

**Entscheidung der Juristischen
Beschwerdekammer vom
28. Januar 1983
J 23/82 ***

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. Singer
Mitglied: O. Bossung
Mitglied: L. Gotti Porcinari

Anmelder: Clouth Gummiwerke AG

**Stichwort: "Auswahl unter
Benennungen/Clouth"**

EPÜ Regeln 69(2), 85a;

Artikel 7(2), 9(2) GebO

**"Überprüfung der Verspätung einer
Zahlung" — "Benennungen — Aus-
wahl bei unzureichender Gebühren-
zahlung"**

Leitsatz

I. Kommt es bei einer Entscheidung gem. R. 69(2) EPÜ auf die Überprüfung der Rechtzeitigkeit einer Zahlung an, so genügt es nicht festzustellen, welches Zahlungsdatum in der EDV-Anlage gespeichert ist. Vielmehr sind die Unterlagen, die Grundlage für die Kodierung der EDV-Anlage waren, in Ablichtung zu den Akten zu nehmen und zu überprüfen.

II. Werden Benennungsgebühren erst nach Beginn der Nachfrist gem. R. 85a EPÜ gezahlt, so kann als Wille des Anmelders angenommen werden, daß er Benennungsgebühren in der Höhe zahlen will, die sich durch den Zuschlag gem. R. 85a EPÜ ergibt.

III. Reicht der für Benennungsgebühren innerhalb der Fristen von Art. 79(2) Satz 2 oder R. 85a EPÜ gezahlte Betrag unter Berücksichtigung der während der jeweiligen Frist erforderlichen Gebührenhöhe nicht für alle bei der Zahlung benannten Vertragsstaaten aus, so ist der Einzahler gem. Art. 7(2) Satz 1 GebO aufzufordern, die von ihm gewünschten Staaten auszuwählen. Art. 9(2) ist statt Art. 7(2) Satz 2 GebO anzuwenden, wenn der Einzahler der Aufforderung gem. Art. 7(2) Satz 1 GebO nicht rechtzeitig nachkommt.

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdeführerin reichte am 28. April 1982 eine europäische Patentanmeldung** unter Beanspruchung einer Priorität vom 3. Juni 1981, Benennung von zehn Vertragsstaaten sowie Zahlung von Anmelde- und Recherchegebühr ein. Später wurde — wie einem Schreiben der Beschwerdeführerin vom

* Amtlicher Text

** Patentanmeldung Nr 82 103 603.5.

**Decision of the Legal Board of
Appeal dated
28 January 1983
J 23/82 ***

Composition of the Board:

Chairman: R. Singer
Member: O. Bossung
Member: L. Gotti Porcinari

Applicant: Clouth Gummiwerke AG

**Headword: "Selection among
designations/Clouth"**

EPC Rule 69(2), Rule 85a;

**Article 7(2) and Article 9(2) of the
Rules relating to Fees**

**"Checking whether payment made
out of time" — "Designations —
selection where fee paid is
insufficient"**

Headnote

I. If, for the purposes of a decision pursuant to Rule 69(2) EPC, it is necessary to check whether a payment was made in due time, it is not sufficient to determine what payment date is entered in the EDP system; for the file, copies of the documents on which the EDP coding was based must be obtained and checked.

II. If designation fees are not paid until after the start of the period of grace under Rule 85a EPC, the applicant may be assumed to have intended to pay the designation fees at the rate including the surcharge under Rule 85a EPC.

III. If, having regard to the amount of fees payable at the relevant time, the amount paid in respect of designation fees within the time limits under Article 79(2), second sentence, or Rule 85a EPC is not sufficient for all the Contracting States designated at the time of payment, the payer must be requested, pursuant to Article 7(2), first sentence, of the Rules relating to Fees, to select the States he wishes to designate. Article 9(2) of the Rules relating to Fees must be applied instead of Article 7(2), second sentence, of these Rules if the payer does not comply in due time with the request made pursuant to Article 7(2), first sentence, of those Rules.

Summary of Facts and Submissions

I. On 28 April 1982 the appellant filed a European patent application** claiming priority from 3 June 1981 and designating ten Contracting States and paid the filing and search fees. Later — as is shown by a letter from the appellant dated 2 September 1982 and the annexes thereto — a bank

* Translation.

** Application No 82 103 603.5.

**Décision de la Chambre de
recours juridique du
28 janvier 1983
J 23/82 ***

Composition de la Chambre:

Président: R. Singer
Membre: O. Bossung
Membre: L. Gotti Porcinari

**Demanderesse: Clouth Gummiwerke
AG**

**Référence: "Choix des désignations
maintenues/Clouth"**

Règles 69(2), 85 bis de la CBE;

**Articles 7(2) et 9(2) du règlement
relatif aux taxes**

**"Vérification des pièces relatives à un
paiement tardif" — "Désignations —
choix des désignations maintenues
dans le cas où le montant versé pour
les taxes est insuffisant"**

Sommaire

I. Si, en vue de prendre une décision en application de la règle 69(2) de la CBE, il convient de s'assurer qu'un paiement a été effectué dans les délais, il ne suffit pas de vérifier la date de paiement enregistrée sur ordinateur. Il faut encore verser au dossier la photocopie des pièces ayant servi de base à la saisie des données et les examiner.

II. Si les taxes de désignation ne sont acquittées que lorsque le délai supplémentaire visé à la règle 85 bis de la CBE a déjà commencé à courir, on peut alors considérer que la volonté du demandeur est de payer le montant total dû en application de ladite règle, y compris la surtaxe.

III. Si le montant versé pour les taxes de désignation dans les délais prescrits à l'article 79(2) deuxième phrase ou à la règle 85 bis de la CBE ne suffit pas, compte tenu des montants respectivement exigibles au cours de ces délais, à couvrir tous les Etats désignés lors du paiement, il convient alors d'inviter l'auteur du paiement, conformément à l'article 7(2) première phrase du règlement relatif aux taxes, à préciser les Etats dont il souhaite maintenir la désignation. L'article 9(2) est applicable au lieu et place de l'article 7(2) deuxième phrase du règlement relatif aux taxes si l'auteur du paiement ne donne pas suite à cette invitation en temps utile.

Exposé des faits et conclusions

I. La requérante a déposé le 28 avril 1982 une demande de brevet européen** revendiquant une priorité du 3 juin 1981 et désignant dix Etats contractants. Elle a dûment acquitté à la même date les taxes de dépôt et de recherche. Un formulaire établi par la requérante à titre d' "instruction à la

* Traduction.

** Demande de brevet européen n° 82 103 603.5.

2. September 1982 und seinen Anlagen zu entnehmen ist dem EPA ein Firmenformular "Bankanweisung" mit dem Datum vom 2. Juni 1982 zugesandt. In einer Anlage dazu befanden sich ein Scheck über 2 080 DM und ein weiteres Firmenformular "Buchungsanweisung", in dem dieser Betrag als Benennungsgebühr für acht namentlich bezeichnete Vertragsstaaten der ursprünglich benannten zehn bezeichnet wird. In einem Ausdruck der EDV-Anlage des EPA ist als Zahlungstag der acht Benennungsgebühren von 260 DM der 4. Juni 1982 angegeben. Durch Mitteilung vom 16. Juni 1982 wurde die Beschwerdeführerin darauf aufmerksam gemacht, daß gem. R. 85a EPÜ noch die Möglichkeit besteht, die Benennungsgebühren innerhalb einer Nachfrist von zwei Monaten, beginnend am 4. Juni 1982, wirksam mit einer Zuschlagsgebühr von 50%, höchstens jedoch 1.035 DM zu entrichten, andernfalls die Anmeldung als zurückgenommen gelten würde. Eine Mitteilung, daß die letztgenannte Rechtsfolge eingetreten ist, erging sodann am 30. August 1982. Daraufhin bat die Beschwerdeführerin mit Schreiben von 2. September 1982, eingegangen am 4. September 1982, unter näheren Darlegungen und Beifügung der bereits genannten Anlagen darum, "die Angelegenheit nochmals zu überprüfen."

II. Am 24. September 1982 erging eine Entscheidung der Eingangsstelle des EPA, die ursprünglich den Tenor trug: "Der Antrag auf Rückzahlung wird abgelehnt." Dieser Tenor wurde — nach Beschwerdeerhebung — unter Berufung auf R. 89 EPÜ berichtigt in "Der Antrag auf Aufhebung der Feststellung gem. R. 69(1) EPÜ vom 30. August 1982 wird abgelehnt." Erst durch diese Berichtigung erhält die Entscheidung vom 24. September 1982 eine ausdrückliche Bezugnahme auf R. 69.

III. Gegen die Entscheidung der Eingangsstelle des EPA von 24. September 1982 legte die Beschwerdeführerin am 5. Oktober 1982 eine mit einer Begründung versehene Beschwerde ein und zahlte die Beschwerdegebühr am 4. November 1982. Zur Begründung führte sie aus, daß der zwar verspätet, aber innerhalb der Nachfrist gem. R. 85a EPÜ bezahlte und für acht Staaten bestimmte Betrag an Benennungsgebühren von 2 080 DM gem. Art. 9(2) GebO als eine Summe von mit Zuschlag gezahlten Benennungsgebühren anzusehen sei. Dies führe dazu, daß — in der Reihenfolge der Benennungen — je 390 DM (260 DM + 50%) für eine nach R. 85a EPÜ wirksame Benennung ausreichen. Dementsprechend seien die ersten fünf

instruction form of the appellant dated 2 June 1982 was sent to the EPO. Annexed thereto was a cheque for DM 2 080 and a further booking instruction form of the appellant in which that amount was described as the designation fee for eight specified Contracting States of the ten originally designated. An EPO computer print-out gives 4 June 1982 as the date of payment of the eight renewal fees of DM 260 each. By communication of 16 June 1982, the appellant was informed that pursuant to Rule 85a EPC it was still possible to make valid payment of the designation fees within a period of grace of two months beginning on 4 June 1982 on payment of a surcharge of 50%, up to a maximum of DM 1 035, and that otherwise the application would be deemed to be withdrawn. A communication that the application had been deemed to be withdrawn was issued on 30 August 1982. By letter of 2 September 1982, received on 4 September 1982, the appellant submitted further observations, enclosed the above-mentioned annexes and asked for "the matter to be reconsidered."

II. On 24 September 1982 the EPO Receiving Section issued a Decision of which the operative part was originally worded as follows: "The request for repayment is refused". After the appeal had been filed, the operative part was amended pursuant to Rule 89 EPC to the following: "The request for reversal of the finding pursuant to Rule 69(1) EPC dated 30 August 1982 is rejected." It was only by virtue of this amendment that an express reference to Rule 69 was inserted in the Decision of 24 September 1982.

III. On 5 October 1982 the appellant filed a notice of appeal against the Decision of the Receiving Section of the EPO dated 24 September 1982 together with a Statement of Grounds and the appeal fee was paid on 4 November 1982. In the Statement of Grounds, it submitted that the DM 2 080 paid in respect of designation fees and intended to cover eight countries, although paid late, was still within the period of grace under Rule 85a EPC and pursuant to Article 9(2) of the Rules relating to Fees should be regarded as an amount in respect of designation fees together with the surcharge. In consequence, DM 390 (DM 260 + 50%) was payable for each valid designation under Rule 85a EPC, taking the States in the

banque" et portant la date du 2 juin 1982 a été par la suite envoyé à l'OEB, ainsi qu'il ressort d'une correspondance de la requérante en date du 2 septembre 1982 et des pièces qui y étaient jointes. Cet envoi comportait en annexe un chèque d'un montant de 2 080 DM ainsi qu'un autre formulaire de "passation en compte", également établi par la requérante, dans lequel il était indiqué que ce montant représentait le paiement des taxes de désignation de huit Etats contractants, expressément mentionnés dans ledit formulaire, sur les dix Etats initialement désignés. Or, un document imprimé par l'ordinateur de l'OEB indique le 4 juin 1982 comme date de paiement des huit taxes de désignation d'un montant de 260 DM chacune. Par notification du 16 juin 1982, la requérante a été avertie qu'en application de la règle 85 bis de la CBE elle avait encore la possibilité d'acquitter valablement les taxes de désignation dans un délai supplémentaire de deux mois à compter du 4 juin 1982, moyennant versement d'une surtaxe de 50%, sans que le montant total puisse toutefois dépasser 1 035 DM, à défaut de quoi la demande serait réputée retirée. Une nouvelle notification annonçant que cet effet juridique s'était produit a été émise le 30 août 1982. Là-dessus, la requérante a demandé à la Section de dépôt, dans sa correspondance du 2 septembre 1982, reçue le 4 septembre 1982, qui contenait des explications détaillées et était accompagnée des pièces déjà mentionnées, de bien vouloir "reconsidérer la question".

II. La Section de dépôt de l'OEB a rendu le 24 septembre 1982 une décision, dont le dispositif initial comportait la mention: "La requête en remboursement est rejetée." Ce dispositif a été rectifié par la suite en application de la règle 89 de la CBE après l'introduction du recours. Il s'énonce comme suit: "La requête du 30 août 1982 tendant à voir annuler la constatation effectuée conformément à la règle 69(1) de la CBE est rejetée." C'est seulement dans le dispositif ainsi rectifié que la décision du 24 septembre 1982 fait expressément référence à la règle 69.

III. Le 5 octobre 1982, la requérante a formé un recours contre la décision de la Section de dépôt de l'OEB en date du 24 septembre 1982 et déposé un mémoire en exposant les motifs. La taxe de recours a dûment été acquittée le 4 novembre 1982. La requérante allègue que le montant de 2 080 DM, par elle affecté au paiement des taxes de désignation pour huit Etats contractants, qui a été versé tardivement, certes, mais dans le délai supplémentaire prévu à la règle 85 bis de la CBE, doit être considéré, conformément à l'article 9(2) du règlement relatif aux taxes, comme une somme de taxes de désignation acquittées moyennant surtaxe. En vertu de ce raisonnement, chaque taxe s'élèverait à DM 390 (DM 260 + 50%) pour

Staaten durch Zahlung gem. R. 85a EPÜ i.V.m. Art. 9(2) GebO wirksam benannt. Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

1. die Anmeldung für die ersten fünf der benannten Vertragsstaaten weiterzubehandeln und
2. die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und der Regel 64 EPÜ und ist daher zulässig.

2. Das Schreiben der Beschwerdeführerin von 2. September 1982 mit der Bitte, "die Angelegenheit nochmals zu überprüfen", ist von der Eingangsstelle richtig als Antrag gem. R. 69(2) EPÜ gewertet worden, wenn sie es auch unterläßt, sich in ihrer Entscheidung auf dieses Schreiben als Antrag zu beziehen. Wesentlicher Inhalt einer Entscheidung nach R. 69(2) EPÜ ist die Überprüfung, ob der in Frage stehende Rechtsverlust tatsächlich eingetreten, d.h. im vorliegenden Fall, ob der Betrag von 2 080 DM noch rechtzeitig am 3. Juni 1982 oder erst am 4. Juni 1982 — wie es der EDV-Ausdruck anzeigt — gezahlt ist.

Um die Rechtzeitigkeit zu überprüfen, genügt der EDV-Ausdruck allein nicht. Es ist also notwendig, die Unterlagen, die Grundlage für die Kodierung der EDV-Anlage waren, wenigstens in Ablichtung zu den Akten zu nehmen und zu überprüfen. Dies hat die Eingangsstelle wohl nicht getan. Ihre Feststellung, daß ein Verrechnungsscheck über 2 080 DM erst am 4. Juni 1982 beim EPA eingegangen sei, leitet sie offenbar allein aus dem EDV-Abdruck ab. Sie unterläßt es aber, den tatsächlichen Eingang des Firmenformulars "Bankanweisung" vom 2. Juni 1982, dem der Verrechnungsscheck beilag, durch Heranziehung dieses Formulars oder einer Ablichtung desselben festzustellen.

In dieser Unterlassung liegt, da es um die Überprüfung einer Rechtzeitigkeit geht, ein wesentlicher Verfahrensfehler, der zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung führen muß.

3. Andere Mängel dieser Entscheidung können dahingestellt bleiben. Dies gilt auch für die Frage, ob eine Entscheidung noch gem. R. 89 wegen "offenbarer Unrichtigkeit" berichtigt werden kann, wenn erst durch die Berichtigung klar wird, was mit der Ent-

order in which they were listed. Thus, the first five States were validly designated with payment made under Rule 85a EPC in conjunction with Article 9(2) of the Rules relating to Fees. Accordingly, the appellant claimed that:

1. processing of the application should be continued as regards the first five designated Contracting States;
2. the appeal fee should be reimbursed.

Reasons for the Decision

1. The appeal complies with Articles 106, 107 and 108 and Rule 64 EPC and is therefore admissible.

2. The Receiving Section rightly regarded the appellant's letter dated 2 September 1982 asking for "the matter to be reconsidered" as an application for a decision pursuant to Rule 69(2) EPC even though, in its Decision, the Receiving Section does not refer to that letter as such an application. In substance, a decision under Rule 69(2) EPC reviews whether the loss of rights in question actually occurred, i.e. in the present case whether the DM 2 080 was paid in due time on 3 June 1982 or not until 4 June 1982 as shown in the EDP print-out.

The EDP print-out alone does not suffice for checking whether the fee was paid in due time. It is necessary to check and include in the file at least copies of the documents on which the EDP coding was based. This the Receiving Section did not do. It evidently based its finding that an account-only cheque for DM 2 080 was not received at the EPO until 4 June 1982 on the EDP print-out alone. It omitted, however, to ascertain when the appellant's bank instructions form dated 2 June 1982 accompanying the account-only cheque was actually received by inspecting the form itself or a copy thereof.

Since the question under consideration is whether payment was made in due time, that omission constitutes a substantial procedural violation and the contested Decision must therefore be set aside.

3. It is not necessary to consider whether there are other defects in the Decision, including the question whether a decision may be corrected pursuant to Rule 89 because of "obvious mistakes" if the intention of the decision becomes clear only when the correction is made,

une désignation valable conformément à la règle 85 bis de la CBE. Il s'ensuivrait que les cinq premiers Etats cités dans l'ordre de la demande seraient valablement désignés du fait d'un paiement effectué conformément à l'article 85 bis de la CBE ensemble avec l'article 9(2) du règlement relatif aux taxes. En conséquence, la requérante demande:

1. la poursuite de l'instruction de la demande pour les cinq premiers Etats contractants désignés
2. le remboursement de la taxe de recours.

Motifs de la décision

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

2. La lettre de la requérante en date du 2 septembre 1982, dans laquelle celle-ci demandait à la Section de dépôt de bien vouloir "reconsidérer la question", a été traitée à juste titre par la Section de dépôt comme une requête présentée en vertu de la règle 69(2) de la CBE, même si cette correspondance n'est pas expressément désignée comme telle dans la décision. Une décision prise en application de la règle 69(2) de la CBE doit trancher essentiellement la question de savoir si la perte du droit en cause est effectivement intervenue, c'est-à-dire, dans le cas d'espèce, si le montant de 2 080 DM a été acquitté dans les délais le 3 juin 1982, ou bien seulement le 4 juin, comme l'indique le document imprimé par l'ordinateur. Pour vérifier si le délai a été observé ou non, un tel document ne suffit pas. Il est nécessaire de verser au dossier, tout au moins sous forme de photocopie, les pièces ayant servi de base à la saisie des données sur l'ordinateur et de les examiner. Or, la Section de dépôt a omis de le faire. Pour constater qu'un chèque de virement de 2 080 DM n'est parvenu à l'OEB que le 4 juin 1982, la Section de dépôt ne s'est manifestement fondée que sur le document imprimé par l'ordinateur. Elle a négligé de vérifier la date de réception effective du formulaire de la société requérante "instruction à la banque" portant la date du 2 juin 1982 qui accompagnait ledit chèque, ce qu'elle aurait dû faire en consultant l'original ou une photocopie dudit formulaire.

Etant donné qu'il s'agissait de vérifier l'observation d'un délai, cette négligence constitue un vice substantiel de procédure qui doit entraîner l'annulation de la décision entreprise.

3. Il n'y a pas lieu d'examiner ici d'autres défauts de cette décision. Cela vaut également pour la question de savoir si une décision peut être rectifiée en application de la règle 89, en raison d'une "erreur manifeste", dès lors que le propos de la décision n'apparaît claire-

scheidung gewollt ist, und ob außerdem eine solche Berichtigung noch nach Erhebung der Beschwerde erfolgen kann.

4. Es ist möglich, daß die von der Eingangsstelle nunmehr noch vorzunehmende Überprüfung des für den Betrag von 2 080 DM maßgebenden Zahlungstages ergibt, daß die Zahlung am 4. Juni 1982, also nicht mehr innerhalb der mit dem 3. Juni 1982 abgelaufenen normalen Zahlungsfrist gem. Art. 79(2) Satz 2 EPÜ, sondern innerhalb der Nachfrist nach R. 85a EPÜ, erfolgt ist. Für diesen Fall ist daher die Frage zu beantworten, ob auf Beträge an Benennungsgebühren, die innerhalb der Nachfrist der Regel 85a eingehen, Art. 7(2) und Art. 9(2) GebO anwendbar sind und in welchem Verhältnis diese Vorschriften der Gebührenordnung dabei zueinander stehen.

5. Wird unterstellt, daß der Betrag von 2 080 DM erst innerhalb der Nachfrist eingegangen ist, so war mit ihm der angegebene Zahlungszweck (... für acht — bestimmte — Vertragsstaaten ...) nicht mehr zu erfüllen. Es fehlen auch ausdrückliche Zweckangaben, wie sie der rechtlichen Situation innerhalb der Nachfrist entsprechen, also die ausdrückliche Angabe, daß Benennungsgebühren nebst Zuschlag bezahlt werden sollen, und die Angabe der Vertragsstaaten, denen die um den Zuschlag erhöhten Benennungsgebühren zugeordnet werden sollen. Während des weiteren Laufes der Nachfrist wurden weder zusätzliche Zahlungen geleistet, noch wurden Zweckangaben über die Verwendung des gezahlten Betrages gemacht. Erst in der Beschwerdebeurteilung sind entsprechende Angaben enthalten.

6. Regel 85a EPÜ verlangt innerhalb der dort gegebenen Nachfrist zwar die Zahlung der Gebühren nebst einer Zusatzgebühr, also die Zahlung von Geld in einer zur Abwendung des Rechtsverlusts ausreichenden Höhe. Nicht zwingend notwendig für die Rechtzeitigkeit einer Zahlung ist es aber, auch den Zahlungszweck noch innerhalb der Zahlungsfrist anzugeben. Dies ergibt sich aus Art. 7(2) GebO — einer Vorschrift, die auch auf in der Nachfrist der R. 85a EPÜ gezahlte Beträge für Staatenbenennungen anzuwenden ist. Im vorliegenden Fall war der Betrag erklärmaßen für die Benennung von acht genannten der ursprünglich zehn Vertragsstaaten bestimmt. Somit war der Wille erkennbar, daß die gezahlte Summe für Benennungen verwendet werden sollte. Da der Gesamtbetrag von 2 080 DM aber nur für die Zahlung der Benennungsgebühren nebst Zuschlag für fünf Vertragsstaaten ausreicht, bleibt die Frage, welchen fünf der zuletzt ge-

or the further question whether such correction may be made after an appeal has been filed.

4. It is possible that the examination now to be carried out by the Receiving Section as to when the DM 2 080 was effectively paid will reveal that the payment is to be considered as made on 4 June 1982, that is after the expiry of the normal time limit for payment on 3 June 1982 under Article 79(2), second sentence, EPC, but within the period of grace under Rule 85a EPC. For that eventuality it is therefore necessary to answer the question whether Article 7(2) and Article 9(2) of the Rules relating to Fees are applicable to payments in respect of designation fees received within the period of grace under Rule 85a, and what is the relationship of those provisions of the Rules relating to Fees.

5. Assuming that the DM 2 080 was not received until the period of grace, the stated purpose of the payment (... for eight — specified — Contracting States ...) could no longer be fulfilled. There are also no express indications of the purpose of payment corresponding to the legal position during the period of grace, i.e. an express indication that designation fees plus surcharges were to be paid and the indication of the Contracting States for which the designation fees plus surcharges were to be applied. During the remainder of the period of grace no additional payments were made and no indications as to the use of the amount paid were given. Such indications only appear in the Statement of Grounds for the appeal.

6. Rule 85a EPC requires payment, within the specified period of grace, of the fees plus a surcharge, i.e. payment of a sufficient amount to avert loss of rights. But indication of the purpose of payment within the time limit for the payment is not a mandatory requirement for payment to be made in due time. This follows from Article 7(2) of the Rules relating to Fees, which is also applicable to payments for designation of States in the period of grace under Rule 85a EPC. In the present case the amount was expressly stated to be for the designation of eight specified States of the original ten Contracting States. It was accordingly clear that the amount paid was intended to cover designations. Since the total amount of DM 2 080 was only enough to cover payment of designation fees plus surcharges in respect of five Contracting States, the question remains as to which five of those eight States the payment is to be applied.

ment qu'à la suite de cette rectification et si, en outre, une telle rectification peut encore intervenir après l'introduction du recours.

4. Il se peut que la vérification de la date à laquelle le paiement du montant de 2 080 DM est réputé effectué, vérification à laquelle la Section de dépôt n'a pas encore procédé, montre que le paiement a effectivement en lieu le 4 juin 1982, c'est-à-dire non pas dans le délai normal expirant le 3 juin 1982 conformément à l'article 79(2), deuxième phrase de la CBE, mais dans le délai supplémentaire visé à la règle 85 bis de la CBE. Pour cette éventualité, il convient par conséquent de préciser si les articles 7(2) et 9(2) du règlement relatif aux taxes s'appliquent aux montants des taxes de désignation reçus dans le délai supplémentaire visé à la règle 85 bis et, dans l'affirmative, le rapport existant entre ces deux dispositions.

5. A supposer que le montant de 2 080 DM ait été reçu après que le délai supplémentaire ait commencé à courir, ce montant ne suffisait plus pour répondre à l'objet spécifié du paiement (... pour huit Etats contractants déterminés ...). Dans ce cas, faisaient également défaut des indications appropriées de la part du demandeur pour tenir compte de la situation juridique nouvelle, précisant expressément que les taxes de désignation devaient s'entendre comme acquittées moyennant versement d'une surtaxe et pour quels Etats contractants les taxes de désignation augmentées de la surtaxe étaient acquittées. Or, le délai supplémentaire s'est écoulé sans que des paiements supplémentaires aient été effectués ou que des indications appropriées aient été fournies sur l'affectation du montant versé. Des indications de cette nature n'ont été fournies que par la suite, dans le mémoire exposant les motifs du recours.

6. S'il est vrai que la règle 85 bis de la CBE exige, dans le délai supplémentaire qu'elle prescrit, le paiement des taxes augmentées d'une surtaxe, c'est-à-dire le paiement d'une somme suffisamment élevée pour éviter la perte du droit, il n'en reste pas moins que nul n'est tenu, pour l'observation d'un délai de paiement, d'indiquer également dans ledit délai l'objet du paiement. Cela ressort de l'article 7(2) du règlement relatif aux taxes, disposition qui s'applique également aux montants qui sont acquittés dans le délai supplémentaire visé à la règle 85 bis de la CBE pour la désignation d'Etats contractants. Dans le cas d'espèce, le montant total était destiné, comme l'a déclaré la requérante, à couvrir les taxes de désignation pour huit des dix Etats contractants initialement désignés. Elle a donc manifesté sa volonté de voir utiliser la somme payée aux fins des désignations. Etant donné que le montant total de

nannten acht Staaten die Zahlung zuzurechnen ist.

7. Zunächst scheint sich die unmittelbare Anwendung von Art. 9(2) GebO anzubieten. Dort ist gesagt, daß Benennungsgebühren entsprechend den Angaben bei der Zahlung zu verwenden sind (Satz 1) und bei Fehlen von Angaben die Reihenfolge der Staaten maßgebend ist (Satz 2). Die unmittelbare Anwendung dieser letzteren Regelung würde jedoch bedeuten, daß der Anmelder an eine Reihenfolge gebunden würde, die der von ihm tatsächlich gewünschten Auswahl nicht zu entsprechen braucht.

Bei der Aufstellung der ursprünglichen Reihenfolge der Benennungen denkt der Anmelder noch nicht an eine Zahlungsverzögerung, die ihn zur Beschränkung der Benennungen zwingt. Die ursprüngliche Reihenfolge ist oft — wie hier — alphabetisch. Im Rahmen der sog. Vorsorgebenennung nach dem gem. 26(1) vorgeschriebenen Formblatt für den Erteilungsantrag (EPA Form 1001, Feld XVII; siehe auch Rechtsauskunft des EPA Nr. 7/80 in ABI. EPA 1980, S. 395) entspricht die Reihenfolge der Staaten der zeitlichen Folge der Hinterlegung ihrer Ratifikations- oder Beitrittsurkunden zum Übereinkommen.

Diese Überlegungen machen deutlich, daß eine spätere Beschränkung auf weniger Staaten infolge unzureichender Gebührenerzahlung erst dann nach der angegebenen Reihenfolge vorgenommen werden darf, wenn der Anmelder selbst eine Auswahl unterläßt. Hierzu ist er nach Art. 7(2) Satz 1 GebO aufzufordern. Dies bedeutet, daß diese Bestimmung mit Vorrang vor Art. 9(2) Satz 2 GebO anzuwenden ist. Erst wenn der Einzahler der Aufforderung zur Auswahl nicht rechtzeitig nachkommt, ist statt Art. 7(2) Satz 2 die spezielle Vorschrift für Benennungen des Art. 9(2) Satz 2 GebO anzuwenden. Der Auffassung von Gall (Mitt. 1981, S. 227, 231, Anm. 26) ist daher zuzustimmen.

8. Nach Aufhebung der angefochtenen Entscheidung ist die Angelegenheit gem. Art. 111 (1) an die Eingangsstelle zurückzuverweisen. Die Eingangsstelle wird, falls sich die Verzögerung als gegeben erweist, die genannten Vorschriften der Gebührenordnung entsprechend

7. At first sight, direct application of Article 9(2) of the Rules relating to Fees seems called for. That provision states that designation fees shall be applied according to specifications made at the time of payment (first sentence) and, where no specification is made, according to the order in which the States are designated (second sentence). But direct application of this latter provision would mean that the applicant was bound by a sequence not necessarily corresponding with the selection he in fact wanted.

When drawing up the original sequence of designations, the applicant does not think of delay in payment such as to oblige him to restrict the designations. The original sequence is often alphabetical — as in this case. In the "precautionary" designation in the request for grant form drawn up pursuant to Rule 26(1) (EPO Form 1001, Part XVII: see also Legal Advice by the EPO No. 7/80 in OJ EPO 1980, 395) the States are listed in the order in which they deposited their instruments of ratification of or accession to the EPC.

Thus it is clear that subsequent restriction to fewer States because the fees paid were inadequate may only be made in accordance with the sequence given if the applicant himself makes no selection. Pursuant to Article 7(2), first sentence, of the Rules relating to Fees, he must be requested to do so. Application of this provision therefore takes precedence over Article 9(2), second sentence, of those Rules. Only if the applicant fails to comply in due time with the request to make a selection is the more specific provision on designations in Article 9(2), second sentence, of those Rules applicable instead of Article 7(2), second sentence, of the Rules relating to Fees. The view put forward by G. Gall (*Mitteilungen der deutschen Patentanwälte* 1981, p. 227 and p. 231, point 26) is therefore to be endorsed.

8. The contested decision must be set aside and the matter remitted to the Receiving Section pursuant to Article 111 (1). If payment proves to have been out of time, the Receiving Section will apply the above-mentioned provisions of the Rules relating to Fees in accordance

2 080 DM ne suffit toutefois à couvrir le paiement des taxes de désignation et de la surtaxe y afférente que pour cinq Etats contractants, il faut encore se demander quels sont les cinq Etats contractants, parmi les huit désignés en dernier lieu, à la désignation desquels ce montant doit être affecté.

7. Il semble à première vue que l'article 9(2) du règlement relatif aux taxes soit directement applicable. Il prévoit en effet que le montant des taxes de désignation est utilisé conformément aux indications données lors du paiement (première phrase) et qu'en l'absence de telles indications l'ordre dans lequel les Etats contractants sont désignés est déterminant (deuxième phrase). L'application directe de cette dernière disposition aurait cependant pour effet de lier le demandeur à un ordre de désignation qui ne correspond pas nécessairement au choix qu'il souhaite effectivement opérer.

En établissant l'ordre initial des désignations, le demandeur ne va pas jusqu'à prévoir l'éventualité d'un paiement tardif qui le contraindrait ultérieurement à limiter les désignations. L'ordre initial est souvent alphabétique, comme en l'espèce. Par ailleurs, dans le cadre de la désignation dite "à toutes fins utiles" prévue dans le formulaire réglementaire de requête en délivrance visé à la règle 26(1) (OEB Form 1001, rubrique XVII; voir également le renseignement juridique de l'OEB n° 7/80, JO de l'OEB n° 11—12/1980, p. 395), l'ordre d'énumération des Etats suit l'ordre chronologique dans lequel ceux-ci ont déposé leurs instruments de ratification de la Convention et d'adhésion à celle-ci.

Il ressort de ces considérations qu'en cas de paiement insuffisant des taxes de désignation, on ne saurait en définitive décider de limiter d'office les désignations dans l'ordre indiqué que si le demandeur lui-même persiste à ne pas faire connaître son choix après y avoir été invité par l'Office conformément à l'article 7(2), première phrase du règlement relatif aux taxes. Cela signifie que cette disposition prévaut sur celle de l'article 9(2), deuxième phrase du même règlement. C'est seulement lorsque la personne qui a effectué le paiement ne donne pas suite à cette invitation en temps utile qu'il y a lieu d'appliquer la disposition de l'article 9(2), deuxième phrase du règlement relatif aux taxes, qui concerne plus particulièrement les désignations, au lieu de l'article 7(2), deuxième phrase de ce règlement. Il convient donc sur ce point de se ranger à l'opinion de Gall (*Mitteilungen der deutschen Patentanwälte* 1981, p. 227, 231, remarque 26).

8. Après annulation de la décision entreprise, l'affaire devra être renvoyée devant la Section de dépôt en application de l'article 111(1). Il incombera à la Section de dépôt, si l'inobservation du délai se confirme, d'appliquer les dispositions mentionnées du règle-

* Amtlicher Text.

* Translation.

* Traduction.

den vorstehenden Ausführungen anzuwenden haben. Die Angaben der Beschwerdeführer in der Beschwerdebeurteilung sind noch nicht als Auswahl der Staaten zu werten, da ihr die vorstehend dargelegte Rechtslage noch nicht bekannt war.

9. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist anzuordnen, da die Voraussetzungen von R. 67 EPÜ gegeben sind. Der Verfahrensfehler bei der Erstinanz liegt in der oben unter 2 dargelegten unzureichenden Überprüfung des Verspätungstatbestandes. Ein Verfahrensfehler liegt nicht darin, daß die Eingangsstelle die genannten Artikel der Gebührenordnung noch nicht in der von der Beschwerdekammer aufgezeigten, im vorhinein nicht selbstverständlichen Weise angewendet hat. Die Billigkeit der Rückzahlung ergibt sich ebenfalls ausschließlich aus dem gerügten Verfahren.

Auf diesen Gründen

wird die folgt entschieden:

1. Die Entscheidung der Eingangsstelle des Europäischen Patentamts vom 24. September 1982 wird aufgehoben und die Angelegenheit zur Fortsetzung des Verfahrens zurückverwiesen.

2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

with the principles enunciated above. The appellant's indications in the Statement of Grounds of the appeal are not to be treated as the selection of the States, since he was not then aware of the legal position as described above.

9. Reimbursement of the appeal fee is to be ordered, since the requirements under Rule 67 EPC are met. The procedural violation on the part of the department of first instance lies in the inadequate check on whether payment was out of time, as described in point 2. The fact that the Receiving Section did not apply the relevant Articles of the Rules relating to Fees in the manner indicated by the Board of Appeal, which was not previously self-evident, does not constitute a procedural violation. Reimbursement is equitable, but again solely as a consequence of the criticised procedure.

For these reasons,

it is decided that:

1. The Decision of the Receiving Section of the European Patent Office dated 24 September 1982 is set aside and the case is remitted for continuation of the procedure.

2. Reimbursement of the appeal fee is ordered.

ment relatif aux taxes en tenant compte des observations qui précèdent. Les indications fournies par la requérante dans son mémoire exposant les motifs du recours ne doivent pas encore être considérées comme exprimant le choix des Etats à désigner, étant donné que la requérante ignorait encore la situation juridique décrite ci-dessus.

9. Les conditions énoncées à la règle 67 de la CBE étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement de la taxe de recours. Le vice de procédure affectant la décision de la première instance réside dans l'examen insuffisant des faits relatifs au paiement tardif, comme cela a été exposé plus haut au point 2. Le fait que la Section de dépôt n'a pas encore appliqué les articles mentionnés du règlement relatif aux taxes de la manière — qui n'était pas évidente — indiquée par la Chambre, ne constitue assurément pas un vice de procédure. De même, seul le vice de procédure incriminé est de nature à justifier le remboursement.

Par ces motifs,

il est statué comme suit:

1. La décision de la Section de dépôt de l'Office européen des brevets en date du 24 septembre 1982 est annulée. L'affaire est renvoyée devant cette instance pour la poursuite de la procédure.

2. La taxe de recours sera remboursée.