de la section de dépôt, la pratique qui consiste à intégrer dans la description de la demande de brevet européen la teneur de revendications empruntées à une demande américaine ouvrant le droit de priorité n'a absolument pas pour but de se soustraire à l'obligation de payer des taxes de revendication.

En fait, les mandataires agréés près l'OEB doivent faire face au problème suivant: ils reçoivent parfois une demande d'origine américaine si peu de temps avant la date limite du dépôt qu'il leur est difficile d'apporter des modifications importantes au texte avant le dépôt de la demande, et il existe le risque considérable de perdre par mégarde et de manière irrémédiable certains éléments de l'objet de la demande si la teneur des revendications de la demande américaine n'est pas

wiederholt werde. Der vorliegende Fall sei hierfür ein Beispiel. Ein Vertreter, der - wie dies bei Euro-PCT-Anmeldungen der Fall sein sollte - ausreichend Zeit und Gelegenheit habe, würde die Beschreibung überarbeiten, damit sie auf eine europäische Anmeldung besser zugeschnitten sei.

VII. Der Vertreter der Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Rückzahlung von 117 Anspruchsgebühren.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Die Kammer läßt sowohl die vom Vertreter der Beschwerdeführerin vorgelegte Begründung, weshalb er die 117 "Klauseln" in die vorliegende Anmeldung aufgenommen habe, als auch seine Erklärung gelten, daß er keineswegs - wie ihm unterstellt - die Absicht gehabt habe, Regel 31 EPÜ zu umgehen. Im vorliegenden Fall geht es jedoch in erster Linie nicht um die Frage nach der subjektiven Absicht, sondern vielmehr darum, welche Absicht den objektiven Gegebenheiten der der Eingangsstelle vorliegenden Patentanmeldung zu entnehmen ist.
3. In der vorliegenden Beschwerde geht es um Fragen, die auch Gegenstand einiger anderer bei der Juristischen Beschwerdekammer anhängiger Beschwerden sind. Sie verdienen eine sorgfältige Prüfung, da sie offensichtlich sowohl den Anmeldern als auch der Eingangsstelle und den Recherchenteilungen des EPA Schwierigkeiten bereiten.
4. Wie von der Juristischen Beschwerdekammer in der Sache J 09/84 (ABI. EPA 1985, 233) festgestellt wurde, wird mit der Gebührenpflicht für Patentansprüche (R. 31(1) EPÜ) in erster Linie kein finanzpolitischer Zweck verfolgt; sie soll vielmehr bewirken, daß sich die Anzahl der Patentansprüche insbesondere für die Zwecke der europäischen Recherche in vertretbaren Grenzen hält (vgl. R. 29 (5) EPÜ).
5. Im Fall J 05/87 (ABI. EPA 1987, 295) mußte die Kammer erstmals prüfen, ob ein Anhang zur Beschreibung einer europäischen Patentanmeldung, der aus 33 US-Ansprüchen bestand, als Patentansprüche für die Zwecke der Regel 31(1) EPÜ anzusehen war. Unter Berücksichtigung der Sachlage vertrat die Kammer damals die Auffassung, es handle sich um Ansprüche, für die Anspruchsgebühren zu entrichten seien. Es wurden zwei Faktoren in Betracht gezogen, die die Ansicht der Eingangsstelle bestätigten: Erstens bestand der Anhang sowohl von der Form als auch vom Inhalt her nur aus Ansprüchen im Sinne von Artikel 84 und Regel 29 EPÜ, und zweitens wurde der Anhang, der mit den Ansprüchen der prioritätsbegründenden US-Anmeldung identisch war, deshalb von der Beschwerdeführerin in die Anmeldung aufgenommen, um sich die Möglichkeit vorzubehalten, seinen Inhalt der Sachprüfung zugrunde zu legen. (In der Beschwerdebegründung war der zweite Punkt ausdrücklich

should with Euro-PCT applications - would revise the description to make it more suitable for European filing.

VII. The Appellant's representative requested that the decision under appeal be set aside and that 117 claims fees be refunded.

Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.
2. The Board accepts the Appellant's representative's explanation of the reasons why the 117 "clauses" were included in the present application and that he had no intention of circumventing Rule 31 EPC as alleged or at all. However, the questions raised in the present case are not primarily concerned with subjective intention but with the intention to be deduced from the objective state of a patent application presented to the Receiving Section.
3. The present appeal raises problems which are the subject of several appeals pending before the Legal Board of Appeal. They merit careful consideration because they are evidently causing difficulties both for applicants and for the Receiving Section and Search Divisions of the EPO.
4. As was recognised by the Legal Board of Appeal in Case J 09/84 (OJ EPO 1985, 233), the purpose of requiring payment of claims fees (Rule 31 (1) EPC) is not primarily fiscal but is intended to keep the number of claims within reasonable limits (cf. Rule 29(5) EPC) particularly for the purposes of the European search.
5. In Case J 05/87 (OJ EPO 1987, 295) the Board had to consider for the first time whether an addendum to the description of a European patent application, which consisted of 33 US claims, should be regarded as claims for the purposes of Rule 31(1) EPC. In the circumstances of the case, it was held that they were claims for which claims fees were payable. Two factors were taken into account, confirming the view of the Receiving Section, namely: (1) that the addendum appeared in form as well as in substance only to consist of claims within the meaning of Article 84 and Rule 29 EPC and, (2) that the addendum, identically corresponding to the claims of the US priority application, was included in order to maintain the possibility of making its content a basis for substantive examination. (In the Statement of Grounds of Appeal, the second point had been expressly admitted and it had been argued that the addendum did serve to facilitate the work of the Search Division).

reprise dans la demande déposée. C'est ce qui s'est passé dans la présente espèce. Un mandataire qui dispose d'assez de temps et qui en a la possibilité - ce qui devrait être le cas pour les demandes euro-PCT - s'emploiera à remanier la description de manière à la rendre plus appropriée à un dépôt de demande de brevet européen.

VII. Le mandataire du requérant a demandé l'annulation de la décision attaquée et le remboursement des 117 taxes de revendication.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.
2. La Chambre accepte l'explication fournie par le mandataire du requérant au sujet des motifs de l'inclusion dans la demande des 117 "clauses" ainsi que la déclaration selon laquelle le but visé n'avait pas été de tourner la règle 31 CBE de la manière dont on a pu le prétendre ou d'une autre manière. Cependant la présente affaire ne concerne pas tant les intentions subjectives que celles qui sont déductibles de l'état objectif d'une demande de brevet telle que la reçoit la section de dépôt.
3. Le présent recours soulève des questions qui ont fait l'objet de plusieurs recours en instance devant la Chambre de recours juridique et qui méritent un examen approfondi parce qu'elles sont manifestement la source de difficultés aussi bien pour les demandeurs que pour la section de dépôt et les divisions de la recherche de l'OEB.
4. Comme la Chambre de recours juridique l'a indiqué dans l'affaire J 09/84 (JO OEB 1985, 233), l'obligation d'acquitter les taxes de revendication (règle 31 (1) CBE), loin de constituer une disposition purement fiscale, vise essentiellement à maintenir le nombre de revendications dans des limites raisonnables (cf. règle 29 (5) CBE), en particulier aux fins de la recherche européenne.
5. Dans l'affaire J 05/87 (JO OEB 1987, 295), la Chambre a dû pour la première fois se poser la question de savoir si une annexe complétant la description d'une demande de brevet européen et comportant des revendications empruntées à une demande américaine (au nombre de 33) devait être considérée au même titre que des revendications aux fins de la règle 31 (1) CBE. Dans les circonstances de l'affaire, la Chambre a décidé qu'il s'agissait bien de revendications pour lesquelles des taxes de revendication devaient être acquittées. Le fondement de cette décision, qui a corroboré à l'époque l'avis de la section de dépôt, était double, à savoir 1) que l'annexe en question semblait, tant au point de vue de la forme que du fond, consister uniquement en des revendications au sens de l'article 84 CBE et de la règle 29 CBE, et 2) que cette annexe, qui correspondait point par point aux revendications de la demande américaine ouvrant le droit de priorité, avait été ajoutée pour ménager

zugegeben worden; der Anhang habe, so wurde behauptet, der Recherchenabteilung die Arbeit erleichtern sollen.)

6. Ein Anmelder, der die Zahlung der angeforderten Anspruchsgebühren ablehnt, läuft Gefahr, daß Merkmale eines gemäß Regel 31 (2) EPÜ (R. 31 (3) bis zum Beschluß des Verwaltungsrats vom 5. Juni 1987, ABI. EPA 1987, 276) als fallengelassen geltenden Anspruchs, die der Beschreibung oder den Zeichnungen nicht zu entnehmen sind, später nicht mehr in die Anmeldung und insbesondere nicht in die Ansprüche eingeführt werden können. Dieser Punkt, auf den der Vertreter der Beschwerdeführerin in seinem Vorbringen besonders abhob, wird durch die Ausführungen Teschemachers im Münchener Gemeinschaftskommentar, 7. Lieferung, Mai 1985, S. 70, Rdnr. 138, voll und ganz bestätigt.

7. Der Gedanke, es könne - gestützt auf eine einzige Vorschrift der Ausführungsordnung (R. 31 (2) EPÜ), die zur Wahrung einer anderen (R. 29 (5) Satz 1 EPÜ) eingeführt wurde - einen Zwangsverzicht auf Gegenstände geben, widerspricht vielmehr den Grundsätzen, höheren Rechts (vgl. Art. 164 (2) EPÜ), die aus Artikel 52 (1) EPÜ in Verbindung mit Artikel 123 (2) EPÜ herzuleiten sind. Ein Anmelder hat in der Regel das Recht, Gegenstände aus jedem Teil der Beschreibung, der Ansprüche oder der Zeichnungen in der ursprünglich eingereichten Fassung herzuleiten. Die Juristische Beschwerdekammer ist der Auffassung, daß Beschränkungen dieses Rechts eng auszulegen sind, wenn sie als rechtsgültig betrachtet werden sollen. Daraus folgt, daß Regel 31 (2) EPÜ sorgfältig und in vertretbaren Grenzen angewendet werden muß.

8. Enthält eine Anmeldung in der eingereichten Fassung Bestandteile, die eindeutig als Patentansprüche im Sinne des Artikels 84 EPÜ zu erkennen sind, zumal wenn sie sich in einem Abschnitt befinden, der seiner Bezeichnung zufolge Ansprüche enthält, und wenn sie sich untereinander als Ansprüche bezeichnen, ist für die der Recherche vorausgehende Prüfung billigerweise davon auszugehen, daß es sich hier um die vom Anmelder gewünschten Ansprüche handelt und daß alles, was andernorts in der Anmeldung enthalten ist, unabhängig von Form oder Inhalt nicht als Ansprüche gedacht ist. Eine solche Annahme ist nur dann nicht vertretbar, wenn diese anderen Gegenstände die Form und den Inhalt von Ansprüchen aufweisen und der Anmelder durch seine Ausdrucksweise die Absicht bekundet, daß sie auch als Ansprüche behandelt (und von der Recherchenabteilung sogar besonders beachtet) werden sollen; dies war in der Sache J 05/87 auch der Fall. Hier ist die Sachlage jedoch eine andere.

6. An applicant who declines to pay claims fees when they are demanded runs the risk that features of a claim deemed to have been abandoned pursuant to Rule 31 (2) EPC (numbered Rule 31 (3) prior to the Decision of the Administrative Council of 5 June 1987, OJ EPO 1987, 276), which are not otherwise to be found in the description or drawings, cannot subsequently be reintroduced into the application and, in particular, into the claims. This point, strongly emphasised by the Appellant's representative in argument, is fully supported by the observations of Teschemacher in *Münchener Gemeinschaftskommentar*, 7. Lieferung, May 1985, p. 70, paragraph 138.

7. The idea that there can be forced abandonment of subject-matter, in reliance on one Implementing Regulation (Rule 31 (2) EPC) introduced in order to secure compliance with another (Rule 29 (5) EPC, first sentence) appears to be rather in conflict with principles of higher law (cf. Article 164 (2) EPC) which are to be deduced from Article 52 (1) EPC taken together with Article 123 (2) EPC. An applicant normally has the right to derive subject-matter from any part of the description, claims or drawings as originally filed. It seems to the Legal Board of Appeal that any limitations of this right must be construed narrowly if they are to be regarded as legally valid. It follows that Rule 31(2) EPC must be applied carefully and within reasonable limits.

8. If an application as filed contains what can clearly be seen to be claims within the meaning of Article 84 EPC - a *fortiori* if they are included in a section identified as containing claims and cross-refer to one another as claims - then it is reasonable to assume for the purpose of examination prior to search that those are the claims which the applicant wants and that matter which is contained elsewhere is not intended to be his claims, whatever may be its form or substance. Such an assumption will only not be reasonable if the other matter has the form and substance of claims and by his language the applicant shows an intention that the other matter should also be treated as claims (and even given special attention by the Search Division): this was the case in J 05/87. It is not the present case.

la possibilité de faire de son contenu la base de l'examen quant au fond. (Dans le mémoire exposant les motifs du recours, le requérant avait de fait lui-même formellement admis le second point et soutenu que ladite annexe contribuait à faciliter la tâche de la division de la recherche).

6. Un demandeur qui refuse de payer les taxes de revendication exigées s'expose à ce que les caractéristiques qui étaient contenues dans une revendication réputée abandonnée en application de la règle 31 (2) CBE (règle numérotée 31 (3) avant la décision du Conseil d'administration en date du 5 juin 1987, JO OEB 1987, 276) et qui ne figurent parallèlement ni dans la description, ni dans les dessins, soient exclues de toute possibilité de réinsertion ultérieure dans la demande et en particulier dans les revendications. Cet aspect, sur lequel le mandataire du requérant a fortement insisté, a également été mis totalement en évidence dans les commentaires de Teschemacher parues dans le *Münchener Gemeinschaftskommentar*, 7^e fascicule, mai 1985, p. 70, point 138.

7. La possibilité d'un abandon forcé de l'objet de la demande en vertu d'une disposition du règlement d'exécution (règle 31 (2) CBE) introduite dans le but d'assurer l'observation d'une autre disposition de ce même règlement (règle 29 (5) CBE, première phrase) semble être plutôt en contradiction avec les principes normatifs supérieurs (cf. article 164 (2) CBE) qui découlent des articles 52 (1) CBE et 123 (2) CBE pris conjointement. Un demandeur a normalement le droit de déduire l'objet de la demande de n'importe quelle partie de la description, des revendications ou des dessins qui ont été déposés initialement. La Chambre de recours juridique est d'avis que toute limitation de ce droit par une disposition doit être interprétée étroitement pour être considérée comme valable. Il s'ensuit que la règle 31 (2) CBE doit être appliquée prudemment et dans des limites raisonnables.

8. Si une demande telle que déposée comporte ce qui peut être considéré à l'évidence comme des revendications au sens de l'article 84 CBE, a *fortiori* si celles-ci figurent dans une partie de la demande dont le titre indique qu'elle contient des revendications et si elles renvoient les unes aux autres en tant que revendications, il est raisonnable de supposer aux fins de l'examen de la demande avant la recherche qu'il s'agit effectivement des revendications qui sont voulues par le demandeur et que les éléments figurant dans d'autres parties de la demande ne constituent pas de telles revendications, quels que soient leur forme ou leur fond. C'est seulement dans le cas où ces autres éléments ont la forme et le fond de revendications et où le demandeur révèle par sa manière de s'exprimer qu'ils doivent aussi être traités comme des revendications (et même qu'ils méritent toute l'attention de la division de la recherche) qu'une telle supposition ne sera pas raisonnable; or, s'il est vrai qu'il en a été ainsi dans l'affaire J 05/87, ce n'est pas le cas dans la présente espèce.

9. Die 117 strittigen "Klauseln" im vorliegenden Fall sind zwar so nummeriert und angeordnet, wie dies bei Ansprüchen für die Zwecke der Regel 29 EPÜ der Fall sein sollte, und sie scheinen auch Gegenstände durch technische Merkmale anzugeben; Tatsache ist aber, daß sie nie als Ansprüche bezeichnet werden, daß es andernorts Ansprüche gibt, die als einzige auch so genannt werden, und daß 17 der "Klauseln" (mit den Nummern 1, 19, 37, 55 - 64, 76, 94 und 105) Gegenstücke unter diesen Ansprüchen haben. Die Annahme ist also nicht vertretbar, daß die Beschwerdeführerin diese 17 "Klauseln" als Patentansprüche gedacht hatte; sie bedeuten auch keine Mehrarbeit für die Recherchenabteilung. Wenn diese Klauseln aber keine Ansprüche sind, dann können die Angaben in den verbleibenden 100 "Klauseln" ihrer Art nach nur zusammengefaßt dargestellte bevorzugte zusätzliche Merkmale sein.

10. Die Rückzahlung der für die 117 "Klauseln" entrichteten Anspruchsgebühren in Höhe von 7 605 DEM ist nach Regel 31 (2) Satz 2 EPÜ nicht ausgeschlossen, da die "Klauseln" in der europäischen Patentanmeldung Nr. 87 108 792.0 keine "gebührenpflichtigen Patentansprüche" waren und mithin die entrichteten Gebühren auch nicht anfielen. Sie wurden zu Unrecht gefordert und sind zurückzuzahlen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Rückzahlung der 117 Anspruchsgebühren in Höhe von 7 605 DEM wird angeordnet.

9. Although the 117 disputed "clauses" in the present case are numbered and arranged as claims are supposed to be for the purposes of Rule 29 EPC and they do seem to define matter in terms of technical features, the facts remain that they are never referred to as claims, that there are claims elsewhere which alone are so called and that seventeen of the "clauses" (numbered 1, 19, 37, 55 - 64, 76, 94 and 105) have counterparts in the claims properly so called. It is not reasonable to be supposed that the Appellant intended those seventeen "clauses" to be claims: nor can those clauses constitute any burden on the Search Division. If those clauses are not claims, then it is even more apparent that the details given in the remaining 100 "clauses" have the nature of summarised preferred additional features.

10. The reimbursement of DEM 7 605 paid as claims fees in respect of the 117 "clauses" is not excluded by Rule 31 (2) EPC, second sentence, because the "clauses" in European patent application N° 87 108 792.0 were not "claims incurring fees", so that the fees paid were not due. They were wrongly demanded and must be reimbursed.

Order

For these reasons, it is decided that:

1. The contested decision is set aside.
2. Reimbursement of 117 claims fees of DEM 7 605 is ordered.

9. Certes, les 117 "clauses" en litige dans la présente espèce sont numérotées et disposées comme des revendications doivent l'être aux fins de la règle 29 CBE et, effectivement, elles semblent définir des éléments de l'invention en indiquant des caractéristiques techniques; il n'en reste pas moins qu'elles n'ont jamais été évoquées en tant que revendications, qu'il existe ailleurs dans la demande des revendications qui elles et elles seules sont désignées comme telles et que dix-sept "clauses" (numérotées 1, 19, 37, 55 à 64, 76, 94 et 105) ont leur contrepartie dans ces mêmes revendications. Il n'est pas raisonnable de supposer que le requérant ait eu l'intention de faire de ces dix-sept "clauses" des revendications; elles ne constituent pas davantage une surcharge de travail pour la division de la recherche. Les dix-sept clauses en question n'étant pas des revendications, il ressort d'autant plus à l'évidence que les précisions données dans les 100 autres "clauses" correspondent à un résumé de caractéristiques préférées additionnelles.

10. La règle 31 (2) CBE, deuxième phrase ne s'oppose pas au remboursement du montant de 7 605 DEM payé au titre des taxes de revendication pour les 117 "clauses"; en effet, les "clauses" dans la demande de brevet européen n° 87 108 792.0 n'étant pas des "revendications donnant lieu au paiement de taxes", les taxes n'avaient pas à être acquittées. Elles ont été exigées à tort et doivent être remboursées.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision attaquée est annulée.
2. Le remboursement des 117 taxes de revendication d'un montant de 7 605 DEM est ordonné.