

**Entscheidung der Juristischen  
Beschwerdekammer vom  
13. Februar 1985  
J 08/83\***

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. Singer  
Mitglieder: P. Ford  
O. Bossung

**Anmelderin: Western Electric Company  
Incorporated**

**Stichwort: "Rückzahlung der  
Prüfungsgebühr (PCT) II/WESTERN  
ELECTRIC"**

**EPÜ Artikel 16, 18 (1), 92, 96, 150, 157;  
Regel 51 (1)  
Verfahrensordnung der  
Beschwerdekammern Artikel 9 (2)  
PCT Artikel 18, 19**

**"Aufforderung des EPA" —  
"Rückzahlung der Prüfungsgebühr"**

*Leitsätze*

*I. Muß für eine internationale Anmeldung, die als europäische Patentanmeldung gilt, ein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt werden, so hat der Anmelder Anspruch auf die Aufforderung nach Artikel 96 (1) EPÜ und Regel 51 (1) EPÜ.*

*II. Da bei einer solchen internationalen Anmeldung die Zuständigkeit für die Prüfung der Anmeldung erst dann auf die Prüfungsabteilung übergeht, wenn der Anmelder nach Artikel 96 (1) EPÜ erklärt hat, daß er die europäische Patentanmeldung aufrechterhält, kann die Prüfungsgebühr an den Anmelder zurückgezahlt werden, wenn dieser auf die Aufforderung nach Artikel 96 (1) EPÜ hin seine Anmeldung zurücknimmt oder verfallen läßt.*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Am 28. Juli 1980 reichte die Beschwerdeführerin in den Vereinigten Staaten von Amerika eine internationale Anmeldung nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) ein und nahm dabei die Priorität einer nationalen US-Patentanmeldung vom 30. August 1979 in Anspruch. Das Europäische Patentamt war Bestimmungsamt für die Zwecke des PCT, da in der Anmeldung drei Vertragsstaaten des EPÜ mit der Angabe bestimmt worden waren, daß um ein europäisches Patent für diese Staaten nachgesucht wird. Die Anmeldung erhielt die europäische Anmelde­nummer 80 901 737.9.

II. Der internationale Recherchenbericht wurde der Beschwerdeführerin am 30. Oktober 1980 von der Internationalen PCT-Recherchenbehörde der Vereinigten Staaten übermittelt. Im Dezember 1980 reichte die Beschwerdeführerin beim Internationalen Büro geänderte Ansprüche ein. Die internationale Anmeldung wurde am 5. März 1981 mit den geänderten Ansprüchen und mit dem internationalen Recherchenbericht ver-

\* Übersetzung.

**Decision of the Legal Board of  
Appeal dated  
13 February 1985  
J 08/83\***

Composition of the Board :

Chairman: R. Singer  
Members: P. Ford  
O. Bossung

**Applicant: Western Electric Company  
Incorporated**

**Headword: "Refund of Examination Fee  
(PCT) II/WESTERN ELECTRIC"**

**EPC Articles 16, 18(1), 92, 96, 150, 157,  
Rule 51(1)  
Rules of Procedure of the Boards of  
Appeal Article 9 (2)  
Articles 18, 19 PCT**

**"Invitation by the EPO" "Refund of  
examination fee"**

*Headnote*

*I. If a supplementary European search report has to be drawn up in respect of an international application which is deemed to be a European patent application, the applicant is entitled to receive the invitations provided for in Article 96 (1) EPC and Rule 51 (1) EPC.*

*II. Since in the case of such an international application, responsibility for examination of the application does not pass to the Examining Division until the applicant has indicated under Article 96 (1) EPC that he desires to proceed further with his application, the applicant may obtain a refund of the examination fee if in response to the invitation under Article 96 (1) EPC he withdraws his application, or allows it to be deemed to be withdrawn.*

**Summary of Facts and Submissions**

I. On 28 July 1980, the appellant filed an international application under the Patent Cooperation Treaty (PCT) in the United States of America, claiming priority from a U.S. national patent application filed on 30 August 1979. The European Patent Office was a designated Office for the purposes of the PCT, as three EPC Contracting States were designated, it being indicated that it was desired to obtain a European patent for those States. The application was allotted the European patent application number 80901737.9.

II. The international search report was transmitted to the appellant by the United States PCT International Searching Authority on 30 October 1980. In December 1980, the appellant filed amended claims with the International Bureau. The international application was published with the amended claims and the international search report on 5 March 1981. Having paid the national fees on 21 April 1981 and the examina-

\* Official text.

**Décision de la Chambre de  
recours juridique du  
13 février 1985  
J 08/83\***

Composition de la Chambre:

Président: R. Singer  
Membres: P. Ford  
O. Bossung

**Demanderesse: Western Electric  
Company Incorporated**

**Référence: "Remboursement de la taxe  
d'examen (PCT) II/WESTERN ELECTRIC"**

**Articles 16, 18 (1), 92, 96, 150, 157; règle  
51 (1) de la CBE  
Article 9 (2) du règlement de procédure  
des chambres de recours  
Articles 18 et 19 du PCT**

**"Invitation adressée au demandeur par  
l'OEB" — "remboursement de la taxe  
d'examen"**

*Sommaire*

*I. Lorsqu'un rapport complémentaire de recherche européenne doit être établi pour une demande internationale réputée être une demande de brevet européen, le demandeur est en droit d'attendre de l'OEB qu'il lui adresse les invitations visées à l'article 96 (1) et à la règle 51 (1) de la CBE.*

*II. La Division d'examen n'étant pas compétente pour l'examen d'une demande internationale de ce type tant que le demandeur n'a pas déclaré, en application de l'article 96 (1) de la CBE, qu'il maintient sa demande, le remboursement de la taxe d'examen peut être accordé si, en réponse à l'invitation qui lui a été adressée en vertu de l'article précité, le demandeur retire sa demande ou fait en sorte que celle-ci soit réputée retirée.*

**Exposé des faits et conclusions**

I. Le 28 juillet 1980, la requérante a déposé aux Etats-Unis d'Amérique une demande internationale au titre du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), revendiquant la priorité d'une demande nationale déposée aux Etats-Unis le 30 août 1979. Trois Etats contractants de la CBE ayant été désignés dans la demande et la requérante ayant indiqué qu'elle désirait obtenir un brevet pour ces Etats, l'Office européen des brevets a agi en tant qu'office désigné aux fins du PCT. La demande de brevet européen correspondante a reçu le numéro 80901737.9.

II. Le rapport de recherche internationale a été transmis à la requérante le 30 octobre 1980 par l'administration des Etats-Unis chargée de la recherche internationale au sens du PCT. En décembre 1980, la requérante a déposé des revendications modifiées auprès du Bureau international. La demande internationale comportant les revendications modifiées a été publiée avec le rapport de recherche internationale le 5 mars 1981.

\* Traduction.

öffentlich. Die Beschwerdeführerin entrichtete am 21. April 1981 die nationalen Gebühren und am 6. August 1981 die Prüfungsgebühr und stellte am 11. August 1981 fristgerecht Prüfungsantrag beim Europäischen Patentamt.

III. Der ergänzende europäische Recherchenbericht wurde dem Vertreter der Beschwerdeführerin am 16. Februar 1982 zugesandt. Mit Schreiben vom 22. April 1982 teilte der Vertreter dem Europäischen Patentamt mit, daß die Anmelderin die Anmeldung nicht aufrechterhalte und sie hiermit zurücknehme. Unter Berufung auf die Begründung in der Rechtsauskunft Nr. 1/79 (ABl. EPA 1979, 61) wurde die Rückzahlung der Prüfungsgebühr beantragt.

IV. In einer Mitteilung vom 20. Mai 1982 wies ein Formalsachbearbeiter der Generaldirektion 2 den Vertreter der Beschwerdeführerin darauf hin, daß die Rückzahlung der Prüfungsgebühr nicht möglich sei; falls die Beschwerdeführerin damit nicht einverstanden sei, könne sie eine Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ beantragen.

V. Mit Schreiben vom 5. Juli 1982 beantragte der Vertreter der Beschwerdeführerin eine solche Entscheidung. Er brachte vor, daß der ergänzende europäische Recherchenbericht für die Zwecke des Artikels 96 (1) EPÜ Teil des europäischen Recherchenberichts sei.

Die Übersendung des ergänzenden europäischen Recherchenberichts sei die für Artikel 96 (1) EPÜ maßgebende Handlung; der Beschwerdeführerin sei keine Gelegenheit gegeben worden, eine Rückzahlung der Prüfungsgebühr gemäß Rechtsauskunft Nr. 1/79 zu beantragen, da sie keine Aufforderung nach Artikel 96 (1) EPÜ erhalten habe.

VI. Mit der angefochtenen Entscheidung vom 18. April 1983 wurde der Antrag auf Rückzahlung der Prüfungsgebühr mit der Begründung zurückgewiesen, daß der Inhaber einer internationalen Anmeldung, die als europäische Patentanmeldung gelte ("Euro-PCT-Anmeldung"), nur dann Anspruch auf Rückzahlung habe, wenn die Anmeldung vor Beginn der regionalen Phase, vor der das EPA gemäß den Artikeln 23 (1) und 40 (1) PCT die Anmeldung nicht bearbeiten oder prüfen dürfe, zurückgenommen worden sei.

VII. Die Beschwerdeführerin legte am 8. Juni 1983 gegen die Entscheidung in allen ihren Teilen Beschwerde ein und beantragte deren Aufhebung sowie die Rückzahlung der Prüfungsgebühr. Die Beschwerdegebühr wurde ordnungsgemäß entrichtet.

VIII. In der am 25. Juli 1983 fristgerecht eingereichten Beschwerdebegründung behauptete die Beschwerdeführerin, daß nirgendwo im EPÜ oder in der Ausführungsordnung eine Rückzahlung der Prüfungsgebühr ausgeschlossen werde. Artikel 96 (1) EPÜ sei ebenso wie die Rechtsauskunft Nr. 1/79 im vorliegenden Fall anzuwenden. Außerdem

tion fee on 6 August 1981, the appellant filed a request for examination with the European Patent Office in due time on 11 August 1981.

III. The supplementary European search report was transmitted to the appellant's representative on 16 February 1982. By letter dated 22 April 1982, the representative informed the European Patent Office that the applicant did not wish to proceed further with the application and that it was thereby withdrawn. In reliance on the reasoning of Legal Advice No. 1/1979 (OJ EPO 1979, 61), a refund of the examination fee was claimed.

IV. By a communication dated 20 May 1982, a Formalities Officer of Directorate-General 2 advised the appellant's representative that no refund of the examination fee was possible and that, if the appellant disagreed with this finding, a decision might be requested under Rule 69 (2) EPC.

V. By letter dated 5 July 1982, the appellant's representative duly requested such a decision. It was submitted that the supplementary European search report was part of the European search report for the purposes of Article 96 (1) EPC.

The transmittal of the supplementary European search report was the relevant act for the purposes of Article 96 (1) EPC and the appellant had been denied the opportunity to claim the benefit of a refund of the examination fee in accordance with Legal Advice No. 1/1979 as no invitation under that Article had been sent.

VI. The Decision under appeal, given on 18 April 1983, refused the request for a refund of the examination fee on the ground that an applicant for an international application which was deemed to be a European patent application (a "Euro-PCT application") had the right to a refund only if the application was withdrawn before the start of the regional phase, prior to which, in accordance with Articles 23 (1) and 40 (1) PCT, the EPO was forbidden to process or examine the application.

VII. By letter dated 8 June 1983, the appellant gave notice of appeal against the Decision, appealing against the whole of the decision and requesting that it be reversed and that the refund of the examination fee be ordered. The appeal fee was duly paid.

VIII. In the Statement of Grounds of the appeal, duly filed on 25 July 1983, the appellant contended that no provision of the EPC or the Implementing Regulations ruled out a refund of the examination fee. Article 96 (1) EPC applied in the present case, as did Legal Advice No. 1/1979. Furthermore, it was in the public interest and also that of the EPO that by

Après avoir acquitté les taxes nationales le 21 avril 1981 et la taxe d'examen le 6 août 1981, la requérante a formulé en temps voulu, le 11 août 1981, une requête en examen auprès de l'Office européen des brevets.

III. Le rapport complémentaire de recherche européenne a été transmis au mandataire de la requérante le 16 février 1982. Par lettre datée du 22 avril 1982, ce dernier a informé l'Office européen des brevets que le demandeur ne maintenait pas sa demande et que, par conséquent, celle-ci était retirée. Faisant valoir les principes énoncés dans le renseignement juridique n° 1/79 publié au JO de l'OEB n° 2/1979, p. 61, il a demandé le remboursement de la taxe d'examen.

IV. Par une notification datée du 20 mai 1982, un agent des formalités de la Direction générale 2 a avisé le mandataire de la requérante qu'il ne pouvait être fait droit à cette requête et qu'en cas de désaccord sur cette conclusion, il pouvait requérir une décision en l'espèce en vertu de la règle 69 (2) de la CBE.

V. Par lettre du 5 juillet 1982, le mandataire de la requérante a dûment requis une telle décision en alléguant que le rapport complémentaire de recherche européenne faisait partie du rapport de recherche européenne aux fins de l'application de l'article 96 (1) de la CBE.

Il a fait valoir que la notification du rapport complémentaire de recherche européenne constituait l'acte déterminant aux fins de l'application de l'article 96 (1) de la CBE et que la requérante n'avait pas eu la possibilité de solliciter le remboursement de la taxe d'examen prévu par le renseignement juridique n° 1/1979, aucune invitation au sens dudit article ne lui ayant été adressée.

VI. Par la décision attaquée, rendue le 18 avril 1983, la demande de remboursement de la taxe d'examen a été rejetée au motif que le déposant d'une demande internationale réputée être une demande de brevet européen ("demande euro-PCT") n'a droit à ce remboursement que si la demande a été retirée avant l'entrée dans la phase régionale, avant laquelle, en vertu des articles 23.1) et 40.1) du PCT, il est interdit à l'OEB de traiter ou d'examiner la demande.

VII. Par lettre datée du 8 juin 1983, la requérante a attaqué l'ensemble de cette décision, demandant son annulation ainsi que le remboursement de la taxe d'examen. Elle a dûment acquitté la taxe de recours.

VIII. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, dûment déposé le 25 juillet 1983, la requérante a allégué qu'aucune disposition de la CBE ou du règlement d'exécution n'excluait le remboursement de la taxe d'examen et que l'article 96 (1) de la CBE était applicable en l'espèce, au même titre que le renseignement juridique n° 1/1979. Elle a estimé en outre que dans l'intérêt du

liege es im Interesse der Öffentlichkeit und auch des EPA, die Anmelder durch die Aussicht auf eine Rückzahlung der Prüfungsgebühr anzuspornen, ihre Anmeldungen nach Erhalt der entsprechenden Aufforderung des Amtes nochmals zu überprüfen und die aussichtslos erscheinenden vor Beginn der Prüfung zurückzunehmen. Eine Rückzahlung erscheine auch moralisch gerechtfertigt, denn die Prüfungsgebühr sei eine Gebühr für die Sachprüfung, und diese sei im vorliegenden Fall nicht durchgeführt worden.

IX. In einem Bescheid vom 17. Juli 1984 führte die Juristische Beschwerdekammer aus, daß es fraglich sei, ob Artikel 96 (1) EPÜ auch für Euro-PCT-Anmeldungen gelte. Sie wies unter anderem auf die Erklärungen hin, die ein Vertreter der Generaldirektion 5 im Jahr 1981 vor dem Ständigen Beratenden Ausschuss beim Europäischen Patentamt (SACEPO) abgegeben habe.

X. Auf diesen Bescheid hin beantragte der Vertreter der Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 11. September 1984 eine mündliche Verhandlung. Nach Rücksprache mit ihm und dem Vertreter des Beschwerdeführers in der Sache J 09/83, in der es um dieselbe Rechtsfrage ging, wurde auf den 23. Januar 1985 eine mündliche Verhandlung anberaumt.

XI. Mit Zustimmung der betreffenden Vertreter fand die mündliche Verhandlung für beide Fälle gemeinsam statt (vgl. Verfahrensordnung der Beschwerdekammern, Art. 9 (2)). Nach Anhörung der Vertreter beider Beschwerdeführer erklärte die Kammer, sie behalte sich vor, die beiden Fälle unabhängig voneinander zu entscheiden und die Rechtsfrage der Großen Beschwerdekammer vorzulegen, falls sie nicht zu einer für den Beschwerdeführer günstigen Entscheidung gelangen könne. Der Vertreter der Beschwerdeführerin erklärte, er sei durchaus damit einverstanden, daß die Kammer die Große Beschwerdekammer befrage, würde es jedoch begrüßen, wenn er zuvor Gelegenheit erhielte, sich vor der Kammer zu äußern.

#### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ; sie ist somit zulässig.

2. Es ist seit langem bekannt, daß die dem vorliegenden Fall zugrunde liegende Frage, ob die Prüfungsgebühr zurückgezahlt werden kann, wenn eine "Euro-PCT-Anmeldung" nach Erhalt des ergänzenden europäischen Recherchenberichts zurückgenommen wird, rechtliche Probleme aufwirft. Die Frage ist mehrfach von der Rechtsabteilung des Europäischen Patentamts geprüft und 1981 sogar vom Ständigen Beratenden Ausschuss beim Europäischen Patentamt (SACEPO) erörtert, aber nie ganz geklärt

having the prospect of a refund of the examination fee applicants should be positively encouraged to review their applications when invited to do so and to withdraw those that were likely to be unsuccessful before examination was commenced. There was also a moral justification for a refund: the examination fee was a fee for substantive examination and in the present case there had been no such examination.

IX. In a communication issued on 17 July 1984, the Legal Board of Appeal indicated that there appeared to be difficulties in accepting that Article 96 (1) EPC applied in the case of a Euro-PCT application. Attention was drawn inter alia to statements made to the Standing Advisory Committee of the European Patent Office (SACEPO) in 1981, by a representative of Directorate-General 5.

X. In reply to the communication, by letter dated 11 September 1984, the appellant's representative requested to be heard in oral proceedings. After consultation with the representative and also with the representative of the appellant in Case No. J 09/83, in which case the same points of law arose, oral proceedings were appointed for and held on 23 January 1985.

XI. With the agreement of the representatives concerned, the oral proceedings in both cases were consolidated (cf. Rules of Procedure of the Boards of Appeal, Article 9 (2)). After hearing the representatives of both appellants the Board stated that it would reserve its decision in each case and that if it did not find it possible to come to a positive decision in favour of the appellant it would consider submitting a point of law to the Enlarged Board of Appeal. The appellant's representative indicated that he would like the Board to formulate any question to be put to the Enlarged Board of Appeal but that he would appreciate the opportunity of making observations to the Board before the question was submitted.

#### Reasons for the Decision

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

2. The question raised in the present case, whether the examination fee may be refunded when a "Euro-PCT" application is withdrawn after receipt of the supplementary European search report, is one which has long been recognised as giving rise to legal difficulty. It has been considered on several occasions by the Legal Service of the European Patent Office and was discussed in 1981 by the Standing Advisory Committee of the European Patent Office (SACEPO), without positive result.

public et également dans celui de l'OEB, il était bon que les demandeurs puissent espérer obtenir le remboursement de la taxe d'examen, de façon à ce qu'ils soient encouragés à réviser leurs demandes lorsqu'ils sont invités à le faire et à retirer avant que la procédure d'examen ne soit engagée celles qui sont susceptibles de ne pas aboutir. Le remboursement se justifiait également au plan moral: la taxe d'examen avait été acquittée pour un examen quant au fond qui, en l'occurrence, n'avait pas été effectué.

IX. Dans une notification datée du 17 juillet 1984, la Chambre de recours juridique a fait savoir qu'il paraissait difficile d'admettre que l'article 96 (1) de la CBE puisse s'appliquer aux demandes euro-PCT. Elle a notamment attiré l'attention de la requérante sur les déclarations faites en 1981 par un représentant de la Direction générale 5 au Comité consultatif permanent auprès de l'Office européen des brevets (SACEPO).

X. Répondant à cette notification par une lettre datée du 11 septembre 1984, le mandataire de la requérante a demandé à être entendu au cours d'une procédure orale. Après concertation avec ce dernier ainsi qu'avec le mandataire de la requérante dans l'affaire n° J 09/83, qui soulevait les mêmes points de droit, la procédure orale a eu lieu à la date convenue, le 23 janvier 1985.

XI. Avec l'accord des mandataires concernés, les deux affaires ont été instruites au cours d'une procédure orale commune (cf. règlement de procédure des chambres de recours, article 9 (2)). Après avoir entendu les mandataires des deux requérantes, la Chambre a déclaré qu'elle entendait réserver sa décision dans chacune de ces affaires, et que si elle constatait qu'il était impossible de trancher en faveur de la requérante, elle envisagerait de déférer ce point de droit à la Grande Chambre de recours. Le mandataire de la requérante a indiqué qu'il apprécierait que la Chambre soumette le cas échéant une question de droit à la Grande Chambre de recours, mais qu'il désirait avoir la possibilité de présenter des observations à la Chambre avant que la Grande Chambre de recours ne soit saisie.

#### Motifs de la décision

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

2. La question soulevée en la présente espèce, à savoir s'il y a lieu de rembourser la taxe d'examen en cas de retrait d'une demande euro-PCT après réception du rapport complémentaire de recherche européenne, pose depuis longtemps des difficultés au plan juridique. Cette question a été examinée à diverses reprises par le Service juridique de l'Office européen des brevets et a été discutée en 1981 au sein du Comité consultatif permanent auprès de l'OEB (SACEPO), cane que des résultats, satis-

\* Übersetzung.

\* Official text.

\* Traduction.

worden.

3. Das EPA ist schon sehr früh dazu übergegangen, die Prüfungsgebühr zurückzuzahlen, wenn eine europäische Patentanmeldung, die keine "Euro-PCT-Anmeldung" ist, zurückgenommen wird, bevor die Zuständigkeit für die Anmeldung von der Eingangsstelle auf die Prüfungsabteilung übergegangen ist. Entsprechend der in der Rechtsauskunft Nr. 1/79 (ABI. EPA 1979, 61) vertretenen Ansicht ist dies gerechtfertigt, weil Artikel 96 (1) EPÜ den Zweck hat, die unnötige Einleitung des Prüfungsverfahrens zu vermeiden.

4. In Artikel 96 (1) EPÜ heißt es wie folgt: "Hat der Anmelder den Prüfungsantrag gestellt, bevor ihm der europäische Recherchenbericht zugegangen ist, so fordert ihn das Europäische Patentamt nach Übersendung des Berichts auf, zu erklären, ob er die europäische Patentanmeldung aufrechterhält." Will er sie nicht aufrechterhalten, so braucht er es nur zu unterlassen, auf die Aufforderung fristgerecht zu antworten, damit die Anmeldung nach Artikel 96 (3) EPÜ als zurückgenommen gilt.

5. Regel 51 (1) EPÜ sieht vor, daß das Europäische Patentamt dem Anmelder in dem Bescheid nach Artikel 96 (1) EPÜ anheimstellt, zu dem europäischen Recherchenbericht Stellung zu nehmen und gegebenenfalls die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen zu ändern.

6. Artikel 96 (1) EPÜ und Regel 51 (1) EPÜ liegen eindeutig im Interesse der Anmelder, der Dritten und des Europäischen Patentamts, da sie die Anmelder dazu ermutigen, ihre Anmeldungen vor Beginn der Sachprüfung anhand des europäischen Recherchenberichts kritisch und realistisch zu überprüfen. Die dem Anmelder vom Amt eingeräumte Möglichkeit, die nicht unbeträchtliche Prüfungsgebühr zurückzuerhalten, wenn er die Anmeldung in diesem Stadium zurücknimmt oder verfallen läßt, bietet einen zusätzlichen Anreiz zur Zurücknahme von Anmeldungen, die nicht aussichtsreich erscheinen.

7. Artikel 96 (1) EPÜ und Regel 51 (1) EPÜ verleihen dem europäischen Patentanmelder Rechte, die er sonst nicht in Anspruch nehmen könnte.

Der Anmelder kann die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen nach Erhalt des europäischen Recherchenberichts von sich aus ändern (R. 86 (2) EPÜ). Da er außerdem nach Regel 51 (1) EPÜ das Recht hat, in diesem Stadium zum europäischen Recherchenbericht Stellung zu nehmen, darf er erwarten, daß ihm die Prüfungsabteilung im ersten Prüfungsbescheid auf seine Stellungnahme antwortet, was für ihn vorteilhaft sein kann, da er ja mit seiner Erwidrerung auf diesen Bescheid

3. Since an early stage in the work of the European Patent Office, it has been the practice to refund the examination fee when a European patent application which is not a "Euro-PCT" application is withdrawn before responsibility for the application has passed from the Receiving Section to an Examining Division. According to the views expressed in Legal Advice No. 1/79 (OJ EPO 1979, 61), this is justified because the purpose behind the provisions of Article 96 (1) EPC is to avoid unnecessary initiation of the examining procedure.

4. Article 96 (1) EPC provides that "if the applicant for a European patent has filed the request for examination before the European search report has been transmitted to him, the European Patent Office shall invite him after the transmission of the report to indicate whether he desires to proceed further with the European patent application." If he does not wish to proceed further, he may simply refrain from answering the invitation within the time limit, so that the application is deemed to be withdrawn pursuant to Article 96 (3) EPC.

5. Rule 51 (1) EPC provides that, in the invitation pursuant to Article 96 (1) EPC, the European Patent Office shall invite the applicant, if he wishes, to comment on the European search report and to amend, where appropriate, the description, claims and drawings.

6. The provisions of Article 96 (1) EPC and Rule 51 (1) EPC clearly operate in the respective interests of applicants, third parties and the European Patent Office by encouraging applicants to review their applications critically and realistically in the light of the European search report, before substantive examination begins. The opportunity given by the Office to obtain a refund of the substantial fee for examination by withdrawing the application at that stage, or allowing it to be deemed to be withdrawn, provides an additional incentive to withdraw cases which are unlikely to succeed.

7. Article 96 (1) EPC and Rule 51 (1) EPC confer rights upon an applicant for a European patent which he otherwise would not enjoy.

The applicant may of his own volition amend the description, claims and drawings after receiving the European search report (Rule 86 (2) EPC). Moreover, since he has the right under Rule 51 (1) EPC to comment on the European search report at that stage, he can expect to receive the Examining Division's response to his comments in the first communication, which can be to his advantage because of his right to submit amendments with his reply to that communication (Rule 86 (3) EPC).

faisants aient été obtenus.

3. Très tôt, il a été de règle à l'Office européen des brevets de rembourser la taxe d'examen lorsqu'une demande de brevet européen qui n'est pas une demande euro-PCT est retirée avant que la compétence relative à la procédure de délivrance ne passe de la Section de dépôt à une Division d'examen. Eu égard aux principes énoncés dans le renseignement juridique n° 1/79 (JO de l'OEB 1979, p. 61), ce remboursement est justifié, car le but de l'article 96 (1) de la CBE est d'éviter que la procédure d'examen ne soit engagée inutilement.

4. L'article 96 (1) de la CBE dispose que "si le demandeur d'un brevet européen a présenté la requête en examen avant que le rapport de recherche européenne ne lui ait été notifié, il est, après la notification du rapport, invité par l'Office européen des brevets à déclarer s'il maintient sa demande". S'il ne désire pas maintenir sa demande, il peut tout simplement s'abstenir de déférer à cette invitation dans le délai qui lui est imparti, de sorte que la demande est réputée retirée en vertu de l'article 96 (3) de la CBE.

5. La règle 51 (1) de la CBE dispose que l'Office européen des brevets, dans la notification adressée au demandeur en vertu de l'article 96 (1) de la CBE, l'invite, si tel est son désir, à prendre position au sujet du rapport de recherche européenne et à modifier, s'il y a lieu, la description, les revendications et les dessins.

6. Les dispositions de l'article 96 (1) et de la règle 51 (1) de la CBE servent à l'évidence à la fois les intérêts des demandeurs, des tiers et de l'Office européen des brevets, puisqu'elles encouragent les demandeurs à soumettre leurs demandes à un examen critique et réaliste à la lumière du rapport de recherche européenne, avant que ne commence l'examen quant au fond. Le fait que l'Office ait prévu la possibilité pour le demandeur d'obtenir le remboursement du montant substantiel de la taxe d'examen en retirant sa demande à ce stade ou en faisant en sorte que celle-ci soit réputée retirée constitue pour celui-ci une incitation supplémentaire à retirer les demandes qui ne sont pas susceptibles d'aboutir.

7. L'article 96 (1) et la règle 51 (1) de la CBE confèrent à un demandeur de brevet européen des droits dont il ne jouirait pas autrement.

Le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier la description, les revendications et les dessins après avoir reçu le rapport de recherche européenne (règle 86 (2) de la CBE). En outre, étant donné qu'à ce stade il a le droit, en vertu de la règle 51 (1) de la CBE, de prendre position au sujet du rapport de recherche européenne, il peut compter trouver une réponse à ses observations dans la première notification de la Division d'examen, ce qui peut lui être utile, puisqu'il a le droit de proposer des modifications

Änderung einreichen darf (R. 86 (3) EPÜ).

8. Grundsätzlich müssen dem Inhaber einer internationalen Anmeldung, die gemäß Artikel 150 (3) EPÜ als europäische Patentanmeldung gilt, dieselben Rechte zustehen wie dem Inhaber einer europäischen Patentanmeldung. Anmelder dürfen nicht ungleich behandelt werden. Allerdings können bei unterschiedlicher Rechtslage Anmelder auch unterschiedlich behandelt werden.

9. Artikel 157 (1) EPÜ sieht für internationale Anmeldungen unter anderem vor, daß der internationale Recherchenbericht, der gemäß Artikel 18 PCT von der Internationalen Recherchenbehörde erstellt und dem Anmelder übermittelt wird, unbeschadet des Artikels 157 (2) bis (4) EPÜ an die Stelle des europäischen Recherchenberichts tritt. Artikel 19 PCT gibt dem Anmelder die Möglichkeit, die Ansprüche der internationalen Anmeldung in der internationalen Phase zu ändern.

Im Gegensatz dazu sieht Artikel 92 (1) und (2) EPÜ vor, daß der europäische Recherchenbericht vom EPA erstellt und dem Anmelder übersandt wird. Die Anforderungen, die in Artikel 96 (1) EPÜ und Regel 51 (1) EPÜ vorgeschrieben sind, ergeben sich folgerichtig aus den Bestimmungen über die Erstellung und Übersendung des europäischen Recherchenberichts. Dieser Zusammenhang läßt den folgenden Schluß zu: Wenn diese Bestimmungen nicht gelten, dann kommen auch Artikel 96 (1) EPÜ und Regel 51 (1) EPÜ nicht zur Anwendung.

10. Nach Artikel 16 EPÜ endet die Zuständigkeit der Eingangsstelle für eine europäische Patentanmeldung, sobald ein Prüfungsantrag gestellt wird oder der Anmelder nach Artikel 96 (1) EPÜ erklärt, daß er die Anmeldung aufrechterhält. Bei internationalen Anmeldungen, für die kein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt zu werden braucht, muß der Hinweis auf Artikel 96 (1) EPÜ in Artikel 16 EPÜ aus dem im vorstehenden Absatz genannten Grund als nichtzutreffend entfallen. Es ist daher richtig zu sagen, daß die Prüfungsabteilung für eine solche internationale Anmeldung zuständig wird, sobald der Prüfungsantrag gestellt wird.

11. Die Frage, ob Artikel 16 EPÜ anders anzuwenden ist, wenn ein ergänzender europäischer Recherchenbericht nach Artikel 157 (2) a) EPÜ erforderlich ist, läßt sich nur beantworten, wenn man die Rechtsnatur des ergänzenden euro-

8. As a matter of principle, the applicant for an international application which is deemed to be a European patent application in accordance with the provisions of Article 150 (3) EPC must be entitled to the same rights as any other applicant for a European patent. There can be no discrimination between applicants. Nevertheless, distinctions can properly be made between applicants in different legal situations.

9. In the case of an international application, Article 157 (1) EPC provides *inter alia* that, without prejudice to the provisions of Article 157 (2) to (4) EPC, the international search report, which is drawn up and transmitted to the applicant by the international searching authority under Article 18 PCT, shall take the place of the European search report. Article 19 PCT gives the applicant the opportunity to amend the claims of the international application in the international phase.

In contrast, Article 92(1) EPC provides for the drawing up and Article 92 (2) EPC provides for transmittal to the applicant of the European search report by the EPO. The invitations required to be given under Article 96 (1) EPC and Rule 51 (1) EPC are sequential to and consequent upon the provisions relating to the drawing up and transmittal of the European search report. Hence, it can be concluded from the context that if those provisions do not apply, then Article 96 (1) EPC and Rule 51 (1) EPC do not apply either.

10. According to Article 16 EPC, the Receiving Section ceases to be responsible for a European patent application when a request for examination has been made or the applicant has indicated under Article 96 (1) EPC that he desires to proceed further with his application. In the case of an international application for which no supplementary European search report has to be drawn up, for the reason given in the previous paragraph, the reference to Article 96 (1) EPC in Article 16 EPC has to be ignored as inapplicable. Therefore, it is correct to say that the Examining Division assumes responsibility for such an international application when the request for examination has been made.

11. The question whether Article 16 EPC applies differently in a case in which a supplementary European search report is required in accordance with Article 157 (2) (a) EPC can only be answered by considering the legal nature of a supple-

dans sa réponse à cette notification (règle 86 (3) de la CBE).

8. En principe, le déposant d'une demande internationale réputée être une demande de brevet européen conformément à l'article 150 (3) de la CBE doit pouvoir jouir des mêmes droits que tout autre demandeur de brevet européen. Il ne saurait y avoir de discrimination entre les demandeurs. Néanmoins, il se peut qu'il y ait lieu de faire des distinctions entre des demandeurs se trouvant dans des situations différentes au plan juridique.

9. Dans le cas d'une demande internationale, le paragraphe 1 de l'article 157 de la CBE stipule notamment que, sans préjudice des dispositions des paragraphes suivants de ce même article, le rapport de recherche internationale qui, en vertu de l'article 18 du PCT, est établi et transmis au déposant par l'administration chargée de la recherche internationale, remplace le rapport de recherche européenne. L'article 19 du PCT autorise le déposant à modifier les revendications de la demande internationale au cours de la phase internationale.

En revanche, dans la CBE, l'article 92 prévoit dans son premier paragraphe qu'un rapport de recherche européenne doit être établi, et dans son second paragraphe que ce rapport doit être notifié par l'OEB au demandeur. L'article 96 (1) et la règle 51 (1) de la CBE, qui prévoient que des invitations doivent être adressées au demandeur, ne deviennent applicables qu'après application des dispositions relatives à l'établissement et à la notification du rapport de recherche européenne, dont elles découlent logiquement. Compte tenu du contexte, on peut donc conclure que si l'article 92 (1) et (2) n'est pas applicable, l'article 96 (1) et la règle 51 (1) de la CBE ne s'appliquent pas non plus.

10. Conformément à l'article 16 de la CBE, la Section de dépôt cesse d'être compétente pour la procédure relative à une demande de brevet européen dès que la requête en examen a été présentée ou dès que le demandeur a déclaré maintenir sa demande, en application de l'article 96 (1) de la CBE. Dans le cas d'une demande internationale qui ne doit pas donner lieu à l'établissement d'un rapport complémentaire de recherche européenne, la référence à l'article 96 (1) de la CBE figurant dans l'article 16 de la CBE devient inapplicable, pour la raison exposée au paragraphe précédent, et il ne peut en être tenu compte. On peut donc affirmer à juste titre que la Division d'examen devient compétente pour la procédure relative à une demande internationale de ce type à compter de la présentation de la requête en examen.

11. L'article 16 de la CBE s'applique-t-il différemment lorsqu'un rapport complémentaire de recherche européenne doit être établi, en vertu de l'article 157 (2) a) de la CBE? Pour pouvoir répondre à cette question, il est indispensable d'exami-

päischen Recherchenberichts untersucht. Wie die Kammer bereits in der Entscheidung J 06/83\*\* vom 25. September 1984 festgestellt hat, gilt ein ergänzender europäischer Recherchenbericht für bestimmte Zwecke als europäischer Recherchenbericht im Sinne des EPÜ, so daß die Artikel 17 und 92 EPÜ auf seine Erstellung und Übersendung an den Anmelder durch die Recherchenabteilung Anwendung finden.

12. Unter Berücksichtigung der Ausführungen unter Nummer 7 bis 9 gelangt die Kammer zu folgender Auffassung: Der Wortlaut des Artikels 96 (1) EPÜ, sein Zweck und seine Anbindung an andere Bestimmungen des Übereinkommens berechtigen zu der Annahme, daß der Hinweis in Artikel 96 (1) EPÜ auf die Übersendung des europäischen Recherchenberichts dahingehend auszulegen ist, daß er die Übersendung des ergänzenden europäischen Recherchenberichts mit einschließt.

13. Daraus ergibt sich, daß Artikel 16 EPÜ auch dann voll anzuwenden ist, wenn ein ergänzender europäischer Recherchenbericht übersandt wird. Die Stellung eines Prüfungsantrags vor Übersendung des ergänzenden europäischen Recherchenberichts an den Anmelder bewirkt nicht, daß die Zuständigkeit für die Anmeldung sofort auf die Prüfungsabteilung übergeht. In dieser Hinsicht kann sich die Kammer den Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, Teil C-VI, 1.1.3 vom Oktober 1981 nicht anschließen. Der Anmelder befindet sich somit rechtlich in derselben Lage wie jeder andere Anmelder, der Anspruch auf die Aufforderungen nach Artikel 96 (1) und Regel 51 (1) EPÜ hat.

14. Wendet man Artikel 16 EPÜ im vorliegenden Fall an, so ergibt sich ganz klar, daß die Zuständigkeit für die Anmeldung zu keiner Zeit von der Eingangsstelle auf die Prüfungsabteilung übergegangen war. Da die Beschwerdeführerin die Aufforderungen nach Artikel 96 (1) und Regel 51 (1) EPÜ, auf die sie Anspruch hatte, nie erhalten hat, hatte sie auch keine Möglichkeit zu einer Erwidern.

15. Unter diesen Umständen muß die angefochtene Entscheidung aufgehoben werden; die Beschwerdeführerin hat Anspruch auf die Rückzahlung der Prüfungsgebühr.

16. Die Juristische Beschwerdekammer ist der Auffassung, daß die Rechtslage nach dem EPÜ eindeutig ist und es sich daher erübrigt, die Große Beschwerdekammer zu befassen.

17. Obwohl die Juristische Beschwerdekammer entschieden hat, daß die Zuständigkeit für die Anmeldung entgegen der früheren allgemeinen Auffassung zu keinem Zeitpunkt auf die Prüfungsab-

mentary European search report. As the Board has already decided in Case J 06/83\*\* (Decision of 25 September 1984), a supplementary European search report has to be considered to be a European search report within the meaning of the EPC for certain purposes and the provisions of Articles 17 and 92 EPC apply to its drawing up and transmittal to the applicant by a Search Division.

12. Bearing in mind the matters considered above in paragraphs 7 to 9, the Board concludes from the language of Article 96 (1) EPC, from its purpose, and from its context in the other provisions of the EPC, that there is every reason to consider that the reference in Article 96 (1) EPC to transmittal of the European search report must be interpreted as including transmittal of a supplementary European search report.

13. It follows that Article 16 EPC applies to its full extent in a case in which a supplementary European search report is transmitted. The making of a request for examination before the supplementary European search report has been transmitted to the applicant does not have the effect of immediately transferring responsibility for the application to the Examining Division. In this respect, the Guidelines for Examination in the European Patent Office Part C-VI, 1.1.3., October 1981, cannot be followed by the Board. Thus, the applicant is in the same legal position as any other applicant who is entitled to receive invitations under Article 96 (1) and Rule 51 (1) EPC.

14. Applying Article 16 EPC in the present case, it is clear that responsibility for the application did not pass from the Receiving Section to the Examining Division at any time. Since the appellant corporation never received the invitations under Article 96 (1) and Rule 51 (1) EPC to which it was entitled, it never had any opportunity to respond.

15. In these circumstances, the decision under appeal must be set aside and the appellant is entitled to a refund of the examination fee.

16. The Legal Board of Appeal considers that as the legal position under the EPC is clear, it is unnecessary to refer any question of law to the Enlarged Board of Appeal for decision.

17. Although the Legal Board of Appeal has decided that, contrary to the previously accepted general opinion, the responsibility for the application did not pass to the Examining Division at any

ner le statut juridique du rapport complémentaire de recherche européenne. Comme la Chambre l'a déjà constaté dans l'affaire J 06/83\*\* (décision du 25 septembre 1984), le rapport complémentaire de recherche européenne doit être considéré à certaines fins comme un rapport de recherche européenne au sens de la CBE, et les articles 17 et 92 de la CBE sont applicables à l'établissement de ce rapport et à sa notification au demandeur par la Division de la recherche.

12. Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus dans les paragraphes 7, 8 et 9, la Chambre conclut de la formulation de l'article 96 (1) de la CBE, de l'objectif qui lui a été assigné ainsi que du contexte dans lequel il s'inscrit à l'intérieur des autres dispositions de la CBE, qu'il y a tout lieu de considérer que la référence faite dans l'article 96 (1) de la CBE à la notification du rapport de recherche européenne doit être interprétée comme englobant la notification du rapport complémentaire de recherche européenne.

13. Il s'ensuit que l'article 16 de la CBE s'applique intégralement en cas de notification d'un rapport complémentaire de recherche européenne. La présentation d'une requête en examen avant que le rapport complémentaire de recherche européenne n'ait été notifié au demandeur n'a pas pour effet de transférer immédiatement à la Division d'examen la compétence relative à la procédure de délivrance. A cet égard, la Chambre ne saurait suivre les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets, partie C-VI, point 1.1.3 (octobre 1981). En conséquence, le demandeur se trouve dans la même situation juridique que tout autre demandeur en droit d'attendre que l'OEB lui adresse les invitations visées à l'article 96 (1) et à la règle 51 (1) de la CBE.

14. Si l'on applique l'article 16 de la CBE à la présente espèce, il est manifeste qu'à aucun moment la compétence relative à la procédure de délivrance n'est passée de la Section de dépôt à la Division d'examen. Etant donné que la société requérante n'a jamais reçu les invitations visées à l'article 96 (1) et à la règle 51 (1) de la CBE alors qu'elle était en droit de les recevoir, elle n'a jamais eu la possibilité de donner sa réponse.

15. Dans ces conditions, la décision contestée doit être annulée et la requérante admise à bénéficier du remboursement de la taxe d'examen.

16. La Chambre estime que telle qu'elle découle de la CBE, la situation juridique est sans ambiguïté, et qu'il est inutile par conséquent de saisir la Grande Chambre de recours.

17. Bien que la Chambre ait décidé, contrairement à l'opinion généralement admise jusqu'à présent, que la compétence relative à la procédure de délivrance n'est passée à aucun moment à

\* Übersetzung.

\*\* ABI. 4/1985, p. 97.

\* Official text.

\*\* OJ 4/1985, p. 97.

\* Traduction.

\*\* JO n° 4/1985, p. 97.



teilung übergegangen war, kann das Vorgehen der Prüfungsabteilung, die sich bei ihrer Entscheidung auf die damals geltende Auslegung des EPÜ gestützt hat, nicht als wesentlicher Verfahrensmangel im Sinne der Regel 67 EPÜ angesehen werden, der eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigen würde.

time, the action of the Examining Division in deciding the case in accordance with the prevailing interpretation of the EPC cannot be regarded as a substantial procedural violation within the meaning of Rule 67 EPC such as to justify reimbursement of the appeal fee.

la Division d'examen, le fait que la Division d'examen se soit fondée sur l'interprétation donnée habituellement de la CBE pour rendre sa décision ne peut être considéré comme un vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 de la CBE, de nature à justifier le remboursement de la taxe de recours.

### ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen

wird wie folgt entschieden:

- Die Entscheidung der Formalprüfungsstelle der Generaldirektion 2 des Europäischen Patentamts vom 18. April 1983 wird aufgehoben.
- Die für die europäische Patentanmeldung entrichtete Prüfungsgebühr wird an die Beschwerdeführerin zurückgezahlt.

### Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer vom 25. Januar 1985 J 12/84\*

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. Singer  
Mitglieder: F. Benussi  
O. Bossung

Anmelderin: Proweco BV

Stichwort: "Wiedereinsetzung/  
PROWECO"

EPÜ Artikel 86 (2), (3), 122 (1); Regel 37

"Jahresgebühr" — "Zahlungsfrist" — "Wiedereinsetzung in den vorigen Stand" — "freiwillige Dienstleistung des EPA"

#### Leitsätze

I. Der Anmelder hat dafür zu sorgen, daß die Jahresgebühren für europäische Patentanmeldungen rechtzeitig gezahlt werden, und zwar unabhängig davon, ob er das Schreiben erhalten hat, mit dem das EPA die Anmelder nach Ablauf der Zahlungsfrist nach Regel 37 (1) EPÜ (unverbindlich) darauf aufmerksam macht, daß die Gebühr nach Artikel 86 (2) EPÜ unter Zahlung einer Zuschlagsgebühr noch rechtswirksam gezahlt werden kann.

II. Ein Anmelder, der sich nur auf das obengenannte Schreiben des EPA verläßt, kann in die Frist nach Artikel 86 (2) EPÜ nicht wiedereingesetzt werden.

### Sachverhalt und Anträge

I. Am 8. Februar 1980 reichte die Beschwerdeführerin eine europäische Patentanmeldung (Nr. 80 200 114.9) ein, die die Priorität nationaler niederländischer Patente in Anspruch nahm.

II. Die Formalprüfungsstelle des Europäischen Patentamts wies die Anmelderin mit Schreiben vom 21. April 1982 darauf hin, daß sie die am 1. März 1982 fällige

### ORDER

For these reasons,

it is decided that:

- The decision of the Formalities Section of Directorate-General 2 of the European Patent Office dated 18 April 1983 is set aside.
- The examination fee paid in respect of the European patent application shall be refunded to the appellant.

### Decision of the Legal Board of Appeal dated 25 January 1985 J 12/84\*

Composition of the Board:

Chairman: R. Singer  
Members: F. Benussi  
O. Bossung

Applicant: Proweco BV

Headword: "Restitutio in integrum/  
PROWECO"

EPC Articles 86 (2), (3); 122 (1)  
Rule 37

"Renewal fee" — "time limit for payment" — "restitutio in integrum" — "voluntary service of the EPO"

#### Headnote

I. The applicant must ensure that renewal fees for European patent applications are paid in time irrespective of whether the letter, sent by the EPO (without obligation) after expiry of the time limit for payment laid down in Rule 37 (1) EPC and drawing attention to the fact that the fee may still be paid with an additional fee under Article 86 (2) EPC, has or has not been received.

II. An applicant who relies only on the above-mentioned letter from the EPO may not have his rights re-established in respect of the time limit pursuant to Article 86 (2) EPC.

### Summary of Facts and Submissions

I. On 8 February 1980, the appellant filed a European patent application (No. 80 200 114.9) claiming priority from Dutch national patents.

II. By letter dated 21 April 1982, the Formalities Section of the European Patent Office drew the applicant's attention to the fact that he had not paid the

### DISPOSITIF

Par ces motifs,

il est statué comme suit:

- La décision de la Section des formalités de la Direction générale 2 de l'Office européen des brevets en date du 18 avril 1983 est annulée.
- Il y a lieu de rembourser à la requérante la taxe d'examen qu'elle a acquittée pour sa demande de brevet européen.

### Décision de la Chambre de recours juridique du 25 janvier 1985 J 12/84\*

Composition de la Chambre:

Président: R. Singer  
Membres: F. Benussi  
O. Bossung

Demanderesse: Proweco BV

Référence: "Restitutio in integrum/  
PROWECO"

Articles 86 (2) et (3); 122 (1); règle 37 de la CBE

"Taxe annuelle" — "délai de paiement" — "restitutio in integrum" — "Service fourni par l'OEB de sa propre initiative"

#### Sommaire

I. Le demandeur doit veiller à acquitter en temps voulu les taxes annuelles afférentes aux demandes de brevet européen, qu'il ait ou non reçu la lettre que l'OEB lui a envoyée (sans y être obligé) après l'expiration du délai de paiement fixé par la règle 37 (1) de la CBE, afin de lui signaler que la taxe annuelle peut encore être valablement acquittée, sous réserve du paiement d'une surtaxe, comme prévu à l'article 86 (2) de la CBE.

II. Un demandeur qui s'en remet uniquement à l'envoi par l'OEB de la lettre susmentionnée peut se voir refuser la restitutio in integrum quant au délai prescrit par l'article 86 (2) de la CBE.

### Exposé des faits et conclusions

I. Le 8 février 1980, la requérante a déposé la demande de brevet européen n° 80 200 114.9, revendiquant la priorité de brevets nationaux néerlandais.

II. Par lettre en date du 21 avril 1982, la Section des formalités de l'Office européen des brevets a signalé à la demanderesse qu'elle n'avait pas payé la taxe

\* Übersetzung.

\* Official text.

\* Traduction.