

**Entscheidung der  
Juristischen  
Beschwerdekammer vom  
6. März 1987  
J. 5/87  
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Ford  
Mitglieder: E. Persson  
W. Moser

**Anmelder: Phillips  
Petroleum Company**

**Stichwort: Zahl der  
gebührenpflichtigen  
Patentansprüche/PHILLIPS**

**Artikel: 83, 84 EPÜ**

**Regeln: 27, 29, 31, 88 EPÜ**

**Kennwort: "Zahl der  
gebührenpflichtigen Ansprüche" —  
"Inhalt der Beschreibung" — "Form und  
Inhalt der Ansprüche" — "Berichtigung  
von Mängeln (abgelehnt)"**

*Leitsatz*

*Die Frage, ob nach Regel 31(1) EPÜ eine Anspruchsgebühr zu entrichten ist, ist bereits bei der ersten Formalprüfung der Anmeldung zu stellen, und zwar unabhängig davon, ob die Sachprüfung später ergibt, daß eine solche Gebühr aufgrund von Regel 31(2) in Verbindung mit Regel 51(4) EPÜ entrichtet werden muß.*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 86101 061.9 mit 10 Ansprüchen wurde am 27. Januar 1986 im Namen der Firma Phillips Petroleum Company aus Bartlesville, Oklahoma, USA eingereicht. Am Anmeldetag wurden die Anmeldegebühr, die Recherchegebühr und die Benennungsgebühren entrichtet. Für die Anmeldung wurde die Priorität der am 28. Januar 1985 eingereichten US-Anmeldung 695 786 mit 33 Ansprüchen in Anspruch genommen. Es wurden keine Anspruchsgebühren nach Regel 31(1) EPÜ entrichtet.

II. Am 10. April 1986 wies die Eingangsstelle den Vertreter der Anmelderin schriftlich darauf hin, daß die in Artikel 91(2) EPÜ vorgeschriebene Prüfung durch die Eingangsstelle ergeben habe, daß die Gebühren für die der Beschreibung beiliegenden 33 zusätzlichen Ansprüche noch nicht gemäß Regel 31(1) EPÜ entrichtet worden seien; nach Regel 31(3) EPÜ gelte es als Verzicht auf einen Patentanspruch, wenn die Anspruchsgebühr dafür nicht rechtzeitig entrichtet werde.

Die Eingangsstelle führte ferner aus, daß die Anmeldung unter der Überschrift "Patentansprüche" 10 Ansprüche enthalte. Sie weise jedoch 33 weitere Ansprüche auf, die der Beschreibung mit folgenden Worten beigefügt seien: "Bei den folgenden Teilen der Beschreibung handelt es sich um die in Form von Ansprüchen abgefaßten bevorzugten Ausführungsarten 1 bis 33."

**Decision of the Legal Board  
of Appeal dated 6 March 1987  
J 5/87  
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: P. Ford  
Members: E. Persson  
W. Moser

**Applicant: Phillips  
Petroleum Company**

**Headword: Number of claims  
incurring fees/PHILLIPS**

**Article: 83, 84 EPC**

**Rule: 27, 29, 31, 88 EPC**

**Keyword: "Number of claims  
incurring fees" — "Content of the  
description" — "Form and content of  
claims" — "Correction of errors  
(denied)"**

*Headnote*

*The question whether a claims fee is due under Rule 31(1) EPC has to be considered already in the course of the initial examination of the application as to formal requirements irrespective of whether at a later stage, as a consequence of the outcome of the substantive examination, such a fee may become due under Rule 31(2) in conjunction with Rule 51(4) EPC.*

**Summary of Facts and Submissions**

I. European patent application No. 86 101 061.9 containing 10 claims was filed on 27 January 1986 on behalf of Phillips Petroleum Company of Bartlesville, Oklahoma, USA. On the filing date the filing, search and designation fees were paid. Priority was claimed from US application 695 786 filed on 28 January 1985 containing 33 claims. No claims fees were paid in accordance with Rule 31(1) EPC.

II. On 10 April 1986 the Receiving Section wrote to the Applicant's representative pointing out that the examination by the Receiving Section prescribed in Article 91(2) EPC had disclosed that the fees for 33 additional claims annexed to the description had not yet been paid as required by Rule 31(1) EPC and that if the claims fee for any claim were not paid in due time, the claims concerned would be deemed to have been abandoned in accordance with Rule 31(3) EPC.

The Receiving Section explained further that the application contained, under the heading "Claims", 10 claims. However, it contained 33 further claims which were annexed to the description with the following words: "The following parts of the description are preferred embodiments 1 to 33 presented in the format of claims". It was further stated that these additional 33 claims were

**Décision de la Chambre de  
recours juridique, en date du  
6 mars 1987  
J 5/87  
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: P. Ford  
Membres: E. Persson  
W. Moser

**Demandeur: Phillips  
Petroleum Company**

**Référence: Nombre de  
revendications donnant lieu au  
paiement de taxes/PHILLIPS**

**Article: 83, 84 CBE**

**Règle: 27, 29, 31, 88 CBE**

**Mot clé: "Nombre de revendications  
donnant lieu au paiement de taxes" —  
"Contenu de la description" — "Forme  
et contenu des revendications" —  
"Correction d'erreurs autorisée (non)"**

*Sommaire*

*C'est dès l'examen initial de la demande quant à certaines irrégularités que doit se poser la question de savoir si une taxe de revendication doit être payée en application de la règle 31(1) CBE, indépendamment du fait qu'à un stade ultérieur, suivant les conclusions de l'examen quant au fond, cette taxe puisse être exigible ou non conformément à la règle 31(2) en liaison avec la règle 51(4) CBE.*

**Exposé des faits et conclusions**

I. La demande de brevet européen n° 86101 061.9 comportant 10 revendications a été déposée au nom de la Phillips Petroleum Company, Bartlesville, Oklahoma, USA le 27 janvier 1986, date à laquelle les taxes de dépôt, de recherche et de désignation ont été acquittées. Cette demande revendiquait la priorité d'une demande n° 695 786 déposée aux Etats-Unis le 28 janvier 1985 et comportant 33 revendications. Aucune taxe de revendication n'a été payée en application de la règle 31(1) CBE.

II. Le 10 avril 1986, la Section de dépôt a écrit au mandataire du demandeur pour lui indiquer que l'examen effectué par elle et prévu à l'article 91(2) CBE avait révélé que les taxes relatives à 33 revendications supplémentaires annexées à la description n'avaient pas encore été acquittées comme l'exigeait la règle 31(1) CBE, et qu'en cas de défaut de paiement dans les délais de la taxe de revendication afférente à une revendication, le demandeur serait réputé avoir abandonné cette revendication, conformément à la règle 31(3) CBE.

La Section de dépôt a ajouté que si la demande comportait effectivement, sous le titre "revendications", un nombre de 10 revendications, elle contenait en outre 33 revendications supplémentaires annexées à la description et introduites par la déclaration suivante: "les parties ci-après de la description concernent des réalisations préférées numérotées de 1 à 33 et présentées en

Außerdem seien diese 33 zusätzlichen Ansprüche in Anspruchsform abgefaßt und würden in der genannten Einführung und in den Bezugnahmen auf die abhängigen Ansprüche auch als Ansprüche bezeichnet. Formal stehe daher fest, daß diese 33 Sätze nicht Teil der Beschreibung, sondern der Ansprüche seien. Auch inhaltlich bestehe kein Zweifel daran, daß jeder der 33 Sätze einen Sachverhalt definiere, für den Schutz begehrt werde. Auch wenn die zusätzlichen Ansprüche der Beschreibung beigelegt seien, blieben sie doch Ansprüche. Die Anmelderin habe sie in die Anmeldung aufgenommen, um sich die Möglichkeit vorzubehalten, sie als Grundlage für die Sachprüfung zu benutzen. Dies ergebe sich nicht nur aus dem Wortlaut der Anmeldung, sondern auch daraus, daß die 33 zusätzlichen Ansprüche in der europäischen Patentanmeldung mit den 33 Ansprüchen der Prioritätsunterlage, den einzigen Ansprüchen der Voranmeldung, identisch seien.

In Regel 31 (1) Satz 1 EPÜ heiße es, daß bei mehr als 10 Patentansprüchen für jeden weiteren Anspruch eine Anspruchsgebühr zu entrichten sei. Die Anmelderin könne Regel 31 nicht dadurch umgehen, daß sie die Ansprüche in den falschen Teil der Anmeldung aufnehme.

III. Die Anmelderin bat das Amt in einem am 17. April 1986 eingegangenen kurzen Schreiben, zur Kenntnis zu nehmen, daß die Ausführungsarten 1 bis 33 zur Beschreibung gehörten und somit keine zusätzlichen Gebühren anfielen.

IV. Am 27. Juni 1986 teilte die Eingangsstelle der Anmelderin gemäß Regel 31 (3) EPÜ mit, daß die 33 zusätzlichen Ansprüche in der Anlage zu der Beschreibung als fallengelassen gälten, da die vorgeschriebenen Anspruchsgebühren nicht rechtzeitig entrichtet worden seien.

V. Die Anmelderin erwiderte mit einem am 14. Juli 1986 eingegangenen Schreiben, daß die Feststellung des Europäischen Patentamts ihres Erachtens nicht zutrefte. Sie stellte sich erneut auf den Standpunkt, daß es sich — wie in der Anmeldung auf S. 19 angegeben — "bei den folgenden Teilen der Beschreibung" (S. 20 bis 23) "um die in Anspruchsform abgefaßten bevorzugten Ausführungsarten 1 bis 33" handle. Dieser Satz lasse keinen Zweifel daran, daß die Ausführungsarten 1 bis 33 Teil der Beschreibung seien. Die Anmeldung enthalte 10 Ansprüche, die mit "Patentansprüche" überschrieben seien; diese Zahl stimme mit der Anspruchszahl überein, die unter X auf S. 3 des Anmeldeformblatts eingetragen sei.

Die Anmelderin beantragte eine Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ, mit

drafted as claims and named as claims in the said introduction and in the references to dependent claims. Formally it was therefore clear that the 33 phrases were not a part of the description but claims. Also, in substance, there was no doubt that each of the 33 phrases defined a matter for which protection was sought. Notwithstanding the fact that the additional claims were annexed to the description they remained claims. The Applicant had included them into the application in order to maintain the possibility of making them a basis for substantive examination. This became apparent, not only from the wording of the application, but also from the fact that the 33 additional claims in the European application were identical to the 33 claims in the priority document, the only claims in the earlier application.

Rule 31(1), first sentence, EPC, stipulates, it was stated, that a claims fee becomes due for any claim over and above ten. The Applicant cannot circumvent Rule 31 by arranging the claims in the wrong part of the specification.

III. The Applicant responded with a brief letter received on 17 April 1986 requesting the Office to note that embodiments 1 to 33 belonged to the description and thus no additional fees were to be paid.

IV. On 27 June 1986 the Receiving Section despatched a communication pursuant to Rule 31 (3) EPC informing the Applicant that the additional 33 claims annexed to the description were deemed to be abandoned since the prescribed claims fees were not paid in due time.

V. The Applicant replied by letter received on 14 July 1986 expressing the opinion that the finding of the European Patent Office was inaccurate. The Applicant restated his position that in the application as set forth on page 19, "the following part of the description" (pages 20 to 23) "are preferred embodiments 1 to 33 presented in the format of claims". In view of this sentence there could be no doubt that embodiments 1 to 33 formed a part of the description. There were 10 claims in the application identified by the headline "claims", which number of 10 coincided with the number of claims set forth under X on page 3 of the application form.

The Applicant requested a decision under Rule 69 (2) EPC to the effect that

revêtant la forme de revendications". Elle a également fait observer que ces 33 revendications supplémentaires étaient précisément rédigées sous forme de revendications et désignées comme telles dans cette introduction ainsi que dans les passages faisant référence aux revendications dépendantes. Du point de vue de la forme, ces 33 énoncés ne faisaient donc sans aucun doute pas partie de la description mais constituaient des revendications. En ce qui concerne le fond, chacun des 33 énoncés définissait incontestablement un objet pour lequel la protection était demandée. Quoique les revendications supplémentaires aient été annexées à la description, elles n'en constituaient pas moins des revendications. Le demandeur les a incorporées à la demande pour se réserver la possibilité d'en faire la base de l'examen quant au fond. Cela ressortait non seulement du texte même de la demande, mais aussi du fait que les 33 revendications supplémentaires figurant dans la demande de brevet européen étaient identiques aux 33 revendications contenues dans le document de priorité, qui ne comportait pas d'autres revendications.

La Section de dépôt a en outre indiqué que la règle 31 (1), première phrase de la CBE disposait qu'une taxe de revendication doit être acquittée pour toute revendication en sus de la dixième. Le demandeur ne peut tourner la règle 31 en plaçant les revendications dans une partie de la demande qui n'est pas appropriée.

III. Dans une lettre succincte parvenue le 17 avril 1986 à l'Office, le demandeur a prié celui-ci de prendre acte que les réalisations numérotées de 1 à 33 faisaient partie de la description et qu'aucune taxe supplémentaire ne devait donc être payée.

IV. Le 27 juin 1986, la Section de dépôt a émis une notification aux fins de la règle 31(3) CBE, informant le demandeur que les 33 revendications supplémentaires annexées à la description étaient réputées avoir été abandonnées, pour défaut de paiement dans les délais des taxes de revendication prévues.

V. Dans une lettre reçue le 14 juillet 1986, le demandeur a répondu à cette notification, en déclarant qu'il estimait erronées les conclusions de l'Office européen des brevets. Il a réaffirmé que, comme il était dit à la page 19 de la demande, "les parties ci-après de la description" (pages 20 à 23) "concernent des réalisations préférées numérotées de 1 à 33 et présentées en revêtant la forme de revendications". Il a ajouté que cette phrase ne laissait planer aucun doute quant au fait que les réalisations 1 à 33 faisaient partie de la description. La demande comportait 10 revendications figurant sous le titre "revendications", nombre qui correspondait au nombre de revendications mentionné sous X, à la page 3 du formulaire de requête en délivrance.

Le demandeur a requis une décision conformément à la règle 69 (2) CBE,

der festgestellt werden sollte, daß sie auf keinen Teil der Anmeldung verzichtet habe.

VI. Am 13. August 1986 traf die Eingangsstelle die Entscheidung, daß die der Beschreibung beigefügten 33 Ansprüche gemäß Regel 31(3) EPÜ als fallengelassen gälten. Sie begründete dies u. a. wie folgt:

a) Nicht die Überschrift eines Teils der Anmeldung entscheide darüber, um welchen Teil es sich handle. Wenn z. B. überhaupt keine Überschriften angegeben seien, müsse das EPA anhand des Inhalts feststellen, welcher Teil die Beschreibung und welcher die Ansprüche darstelle. Auch wenn nur ein Teil mit der Überschrift "Beschreibung", aber keiner mit der Überschrift "Ansprüche" vorhanden sei, müsse das EPA nach Artikel 80 und 90(1) a) EPÜ einen Anmeldetag zuerkennen, falls unter der Überschrift "Beschreibung" der Gegenstand definiert sei, für den Schutz begehrt werde (Art. 84 EPÜ). Auch könne die Überschrift "Zeichnungen" über einem Text, bei dem es sich offensichtlich um Ansprüche handle, das Wesen dieses Anmeldungsteils nicht verändern. Kurz gesagt, sei es immer der Inhalt eines Anmeldungsteils, der seinen rechtlichen Charakter bestimme, und nicht die vom Anmelder gewählte Reihenfolge oder Überschrift. Die Befolgung dieses Grundsatzes wirke sich bei der Zuerkennung eines Anmeldetags zugunsten des Anmelders und bei der Berechnung der Anspruchsgebühren zu seinen Ungunsten aus.

b) In den Regeln 27 und 29 EPÜ seien Form und Inhalt der Beschreibung bzw. der Patentansprüche festgelegt. Der Anmelder dürfe sich über diese Vorschriften nicht einfach hinwegsetzen und seine Anmeldung so abfassen, daßer damit die Absichten und Vorschriften der Ausführungsordnung zum EPÜ unterlaufe und die in Regel 31 (1) EPÜ vorgesehene Entrichtung von Anspruchsgebühren umgehe. Die Aufnahme der Ansprüche in den falschen Teil der Anmeldung ändere nichts an der Tatsache, daß die Anmeldung insgesamt 43 Ansprüche enthalte, von denen 33 gemäß Regel 31(1) EPÜ gebührenpflichtig seien.

c) Da die Anmeldung 43 Ansprüche enthalte und keine Anspruchsgebühren entrichtet worden seien, müsse die Mitteilung der Eingangsstelle vom 27. Juni 1986 (vgl. Nr. IV) aufrechterhalten werden; die zusätzlichen 33 Ansprüche gälten als fallengelassen. Der Antrag der Anmelderin auf Aufhebung dieser Entscheidung werde dementsprechend zurückgewiesen.

no part of the application should be deemed to be abandoned.

VI. On 13 August 1986 the Receiving Section issued a decision according to which the 33 claims annexed to the description were deemed to have been abandoned in accordance with Rule 31 (3) EPC. In the reasons for the decision it was stated inter alia as follows:

(a) It is not the heading of a part of the specification which is decisive for determining which part it is. If, for example, there is no heading at all, the EPO has to look at the content of the text when evaluating which part is the description and which part contains the claims. Even if there was only a part entitled "description" and no part entitled "claims" the EPO would have to give a filing date under Articles 80 and 90 (1) (a) EPC, if under the heading "description" there appeared a text defining the matter for which protection is sought (Article 84 EPC). Moreover, the title "drawings" above a text which appears to be the claims could not change the character of that part. In summary, it is always the substance of a text which determines the legal character of a part of the application and not the arbitrary order or heading chosen by the Applicant. This has to be taken into consideration in favour of the Applicant when according a filing date and to his disadvantage when calculating the claims fees.

(b) Rules 27 and 29 EPC govern the form and contents of the description and claims respectively. The Applicant is not at liberty to ignore these provisions and arrange his application in such a way as to effectively undermine the intentions and provisions of the Implementing Regulations to the EPC with a view to circumventing Rule 31 (1) and the requirement to pay claims fees. Placing the claims in the wrong part of the application does not alter the fact that the application contains a total of 43 claims — 33 of which are subject to the payment of fees as provided by Rule 31 (1) EPC.

(c) As the application contains 43 claims and no claims fees have been paid the Receiving Section's communication of 27 June 1986 (cf. point IV. above) must be maintained and the additional 33 claims are deemed to have been abandoned. The Applicant's request that this decision be reversed is accordingly rejected.

afin qu'il soit constaté qu'aucune partie de la demande n'était réputée avoir été abandonnée.

VI. Le 13 août 1986, la Section de dépôt a rendu une décision selon laquelle, en vertu de la règle 31 (3) CBE, les 33 revendications annexées à la description étaient réputées avoir été abandonnées. Les motifs de la décision étaient entre autres les suivantes:

a) Le titre donné à une partie de la demande ne saurait décider une fois pour toutes de quelle partie il s'agit. Par exemple, en l'absence de tout titre, il appartient à l'OEB de prendre connaissance du texte pour savoir quelles parties de celui-ci constituent respectivement la description et les revendications. Même s'il n'existe qu'une partie intitulée "Description" et aucune partie intitulée "Revendications", l'OEB doit accorder à la demande une date de dépôt conformément aux articles 80 et 90(1) CBE, si le texte qui suit le titre "Description" comporte une définition de l'objet de la protection demandée (article 84 CBE). A fortiori, à supposer que le titre "Dessins" précède un texte qui serévéle constituer les revendications, le caractère de cette partie de la demande ne s'en trouverait pas modifié. En bref, c'est toujours la teneur d'un texte qui détermine sa nature juridique en tant que partie de la demande, et non pas l'ordre dans lequel ce texte apparaît ni le titre qui lui est donné dans la demande selon le choix arbitrairement opéré par le demandeur. Ce principe s'applique à la fois dans un sens favorable au demandeur, lorsqu'il s'agit d'accorder une date de dépôt, et à son désavantage au moment de calculer les taxes de revendication.

b) La forme et le contenu de la description, d'une part, et des revendications, d'autre part, sont respectivement régis par les règles 27 et 29 CBE. Le demandeur ne peut à son gré se dispenser des'y conformer et présenter sa demande d'une manière qui irait en fait à l'encontre des intentions et des dispositions du règlement d'application de la CBE, en vue de tourner la règle 31 (1) et l'obligation de payer les taxes de revendication. Le fait que les revendications n'aient pas été placées à l'endroit approprié dans la demande n'entraîne pas que le nombre total de revendications contenu dans celle-ci ne s'élève pas effectivement à 43, dont 33 doivent donner lieu au paiement de taxes, comme le prévoit la règle 31 (1) CBE.

c) Vu que la demande comporte 43 revendications et qu'aucune taxe de revendication n'a été acquittée, la notification émise le 27 juin 1986 par la Section de dépôt (cf. IV supra) demeure valable et les 33 revendications supplémentaires sont réputées avoir été abandonnées. La requête du demandeur tendant à l'annulation de cette décision est par conséquent rejetée.

VII. Mit dem am 23. Oktober 1986

VII. By letter filed on 23 October

VII. Dans une lettre en date du

eingegangenen Schreiben legte die Anmelderin gegen die Entscheidung der Eingangsstelle Beschwerde ein. Die Beschwerdegebühr wurde ordnungsgemäß entrichtet und die Beschwerdebegründung mit Schreiben vom 19. Dezember 1986 nachgereicht. Dem Schreiben war ein Antrag auf Berichtigung der Beschreibung nach Regel 88 EPU beigefügt; danach sollen in dem Satz "bei den folgenden Teilen der Beschreibung handelt es sich um die in Anspruchsform abgefaßten bevorzugten Ausführungsarten 1 bis 33" (s. Nr. II) die Worte "in Anspruchsform abgefaßten" gestrichen werden und in dem darauf folgenden Text in den Bezugnahmen auf "Anspruch 1", "Anspruch 2" usw. das Wort "Anspruch" jeweils durch "Ausführungsart" ersetzt werden.

VIII. Hilfsweise macht die Beschwerdeführerin geltend, daß die ursprüngliche Aufzählung von 33 bevorzugten Ausführungsarten, die der Beschreibung in Form von Ansprüchen beigefügt seien, Bestandteil der Beschreibung und dazu gedacht sei, die Erfindung gemäß Artikel 83 EPÜ so deutlich und vollständig zu offenbaren, daß ein Fachmann sie ausführen könne. Wenn feststehe, daß eine Offenbarung Teil der Beschreibung sei, gälten nur die in Artikel 83 EPÜ gestellten Anforderungen. Durch die Forderung, daß alle möglichen in der Ausführungsordnung zum EPÜ genannten Formerfordernisse erfüllt werden müßten, würde das grundsätzliche Recht des Anmelders ausgehöhlt, in der Beschreibung eine Offenbarung zu geben. Die Formalprüfung durch die Eingangsstelle dürfe nicht dahingehend ausgedehnt werden, daß sachlich geprüft werde, ob ein Teil der Anmeldung, der im Erteilungsantrag als Beschreibung bezeichnet sei, als Ansprüche ausgelegt werden könnte. Der Anmelder könne vielmehr in die Beschreibung jegliche Art von Offenbarung — in welcher Form auch immer — aufnehmen, solange sie zur Erläuterung der Erfindung diene. Außerdem trage die von der Beschwerdeführerin im vorliegenden Fall angewandte Verfahrensweise auch dazu bei, der Recherchenabteilung des EPA die Arbeit zu erleichtern. Die Feststellung in der angefochtenen Entscheidung, die Beschwerdeführerin habe den Wortlaut der zugrundeliegenden US-Ansprüche deshalb in die Beschreibung aufgenommen, um sich die Möglichkeit vorzubehalten, diese Offenbarung als Grundlage für die Sachprüfung zu benutzen (vgl. Nr. II), sei durchaus zutreffend. Dies sei jedoch nur zum Nutzen der Recherchenabteilung und liege vor allem durchaus im Rahmen der Bestimmungen des EPÜ, wie Regel 31 (2) und 51 (4) EPÜ in Verbindung mit Artikel 84 und 123 (2) EPÜ zu entnehmen sei. Schließlich sei das in der vorliegenden Anmeldung praktizierte System seit über 8 Jahren in Rund 500 Fällen anstandslos angewandt worden.

1986 the Applicant filed an appeal against the decision by the Receiving Section. The appeal fee was duly paid and a Statement of Grounds was communicated in a letter dated 19 December 1986. To that letter was annexed a request for correction of the description under Rule 88 EPC to the effect that in the sentence "The following parts of the description are preferred embodiments 1 to 33 presented in the format of claims", referred to under point II. above, the words "presented in the format of claims" should be deleted and in the following text the references to "Claim 1", "Claim 2" etc. should in each case be replaced by the word "embodiment".

VIII. Alternatively, the Appellant maintained that the initial enumeration of 33 preferred embodiments added to the description in the format of claims formed a part of the description serving the purpose of disclosing the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art as requested under Article 83 EPC. If and when it was made clear that a disclosure formed part of the description, requirements other than called for in Article 83 EPC did not exist. Requesting to meet all kinds of formal requirements set out in the Rules of the EPC would mean to undermine an applicant's right to provide disclosure in the description. The formal examination by the Receiving Section should not be extended to a substantive examination as to whether or not a part of an application identified as description in the request for grant might be interpreted as claims. Rather, it was submitted that an applicant can include in the description any disclosure — irrespective of the formal appearance of that disclosure — as long as the disclosure illustrates the invention. Moreover, the practice utilised by the Appellant in the present case also served to facilitate the work of the Search Division of the EPO. The finding in the decision under appeal that the Appellant had included the wording of the basic US claims in the description in order to maintain the possibility of making this disclosure a basis for substantive examination (cf. point II. above) was quite adequate. However, this was only helpful for the Search Division and, most important, well within the provisions of the EPC as could be deduced from Rules 31 (2) and 51 (4) EPC in conjunction with Articles 84 and 123 (2) EPC. Finally, it was submitted that the system practised in the present application had been used for more than 8 years in some 500 cases without any problem.

23 octobre 1986, le demandeur a formé un recours contre la décision de la Section de dépôt. Il a dûment acquitté la taxe de recours et déposé le 19 décembre 1986 le mémoire exposant les motifs du recours, dans une lettre comportant en annexe une requête en rectification de la description du titre de la règle 88 CBE, visant à supprimer les mots "présentées en revêtant la forme de revendications", dans la phrase "les parties ci-après de la description concernent des réalisations préférées numérotées de 1 à 33 et présentées en revêtant la forme de revendications" (cf. II supra), et à remplacer chaque fois, dans le texte qui suit cette phrase, les mentions "revendication 1", "revendication 2", etc. par le terme "réalisation".

VIII. A titre subsidiaire, le requérant a soutenu que l'énumération initiale des 33 réalisations préférées qui avaient été ajoutées à la description en revêtant la forme de revendications faisait partie de la description, leur but étant d'exposer l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter, conformément à l'article 83 CBE. Dès lors qu'il avait été établi qu'un exposé de l'invention faisait partie de la description, il n'existait pas d'autres conditions à satisfaire que celles prévues à l'article 83 CBE. Exiger de remplir toute espèce de condition de forme énoncée dans le règlement d'exécution de la CBE reviendrait à restreindre le droit fondamental qu'a le demandeur d'exposer l'invention dans la description. L'examen quant à certaines irrégularités qui incombent à la Section de dépôt ne doit pas s'étendre à un examen quant au fond visant à déterminer si une partie d'une demande, mentionnée comme constituant la description dans la requête en délivrance, peut être interprétée ou non comme des revendications. Par contre, le requérant a soutenu qu'un demandeur pouvait inclure dans la description tout exposé de l'invention — quelle que soit la disposition formelle de cet exposé — aussi longtemps que celui-ci servait à illustrer l'invention. En outre, la manière d'agir du requérant dans la présente espèce contribuait également à faciliter la tâche de la division de la recherche de l'OEB. S'il était vrai que la décision attaquée constatait avec raison que le requérant avait introduit dans la description l'énoncé des revendications de la demande américaine initiale en vue de se réserver la possibilité de faire de cet exposé de l'invention la base de l'examen quant au fond (cf. point II supra), cela ne présentait néanmoins une utilité que pour la division de la recherche et, ce qui était de la plus haute importance, s'accordait parfaitement avec les dispositions de la CBE, comme on pouvait le déduire des règles 31 (2) et 51 (4) CBE en liaison avec les articles 84 et 123(2) CBE. Enfin, le requérant a déclaré que la pratique qu'il avait suivie dans la présente demande de brevet avait en fait été appliquée sans aucun problème depuis plus de huit ans dans quelque 500 cas.

**Entscheidungsgründe**

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

2. Enthält nach Regel 31(1) EPÜ eine europäische Patentanmeldung bei der Einreichung mehr als 10 Patentansprüche, so ist für jeden weiteren Patentanspruch eine Anspruchsgebühr zu entrichten. Die Anspruchsgebühren sind bis zum Ablauf eines Monats nach Einreichung der Anmeldung zu entrichten. Wird die Gebühr für einen Patentanspruch nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt dies nach Regel 31(3) EPÜ als Verzicht auf diesen Anspruch. Diese zusätzliche Gebühr ist offensichtlich durch den höheren Arbeitsaufwand bei der Recherche und Prüfung einer Anmeldung mit so vielen Patentansprüchen begründet.

3. Es ist festzuhalten, daß die Frage, ob eine Anspruchsgebühr nach Regel 31(1) EPÜ anfällt, bereits bei der ersten Formalprüfung der Anmeldung zu stellen ist, und zwar unabhängig davon, ob die Sachprüfung später ergibt, daß eine solche Gebühr aufgrund von Regel 31(2) in Verbindung mit Regel 51(4) EPÜ entrichtet werden muß.

4. Die Kammer schließt sich der in der angefochtenen Entscheidung vertretenen Auffassung an, daß ein Anmelder sich nicht über die in Regel 27 und 29 EPÜ enthaltenen Vorschriften über Form und Inhalt der Beschreibung bzw. der Ansprüche hinwegsetzen darf. Das europäische Patentsystem kann nur dann richtig funktionieren, wenn diese Bestimmungen eingehalten werden.

5. Die Kammer kann im vorliegenden Fall das Vorbringen der Beschwerdeführerin nicht gelten lassen. Daß der angefochtene Anhang zur Beschreibung dazu benötigt wird oder auch nur dazu beiträgt, die Erfindung in der in Artikel 83 EPÜ geforderten Weise zu offenbaren. Der Anhang besteht vielmehr sowohl von der Form als auch vom Inhalt her nur aus Ansprüchen im Sinne von Artikel 84 und Regel 29 EPÜ. Außerdem hat die Beschwerdeführerin diesen Anhang, der mit den Ansprüchen der prioritätsbegründenden US-Anmeldung identisch ist, unstreitig deshalb in die Anmeldung aufgenommen, um sich die Möglichkeit vorzubehalten, seinen Inhalt der Sachprüfung zugrunde zu legen.

6. Unter diesen Umständen vertritt die Kammer die Auffassung, daß die Eingangsstelle die Anspruchsgebühren für die 33 Ansprüche im Anhang zur Beschreibung gemäß Regel 31(1) EPÜ zu Recht verlangt hat. Da die Beschwerdeführerin es abgelehnt hat, diese Gebühren zu entrichten, ist die Eingangsstelle wiederum zu Recht davon ausgegangen, daß sie damit gemäß Regel 31(3) EPÜ auf diese Ansprüche verzichtet.

**Reasons for the Decision**

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

2. According to Rule 31(1) EPC any European patent application comprising more than 10 claims at the time of filing shall, in respect of each claim over and above that number, incur payment of a claims fee. This claims fee shall be payable within one month after the filing of the application. If the claims fee for any claim is not paid in due time, the claim concerned shall, in accordance with Rule 31(3) EPC, be deemed to be abandoned. The justification for this additional fee is obviously the extra work needed for the search and the examination of an application comprising such a large number of claims.

3. It is to be noted that the question whether a claims fee is due under Rule 31(1) EPC has to be considered already in the course of the initial examination of the application as to formal requirements irrespective of whether at a later stage, as a consequence of the outcome of the substantive examination, such a fee may become due under Rule 31(2) in conjunction with Rule 51(4) EPC.

4. The Board shares the view expressed in the contested decision that an applicant is not at liberty to ignore the provisions on the form and the content of the description and the claims contained in Rules 27 and 29 EPC. It is of great importance for the proper functioning of the European patent system that these provisions are duly observed.

5. In the present case the Board is unable to accept the submission of the Appellant, that the disputed addendum to the description was necessary for providing the disclosure of the invention required by Article 83 EPC or even contributed to serve that purpose. On the contrary, the addendum appears in form as well as in substance only to consist of claims within the meaning of Article 84 and Rule 29 EPC. Furthermore, it is indisputable that the addendum, identically corresponding to the claims of the US priority application, was included in the application in order to maintain the possibility of making its content a basis for substantive examination.

6. In these circumstances, the Board takes the view that the Receiving Section was right in requiring claims fees in accordance with Rule 31(1) EPC in respect of the 33 claims contained in the addendum to the description. Since the Appellant refused to pay such fees, the Receiving Section was also right in deeming these claims to be abandoned in accordance with Rule 31(3) EPC.

**Motifs de la décision**

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

2. Conformément à la règle 31(1) CBE, toute demande de brevet européen qui comporte plus de 10 revendications lorsqu'elle est déposée donne lieu au paiement d'une taxe de revendication pour toute revendication en sus de la dixième. Cette taxe doit être acquittée au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande. En cas de défaut de paiement dans les délais de la taxe de revendication afférente à une revendication, cette revendication est réputée avoir été abandonnée, en application de la règle 31(3) CBE. Cette taxe supplémentaire est manifestement justifiée par le surcroît de travail qu'exigent la recherche et l'examen dans le cas d'une demande comportant des revendications aussi nombreuses.

3. Il convient de faire observer que c'est dès l'examen initial de la demande quant à certaines irrégularités que doit se poser la question de savoir si une taxe de revendication doit être payée en application de la règle 31(1) CBE, indépendamment du fait qu'à un stade ultérieur, suivant les conclusions de l'examen quant au fond, cette taxe puisse être exigible ou non conformément à la règle 31(2) en liaison avec la règle 51(4) CBE.

4. La Chambre partage le point de vue exprimé dans la décision attaquée, à savoir que le demandeur ne peut à son gré se dispenser d'observer les dispositions des règles 27 et 29 CBE concernant la forme et le contenu de la description et des revendications. Pour que le système du brevet européen puisse fonctionner correctement, ces dispositions doivent être dûment respectées.

5. Dans la présente affaire, la Chambre ne saurait admettre que, comme l'a conclu le requérant, la partie complémentaire de la description, objet du litige, ait été nécessaire pour exposer l'invention conformément à l'article 83 CBE ou ait même contribué à produire cet effet. Au contraire, cette partie complémentaire apparaît, tant au point de vue de la forme que du fond, consister uniquement en des revendications au sens de l'article 84 et de la règle 29 CBE. En outre, il est incontestable que cette même partie, qui correspond point par point aux revendications de la demande américaine ouvrant le droit de priorité, a été incluse dans la présente demande pour ménager la possibilité de faire de son contenu la base de l'examen quant au fond.

6. Dans ces circonstances, de l'avis de la Chambre, la Section de dépôt a requis à juste titre le paiement des taxes de revendication en vertu de la règle 31(1) CBE pour les 33 revendications figurant dans la partie complémentaire de la description. Le requérant ayant refusé d'acquiescer ces taxes, la Section de dépôt a également agi correctement en considérant ces revendications comme ayant été abandonnées, conformément à la règle 31(3) CBE.

7. Was den Antrag auf Berichtigung der Beschreibung nach Regel 88 EPU angeht, so ist die Kammer nicht davon überzeugt, daß die beantragte Berichtigung so offensichtlich ist, daß sofort erkennbar ist, daß nichts anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wird. Die Argumente, die die Beschwerdeführerin zur Aufrechterhaltung der Anmeldung in der eingereichten Fassung anführt, sprechen im Gegenteil eher dafür, daß keine Unrichtigkeit im Sinne der Regel 88 EPU vorliegt. Der Antrag muß daher zurückgewiesen werden.

#### **Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Der Antrag auf Berichtigung der Beschreibung nach Regel 88 EPU wird zurückgewiesen.
2. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

7. As to the request for correction of the description under Rule 88 EPC, the Board is not satisfied that the correction requested is obvious in the sense that it is immediately evident that nothing else would have been intended than what is now offered as the correction. On the contrary, the arguments put forward by the Appellant in favour of the application as filed would seem to indicate very clearly that there was no mistake at all within the meaning of Rule 88 EPC. Consequently, the request has to be rejected.

#### **Order**

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

1. The request for correction of the description under Rule 88 EPC is rejected.
2. The appeal is rejected.

7. S'agissant de la requête en rectification de la description au titre de la règle 88 CBE, la Chambre, loin d'être convaincue que la rectification demandée s'impose à l'évidence, en ce sens qu'il doit apparaître immédiatement qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'a pu être envisagé par le demandeur, estime au contraire que les arguments avancés par le requérant en faveur du maintien de la demande telle que déposée semblent indiquer sans ambiguïté que la description ne comportait aucune erreur au sens où l'entend la règle 88 CBE. Il convient donc de rejeter la requête.

#### **Dispositif**

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

1. La requête en rectification de la description au titre de la règle 88 CBE est rejetée.
2. Le recours est rejeté.