



**Amtsblatt des  
Europäischen  
Patentamts**

28. August 1985  
Jahrgang 8 / Heft 8  
Seiten 233-260

**Official Journal  
of the European  
Patent Office**

28 August 1985  
Year 8 / Number 8  
Pages 233-260

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

28 août 1985  
8<sup>e</sup> année / numéro 8  
Pages 233-260

**ENTSCHEIDUNGEN DER  
BESCHWERDEKAMMERN**

**Entscheidung der Juristischen  
Beschwerdekammer vom  
30. April 1985  
J 09/84\***

Zusammensetzung der Kammer:

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

**Anmelder: Burgess, Warren C. Jr.**

**Stichwort: "Anspruchsgebühren/  
BURGESS"**

**EPÜ Regel 31**

**PCT Artikel 19, 20, 22 und 39**

**Wiener Übereinkommen Artikel 31, 32**

**"Zuordnung der Anspruchsgebühren"  
— "Verzicht auf Ansprüche"**

*Leitsatz*

*Regel 31 (1) EPÜ ist so auszulegen, daß die Patentansprüche, die zum Zeitpunkt der Einreichung der europäischen Patentanmeldung oder der Übermittlung der internationalen Anmeldung nach dem PCT an das EPA die Nummernfolge 1-10 haben, gebührenfrei und die Patentansprüche mit der Nummer 11 und höher gebührenpflichtig sind. Der Verzicht auf einen gebührenfreien Patentanspruch nach Einreichung der europäischen Patentanmeldung bzw. nach Übermittlung der internationalen Anmeldung an das EPA bewirkt nicht, daß sich dessen Gebührenfreiheit auf einen anderen Patentanspruch überträgt.*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Am 4. Oktober 1982 reichte der Anmelder die internationale Patentanmeldung

**DECISIONS OF THE  
BOARDS OF APPEAL**

**Decision of the Legal Board  
of Appeal dated  
30 April 1985  
J 09/84\***

Composition of the Board:

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

**Applicant: Burgess, Warren C. Jr.**

**Headword: "Claims fees/BURGESS"**

**EPC Rule 31**

**PCT Articles 19, 20, 22 and 39**

**Vienna Convention Art. 31, 32**

**"Allocation of claims fees" —  
"Abandonment of claims"**

*Headnote*

*Rule 31 (1) EPC is to be interpreted as meaning that claims numbered 1 to 10 upon filing of the European patent application — or transmittal to the European Patent Office of the international application under the PCT — are exempt from fees, and that claims numbered 11 onwards are not. Accordingly, abandoning a fee-exempt claim after filing — or transmittal — does not have the effect that its fee exemption is transferred to another claim.*

**Summary of Facts and Submissions**

I. On 4 October 1982, the applicant filed international application PCT/US

**DECISIONS DES  
CHAMBRES DE RECOURS**

**Décision de la Chambre de  
recours juridique du  
30 avril 1985  
J 09/84\***

Composition de la Chambre:

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

**Demandeur: Burgess, Warren C. Jr.**

**Référence: "Taxe de revendication/  
BURGESS"**

**Règle 31 CBE**

**Articles 19, 20, 22 et 39 PCT**

**Art. 31 et 32 Convention de Vienne**

**"Attribution des taxes de  
revendication" — "Abandon de  
revendications"**

*Sommaire*

*La règle 31 (1) CBE doit s'interpréter dans le sens que les revendications numérotées de 1 à 10 contenues dans la demande de brevet européen lorsqu'elle est déposée — ou lors de la transmission de la demande internationale à l'Office européen des brevets au titre du PCT — ne donnent pas lieu à paiement de taxe, et qu'une taxe doit être acquittée pour toute revendication en sus de la dixième. Par conséquent, le fait qu'une revendication exonérée de taxe est abandonnée après le dépôt — ou la transmission — de la demande n'a pas pour effet de reporter l'exonération en cause sur une autre revendication.*

**Exposé des faits et conclusions**

I. Le 4 octobre 1982, le demandeur a déposé la demande internationale PCT/US

\* Übersetzung.

\* Official text.

\* Traduction.

PCT/US 82/01439 ein und wählte das EPA als Bestimmungsamt für Belgien und Frankreich. Diese internationale Anmeldung enthielt — wie schon die prioritätsbegründende US-Anmeldung — 30 Patentansprüche. Mit zwei Schreiben (nebst Anlagen) vom 3. Juni 1983, die beim EPA am 6. Juni 1983 eingingen, leitete der Anmelder die regionale Phase beim EPA ein und entrichtete die nach Regel 104b EPÜ zu zahlenden Gebühren mit Ausnahme der Anspruchsgebühren. Er führte dazu erläuternd aus, daß die Anspruchsgebühren zusammen mit einem überarbeiteten Anspruchssatz, der weniger Ansprüche enthalte, in Kürze folgen würden.

II. Mit Schreiben vom 13. Juli 1983 teilte der Anmelder dem EPA unter anderem mit, daß die Anspruchsgebühren den Ansprüchen 1-3, 5, 6, 8, 14, 15, 18-23 und 25 der veröffentlichten internationalen Anmeldung zugeordnet werden sollten; gleichzeitig entrichtete er fünf Anspruchsgebühren zu je 60 DM, also 300 DM. Mit Schreiben vom 4. August 1983 teilte die Eingangsstelle dem Anmelder mit, daß sie die Anspruchsgebühren für die Ansprüche 11-13, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25 und 26-30 als nicht gezahlt ansehe. Wie aus einem maschinengeschriebenen Nachsatz hervorging, war die Eingangsstelle der Ansicht, daß für die Ansprüche 1-10 keine Gebühren zu entrichten seien, und hatte somit die fünf bezahlten Anspruchsgebühren den Ansprüchen 14, 15, 18, 19 und 20 zugeordnet; sie setzte dem Anmelder eine Frist von zwei Monaten zur Zahlung der verbleibenden Gebühren.

III. Nach einem Schriftwechsel zahlte der Anmelder unter Vorbehalt noch vier weitere Anspruchsgebühren, die die Eingangsstelle den Ansprüchen 21, 22, 23 und 25 zuordnete. Der Anmelder beantragte eine beschwerdefähige Entscheidung für den Fall, daß die fünf ursprünglich gezahlten Anspruchsgebühren nicht den Ansprüchen in der unter II ursprünglich angegebenen Reihenfolge zugeordnet werden könnten.

IV. Mit Entscheidung vom 13. März 1984 lehnte die Eingangsstelle die begehrte Zuordnung der Anspruchsgebühren im wesentlichen mit der Begründung ab, daß nach Regel 31 (1) nur Patentansprüche vom 11. Anspruch ab gebührenpflichtig seien und daher nur in diesem Bereich eine Auswahl vorgenommen werden könne. Daher könnten auch die unter Vorbehalt gezahlten vier Anspruchsgebühren in Höhe von 240 DM nicht zurückgezahlt werden.

V. Am 11. April 1984 legte der Anmelder gegen diese Entscheidung unter Zahlung der Gebühr Beschwerde ein und begründete diese zugleich wie folgt: Die zahlenmäßige Beschränkung in Regel 31 (1) EPÜ — "mehr als zehn" und "jeden weiteren" — sei so zu verstehen, daß sie auch die Ansprüche 1-10 einschließe. Ein Anmelder, der mehr als zehn Ansprüche eingereicht habe, könne

82/01439, selecting the EPO as designated Office for Belgium and France. This international application — like the US priority application — contained 30 claims. By two letters (plus enclosures) dated 3 June 1983 and received by the EPO on 6 June 1983, the applicant initiated the regional phase before the EPO, paying the fees pursuant to Rule 104b EPC except the claims fees, in which connection he explained that "The claims fees together with a revised set of claims, reduced in number, will follow shortly."

II. By letter of 13 July 1983, the applicant informed the EPO *inter alia* that "The claims fee is to be allocated to claims 1 to 3, 5, 6, 8, 14, 15, 18 to 23 and 25 of the International Application as published", at the same time paying five claims fees at DM 60, i.e. DM 300. By letter of 4 August 1983, the Receiving Section informed the applicant that it regarded as unpaid the claims fees payable in respect of claims 11 to 13, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25 and 26-30. As was indicated by a typewritten postscript, this meant that the Receiving Section had taken the view that no fees were payable in respect of claims 1 to 10 and had allocated to claims 14, 15, 18, 19 and 20 the five claims fees paid, giving the applicant two months to pay the remainder.

III. After an exchange of letters, the applicant paid under protest four further claims fees, which the Receiving Section allocated to claims 21, 22, 23 and 25. The applicant requested an appealable decision in the event that the five claims fees originally paid could not be allocated to the claims in the first numerical order given in paragraph II above.

IV. By decision of 13 March 1984, the Receiving Section refused to allocate the claims fees as requested, essentially on the grounds that under Rule 31 (1) only claims from the 11th onwards incur fees, with the result that any selection is limited to those fees. Nor, therefore, could the four claims fees (amounting to DM 240) paid under protest be refunded.

V. On 11 April 1984, the applicant filed an appeal against this decision, at the same time paying the fee for appeal and setting out the grounds, namely that the quantitative restrictions of Rule 31 (1) EPC — "more than ten" and "over and above that number" — were to be understood as including claims 1 to 10. An applicant filing more than ten claims could allocate the claims fees he paid to

US 82/01439, en mentionnant l'OEB en tant qu'office désigné pour la Belgique et la France. Comme la demande US sur laquelle se fondait la priorité, la demande internationale contenait 30 revendications. Par deux lettres (avec annexes) datées du 3 juin 1983 et parvenues à l'OEB le 6 juin 1983, le demandeur a ouvert la phase régionale devant l'OEB en réglant les taxes prescrites par la règle 104bis CBE, sauf les taxes de revendication. Il exposait, en ce qui concerne ces dernières, que "les taxes de revendication accompagnant un jeu de revendications modifié et en nombre réduit" suivraient "à brève échéance".

II. Par lettre du 13 juillet 1983, le demandeur informait notamment l'OEB que "les taxes de revendication versées" concernaient "les revendications 1, 2, 3, 5, 6, 8, 14, 15, 18 à 23 et 25 de la demande internationale telle que publiée", et il acquittait simultanément cinq taxes de revendication à 60DM, soit 300 DM. La Section de dépôt a fait savoir au demandeur, par lettre du 4 août 1983, qu'elle considérait comme non payées les taxes dues pour les revendications 11, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25 et 26 à 30. Comme elle l'indiquait dans un post-scriptum dactylographié, la Section de dépôt avait estimé en effet que les revendications 1 à 10 étaient exemptées de taxes et attribué aux revendications 14, 15, 18, 19 et 20 les montants versés pour cinq taxes, en fixant au demandeur un délai de deux mois pour régler les autres taxes.

III. A la suite d'un échange de lettres, le demandeur réglait sous toutes réserves quatre nouvelles taxes de revendication que la Section de dépôt a attribuées aux revendications 21, 22, 23 et 25. Le demandeur sollicitait une décision susceptible de recours dans le cas où les cinq taxes de revendication payées à l'origine ne pourraient être attribuées aux revendications dans le premier ordre numérique reproduit ci-dessus, au paragraphe II.

IV. Par décision du 13 mars 1984, la Section de dépôt a refusé d'attribuer les montants versés dans l'ordre souhaité par le demandeur, essentiellement au motif qu'en vertu de la règle 31 (1), une taxe de revendication n'est acquittée que pour toute revendication en sus de la dixième, ce qui exclut forcément les dix premières revendications; qu'en conséquence les quatre taxes de revendication (s'élevant à 240 DM) payées sous toutes réserves ne pouvaient être remboursées.

V. Le 11 avril 1984, le demandeur a introduit un recours contre cette décision et acquitté la taxe correspondante. Il fait valoir, dans le mémoire exposant les motifs du recours, que les restrictions quantitatives imposées par la règle 31 (1) CBE, à savoir "plus de dix revendications" et "en sus de la dixième" doivent s'entendre comme comprenant les revendications 1 à 10. Le demandeur qui

\* Übersetzung.

\* Official text.

\* Traduction.

die gezahlten Anspruchsgebühren beliebigen Ansprüchen, also auch im Bereich der ersten zehn, zuordnen.

VI. In einem Zwischenbescheid wurde dem Beschwerdeführer bekanntgegeben, zu welcher Auslegung der Regel 31 EPÜ die Beschwerdekammer neige. Der Beschwerdeführer wiederholte daraufhin seine Auffassung und fügte hinzu, daß Regel 31 rein fiskalische Bedeutung habe und das EPA gewissermaßen für die Mehrarbeit entschädigen solle, die ihm durch eine Vielzahl von Ansprüchen entstehe; dabei sei es gleichgültig, für welche Ansprüche die Gebühren gezahlt würden. Die Kammer dürfe ferner die in den Materialien zum EPÜ enthaltenen Aussagen über die Gebührenfreiheit für die ersten zehn Patentansprüche nicht heranziehen. Außerdem seien die Unterschiede zwischen den Fassungen der Regel 31 (1) EPÜ und der Materialien dazu in den drei Sprachen rein sprachlich bedingt, so daß daraus nichts hergeleitet werden könne. Schließlich sei darauf aufmerksam zu machen, daß der Anmelder einer internationalen Anmeldung die Möglichkeit habe, die Ansprüche vor Eintritt in die regionale Phase u. a. durch eine freie Auswahl unter den ursprünglich eingereichten Ansprüchen zu ändern. Sollten noch Zweifel hinsichtlich der Auslegung der Regel 31 bestehen, so könne nach Artikel 125 EPÜ auch nationales Recht herangezogen werden. In diesem Zusammenhang werde im PCT-Leitfaden für Anmelder (Band 2, Absätze SE.04 (i), 05 und 08) darauf hingewiesen, daß die Anmelder in Schweden die Möglichkeit hätten, auch nach dem Eintritt in die nationale Phase noch Patentansprüche mit den Nummern 1-10 als gebührenpflichtig auszuwählen.

VII. Der Beschwerdeführer beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung sowie die Rückzahlung von vier Anspruchsgebühren und der Beschwerdegebühr.

#### Entscheidungsgründe

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

2. Für die Beantwortung der Frage, ob nach Regel 31 (1) Satz 1 EPÜ die ersten zehn Patentansprüche gebührenfrei und die ab Nummer 11 gebührenpflichtig sind oder ob nur global eine Gesamtzahl von 10 Ansprüchen ungeachtet ihrer Nummernfolge von Gebühren freigestellt wird, ist in erster Linie der Wortlaut der Regel maßgebend, wobei den Worten ihre übliche Bedeutung in ihrem Zusammenhang zu geben ist. Die Regel stellt in allen drei Sprachen auf die zum Zeitpunkt der Einreichung in der Anmeldung enthaltenen Ansprüche ab und begründet für 10 dieser Ansprüche Gebührenfreiheit. Diese bezieht sich bei zwang-

whichever claims he wished, including those amongst the first ten.

VI. Informed in an interim communication of the interpretation of Rule 31 EPC to which the Board of Appeal tended, the appellant reiterated his views, adding that Rule 31 was a purely fiscal provision intended to go some way towards compensating the EPO for the extra work a multiplicity of claims involved; for which particular claims fees were paid was in no way germane to this purpose. The appellant further contended that the Board was not entitled to consider preparatory documents to the EPC concerning the exemption from fees of the first ten claims. Moreover, the differences between the text of Rule 31 (1) EPC and the preparatory documents in the three languages were purely questions of linguistics from which no conclusions could be drawn. Lastly, international applicants could amend the claims before entry into the regional phase, *inter alia* by selecting at will from amongst all the claims originally filed. If any doubt remained as to the interpretation to be given to Rule 31, reference could also be made to national law under Article 125 EPC. In this connection the PCT Applicant's Guide (Volume II, paragraphs SE.04(i), 05 and 08) indicated that in Sweden the applicant was able to select claims numbered between 1 and 10 as claims incurring fees, even after entry into the national phase.

VII. The appellant requests that the contested decision be set aside and that four claims fees and the fee for appeal be reimbursed.

#### Reasons for the Decision

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

2. Whether Rule 31 (1), 1st sentence EPC means that the first ten claims are exempt from fees but those from No. 11 onwards are not, or whether it merely exempts from fees a total of ten claims regardless of numerical order, depends in the first instance on its text, giving the terms used their ordinary meaning in their context. In all three languages this text makes reference to the claims contained in the application at the time of filing and provides for ten of those claims to be exempt from claims fees. The natural interpretation is that the exemption relates to the first ten claims in the application as filed. The applicant

dépense plus de dix revendications pourrait, selon le requérant, attribuer les taxes de revendication qu'il acquitte aux revendications de son choix, y compris à celles figurant parmi les dix premières.

VI. Le sens dans lequel la Chambre de recours tendait à interpréter la règle 31 CBE ayant été notifié entre temps au requérant, celui-ci a réaffirmé son point de vue, en ajoutant que la règle 31 était une disposition purement fiscale destinée à compenser dans une certaine mesure le travail supplémentaire occasionné à l'OEB par de multiples revendications; la revendication particulière à laquelle s'applique une taxe acquittée n'avait aucun rapport avec cette finalité de la règle 31. Le requérant a également soutenu que la Chambre n'était pas fondée à prendre en compte les procès-verbaux des travaux préparatoires à la CBE concernant l'exemption de taxe accordée aux dix premières revendications. En outre, les divergences entre le texte de la règle 31 (1) CBE et les documents en trois langues relatant les travaux préparatoires portaient uniquement sur des questions linguistiques dont il n'est pas possible de tirer des conclusions. Enfin, les déposants de demandes internationales peuvent modifier leurs revendications avant l'ouverture de la phase régionale, en particulier en opérant un choix à leur gré parmi toutes les revendications initialement déposées. Au cas où quelque doute subsisterait quant à l'interprétation de la règle 31, on pourrait également se référer au droit national en vertu de l'article 125 CBE. Le Guide du déposant PCT (Volume II, paragraphes SE.04(i), 05 et 08) indique à ce sujet qu'en Suède le demandeur peut choisir des revendications numérotées de 1 à 10 comme revendications donnant lieu au paiement de taxes, même après l'ouverture de la phase nationale.

VII. Le requérant demande l'annulation de la décision entreprise, le remboursement de quatre taxes de revendication et celui de la taxe de recours.

#### Motifs de la décision

1. Le recours satisfait aux conditions prescrites par les articles 106, 107 et 108 et par la règle 64 CBE; il est par conséquent recevable.

2. La question de savoir si la règle 31 (1), première phrase CBE signifie que les dix premières revendications sont exemptées de la taxe mais qu'à partir de la onzième elles donnent lieu au paiement de la taxe ou bien si cette règle exempte de la taxe un total de dix revendications sans égard pour leur ordre numérique dépend en premier lieu de sa formulation, si l'on donne aux termes employés leur sens ordinaire compte tenu du contexte. Or, dans les trois langues, le texte de la règle vise les revendications contenues dans la demande lors du dépôt et stipule que dix d'entre elles seront exemptées de la taxe. L'interprétation

\* Übersetzung.

\* Official text.

\* Traduction.

loser Auslegung der Vorschrift auf die ersten zehn Ansprüche, die bei der Einreichung in der Anmeldung enthalten sind. Der Anmelder hat es in der Hand, vor Einreichung der Anmeldung Patentansprüche, für die er die Gebührenfreiheit erhalten möchte, voranzustellen; die Gebührenfreiheit kann bei Streichung eines Anspruchs nach der Einreichung nicht auf Ansprüche ab der Nummer 11 übertragen werden.

3. Die Auffassung, daß der Ausdruck "für jeden weiteren Patentanspruch" numerisch und nicht rein mengenmäßig zu verstehen ist, findet sich eindeutig im französischen Text bestätigt. Dort werden alle Ansprüche "en sus de la dixième" (die über den zehnten hinausgehen) und nicht "en sus de dix" (über zehn) für gebührenpflichtig erklärt. Dies wird auch durch die (deutsche) Originalfassung des Generalberichts über die Ausführungsordnung zum zweiten Vorwurf des EPÜ von 1971 (S. 45, Nr. 35) bestätigt; dort wird gesagt, daß "vom elften Patentanspruch an" eine besondere Gebühr zu zahlen ist. Entgegen der nicht weiter begründeten Behauptung des Beschwerdeführers darf die Kammer nach dem im Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge vom 23. Mai 1969 anerkannten internationalen Rechtsgrundsatz durchaus die vorbereitenden Unterlagen zur Bekräftigung ihrer Auffassung heranziehen (s. Entscheidung der Großen Beschwerdekammer vom 5. Dezember 1984, Gr 01/83, ABI. EPA 1985, 60 ff., insbesondere Nr. 5 (5), S. 61).

4. Da der Wortlaut der Regel 31 (1) EPÜ eine eindeutige Auslegung dahingehend erlaubt, daß eine Gebührenpflicht nur für Ansprüche ab der Nummer 11 besteht, bedarf es keiner Erwägung, ob nicht auch eine liberalere Auslegung dem Zweck dieser Regel gerecht wird. Dieser liegt nach Ansicht des Beschwerdeführers darin, dem EPA einen finanziellen Ausgleich für die durch die Zahl der Ansprüche verursachte Mehrarbeit zu gewähren. Die Kammer kann sich dem nicht anschließen, sondern sieht es als Hauptzweck der Regel 31 EPÜ an, den Anmelder dazu zu bewegen, sein Patentbegehren zunächst für die Zwecke der europäischen Recherche in einer beschränkten Zahl von Ansprüchen festzulegen. Aus diesem Grund ist auch eine Änderung (also auch eine Streichung) von Patentansprüchen bis zum Erhalt des Recherchenberichts nach Regel 86 (1) EPÜ ausgeschlossen.

5. Im vorliegenden Fall handelt es sich um eine internationale Anmeldung nach dem PCT. Hier richtet sich nach Regel 104b (1) EPÜ die Frist zur Zahlung der Anspruchsgebühren nicht nach dem Tag der Einreichung der internationalen Anmeldung, sondern nach dem ihrer Übermittlung nach Artikel 22 (1) oder Artikel 39 (1) PCT. Nach Artikel 19 PCT kann der Anmelder im internationalen Verfahren

is able before filing to place first those claims for which he is seeking this exemption, which cannot then be transferred from claims deleted after filing to claims numbered 11 onwards.

3. The view that the words "in respect of each claim over and above that number" relate to the claims as numbered rather than just their number is clearly confirmed by the French text, which states that a fee is payable in respect of each claim "en sus de la dixième" (not "en sus de dix"). This is also confirmed by the original (German) text of the Reports on the 1971 Second Preliminary Draft of the EPC (point 35, p. 45); it uses the words "vom elften Patentanspruch an", after which a special fee is payable. Contrary to the appellant's unsupported contention, applying international law as recognised in the Vienna Convention on the Law of Treaties of 23 May 1969, the Board is in fact perfectly entitled to draw on the preparatory documents to confirm its opinion (see Decision Gr 05/83 of the Enlarged Board of Appeal dated 5 December 1984, OJ EPO 3/1985, p. 64 et seq., especially point 5 (5), p. 65).

4. As the text of Rule 31 (1) EPC permits clear interpretation to the effect that fees are payable in respect of claims numbered 11 onwards only, there is no need to consider whether a more liberal interpretation would meet the Rule's purpose, which the appellant takes to be financial compensation to the EPO in respect of extra work caused by the number of claims. In any event, the Board disagrees; it considers the main purpose of Rule 31 EPC to be to induce the applicant to limit the protection sought to a certain number of claims, in the first instance for the purposes of the European search. This is why Rule 86 (1) EPC rules out any amendment (*inter alia* deletion) of the claims until the search report has been received.

5. The present case concerns an international application under the PCT. Under Rule 104b (1) EPC, in such a case the time limit for payment of any claims fees is determined not by the international application's date of filing but by its date of transmittal under Article 22 (1) or 39 (1) PCT. In accordance with Article 19 PCT, in international proceedings under the PCT the applicant may

qui vient naturellement à l'esprit est que l'exemption s'applique aux dix premières revendications contenues dans la demande telle que déposée. Avant de procéder au dépôt, le déposant est en mesure de placer en tête les revendications qu'il souhaite voir bénéficier de l'exemption, celle-ci ne pouvant être transférée de revendications abandonnées après le dépôt à des revendications numérotées à partir de la onzième.

3. L'interprétation suivant laquelle les termes "in respect of each claim over and above that number" se rapportent aux revendications selon leur ordre numérique plutôt qu'à leur nombre est confirmée sans ambiguïté par la version française qui se lit "une taxe de revendication doit être acquittée pour toute revendication en sus de la dixième". La version allemande (originale) des procès-verbaux relatifs au deuxième Avant-projet de la CBE de 1971 (page 45, point 35) vient également étayer cette interprétation: elle contient les termes "vom elften Patentanspruch an", à partir de laquelle une taxe doit être acquittée. Contrairement aux affirmations du requérant, au soutien desquelles il n'apporte aucune preuve, la Chambre est parfaitement fondée, lorsqu'elle applique le droit international conformément à la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, à utiliser les documents relatifs aux travaux préparatoires en vue de conforter son opinion (cf. décision Gr 05/83 de la Grande Chambre de recours en date du 5 décembre 1984, JO de l'OEB n° 3/1985, p. 64 s., spécialement point 5 (5), p. 65).

4. Etant donné que le texte de la règle 31 (1) CBE autorise une interprétation univoque dans le sens que seules les revendications en sus de la dixième donnent lieu au paiement de taxes, il n'est pas nécessaire de se demander si une interprétation plus libérale correspondrait à la finalité de la règle qui consisterait, selon le requérant, à procurer à l'OEB une compensation pécuniaire pour le travail supplémentaire occasionné par de nombreuses revendications. La Chambre rejette dans tous les cas une telle conclusion; elle considère que la règle 31 CBE a essentiellement pour but d'amener le demandeur à limiter la protection recherchée à un certain nombre de revendications, en premier lieu aux fins de la recherche européenne. C'est pourquoi la règle 86 (1) CBE exclut toute modification (et notamment toute suppression) des revendications avant que le demandeur n'ait reçu le rapport de recherche européenne.

5. La présente espèce concerne une demande internationale déposée au titre du PCT. Conformément à la règle 104ter (1) CBE, le délai prescrit pour le paiement de taxes de revendication n'est pas déterminé par la date à laquelle a été déposée la demande internationale, mais par la date de sa transmission en vertu de l'article 22.1) ou de l'article 39.1) PCT. Conformément à l'article 19 PCT, le

\* Übersetzung.

\* Official text.

\* Traduction.

nach dem PCT die Ansprüche nach Erhalt des internationalen Recherchenberichts ändern; diese Änderung muß allerdings nach Regel 46.1 PCT innerhalb von zwei Monaten, d. h. vor Eintritt in die nationale oder regionale Phase, vor dem Internationalen Büro vorgenommen werden. Inwieweit die Ansprüche in der nationalen oder regionalen Phase geändert werden dürfen, richtet sich nach Artikel 28 PCT nach den jeweiligen nationalen oder regionalen Rechtsvorschriften. Hinsichtlich der Änderung der Ansprüche und der fälligen Anspruchsgebühren gilt für eine internationale Anmeldung vom Zeitpunkt ihrer Übermittlung an das EPA an dasselbe wie für eine europäische Patentanmeldung.

6. Die Frage, ob und ggf. welche Patentansprüche nach Regel 31 (1) EPÜ gebührenfrei sind, ist keine Frage des Verfahrensrechts. Deshalb kann Artikel 125 EPÜ hier keine Anwendung finden. Damit erübrigt es sich auch, auf die Angaben des Beschwerdeführers über die schwedische Praxis in Zusammenhang mit Anspruchsgebühren einzugehen.

7. Da der Beschwerde aus den oben genannten Gründen nicht stattgegeben werden kann, fehlt es an den in Regel 67 EPÜ genannten Voraussetzungen für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

#### ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen

wird wie folgt entschieden:

1. Die Beschwerde gegen die Entscheidung der Eingangsstelle des EPA vom 13. März 1984 wird zurückgewiesen.
2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird abgelehnt.

amend the claims after receiving the international search report, although under Rule 46.1 PCT he must do this before the International Bureau within a period of two months, i.e. before entry into the national or regional phase. Under Article 28 PCT, whether the claims may be amended in the national or regional phase is determined by the relevant provisions of the national or regional law applicable. As regards the amendment of claims and the claims fees payable, from the date of transmittal to the EPO the same applies to an international as to a European application.

6. The question whether Rule 31 (1) EPC exempts certain claims — and, if so, which — from claims fees cannot be regarded as one of procedural law. For this reason, Article 125 EPC is not applicable in the present case and there is, therefore, no need to consider the appellant's statements regarding Swedish practice in connection with claims fees.

7. As the appeal cannot succeed, for the foregoing reasons, the requirements under Rule 67 EPC for reimbursement of the fee for appeal are not satisfied.

#### ORDER

For these reasons,

it is decided that:

1. The appeal against the decision of the Receiving Section of 13 March 1984 is dismissed.
2. The request for reimbursement of the fee for appeal is refused.

déposant peut modifier les revendications au cours d'une procédure internationale engagée au titre du PCT après avoir reçu le rapport de recherche international, encore que selon la règle 46.1) PCT il doit procéder à de telles modifications auprès du Bureau international dans un délai de deux mois, c'est-à-dire avant l'ouverture de la phase nationale ou régionale. L'article 28 PCT prévoit que la phase (nationale ou régionale) au cours de laquelle les modifications sont permises est déterminée par le droit national ou régional applicable. Pour ce qui a trait aux modifications de revendications et aux taxes dues, les mêmes dispositions s'appliquent à une demande internationale à compter de sa date de transmission à l'OEB et à une demande européenne.

6. La question de savoir si la règle 31 (1) CBE exempte de taxes certaines revendications — et dans l'affirmative, lesquelles — ne saurait être considérée comme une question de droit procédural. L'article 125 CBE ne s'applique donc pas en l'espèce et il n'y a pas lieu de prendre en compte les conclusions du requérant au sujet de la pratique suédoise en matière de taxes de revendication.

7. Etant donné que, pour les raisons précédemment exposées, il ne peut être fait droit au recours, les conditions visées à la règle 67 CBE pour le remboursement de la taxe de recours ne sont pas réunies.

#### DISPOSITIF

Par ces motifs,

il est statué comme suit:

1. Le recours dirigé contre la décision de la Section de dépôt en date du 13 mars 1984 est rejeté.
2. Le requérant est débouté de sa demande tendant au remboursement de la taxe de recours.