



Amtsblatt des Europäischen Patentamts

27. September 1985
Jahrgang 8/ Heft 9
Seiten 261—298

Official Journal of the European Patent Office

27 September 1985
Year 8 / Number 9
Pages 261—298

Journal officiel de l'Office européen des brevets

27 septembre 1985
8^e année / numéro 9
Pages 261—298

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Juristischen
Beschwerdekammer vom
28. Mai 1985**
J 08/84* **

Zusammensetzung der Kammer:

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

Anmelderin: Blendax-Werke

**Stichwort: "Anspruchsgebühren -
Österreich/BLENDAX"**

**EPÜ Artikel 54 (4); 167 (2); Regeln 31;
87**

**"Gebührenpflicht bei gesonderten
Anspruchssätzen"**

Leitsatz

Enthält eine europäische Patentanmeldung oder ein europäisches Patent einen gesonderten Satz von Patentansprüchen im Hinblick darauf, daß ein benannter Vertragsstaat einen Vorbehalt nach Artikel 167 (2) a) EPÜ gemacht hat, so ist für die Gebührenberechnung Regel 31 EPU (gebührenpflichtige Patentansprüche) nur auf den Satz von Patentansprüchen anzuwenden, der die meisten Ansprüche enthält.

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr.

* Amtlicher Text.

** Aufgrund dieser Entscheidung hat das EPA die bisherige Praxis bei der Anwendung der Regel 31 EPÜ (vgl. Rechtsauskunft zu Regel 31 EPÜ, ABl. 6-7/1979, S. 292; Rechtsauskunft Nr. 9/81, Rdn. 15, ABl. 3/1981, S. 68; Richtlinien für die Prüfung im EPA, A-III, 9 und C-VI, 15.2a) geändert. Eine revidierte Fassung der Rechtsauskunft zu Regel 31 EPÜ, die zur neuen Berechnung der Anspruchsgebühren bei mehreren Sätzen von Patentansprüchen Stellung nimmt, wird in einem der nächsten Hefte des Amtsblatts veröffentlicht werden.

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Legal Board of
Appeal dated
28 May 1985**
J 08/84* **

Composition of the Board:

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

Applicants: Blendax-Werke

**Headword: "Claims fees — Austria/
BLENDAX"**

EPC Articles 54 (4), 167 (2); Rules 31, 87

**"Fees payable for separate sets of
claims"**

Headnote

Where a European patent application or a European patent has a separate set of claims for one of the designated Contracting States because that State has made a reservation under Article 167 (2) (a) EPC, Rule 31 EPC (Claims incurring fees) is to be applied for charging purposes only to the set with the greater number of claims.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No.

* Translation.

** This Decision has led the EPO to alter its practice in applying Rule 31 EPC (cf. Legal Advice on Rule 31 EPC, OJ 6-7/1979, p. 292, Legal Advice from the EPO No. 9/81, point 15 OJ 3/1981, p. 68 and Guidelines for Examination in the EPO, A-III, 9 and C-VI, 15.2a). A revised version of Legal Advice on Rule 31 EPC taking account of the new method of calculating claims fees in the case of several sets of claims will be published in the Official Journal in the near future.

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours juridique du
28 mai 1985**
J 08/84* **

Composition de la Chambre:

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

Demanderesse: Blendax-Werke

**Référence: "Taxes de revendication —
Autriche/BLENDAX"**

**Articles 54 (4), 167 (2); règles 31 et 87 de
la CBE**

**"Taxes de revendication à payer pour
des jeux de revendication séparés"**

Sommaire

Lorsqu'une demande de brevet européen ou un brevet européen comporte un jeu de revendications séparé parce qu'un Etat contractant désigné a formulé une réserve en vertu de l'article 167 (2) a) de la CBE, la règle 31 de la CBE (revendications donnant lieu au paiement de taxes) ne doit être appliquée, pour le calcul des taxes, qu'au jeu de revendications contenant le plus grand nombre de revendications.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n°

* Traduction.

** Se fondant sur la présente décision, l'OEB a modifié la pratique suivie jusqu'à ce jour quant à l'application de la règle 31 CBE (cf. renseignement juridique concernant la règle 31 CBE, JO n° 6-7/1979, p. 292; renseignement juridique n° 9/81, point 15, JO n° 3/1981, p. 68; Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, A-III, 9. et C-IV, 15.2a). Un texte révisé du renseignement juridique concernant la règle 31 CBE, qui traite du nouveau mode de calcul des taxes de revendication applicables à plusieurs jeux de revendications, sera publié dans l'un des prochains numéros du Journal officiel.

83 105 946.4 (Veröffentlichungsnummer: 0 101 807) wurde am 17. Juni 1983 eingereicht. Sie enthält zwei Sätze von je 15 Patentansprüchen, von denen der zweite Satz für Österreich bestimmt ist. Zusammen mit den allgemeinen Gebühren wurden fünf Anspruchsgebühren zu DM 60,-, zusammen DM 300,- gezahlt. Mit Bescheid vom 18. Juli 1983 forderte die Eingangsstelle den Anmelder auf, innerhalb von zwei Monaten fünf weitere Anspruchsgebühren für den Anspruchssatz für Österreich zu zahlen. Am 12. August 1983 zahlte der Anmelder diese Gebühren in Höhe von DM 300,- und beantragte zugleich deren Rückzahlung, weil die Erhebung zusätzlicher Anspruchsgebühren im vorliegenden Fall nicht gerechtfertigt sei. Bei diesen Anspruchssätzen handele es sich um eine rechtliche Notwendigkeit, weil Österreich von dem nach Artikel 167 (2) EPÜ möglichen Vorbehalt Gebrauch gemacht habe (vgl. auch ABI. EPA 6-7/1979, 289).

II. Durch Entscheidung der Eingangsstelle des EPA vom 30. Dezember 1983 wurde der Antrag auf Rückzahlung der Anspruchsgebühren für Österreich abgelehnt. Zur Begründung wurde im wesentlichen folgendes ausgeführt: Bei Anwendung von Regel 31 (1) EPÜ nach ihrem reinen Wortlaut seien im vorliegenden Fall (bei 2×15 , also 30 Ansprüchen) sogar 20 Anspruchsgebühren zu zahlen gewesen. Die Praxis des EPA trage der hier gegebenen rechtlichen Situation bereits dadurch Rechnung, daß sie jede Reihe von Ansprüchen gesondert betrachte, also auch in der zweiten Anspruchsreihe die ersten 10 Ansprüche nicht mit Gebühren belaste. Dabei wurde hervorgehoben, daß sich diese Praxis auf alle Fälle zulässiger gesonderter Anspruchssätze beziehe, also auch auf den Fall einer Notwendigkeit gesonderter Anspruchssätze wegen älterer europäischer Patentanmeldungen (Regel 87 EPÜ) wie auf den Fall älterer nationaler Patentanmeldungen (vgl. Rechtsauskunft des EPA 9/81, ABI. EPA 1981, 68).

Es bestehe keine Rechtsgrundlage dafür, auch die über 10 hinausgehenden Ansprüche einer weiteren Anspruchsreihe außer Betracht zu lassen. Regel 31 stelle allein auf die Zahl der Ansprüche ab, ungeachtet zu welchem Zweck die Ansprüche aufgestellt würden. Auch könne das vorgetragene Argument, die zusätzlichen Ansprüche verursachten keinen zusätzlichen Arbeitsaufwand, nicht berücksichtigt werden. Das Argument sei teilweise inhaltlich unzutreffend. Im übrigen beziehe sich das Argument auf die Berechtigung einer Gebührenpflicht mit Rücksicht auf den vorliegenden besonderen Sachverhalt. Da der Gesetzgeber für diesen Sachverhalt jedoch keine Ausnahmeregelung getroffen habe, sei das EPA auch im vorliegenden Fall an die Regel 31 EPÜ gebunden.

III. Gegen diese Entscheidung legte die Anmelderin am 1. März 1984 Be-

* Amtlicher Text.

83 105 946.4 (publication No. 0 101 807) was filed on 17 June 1983. It contains two separate sets of 15 claims, the second being intended for Austria. Payment was made of the fees generally applicable and, in addition, of five claims fees of DM 60 totalling DM 300. In a communication dated 18 July 1983 the Receiving Section required the applicants to pay five further claims fees within a period of two months to cover the set of claims intended for Austria. The applicants paid these fees, which again totalled DM 300, on 12 August 1983 at the same time asking that they be refunded because there was no justification for charging additional claims fees in that particular case. The sets of claims, they pointed out, were a legal requirement because Austria had opted to make a reservation under Article 167 (2) EPC (see OJ (EPO) 6-7/1979, p. 289).

II. The EPO Receiving Section issued a decision dated 30 December 1983 rejecting the application for refund of fees paid in respect of claims for Austria mainly on the following grounds: If Rule 31 (1) EPC were to be applied literally in the applicants' case 20 claims fees would in fact be chargeable on a total of $2 \times 15 = 30$ claims. However, EPO practice already allows for the fact that a separate set of claims is legally required by considering each set of claims separately. No fees were therefore charged for the first 10 claims of either the first or second set. It was stressed that this was standard practice in all cases where a separate set of claims was allowable, hence also where separate sets of claims are needed because the content of an earlier European patent application forms part of the state of the art (Rule 87 EPC) or because prior national rights exist (cf. Legal Advice from the EPO 9/81, OJ (EPO) 3/1981, p. 68).

There were no legal reasons for disregarding any claims going beyond the first ten, even in a second set of claims. Rule 31 merely referred to the total number of claims regardless of why they were drawn up. Nor was the applicants' contention that the additional claims did not involve any extra work a valid one; the argument was in part irrelevant and otherwise focused on the Office's justification for charging a fee in those particular circumstances. Since, however, the legislators had not made any exceptional provision for such a case the EPO continued to be bound by Rule 31 EPC.

III. The applicants appealed against this decision on 1 March 1984 on the follow-

* Translation.

83 105 946.4, publiée sous le n° 0 101 807, a été déposée le 17 juin 1983. Elle contient deux jeux de quinze revendications chacun, le second jeu étant destiné à l'Autriche. Outre les autres taxes dues par ailleurs, la demanderesse a acquitté cinq taxes de revendication de 60 DM chacune, soit au total 300 DM. Par notification du 18 juillet 1983, la Section de dépôt a invité la demanderesse à acquitter dans un délai de deux mois cinq autres taxes de revendication pour le jeu de revendications destiné à l'Autriche. Le 12 août 1983, la demanderesse en a payé le montant, soit 300 DM, en présentant simultanément une requête en remboursement de ces taxes au motif qu'il n'était pas justifié en l'occurrence de percevoir des taxes de revendication supplémentaires. Selon elle, si elle avait déposé ces deux jeux de revendications, c'était parce qu'elle y avait été contrainte pour des raisons juridiques, l'Autriche ayant fait usage de la réserve prévue à l'article 167 (2) de la CBE (cf. également JO de l'OEB n° 6-7/1979, p. 289).

II. Par décision en date du 30 décembre 1983, la Section de dépôt de l'OEB a rejeté la requête en remboursement des taxes afférentes aux revendications destinées à l'Autriche en faisant valoir essentiellement comme motif que si elle avait appliqué à la lettre la règle 31 (1) de la CBE, elle aurait même dû exiger en l'occurrence le paiement de 20 taxes de revendication (pour les $2 \times 15 = 30$ revendications), et que l'OEB tient déjà compte dans la pratique de cette situation juridique particulière, puisqu'il considère séparément chaque jeu de revendications, et donc exonère aussi le demandeur des taxes afférentes aux 10 premières revendications du second jeu. Elle a fait observer également que l'OEB agit ainsi dans tous les cas où le dépôt de jeux de revendications séparés peut être admis, et donc aussi dans le cas où il est nécessaire de déposer des jeux séparés en raison de l'existence de demandes de brevet européen antérieures (règle 87 de la CBE) ou de demandes nationales antérieures (cf. Renseignement juridique communiqué par l'OEB n° 9/81, JO de l'OEB n° 3/1981, p. 68).

D'un point de vue juridique, il n'y a aucune raison d'exonérer également les revendications que comporte l'autre jeu de revendications en sus de la dixième, estime la Section de dépôt. La règle 31 vise uniquement le nombre de revendications, sans considérer à quelle fin les revendications ont été déposées. L'argument selon lequel les revendications supplémentaires n'ont pas occasionné un surcroît de travail ne saurait davantage être accepté. Il est en partie inexact. Par ailleurs, la requérante demande en avançant cet argument si elle est bien tenue de payer les taxes dans ce cas particulier. Le législateur n'ayant cependant pas prévu de dérogation en pareil cas, l'OEB reste lié en l'occurrence par la règle 31 de la CBE.

III. Le 1^{er} mars 1984, la demanderesse a introduit un recours contre cette déci-

* Traduction.

schwerde ein und begründete sie im wesentlichen wie folgt: Die Regel 31 EPÜ sei auf besondere Anspruchssätze, die mit Rücksicht auf sich aus dem EPÜ ergebende rechtliche Besonderheiten notwendig seien, entweder uneingeschränkt oder überhaupt nicht anwendbar. Unlogisch sei es, wenn die Eingangsstelle die ersten 10 Ansprüche eines besonderen Anspruchssatzes von Gebühren freistelle, sich aber hinsichtlich weiterer Ansprüche durch den Wortlaut von Regel 31 EPÜ gebunden fühle, Anspruchsgebühren zu erheben. Im vorliegenden Fall sei Regel 31 EPÜ überhaupt nicht anwendbar. Eine an Sinn und Zweck dieser Regel orientierte Auslegung führe dazu, ihre Anwendung auf Ansprüche zu beschränken, die der Anmelder "zusätzlich", aber nicht aus rechtlichen Besonderheiten "parallel" zu gegebenen Ansprüchen bilde.

IV. Die Anmelderin beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Rückzahlung von DM 300,- an Anspruchsgebühren wie auch der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Entscheidungsgründe

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

2. Mit der Beschwerde stellt sich die Rechtsfrage, wie Regel 31 EPÜ über die Gebührenpflicht von Patentansprüchen anzuwenden ist, wenn eine Patentanmeldung einen gesonderten Anspruchssatz im Hinblick darauf enthält, daß ein benannter Vertragsstaat einen Vorbehalt nach Artikel 167 (2) a) EPÜ gemacht hat. Die Rechtsgrundlage dafür, daß derartige gesonderte Anspruchssätze in der Praxis des EPA überhaupt zugelassen werden, wurde durch eine analoge Anwendung von Regel 87 geschaffen (vgl. Rechtsauskunft des EPA Nr. 9/81 in ABl. EPA 3/1981, 68). Die gestellte Frage beantwortet sich daher daraus, wie Regel 31 im Falle der Regel 87 EPÜ anzuwenden ist, also dann, wenn gesonderte Anspruchssätze für bestimmte Vertragsstaaten vorgelegt werden, weil für diese eine frühere europäische Patentanmeldung nach Art. 54 (3) und (4) EPÜ zu beachten ist.

3. Die Regel 31 EPÜ macht nach ihrem Wortlaut keinen Unterschied hinsichtlich der Art der Patentansprüche, die einer Gebührenpflicht unterworfen werden, oder nach den Gründen, die den Anmelder veranlassen, die Ansprüche aufzustellen. Das EPÜ kennt aber als Regelfall nur die Situation eines einzigen Anspruchssatzes für alle in der europäischen Patentanmeldung benannten Vertragsstaaten und dies selbst dann, wenn mehrere Anmelder einer Anmel-

ing main grounds: Rule 31 EPC related to separate sets of claims required because of the particular legal situation created by the EPC and either applied always or not at all. It was illogical for the Receiving Section not to charge fees for the first ten claims of a separate set of claims but then to feel bound by the wording of Rule 31 EPC to charge fees for any further claims. Rule 31 EPC did not apply at all in the present case and an interpretation of this rule in the light of its intention and purpose would tend to make it applicable only to any "extra" claims applicants might draw up, not to those drafted in parallel with existing claims.

IV. The applicant requested that the disputed decision be set aside and that an order be made for reimbursement of claims fees in the amount of DM 300 and of the appeal fee.

Reasons for the Decision

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

2. It raises the question of how Rule 31 EPC on claims incurring fees should be applied in the case of an application accompanied by a second set of claims because a designated Contracting State has made a reservation under Article 167 (2) (a) EPC. The legal basis for the EPO's allowing such separate sets of claims is an analogous application of Rule 87 (Legal Advice from the EPO No. 9/81, OJ (EPO) 3/1981, p. 68). The answer to the question raised therefore depends on how Rule 31 is to be applied in a situation covered by Rule 87 EPC, thus when separate sets of claims are filed for certain Contracting States because in their case an earlier European patent application has to be considered under Article 54 (3) and (4) EPC.

3. The wording of Rule 31 EPC makes no distinction as to the kind of claims incurring fees or the reasons why they are drawn up. However, the normal case under the EPC is a single set of claims filed for all Contracting States designated in the European application, even when several applicants designate different Contracting States for one and the same application (see Articles 59 and 118 EPC).

sion en alléguant pour l'essentiel, dans son mémoire exposant les motifs du recours, qu'ou bien la règle 31 de la CBE est applicable sans restriction à des jeux de revendications spéciaux dont le dépôt s'avère nécessaire en raison des particularités d'une situation juridique créée par la CBE, ou bien elle lui est absolument inapplicable, et qu'il est illogique que la Section de dépôt exonère le demandeur des taxes afférentes aux dix premières revendications d'un jeu de revendications spécial, alors qu'elle s'estime tenue par la lettre de la règle 31 de la CBE de percevoir les taxes afférentes aux suivantes. Dans la présente espèce, la règle 31 de la CBE n'est absolument pas applicable, estime la demanderesse. Si l'on interprète cette règle en se fondant sur l'objectif qu'elle poursuit, on est amené à limiter son application aux revendications que le demandeur formule "en plus", mais non pas à celles qu'il formule "parallèlement" pour tenir compte des particularités d'une situation juridique.

IV. La demanderesse conclut à l'annulation de la décision attaquée et au remboursement des taxes de revendication pour un montant de 300 DM, ainsi qu'au remboursement de la taxe de recours.

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 de droit que soulève ce recours est celle de savoir comment appliquer la règle 31 de la CBE concernant les revendications donnant lieu au paiement de taxes, dans le cas où une demande de brevet comporte un jeu séparé de revendications parce qu'une réserve a été formulée par un Etat contractant désigné, en vertu de l'article 167 (2) a) de la CBE. D'un point de vue juridique, si le dépôt de jeux de revendications séparés de ce type est admis dans la pratique à l'OEB, c'est en vertu d'une application par analogie de la règle 87 (cf. Renseignement juridique communiqué par l'OEB n° 9/81, JO de l'OEB n° 3/1981, p. 68). La question posée revient donc à se demander comment appliquer la règle 31 dans le cas prévu par la règle 87 de la CBE, c'est-à-dire dans le cas où des jeux de revendications séparés sont présentés pour certains Etats contractants, une demande européenne antérieure au sens de l'article 54 (3) et (4) de la CBE ayant été déposée dans ces Etats.

3. Telle qu'elle est formulée, la règle 31 n'établit aucune distinction fondée sur le type de revendications donnant lieu au paiement de taxes ou sur les motifs qui ont amené le demandeur à les déposer. La CBE ne prévoit cependant, en règle générale, que le dépôt d'un seul jeu de revendications pour tous les Etats contractants désignés dans la demande de brevet européen, même si plusieurs demandeurs déposant une même demande désignent chacun des Etats

dung jeweils verschiedene Vertragsstaaten benannt haben (vgl. Artikel 59 und 118 EPÜ).

4. Als Ausnahme von dem Grundsatz, daß eine europäische Patentanmeldung nur einen Anspruchssatz für alle Vertragsstaaten haben kann, ist im Übereinkommen ausdrücklich nur Regel 87 vorgesehen. Diese Ausnahme ist eine rechtliche Notwendigkeit. Um für die betroffenen Vertragsstaaten überhaupt einen Schutz zu erhalten, muß der Anmelder für diese Staaten Patentansprüche modifizieren, die er für andere Staaten ohne Berücksichtigung der für sie nicht geltenden früheren europäischen Patentanmeldung abfassen kann. Es handelt sich daher um rechtlich bedingte, inhaltliche Variationen von Ansprüchen, eigentlich aber nicht um "weitere" Ansprüche (vgl. den deutschen Text von Regel 31 (1) S. 1 EPÜ). Die Regel 31 muß daher — trotz ihres Wortlauts, der keine Unterschiede hinsichtlich der Art der Ansprüche macht — nicht so verstanden werden, daß sie auf jedwede Art von Ansprüchen anzuwenden ist. Die Regel kann vielmehr auch so verstanden werden, daß sie nur für den Normalfall der für alle benannten Vertragsstaaten einheitlichen Patentansprüche gilt.

5. Auch der Zusammenhang, in dem die Regel 31 steht, deutet darauf hin, daß sie nur für diesen Normalfall gedacht ist. Artikel 84 Satz 2 EPÜ verlangt, daß die Patentansprüche "knapp gefaßt" sind. Die der Regel 31 vorangehende Regel 29 (5) sagt, daß sich "die Anzahl der Patentansprüche bei Berücksichtigung der Art der beanspruchten Erfindung in vertretbaren Grenzen halten soll". Darauf folgt Regel 31, die Patentansprüche vom elften an gebührenpflichtig macht. Obwohl in den Materialien zum europäischen Patentrecht über den Normzweck von Regel 31 nichts ausdrücklich gesagt ist, kann aus diesem Zusammenhang doch gefolgert werden, daß die Anspruchsgebühren in erster Linie als Mittel gedacht sind, den Anmelder zur Einhaltung der Regel 29 (5) EPÜ anzuhalten. Außerdem mag darin auch ein gewisser Ausgleich für die erhöhte Arbeitsbelastung des Amtes gesehen werden.

6. Diesen in einem Zusammenhang stehenden Vorschriften des Artikels 84 Satz 2, der Regel 29 (5) und der Regel 31 EPÜ läßt sich der Fall der Regel 87 EPÜ nicht zuordnen. Falls eine frühere europäische Patentanmeldung nach Artikel 54 (3) und (4) EPÜ für bestimmte Vertragsstaaten berücksichtigt werden muß, ist der Anmelder gezwungen, einen besonderen Anspruchssatz vorzulegen, sofern er für diese Vertragsstaaten nicht überhaupt auf einen Schutz verzichten will. Das Übereinkommen selbst erzwingt und ermöglicht hier eine Ausnahme von der Regel, daß die Patentansprüche für alle Vertragsstaaten einheitlich sind. Die-

4. The only exception to the general rule that a European patent application may only have one set of claims valid for all Contracting States that is expressly provided for in the Convention is that of Rule 87 which is a legal necessity. In order to obtain protection at all for the Contracting States concerned the applicant has to modify claims which for other States he may formulate without regard to the earlier European patent application since in their case it does not apply. The exception therefore concerns changes made to the content of claims for legal reasons and not claims over and above a certain number (see Rule 31 (1), first sentence EPC German text). Therefore despite the failure of its wording to differentiate as to the type of claims involved, Rule 31 does not have to be understood as applying to any type of claim but on the contrary, as applying only in the normal case of a single set of claims for all designated Contracting States.

5. Moreover, the whole context of Rule 31 points to its being intended to apply only for the normal case. Article 84, second sentence, EPC requires that claims be concise. Rule 29 (5) stipulates that the number of claims shall be reasonable in consideration of the nature of the invention claimed and is followed by Rule 31 which states that all claims from the eleventh onwards shall incur fees. Although the *travaux préparatoires* relating to the European Patent Convention give no express indication that Rule 31 is to apply only to normal cases, it is deducible from the context that the claims fees charged are principally conceived as a means of ensuring that applicants observe Rule 29 (5). It is also possible that there is some intention of compensating the Office for the extra work involved in dealing with additional claims.

6. The connected provisions of Article 84, second sentence, Rule 29 (5) and Rule 31 EPC have no bearing on the case to which Rule 87 EPC relates. Where under Article 54 (3) and (4) EPC an earlier European patent application has to be taken into account for certain Contracting States an applicant must file a separate set of claims unless he is prepared to waive protection in those States. Here the Convention itself calls for and permits an exception to the rule that claims must be identical for all Contracting States. All this has nothing to do with the requirement of Article 84, second sentence, that claims be concise,

contractants différents (cf. art. 59 et 118 CBE).

4. Seule la règle 87 fait dans la Convention explicitement exception au principe selon lequel une demande de brevet européen ne peut comporter qu'un seul jeu de revendications pour tous les Etats contractants. Cette exception répond à une nécessité juridique. Pour pouvoir obtenir une protection dans certain Etats contractants, le demandeur doit modifier pour ces Etats des revendications qu'il peut par contre formuler pour les autres Etats sans tenir compte de la demande européenne antérieure, du fait que celle-ci ne les concerne pas. Il s'agit donc de revendications auxquelles des modifications de fond ont été apportées pour des raisons juridiques, et non pas à proprement parler de revendications "en sus" ("weitere", dans le texte allemand de la règle 31 (1), 1^{re} phrase CEB). Par conséquent, la règle 31 ne doit pas être interprétée comme étant applicable à tous les types de revendication, bien que, telle qu'elle est formulée, elle ne fasse aucune distinction suivant le type de revendication. Elle peut bien plutôt recevoir une autre interprétation, à savoir qu'elle ne vaut que pour le cas normal dans lequel des revendications identiques sont déposées pour tous les Etats contractants désignés.

5. De même le contexte dans lequel s'inscrit la règle 31 donne à penser que celle-ci n'est conçue que pour le cas normal. L'article 84, 2^e phrase de la CBE dispose que les revendications doivent être "concises". La règle 29 (5) qui stipule que "le nombre des revendications doit être raisonnable, compte tenu de la nature de l'invention dont la protection est recherchée", précède en l'introduisant la règle 31 qui prévoit que toute revendication en sus de la dixième donne lieu au paiement d'une taxe. Quoique les documents préparatoires au droit européen des brevets n'assignent pas expressément un but normatif à la règle 31, on peut conclure de ce contexte que les taxes de revendication ont été conçues avant tout pour inciter le demandeur à observer la règle 29 (5). On peut également considérer qu'elles constituent dans une certaine mesure une compensation financière pour la charge de travail supplémentaire imposée à l'Office.

6. Le cas visé par la règle 87 de la CBE ne relève pas de l'ensemble logique constitué par les dispositions de l'article 84, 2^e phrase, de la règle 29 (5) et de la règle 31 de la CBE. Dans le cas où il y a lieu de tenir compte pour certains Etats contractants de l'existence d'une demande européenne antérieure au sens de l'article 54 (3) et (4) de la CBE, le demandeur est contraint de présenter un jeu de revendications séparé, s'il ne désire pas renoncer purement et simplement à une protection pour ces Etats. La Convention elle-même ouvre ici une brèche en prévoyant une exception à la règle selon laquelle les revendications doivent être

se Situation hat mit dem Erfordernis der Knappheit der Ansprüche nach Artikel 84 Satz 2 und ihrer zahlenmäßigen Beschränkung nach Regel 29 (5) EPÜ nichts zu tun.

7. Auch aus der Abfassung von Regel 31 EPÜ läßt sich erkennen, daß sie auf den Normalfall der für alle Vertragsstaaten einheitlichen Anspruchsfassung und nicht auf den Fall der Regel 87 EPÜ abzielt. Regel 31 EPÜ ist in ihrem Absatz 1 auf die europäische Patentanmeldung bei Einreichung ausgerichtet. Absatz 2 ist dazu eine Ergänzung im Hinblick auf eine etwaige Vermehrung der Ansprüche bis zum Zeitpunkt der Patenterteilung. Regel 87 EPÜ hingegen geht davon aus ("Stellt das EPA fest, ..."), daß gesonderte Ansprüche mit Rücksicht auf Artikel 54 (3) und (4) erst im Laufe des Prüfungsverfahrens notwendig werden. Es bestätigt somit auch die Abfassung der Regeln 31 und 87 EPÜ, daß Regel 31 nur für den Normalfall der für alle Vertragsstaaten einheitlichen Ansprüche gilt.

8. Auch die Materialien zum EPÜ zeigen, daß Regel 31 und Regel 87 EPÜ keinerlei Beziehung zueinander haben. Regel 31 ist aus der Vorschrift "Zu Artikel 70 — Nr. 1 — Zahl der Patentansprüche" im "Vorentwurf einer Ausführungsordnung zum Abkommen über ein europäisches Patentrecht" (Dok. 4419/IV/63 vom 20. Januar 1986) hervorgegangen. In diesem sog. Vorentwurf 1962/64 gab es nur eine einzige, für alle Staaten identische, zu einem einheitlichen Patent führende Anspruchsfassung. In den späteren Vorarbeiten zum EPÜ wurde einerseits die Regelung betreffend die Zahl der Patentansprüche übernommen und weiter ausgestaltet. Ganz unabhängig davon ist andererseits aus der Möglichkeit der Benennung einzelner, von Anmeldung zu Anmeldung verschiedener Staaten die Regelung in Art. 54 (4) und daraus notwendigerweise Regel 87 EPÜ entstanden.

9. Aus den vorstehenden Gründen ergibt sich somit, daß Regel 31 EPÜ nicht auf zwei (oder gar mehrere) Sätze von Patentansprüchen je gesondert anzuwenden ist, wenn sich die Vorlage dieser Anspruchssätze in Hinblick auf Artikel 54 (3) und (4) EPÜ als rechtlich zwingend ergibt. Dies bedeutet, daß Regel 31 EPÜ in einer solchen Situation nur auf den Anspruchssatz anzuwenden ist, der die meisten Ansprüche enthält.

10. Entsprechendes gilt auch dann, wenn ein gesonderter Anspruchssatz im Hinblick darauf vorgelegt wird, daß ein benannter Vertragsstaat einen Vorbehalt nach Artikel 167 (2) a) EPÜ gemacht hat.

or with the limitations on the number of claims imposed by Rule 29 (5) EPC.

7. Furthermore, the very wording of Rule 31 EPC shows that it refers to the normal case of a single set of claims for all Contracting States and not to the exceptional case of Rule 87. Rule 31 (1) concerns the European patent application as filed. Paragraph 2 is an addition allowing for a possible increase in the number of claims up to the moment of grant. Rule 87 EPC, on the other hand, assumes ("If the European Patent Office notes ...") that separate claims are required under Article 54 (3) and (4) only as examination progresses and thus confirms what is said in Rules 31 and 87 EPC, namely that Rule 31 only applies for the normal case of a single set of claims for all Contracting States.

8. The *travaux préparatoires* relating to the Convention similarly show Rules 31 and 87 EPC to be unconnected. Rule 31 was based on the provision of "Re Article 70, No. 1 — Number of claims" in the "Preliminary draft implementing regulations for a European Patent Convention" (4419/IV/63 of 20 January 1964). This preliminary draft of 1962/64 provided for only one set of claims identical for all countries and leading to a single uniform patent. At a later stage of the preparatory work for the EPC the rule as to the number of claims was taken over and elaborated while, quite independently, because of the possibility of designating individual States differing from one application to another, the provision of Article 54 (4) and as a necessary consequence Rule 87 EPC came into being.

9. The foregoing reasoning leads to the conclusion that Rule 31 EPC should not be applied separately to two or even more sets of claims where these are legally required by Article 54 (3) and (4) EPC. Consequently, when such a situation arises Rule 31 should be applied only to the set of claims with the greater number of claims.

10. The same holds good where a separate set of claims is filed because a designated Contracting State has made a reservation under Article 167 (2) a) EPC. The possibility has already been

identiques pour tous les Etats contractants. Cette situation n'a rien à voir avec les exigences de concision et de limitation du nombre des revendications, posées respectivement par l'article 84, 2^e phrase et par la règle 29 (5) de la CBE.

7. Il ressort en outre des termes mêmes utilisés dans la règle 31 de la CBE que celle-ci vise le cas normal du dépôt de revendications identiques pour tous les Etats contractants, et non pas le cas prévu par la règle 87 de la CBE. Il est question au paragraphe 1 de la règle 31 de la demande de brevet européen lorsqu'elle est déposée. Le paragraphe 2 complète le précédent en prévoyant le cas d'une augmentation du nombre de revendications pouvant intervenir jusqu'à la délivrance du brevet. Par contre, la règle 87 de la CBE part de l'hypothèse ("Si l'Office européen des brevets constate ...") que ce n'est qu'au cours de la procédure d'examen qu'il pourra s'avérer nécessaire de déposer des revendications séparées pour tenir compte des demandes antérieures visées aux articles 54 (3) et (4). La formulation des règles 31 et 87 de la CBE confirme donc elle aussi la thèse selon laquelle la règle 31 ne s'applique qu'au cas normal du dépôt de revendications identiques pour tous les Etats contractants.

8. Les documents préparatoires à la CBE permettent eux aussi de conclure qu'il n'existe aucune relation entre la règle 31 et la règle 87 de la CBE. La règle 31 a pour origine la disposition "Ad article 70, numéro 1 — Nombre des revendications" de l'avant-projet de règlement d'application de la convention relative à un droit européen des brevets (Doc. 4419/IV/63 du 20 janvier 1964). Dans cet "avant-projet" de 1962/64, il n'était question que d'une version unique des revendications, identique pour tous les Etats, conduisant à la délivrance d'un même brevet. Dans la suite des travaux préparatoires à la CBE, on a d'une part repris les dispositions concernant le nombre de revendications, en les précisant encore. D'autre part, par un processus tout à fait indépendant, on a été amené, après avoir donné la possibilité de désigner des Etats particuliers qui diffèrent d'une demande à l'autre, à élaborer les dispositions de l'article 54 (4) et de la règle 87 de la CBE qui en est la conséquence logique.

9. Il découle donc de ce qui précède que la règle 31 de la CBE n'est pas applicable à deux (ou même plus de deux) jeux de revendications pris chacun isolément, dans le cas où le dépôt de ces jeux différents est nécessaire pour des raisons juridiques, lorsque jouent les dispositions de l'article 54 (3) et (4) de la CBE. Autrement dit, dans un tel cas la règle 31 de la CBE ne s'applique qu'au jeu de revendications contenant le plus grand nombre de revendications.

10. Il en va de même lorsqu'un jeu de revendications séparé est présenté parce qu'un Etat contractant désigné a fait une réserve en vertu de l'article 167 (2) a) de la CBE. Dans ce cas le dépôt

Für diesen Fall wurde die Möglichkeit der Vorlage gesonderter Ansprüche in Analogie zu Artikel 54 (3) und (4) i.V.m. Regel 87 EPÜ bejaht (Rechtsauskunft des EPA Nr. 9/81, in ABI. EPA 1981, 68). Beide Fälle haben gemeinsam, daß rechtliche Gründe, die sich aus dem Übereinkommen ergeben, dazu zwingen, die Patentansprüche für einen bestimmten Vertragsstaat abzuwandeln gegenüber den für die übrigen Vertragsstaaten geltenden Ansprüchen. Die Tatsache, daß hier die Vorlage des gesonderten Anspruchssatzes in der Regel bei Einreichung der Anmeldung erfolgt (vgl. Rechtsauskunft des EPA Nr. 4/80, ABI. EPA 1980, 48), ändert nicht an dieser Betrachtungsweise. Dies beruht darauf, daß hier die Rechtslage im voraus bekannt ist, während sie sich im Falle des Artikels 54 (3) und (4) EPÜ in der Regel erst während des Erteilungsverfahrens herausstellt.

11. Die bisherige Praxis des EPA bei der Auslegung der Regel 31 (vgl. Mitteilung im ABI. EPA 6-7/1979, 289, 292) hat weitgehend Zustimmung gefunden und ist, soweit für die Beschwerdekammer ersichtlich, auch von den betroffenen Anmeldern akzeptiert worden; zumindest sind der Beschwerdekammer keine Beschwerden bekanntgeworden, mit der sich Anmelder gegen eine solche Auslegung der Rechtslage gewandt hätten. Die in diesen Fällen entrichteten Gebühren sind daher auch verfallen. Die von der bisherigen Rechtslage abweichende Auffassung der Beschwerdekammer hat jedoch für die Beschwerdeführerin, die nur unter Vorbehalt gezahlt und Beschwerde erhoben hat, zur Folge, daß die nach der vorliegenden Entscheidung ohne Rechtsgrund gezahlten Gebühren zurückzuerstatten sind.

12. Die beantragte Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist im Hinblick auf Regel 67 EPÜ nicht möglich. Der hierzu als Voraussetzung geforderte Verfahrensmangel liegt nicht vor. Die Tatsache, daß das EPA in der Frühphase seiner Entwicklung (d. h. 1979) die Regel 31 EPÜ anders betrachtet und angewendet hat, als es der nun vorgenommenen Auslegung dieser Regel durch die Beschwerdekammer entspricht, ist kein Verfahrensfehler.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen

wird wie folgt entschieden:

1. Die Entscheidung der Eingangsstelle des Europäischen Patentamts vom 30. Dezember 1983 wird aufgehoben.
2. Die Rückzahlung von Anspruchsgebühren in Höhe von DM 300,- wird angeordnet.
3. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

* Amtlicher Text.

accepted of filing separate claims in such a case on the analogy of Article 54 (3) and (4) in conjunction with Rule 87 EPC (Legal Advice from the EPO No. 9/81 in OJ (EPO) 3/1981, p. 68). Common to both cases is the fact that the Convention makes it legally necessary to modify the claims formulated for the other Contracting States for one given State. The fact that in the former case the separate set of claims is usually filed at the same time as the application itself (see Legal Advice from the EPO No. 4/80, OJ (EPO) 1/1980, p.48) does not in any way change this view as here the legal situation is known in advance, whereas in the case of Article 54 (3) and (4) EPC the situation generally only crystallises in the course of the examining procedure.

11. The EPO's application of Rule 31 in practice to date (see Information in OJ 6-7/1979, p. 289 and p. 292) has largely been concurred with and as far as the Board of Appeal is aware has also been accepted by those applicants affected. The Board, at all events, has no knowledge of any appeals by applicants against such an interpretation of the legal position so that any possibility of claiming back the fees concerned has passed. However the effect of the new interpretation by the Board of Appeal for the appellants, who only paid fees under protest and appealed, is that these fees which according to the present decision were illegally charged must be repaid.

12. The application for refund of the appeal fee cannot be acceded to because the substantial procedural violation which Rule 67 EPC makes a prerequisite for such a refund has not been committed. The fact that earlier in its existence, namely in 1979, the EPO understood and applied Rule 31 EPC in a manner different from that in which it is now interpreted by the Board of Appeal does not constitute a procedural violation.

ORDER

For these reasons,

it is decided that:

1. The decision of the Receiving Section of the European Patent Office of 30 December 1983 is set aside.
2. Claims fees in the amount of DM 300 are to be reimbursed.
3. The request for reimbursement of the appeal fee is refused.

* Translation.

de revendications séparées a été autorisé, par analogie avec la situation visée par l'article 54 (3) et (4) ensemble la règle 87 de la CBE (Renseignement juridique communiqué par l'OEB n° 9/81, JO de l'OEB n° 3/1981, p. 68). Dans ces deux cas, il est nécessaire pour des raisons juridiques découlant de la Convention de modifier les revendications valables pour un Etat contractant donné par rapport aux revendications déposées pour les autres Etats contractants. Le fait qu'en l'occurrence le jeu de revendications séparé soit normalement déposé en même temps que la demande (cf. Renseignement juridique communiqué par l'OEB n° 4/80, JO de l'OEB n° 2/1980, p. 48) ne change rien à cette interprétation. L'explication en est que dans le présent cas la situation juridique est connue à l'avance, tandis que dans le cas visé par l'article 54 (3) et (4) de la CBE, elle n'apparaît en règle générale qu'au cours de la procédure de délivrance.

11. L'interprétation que l'OEB a donnée jusqu'ici de la règle 31 (cf. Communications publiées au JO de l'OEB n° 6-7/1979, p. 289, 292) a reçu une large approbation et a été également acceptée par les demandeurs concernés, pour autant que la Chambre ait pu le constater; ou du moins, la Chambre n'a pas eu connaissance de recours introduits par des demandeurs pour protester contre une telle interprétation de la situation juridique. Les taxes acquittées dans ces différents cas sont donc définitivement acquises à l'Office. Cependant, la Chambre étant parvenue à une interprétation différente de celle donnée jusqu'à présent, la requérante, qui n'a payé les taxes que sous réserve et a introduit un recours, doit obtenir le remboursement des taxes qu'elle a acquittées à tort, à ce qu'estime la Chambre dans la présente décision.

12. Le remboursement de la taxe de recours demandé par la requérante ne peut lui être accordé en application de la règle 67 de la CBE. En effet, il n'y a pas eu vice de procédure, comme l'exige cette règle. Le fait que dans les premières années (c'est-à-dire en 1979) l'OEB ait compris et appliqué la règle 31 de la CBE d'une manière différente de celle qui correspond à l'interprétation qui en est maintenant donnée par la Chambre ne constitue pas un vice de procédure.

DISPOSITIF

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 30 décembre 1983 est annulée.
2. Il est ordonné le remboursement des taxes de revendication jusqu'à concurrence de 300 DM.
3. La requête en remboursement de la taxe de recours est rejetée.

* Traduction.