

RECHTSAUSKÜNFTEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS*

Nr. 6/80

**Artikel 7 Absatz 1 GebO
Artikel 133 Absatz 1 EPÜ
Entrichtung der Gebühren**

Gebühren können an das Europäische Patentamt von jedermann wirksam entrichtet werden.

1. An das Europäische Patentamt ist die Frage gerichtet worden, wer berechtigt ist, Gebührenzahlungen an das Europäische Patentamt zu bewirken.

2. Die Frage ist dahin zu beantworten, daß Gebühren an das Europäische Patentamt von jedermann wirksam entrichtet werden können.

Die Gebührenordnung enthält keine Bestimmungen darüber, von wem Gebührenzahlungen zu bewirken sind. Das Europäische Patentübereinkommen bezeichnet die Personen, von denen bestimmte Verfahrenshandlungen vorzunehmen sind, als Beteiligte (vgl. insbesondere Artikel 113 ff. EPU), sofern nicht ihre besondere Verfahrensstellung angegeben ist (z.B.: Anmelder, Einsprechender, Beschwerdeführer). Im Gegensatz hierzu verwendet die Gebührenordnung für denjenigen, der eine Zahlung bewirkt, den allgemeinen Begriff Einzahler (Artikel 7, 8 und 9 GebO). Damit geht die Gebührenordnung im Rahmen der Ermächtigung nach Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe d und Artikel 51 EPÜ davon aus, daß die Zahlung von Gebühren nicht Bestandteil des Verfahrens ist, für das die Gebühr gezahlt wird, in dem nur der Beteiligte oder für ihn ein zugelassener Vertreter tätig werden kann (Artikel 133 Absätze 1 bis 3, Artikel 134 Absätze 1 und 7 EPÜ).

In Übereinstimmung mit entsprechenden Regelungen in den Vertragsstaaten können Beteiligte durch jedermann Gebühren einzahlen lassen und unabhängig von ihrem Sitz oder Wohnsitz Gebühren selbst einzahlen. Gebühren können daher an das EPA von jedermann wirksam entrichtet werden.¹⁾

3. Zahlungen die außerhalb eines Vertragsstaats veranlaßt worden sind, sind im Fall der Verzögerung in der Übermittlung nicht in gleicher Weise privi-

LEGAL ADVICE BY THE EUROPEAN PATENT OFFICE*

No. 6/80

**Article 7, paragraph 1, Rules
relating to Fees
Article 133, paragraph 1, EPC
Payment of Fees**

Fees can be validly paid to the European Patent Office by any person.

1. A query submitted to the European Patent Office seeks to establish who is entitled to make fee payments to the Office.

2. The answer is that fees can be validly paid to the European Patent Office by any person.

The Rules relating to Fees do not specify who is to make fee payments, The European Patent Convention describes persons who are required to take certain procedural steps as parties (see in particular Article 113 et seq. EPC), unless they have a special status in the proceedings (e.g. applicant, opponent, appellant). The Rules relating to Fees, on the other hand, use a general term — "the person making the payment" (Articles 7, 8 and 9). In other words, in the context of the authorisation provided for in Article 33, paragraph 2(d) and Article 51 EPC, they are based on the assumption that the payment of fees is not an integral part of the procedure in respect of which the fee is paid and in which procedural steps can be taken only by the party or a professional representative acting on his behalf (Article 133, paragraphs 1 to 3, Article 134, paragraphs 1 and 7, EPC).

In line with corresponding provisions in the Contracting States, parties can arrange for fees to be paid by any person and can pay fees themselves, regardless of their place of residence or principal place of business, i.e. fees can be validly paid to the European Patent Office by any person.¹⁾

3. Payments which have been effected outside a Contracting State are not accorded the same preferential treatment, in the event of a delay in transmission, as payments effected in a Contracting State. Whereas provision is made in the Rules relating to Fees to

RENSEIGNEMENTS DE NATURE JURIDIQUE COMMUNIQUES PAR L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS*

N° 6/80

**Paiement des taxes
Article 7, paragraphe 1 du
règlement relatif aux taxes
Article 133, paragraphe 1 de la
CBE**

Les taxes peuvent être valablement versées à l'Office européen des brevets par toute personne.

1. Il a été demandé à l'Office européen des brevets qui est habilité à effectuer le paiement des taxes dues.

2. Cette question appelle la réponse suivante: les taxes peuvent être valablement versées à l'Office européen des brevets par toute personne.

Le règlement relatif aux taxes ne comporte aucune disposition stipulant par qui doivent être acquittées les taxes. La Convention sur le brevet européen qualifie les personnes devant effectuer certains actes de procédure de "parties" (cf. notamment les articles 113 et suiv. de la CBE), lorsqu'elle ne précise pas le rôle particulier par elles joué dans la procédure (par exemple, demandeur, opposant, requérant). Par contre, le règlement relatif aux taxes utilise la notion générale de "personne qui effectue le paiement" (articles 7, 8 et 9 du règlement relatif aux taxes). Ce faisant, le règlement relatif aux taxes, dans le cadre des compétences visées à l'article 33, paragraphe 2, lettre d) et à l'article 51 de la CBE, part du principe que le paiement des taxes ne fait pas partie de la procédure pour laquelle la taxe est acquittée et dans laquelle seule peut agir la partie ou un mandataire agréé la représentant (article 133, paragraphes 1 à 3, article 134, paragraphes 1 et 7 de la CBE).

En accord avec des dispositions correspondantes existant dans les Etats contractants, les parties peuvent faire acquitter les taxes par toute personne et, indépendamment du territoire sur lequel se trouve leur domicile ou leur siège, procéder elles-mêmes au paiement. Les taxes peuvent par conséquent être valablement versées à l'Office européen des brevets par toute personne.¹⁾

3. Les paiements effectués en dehors du territoire d'un Etat contractant ne bénéficient

* Unter dieser Rubrik werden Stellungnahmen zu Anfragen von allgemeinem Interesse veröffentlicht. Der Informationsaufgabe dieser Rubrik entspricht es, daß formale Fragen des Verfahrens im Vordergrund stehen. Die Rechtsauskünfte binden die zuständigen Organe des Europäischen Patentamts, insbesondere die Beschwerdekammern und die Große Beschwerdekammer, nicht.

¹⁾ In dieser Weise ist Artikel 133 Absatz 2 EPÜ auch vom Gesamtausschuß der Luxemburger Konferenz über das Gemeinschaftspatent vom 17. November bis 15. Dezember 1975 ausgelegt worden (vorläufige Berichte über diese Konferenz. Dokument CIBC 801/79, S. 48, Randnr. 161-164).

* In this column replies are published to enquiries of general interest. In line with the informative purpose suggested by the title the intention is to give prominence to formal matters of procedure. The legal information supplied therein is in no way binding on the competent departments of the European Patent Office, especially the Boards of Appeal and the Enlarged Board of Appeal.

¹⁾ This is also the interpretation given to Article 133, paragraph 2, EPC by the Committee of the Whole of the Luxembourg Conference on the Community Patent, held from 17 November to 15 December 1975 (provisional minutes of the Conference. CIBC 801/79, p. 48, points 161 to 164).

* Cette rubrique est consacrée aux réponses à des questions d'intérêt général. Etant donné la fonction d'information de cette rubrique, les questions de procédure y occuperont le premier plan. Les renseignements de nature juridique n'engagent pas les organes de l'Office européen des brevets, notamment les chambres de recours et la Grande Chambre de recours.

¹⁾ L'article 133, paragraphe 2 de la CBE a été interprété dans le même sens par la Commission plénière de la Conférence de Luxembourg sur le brevet communautaire qui s'est tenue du 17 novembre au 15 décembre 1975 (rapports provisoires sur ladite conférence. document CIBC 801/79, page 48, points 161 à 164).

legt wie in einem Vertragsstaat veranlaßte Zahlungen. Während in der Gebührenordnung Vorsorge dafür geschaffen ist, daß eine frühzeitig in einem Vertragsstaat veranlaßte Zahlung unter bestimmten Voraussetzungen auch dann als rechtzeitig gilt, wenn sie infolge einer Verzögerung in der Übermittlung nach Ablauf der Zahlungsfrist eingegangen ist, fehlt es an einer entsprechenden Vergünstigung für Zahlungen, die nicht von einem Vertragsstaat aus vorgenommen worden sind. Nach Artikel 8 Absatz 3 GebO gilt eine nach Ablauf der maßgebenden Frist eingegangene Zahlung als rechtzeitig bewirkt, wenn dem Amt nachgewiesen wird, daß der Einzahler spätestens 10 Tage vor Ablauf der Frist in einem **Vertragsstaat**

a) die Zahlung des Betrags bei einem Bankinstitut oder Postamt veranlaßt hat oder

b) einen Auftrag zur Überweisung des zu entrichtenden Betrags einem Bankinstitut oder Postscheckamt formgerecht erteilt hat oder

c) dem Postamt einen an das Amt gerichteten Brief übergeben hat, in dem ein dem Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d GebO entsprechender Scheck enthalten ist, sofern dieser Scheck eingelöst wird. Diese Vorschrift ist **nicht anwendbar**, wenn die Zahlung **außerhalb der Vertragsstaaten** bewirkt wurde.

4. Kommt die **Rückzahlung** von Gebühren in Betracht, so erfolgt diese an den Beteiligten bzw. an den zur Entgegennahme von Zahlungen bevollmächtigten zugelassenen Vertreter. Es ist nicht Aufgabe des Europäischen Patentamts nachzuprüfen, ob in den Beziehungen zwischen Beteiligten bzw. seinem Vertreter und Einzahler ein rechtlicher Grund vorliegt, der eine unmittelbare Rückzahlung an den Einzahler rechtfertigen würde.

Eine unmittelbare Rückzahlung an den Einzahler erfolgt daher nur dann, wenn der Zweck einer Zahlung nicht ohne weiteres erkennbar ist und der Einzahler auf Anforderung diesen Zweck nicht rechtzeitig mitteilt. Eine solche Gebühr kann keinem bestimmten Verfahren zugeordnet werden und gilt als nicht erfolgt (Artikel 7 Absatz 2 GebO).

5. Wird eine Gebühr durch einen Dritten entrichtet, so wird dieser hierdurch nicht an dem Verfahren beteiligt, für das die Zahlung bestimmt ist. Sofern die Gebühr einem bestimmten Verfahren zugeordnet werden kann, wird daher jeder in Zusammenhang mit der Zahlung notwendige **Schriftwechsel** nicht mit dem Einzahler, sondern mit dem betreffenden Beteiligten oder seinem Vertreter geführt.

6. Für alle Zahlungen ist Artikel 7 Absatz 1 GebO zu beachten. Danach muß jede Zahlung den Einzahler bezeichnen und die notwendigen Angaben enthalten, die es dem EPA ermöglichen, den Zweck der Zahlung ohne weiteres zu erkennen. Ferner wird gebeten, den regelmäßig im Amtsblatt enthaltenen Hinweis auf Gebührenvorschriften und Mitteilungen über die Zahlung von Gebühren und

ensure that payments effected sufficiently in advance in a Contracting State will under certain circumstances be considered to have been made in due time even if, as a result of a delay in transmission, they are received after the period for payment has expired, no such favourable treatment is laid down in the case of payments made outside the Contracting States. Under Article 8, paragraph 3, of the Rules relating to Fees, payments received after the expiry of the ruling period are considered to have been made in due time if evidence is provided to the Office that the person who made the payment fulfilled one of the following conditions, in a **Contracting State** not later than ten days before the expiry of such period:

a) he effected the payment through a banking establishment or a post office;

b) he duly gave an order to a banking establishment or a post office to transfer the amount of the payment;

c) he dispatched at a post office a letter bearing the address of the Office and containing a cheque within the meaning of Article 5, paragraph 1(d), of the Rules relating to Fees, provided that the cheque is met.

The above is **not applicable** to payments made **outside the Contracting States**.

4. **Any refund will** be made to the party or to a professional representative authorised to receive payments. It is not incumbent upon the European Patent Office to ascertain whether there are legal grounds, arising out of the relations between the party or his representative and the person who made the payment, for making the refund direct to the latter.

Consequently, a refund will be made directly to the person who made the payment only if the purpose of the payment cannot immediately be established and the person who made the payment fails, on request, to notify the Office of that purpose in due time. Since the proceeding to which it relates cannot be identified, the fee will be considered not to have been paid (Article 7, paragraph 2, of the Rules relating to Fees).

5. The fact that a fee is paid by a third party does not make that person a party to the proceedings to which the payment relates. Provided that the procedure to which the fee relates can be identified, any **correspondence** relating to the payment will therefore be conducted with the party concerned or with his representative and not with the person who made the payment.

6. When making payments it is important to observe Article 7, paragraph 1, of the Rules, which lays down that every payment must indicate the name of the person making the payment and must contain the necessary particulars to enable the European Patent Office to establish immediately the purpose of the payment. Readers are also requested to comply with the

ficient pas, au cas de retard dans leur transmission, du même traitement de faveur que ceux effectués dans un Etat contractant. Tandis que le règlement relatif aux taxes comporte une disposition selon laquelle un paiement effectué à temps dans un Etat contractant est encore, sous certaines conditions, réputé effectué en temps utile, alors même qu'en raison d'un retard dans la transmission il est parvenu après expiration du délai de paiement, il n'existe pas de disposition aussi favorable pour les paiements qui n'ont pas été effectués à partir d'un Etat contractant. Conformément à l'article 8, paragraphe 3 du règlement relatif aux taxes, un paiement qui est parvenu après l'expiration du délai imposé est réputé effectué en temps utile si la preuve est apportée à l'Office que la personne qui a effectué le paiement dans un **Etat contractant** a rempli au plus tard dix jours avant l'expiration dudit délai l'une des conditions ci-après:

a) avoir effectué le paiement auprès d'un établissement bancaire ou d'un bureau de poste;

b) avoir donné un ordre de virement en bonne et due forme du montant du paiement à un établissement bancaire ou à un bureau de chèques postaux;

c) avoir déposé dans un bureau de poste une lettre portant l'adresse du siège de l'Office et contenant un chèque visé à l'article 5, paragraphe 1, lettre d) du règlement relatif aux taxes, sous réserve de l'encaissement de ce chèque.

Cette disposition n'est **pas applicable** lorsque le paiement a été effectué en **dehors du territoire des Etats contractants**.

4. S'il y a lieu à **remboursement** de taxes, celui-ci est effectué au profit de la partie ou du mandataire agréé habilité à recevoir des paiements. Il n'appartient pas à l'Office européen des brevets de vérifier si les relations entre la partie ou son mandataire et la personne qui a effectué le paiement constituent une cause juridique susceptible de justifier un remboursement direct au profit de la dernière.

Le remboursement direct n'a par conséquent lieu au profit de la personne qui a effectué le paiement que si l'objet du paiement n'est pas facilement identifiable et si la personne qui a effectué le paiement, invitée à communiquer cet objet, ne l'indique pas en temps utile. La taxe ne peut alors être rapportée à aucune procédure déterminée et son paiement est considéré comme nul et non avvenu (article 7, paragraphe 2 du règlement relatif aux taxes).

5. Si une taxe est acquittée par un tiers, celui-ci ne devient pas de ce fait partie à la procédure que concerne le paiement. Dans la mesure où la taxe peut être rapportée à une procédure déterminée, toute la **correspondance** nécessitée par le paiement ne sera par conséquent pas échangée avec la personne qui l'a effectué, mais avec la partie concernée ou avec son mandataire.

6. Il y a lieu de tenir compte de l'article

Auslagen sowie über Verkaufspreise zu beachten.

regular Notice in the Official Journal concerning provisions governing fees, and announcements on the payment of fees, costs and prices.

7, paragraphe 1 du règlement relatif aux taxes pour tous les paiements. Par conséquent, tout paiement doit comporter l'indication du nom de la personne qui l'effectue ainsi que les données nécessaires pour permettre à l'OEB d'identifier facilement l'objet du paiement. Il est en outre vivement recommandé de tenir compte des avis concernant les dispositions relatives aux taxes et les communications relatives au paiement des taxes et frais ainsi qu'aux prix de vente, paraissant régulièrement dans le Journal officiel.

MITTEILUNGEN

Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 19. August 1980 über die Anwendung der Regel 85 Absätze 2 und 3 EPÜ

Für Verfahrensbeteiligte, die ihren Wohnsitz oder Sitz im Vereinigten Königreich haben oder die Vertreter mit Geschäfts-sitz in diesem Staat bestellt haben, sind die Fristen, die in dem *Zeitraum zwischen dem 14. Juni 1979 und 27. Juni 1979** abgelaufen wären, in Anwendung der Regel 85 Absätze 2 und 3 des Europäischen Patentübereinkommens bis zum 28. Juni 1979 verlängert worden.

J. B. van Benthem

INFORMATION

Announcement by the President of the EPO of 19 August 1980 concerning the application of Rule 85, paragraphs 2 and 3, of the EPC

For those parties having their residence or principal place of business in the United Kingdom or who have appointed representatives having their place of business in that State, the time limits expiring in the *period from 14 June 1979 to 27 June 1979** have been extended to 28 June 1979 pursuant to Rule 85, paragraphs 2 and 3 of the European Patent Convention.

J. B. van Benthem

COMMUNICATIONS

Communication du Président de l'OEB du 19 août 1980 relative à l'application de la règle 85, paragraphes 2 et 3 de la CBE

Pour les parties qui ont leur domicile ou leur siège au Royaume-Uni ou qui ont désigné des mandataires ayant leur domicile professionnel dans ledit Etat, les délais expirant au cours de la *période du 14 juin 1979 au 27 juin 1979** ont, en application de la règle 85, paragraphes 2 et 3 de la Convention sur le brevet européen, été prorogés jusqu'au 28 juin 1979.

J. B. van Benthem

Übertragung einer europäischen Patentanmeldung (Art. 71, 72 und Regel 20 EPÜ)

Eine europäische Patentanmeldung kann für einen oder mehrere der benannten Vertragsstaaten durch Vertrag übertragen werden (Art. 71 EPÜ). Die Einheit der Anmeldung im Verfahren vor dem EPA wird dadurch nicht beeinträchtigt (art. 118, R. 100 (2) EPÜ). Die Übertragung der europäischen Patentanmeldung muß schriftlich erfolgen und bedarf der Unterschrift der Vertragsparteien (Art. 72 EPÜ). Der Übertragungsvertrag kann in jeder Sprache eingereicht werden; das EPA kann jedoch verlangen, daß innerhalb einer Frist eine Übersetzung in einer seiner Amtssprachen eingereicht wird (R. 1 (2) EPÜ). Wenn die formellen Voraussetzungen der Art. 72, R. 20 (1) Satz 1 und (2) Satz 1 EPÜ erfüllt sind, hat das EPA den Rechtsübergang in das europäische Patentregister einzutragen (R. 20 (2) Satz 2 EPÜ). Im übrigen überprüft das EPA nicht die Wirksamkeit des Übertragungsvertrags.

Der Antrag auf Eintragung eines Rechtsübergangs ist von einem an dem Übertragungsvertrag Beteiligten zu stellen (R. 20 (1) Satz 1 EPÜ). Es genügt, daß

Assignment of a European patent application (Art. 71, 72 and Rule 20 EPC).

A European patent application may be assigned in respect of one or more of the designated Contracting States (Art. 71 EPC) without affecting the unity of the application for the purpose of proceedings before the EPO (Art. 118, Rule 100(2) EPC). An assignment of a European patent application must be made in writing and signed by the parties to the contract (Art. 72 EPC). The instrument of assignment may be filed in any language; however, the EPO may require a translation in one of its official languages to be filed within a given time limit (Rule 1(2) EPC). If the formal requirements of Art. 72 and Rule 20(1), first sentence, and (2), first sentence, EPC are met, then the EPO has to register the transfer in the Register of European Patents (Rule 20(2), second sentence, EPC). In any other respect the EPO does not scrutinise the instrument of assignment as to its legal validity.

The request that a transfer be registered must be made by one of the parties to the assignment (Rule 20(1), first sentence EPC). It suffices if the request is filed by only one of the parties or by his

Cession d'une demande de brevet européen (articles 71, 72 et règle 20 de la CBE)

Une demande de brevet européen peut être cédée pour un ou plusieurs des Etats contractants désignés (article 71 de la CBE). L'unicité de la demande, au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets, n'en est pas affectée (article 118, règle 100, paragraphe 2 de la CBE). La cession de la demande de brevet européen doit être faite par écrit et requiert la signature des parties au contrat (article 72 de la CBE). L'acte de transfert peut être produit en toute langue; toutefois l'OEB peut exiger que, dans un certain délai, une traduction soit produite dans l'une de ses langues officielles (règle 1, paragraphe 2 de la CBE). Lorsque les conditions de forme prescrites par l'article 72 et par la règle 20, paragraphe 1, première phrase et paragraphe 2, première phrase de la CBE sont remplies, l'OEB doit inscrire le transfert au Registre européen des brevets (règle 20, paragraphe 2, seconde phrase). Par ailleurs l'OEB ne vérifie pas la validité de l'acte de transfert.

La requête tendant à l'inscription du transfert doit être présentée par l'une des parties à l'acte de transfert (règle 20,

* Siehe hierzu die Entscheidung des Präsidenten des EPA vom 10. August 1979, Amtsblatt 9/1979, S. 379.

* See the Decision of the President of the EPO of 10 August 1979, Official Journal 9/1979, p. 379.

* Cf. la décision du Président de l'OEB du 10 août 1979, Journal Officiel 9/1979, page 379.