



**Amtsblatt des  
Europäischen  
Patentamts**

**Official Journal  
of the European  
Patent Office**

**Journal officiel  
de l'Office  
européen des  
brevets**

23. Dezember 1981  
Jahrgang 4 / Heft 12

23 December 1981  
Year 4 / Number 12

23 décembre 1981  
4<sup>e</sup> année / Numéro 12

**ENTSCHEIDUNGEN DER  
BESCHWERDEKAMMERN**

**Entscheidung der Juristischen  
Beschwerdekammer vom  
9. September 1981  
J 04/81\***

**EPÜ Regel 51 (4): Artikel 2 Nr 8 GebO  
"Berechnung der Druckkostengebühr"**

**Leitsatz**

*Die Druckkostengebühr für die europäische Patentschrift gemäß Artikel 2 Nr. 8 GebO berechnet sich nach der Zahl der Seiten derjenigen Fassung, in der die Prüfungsabteilung das europäische Patent zu erteilen beabsichtigt (Regel 51 (4) EPÜ).*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Vor Erteilung des europäischen Patents Nr 78 100 157.3 (Veröffentlichungsnummer: 0 000 145) hat der Formalsachbearbeiter der Prüfungsabteilung des EPA in Anwendung von Regel 51 (4) EPÜ die Beschwerdeführerin am 19. Februar 1980 u. a. aufgefordert, die Druckkostengebühr zu zahlen, und diese gemäß Artikel 2 Nr 8 GebO nach der Zahl der Seiten der Anmeldung in der Fassung, in der die Prüfungsabteilung das europäische Patent zu erteilen beabsichtigte, d. h. mit 23 Seiten zu je 10,— DM, also mit 230,— DM berechnet. Diesen Betrag hat die Anmelderin auch zusammen mit der Erteilungsgebühr bezahlt.

II. Mit Schreiben von 21. Oktober 1980 verlangte die Beschwerdeführerin jedoch eine teilweise Rückzahlung (80 DM) der Druckkostengebühr und machte geltend, daß die gedruckte Patentschrift nur 15 und keine 23 Seiten umfasse.

**DECISIONS OF THE  
BOARDS OF APPEAL**

**Decision of the Legal Board of  
Appeal dated 9 September  
1981  
J 04/81\***

**Rule 51(4) EPC; Article 2, item 8 Rules  
relating to Fees. "Calculation of the  
fee for printing"**

**Headnote**

*The fee for printing the European patent specification provided for in Article 2, item 8 of the Rules relating to Fees is to be calculated according to the number of pages of the text in which the Examining Division intends to grant the European patent (Rule 51(4) EPC).*

**Summary of Facts and Submissions**

I. On 19 February 1980, before grant of European patent No. 78 100 157.3 (application published under No. 0 000 145), the Formalities Officer of the Examining Division of the EPO, acting pursuant to Rule 51(4) EPC, requested the appellant *inter alia* to pay the fee for printing, which in accordance with Article 2, item 8 of the Rules relating to Fees was calculated on the basis of the number of pages of the application in the form in which the Examining Division proposed to grant the European patent and amounted to DM 230 for 23 pages at DM 10 per page. The appellant thereafter paid this sum at the same time as the fee for grant.

II. However, by letter dated 21 October 1980 the appellant applied for repayment of DM 80 of the amount paid in respect of the printing fee on the ground that the specification as printed consisted of 15 pages, not 23.

**DECISIONS DES CHAMBRES  
DE RECOURS**

**Décision de la chambre de  
recours juridique du  
9 septembre 1981  
J 04/81**

**Règle 51(4) de la CBE; article 2, point  
8 du règlement relatif aux taxes.  
"Calcul de la taxe d'impression"**

**Sommaire**

*La taxe d'impression du fascicule du brevet européen prévue par l'article 2, point 8 du règlement relatif aux taxes se calcule d'après le nombre de pages du texte dans lequel la division d'examen envisage de délivrer le brevet européen (règle 51(4) de la CBE).*

**Exposé des faits et conclusions**

I. Avant délivrance du brevet européen n° 78 100 157.3 (numéro de publication 0000 145), l'agent des formalités de la division d'examen de l'OEB avait, le 19 février 1980, en application de la règle 51 (4), invité la requérante entre autres à acquitter la taxe d'impression, cette dernière, calculée selon l'article 2, point 8 du règlement relatif aux taxes, d'après le nombre de pages de la demande, dans la forme dans laquelle la division d'examen envisageait la délivrance du brevet européen: 23, soit à raison de 10 DM la page 230 DM. De fait, la requérante a acquitté cette somme en même temps que la taxe de délivrance.

II. Toutefois, par lettre du 21 octobre 1980, la requérante a sollicité, à concurrence de 80 DM, le remboursement partiel de la taxe d'impression en faisant valoir que le fascicule imprimé ne comportait effectivement que 15 pages et non 23.

\* Übersetzung

\* Translation

Durch Entscheidung von 13. Februar 1981 hat der Leiter der Formalprüfungsstelle diesen Antrag mit dem Hinweis zurückgewiesen, daß

a) gemäß Artikel 2 Nr 8 GebO die Druckkostengebühr jeweils für jede Seite der Anmeldung zu berechnen sei und es dabei keine Bezugnahme auf die Seitenzahl der Patentschrift gebe und

b) die Gebühr vor Drucklegung fällig sei, also zu einem Zeitpunkt, zu dem die endgültige Zahl der gedruckten Seiten der Patentschrift noch nicht bekannt sei.

Erfügte hinzu, daß es sich um eine überschlägige Berechnung und nicht um eine Begleichung tatsächlich entstandener Druckkosten handele, wobei allerdings eine Beziehung zwischen dem Umfang der Anmeldung und dem der Patentschrift klar ersichtlich sei.

III. Gegen diese Entscheidung legte die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 1. April 1981 Beschwerde ein. Sie entrichtete die Gebühr und reichte eine Begründung nach. Sie beantragt die Rückzahlung des Teils der Druckkostengebühr, der 8 Seiten entspreche; außerdem begehrt sie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Mit Schreiben vom 1. Juni 1981 trägt sie vor, daß der Text von Artikel 2 Nr 8 GebO sich in offensichtlicher Weise jeweils auf eine Seite der Patentschrift beziehe. Bei gegenteiliger Auslegung wäre derjenige Patentanmelder ungerecht behandelt, der im Interesse einer besseren Lesbarkeit einen aufgegliederten Text mit vielen Absätzen und viel Leerraum biete. Der Prüfungsabteilung sei es in der Praxis sehr wohl möglich, vor dem Druck die tatsächliche Seitenzahl der Patentschrift zu schätzen.

### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und der Regel 64 EPÜ: sie ist daher zulässig. Die angefochtene Entscheidung ist von einer dafür zuständigen Stelle ergangen, denn der Formalsachbearbeiter ist mit der Wahrnehmung von Geschäften dieser Art betraut (siehe "Mitteilung des Vizepräsidenten der Generaldirektion 2 des EPA über die Wahrnehmung einzelner den Prüfungsabteilungen des EPA obliegender Geschäfte durch Formalsachbearbeiter" vom 10. August 1979, ABI EPA 1979, 379: Nr 9 dieser Mitteilung).

2. Gemäß Regel 51(4) EPÜ in Verbindung mit Artikel 2 Nr 8 GebO teilt die Prüfungsabteilung vor Erteilung des europäischen Patents dem Anmelder mit, in welcher Fassung sie dieses zu erteilen beabsichtigt, und fordert ihn u. a. auf, die Druckkostengebühr zu entrichten, deren Höhe nach der Zahl der Seiten "der Anmeldung in der für die Veröffentlichung bestimmten Form" berechnet wird.

3. Diese letztgenannte Formulierung besagt deutlich, daß man sich zum Zweck der Berechnung der Höhe der Druckkostengebühr nicht auf die Patentschrift

By a decision dated 13 February 1981, the Head of the Formalities Section rejected this application on the grounds that:

(a) in accordance with the terms of Article 2, item 8 of the Rules relating to Fees, the fee for printing was calculated on the basis of the number of pages of the application, without reference to the number of pages of the printed specification;

(b) the fee was payable prior to printing, i.e. at a time when the actual number of pages of the printed European patent specification was still unknown.

He added that the printing fee was the result of a flat-rate calculation, not a payment of the actual printing costs, and that there was an obvious relationship between the length of the application and the length of the printed specification.

III. By letter dated 1 April 1981, the appellant appealed against this decision. The appeal fee was paid and the grounds of the appeal were stated. The appellant sought repayment of part of the fee for printing corresponding to 8 pages and also reimbursement of the appeal fee.

In a written submission dated 1 June 1981, the appellant contended that the text of Article 2, item 8 of the Rules relating to Fees clearly refers to each page of the printed specification as granted. The appellant contended further that any contrary interpretation would unjustly penalize an applicant who set out the text in a readable structured fashion with numerous paragraphs and spaces, and that in practice the Examining Division could readily estimate, prior to printing, the number of pages that the specification would have.

### Reasons for the Decision

1. The appeal complies with Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC, and is, therefore, admissible. The decision under appeal emanates from a department that was competent to make it through the authority delegated to the Head of the Formalities Section (cf. "Communication dated 10 August 1979 of the Vice-President of Directorate-General 2 EPO concerning the entrustment to Formalities Officers of the execution of individual duties falling to the Examining Divisions of the EPO" — OJ/EPO 1979, 379, item 9).

2. The combined effect of Rule 51(4) EPC and Article 2, item 8 of the Rules relating to Fees is that the Examining Division notifies the applicant of the text in which it proposes to grant the European patent before deciding to grant it and invites the applicant *inter alia* to pay the fee for printing calculated by reference to the number of pages "of the application in the form in which it is to be printed".

3. The last phrase indicates clearly that it is proper to refer, for the purpose of calculating the fee for printing, not to the as yet unprinted specification, the

Par décision du 13 février 1981, le chef du Bureau des formalités a rejeté cette prétention, indiquant:

a) qu'aux termes de l'article 2, point 8 du règlement relatif aux taxes, la taxe d'impression était calculée pour chaque page de la demande, sans référence au nombre de pages du fascicule;

b) que la taxe était exigible avant la mise sous presse, c'est-à-dire à un moment où le nombre effectif des pages imprimées du fascicule du brevet européen n'était pas encore connu.

Il a ajouté qu'il s'agissait, en définitive, d'un calcul forfaitaire et non du remboursement de frais effectifs d'impression, le rapport entre le volume de la demande et celui du fascicule étant de surcroît évident.

III. Par lettre du 1er avril 1981, la requérante s'est pourvue contre cette décision. Elle a réglé la taxe et motivé son recours. Elle sollicite le remboursement d'une partie de la taxe d'impression correspondant à 8 pages et en outre que la taxe du présent recours lui soit également restituée.

Par mémoire du 1er juin 1981, elle soutient que le texte de l'article 2, point 8 du règlement relatif aux taxes signifie à l'évidence: pour chaque page du fascicule de délivrance du brevet. Elle ajoute qu'une interprétation contraire pénaliserait injustement le demandeur qui présente un texte "Structuré", c'est-à-dire avec de nombreux paragraphes et espaces blancs pour être lisible et que, du point de vue pratique, la division d'examen peut fort bien évaluer avant impression le nombre de pages que comportera effectivement le fascicule.

### Motifs de la décision

1. Le recours satisfait aux conditions des articles 106 à 108 et à celles de la règle 64 de la CBE. Il est donc recevable. La décision attaquée émane d'une instance qui était compétente pour statuer à raison de la délégation donnée à l'agent chargé des formalités (voir "Communication en date du 10 août 1979 du Vice-Président chargé de la Direction générale 2 de l'OEB concernant le fait de confier certaines tâches incombant normalement aux divisions d'examen de l'OEB à des agents chargés des formalités". JO OEB 1979, 379: point 9 de cette "communication").

2. Il résulte de la combinaison de la règle 51(4) de la CBE et de l'article 2, point 8 du règlement relatif aux taxes que la Division d'examen, avant de prendre la décision de délivrer le brevet européen, notifie au demandeur le texte dans lequel elle envisage de le faire et l'invite entre autres à acquitter le montant de la taxe d'impression calculé selon le nombre de pages "de la demande dans la forme dans laquelle elle sera imprimée".

3. Cette dernière formulation signifie

beziehen kann, denn vor allem nennt der Text nicht diese, sondern die Anmeldung: zudem ist auch die Seitenzahl der Patentschrift zum Zeitpunkt der Mitteilung noch nicht bekannt; der Text bezieht sich auch nicht auf die Anmeldung in ihrer ursprünglichen Fassung, sondern auf die Fassung der Anmeldung, wie sie mit etwaigen Änderungen vorgeschlagen wird.

4. Im französischen Text von Artikel 2 Nr 8 GebO ergibt sich die Bezugnahme auf die möglicherweise geänderte Fassung der Anmeldung aus dem Gebrauch des Futurs ("la demande dans la forme dans laquelle elle sera imprimée"). Der deutsche und der englische Text drücken sich nicht weniger klar aus: die "Anmeldung in der für die Veröffentlichung bestimmten Form" und "the application in the form in which it is to be printed". Hier wird wörtlich auf die Anmeldung in der für die Veröffentlichung (so der deutsche Text) oder für den Druck (so der englische Text) bestimmten Form Bezug genommen.

5. Angesichts des unzweideutigen, von keiner anderen Bestimmung widersprochenen Textes besteht kein Anlaß, zu untersuchen, ob eine andere Lösung vorzuziehen gewesen wäre, wie etwa, entsprechend dem Vorschlag der Beschwerdeführerin, die Berechnung der Druckkostengebühr ausgehend von der voraussichtlichen Zahl der Druckseiten.

6. Außerdem ist ersichtlich, daß der Wortlaut von Artikel 2 Nr 8 GebO der Absicht entspricht, die der Verwaltungsrat bei der Festlegung dieser Bestimmung gehabt hat, als er am 14. September 1979 den Betrag der Druckkostengebühr festsetzte.

In der Note des Präsidenten des EPA vom 20. Juli 1979, Nr CA 42/79, ist dementsprechend festgestellt, daß die Satzkosten für eine Druckseite etwa 60,— DM betragen, daß eine Druckseite etwa 3 Schreibmaschinenseiten entspricht und daß jede Schreibmaschinenseite daher etwa 20,— DM Druckkosten verursacht. Da die Druckkosten durchschnittlich zu 50% durch den Verkaufspreis der Schriften gedeckt werden, erschien es angemessen, die Druckkostengebühr auf 10,— DM pro Manuskriptseite festzulegen.

7. Das in der Gebührenordnung gewählte System einer überschlägigen Berechnung bereitet schließlich auch in der Praxis keinerlei Schwierigkeiten. In dieser Hinsicht ist es im übrigen dem von der Beschwerdeführerin vorgeschlagenen System vorzuziehen, da dieses bei der Mitteilung des zur Veröffentlichung vorgesehenen Textes eine Schätzung der zu druckenden Seiten notwendig macht, was notwendigerweise nach dem Druck entweder die Erstattung eines Teilbetrages der Gebühr oder die Zahlung eines Zuschlages erfordert.

8. Dem Antrag des Beschwerdeführers auf Rückzahlung des Beschwerdebühre kann nach Regel 67 EPÜ nicht stattgegeben werden, da die Beschwerde keinen Erfolg hatte.

number of pages of which is still unknown at the date of notification, but, as the text prescribes, to the application, and moreover not to the application as originally filed but in the form in which it will be after any proposed amendments have been made.

4. The fact that it is the application in its possibly amended form which is being referred to is indicated by the employment of the future tense in the French text of Article 2, item 8 of the Rules relating to Fees: "la demande dans la forme dans laquelle elle sera imprimée". The German and English texts are just as clear: "die Anmeldung in der für die Veröffentlichung bestimmten Form" and "the application in the form in which it is to be printed", i.e. literally, in the form destined for publication (German) or printing (English).

5. Faced with an unambiguous provision which is not inconsistent with any other provision, there is no scope for looking to see whether some other solution would have been preferable, such as calculation of the fee for printing by reference to the estimated number of printed pages of the specification, as suggested by the appellant.

6. Further, it is evident that the wording of Article 2, item 8 of the Rules relating to Fees expresses the intention of the Administrative Council at the time of fixing the amount of the printing fee on 14 September 1979.

This is in fact confirmed by a note by the President of the EPO dated 20 July 1979 (Reference No. CA 42/79) which pointed out that the cost of setting one printed page was approximately DM 60 and that one printed page was the equivalent of about three typed pages, so that each typed page cost about DM 20 to set. Since about 50% of the printing costs would be covered by the selling price of specifications, it seemed reasonable to fix the fee for printing "at DM 10 per page of manuscript".

7. Finally, the system of flat-rate fee calculation provided for in the Rules has not in practice proved difficult to apply. It is certainly preferable to the system suggested by the appellant under which when notification was given of the text intended for publication an approximate number of printed pages would be indicated, followed, after printing, by a partial refund or a surcharge.

8. As the appeal does not succeed, the appellant's application for reimbursement of the appeal fee in accordance with Rule 67 EPC must fail.

clairement qu'il n'y a lieu de se référer, pour le calcul du montant de la taxe d'impression, ni au fascicule à imprimer, d'abord parce que le texte ne le dit pas mais au contraire parle de la demande, et ensuite parce que le nombre de pages en est encore inconnu à la date de la notification, ni à la demande initiale, mais au texte de la demande dont la modification éventuelle est proposée.

4. La référence à la demande éventuellement modifiée résulte dans le texte français de l'article 2, point 8 de l'emploi du futur: "la demande dans la forme dans laquelle elle sera imprimée". Les textes allemand et anglais s'expriment non moins clairement: "die Anmeldung in der für die Veröffentlichung bestimmten Form" et "the application in the form in which it is to be printed" c.à.d littéralement la demande en la forme destinée à la publication (allemand) ou à l'impression (anglais).

5. En présence d'un texte non équivoque et non contredit par une autre disposition, il n'y a pas lieu de rechercher si une solution différente aurait été préférable, comme par exemple le calcul de la taxe d'impression à partir du nombre prévisible de pages imprimées du fascicule, ainsi que le préconise la requérante.

6. De plus, il apparaît que le libellé de l'article 2, point 8 du règlement relatif aux taxes traduit la volonté du Conseil d'administration lors de la fixation, le 14 septembre 1979, du montant de la taxe d'impression.

Il est constaté en effet dans une note du Président de l'OEB du 20 juillet 1979 n° CA 42/79, d'une part, que les frais afférents à la composition d'une page imprimée sont d'environ 60 DM; d'autre part, qu'une page imprimée correspond à peu près à trois pages dactylographiées et que l'impression de chaque page dactylographiée revient donc à environ 20 DM. Les frais d'impression étant couverts approximativement à 50% par le prix de vente des fascicules, il a semblé raisonnable de fixer la taxe d'impression à 10 DM par page de manuscrit.

7. Enfin, le système de calcul forfaitaire de la taxe adopté par le règlement ne se heurte à aucune difficulté pratique d'application. Il est en tout cas préférable à celui que préconise la requérante supposant lors de la notification du texte dont la publication est envisagée une évaluation approximative du nombre des pages à imprimer, ce qui entraînerait logiquement après impression soit restitution d'une partie de la taxe, soit au contraire paiement d'un complément.

8. Attendu qu'il n'a pas été fait droit au recours, la demande de remboursement de la taxe correspondante formée par la requérante ne peut de même, en application de la règle 67 de la CBE, être acceptée.

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

Die Beschwerde gegen die Entscheidung des mit der Wahrnehmung von Geschäften der Prüfungsabteilung betrauten Leiters der Formalprüfungsstelle der Generaldirektion 2 des Europäischen Patentamts vom 13. Februar 1981 und der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr werden zurückgewiesen.

**Berichtigung des veröffentlichten Textes der Entscheidung J 15/80 (Amtsblatt 7/1981, Seite 215)**

Das in Absatz V. c) des Abschnitts "Sachverhalt und Anträge" zitierte Urteil des Schweizerischen Bundesgerichts ist vom 22. April "1975" (nicht 1979). die Fundstelle lautet "BGE 101 Ib, 132" (nicht BGE Bd. 101b, 132).

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

The appeal against the decision dated 13 February 1981 of the Head of the Formalities Section of Directorate-General 2 of the European Patent Office acting for the Examining Division and the application for reimbursement of the appeal fee are dismissed.

**Corrigendum to the published text of Decision J 15/80 (Official Journal 7/1981, page 215)**

The date of the Judgement of the Swiss Federal Supreme Court in paragraph V (c) of the "Summary of Facts and Submissions" should read 22 April "1975" (not 1979), and the reference should read "BGE 101 Ib, 132" (not BGE, Vol 101b, 132).

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

Le recours contre la décision en date du 13 février 1981 du chef du bureau des formalités de la Direction générale 2 de l'Office européen des brevets agissant pour la Division d'examen et la demande de remboursement de la taxe de recours sont rejetés.

**Rectificatif au texte publié de la décision J 15/80 (Journal officiel 7/1981, page 215)**

La date de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse cité dans le paragraphe V. c) de "l'exposé des faits et conclusions" est le 22 avril "1975" (et non 1979) et la référence est "ATF 101 Ib, 132", (et non BGE Bd 101b, 132).