

ENTSCHEIDUNGEN DER GROSSEN BESCHWERDE- KAMMER

Entscheidung der Großen
Beschwerdekammer vom
17. Dezember 1993
G 12/91

(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Gori
Mitglieder: R. Schulte
G. D. Paterson
C. Payraudeau
E. Persson
G. Szabo
P. van den Berg

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
NOVATOME

Einsprechender/Beschwerdeführer:
GEBRÜDER SULZER AKTIENGE-
SELLSCHAFT

Stichwort: Endgültige Entscheidung/
NOVATOME II

Regel: 68 EPÜ

Schlagwort: "Abschluß des schriftli-
chen Verfahrens"- "Abgabe der
Entscheidung durch die
Formalprüfungsstelle an die interne
Poststelle des EPA"

Leitsatz

*Das Verfahren für den Erlaß einer
Entscheidung im schriftlichen
Verfahren ist mit dem Tag der
Abgabe der Entscheidung durch die
Formalprüfungsstelle der Abteilung
an die interne Poststelle des EPA
zum Zwecke der Zustellung abge-
schlossen.*

Sachverhalt und Anträge

I. Gegen das europäische Patent
Nr. 0 078 208 der Novatome erhob
die Gebrüder Sulzer Aktiengesel-
lschaft Einspruch mit dem Antrag,
das Patent zu widerrufen.

II. Die Einspruchsabteilung ent-
schied, da ein Antrag auf mündliche
Verhandlung nicht gestellt war, im
schriftlichen Verfahren. Am
15. September 1988 beschloß die
Einspruchsabteilung unter
Verwendung des Formblatts 2339.1
die Zurückweisung des Einspruchs.
Dieser Vordruck enthält die
Unterschriften der drei Mitglieder
der Einspruchsabteilung und folgen-

DECISIONS OF THE ENLARGED BOARD OF APPEAL

Decision of the Enlarged
Board of Appeal
dated 17 December 1993
G 12/91

(Translation)

Composition of the Board:

Chairman: P. Gori
Members: R. Schulte
G.D. Paterson
C. Payraudeau
E. Persson
G. Szabo
P. van den Berg

Respondent/Patent proprietor:
NOVATOME

Appellant/Opponent: GEBRÜDER
SULZER AKTIENGESELLSCHAFT

Headword: Final decision/
NOVATOME II

Rule: 68 EPC

Keyword: "Conclusion of written
proceedings" - "Handing over of
decision by formalities section to
EPO postal service"

Headnote

*The decision-making process follow-
ing written proceedings is completed
on the date the decision to be noti-
fied is handed over to the EPO postal
service by the decision-taking
department's formalities section.*

Summary of Facts and Submissions

I. Gebrüder Sulzer Aktiengesellschaft
filed notice of opposition to
European patent No. 0 078 208
granted to Novatome requesting
revocation of the patent.

II. Oral proceedings not having been
requested, the Opposition Division
pronounced its decision following
written proceedings. On 15 Septem-
ber 1988 it rejected the opposition
using EPO Form 2339.1. This form
bears the signatures of the three
members of the Opposition Division
and contains the following text:
"Rejection of the Opposition (Art.
102(2) EPC) using Form 2330". Form

DECISIONS DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

Décision de la Grande
Chambre de recours, en date
du 17 décembre 1993
G 12/91

(Texte officiel)

Composition de la Chambre :

Président : P. Gori
Membres : R. Schulte
G.D. Paterson
C. Payraudeau
E. Persson
G. Szabo
P. van den Berg

Titulaire du brevet/intimé: NOVA-
TOME

Opposant/requérant GEBRÜDER
SULZER AKTIENGESELLSCHAFT

Référence : Décision définitive/
NOVATOME II

Règle : 68 CBE

Mot-clé "Conclusion de la procédu-
re écrite" - "Remise de la décision
par la section des formalités au ser-
vice ducourrier interne de l'OEB"

Sommaire

*Le processus de prise de décision en
procédure écrite est terminé à la date
de la remise de la décision, en vue
de sa signification, au service du
courrier interne de l'OEB par la sec-
tion des formalités de la division.*

Exposé des faits et conclusions

I. La société Gebrüder Sulzer
Aktiengesellschaft a fait opposition
au brevet européen n° 0 078 208 de
la société Novatome et requis la
révocation du brevet.

II. Aucune procédure orale n'ayant
été requise, la division d'opposition
a rendu sa décision suivant une pro-
cédure écrite. Le 15 septembre 1988,
la division d'opposition a décidé le
rejet de l'opposition en utilisant à
cette fin le formulaire 2339.1. Cet
imprimé porte la signature des trois
membres de la division d'opposition
et comporte le texte suivant : "Rejet
de l'opposition (article 102(2) CBE)

den Text: "Zurückweisung des Einspruchs (Art. 102(2) EPÜ) mit Form 2330". Der Vordruck 2330.2 enthält die Zurückweisung des Einspruchs, die Rechtsmittelbelehrung und als Anlage die Gründe der Entscheidung auf sieben Seiten des Vordrucks 2916. Der Vordruck 2330.2 weist das aufgestempelte Datum vom 12. Oktober 1988 auf. Der Vordruck 2330.2 nebst Vordruck 2916 wurde den Parteien durch eingeschriebenen Brief mit Rückschein zugestellt. Die eingeschriebenen Briefe wurden vom EPA am 12. Oktober 1988 zur Post gegeben.

III. Mit Schreiben vom 4. Oktober 1988, eingegangen beim EPA am 6. Oktober 1988, beantragte die Patentinhaberin die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage geänderter neuer Ansprüche 1 bis 8, die an die Stelle der erteilten Ansprüche 1 bis 9 treten sollten. Die erteilten Ansprüche 1 und 2 wurden zu einem neuen Anspruch 1 zusammengefaßt. Das Schreiben vom 4. Oktober 1988 wurde der Einsprechenden mit Schreiben vom 17. Oktober 1988 zugestellt, es wurde aber bei der von der Einspruchsabteilung erlassenen Zurückweisungsentscheidung nicht mehr berücksichtigt.

IV. Gegen die Zurückweisungsentscheidung mit Datum vom 12. Oktober 1988 richtet sich die Beschwerde der Einsprechenden. Zur Begründung trägt sie u. a. vor, daß die Einspruchsabteilung das Patent nicht mit den erteilten Ansprüchen aufrechterhalten durfte, denn im Zeitpunkt der Entscheidung sei der Patentinhaber mit der Aufrechterhaltung des Patents nur noch in der geänderten, nicht aber in der erteilten Fassung einverstanden gewesen. Die Nichtberücksichtigung des Antrags des Patentinhabers vom 4. Oktober 1988 stelle einen Verstoß gegen Regel 58 EPÜ dar, der eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertige.

V. Für die Entscheidung über die Beschwerde ist die Technische Beschwerdekammer 3.2.4 zuständig. In ihrer Vorlageentscheidung vom 22. November 1991 weist die Kammer darauf hin, daß dem EPÜ nicht zu entnehmen sei, zu welchem Zeitpunkt die interne Entscheidungsfindung einer Abteilung des EPA in einem schriftlichen Verfahren abgeschlossen sei. Dieser Zeitpunkt müsse aber klar festliegen, damit die Abteilung nicht eine unzutreffende Entscheidung treffe, weil sie z. B. einen

2330.2 states that the opposition is rejected, draws attention to the possibility of appeal and indicates that the grounds for the decision are attached on seven pages of Form 2916. Form 2330.2 is date-stamped 12 October 1988. Form 2330.2, with Form 2916 attached, was despatched to the parties by registered letter with advice of delivery. The registered letters were despatched by the EPO on 12 October 1988.

III. In a letter dated 4 October 1988 - received by the EPO on 6 October 1988 - the patent proprietor requested that the patent be maintained on the basis of new amended Claims 1 to 8, which were to replace Claims 1 to 9 as granted. Claims 1 and 2 as granted were combined in a new Claim 1. The opponent was notified of the letter dated 4 October 1988 in a letter dated 17 October 1988, but this letter was disregarded by the Opposition Division in its decision.

IV. The opponent lodged an appeal against the decision of 12 October 1988 rejecting the opposition, primarily arguing that the Opposition Division should not have decided to maintain the patent on the basis of the claims as granted because, on the date the decision was pronounced, the patent proprietor was no longer in agreement with the patent being maintained as granted, but only as amended. Failure to take account of the patent proprietor's request of 4 October 1988 constituted a breach of Rule 58 EPC which justified reimbursement of the appeal fee.

V. Technical Board of Appeal 3.2.4 was competent to hear the appeal. In its decision of 22 November 1991 referring the matter to the Enlarged Board of Appeal it noted that there was no way of deducing from the EPC at what point the internal decision-making process within an EPO department is completed following written proceedings. It was however essential that this point in time be clearly established if, for example, decision-making departments were to be prevented from wrongly disregarding requests for amendments,

au moyen du formulaire 2330". L'imprimé 2330.2 comporte la mention du rejet de l'opposition, l'indication des voies de recours et l'indication qu'il comporte, en annexe, les motifs de la décision reproduits sur sept pages de l'imprimé 2916. L'imprimé 2330.2 porte la date tamponnée du 12 octobre 1988. L'imprimé 2330.2 avec, en annexe, l'imprimé 2916 a été adressé aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Les lettres recommandées ont été remises à la poste par l'OEB le 12 octobre 1988.

III. Par lettre du 4 octobre 1988, reçue à l'OEB le 6 octobre 1988, la titulaire du brevet a requis le maintien du brevet sur la base de nouvelles revendications 1 à 8 modifiées, lesquelles devaient remplacer les revendications 1 à 9 accordées. Les revendications 1 et 2 accordées étaient combinées en une nouvelle revendication 1. La lettre du 4 octobre 1988 a été notifiée à l'opposante par lettre du 17 octobre 1988, mais n'a pas été prise en considération dans la décision de rejet rendue par la division d'opposition.

IV. L'opposante a formé un recours contre la décision de rejet datée du 12 octobre 1988. Elle a notamment invoqué comme motif du recours le fait que la division d'opposition n'aurait pas dû maintenir le brevet avec les revendications accordées car, à la date de la décision, la titulaire du brevet n'était plus d'accord sur le maintien du brevet dans sa forme accordée mais seulement dans sa forme modifiée. L'absence de prise en considération de la requête du 4 octobre 1988 de la titulaire du brevet constituait une violation de la règle 58 CBE qui justifiait le remboursement de la taxe de recours.

V. La Chambre de recours technique 3.2.4 est compétente pour statuer sur le recours. Dans sa décision de renvoi en date du 22 novembre 1991, la Chambre a fait remarquer que l'on ne pouvait déduire de la CBE l'instant auquel il était mis fin au processus interne de prise de décision par une division de l'OEB dans le cadre d'une procédure écrite. Cet instant doit cependant être clairement déterminé pour que la division ne rende pas une décision incorrecte du fait qu'elle omettrait de prendre en considération une

Änderungsantrag, eine neue Entgegenhaltung oder einen Antrag auf mündliche Verhandlung nicht berücksichtige. Werde daher eine Entscheidung einer Abteilung des EPA im schriftlichen Verfahren getroffen, so gebe es im Prinzip drei verschiedene Zeitpunkte, zu denen das interne Verfahren für den Erlaß einer Entscheidung als abgeschlossen angesehen werden könnte:

a) den Zeitpunkt, zu dem die Mitglieder der Abteilung den datierten Vordruck alle unterschrieben haben;

b) die Abgabe der mit Gründen versehenen Entscheidung durch die Formalprüfungsstelle der Abteilung an die Poststelle des EPA;

c) die Übergabe der mit Gründen versehenen Entscheidung an die Post.

Aus diesen Gründen beschloß die Kammer 3.2.4, der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfrage vorzulegen:

"Zu welchem Zeitpunkt gilt der Entscheidungsfindungsprozeß innerhalb einer Prüfungs- oder einer Einspruchsabteilung des EPA als abgeschlossen, wenn deren Entscheidung nicht am Schluß einer mündlichen Verhandlung verkündet, sondern nach Abschluß eines schriftlichen Verfahrens oder eines nach einer mündlichen Verhandlung schriftlich fortgeführten Verfahrens erlassen wird?"

VI. Zur Klärung der Frage, wann eine Einspruchsabteilung im schriftlichen Verfahren eine Entscheidung erlassen hat, hat die Große Beschwerdekammer den Präsidenten des EPA um Unterrichtung über die tatsächliche Handhabung gebeten. Dieser Bitte hat der Präsident entsprochen und mitgeteilt, daß für den Erlaß einer Entscheidung zwei Daten aus unterschiedlichen Gründen bedeutsam seien.

Das erste Datum sei das Datum der schriftlichen Entscheidung, an dem diese von den Mitgliedern der Einspruchsabteilung unterschrieben werde. Dieses Datum werde vom Vorsitzenden der Einspruchsabteilung, der das in der Akte verbleibende Original der Entscheidung (Vordruck 2339) immer zuletzt unterschreibe, hinzugefügt. Es erlaube die Feststellung, daß die Entscheidung von der Einspruchsabteilung in zutreffender Besetzung erlassen worden ist. Dieses Datum werde den Parteien nicht mitgeteilt, da es für sie

new documents or requests for oral proceedings. If the decision of an EPO division was pronounced following written proceedings there were three different moments in time at which the internal decision-making process could be considered to be completed:

(a) the point when the members of the decision-making department have all signed and dated the form;

(b) the handing over, by the formalities section of the decision-making department, of the reasoned decision to the EPO postal service;

(c) the despatch of the reasoned decision.

For these reasons Board of Appeal 3.2.4 decided to refer the following point of law to the Enlarged Board of Appeal:

"If the decision of an Examining or Opposition Division is pronounced not at the end of oral proceedings but following written proceedings or proceedings continued in writing after oral proceedings, at what point is the internal decision-making process within that department of the EPO completed?"

VI. To clarify the issue of the point in time at which an opposition division pronounces a decision following written proceedings, the Enlarged Board of Appeal asked the President of the European Patent Office to outline the Office's current practice in this regard. The President replied that, for different reasons, two dates are important with regard to the taking of a decision:

- the first date is the date of the written decision, i.e. the date on which it is signed by the members of the Opposition Division. This is the date entered by the Chairman of the Opposition Division, who is always the last to sign the original copy of the decision (Form 2339), which is kept on file. This date is used to establish that the decision was taken by the Opposition Division in its correct composition. This date is not communicated to the parties because, as a general rule, it is of no interest to them. Exceptionally - if,

demande de modification, un nouveau document ou une requête en procédure orale, par exemple. Si une décision d'une division de l'OEB est rendue à l'issue d'une procédure écrite, il y aurait, en principe, trois instants différents auxquels il serait possible de considérer que le processus interne de prise de décision est terminé :

a) le moment où les membres de la division ont tous signé l'imprimé daté ;

b) la remise, par la section des formalités de la division, de la décision motivée au service du courrier de l'OEB ;

c) la remise de la décision motivée à la poste.

Par ces motifs, la Chambre 3.2.4 a décidé de soumettre à la Grande Chambre de recours la question de droit suivante :

"Si la décision d'une division d'examen ou d'une division d'opposition n'est pas prononcée à la fin d'une procédure orale, mais est rendue à l'issue d'une procédure écrite ou d'une procédure poursuivie par écrit après la tenue d'une procédure orale, quel est alors le moment auquel il est mis fin à la procédure interne de prise de décision au sein de cette instance de l'OEB?"

VI. Afin d'élucider la question de l'instant où une division d'opposition rend une décision à l'issue d'une procédure écrite, la Grande Chambre de recours a prié le Président de l'OEB de lui fournir des informations sur la pratique effectivement suivie. Le Président a répondu à cette requête et indiqué que, pour la prise d'une décision, deux dates étaient significatives pour des raisons différentes :

- la première date est la date de la décision écrite, date à laquelle elle est signée par les membres de la division d'opposition. Cette date est apposée par le président de la division d'opposition, lequel est toujours le dernier à signer l'original de la décision (imprimé 2339) qui reste au dossier. Cette date permet de déterminer que la décision a été prise par la division d'opposition dans sa composition correcte. Cette date n'est pas communiquée aux parties car elle n'a pas, en règle générale, d'intérêt pour elles. Dans des cas

in der Regel nicht von Interesse sei. In außergewöhnlichen Fällen, wenn sich die Frage der richtigen Besetzung der Einspruchsabteilung stelle, könnten die Parteien durch Akteneinsicht von diesem Datum Kenntnis nehmen.

Das zweite Datum sei für die Parteien von größerer Bedeutung, denn dieses gebe den Zeitpunkt der Abgabe der Entscheidung durch das EPA zur Post an, der gemäß Regel 78 (3) EPU für die Berechnung der Fristen maßgebend sei. Nachdem die Mitglieder der Einspruchsabteilung die Entscheidung auf dem Vordruck 2339.2 unterschrieben hätten, kontrolliere der erste Prüfer die Reinschrift der Entscheidungsgründe. Danach werde die Akte an die Formalprüfungsstelle zur Vorbereitung der Zustellung der Entscheidung übergeben. Der Formalsachbearbeiter setze auf dem Vordruck 2330 das Datum der Abgabe der Entscheidung zur Post ein. Um sicher zu sein, daß das eingezeichnete Datum auch tatsächlich das Datum der Abgabe zur Post darstelle, werde es systematisch um drei Tage vordatiert. Dasselbe in der GD 2-Mitteilung 1/88-III vom 22. Februar 1988 geregelt. Könne die Entscheidung an dem vorgesehenen Datum der Post nicht übergeben werden, so gebe die interne Poststelle des EPA die Entscheidung an den Formalsachbearbeiter der Einspruchsabteilung zur entsprechenden Änderung des Datums zurück.

Des Weiteren führte der Präsident aus, das Enddatum, an dem Eingaben der Parteien des Einspruchsverfahrens noch berücksichtigt werden könnten, sei das Datum, an dem die schriftliche, zuzustellende Entscheidung das Amt noch nicht verlassen habe, also wenn sie seinem Gewahrsam noch nicht entzogen sei. Selbst wenn die an die Parteien zuzustellende Entscheidung vom Formalsachbearbeiter bereits an die interne Poststelle abgeschickt worden sei, bemühe sich die Einspruchsabteilung, den Zustellungsvorgang zu unterbrechen und die Entscheidung zurückzuholen.

VII. Den Parteien ist die Stellungnahme des Präsidenten des EPA zugestellt worden. Sie haben sich dazu nicht geäußert.

Entscheidungsgründe

1. Die der Großen Beschwerdekammer vorgelegte Rechtsfrage, zu welchem Zeitpunkt das interne Verfahren

for example, a party questions whether the composition of the Opposition Division was correct - the parties are allowed to inspect the file to ascertain this date;

- the second date is of more importance to the parties because it indicates at what point in time the EPO posts the decision, the point which, under Rule 78(3) EPC, is decisive for calculating time limits. Once the members of the Opposition Division have signed Form 2339.2, the primary examiner checks the fair copy of the reasons for the decision. The file is then forwarded to the formalities section to prepare the decision for notification to the parties. The formalities officer enters the date on which the decision is to be despatched on Form 2330. To ensure that the date entered is indeed the date the decision is actually posted, decisions are systematically post-dated by three days. This practice was established by DG 2 Staff Notice 1/88-III dated 22 February 1988. If the decision cannot be despatched on that date as intended, the EPO postal service returns it to the Opposition Division's formalities officer for the date to be changed accordingly.

The President also pointed out that the final date on which documents submitted by one party to the opposition proceedings can still be considered is the date on which the written decision to be notified has still not left the Office, i.e. has not yet been removed from its power. Even if the decision to be notified to the parties has already been handed over to the EPO postal service by the formalities officer, the Opposition Division will endeavour to interrupt the notification process and recover the decision.

VII. The President's observations were notified to the parties who declined to comment.

Reasons for the Decision

1. As the decision to refer this point of law to the Enlarged Board of Appeal shows, establishing the point

exceptionnels où la question de la composition correcte de la division d'opposition se pose, les parties peuvent en prendre connaissance par inspection du dossier ;

- la seconde date a plus d'importance pour les parties, car elle indique le moment de la remise à la poste par l'OEB de la décision, moment qui, en application de la règle 78(3) CBE, est déterminant pour le calcul des délais. Après la signature de la décision par les membres de la division d'opposition sur l'imprimé 2339.2, le premier examinateur vérifie la copie au net des motifs de la décision. Ensuite, le dossier est transmis à la section des formalités afin que cette dernière prépare la signification de la décision. L'agent des formalités appose sur l'imprimé 2330 la date de la remise à la poste de la décision. Pour être sûr que la date apposée est aussi effectivement la date de remise à la poste, la décision est systématiquement postdatée de trois jours. Cette pratique a été établie par le communiqué de la DG 2/1/88-III en date du 22 février 1988. Si la décision ne peut être remise à la poste à la date prévue, le service du courrier interne de l'OEB la renvoie à l'agent des formalités de la division d'opposition pour qu'il modifie la date de façon correspondante.

Le Président a encore exposé que la date limite à laquelle des documents soumis par une partie à la procédure d'opposition peuvent encore être pris en considération est la date à laquelle la décision écrite à signifier n'a pas encore quitté l'Office, c'est-à-dire tant qu'elle n'a pas encore été soustraite à son pouvoir. Même si la décision à signifier aux parties a déjà été envoyée au service du courrier interne par l'agent des formalités, la division d'opposition essaie d'interrompre le processus de signification et de recouvrer la décision.

VII. Les observations du Président ont été notifiées aux parties qui ne se sont pas exprimées à leur sujet.

Motifs de la décision

1. La question de droit soumise à la Grande Chambre de recours, à savoir à quelle date le processus

abgeschlossen ist, wenn eine Entscheidung im schriftlichen Verfahren erlassen wird, ist - wie sich aus der Vorlageentscheidung ergibt - ein wesentlicher Teilaspekt der generellen Frage, bis zu welchem Zeitpunkt die erste Instanz des EPA noch Eingaben der Parteien berücksichtigen kann.

2. Bei der Bestimmung dieses Zeitpunktes ist zwischen Entscheidungen, die nach Beendigung der sachlichen Debatte aufgrund mündlicher Verhandlung ergehen, und solchen Entscheidungen, die im schriftlichen Verfahren getroffen werden, zu unterscheiden. Findet eine mündliche Verhandlung statt, so kann eine Entscheidung verkündet werden. Mit ihrer Verkündung wird die Entscheidung existent. Diesem Zeitpunkt entspricht im schriftlichen Verfahren die Zustellung der Entscheidung. Mit der Verkündung und im schriftlichen Verfahren mit der Zustellung wird die Entscheidung wirksam und kann nicht mehr von der Stelle, die sie erlassen hat, von sich aus geändert werden. Eine Aufhebung der erlassenen Entscheidung durch die erlassende Stelle ist nur im Wege der Abhilfe gemäß Artikel 109 EPÜ möglich, wenn von einer Partei eine zulässige und begründete Beschwerde eingelegt wird.

3. Der Zeitpunkt des Wirksamwerdens einer Entscheidung, also der Zeitpunkt der Verkündung oder der Zustellung, ist aber nicht der Zeitpunkt, bis zu dem die Parteien noch vortragen können. Dieser Zeitpunkt liegt früher, damit die entscheidende Stelle die zu erlassende Entscheidung aufgrund des abgeschlossenen Vortrags der Parteien beraten und nach Beratung treffen kann. Im Verfahren mit mündlicher Verhandlung ist das nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern der Zeitpunkt, zu dem die erlassende Stelle - wenn die Parteien ihren Vortrag abgeschlossen haben - die sachliche Debatte für beendet erklärt, um danach die Entscheidung zu beraten (vgl. J 42/89 vom 30. Oktober 1991; T 762/90 vom 29. November 1991, EPOR 1993, 296; T 595/90 vom 24. Mai 1993, Leitsatz veröffentlicht in ABl. EPA 1993, Heft 11, Seite XVII). Nach Beendigung der sachlichen Debatte kann weiteres Vorbringen der Parteien nicht mehr berücksichtigt werden, es sei denn, die entscheidende Stelle gestattet den Parteien unter Fristsetzung, Stellung zu nehmen, oder sie beschließt, die mündliche Verhandlung zur weiteren sachlichen Erörterung wieder zu eröffnen.

in time at which the internal decision-making process involving a decision pronounced following written proceedings is completed is of vital importance to the general question of determining the final point at which a first-instance department at the EPO can still take account of further submissions by the parties.

2. To do so it is first necessary to distinguish between decisions taken after the closing of the debate in oral proceedings and decisions taken following written proceedings. Where oral proceedings are held, the decision may be given orally. The decision becomes effective by virtue of its being pronounced. The equivalent of this moment in written proceedings is the moment the decision is notified. Once it has been pronounced and, in the case of written proceedings, notified, the decision enters into force and cannot be amended, even by the department that issued it. A decision may only be revoked by the department that issued it by way of an interlocutory revision under Article 109 EPC if one of the parties has filed an admissible and well-founded appeal.

3. However, the point in time at which a decision enters into force, i.e. the moment it is pronounced or notified, is not the last moment at which parties may still submit observations. This must be done at an earlier point in the proceedings to allow the decision-making department time to deliberate and then to issue its decision based on the parties' submissions. As far as oral proceedings are concerned, established Board of Appeal case law has this moment as the closing of the debate, this point being fixed by the decision-making department - having first heard the parties' submissions - to allow itself time to consider its decision (cf. J 42/89 of 30 October 1991; T 762/90 of 29 November 1991, EPOR 1993, 296; T 595/90 of 24 May 1993, headnote published in OJ EPO 1993, No. 11, page XVII). Once the debate has been closed, further submissions by the parties must be disregarded unless the decision-making department allows the parties to present comments within a fixed time limit or decides to reopen oral proceedings for further substantive debate of the issues.

interne est terminé, lorsqu'une décision est rendue à l'issue d'une procédure écrite, est - comme il résulte de la décision de renvoi - un élément essentiel de la question générale de la détermination du dernier moment jusqu'auquel la première instance de l'OEB peut encore tenir compte de nouveaux éléments invoqués par les parties.

2. Pour déterminer ce moment, il faut distinguer les décisions prises après la clôture des débats prononcées lors d'une procédure orale des décisions prises à l'issue d'une procédure écrite. Si une procédure orale a lieu, une décision peut être prononcée à l'audience. Du fait de son prononcé, la décision devient effective. A ce moment correspond, en procédure écrite, la signification de la décision. A la suite de son prononcé et, en procédure écrite, de sa signification, la décision entre en force et ne peut plus être modifiée par l'instance même qui l'a rendue. Une révocation de la décision par l'instance qui l'a rendue n'est possible, au moyen de la révision préjudicielle prévue à l'article 109 CBE, que lorsqu'une partie a formé un recours recevable et fondé.

3. Le moment d'entrée en force d'une décision, à savoir l'instant de son prononcé ou de sa signification, n'est cependant pas le dernier moment jusqu'auquel les parties peuvent encore présenter des observations. Ce moment est antérieur afin que l'instance de décision puisse délibérer et, après délibération, rendre la décision qui doit être prise sur la base des conclusions des parties. Dans les procédures qui comportent une procédure orale, ce moment est, selon la jurisprudence des chambres de recours, la clôture des débats que prononce - lorsque les parties ont terminé leurs plaidoiries - l'instance de décision afin de pouvoir ensuite délibérer sur la décision (cf. J 42/89 du 30 octobre 1991; T 762/90 du 29 novembre 1991, EPOR 1993, 296; T 595/90 du 24 mai 1993, sommaire publié dans le JO OEB 1993, n° 11, page XVII). Après la clôture des débats, les nouveaux moyens présentés par les parties ne peuvent plus être pris en considération à moins que l'instance de décision n'autorise les parties à prendre position à l'intérieur d'un délai qu'elle fixe, ou qu'elle décide de rouvrir la procédure orale pour de plus amples débats au fond.

4. Bei Entscheidungen im schriftlichen Verfahren sollte der Zeitpunkt, bis zu dem Vorbringen der Parteien noch zu berücksichtigen sind, dem Zeitpunkt der Beendigung der sachlichen Debatte im Verfahren mit mündlicher Verhandlung entsprechen. Er muß aus Gründen der Rechtssicherheit ebenso eindeutig festliegen wie der Zeitpunkt, zu dem in der mündlichen Verhandlung die sachliche Debatte für beendet erklärt wird. Eine Regelung dieses Zeitpunkts ist weder im Übereinkommen noch in seiner Ausführungsordnung enthalten. Folgende Zeitpunkte wurden von der Großen Beschwerdekammer auf ihre Geeignetheit überprüft:

- a) Unterschrift der Mitglieder der Abteilung auf dem dafür vorgesehenen Vordruck 2339, genauer gesagt, Unterschrift des Vorsitzenden der Abteilung, der immer als letzter unter Hinzufügung des Datums unterschreibt;
- b) Übergabe der Reinschrift der Entscheidung durch die Abteilung an die Formalprüfungsstelle zum Zwecke der Zustellung der Entscheidung;
- c) Abgabe der zuzustellenden Entscheidung durch die Formalprüfungsstelle an die interne Poststelle des Amtes unter Hinzufügung des aufgestempelten und vordatierten Datums der Übergabe der Entscheidung durch die interne Poststelle des Amtes an die Post;
- d) Übergabe der zuzustellenden Entscheidung durch die interne Poststelle des Amtes an die Post.

5. Von den unter Punkt 4 genannten Zeitpunkten bieten sich auf den ersten Blick die unter a) und unter d) genannten Zeitpunkte als maßgebend an, weil sie datenmäßig exakt bestimmt sind.

6. Der Zeitpunkt unter 4. d), also die Übergabe der Entscheidung an die Post zum aufgestempelten Datum, wurde in der Entscheidung der Kammer 3.3.1 vom 7. August 1989 (T 598/88, Beilage zum ABI. EPA 1990, S. 43) für entscheidend angesehen. Vor dem angegebenen Datum der Entscheidung sei ein Antrag auf mündliche Verhandlung eingegangen, dem hätte entsprochen werden müssen, da er vor dem Datum der Entscheidung vorgelegen habe.

6.1 Der Entscheidung ist zuzugeben, daß die den Parteien zugestellte Entscheidung den Eindruck erwek-

4. In the case of decisions taken following written proceedings, the final moment at which fresh matter submitted by the parties can still be taken into account must correspond to the closing of the debate during oral proceedings. The need to ensure legal certainty requires that this moment be as clearly fixed as the moment of the closing of the debate pronounced during oral proceedings. Neither the Convention nor its Implementing Regulations contain any provision fixing this moment. The dates the Enlarged Board has examined as to their suitability are the following:

- (a) signature by the members of the Opposition Division of Form 2339 or, more precisely, by the Chairman, who is always last to sign and who dates the form;
- (b) the handing over, by the Opposition Division, of the fair copy of the decision to the formalities section for notification;
- (c) the handing over by the formalities section to the EPO postal service of the decision to be notified bearing the date-stamped, post-dated date of despatch of the decision by the EPO postal service;
- (d) the despatch of the decision to be notified by the EPO postal service.

5. Of the above-mentioned dates, (a) and (d) would at first sight appear to be suitable as they can be clearly determined.

6. Date (d), the date of despatch of the decision on the date stamped, was held to be decisive in Board of Appeal 3.3.1's decision of 7 August 1989 (T 598/88, Supplement to OJ EPO 6/1990, page 43). A request for oral proceedings had been received before the date of the decision, and it should therefore have been complied with because it had been submitted before the date of the decision.

6.1 In support of this decision it should be recalled that the decision notified to the parties can create the

4. Pour ce qui est des décisions prises à l'issue d'une procédure écrite, le dernier moment jusqu'ou les nouveaux moyens des parties doivent encore être pris en considération, devrait correspondre à la clôture des débats dans les procédures comportant une procédure orale. Pour des raisons de sécurité juridique, ce moment doit être fixé aussi précisément que le moment de la clôture des débats prononcée au cours d'une procédure orale. La Convention et son règlement d'exécution ne contiennent aucune disposition fixant ce moment. Les dates dont la Grande Chambre a examiné si elles étaient appropriées sont les suivantes :

- a) la signature par les membres de la division de l'imprimé 2339 prévu à cette fin ou, plus précisément, la signature du président de la division, lequel signe toujours le dernier en ajoutant la date ;
- b) la remise par la division à la section des formalités de la copie au net de la décision en vue de la signification de la décision ;
- c) la remise de la décision à signifier au service du courrier interne de l'Office par la section des formalités après adjonction de la date tamponnée et postdatée de la remise à la poste de la décision par le service du courrier interne de l'Office ;
- d) la remise à la poste de la décision à signifier par le service du courrier interne de l'Office.

5. Parmi les dates mentionnées au point 4, celles indiquées aux paragraphes a) et d) apparaissent à première vue comme susceptibles d'être pertinentes car elles sont parfaitement déterminées.

6. La date mentionnée au point 4.d), à savoir la remise à la poste de la décision à la date tamponnée a été considérée dans la décision de la chambre 3.3.1 en date du 7 août 1989 (T 598/88, supplément au JO OEB 1990, page 43) comme déterminante. Du fait qu'une requête en procédure orale avait été reçue avant la date indiquée de la décision, il aurait fallu y faire droit, puisqu'elle avait été présentée avant la date de la décision.

6.1 Il faut reconnaître au soutien de cette décision que la décision signifiée aux parties peut éveiller

Hotel Toplice
Bled



International Symposium on Patent and Trademark Services to Industry

Organised by:
The Slovenian Industrial
Property Protection
Office

The European Patent
Office

Within the framework
of the Regional
Industrial Property
Programme

PHARE Programme of
the European Union

16 and 17 June 1994 Bled, Slovenia

Working language: English
Simultaneous interpreting
into Slovenian

Draft Programme

Thursday 16 June 1994

Topic 1: Increasing the use of industrial property in industry

Chairman:
Dr. Bojan Pretnar, Director,
Industrial Property Protection Office
of the Republic of Slovenia

- | | |
|---------------|---|
| 08.30 - 09.30 | Registration |
| 09.30 - 10.00 | Opening
Addresses by: <ul style="list-style-type: none">• Prof. Dr. Rado Bohinc, Minister of Science and Technology, Slovenia• Mr Pierre Mirel, Deputy Head of Unit, European Commission• Dr. Ulrich Schatz, Principal Director, European Patent Office |
| 10.00 - 10.30 | Introduction
Dr. Bojan Pretnar, Director, Industrial Property Protection Office of the Republic of Slovenia |
| 10.30 - 11.15 | Promoting awareness of industrial property in Europe:

The example of the United Kingdom
Speaker: Mr Paul Hartnack, Comptroller General, The Patent Office, United Kingdom

The Austrian example
Speaker: Mr Otmar Rafeiner, President, Austrian Patent Office |
| 11.15 - 11.45 | Mid-morning break |
| 11.45 - 12.30 | Advice and support to small and medium sized companies: <ul style="list-style-type: none">• Providing advice• Financial Support
Speaker: Agence Nationale de Valorisation de la Recherche (ANVAR), France |
| 12.30 - 13.00 | Discussion |
| 13.00 - 14.30 | Lunch |

Topic 2: Current needs of industry	14.30 - 15.00	The needs of a large company with regard to industrial property services Speaker: Dr. Gert Lück, General Manager, Intellectual Property Department, Asea Brown Boveri Management Ltd.
<i>Chairman: Mr Ladislav Jakl, President, Industrial Property Office, Czech Republic</i>	15.00 - 15.30	Special needs of small and medium sized companies Speaker: Mr Gerard Caron, Head of Patent Department, ICB (SWATCH watches)
	15.30 - 16.00	Afternoon break
	16.00 - 16.30	Specific needs of industry in central Europe Speaker: Mr Vratislav Chromý, Director of the Diagnostica Division, Lachema Brno, Czech Republic
	16.30 - 17.00	Discussion

Friday 17 June 1994

Topic 3: Patent and trademark information services provided by patent offices	09.30 - 10.00	The European patent information policy Speaker: Mr Gérard Giroud, Principal Director, European Patent Office
<i>Chairman: Dr. Ulrich Schatz, Principal Director, International Affairs, European Patent Office</i>	10.00 - 10.30	The patent and trademark information policy of the Danish Patent Office Speaker: Mr Per Lund Thoft, Director General, Danish Patent Office
	10.30 - 11.00	Mid-morning break
	11.00 - 11.30	The patent and trademark information policy of the Slovenian Industrial Property Protection Office Speaker: Mr Rajko Sabo, Assistant Director, Industrial Property Protection Office, Slovenia
	11.30 - 12.00	Discussion
	12.00 - 14.00	Lunch
Topic 4: New trends in patent and trademark information	14.00 - 14.30	The use of a patent database for economic information and business Speaker: Mr Francis Narin, President, CHI Research, Inc.
<i>Chairman: Mr Otmar Rafeiner, President, Austrian Patent Office</i>	14.30 - 15.00	A survey of databases in the field of patent information Speaker: Mr John Brennan, Databases utilisation, European Patent Office
	15.00 - 15.30	Afternoon break
	15.30 - 16.00	New Media in the Everyday Life of a Patent Office Speaker: Ms Ágnes Vadász, Information Department, National Office of Inventions, Hungary
<i>For further information, please contact: Mr Niclas Morey International Technical Cooperation European Patent Office Erhardtstraße 27 D-80331 Munich Germany</i>	16.00 - 17.00	Demonstrations of <ul style="list-style-type: none"> • on-line access to Slovenian databases in industrial property • mixed-mode technology • First Page databases • DNA database
<i>☎ (089) 2399-5123 Fax: (089) 2399-6522 Telex: 523656 epmu d</i>	17.00	Closing ceremony



Europäisches
Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets

Patentinformation

Patent Information

Information brevets

BESTELLUNG • ORDER • COMMANDE

Produkt / Product / Produit	Jahrgang / Year / Année gewünschtes ankreuzen / Insert cross in appropriate box / Cocher la case correspondante		
Jahrgangsbände Amtsblatt Volumes Official Journal Volume Journal officiel Einzelpreis pro Jahrgang / Price per volume / Prix par volume DEM 90	<input type="checkbox"/> 1978	<input type="checkbox"/> 1984	<input type="checkbox"/> 1990
	<input type="checkbox"/> 1979	<input type="checkbox"/> 1985	<input type="checkbox"/> 1991
	<input type="checkbox"/> 1980	<input type="checkbox"/> 1986	<input type="checkbox"/> 1992
	<input type="checkbox"/> 1981	<input type="checkbox"/> 1987	<input type="checkbox"/> 1993
	<input type="checkbox"/> 1982	<input type="checkbox"/> 1988	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 1983	<input type="checkbox"/> 1989	<input type="checkbox"/>

Summe / Amount / Somme DEM

Versandkosten pro Jahrgang / Postage per
volume / Frais d'expédition par volume

- Europa / Europe DEM 4
- Außerhalb Europas / Outside Europe /
Hors d'Europe DEM 20

Total DEM

Rechnungsadresse / Billing address / Facturation à :	Lieferadresse / Delivery address / Adresse de livraison :

Kontaktperson:
Contact:
Responsable :

<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> FAX

Korrespondenzsprache deutsch
Preferred language English
Langue préférée français

Zurück an / Back to / A renvoyer à :

EPA / EPO / OEB
Vienna sub-office
Att.: Mr Andreas Weigel
Schottenfeldgasse 29
Postfach 82
A-1072 Vienna
Fax: (+43-1) 52126-4492

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Geltungsbereich

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die von der Europäischen Patentorganisation (EPO) bestätigten Aufträge für Lieferung von Information auf Datenträgern, insbesondere Papier, Floppy Discs und optischen Platten.

2. Jahresabonnement, Einzelbestellung

Ein Jahresabonnement umfasst den Publikationszeitraum eines Jahres (12 Kalendermonate). Das Jahresabonnement beginnt zu dem in der Bestellung angegebenen Datum. Ist dort kein Datum angegeben, beginnt es zum Zeitpunkt des Auftragsangehanges. Das Jahresabonnement verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn es nicht spätestens 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Bestellungen, die nicht im Rahmen eines Jahresabonnements erfolgen, gelten als Einzelbestellung.

3. Preise

Soweit auf der Rechnung nicht anders angegeben, hat die Zahlung netto ohne Abzug spätestens eine Woche nach Rechnungserhalt zu erfolgen. Der Preis für jede Einzelbestellung wird aufgrund der am Tag der Bestellung gültigen Preisliste berechnet. Der Preis für das Jahresabonnement wird von der EPO rechtzeitig vor Beginn der jeweiligen Abrechnungsperiode festgelegt. Wird der Preis eines Jahresabonnements nach Ablauf der ordentlichen Kündigungsfrist gegenüber der letzten Abrechnungsperiode um mehr als 5 % erhöht, steht dem Abonnenten ein außerordentliches Kündigungsrecht zu, das innerhalb einer Ausschlussfrist von 2 Wochen ab Rechnungserhalt auszuüben ist. Falls nicht anders angegeben, werden Kosten für Versand und Verpackung (und ggf. Versicherung) gesondert in Rechnung gestellt.

4. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferten Waren bleiben das Eigentum der EPO bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen.

5. Lieferung

Die Lieferung der Waren erfolgt auf Kosten des Käufers und der Käufer trägt das Risiko von Verlust und/oder Beschädigung.

6. Gewährleistung und Haftung

Der Käufer hat Beanstandungen aufgrund offensichtlicher Mängel oder Beschädigungen der gelieferten Waren unverzüglich, spätestens innerhalb von acht Tagen nach Empfang der Ware, zu erheben. Die EPO übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und rechtzeitige Lieferung der Kaufgegenstände. Mängel werden von der EPO behoben, soweit sie Datenträger und andere maschinenlesbare Kaufgegenstände betreffen, wobei sich die EPO das Recht vorbehält, diese zu testen und sich von ihrer Mangelhaftigkeit zu überzeugen. Weitergehende Gewährleistungsansprüche sowie Schadensersatzansprüche als Folge einer eventuellen Mangelhaftigkeit einschließlich solcher Schäden, die durch sogenannte Virenprogramme hervorgerufen worden sind, sind ausgeschlossen, es sei denn, der Schaden wurde von der EPO vorsätzlich oder grobfahrlässig herbeigeführt. Die vorstehenden Ansprüche verjähren in 6 Monaten von der Ablieferung an den Kunden an.

7. Software

Was die Benutzersoftware anbelangt, verpflichtet sich die EPO, in einem Zeitraum von 6 Monaten ab dem ersten Versand Mängel zu beseitigen, die das korrekte Funktionieren der Software in der festgelegten Konfiguration beeinträchtigen, und dies in einem Umfang und in einer Höhe, die im Rahmen der Garantiebedingungen des Vertrages zwischen der EPO und dem Softwareproduzenten festgelegt sind.

8. Kopierverbot

Jede Vervielfältigung und jeder Verleih der von der EPO gelieferten Waren ist unzulässig. Der Käufer haftet der EPO für jede unberechtigt angefertigte Kopie, die auf die von ihm erworbenen Waren zurückgeht, zumindest in der Höhe des Kaufpreises dessen, was kopiert wurde. 1 Kopie für Archivzwecke und Programmfehler-Bestätigungen darf erstellt werden. Das teilweise Kopieren von Kaufgegenständen zur Weitergabe von Informationen durch Patentanwälte, Rechercheure und Informationsvermittler an deren Auftraggeber im Rahmen eines Dienstvertrages ist gestattet.

9. Gerichtsstand

Für diese Vereinbarung wird als Gerichtsstand München vereinbart. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

General conditions

1. Validity

These General Conditions apply to all orders accepted by the European Patent Organisation (EPO) for delivery of information in any format, for example printed on paper, or stored electronically on floppy or optical disk.

2. Annual Subscription, Single Order

An annual subscription comprises a publication period of one year (12 calendar months). The annual subscription commences on the date mentioned in the order. If the order lacks the indication of a date, it commences on the date of receipt of the order. Annual subscriptions are automatically extended for another year unless they are cancelled at least 3 months before expiry of the current subscription. Orders which are not placed in the scope of an annual subscription are considered as single orders.

3. Prices

Unless otherwise provided on the invoice, payment has to be effected net and without reduction within one week from receipt of the invoice at the latest. The price for single orders is calculated on the basis of the price list which is valid on the day of ordering. Prices for annual subscriptions are fixed by the EPO well before the relative subscription period expires. If after expiration of the regular period of notice, the price for an annual subscription is increased by more than 5 % compared to the previous accountancy period, the subscriber has a special right to give notice within a preclusion period of 2 weeks from receipt of the invoice. Unless otherwise stated, costs for despatch and packaging (and insurance if applicable) are billed separately.

4. Right of Ownership

All goods delivered remain property of the EPO until full payment has been received by the same.

5. Delivery

Delivery of goods is made at the expense of the purchaser, and the purchaser agrees to accept responsibility for any damage or loss.

6. Guarantee and Liability

Any claim on behalf of the purchaser in respect of obvious defects or damage to the goods delivered must be made within 8 days of receipt of the goods. The EPO accepts no responsibility for completeness, correctness and timely delivery of the goods purchased. The EPO will make good defects as far as data carriers and other machine-readable goods are concerned but reserves the right to test the same and to ascertain their defectiveness. Further warranty claims as well as claims for damages caused by an eventual defectiveness including such damages caused by so-called "virus-programmes" are excluded unless the EPO has wilfully or grossly negligently caused this damage. The aforementioned claims are barred by the statute of limitations 6 months after receipt of the goods by the client.

7. Software

With respect to the search and retrieval software, the EPO undertakes to make good defects which impair the correct functionality of the software in the specified configuration for a period of 6 months, starting from the date of the first despatch, and within the limits and to the extent of the guarantee provisions under the EPO's contract with the software manufacturer.

8. Copying of Goods

Any copying or duplication of goods supplied by the EPO is prohibited. The purchaser shall be held responsible for any such copying or duplication of goods supplied to him, at least to the value of the purchase-price of that which was copied. 1 copy for archiving purposes and confirmation of programming faults may be produced. Distribution of information by patent lawyers, professional searchers and information brokers to their clients (based on a service contract) is allowed.

9. Competent Court of Jurisdiction

The terms of this agreement shall be under the jurisdiction of the courts of Munich, who will be competent to settle any dispute within the framework of the Laws of the Federal Republic of Germany.

Conditions générales

1. Objet

Les présentes conditions générales s'appliquent à toutes les commandes acceptées par l'Organisation européenne des brevets (OEB) quant à la livraison d'information dans quelque format que ce soit, par exemple : information imprimée sur papier, ou stockée électroniquement sur disque souple ou disque optique.

2. Abonnement annuel, commandes isolées

L'abonnement annuel porte sur une période de publication d'une année (12 mois calendaires). L'abonnement annuel commence à la date mentionnée dans la commande ou, si aucune date n'y est indiquée, à la date de réception de la commande. Tout abonnement annuel non résilié au moins trois mois avant la date d'expiration est automatiquement prolongé d'une année supplémentaire. Les commandes n'entrant pas dans le cadre d'un abonnement annuel sont considérées comme des commandes isolées.

3. Prix

Sauf indication contraire figurant sur la facture, tout paiement s'entend net et sans déduction et doit être effectué au plus tard dans la semaine suivant réception de la facture. Le prix de commandes isolées est calculé sur la base du tarif en vigueur à la date de la commande. Le prix de l'abonnement annuel est fixé par l'OEB bien avant la date d'expiration de la période d'abonnement considérée. Si, après l'expiration du délai normal de préavis, le tarif de l'abonnement annuel est augmenté de plus de 5 % par rapport à la période comptable précédente, le souscripteur est en droit de résilier le contrat dans une période de deux semaines à compter de la date de réception de la facture. Sauf stipulation contraire, les frais d'envoi, d'emballage (et, le cas échéant, d'assurance) sont facturés séparément.

4. Réserve de propriété

Toutes les marchandises livrées restent la propriété de l'OEB aussi longtemps que celle-ci n'en a pas reçu le paiement intégral.

5. Livraison

La livraison des marchandises s'effectue aux frais de l'acheteur, lequel accepte d'assumer les risques en cas de perte ou d'endommagement.

6. Garantie et responsabilité

Toute réclamation concernant des défauts ou dommages manifestes présentés par les marchandises doit être formulée dans les 8 jours suivant la livraison des marchandises. L'OEB décline toute responsabilité eu égard à la complétude, l'exactitude et la livraison dans les délais des marchandises achetées. Bien que l'OEB s'engage à remédier aux défauts présentés par les supports de données et autres marchandises lisibles par machine, il se réserve le droit de tester ces marchandises et de constater leur défectuosité. Tout autre droit de garantie et indemnité pour des dommages provoqués par un éventuel défaut, y compris par des "virus", sont exclus, sauf si le dommage est imputable à une négligence manifeste ou à un acte intentionnel de la part de l'OEB. Les droits visés ci-dessus sont frappés de prescription six mois après réception des marchandises par le client.

7. Logiciel

Dans une période de six mois suivant la date du premier envoi et dans le cadre des conditions de garantie prévues dans le contrat passé entre l'OEB et le fournisseur de logiciels, l'OEB s'engage à remédier aux défauts empêchant le bon fonctionnement des logiciels de recherche dans la configuration proposée.

8. Copies

Toute copie ou reproduction des marchandises fournies par l'OEB est interdite. L'acheteur est tenu responsable de toute copie ou reproduction des marchandises qui lui sont fournies, au moins à concurrence du prix d'achat de ce qui a été copié. 1 copie faite en vue d'un archivage et de la confirmation d'erreurs de programmation est autorisée, ainsi que la diffusion d'informations à leurs clients (dans le cadre d'un contrat de prestations de service) par les conseils en brevets, les spécialistes de la recherche et les serveurs.

9. Tribunaux compétents

Tout litige concernant le présent contrat relève de la compétence des tribunaux de Munich, le droit de la République fédérale d'Allemagne étant applicable.



Case Law

**of the Boards of Appeal
of the European
Patent Office**

1987 - 1992

Information direct from the source:
**the up-to-date case law
of the Boards of Appeal**
edited by the European Patent Office,
Directorate-General 3 (Appeals),
Legal Research and Administration

Rechtsprechung

**der Beschwerdekammern
des Europäischen
Patentamts**

1987 - 1992

Information aus erster Hand:
**Die aktuelle Rechtsprechung
der Beschwerdekammern**
herausgegeben vom
Europäischen Patentamt,
Generaldirektion 3 (Beschwerde),
Wissenschaftlicher Dienst
und Verwaltung



La Jurisprudence

**des Chambres de recours
de l'Office européen
des brevets**

1987 - 1992

Information à la source :
**La jurisprudence actuelle
des Chambres de recours**
publiée par l'Office européen
des brevets,
Direction générale 3 (Recours),
Recherche juridique et administration

In einer Zeitspanne von mehr als 14 Jahren hat sich eine umfangreiche Rechtsprechung zum Europäischen Patentübereinkommen entwickelt. Die Beschwerdekammern haben in mehr als 5.000 Fällen über Probleme des materiellen Patentrechts und des Verfahrensrechts entschieden. 30 Entscheidungen oder Stellungnahmen der Großen Beschwerdekammer klärten Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung, um eine einheitliche Rechtsanwendung sicherzustellen. In dieser Darstellung auf aktuellem Stand wird über mehr als 800 Entscheidungen berichtet.

Der Schwerpunkt wurde auf veröffentlichte und unveröffentlichte Entscheidungen der Beschwerdekammern aus den Jahren 1987 bis 1992 gelegt, jedoch wurden auch grundlegende ältere Entscheidungen und einige wichtige Entscheidungen des Jahres 1993 in die Darstellung miteinbezogen.

Der Bericht erscheint in den drei Amtssprachen des EPA. Die deutsche, englische und französische Ausgabe kostet jeweils DEM 45 (zuzüglich Porto und Versand); bei Bezug aller drei Bände ermäßigt sich der Gesamtpreis auf DEM 110 (zuzüglich Porto und Versand).

Bestellungen sind zu richten an die für den Schriftenversand zuständige Dienststelle des Amtes in Wien.

Over a period of more than 14 years an extensive body of case law on the European Patent Convention has accumulated. The Boards of Appeal have reached decisions on problems concerning substantive patent law and procedural law in over 5,000 cases. 30 decisions or opinions of the Enlarged Board of Appeal have clarified legal points of fundamental importance in order to ensure the uniform application of the law. More than 800 decisions have been included in this up-to-date account.

The emphasis has been laid on both published and unpublished decisions of the Boards of Appeal from 1987 to 1992. However, earlier leading decisions and a few important 1993 decisions have also been included in this account.

The report is published in the three official languages of the EPO. The English, French and German editions each cost DEM 45 (plus postage); all three volumes ordered together are available at a reduced price of DEM 110 (plus postage).

Orders should be addressed to the EPO's sub-office in Vienna, which is responsible for the distribution of publications.

En l'espace de plus de 14 années s'est développée une vaste jurisprudence relative à la Convention sur le brevet européen. Dans plus de 5000 cas, les chambres de recours se sont prononcées sur des problèmes de droit matériel et procédural. 30 décisions ou avis de la Grande Chambre de recours clarifient des questions de droit d'une importance fondamentale, dans le but de garantir une application uniforme du droit. Plus de 800 décisions sont reprises dans ce rapport sur la situation actuelle.

Il contient principalement les décisions publiées et non publiées, rendues par les chambres de recours entre 1987 et 1992, mais également des décisions fondamentales plus anciennes et quelques décisions importantes de 1993.

Ce rapport sera publié dans les trois langues officielles de l'OEB. Les versions allemande, anglaise et française coûtent chacune 45 DEM (frais de port non compris); l'acquisition des trois volumes réduit le prix global à 110 DEM (frais de port non compris).

Les commandes sont à adresser au service compétent en matière d'envoi de documentation de l'agence de Vienne.



Return to: / Zurück an: / Retour à:
European Patent Office • Schottenfeldgasse 29 • A-1072 Vienna • Austria

Bestellung • Order • Commande

Gewünschte Anzahl
Desired quantity
Nombre souhaité

Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts 1987 - 1992

Case law of the Boards of Appeal of the European Patent Office 1987 - 1992

La Jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets 1987 - 1992

Preis pro Sprache / Price per language / Prix par langue DEM 45
 Preis für 3 Bände / Price for 3 volumes / Prix pour 3 volumes DEM 110

Abbuchung vom beim EPA geführten lfd. Konto – Nr. des laufenden Kontos:
 Debit from deposit account with the EPO – Deposit account No.:
 Débit du compte courant auprès de l'OEB – Compte courant n°: _____

Name / Nom: _____

Company / Firma / Firme: _____

Address / Adresse: _____

ken kann, sie sei an dem aufgestempelten Tage erlassen worden. Das ist jedoch - wie sich aus der Auskunft des Präsidenten des EPA und der internen GD2-Mitteilung 1/88-III vom 22. Februar 1988 ergibt - nicht der Fall. Das den Parteien durch Aufstempelung mitgeteilte Datum ist vielmehr das Datum, an dem die Entscheidung von der EPA-Poststelle der Post übergeben worden ist. Der Zeitpunkt des Erlasses der Entscheidung wird in der Entscheidung nicht mitgeteilt.

6.2 Diese Verfahrensweise ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden, denn das EPÜ schreibt nicht vor, daß die Entscheidungen der ersten Instanz den Tag des Erlasses enthalten müßten. Die Angabe des Tages, an dem die Entscheidung erlassen worden ist, schreibt das Übereinkommen in Regel 66 (2) EPÜ nur für Entscheidungen der Beschwerdekammern vor, also nur für letztinstanzliche Entscheidungen. Diese Regelung ermöglicht es dem EPA, die Entscheidungen erster Instanz nicht mit dem Datum ihres Erlasses, sondern lediglich mit dem Tag ihrer Abgabe zur Post zu versehen. Diese Handhabung steht im Einklang mit dem EPÜ und bietet den Vorteil, daß die Parteien anhand dieses Datums den durch das EPÜ bestimmten Tag der Zustellung leicht feststellen können, denn nach Regel 78 (3) EPÜ gilt die Zustellung mit dem 10. Tag nach der Abgabe zur Post als erfolgt.

Aus diesen Gründen kommt das auf der Entscheidung aufgestempelte Datum nicht als Zeitpunkt in Betracht, bis zu dem die Parteien noch Eingaben einreichen könnten, die berücksichtigt werden müßten.

7. Den Zeitpunkt unter 4. a), also das Datum, an dem die drei Mitglieder der Abteilung den dafür vorgesehenen Vordruck unterschreiben, scheint die Kammer 3.3.1 in ihrer Entscheidung vom 3. April 1989 (T 584/88, EPOR 1989, Seite 449) für den maßgebenden Zeitpunkt zu halten. In diesem Fall hatten die drei Mitglieder der Prüfungsabteilung das Formular 2048 mit der Zurückweisung der Patentanmeldung am 8. Juni 1988 unterschrieben. Diese Entscheidung wurde an dem aufgestempelten Datum vom 13. Juli 1988 zur Post gegeben. In der Zwischenzeit schied der erste Prüfer am 1. Juli 1988 aus der Prüfungsabteilung aus, er hatte aber vorher, nämlich am 22. Juni 1988, durch einen handschriftlichen Vermerk in den Akten von den Entscheidungsgründen

impression that it was taken on the date indicated by the date stamp. This is not however the case - as can be gathered from the President's observations and the DG 2 Staff Notice 1/88-III of 22 February 1988. The date indicated to the parties by the date stamp is in fact the date on which the decision was despatched by the EPO postal service. There is no indication in the decision itself of the date on which the decision was taken.

6.2 There is no legal means of querying this practice as the EPC contains no requirement that decisions by first-instance departments should indicate the date on which the decision was taken. The only passage in the EPC requiring that a decision contain the date when the decision was taken is to be found in Rule 66(2), but this only applies to board of appeal, i.e. final-instance, decisions. This procedural rule allows the EPO to indicate not the date when first-instance decisions are taken but merely the date of their despatch. This practice is consistent with the EPC, with the advantage that, based on this date, parties can easily calculate the date of notification, which is laid down by the EPC in Rule 78(3), notification being deemed to have been made on the tenth day following the despatch of the decision.

For these reasons the date stamped on the decision cannot be considered as being the point in time when parties may still submit fresh matter which must be considered.

7. In its decision of 3 April 1989 (T 584/88, EPOR 1989, page 449) Board of Appeal 3.3.1 appears to have held date 4.(a), i.e. the date the three members of the division signed the relevant form, to be the decisive moment. In this case the three members of the Examining Division had signed Form 2048 refusing the patent application on 8 June 1988. This decision had been despatched on the date stamped, 13 July 1988. The primary examiner had since left the Examining Division (on 1 July 1988), but prior to this, on 22 June 1988, he had added a handwritten note to the file indicating that he had taken note of the reasons for the decision and was in agreement with them. The Board concluded that the decision had been taken by the Examining Division in its correct

l'impression qu'elle a été prise au jour indiqué par le tampon. Ce n'est cependant pas le cas - comme il résulte des informations données par le Président de l'OEB et du communiqué interne de la DG 2 1/88-III du 22 février 1988. La date indiquée aux parties par le tampon est au contraire la date à laquelle la décision est remise à la poste par le service du courrier interne de l'OEB. La date du prononcé de la décision n'est pas indiquée dans la décision.

6.2 Il n'existe aucun motif juridique qui permettrait de contester cette façon de procéder car la CBE ne prescrit pas que les décisions de la première instance doivent indiquer la date à laquelle la décision est rendue. L'indication de la date à laquelle la décision a été rendue n'est prescrite dans la CBE, par la règle 66(2), que pour les décisions des chambres de recours, à savoir seulement pour les décisions rendues en dernier ressort. Cette disposition de procédure permet à l'OEB de ne pas indiquer sur les décisions de la première instance la date à laquelle elles sont rendues mais seulement d'indiquer leur date de remise à la poste. Cette façon de procéder est en accord avec la CBE et présente l'avantage que les parties peuvent facilement calculer à partir de cette date le jour de la signification qui est déterminé par la CBE puisque, conformément à la règle 78(3) CBE, la signification est réputée faite 10 jours après sa remise à la poste.

Pour ces raisons, on ne peut prendre en considération la date tamponnée sur la décision comme étant le moment jusqu'où les parties peuvent encore présenter de nouveaux éléments qui doivent être examinés.

7. La Chambre 3.3.1 paraît avoir considéré dans sa décision du 3 avril 1989 (T 584/88, EPOR 1989, page 449) que la date mentionnée au point 4. a), à savoir la date à laquelle les trois membres de la division ont signé l'imprimé prévu à cet effet, était le moment déterminant. Dans cette affaire, les trois membres de la division d'examen avaient signé, le 8 juin 1988, le formulaire 2048 indiquant le rejet de la demande de brevet. Cette décision avait été remise à la poste à la date tamponnée du 13 juillet 1988. Entre-temps, le premier examinateur avait quitté la division d'examen le 1^{er} juillet 1988 mais il avait auparavant, à savoir le 22 juin 1988, indiqué par une mention manuscrite portée au dossier son accord sur les motifs de la décision après en avoir pris connaissance.

zustimmend Kenntnis genommen. Daraus schloß die Kammer, daß die Entscheidung in ordnungsgemäßer Besetzung der Prüfungsabteilung zustande gekommen sei.

7.1 Das Datum der Unterschrift der drei Mitglieder einer Prüfungs- oder Einspruchsabteilung ist ein sehr wesentliches Datum, denn an diesem Tag trifft die jeweilige Abteilung die Entscheidung in der Sache, nämlich ob eine Anmeldung oder ein Einspruch zurückgewiesen oder ein Patent erteilt oder widerrufen werden soll. Allerdings handelt es sich in diesem Zeitpunkt immer noch um eine Entscheidung "in camera", denn die in der Sache getroffene Entscheidung entfaltet zu diesem Zeitpunkt noch keine Außenwirkung für die Parteien und bindet demgemäß auch die Abteilung noch nicht. Sollte die Abteilung nach der Unterschrift feststellen, daß sie einen wesentlichen Gesichtspunkt übersehen hat, so wäre sie berechtigt, die von ihr bereits unterschriebene Entscheidung, die sich noch in ihren Händen befindet, zu ändern.

7.2 Daß es sich bei der Entscheidung im Zeitpunkt der Unterschrift der Mitglieder sozusagen noch um eine Entscheidung "in statu nascendi" handelt, zeigt der Fall T 584/88 ganz deutlich. In diesem Fall war die Sachentscheidung am 8. Juni 1988 getroffen worden, aber erst am 22. Juni 1988 lag die Zustimmung des ersten Prüfers zu der mit Gründen versehenen Entscheidung vor.

7.3 In Übereinstimmung damit steht auch die Stellungnahme des Präsidenten des EPA, der das Datum der Unterschrift der Mitglieder der Abteilung im Vergleich zum Datum der Abgabe der Entscheidung zur Post von untergeordneter Bedeutung hält, das infolgedessen auch den Parteien nicht mitgeteilt werde. In außergewöhnlichen Fällen, wenn es sich um die Frage der richtigen Besetzung der Abteilung handle, könnten die Parteien das Datum durch Akteneinsicht feststellen.

7.4 Auch das EPÜ selbst mißt dem Datum der Unterschrift der Abteilungsmitglieder keine besondere Bedeutung zu. Wie bereits oben ausgeführt (siehe Punkt 6.2), verlangt das Übereinkommen anders als bei Beschwerdekammerentscheidungen nicht, daß das Datum der Unterschrift in der Entscheidung genannt und den Parteien mitgeteilt wird. Daraus kann man den Schluß ziehen, daß der Gesetzgeber mit dem Datum der Unterschrift nicht die weitreichende Folge verbinden wollte, daß

composition.

7.1 The date on which the three members of an examining or opposition division sign a decision is extremely important, as the date indicated is the date on which the department in question decides on the issue, i.e. whether a patent application must be refused, an opposition rejected, a patent granted or revoked. However, it is also a decision taken "in camera", because at the moment it is taken it does not have any immediate effect on the parties involved and is not therefore binding on the department that issued it. If, after it has signed it, the decision-taking department discovers that it has failed to take account of a key point, it may amend its decision, despite having already signed it, because it has not yet left its custody.

7.2 T 584/88 clearly shows that at the moment the decision is signed by the members of the decision-taking department it is still "in statu nascendi". In this case, the substantive decision had been taken on 8 June 1988, but the primary examiner had not approved the reasoned decision until 22 June 1988.

7.3 This is also the President's opinion as he states that the date the members of the division sign the decision is less important than the date the decision is despatched, and consequently the first date is not notified to the parties. In exceptional cases - when doubt has been cast on whether the composition of the division was correct, for example - the parties are allowed to ascertain the date by inspecting the file.

7.4 The EPC itself does not accord the date of signature by the members of a division any particular significance. It has already been mentioned (see 6.2 above) that the Convention does not - as is the case for board of appeal decisions - require that the date of signature be indicated in the decision and notified to the parties. It can therefore be concluded that the legislator did not intend the date of signature to be accorded the significant effect of binding the division to its signed

ce. La Chambre en avait déduit que la décision avait été rendue par la division d'examen dans sa composition correcte.

7.1 La date de la signature par les trois membres d'une division d'examen ou d'opposition est une date extrêmement importante, puisqu'au jour indiqué, la division concernée prend la décision dans l'affaire en cause, à savoir décide si une demande de brevet ou une opposition doit être rejetée ou si un brevet doit être délivré ou révoqué. Il s'agit cependant encore d'une décision "in camera", puisque la décision qui a été prise dans l'affaire en cause ne produit à ce moment aucun effet extérieur pour les parties et ne lie pas encore, par conséquent, la division. Si la division, après la signature, constate qu'elle a omis de tenir compte d'un point de vue important, elle est habilitée à modifier la décision déjà signée qu'elle détient encore.

7.2 L'affaire T 584/88 montre clairement que la décision, au moment de la signature des membres, est encore une décision "in statu nascendi". Dans cette affaire, la décision au fond avait été prise le 8 juin 1988, mais l'accord du premier examinateur sur la décision motivée n'avait été donné que le 22 juin 1988.

7.3 L'opinion du Président de l'OEB est également en accord avec ce qui précède, car il indique que la date de la signature par les membres de la division présente une importance secondaire par rapport à la date de la remise à la poste de la décision et que, de ce fait, cette première date n'est pas communiquée aux parties. Dans des cas exceptionnels, où le problème de la composition correcte de la division se pose, les parties peuvent prendre connaissance de la date par inspection du dossier.

7.4 La CBE elle-même n'attribue pas à la date de la signature par les membres de la division une signification particulière. Comme déjà mentionné ci-dessus (voir point 6.2 supra), la Convention n'exige pas, contrairement à ce qu'elle fait pour les décisions des chambres de recours, que la date de la signature soit indiquée dans la décision et notifiée aux parties. On peut en conclure que le législateur ne voulait pas faire découler de la date de la signature l'effet considérable qu'après ce

nach diesem Zeitpunkt die Abteilung an ihre unterschriebene Entscheidung gebunden wäre und nach diesem Datum eintretende wesentliche Umstände nicht mehr berücksichtigen dürfte. Wäre das die Absicht des Gesetzgebers gewesen, so hätte er - wie bei Beschwerdekammerentscheidungen - die Angabe des Datums des Erlasses der Entscheidung gefordert.

7.5 Der innere Grund für die unterschiedliche Behandlung von Beschwerdekammerentscheidungen und Entscheidungen der Prüfungs- und Einspruchsabteilung durch das EPÜ mag auch darin zu finden sein, daß die Entscheidungen erster Instanz mit der Beschwerde anfechtbar sind. Würde der Abschluß des internen Verfahrens für den Erlaß einer Entscheidung der ersten Instanz bereits mit dem Datum der Unterschriften der Abteilungsmitglieder, das die Parteien nicht kennen, eintreten, so würden dadurch überflüssige Beschwerden provoziert, weil die erste Instanzentscheidungserhebliche Umstände nicht mehr berücksichtigen könnte, die nach diesem Datum eingetreten sind, obwohl die Entscheidung noch im Schoße der Abteilung ruht.

7.6 Nach Abwägung aller Umstände, die dafür und dagegen sprechen, kommt die Große Beschwerdekammer zu der Auffassung, daß das Datum der Unterschrift nicht den Schlußpunkt unter das interne Verfahren für den Erlaß einer Entscheidung setzt.

8. Kann man aus den oben dargelegten, wohl abgewogenen Gründen weder das auf der Entscheidung aufgestempelte Datum noch das Datum der Unterschrift unter die Sachentscheidung als Endpunkt des Entscheidungsverfahrens in erster Instanz ansehen, so fragt sich, welcher Zeitpunkt dafür in Betracht zu ziehen ist. Dieser Zeitpunkt muß im Interesse der ordnungsgemäßen Durchführung der Verfahren vor dem EPA einerseits und der Parteien andererseits eindeutig festliegen, damit sowohl die Abteilung als auch die Parteien genau wissen, bis zu welchem Zeitpunkt entscheidungserhebliche Umstände noch in Erwägung zu ziehen sind.

Für diesen Zweck ist der Zeitpunkt unter 4. b), also die Übergabe der Reinschrift durch die Abteilung an die Formalprüfungsstelle zum Zwecke der Zustellung, ungeeignet, da dieser Zeitpunkt aus den Akten

decision from this point onwards, preventing it from taking account of important developments occurring after this date. Had this been the intention the EPC would have required that the date the decision was taken be indicated, as is the case with board of appeal decisions.

7.5 The EPC's reason for treating board of appeal decisions differently from examining or opposition division decisions could equally well lie in the fact that first-instance decisions are appealable. If it were the case that the first-instance department's internal decision-making process is completed on the date its members sign the decision - a date not known to the parties involved - the result would be pointless appeals because the first instance would no longer be able to take account of important developments affecting the decision which occurred after this date, even though the decision had not yet left its hands.

7.6 Having weighed up the various arguments, the Enlarged Board of Appeal has reached the conclusion that the date a decision is signed is not the point in time at which the internal decision-making process is completed.

8. If, for the above reasons, neither the date stamped on the decision nor the date the substantive decision was signed can be considered as constituting the point in time at which the first-instance department's decision-making process is completed, the question remains as to which date can be considered as doing so. This date must be clearly definable, both in the interests of ensuring that proceedings before the EPO are carried out correctly, as well as of the parties to the proceedings, to ensure that both the decision-taking department and the parties know the precise moment at which account can still be taken of new circumstances with an important bearing on the decision.

Date 4. (b), i.e. the point in time when the division hands over the fair copy to the formalities section for notification, is not suitable for this purpose because it cannot be ascertained from the file and therefore remains .

moment, la division soit liée par la décision signée et que les événements importants intervenant après cette date ne puissent plus être pris en considération. Si le législateur en avait eu l'intention, il aurait exigé - comme pour les décisions des chambres de recours - l'indication de la date à laquelle la décision est rendue.

7.5 Le motif sous-jacent pour lequel la CBE traite différemment les décisions des chambres de recours et les décisions des divisions d'examen et d'opposition pourrait également être dû au fait que les décisions de la première instance sont susceptibles de recours. Si la conclusion du processus interne de prise de décision par la première instance intervenait déjà à la date de la signature par les membres de la division, date dont les parties n'ont pas connaissance, il en résulterait des recours inutiles car la première instance ne pourrait plus tenir compte de circonstances déterminantes pour la décision survenant après cette date bien que la décision soit encore entre ses mains.

7.6 Après avoir pesé le pour et le contre, la Grande Chambre de recours est arrivée à la conclusion que la date de la signature ne constituait pas l'instant de la conclusion du processus interne de prise de décision.

8. Si l'on ne peut pas, pour les motifs ci-dessus exposés et soupesés, considérer tant la date tamponnée sur la décision que la date de la signature de la décision sur le fond comme l'instant de la conclusion du processus de prise de décision par la première instance, la question se pose de savoir quelle date doit être prise en considération à cette fin. Cette date doit être fixée de façon certaine, d'une part, dans l'intérêt de l'exécution régulière de la procédure devant l'OEB et, d'autre part, dans l'intérêt des parties, afin que tant la division que les parties sachent exactement jusqu'à quel moment il peut encore être tenu compte de circonstances nouvelles déterminantes pour la décision.

A cette fin, la date mentionnée au point 4. b), à savoir la remise de la copie au net par la division à la section des formalités aux fins de la signification, n'est pas une date appropriée car elle ne peut pas être

nicht feststellbar ist und daher auch den Parteien unbekannt ist.

9. Es bleibt zu prüfen, ob der Zeitpunkt unter 4. c), also die Abgabe der Entscheidung mit aufgestempeltem, vordatiertem Datum durch die Formalprüfungsstelle der Abteilung an die interne Poststelle des EPA, als maßgebend in Betracht gezogen werden kann.

9.1 Gegen dieses Datum spricht auf den ersten Blick die Tatsache, daß auch dieses Datum den Parteien nicht ausdrücklich mitgeteilt wird. Es ist jedoch für die Parteien sehr leicht feststellbar, denn nach der Stellungnahme des Präsidenten des EPA liegt dieses Datum immer drei Tage vor dem aufgestempelten Datum. Durch interne Anweisungen ist sichergestellt, daß zwischen Aufstempelung des Absendedatums und Abgabe zur Post immer drei Tage liegen. Kann die interne Poststelle - aus welchen Gründen auch immer - die Entscheidung an dem aufgestempelten Datum nicht zur Post geben, so gibt sie die Entscheidung an die Formalprüfungsstelle zurück, und sie wird mit einem neuen Datum versehen, das wiederum drei Tage vor der Abgabe zur Post liegt. Durch dieses Verfahren ist einwandfrei gewährleistet, daß die Aufstempelung des Absendedatums in jedem Fall drei Tage vor dem auf der Entscheidung angegebenen Datum liegt. Damit ist dieses Datum sowohl für das EPA als auch für die Parteien auf einfache Weise feststellbar. Es erfüllt somit die an den Erlaß einer Entscheidung zu stellenden strikten Anforderungen der Rechtssicherheit.

9.2 Vergleicht man das schriftliche Verfahren mit dem Verfahren mit mündlicher Verhandlung, so entspricht der Zeitpunkt der Abgabe der Entscheidung durch die Formalprüfungsstelle der Abteilung an die interne Poststelle des EPA dem Zeitpunkt der Beendigung der sachlichen Debatte in der mündlichen Verhandlung. Beide Zeitpunkte markieren eindeutig den Zeitpunkt, bis zu dem die Beteiligten mit der Berücksichtigung etwaigen Vorbringens rechnen können, sofern dieses Vorbringen nicht nach den einschlägigen Bestimmungen des Übereinkommens (Art. 114 (2) und Regel 86(3) EPU) von der entscheidenden Stelle als verspätet zurückgewiesen wird.

9.3 Mit der Abgabe durch die Formalprüfungsstelle an die interne Poststelle zum Zwecke der Zustellung verläßt die Entscheidung die

unknown to the parties.

9. This only leaves date 4.(c), the date on which the date-stamped, post-dated decision is handed over to the EPO postal service by the formalities section.

9.1 At first sight, the fact that it is not directly brought to the knowledge of the parties would seem to militate against choosing this date. On the other hand it is a date the parties can ascertain very easily, because, as the President of the EPO explained, it is always three days prior to the date stamped. Internal EPO instructions make clear that a period of three days always elapses between the date-stamping of a decision and its despatch. If, for whatever reason, the EPO postal service is unable to despatch the decision on the date stamped, it returns the decision to the formalities section where it is given a new date, which again pre-dates the date of actual despatch by three days. This practice ensures that the date of despatch is always stamped on the decision three days before it is actually despatched. This date is therefore very easy to ascertain, both for the EPO and the parties. It thus fulfils the need for strict legal certainty which the handing down of a decision must ensure.

9.2 In comparing written proceedings with proceedings giving rise to oral proceedings, the moment the formalities section hands over the decision to the EPO postal service corresponds to the closing of the debate during oral proceedings. These two events clearly mark the point in time up to which the parties can expect account to be taken of any further submission they might make, in that the decision-taking department will not invoke the relevant provisions of the Convention (Article 114(2) and Rule 86(3) EPC) to disregard such fresh matter as having been submitted late.

9.3 When a decision is handed over by the formalities section to the EPO postal service for notification, it is taken from the file and is therefore

déterminée à partir du dossier et reste, de ce fait, également ignorée des parties.

9. Il reste à examiner si la date indiquée au point 4. c), à savoir la date de la remise au service du courrier interne de l'OEB, par la section des formalités de la division, de la décision portant une date postérieure tamponnée, peut être prise en considération en tant que date pertinente.

9.1 A l'encontre du choix de cette date, milite, à première vue, le fait qu'elle n'est pas directement portée à la connaissance des parties. Cette date peut être, cependant, très facilement déterminée par les parties puisque, d'après les informations données par le Président de l'OEB, elle est toujours antérieure de trois jours à la date tamponnée. Du fait des instructions internes de l'Office, il est établi qu'il s'écoule toujours trois jours entre l'application de la date au tampon et la remise à la poste. Si - pour une raison quelconque - le service du courrier interne ne peut pas remettre la décision à la poste à la date tamponnée, il rend la décision à la section des formalités et il lui est attribué une nouvelle date, laquelle précède à nouveau de trois jours la remise à la poste. Grâce à cette façon de procéder, il est assuré de manière incontestable que le tamponnage de la date d'expédition est effectué toujours trois jours avant la date tamponnée sur la décision. De ce fait, cette date peut être déterminée de manière très simple tant par l'OEB que par les parties. Elle répond ainsi aux exigences strictes de sécurité juridique auxquelles doit satisfaire la délivrance d'une décision.

9.2 Si l'on compare la procédure écrite à la procédure qui donne lieu à une procédure orale, le moment de la remise de la décision par la section des formalités de la division au service du courrier interne de l'OEB correspond au moment de la clôture des débats lors de la procédure orale. Les deux instants marquent clairement le moment jusqu'auquel les parties peuvent escompter qu'il sera tenu compte des éventuels nouveaux moyens qu'elles présenteraient dans la mesure où ces moyens ne seront pas rejetés comme tardifs par l'instance de décision en application des dispositions pertinentes de la Convention (article 114(2) et règle 86(3) CBE).

9.3 Lors de sa remise au service du courrier par la section des formalités en vue de sa signification, la décision quitte le dossier et est par là sous-

Akten und ist damit dem Einwirkungsbereich der Abteilung entzogen. Zu diesem Zeitpunkt ist das Verfahren für den Erlaß einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren vor der Abteilung abgeschlossen. Nachdem Abschluß des Verfahrens hat die Abteilung keine Möglichkeit mehr, ihre Entscheidung zu ändern. Eingaben der Parteien, die nach diesem Zeitpunkt beim EPA eingehen, sind daher von der Abteilung nicht mehr zu berücksichtigen. Da somit der Zeitpunkt des Abschlusses des Verfahrens bei Erlaß einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren für die Parteien von Bedeutung ist, sollte es in der Entscheidung auch ausdrücklich angegeben werden. Es würde sich ferner empfehlen, daß die Formalprüfungsstelle über den Zeitpunkt der Abgabe der Entscheidungen an die interne Poststelle ein entsprechendes Register führt, aus dem dieser Zeitpunkt jederzeit feststellbar ist.

removed from the power of the department that issued it. This moment marks the completion of proceedings before the decision-making department. Once proceedings have been completed the decision-making department can no longer amend its decision. It must disregard any fresh matter the parties may submit to the EPO thereafter. Seeing that it is important for the parties to know at which point in time the decision-making process following written proceedings is completed, this point in time should be clearly indicated in the decision. The formalities section should also keep a register of the dates on which decisions are handed over to the EPO postal service to enable these dates to be ascertained at any time.

traite au domaine d'action de la division. A ce moment, la procédure devant la division est terminée. Après la conclusion de la procédure, la division n'a plus la possibilité de modifier sa décision. La division ne doit donc plus tenir compte des éléments nouveaux invoqués par les parties qui sont présentés à l'OEB après ce moment. Etant donné, par conséquent, que la date de la conclusion de la procédure lors du rendu d'une décision en procédure écrite est importante pour les parties, elle devrait également être expressément indiquée dans la décision. Il conviendrait également que la section des formalités tienne un registre correspondant dans lequel seraient inscrites les dates de remise des décisions au service du courrier interne de l'OEB, registre au moyen duquel il serait possible à tout moment de déterminer ces dates.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Das Verfahren für den Erlaß einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren ist mit dem Tag der Abgabe der Entscheidung durch die Formalprüfungsstelle der Abteilung an die interne Poststelle des EPA zum Zwecke der Zustellung abgeschlossen.

Order

For these reasons it is decided that:

The decision-making process following written proceedings is completed on the date the decision to be notified is handed over to the EPO postal service by the decision-taking department's formalities section.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Le processus de prise de décision en procédure écrite est terminé à la date de la remise de la décision, en vue de sa signification, au service du courrier interne de l'OEB par la section des formalités de la division.

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Juristischen
Beschwerdekammer
vom 16. Dezember 1992
J 15/91 - 3.1.1**

(Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: C. Payraudeau
Mitglieder: W. M. Schar
J. P. B. Seitz

Anmelder: ...

**Stichwort: Zuständigkeit der
Beschwerdekammer**

**Artikel: 12 (1), 18 (2), 31 (3), 31 (6) a),
34 (1) PCT; 150 (2) EPÜ**

Regel: 40.2 c), 68.3 c) PCT

**Schlagwort: "Kompetenz der
Beschwerdekammern in Verfahren
nach dem PCT"**

Leitsätze

I. Die Beschwerdekammern des EPA sind nicht zuständig für die Überprüfung von Beschwerden gegen das EPA in Bezug auf Handlungen, die es als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde (IPEA) im Sinne des PCT vorgenommen hat (Bestätigung der Rechtsprechung von J 20/89, ABI. EPA 1991, 375, 378).

Gleiches gilt auch, wenn das EPA zuvor schon bezüglich derselben internationalen Anmeldung als Anmeldeamt im Sinne des PCT tätig geworden ist.

II. Zur Frage der Zuständigkeit der Beschwerdekammern des EPA für die Beurteilung von Beschwerden gegen das als Anmeldeamt im Sinne des PCT handelnde EPA ist vorliegendenfalls nicht Stellung zu nehmen.

Sachverhalt und Anträge

I. Mit Datum vom 3. November 1989 reichte der Beschwerdeführer beim Europäischen Patentamt, Zweigstelle Den Haag, eine internationale Patentanmeldung im Sinne des PCT ein und bezeichnete darin Australien (betreffend ein sog. "petty patent"), Deutschland, Japan, Republik Korea und Burkina Faso (je betreffend ein Gebrauchsmuster) als Bestimmungsstaaten. Gemäß der bei den Akten liegenden Kopie des Gebühreuzahl-

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the
Legal Board of Appeal
dated 16 December 1992
J 15/91 - 3.1.1**

(Translation)

Composition of the Board:

Chairman: C. Payraudeau
Members: W. M. Schar
J. P. B. Seitz

Applicant: ...

**Headword: Jurisdiction of the Board
of Appeal**

**Article: 12(1), 18(2), 31(3), 31(6)(a),
34(1) PCT; 150(2) EPC**

Rule: 40.2(c), 68.3(c) PCT

**Keyword: "Competence of the
Boards of Appeal in proceedings
under the PCT"**

Headnote

I. The EPO Boards of Appeal have no jurisdiction to examine appeals against actions taken by the EPO in its capacity as International Preliminary Examining Authority (IPEA) within the meaning of the PCT (confirmation of the ruling in J 20/89, OJ EPO 1991, 375, 378).

The same applies even if the EPO previously acted as receiving Office within the meaning of the PCT for the same international application.

II. In the present case there is no reason for the Board to comment on whether the EPO Boards of Appeal have jurisdiction to examine appeals against actions taken by the EPO in its capacity as receiving Office within the meaning of the PCT.

Summary of Facts and Submissions

I. The appellant filed an international patent application within the meaning of the PCT with the European Patent Office's branch at The Hague on 3 November 1989 designating Australia (for a "petty patent"), Germany, Japan, The Republic of Korea and Burkina Faso (each regarding a utility model) as designated States. According to the copy of the fee payment form on file (the

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours juridique,
en date du 16 décembre 1992
J 15/91 - 3.1.1**

(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: C. Payraudeau
Membres: W. M. Schar
J. P. B. Seitz

Demandeur: ...

**Référence: Compétence de la cham-
bre de recours**

**Article: 12(1), 18(2), 31(3), 31(6)a),
34(1) PCT; 150(2) CBE**

Règle: 40.2 c), 68.3 c) PCT

**Mot-clé: "Compétence des chambres
de recours dans les procédures au
titre du PCT"**

Sommaire

I. Les chambres de recours de l'OEB ne sont pas compétentes pour examiner des recours dirigés contre des actes que l'OEB a accomplis en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA) au sens du PCT (confirmation de la décision J 20/89, JO OEB 1991, 375, 378).

Cela vaut même si l'OEB a déjà agi, pour la même demande internationale, en qualité d'office récepteur au sens du PCT.

II. Il n'y a pas lieu, en l'occurrence, de se prononcer sur la question de la compétence des chambres de recours de l'OEB pour examiner des recours formés contre l'OEB agissant en qualité d'office récepteur au sens du PCT.

Exposé des faits et conclusions

I. Le 3 novembre 1989, le requérant a déposé auprès du département de La Haye de l'Office européen des brevets une demande internationale, ci-après "demande de brevet", au titre du PCT dans laquelle les Etats désignés étaient l'Australie (pour un "petty patent"), ainsi que l'Allemagne, le Japon, la République de Corée et le Burkina Faso (dans chaque cas pour un modèle d'utilité).

ungsvordrucks bzw. der Empfangsbescheinigung betr. die Anmeldungsunterlagen (EPA Form 1010) war mit dem gleichen Datum unter anderem auch die Recherchegebühr und die Gebühr für die internationale vorläufige Prüfung bezahlt worden.

II. Der internationale Recherchenbericht wurde vom EPA erstellt und dem Anmelder mit Datum vom 22. Februar 1990 zugestellt. Die Anmeldung wurde am 17. Mai 1990 veröffentlicht.

III. Mit Schreiben datiert vom 4. Mai 1991 (Eingang 6. Mai 1991) sandte der Anmelder die Formblätter betr. den Antrag auf internationale vorläufige Prüfung an das EPA.

IV. Mit kurz darauf folgendem Schreiben vom 6. Mai 1991 (Eingang 6. Mai 1991) stellte der Anmelder 1. einen an das Europäische Patentamt München adressierten Berichtigungsantrag und 2. einen Wiedereinsetzungsantrag.

Der zugelassene Vertreter des Anmelders legte dar, daß er die Prüfungsgebühr von DEM 2120 rechtzeitig, d. h. mit der Anmeldung, bezahlt habe, daß darin ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung zu sehen sei und daß die Bestimmung von Staaten gemäß der PCT-Anmeldung diesfalls als Auswahl von Staaten für die internationale vorläufige Prüfung zu werten sei. Er führte zudem aus, seine Sekretärin habe auf seine Weisung mehrmals bei der Informationsstelle des EPA telefonisch angefragt, ob hinsichtlich des Prüfungsantrags nichts Weiteres zu unternehmen sei, was abschlägig beschieden worden sei und wozu er Beweismittels "Affidavit" anbot.

V. Mit Datum vom 12. Juli 1991 erging eine Mitteilung des EPA an den Anmelder auf Formblatt "PCT/IPEA/424 (Januar 1985)" mit dem Absendervermerk "Mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde" (IPEA), worin im wesentlichen festgestellt wurde,

a) der Antrag auf internationale vorläufige Prüfung sei (entgegen Art. 39 (1) a) PCT) nach Ablauf von 19 Monaten seit dem frühesten Prioritätsdatum beim EPA eingegangen;

b) der Antrag sei trotzdem ordnungsgemäß gestellt worden, jedoch

receipt form for the application documents - EPO Form 1010), other fees including the search fee and the fee for the international preliminary examination were also paid on the same date.

II. The international search report was established by the EPO and sent to the applicant on 22 February 1990. The application was published on 17 May 1990.

III. The applicant sent the forms requesting international preliminary examination (the demand) to the EPO in a letter dated 4 May 1991 (received on 6 May 1991).

IV. Shortly afterwards, in a letter dated 6 May 1991 (received on 6 May 1991), the applicant submitted (1) a request for correction addressed to the European Patent Office Munich and (2) an application for re-establishment of rights.

The applicant's professional representative argued that the examination fee of DEM 2 120 had been paid in due time, i.e. when the application was filed, that this was to be construed as a demand for international preliminary examination and that the designation of States in the PCT application was therefore to be interpreted as an election of States for the international preliminary examination. Headed that on his instructions his secretary had telephoned the EPO's information desk on a number of occasions to ask whether anything further needed to be done with regard to the demand for examination, that she had been answered in the negative, and that he was prepared to submit an affidavit to this effect.

V. On 12 July 1991 the EPO sent the applicant Form "PCT/IPEA/424 (January 1985)" marked "International Preliminary Examining Authority" (IPEA) essentially notifying him that,

(a) the demand for international preliminary examination had been received by the EPO after expiry of the 19th month from the earliest priority date (contrary to Art. 39(1)(a) PCT);

(b) the demand had nevertheless been properly filed in accordance

Il ressort du dossier, à savoir de la copie du formulaire de règlement des taxes ou encore de l'accusé de réception des documents de la demande (OEB Form 1010), qu'entre autres la taxe de recherche et la taxe d'examen préliminaire international ont été payées à cette même date.

II. Le rapport de recherche internationale a été établi par l'OEB et envoyé au demandeur le 22 février 1990. La demande a été publiée le 17 mai 1990.

III. Par lettre en date du 4 mai 1991 (reçue le 6 mai 1991), le demandeur a adressé à l'OEB les formulaires de demande d'examen préliminaire international.

IV. Par lettre en date du 6 mai 1991 et reçue le jour même, le demandeur a présenté à l'Office européen des brevets à Munich une requête en rectification, ainsi qu'une requête en restitutio in integrum.

Le mandataire agréé du demandeur a déclaré qu'il avait payé la taxe d'examen de 2 120 DEM dans les délais, c'est-à-dire lors du dépôt de la demande de brevet, qu'il fallait y voir une demande d'examen préliminaire international et que la désignation d'Etats conformément à la demande PCT devait être considérée en l'espèce comme une élection d'Etats pour l'examen préliminaire international. Il a ajouté que sa secrétaire ayant, sur ses instructions, téléphoné à plusieurs reprises au service d'information de l'OEB pour demander s'il ne fallait rien entreprendre d'autre au sujet de la demande d'examen, on lui avait répondu par la négative; il a proposé d'en fournir la preuve par une "déclaration sous la foi du serment".

V. Le 12 juillet 1991, l'OEB a adressé une notification au demandeur (formulaire "PCT/IPEA/424 (janvier 1985)") dans laquelle l'expéditeur était mentionné comme étant l'"Administration chargée de l'examen préliminaire international" (IPEA) et qui constatait pour l'essentiel, que

a) la demande d'examen préliminaire international était parvenue à l'OEB après l'expiration du délai de 19 mois à compter de la première date de priorité, contrairement à ce qui est prévu à l'article 39(1)a) PCT;

b) bien que la demande d'examen eût été valablement présentée, le

komme der Anmelder infolge der Verspätung nicht in den Genuß der Verschiebung des Beginns der regionalen/nationalen Phase auf 30 Monate seit dem frühesten Prioritätsdatum (Art. 39 (1) a) PCT);

c) bei Rückzug des Antrags vor Prüfungsbeginn würden 75 % der bezahlten Gebühr zurückerstattet.

Dem auf Umwandlung der Prüfungsgebührzahlung in einen Prüfungsantrag gerichteten Berichtigungsantrag könne deshalb nicht entsprochen werden, weil der Prüfungsantrag nicht in der vorgeschriebenen Form abgefaßt worden sei (Art. 31 (3) Satz 2, R. 53.1 a) PCT) und weil entgegen Artikel 31 (4) a), Regel 53.2 PCT in dem Antrag nicht mindestens einer der in der internationalen Anmeldung bezeichneten Bestimmungsstaaten ausgewählt worden sei. Unter Hinweis auf die Entscheidung J 12/82 (ABl. EPA 1983, 221) wurde zudem festgestellt, die alleinige Zahlung einer Gebühr könne nicht als Ersatz für die rechtzeitige Stellung eines Antrags angesehen werden.

VI. Gegen die genannte Mitteilung des EPA vom 12. Juli 1991 erhob der Anmelder Beschwerde an das EPA mit Datum vom 9. August 1991 (Eingang 12. August 1991) unter gleichzeitiger Bezahlung der Beschwerdegebühr und stellte die Anträge:

1) Es sei festzustellen, daß der Prüfungsantrag beim diesfalls als IPEA tätigen EPA eingegangen sei;

2) hilfsweise: es sei der Anmelder aufzufordern, allfällige Mängel seines Antrags vom 3. November 1989 zu beheben, und die Frist zur Mängelbehebung in Gang zu setzen;

3) äußerst hilfsweise für den Fall der Ablehnung der Anträge 1 und 2: es sei eine mündliche Verhandlung anzuberaumen.

Zur Begründung wurde im wesentlichen folgendes ausgeführt:

Verfahrensrechtlich:

Die Beschwerde sei zulässig, weil der Beschwerdeführer beschwert sei und weil das EPA hier, entgegen dem Fall J 20/89, wo gestützt auf die Bestimmungen von Artikel 150 (2) EPÜ und Regel 40.2 c) und 68.3 c) PCT hinsichtlich der Kompetenz des EPA als IPEA gegenteilig entschieden

with regulations, but because it had been filed late, the applicant would not benefit from the extended time limit - 30 months from the earliest priority date (Art. 39(1)(a) PCT) - for commencement of the regional/national phase;

(c) if the demand were withdrawn before examination commenced 75% of the fee would be refunded.

The Office further stated that it was unable to allow the correction requested by the applicant - transforming the payment of the examination fee into a demand for international examination - because the demand had not been made in the prescribed form (Art. 31(3), second sentence, Rule 53.1(a) PCT) and because, contrary to Article 31(4)(a) and Rule 53.2 PCT, it had not elected at least one of the States designated in the international application. Citing decision J 12/82 (OJ EPO 1983, 221), it added that the mere payment of a fee could not be a substitute for filing a request in due time.

VI. In a letter dated 9 August 1991 (received on 12 August 1991) the applicant filed an appeal against the EPO's communication of 12 July 1991, simultaneously paid the appeal fee and requested as follows:

(1) That it be found that the EPO, acting in this case as IPEA, had received the demand for examination;

(2) In the alternative: That the applicant be invited to correct any defects in his demand of 3 November 1989 and a time limit for the correction of defects be set;

(3) In the extreme alternative: Should requests 1 and 2 be refused, that a date for oral proceedings be set.

The grounds for appeal consisted essentially of the following points:

Procedural grounds:

The appeal was admissible because the appellant had been adversely affected and because in the present case, unlike in J 20/89 - where the Board, applying the provisions of Article 150(2) EPC and Rules 40.2(c) and 68.3(c) PCT, had held that it did not have jurisdiction to examine

demandeur ne pouvait, à cause de ce retard, bénéficier du report du début de la phase régionale/nationale à trente mois à compter de la première date de priorité (art. 39(1)a) PCT);

c) en cas de retrait de la demande d'examen avant le début de l'examen, 75% de la taxe acquittée seraient remboursés.

Il ne pouvait être fait droit à la requête en rectification visant à transformer le paiement de la taxe d'examen en une demande d'examen, étant donné l'absence de la forme prescrite pour cette dernière (art. 31(3), deuxième phrase; règle 53.1 a) PCT) et de l'indication d'au moins un Etat élu parmi les Etats désignés dans la demande internationale (art. 31(4)a); règle 53.2 PCT). Renvoyant à la décision J 12/82 (JO OEB 1983, 221), l'OEB a également constaté que le seul paiement d'une taxe ne saurait tenir lieu de formulation en temps utile d'une requête.

VI. Le 9 août 1991, le demandeur a formé un recours (reçu le 12 août 1991) contre la notification de l'OEB en date du 12 juillet 1991 et a payé en même temps la taxe de recours; il a formulé les conclusions suivantes :

1) qu'il soit constaté que la demande d'examen est parvenue à l'OEB agissant, en l'espèce, en qualité d'IPEA;

2) (à titre subsidiaire) qu'il soit invité à remédier, dans un délai à faire courir par l'OEB, aux éventuelles irrégularités de sa demande d'examen du 3 novembre 1989;

3) (plus subsidiairement encore) qu'une procédure orale soit fixée en cas de rejet des requêtes 1 et 2.

A l'appui du recours, le demandeur a exposé, pour l'essentiel, les motifs suivants:

Du point de vue de la procédure :

Le recours est recevable puisqu'il n'a pas été fait droit aux prétentions du requérant et qu'en l'espèce l'OEB, contrairement à l'affaire J 20/89 dans laquelle la chambre avait statué dans un sens opposé en se fondant sur les dispositions de l'article 150(2) CBE et des règles 40.2)c) et 68.3)c) PCT en

worden sei, nicht nur als IPEA, sondern auch als Anmeldeamt gehandelt habe, weshalb die Beschwerde gemäß Artikel 152 (1) EPÜ i. V. m. 150 (2) und 106 ff. EPÜ offenstehe.

Materiellrechtlich:

Hierzu wiederholte der Beschwerdeführer im wesentlichen die mit seiner Eingabe vom 6. Mai 1991 vorgebrachten Gründe (siehe oben unter Punkt IV).

VII. Auf einen Bescheid der Kammer vom 10. Februar 1992 betreffend die Frage der Zuständigkeit antwortete der Beschwerdeführer in einem Schreiben vom 17. März 1991 mit erneutem Hinweis auf Artikel 150 (2) EPÜ, woraus hervorgehe, daß internationale Anmeldungen Gegenstand von Verfahren vor dem EPA sein könnten. Handle das EPA als PCT-Anmeldeamt, so müsse es auch einen Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gemäß dem PCT entgegennehmen. Nach Artikel 150 (2) EPÜ müsse das Handeln des EPA außerdem unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten auch überprüfbar sein. Demzufolge müßten die Bestimmungen von Artikel 106 ff. EPÜ betreffend die Beschwerde ergänzend heranziehbar sein.

VIII. Am 16. November 1992 wurde eine mündliche Verhandlung durchgeführt und vorab auf die Frage der Zuständigkeit der Beschwerdekammer zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde beschränkt.

Dabei hielt der Beschwerdeführer an seinen in der Beschwerdeschrift aufgeführten Anträgen fest, ergänzte bzw. verdeutlichte den 1. Hilfsantrag insofern, als er die darin beantragte Mängelbeseitigung ausdrücklich auf das Datum des zu verbessernden Antrags vom 3. November 1989 zurückbezogen formulierte, und reichte des weiteren einen zusätzlichen Hilfsantrag ein, welcher sich auf die Vorlage der Zuständigkeitsfrage an die Große Beschwerdekammer richtete.

Der Beschwerdeführer stützte sich in seiner ergänzenden Begründung betreffend die Zuständigkeit der Beschwerdekammern auch auf *Singer R.*, "Europäisches Patentübereinkommen (Köln 1989)", S. 700, N3, Abs. 2 zu Artikel 150, wo es heißt: "Ferner können auch internationale Anmeldungen in für diese besonders geschaffenen Verfahren

appeals against decisions taken by the EPO acting as IPEA - the EPO was not acting solely in its capacity as IPEA, but also as receiving Office, hence its decisions were open to appeal under Article 152(1) EPC in conjunction with Articles 150(2) and 106 et seq. EPC.

Substantive grounds:

Here the appellant essentially restated the grounds put forward in his petition of 6 May 1991 (see IV above).

VII. Replying to a communication from the Board dated 10 February 1992 concerning the question of jurisdiction, in a letter dated 17 March 1991 the appellant again referred to Article 150(2) EPC, which states that international applications may be the subject of proceedings before the EPO. If the EPO had been acting as receiving Office under the PCT it would, under the PCT, also have had to accept a demand for international preliminary examination. Under Article 150(2) EPC the actions of the EPO also had to be subject to review in accordance with the due process of law. The provisions of Articles 106 et seq. EPC concerning appeals must therefore also be applicable.

VIII. Oral proceedings were held on 16 November 1992 on the understanding that they were to be limited to the question of the Board's jurisdiction to hear the present appeal.

The appellant maintained the requests as set out in the notice of appeal, amplifying (clarifying) his first auxiliary request by stating explicitly that the correction of defects requested was to be effective from the date of the demand in question, i.e. from 3 November 1989, and also filing a further auxiliary request for the matter of jurisdiction to be referred to the Enlarged Board of Appeal.

In support of his contention that the Boards of Appeal did have jurisdiction the appellant also cited both *Singer R.*, "Europäisches Patentübereinkommen" (Cologne 1989, p. 700, Note 3, para. 2, re Art. 150 EPC), which states: "Furthermore, international applications can also be the subject of proceedings before the EPO specifically

ce qui concerne la compétence de l'OEB agissant en qualité d'IPEA, a agi non seulement en qualité d'IPEA mais aussi d'office récepteur, ce qui donne la possibilité de former recours conformément à l'article 152(1) CBE ensemble les articles 150(2) et 106 sqq CBE.

Du point de vue du fond :

Le requérant a repris pour l'essentiel les motifs exposés dans sa lettre du 6 mai 1991 (voir sous point IV supra).

VII. Dans une lettre datée du 17 mars 1992, le requérant a répondu à une notification de la Chambre du 10 février 1992 concernant la question de la compétence, en invoquant de nouveau l'article 150(2) CBE, lequel dispose que des demandes internationales peuvent faire l'objet de procédures devant l'Office européen des brevets. Dans la mesure où l'OEB agit en qualité d'office récepteur PCT, il doit aussi recevoir une demande d'examen préliminaire international au titre du PCT. De surcroît, l'article 150(2) CBE suppose qu'en outre les actes de l'OEB puissent être contrôlés par rapport à la notion de l'Etat de droit. Par conséquent, il devrait être possible de faire jouer aussi les dispositions de l'article 106 sqq CBE concernant le recours.

VIII. Une procédure orale, qui devait se limiter dans un premier temps à la question de la compétence de la Chambre pour examiner le présent recours, a eu lieu le 16 novembre 1992.

Lors de cette procédure, le requérant a maintenu ses requêtes formulées dans l'acte de recours et complété ou précisé sa première requête subsidiaire en ce sens qu'il a expressément demandé de faire dater du 3 novembre 1989 la suppression des irrégularités concernant la demande d'examen ; il a présenté en outre une nouvelle requête subsidiaire visant à ce que la Grande Chambre de recours soit saisie de la question de la compétence.

Dans les motifs qu'il a exposés à titre complémentaire au sujet de la compétence des chambres de recours, le requérant s'est aussi référé à *R. Singer*, "Europäisches Patentübereinkommen" (Cologne 1989), ad article 150, p. 700, point 3, 2^e alinéa, où l'on peut lire en substance que "des demandes internationales peuvent outre être égale-

beim EPA behandelt werden, z. B. wenn das EPA als Anmeldeamt und Recherchenbehörde im Rahmen des PCT für Anmeldungen tätig wird, die keine europäischen Patentanmeldungen oder Euro-PCT-Anmeldungen sind.", sowie auf den PCT-Leitfaden für Anmelder, Bd. 1, S. 32, Ziff. 163, wo es u. a. heißt: "Im PCT ist eine Beschwerde oder eine Eingabe während der internationalen Phase nicht vorgesehen." und wo weiter festgestellt wird, daß einige nationale Gerichte oder Berufungsstellen Beschwerden gegen Entscheidungen nationaler oder regionaler Ämter in ihrer Eigenschaft als Anmeldeamt zugelassen haben. Schließlich begründete er die Zuständigkeit auch gestützt auf Artikel 125 EPU.

created for these [i.e. European applications] where, for example, the EPO is acting as receiving Office and searching authority in respect of applications under the PCT which are not European patent applications or Euro-PCT applications.", and the PCT "Applicant's Guide" which, in Vol. I, 1991 edition, paragraph 163, states amongst other things: "The PCT does not provide for any appeal or petition during the international phase" and which goes on to say that some national courts or appeal boards have accepted appeals against decisions taken by national or regional Offices in their capacity as receiving Offices. Finally, he also argued that Article 125 EPC conferred jurisdiction.

ment traitées à l'OEB dans les procédures spécialement prévues pour ces demandes, par exemple lorsque l'OEB agit comme office récepteur et administration chargée de la recherche dans le cadre du PCT pour des demandes qui ne sont pas des demandes européennes ou des demandes euro-PCT", ainsi qu'au Guide du déposant du PCT, vol. I, édition de 1991, p. 28, point 163, où il est dit notamment que "le PCT ne prévoit aucune procédure d'appel ni de requête pendant la phase internationale" et où il est ajouté que "certains tribunaux nationaux ou chambres de recours ont accepté des appels interjetés contre des décisions prises par des offices nationaux ou régionaux en leur qualité d'office récepteur". Enfin, le requérant a également invoqué l'article 125 CBE pour affirmer la compétence des chambres de recours.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde richtet sich gegen eine Mitteilung, welche das EPA unter Kapitel II des Vertrags über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) in seiner Eigenschaft als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde (IPEA) erließ.

Die Beschwerde und die Beschwerdegebühr gingen innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der angefochtenen Mitteilung beim EPA ein. Vor der Prüfung der übrigen Zulässigkeitskriterien stellt sich der Kammer vorliegendenfalls die Frage ihrer Zuständigkeit.

2. In einer früheren Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer (vgl. J 20/89, ABI. EPA 1991, 375, 378, Punkt 2) wurde die Unzuständigkeit der Beschwerdekammer hinsichtlich der Überprüfung von Handlungen einer IPEA, welche sich nicht auf eine Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren bzw. auf einen sog. Widerspruch dagegen gemäß Regel 68.3 c) PCT bezogen, festgestellt.

Der Beschwerdeführer vertritt nun unter Hinweis auf diese Entscheidung die Auffassung, die Beschwerdekammer sei hier deshalb zuständig, weil das EPA in bezug auf die vorliegende Anmeldung, nicht wie in jenem Falle nur als IPEA sondern zuvor auch als Anmeldeamt gehandelt habe. Er vernachlässigt jedoch, daß das Handeln von Organen des EPA als Behörde im Sinne des PCT und gestützt auf den PCT und auf die

Reasons for the Decision

1. The appeal is directed against a communication sent out by the EPO under Chapter II of the Patent Cooperation Treaty (PCT) acting in its capacity as International Preliminary Examining Authority (IPEA).

The appeal and the appeal fee were received by the EPO within two months of its issuing the impugned communication. Before examining the other admissibility criteria, the Board must in the present case first address the issue of its jurisdiction.

2. In an earlier decision (cf. J 20/89, OJ EPO 1991, 375, 378, point 2) the Legal Board of Appeal held that Boards of Appeal lacked jurisdiction to examine any act of an IPEA not relating to an invitation to pay additional fees or a protest against such an invitation under Rule 68.3(c) PCT.

The appellant argues that the Board of Appeal does have jurisdiction in the present case, because, unlike in the above-cited case, where it was acting solely as an IPEA, the EPO had also previously acted as receiving Office. However, he fails to take account of the fact that when the EPO is performing its role as a PCT authority on the basis of that treaty and of the procedural acts for which it provides, the sphere of action of its

Motifs de la décision

1. Le recours est dirigé contre une notification que l'OEB a établie au titre du Chapitre II du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), en sa qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA).

Le recours et la taxe de recours sont parvenus à l'OEB dans un délai de deux mois à compter de la signification de la notification contestée. Avant d'examiner les autres critères de recevabilité, la Chambre se posera en l'espèce la question de sa compétence.

2. Dans une précédente décision (J 20/89, JO OEB 1991, 375, 378, point 2), la Chambre a constaté qu'elle n'était pas compétente pour examiner des actes d'une IPEA qui ne concernent pas une invitation à payer des taxes additionnelles ou une réserve à l'encontre de celle-ci selon la règle 68.3(c) PCT.

Or, faisant référence à cette décision, le requérant estime que la Chambre est compétente en la présente espèce car, pour la demande de brevet concernée, l'OEB n'a pas agi comme alors uniquement en qualité d'IPEA, mais aussi, préalablement, en tant qu'office récepteur. Le requérant ne tient cependant pas compte du fait que l'activité des instances de l'OEB qui agissent en tant qu'administrations au sens du PCT en s'appuyant

darin vorgesehenen Handlungen beschränkt ist.

Der PCT sieht implizit u. a. zwei Hauptphasen vor, die sogenannte "internationale Phase" und die sogenannte "nationale Phase", wobei die Verfahrensstufe der internationalen vorläufigen Prüfung in die internationale Phase fällt (vgl. u. a. *Mousseron J. M.*, *Traité des Brevets*, Paris 1984, S. 961, RN 1001 und "PCT-Leitfaden für Anmelder", Bd. 1, 2. A., S. 4, RN 10-13).

Das Verfahren vor der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde (IPEA) wird gemäß Artikel 34 (1) PCT erstens nach den Bestimmungen des PCT, zweitens nach dessen Ausführungsordnung und drittens nach der Vereinbarung, die das Internationale Büro im Rahmen des PCT und der Ausführungsordnung mit dieser Behörde schließt, geregelt.

In Regel 68.3c) PCT ist, in Verbindung mit Artikel 34 PCT, eine Überprüfungs-Kompetenz eines "Ausschusses aus drei Mitgliedern" oder "einer anderen besonderen Instanz der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde" oder "einer zuständigen höheren Stelle" vorgesehen. Nach Artikel 3 der "Vereinbarung zwischen EPO und WIPO nach dem PCT" vom 7. Oktober 1987, inkraftgetreten am 1. Januar 1988 (ABI.EPA 1987, 515), wurde diese Funktion bzw. Kompetenz miteingeschlossen in die Kompetenzübertragung hinsichtlich der gesamten Tätigkeit als IPEA, dem Europäischen Patentamt übertragen. Nach Artikel 155(3) EPÜ wurde diese Funktion bzw. Kompetenz den Beschwerdekammern des EPA zugewiesen. Sowohl Regel 68.3c) PCT wie auch Artikel 155(3) EPÜ beziehen sich somit allein auf den Fall der Überprüfung eines Widerspruchs gegen eine Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren wegen Uneinheitlichkeit. Darunter fällt die hier angefochtene Entscheidung bzw. "Mitteilung" nun aber nicht.

Schon in der Entscheidung J 20/89, ABI.EPA 1991, 375, 378, Punkt 2 wurde festgestellt, daß abgesehen von den in Regel 40.2c) und Regel 68.3c) PCT vorgesehenen Möglichkeiten weder im PCT selbst noch in dessen Ausführungsordnung eine Beschwerde in der internationalen Phase des Verfahrens vorgesehen ist (vgl. hierzu auch die entsprechende Aussage in RN 163 des oben zitierten "PCT-Leitfadens für Anmelder"). Aus Artikel 25 PCT

departments is limited.

The PCT implicitly provides for two main phases, the "international" and the "national" phases, with the international preliminary examination procedure forming part of the international phase (cf. *Mousseron J. M.*, *Traité des Brevets*, Paris 1984, p. 961, Note 1001, and "PCT Applicant's Guide", Vol. I, 1991 edition, paragraphs 10-13).

Under Article 34(1) PCT the procedure before the International Preliminary Examining Authority (IPEA) is governed in the first instance by the provisions of the PCT itself, in the second by the Regulations, and in the third by the agreement which the International Bureau concludes, under the PCT and the Regulations, with that Authority.

Rule 68.3(c) PCT, in conjunction with Article 34 PCT, confers a specific competence to examine decisions on a "three-member board" or "other special instance of the International Preliminary Examining Authority", or "any competent higher authority". Under Article 3 of the "Agreement between EPO and WIPO under the PCT" of 7 October 1987, which entered into force on 1 January 1988 (OJ EPO 1987, 515), this function, or competence, was part of the competence vested in the European Patent Office in respect of its IPEA activity as a whole. Under Article 155(3) EPC this function, or competence, devolved to the EPO's Boards of Appeal. Both Rule 68.3(c) PCT and Article 155(3) EPC thus relate solely to the examination of a protest against an invitation to pay an additional fee owing to lack of unity. The impugned decision, or "communication", does not however fall into this category.

In J 20/89 (OJ EPO 1991, 375, 378, point 2) the Board has already established that, save as is provided in Rules 40.2(c) and 68.3(c) PCT, there is nothing in either the PCT itself, or the Regulations under it, providing for appeal during the international phase (cf. also the corresponding passage in paragraph 163 of the "PCT Applicant's Guide" cited above). Article 25 PCT provides for review by the designated Offices of a refusal by the receiving Office to

sur les dispositions de ce Traité est limitée aux actes qui y sont prévus.

Le PCT prévoit entre autres, implicitement, deux phases principales, à savoir la "phase internationale" et la "phase nationale", l'étape de l'examen préliminaire international entrant dans le cadre de la phase internationale (cf. notamment *Mousseron J. M.*, *Traité des Brevets*, Paris 1984, p. 961, point 1001 et Guide du déposant du PCT, vol. I, édition de 1991, p. 2, points 10-13).

En vertu de l'article 34(1) PCT, la procédure au sein de l'administration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA) est déterminée en premier lieu par ce Traité, en second lieu par son règlement d'exécution et en troisième lieu par l'accord que le Bureau international conclut, conformément au PCT et au règlement d'exécution, avec cette administration.

La règle 68.3c) PCT, ensemble l'article 34 PCT, confère la compétence d'examen à un "comité de trois membres", ou "toute autre instance spéciale de l'administration chargée de l'examen préliminaire international", ou "toute autorité supérieure compétente". L'article 3 de l'Accord entre l'OEB et l'OMPI concernant le PCT du 7 octobre 1987, entré en vigueur le 1^{er} janvier 1988 (JO OEB 1987, 515), dispose que cette fonction ou compétence, incluse dans le transfert de compétence pour l'ensemble de l'activité d'IPEA, a été transmise à l'Office européen des brevets. En vertu de l'article 155(3) CBE, cette fonction ou compétence a été attribuée aux chambres de recours de l'OEB. La règle 68.3c) PCT tout comme l'article 155(3) CBE concernent ainsi le seul cas de l'examen d'une réserve à l'encontre d'une invitation à payer des taxes additionnelles pour absence d'unité. Or, la décision ou "notification" contestée dans la présente affaire n'entre pas dans ce cadre.

La décision J 20/89 (JO OEB 1991, 375, 378, point 2) avait déjà constaté que mis à part les règles 40.2c) et 68.3c) PCT, le PCT et son règlement d'exécution ne prévoient nulle part la possibilité de former un recours pendant la phase internationale (cf. aussi à ce sujet le passage correspondant sous le point 163 du Guide du déposant du PCT déjà cité). Il ressort de l'article 25 PCT que les décisions par lesquelles l'office récepteur refuse d'accorder une date de dépôt ou

geht hervor, daß Entscheidungen des Anmeldeamtes betreffend die Ablehnung der Zuerkennung eines Anmeldedatums oder die Zurücknahme einer Anmeldung bei den Bestimmungsamtern "nachgeprüft" bzw. überprüft werden. Anderes findet sich auch nicht in der "Vereinbarung zwischen der Europäischen Patentorganisation und der Weltorganisation für geistiges Eigentum nach dem PCT" vom 7. Oktober 1987.

Das EPÜ bestimmt in seinem Artikel 150 (3) EPU, ein Tätigwerden des EPA in der Eigenschaft als Bestimmungsammt oder ausgewähltes Amt bezüglich einer Anmeldung nach dem PCT gelte als europäische Patentanmeldung, womit sich in jenen Fällen, d. h. in der nationalen bzw. regionalen Phase einer internationalen Anmeldung, die Frage nach der Zuständigkeit der Beschwerdekammer anders stellt. Das EPA wurde vorliegendenfalls weder als ausgewähltes Amt noch als Bestimmungsammt tätig. Es besteht somit kein Zweifel - und auch der Beschwerdeführer hat nichts anderes vorgebracht -, daß die hier in Frage stehenden Verfahrenshandlungen in der internationalen Phase des PCT-Anmeldeverfahrens stattfanden.

3. Die Tatsache, daß das EPA hinsichtlich der vorliegenden internationalen Anmeldung zuvor schon als Anmeldeamt gehandelt hat, vermag zur Begründung der Zuständigkeit der Beschwerdekammer nichts beizutragen. Dies ergibt sich daraus, daß der Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gemäß Artikel 31 (3) PCT "gesondert von der internationalen Anmeldung" und gemäß Artikel 31 (6) a) PCT "bei der in Artikel 32 genannten zuständigen mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde" einzureichen ist. Der PCT-Leitfaden für Anmelder, Bd. 1, 2. A., S. 44, RN 213 macht gestützt darauf deutlich, daß der Antrag bei der zuständigen IPEA zu stellen ist und "nicht beim Anmeldeamt". Damit ist klaggestellt, daß das Verfahren vor einem Anmeldeamt zum einen und vor einem IPEA zum anderen zu unterscheiden ist. Dies geht auch daraus hervor, daß der PCT zwischen der Tätigkeit des Anmeldeamtes und jener der IPEA die Tätigkeit der Recherchenbehörde (ISA) vorsieht. Zudem fehlt ein verfahrensmäßiger Zusammenhang zwischen diesen Tätigkeiten auch insofern, als weder die Anmeldung noch der Recherchenbericht an die IPEA weitergeleitet werden. Adressaten sind allein die WIPO und die internationa-

accord a filing date or a decision to declare an application withdrawn. Nor does the "Agreement between EPO and WIPO under the PCT" of 7 October 1987 contain provisions to any other effect.

Under Article 150(3) EPC a PCT application for which the EPO acts as designated or elected Office is deemed to be a European patent application. In those cases, i.e. in the national or regional phase of an international application, therefore, the question as to the jurisdiction of the Board of Appeal is placed in a different framework. In the present case the EPO was acting neither as an elected Office nor as a designated Office. There can therefore be no doubt - nor does the appellant claim otherwise - that the procedural steps in question took place during the international phase of the PCT application procedure.

3. The fact that the EPO had previously acted as receiving Office for the international application in question provides no basis for Board of Appeal jurisdiction. Under Article 31(3) PCT the demand for international preliminary examination must be made "separately from the international application" and, under Article 31(6)(a) PCT, submitted "to the competent International Preliminary Examining Authority referred to in Article 32". Citing this article, the "PCT Applicant's Guide", Vol. 1, 1991 edition, paragraph 213, plainly states that the demand must be submitted to the competent IPEA and "not to the receiving Office". Hence there is a clear distinction between proceedings before a receiving Office and those before an IPEA, a distinction further emphasised by the PCT's providing for activities to be carried out by an International Searching Authority (ISA) between those assigned to the receiving Office and the IPEA. Nor is there any procedural link between these activities, as neither the application nor the search report is forwarded to the IPEA. An application can only be transmitted to WIPO and the International Searching Authority (ISA) (cf. Art. 12(1) PCT), while the search report goes to the receiving Office and WIPO (Art. 18(2) PCT).

considère que la demande de brevet est retirée sont "révisées" ou examinées par les offices désignés. Il n'est rien précisé d'autre non plus dans l'"Accord entre l'Organisation européenne des brevets et l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle" du 7 octobre 1987.

Selon l'article 150(3) CBE, lorsque l'OEB agit en qualité d'office désigné ou d'office élu pour une demande au titre du PCT, cette demande est réputée être une demande de brevet européen, de sorte que dans ces cas-là, c'est-à-dire lorsque la demande internationale se trouve dans la phase nationale ou régionale, la question de la compétence de la chambre de recours se pose différemment. Dans la présente espèce, l'OEB n'a agi ni en qualité d'office élu ni en tant qu'office désigné. Il ne fait donc aucun doute - et le requérant lui-même n'en a pas disconvencé - que les actes de procédure en cause ont été accomplis dans la phase internationale de la procédure de dépôt au titre du PCT.

3. Le fait que l'OEB avait déjà agi en qualité d'office récepteur pour la demande internationale concernée ne saurait en rien contribuer à établir la compétence de la chambre de recours. La raison en est que la demande d'examen préliminaire international doit être présentée, conformément à l'article 31(3) PCT, "indépendamment de la demande internationale" et, conformément à l'article 31(6)a) PCT, "à l'administration compétente chargée de l'examen préliminaire international mentionnée à l'article 32". Sur cette base, le Guide du déposant du PCT, vol. 1, édition de 1991, p. 42, point 213, indique clairement que la demande d'examen doit être présentée à l'administration compétente chargée de l'examen préliminaire international et "non pas à l'office récepteur". Il est ainsi clairement établi qu'il faut faire une distinction entre la procédure devant un office récepteur, d'une part, et celle devant une IPEA, d'autre part. Ceci résulte aussi du fait que le PCT prévoit que l'activité de l'administration chargée de la recherche internationale (ISA) vient s'intercaler entre l'activité de l'office récepteur et celle de l'IPEA. Du point de vue de la procédure, il n'y a en outre pas de lien entre ces activités, dans la mesure où ni la demande de brevet ni le rapport de recherche ne

le Recherchenbehörde (ISA) im Falle der Anmeldung (vgl. Art. 12(1) PCT) und das Anmeldeamt und die WIPO im Falle des Recherchenberichts (Art. 18(2) PCT). Diese spezifischen Teil-Funktionen im Rahmen des PCT-Anmeldungsverfahrens können von derselben Behörde, wie hier dem EPA, wahrgenommen werden. Damit werden die genannten PCT-Verfahrensabschnitte jedoch nicht vereinigt, insbesondere auch deshalb nicht, weil die Recherche einen obligatorischen Verfahrensschritt darstellt (Art. 15(1) PCT), die internationale vorläufige Prüfung jedoch fakultativ ist (Art. 31 - 38 PCT). Die angefochtene Mitteilung wurde vom EPA denn auch in der Eigenschaft als "mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde" verfaßt. Sie handelte dabei weder als Recherchenbehörde (ISA) noch als Anmeldeamt.

Auch wenn es in Artikel 150(2) EPÜ heißt, daß internationale Anmeldungen Gegenstand von Verfahren vor dem Europäischen Patentamt sein können, und in diesen Fällen der PCT und ergänzend das EPÜ als darauf anwendbar erklärt werden, deckt sich das mit dem soeben Gesagten. Zweck dieser Aussage ist es, dem EPA die Möglichkeit zu geben, internationale Anmeldungen in das für europäische Patentanmeldungen geschaffene Verfahren zu überführen (vgl. *Singer*, a.a.O., S. 700, N3, Abs. 1 zu Art. 150 EPÜ). Dies ist, wie bereits oben in Punkt 2 festgestellt, vorliegendenfalls nicht geschehen. Zudem ist hier auch keine Tätigkeit zu beurteilen, welche, wie z. B. die Prüfung von Widersprüchen nach Regel 68.3(c) PCT, gemäß den genannten anwendbaren Normen in die Zuständigkeit des EPA bzw. dessen Beschwerdekammern gelegt ist.

Schließlich hat der Beschwerdeführer noch auf einen Hinweis in RN 163 des oben zitierten "PCT-Leitfadens für Anmelder" verwiesen, wonach es nationale Gerichte und Berufungsstellen gebe, die Beschwerden gegen Entscheidungen eines Anmeldeamtes zugelassen hätten. Ein bloßer Hinweis auf die Praxis von PCT-Vertragsstaaten, zumal ohne Ausführungen zu den dort angewandten Rechtsgrundlagen, vermag schon zum vornherein keine Basis für die Erwägung einer Überprüfungs-kompetenz der Kammer abzugeben. Überdies heißt es dort auch, daß für

During the PCT application procedure itself these various functions can be performed by one and the same authority, i.e. the EPO in the present case. This does not however mean that the various stages in the PCT procedure have been merged, especially as the search phase is obligatory (Art. 15(1) PCT), while the international preliminary examination is not (Arts. 31 to 38 PCT). The impugned communication was, moreover, issued by the EPO in its capacity as "International Preliminary Examining Authority". It was not acting either as ISA or as receiving Office.

The fact that Article 150(2) EPC states that international applications may be the subject of proceedings before the European Patent Office, in which case the provisions of the PCT, supplemented by those of the EPC, shall be applied, does not detract from the above. The aim of this provision is to allow the EPO to transfer international applications to the procedure created for European patent applications (cf. *Singer*, op. cit., p. 700, Note 3, para. 1, re Art. 150 EPC). As already indicated in 2 above, this was not done in the present case. Nor is the activity being assessed here one which, like the examination of protests under Rule 68.3(c) PCT, falls within the jurisdiction of the EPO or its Boards of Appeal under the above provisions.

Finally, the applicant also referred to a passage in paragraph 163 of the "PCT Applicant's Guide" according to which some national courts or appeal boards have accepted appeals against decisions taken by receiving Offices. A mere allusion to the practice followed in some PCT Contracting States, without an explanation of the legal provisions invoked, is by its very nature no basis for any consideration of whether the Boards of Appeal have jurisdiction. In fact, this same paragraph states that "appeals are not provided for" during the internation-

sont transmis à l'IEPA. Les seuls destinataires sont, pour ce qui est de la demande de brevet, l'OMPI et l'administration chargée de la recherche internationale (ISA) (cf. art. 12(1) PCT) et, pour ce qui est du rapport de recherche, l'office récepteur et l'OMPI (art. 18(2) PCT). Ces fonctions spécifiques et délimitées qui sont exécutées dans le cadre de la procédure de dépôt au titre du PCT peuvent être assumées par la même administration, comme ici l'OEB. Cependant, ces étapes de la procédure PCT n'ont pas pour autant fusionnées, notamment parce que la recherche constitue une étape obligatoire (art. 15(1) PCT) alors que l'examen préliminaire international n'est que facultatif (art. 31 à 38 PCT). S'il est vrai que la notification contestée a ainsi été rédigée par l'OEB agissant également en qualité d'"administration chargée de l'examen préliminaire international", l'OEB n'anéanmoins agi ce faisant ni en qualité d'administration chargée de la recherche internationale (ISA), ni en tant qu'office récepteur.

Même si l'article 150(2) CBE dispose que des demandes internationales peuvent faire l'objet de procédures devant l'Office européen des brevets et si, en vertu de cet article, le PCT et, à titre complémentaire, la CBE sont applicables dans ces procédures, ceci corrobore ce qui vient d'être dit. Cet article a pour but de donner à l'OEB la possibilité de faire passer des demandes internationales dans la procédure créée pour les demandes de brevet européen (cf. *Singer*, loc. cit., ad article 150 CBE, p. 700, point 3, 1^{er} alinéa). Comme cela a déjà été dit au point 2 ci-dessus, il n'en a pas été ainsi en l'espèce. En outre, l'acte en cause ne fait pas non plus partie de ceux dont l'appréciation, comme par exemple dans le cas de l'examen de réserves conformément à la règle 68.3(c) PCT, est de la compétence de l'OEB ou de ses chambres de recours en vertu des dispositions applicables citées.

Enfin, le requérant s'est encore référé à un passage figurant sous le point 163 du Guide du déposant du PCT déjà évoqué, d'après lequel il existe des tribunaux nationaux et des chambres de recours qui ont accepté des appels interjetés contre des décisions prises par un office récepteur. Une simple allusion à la pratique d'Etats parties au PCT, surtout sans mention des bases juridiques utilisées dans ces Etats, ne saurait a priori servir de point de départ d'une réflexion sur une quelconque compétence d'examen qui serait conférée à la chambre. Il est en outre

die internationale Phase des Anmeldeverfahrens nach dem PCT "Beschwerden nicht vorgesehen" sind. Zudem geht es hier, wie oben in Punkt 1 festgestellt, um eine Beschwerde gegen eine Handlung, die das EPA in seiner Eigenschaft als IPEA vorgenommen hat, und nicht um eine solche gegen das EPA als Anmeldeamt.

Aus der Entscheidung J 20/89 (ABI.EPA 1991, 375), wo in Punkt 4 die Folgerung der fehlenden Kompetenz auf die Feststellung gestützt wird, daß das EPA einzig und allein als IPEA und nicht in der gleichen Sache auch noch als ISA oder als Anmeldeamt gehandelt habe, kann, entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers, nichts Gegenteiliges abgeleitet werden, da, wie der Beschwerdeführer selbst auch darlegte, der dort beurteilte Sachverhalt vom hier zu beurteilenden Sachverhalt zu unterscheiden ist.

Der Beschwerdeführer bezog sich zur Begründung der Kompetenz der Beschwerdekammern des EPA auch auf Artikel 125 EPÜ. Angesichts von Artikel 34(1) PCT findet diese Norm auf den vorliegenden Sachverhalt jedoch keine Anwendung.

4. Aus den genannten Gründen ist die Kammer zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde nicht zuständig.

Damit ist zur Beschwerde materiell keine Stellung zu nehmen.

Die Kammer hat vorliegendenfalls auch keine Veranlassung, zur Frage der Zuständigkeit betreffend Beschwerden gegen Handlungen des EPA als Anmeldeamt Stellung zu nehmen.

5. Angesichts der klaren Rechtslage erachtet die Kammer eine Vorlage der Zuständigkeitsfrage an die Große Beschwerdekammer, im Sinne von Artikel 112 (1) a) EPÜ als nicht erforderlich.

6. Die Frage der Zuständigkeit ist hier vorab geprüft worden. Die Abklärung anderer Zulässigkeitskriterien kann infolge der fehlenden Zuständigkeit nunmehr jedoch dahingestellt bleiben.

al phase of the application procedure under the PCT. Moreover, as already stated in 1 above, the present appeal is against an action taken by the EPO in its capacity as IPEA, and not against one taken by the EPO as receiving Office.

In point 4 of J 20/89 (OJ EPO 1991, 375) the Board concluded that it lacked jurisdiction because in that particular case the EPO had been acting solely as IPEA, and not as ISA or receiving Office as well. In spite of what the appellant may think, the converse may not be inferred from that decision; the facts of that case were different, as he himself concedes.

In support of his view that the Boards of Appeal of the EPO do have jurisdiction, the appellant also referred to Article 125 EPC. That provision however does not apply on account of Article 34(1) PCT.

4. For the above reasons the Board has no jurisdiction to examine the present appeal.

The Board will accordingly refrain from commenting on the merits of the present case.

Nor is there any reason for the Board to comment on the question of jurisdiction in appeals directed against actions taken by the EPO in its capacity as receiving Office.

5. The legal position being clear, the Board does not see any need to refer the question of jurisdiction to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC.

6. The preliminary point examined here was the question of jurisdiction. This question having been answered in the negative, there is no need to clarify other admissibility criteria.

précisé sous ce même point que le PCT ne "prévoit aucune procédure d'appel" pendant la phase internationale de la procédure de dépôt. De plus, dans la présente affaire, comme indiqué plus haut au point 1, le recours est dirigé contre un acte que l'OEB a accompli en sa qualité d'IPEA ; il ne s'agit pas d'un recours contre l'OEB agissant en qualité d'office récepteur.

Contrairement à l'opinion du requérant, rien dans la décision J 20/89 (JO OEB 1991, 375), dans laquelle (point 4) la conclusion d'absence de compétence repose sur la constatation que l'OEB a agi uniquement en qualité d'IPEA et non pas également, dans la même affaire, en tant qu'ISA ou office récepteur, ne permet de dire qu'il a été statué dans un sens opposé. En effet, comme le requérant lui-même l'a aussi montré, les faits appréciés dans ladite décision doivent être distingués de ceux de la présente affaire.

Pour établir la compétence des chambres de recours de l'OEB, le requérant a également invoqué l'article 125 CBE. Mais, eu égard à l'article 34(1) PCT, les dispositions de cet article de la CBE ne s'appliquent pas aux circonstances de la présente affaire.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la Chambre n'est pas compétente pour examiner le présent recours.

En conséquence, il n'y a pas lieu de se prononcer sur le fond du recours.

La Chambre n'a pas non plus, dans la présente espèce, à se prononcer sur la question de la compétence pour examiner des recours contre des actes de l'OEB agissant en qualité d'office récepteur.

5. La situation juridique étant claire, la Chambre estime qu'il n'est pas nécessaire de porter devant la Grande Chambre de recours, en application de l'article 112(1)(a) CBE, la question de la compétence.

6. Dans la présente affaire, la question de la compétence a été examinée au préalable. Vu donc l'absence de compétence, l'examen des autres critères de recevabilité peut être laissé en suspens.

Entscheidungsformel	Order	Dispositif
Aus diesen Gründen wird entschieden:	For these reasons it is decided that:	Par ces motifs, il est statué comme suit:
1. Die Beschwerdekammer ist zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde nicht zuständig.	1. The Board of Appeal has no jurisdiction to decide the present appeal.	1. La Chambre n'est pas compétente pour examiner le présent recours.
2. Der Antrag auf Vorlage einer diesbezüglichen Rechtsfrage an die Große Beschwerdekammer wird zurückgewiesen.	2. The request for this point of law to be referred to the Enlarged Board of Appeal is refused.	2. La requête tendant à porter devant la Grande Chambre de recours la question de droit posée à ce sujet est rejetée.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 13. November 1992 T 905/90 - 3.3.1
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn
Mitglieder: J. Stephens-Ofner
P. Krasa

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Albright & Wilson Limited
Einsprechender/Beschwerdeführer:
Monsanto Europe SA/NV

Stichwort: Gebührenermäßigung/ALBRIGHT

Artikel: 14 (4), 99 (1), 125 EPÜ; 9 (1) Gebührenordnung

Regel: 6 (3) EPÜ

Schlagwort: "Gebührenermäßigung - unwesentliche Schriftstücke des Verfahrens in einer Nichtamtssprache" - "Gebührenermäßigung - Bedeutung von 'geringfügig' in der Gebührenordnung" - "Treu und Glauben - Relevanz der Berufung auf allgemeine Praxis des EPA" - "Treu und Glauben - Erfordernis der rechtzeitigen Ankündigung von Änderungen der Praxis durch das EPA" - "Treu und Glauben - EPA-Praxis geändert" - "Treu und Glauben - Beschwerdeführer nicht irregeführt, Einspruch unzulässig" - "Gleichbehandlung"

Leitsätze

I. Regel 6 (3) EPÜ ist eng auszulegen, so daß Gebührenermäßigungen ausgeschlossen sind, wenn nur unwesentliche Schriftstücke der ersten Verfahrenshandlung im einschlägigen Verfahren in einer zugelassenen Nichtamtssprache eingereicht worden waren (vgl. Nr. 3 Absatz 1 der Entscheidungsgründe).

II. Für den Anspruch auf eine Gebührenermäßigung nach Regel 6 (3) EPÜ ist entscheidend, ob die erste Handlung im einschlägigen Verfahren wesentlich ist, nicht aber, ob die Vornahme einer solchen Handlung in sprachlicher Hinsicht besonders anspruchsvoll ist (im Anschluß an G 6/91, ABI EPA 1992, 491; vgl. Nr. 3 Absatz 2 der Entscheidungsgründe).

Weder ein Antrag auf Gebührenermäßigung noch eine Mitteilung, daß nur eine ermäßigte Gebühr entrichtet worden sei, ist ein wesentliches Schriftstück der ersten

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 13 November 1992 T 905/90 - 3.3.1
(Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn
Members: J. Stephens-Ofner
P. Krasa

Patent proprietor/Respondent:
Albright & Wilson Limited
Opponent/Appellant: Monsanto Europe SA/NV

Headword: Fee reduction/ALBRIGHT

Article: 14(4), 99(1), 125 EPC; 9(1) Rules relating to Fees

Rule: 6(3) EPC

Keyword: "Fee reduction - inessential parts of proceedings in non-official language" - "Fee reduction - meaning 'small' in Rules relating to Fees" - "Good faith - relevance of general conduct of EPO" - "Good faith - need for timely announcement by EPO of changes in practice" - "Good faith - EPO practice relaxed" - "Good faith - appellant not misled, opposition inadmissible" - "Equality of treatment"

Headnote

I. Rule 6(3) EPC must be narrowly construed so as to preclude fee reductions in cases where only inessential parts of the first act of the relevant proceedings had been filed in an authorised non-official language (cf. point 3, first paragraph, of the Reasons for the Decision).

II. The essential nature of the first act in the relevant proceedings is the decisive criterion for entitlement to fee reduction under Rule 6(3) EPC, and not the linguistic sensitivity of such an act (G 6/91, OJ EPO 1992, 491, followed; cf. point 3, second paragraph, of the Reasons for the Decision).

Neither a request for fee reduction, nor a notification that only a reduced fee had been paid, is an essential part of the first act of the relevant proceedings (cf. point 4 of the

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 13 novembre 1992 T 905/90 - 3.3.1
(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : K. Jahn
Membres : J. Stephens-Ofner
P. Krasa

Titulaire du brevet/intimé: Albright & Wilson Limited
Opposant/requérant: Monsanto Europe SA/NV

Référence: Réduction de taxe/ALBRIGHT

Article: 14(4), 99(1), 125 CBE; 9(1) règlement relatif aux taxes

Règle: 6(3) CBE

Mots-clés: "Réduction de taxe - pièces non essentielles de la procédure déposées dans une langue non officielle" - "Réduction de taxe - signification du terme 'minime' dans le règlement relatif aux taxes" - "Bonne foi - fait d'invoquer le comportement général de l'OEB pour en prouver l'existence" - "Bonne foi - nécessité, de la part de l'OEB, d'annoncer en temps utile tout changement de la pratique suivie" - "Bonne foi - pratique accommodante de l'OEB" - "Bonne foi - requérant non induit en erreur, opposition irrecevable" - "Égalité de traitement"

Sommaire

I. La règle 6(3) CBE doit être interprétée de manière restrictive pour exclure toute réduction de taxe dans les cas où seules des pièces non essentielles du premier acte de la procédure concernée ont été déposées dans une langue non officielle autorisée (cf. point 3, premier alinéa des motifs de la décision).

II. C'est le caractère essentiel du premier acte de la procédure concernée, et non pas le fait que l'aspect linguistique joue un rôle fondamental, qui constitue le critère décisif déterminant si le droit à la réduction de taxe prévue à la règle 6(3) CBE est acquis (suivant décision G 6/91, JO OEB 1992, 491; cf. point 3, deuxième alinéa des motifs de la présente décision).

Ni une demande de réduction du montant de la taxe, ni une déclaration indiquant qu'une partie seulement de ce montant a été acquittée ne constituent une pièce essentielle

Verfahrenshandlung im einschlägigen Verfahren (vgl. Nr. 4 der Entscheidungsgründe).

III. Laut Regel 6 (3) EPÜ ist es nicht statthaft, daß ein Beteiligter den in Artikel 12 (1) der Gebührenordnung vorgesehenen Betrag im voraus einbehält (vgl. Nr. 6 letzter Absatz und Nr. 7 der Entscheidungsgründe).

IV. Ein Fehlbetrag in Höhe von 20 % einer einschlägigen Gebühr, d. h. des in Artikel 12 (1) der Gebührenordnung vorgesehene Betrag, ist nicht "geringfügig" im Sinne des Artikels 9 (1) der Gebührenordnung (abweichend von T290/90, ABI. EPA 1992, 368; vgl. Nr. 10 der Entscheidungsgründe).

V. Das berechtigte Vertrauen der Beteiligten hinsichtlich des künftigen Verhaltens von Organen des EPA kann nicht nur von ausdrücklichen Erklärungen der in einer bestimmten Sache handelnden befugten Bediensteten oder von amtlichen Mitteilungen des EPA, sondern auch von ständiger einschlägiger Verwaltungspraxis des EPA herrühren (vgl. Nr. 5 der Entscheidungsgründe).

Alle Änderungen dieser Praxis sind so früh wie möglich amtlich zu verlautbaren, damit die Beteiligten nicht irregeführt werden (vgl. Nr. 7 der Entscheidungsgründe).

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 19. Oktober 1990, der zufolge ein Einspruch des belgischen Unternehmens Monsanto Europe SA/NV gegen das auf den Namen des britischen Unternehmens Albright & Wilson Limited lautende europäische Patent Nr. 0 125766 nach Artikel 99 (1) EPÜ als nicht eingelegt gilt.

II. Der am 16. Juni 1990 eingegangene Einspruch wurde mit EPA-Formblatt 2300 eingereicht, das bis auf das Feld "Sonstige Anträge", wo die niederländische Sprache verwendet worden war, ganz in Englisch ausgefüllt war. In diesem Feld wurde darauf hingewiesen, daß die Einspruchsgebühr nach Regel 6 (3) EPÜ gekürzt worden sei. Eine Übersetzung der Angaben in diesem Feld in die Verfahrenssprache, nämlich die Amtssprache Englisch, wurde nicht eingereicht. Die Einspruchsbegründung war jedoch ganz in Englisch abgefaßt.

Reasons for the Decision).

III. Rule 6(3) EPC does not permit the advance withholding by a party of the amount provided for by Article 12(1) of the Rules relating to Fees (cf. point 6, last paragraph, and point 7 of the Reasons for the Decision).

IV. A 20% shortfall in any relevant fee, being the amount specified by Article 12(1) of the Rules relating to Fees is not "small" within the meaning of Article 9(1) of these Rules (deviation from T290/90, OJ EPO 1992, 368; cf. point 10 of the Reasons for the Decision).

V. The legitimate expectation of parties, as to the future conduct of organs of the EPO can arise not only from express statements made by duly authorised officials acting in a particular case, or from official EPO announcements, but also from a settled relevant EPO administrative practice (cf. point 5 of the Reasons for the Decision).

All changes in these practices should be officially announced at the earliest possible moment in order to avoid misleading the parties (cf. point 7 of the Reasons for the Decision).

Summary of Facts and Submissions

I. This appeal lies against a decision of the Opposition Division, dated 19 October 1990, deeming an opposition, launched by Monsanto Europe SA/NV, a Belgian company, against European patent No. 0 125766 in the name of Albright & Wilson Limited, a British company, not to have been filed under Article 99(1) EPC.

II. The notice of opposition received on 16 June 1990 was filed on EPO Form 2300 which had been completed entirely in English, except for one section headed "Other Requests", which was drafted in Dutch. This section stated that a part of the opposition fee had been withheld pursuant to Rule 6(3) EPC. A translation of this section into the official language of the proceedings, i.e. English, was not provided. The statement of grounds of opposition was however drafted entirely in English.

du premier acte de la procédure concernée (cf. point 4 des motifs).

III. La règle 6(3) CBE n'autorise pas une partie à la procédure à retenir le montant prévu à l'article 12(1) du règlement relatif aux taxes (cf. point 6, dernier alinéa, et point 7 des motifs).

IV. Un montant non payé de 20% de la taxe, quelle qu'elle soit, ce pourcentage étant spécifié par l'article 12(1) du règlement relatif aux taxes, n'est pas "minime" au sens de l'article 9(1) de ce règlement (divergence par rapport à la décision T290/90, JO OEB 1992, 368 ; cf. point 10 des motifs de la présente décision).

V. L'attente légitime des parties quant au comportement futur des organes de l'OEB peut non seulement tirer son origine de déclarations expresses émanant de personnes de l'Office dûment autorisées agissant dans une affaire particulière, ou de communications officielles de l'OEB, mais aussi résulter de l'existence d'une pratique administrative établie de l'OEB (cf. point 5 des motifs).

Tout changement de cette pratique sous ces divers aspects devrait être annoncé officiellement le plus tôt possible afin de ne pas induire les parties en erreur (cf. point 7 des motifs).

Exposé des faits et conclusions

I. Le présent recours a été introduit contre une décision de la division d'opposition en date du 19 octobre 1990 par laquelle l'opposition de la société belge Monsanto Europe SA/NV à l'encontre du brevet européen 0 125766 délivré à la société britannique Albright & Wilson Limited avait été réputée non formée en application de l'article 99(1) CBE.

II. L'acte d'opposition reçu le 16 juin 1990 a été déposé sur le formulaire OEB 2300, rempli entièrement en anglais hormis la rubrique "Autres requêtes", rédigée en néerlandais. Il était déclaré à cette rubrique qu'une partie de la taxe d'opposition n'avait pas été acquittée, en application de la règle 6(3) CBE. Il n'a pas été produit de traduction de cette déclaration dans la langue officielle de la procédure, c'est-à-dire en anglais. Le mémoire exposant les motifs de l'opposition était quant à lui entièrement rédigé en anglais.

III. Am 7. August 1990 erhielt die Einsprechende die Mitteilung, daß die Einspruchsgebühr nicht in voller Höhe entrichtet worden sei und daß ferner die Voraussetzungen der Regel 6(3) EPÜ hinsichtlich der Gebührenermäßigung nicht erfüllt seien. Auf diese Mitteilung hin verlangte die Einsprechende von der Einspruchsabteilung zu erfahren, auf welcher Rechtsgrundlage ihre Mitteilung basiere. Sie entrichtete auch den Fehlbetrag mittels Abbuchungsauftrag, der am 17. August 1990 beim EPA einging.

IV. Als Rechtsgrundlage der genannten Mitteilung wurden am 24. August 1990 die "Rechtsauskunft 5271" und die "Rechtsauskunft 5003" genannt, beide aus dem Jahr 1989. Der Rechtsauskunft 5003 zufolge war das EPA einige Zeit vorher zu dem Schluß gekommen (vgl. Untersuchung **BG 3748**), daß seiner Praxis, wonach für die Gewährung von Gebührenermäßigungen nach Regel 6(3) EPÜ allein maßgeblich ist, daß die entsprechenden Anträge in einer zugelassenen Nichtamtssprache abgefaßt sind, "nicht mehr gefolgt werden" solle.

V. Die Einsprechende beharrte auf ihrem Anspruch auf Gebührenermäßigung und beantragte (R. 69 (2) EPÜ) eine Entscheidung der Einspruchsabteilung.

VI. Diese ordnungsgemäß ergangene Entscheidung befaßte sich nahezu ausschließlich mit der Frage, welche rechtlichen Konsequenzen zu ziehen sind, wenn ein in einer zugelassenen Nichtamtssprache abgefaßter und in der Einspruchsschrift enthaltener Hinweis auf Kürzung der Einspruchsgebühr nach der Tatsachenfeststellung der Einspruchsabteilung nicht als **bedeutsamer** Bestandteil der Einspruchsschrift in dem Sinne zu betrachten ist, daß er in **sprachlicher** Hinsicht besonders **anspruchsvoll** ist und daher einer Übersetzung bedurft hätte.

VII. Am 6. November 1990 wurde Beschwerde eingelegt. Die Beschwerdebegründung ging am 15. Februar 1991 ein. In einer Mitteilung vom 8. August 1991 wurde die Einsprechende darüber unterrichtet, daß die beantragte mündliche Verhandlung bis zur Entscheidung der Großen Beschwerdekammer in einem ähnlichen Fall verschoben werde. Dieser Fall, G 6/91, wurde am 6. März 1992 entschieden. Kurz vor den 13. November 1992 anberaumten mündlichen Verhandlung in dem Beschwerdeverfahren reichte

III. A communication was sent to the opponent on 7 August 1990, informing him that the opposition fee had not been paid in full, and also that the requirements of Rule 6(3) EPC concerning fee reductions had not been met. In answer to this communication, the opponent requested that the Opposition Division provide the legal basis for its comments. He also paid the missing amount by debit order received by the EPO on 17 August 1990.

IV. The legal basis for the above communication was provided on 24 August 1990, in the form of "legal advice 5271" and "legal advice 5003", both issued during 1989. Legal advice 5003 indicated that the EPO had reached the conclusion some time earlier (cf. study **BG 3748**) that the practice of their allowing fee reductions under Rule 6(3) on the sole basis that the requests for such fee reductions were made in an authorised non-official language (NOL), should "no longer be followed".

V. The opponent maintained that he was legally entitled to a fee reduction, and requested (Rule 69(2) EPC) that the Opposition Division issue a decision on the matter.

VI. That decision was duly issued, and was almost entirely based upon the legal consequences of a finding of fact by the Opposition Division that an indication (in NOL), contained in the notice of opposition, that a certain amount of the opposition fee had been withheld, did not in itself constitute a **significant** part of the notice of opposition in the sense of being **linguistically sensitive** and thus requiring translation.

VII. A notice of appeal was filed on 6 November 1990. The statement of grounds was filed on 15 February 1991. By communication dated 8 August 1991 the opponent was informed that the oral proceedings that had been requested would be delayed, pending a decision by the Enlarged Board in a similar case. That case, G 6/91, was duly rendered on 6 March 1992. Shortly before the oral proceedings in the appeal, scheduled for 13 November 1992, the appellant (opponent) filed a number of motions which, in effect,

III. Une notification a été envoyée à l'opposant le 7 août 1990, l'informant que la taxe d'opposition n'avait pas été acquittée dans sa totalité et que les conditions à remplir pour bénéficier d'une réduction du montant de cette taxe (règle 6(3) CBE) n'étaient pas réunies. En réponse à cette notification, l'opposant a demandé à la division d'opposition de justifier juridiquement son point de vue. Il a en outre acquitté la somme impayée, par ordre de débit que l'OEB a reçu le 17 août 1990.

IV. Le fondement juridique de la notification en question a été fourni le 24 août 1990, sous la forme de deux avis juridiques (5271 et 5003) formulés en 1989. L'avis juridique 5003 indique que l'OEB avait décidé quelque temps auparavant (cf. étude **BG 3748**) que la pratique consistant à accorder la réduction de taxe visée à la règle 6(3) au simple motif que la demande de réduction est présentée dans une langue autorisée non officielle (LNO) devait "être abandonnée".

V. L'opposant a maintenu qu'il pouvait légitimement bénéficier d'une réduction de la taxe et a requis une décision en l'espèce de la division d'opposition (règle 69(2) CBE).

VI. Cette décision a dûment été rendue par la division d'opposition, qui s'est fondée pour cela presque entièrement sur les conséquences juridiques d'une constatation de fait, à savoir qu'une déclaration contenue dans l'acte d'opposition (et ce, dans une LNO) selon laquelle une partie de la taxe d'opposition n'a pas été acquittée, ne constituait pas en soi un élément **important** de l'acte d'opposition, en l'occurrence un élément présentant une **difficulté linguistique** et nécessitant donc une traduction.

VII. Un recours a été introduit le 6 novembre 1990, et le mémoire exposant les motifs du recours déposé le 15 février 1991. L'opposant a été informé par notification en date du 8 août 1991 que la procédure orale devant se tenir sur sa requête était reportée dans l'attente d'une décision de la Grande Chambre de recours sur un cas similaire. Cette décision, portant le numéro G 6/91, a été rendue le 6 mars 1992. Peu de temps avant la procédure orale prévue pour le 13 novembre 1992, le requérant (opposant) a présenté un

die Beschwerdeführerin (Einsprechende) eine Reihe von Anträgen ein, die - bis auf ein weiteres Vorbringen, das die Frage betraf, ob der für die Einspruchsabteilung handelnde Formalsachbearbeiter in dieser Angelegenheit zum Erlaß einer beschwerdefähigen Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ befugt war - praktisch auf eine Neuformulierung der von ihr in ihrer Beschwerdebegründung genannten Argumente hinausliefen. Dieses spezifische weitere Vorbringen wurde von der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung jedoch nicht weiterverfolgt.

VIII. Zusätzlich zu diesen Anträgen legte die Beschwerdeführerin ein recht umfangreiches schriftliches Beweismaterial zu der angeblichen Praxis des EPA vor, Gebührenermäßigungen nach Regel 6 (3) EPÜ auch dann zu gewähren, wenn nur solche Schriftstücke, die sprachlich **nicht** besonders **anspruchsvoll** (und mithin nicht von großer Bedeutung) waren, in einer zugelassenen Nichtamtssprache eingereicht worden waren. Zur Stützung ihres Vorbringens reichte sie auch weitere ausführliche Aufzeichnungen und Darstellungen ein.

IX. Die in sämtlichen Schriftsätzen und anschließend in der mündlichen Verhandlung geltend gemachten Argumente der Beschwerdeführerin lassen sich in vier verschiedenen, aber miteinander zusammenhängenden Behauptungen zusammenfassen:

a) Regel 6 (3) und Artikel 14 (4) EPÜ müßten weit ausgelegt werden, so daß Gebührenermäßigungen (in der in Artikel 12 (1) der Gebührenordnung vorgesehenen Höhe) auch dann statthaft seien, wenn lediglich solche Schriftstücke der ersten wesentlichen Handlung im einschlägigen Verfahren - hier im Einspruchsverfahren - in einer zugelassenen Nichtamtssprache eingereicht worden seien, die sprachlich nicht anspruchsvoll seien oder keine substantiellen Punkte betrafen, und alle übrigen wesentlichen Schriftstücke vollständig in der Verfahrenssprache eingereicht worden seien;

b) mit der Einreichung der Einspruchschrift werde die Absicht, Einspruch einzulegen, klar und eindeutig zum Ausdruck gebracht; die damit einhergehende eindeutige Bezeichnung des laufenden Kontos der Einsprechenden sei als klarer, eindeutiger Auftrag an das EPA zu verstehen, von diesem Konto die volle

amounted to a reformulation of the arguments submitted by him in his statement of grounds of appeal, save an additional ground, concerning the competence of the Formalities Officer, who had acted on behalf of the Opposition Division, to issue an appealable decision in this matter under Rule 69(2) EPC. This particular limb of argument was not, however, pursued by the appellant in the course of oral proceedings.

VIII. In addition to these motions, the appellant also submitted fairly extensive written evidence relating to the alleged practice of the EPO of allowing fee reductions under Rule 6(3) EPC in cases where only linguistically **insensitive** (and thus insignificant) parts of proceedings had been filed in NOL. He also submitted further extensive notes and elaborations on his pleadings.

IX. In essence, the appellant's arguments as set out in all the written material provided by him, and as subsequently submitted by him during oral proceedings, boil down to four distinct but interrelated propositions:

(a) that Rule 6.3 EPC and Article 14(4) EPC needed to be broadly construed, so as to allow fee reductions (in the amount specified by Article 12(1) of the Rules relating to Fees) in cases where only linguistically insignificant or insubstantial items in the first essential act in the relevant proceedings, here the opposition, had been filed in NOL, and even where all the remaining essential items were filed entirely in the language of the proceedings;

(b) that the filing of the notice of opposition amounted to the giving of a clear and unequivocal indication of an intention to enter the opposition, and that that indication, coupled with an unambiguous identification of the opponent's deposit account, was tantamount to a clear and unambiguous instruction to the EPO to debit

ensemble de requêtes qui, de fait, revenaient à reformuler les arguments qu'il avait avancés dans son mémoire exposant les motifs du recours, à l'exception d'un motif supplémentaire concernant la compétence d'un agent des formalités - qui avait agi au nom de la division d'opposition - pour rendre une décision en l'espèce, en application de la règle 69(2) CBE, qui soit susceptible de recours. Le requérant n'a toutefois pas repris cet élément particulier de son argumentation lors de la procédure orale.

VIII. Outre ces requêtes, le requérant a produit des preuves par écrit assez circonstanciées concernant la prétendue pratique de l'OEB consistant à accorder aussi des réductions de taxes en application de la règle 6(3) CBE dans des cas où seules des pièces de la procédure **ne présentant pas de difficulté** d'ordre linguistique (donc des pièces de peu d'importance) sont produites dans une LNO. Il a également soumis d'autres éléments de justification détaillés à l'appui de sa thèse.

IX. En substance, tous les arguments que le requérant a exposés par écrit, puis présentés pendant la procédure orale, se ramènent à quatre propositions distinctes, mais liées entre elles, à savoir :

a) la règle 6(3) et l'article 14(4) CBE doivent être interprétés au sens large pour permettre également une réduction du montant des taxes (selon le pourcentage prévu à l'article 12(1) du règlement relatif aux taxes) lorsque seules des pièces dont la langue ne joue pas un rôle fondamental ou qui ne sont pas importantes dans le premier acte essentiel de la procédure concernée, ici la procédure d'opposition, sont produites dans une LNO, même si tous les éléments essentiels ont été entièrement déposés dans la langue de la procédure ;

b) déposer un acte d'opposition revient à indiquer sans équivoque une intention de former opposition ; cette indication claire, assortie d'une identification formelle du compte courant de l'opposant, équivaut à donner clairement à l'OEB l'instruction de débiter ce compte du montant intégral de la taxe, même s'il est

Gebühr auch dann abzubuchen, wenn ihm ausdrücklich Anweisung gegeben worden sei, nur eine ermäßigte Gebühr zu zahlen;

c) der an der vollen Gebühr fehlende Satz von 20 % (laut Artikel 12 (1) der Gebührenordnung) sei, wie in der Beschwerdeentscheidung T 290/90 vom 9. Oktober 1990 (ABI. EPA 1992, 368) festgestellt, lediglich ein geringfügiger bzw. unbedeutender Betrag im Sinne des Artikels 9 (1) der Gebührenordnung;

d) ungeachtet der rechtlichen Wertung der Regel 6 (3) und des Artikels 14 (4) EPÜ sei die Beschwerdeführerin durch die großzügige Praxis des EPA irreführt worden, wonach Gebührenermäßigungen nach dieser Regel nämlich auch dann gewährt worden seien, wenn lediglich in sprachlicher Hinsicht unerhebliche oder unwesentliche Schriftstücke oder Bestandteile des einschlägigen Verfahrens in einer zugelassenen Nichtamtssprache, die übrigen Schriftstücke aber in der Verfahrenssprache eingereicht worden waren. Angesichts dieser großzügigen Praxis habe sie zu Recht darauf vertraut, die bestimmte Art und Weise, wie die Gebührenermäßigung im vorliegenden Fall vorgenommen worden sei, werde ebenfalls als nach Regel 6 (3) EPÜ rechtmäßig erachtet. Unter diesen Umständen sollten die strengen Rechtsfolgen, daß ein Einspruch nach Artikel 99 (1) EPÜ als nicht eingelegt gelte, nicht eintreten.

Schließlich machte sie auch geltend, daß eine weite Rechtsauslegung der Regel 6 (3) EPÜ im Licht der jüngsten Entscheidung der Großen Beschwerdekammer (G 2/91, ABI. EPA 1992, 206) angebracht sei; diese habe eine Gebührenermäßigung in einem Fall zugelassen, in dem nur ein in sprachlicher Hinsicht wenig anspruchsvolles Schriftstück des einschlägigen Verfahrens, nämlich die Beschwerdeschrift, in einer zugelassenen Nichtamtssprache eingereicht worden war.

X. Die Beschwerdeführerin beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und den Einspruch als nach Artikel 99 (1) EPÜ zulässig zu erklären.

Die Beschwerdegegnerin teilte der Kammer mit Schreiben vom 20. März 1991 mit, daß sie sich zu dem Vorbringen der Beschwerdeführerin nicht äußern wolle, und beantragte die Aufrechterhaltung der angefochtenen Entscheidung. Sie war folglich in der mündlichen Verhandlung nicht

that account with the full fee even in the case where a specific instruction to pay only a reduced fee had been given to them;

(c) that the underpayment by 20% of the full fee (the amount provided for by Article 12(1) of the Rules relating to Fees), was merely a small or insignificant amount within the meaning of Article 9(1) of those Rules as had been held in appeal decision T 290/90 dated 9 October 1990 (OJEPO 1992, 368);

(d) that, regardless of the legal interpretation of Rule 6(3) and Article 14(4) EPC, the appellant had been misled by the leniency shown by the EPO in allowing fee reductions under that Rule in cases where only linguistically insensitive or inessential parts or items of the relevant proceedings had been filed in NOL, the other parts having been filed in the language of the proceedings. This lenient practice had aroused his legitimate expectation that the particular form and manner in which the fee reduction had been effected in the present case would also be held legitimate under Rule 6(3) EPC. In the premises, the strict legal consequences of non-deemed filing under Article 99(1) EPC should not follow.

Lastly, he also argued that a broad legal interpretation of Rule 6(3) EPC was appropriate, in the light of the recent decision of the Enlarged Board (G 2/91, OJ EPO 1992, 206), which allowed a fee reduction based on the filing in NOL of only a linguistically insensitive part of the relevant proceedings, namely the notice of appeal.

X. The appellant requested that the decision under appeal be set aside, and that the notice of opposition be declared admissible under Article 99(1) EPC.

In a letter dated 20 March 1991, the respondent informed the Board that he did not wish to comment on the appellant's submissions but requested that the decision under appeal be upheld. He was, accordingly, not represented at the oral proceedings, at the conclusion of which the Board's

par ailleurs spécifié de n'en payer qu'une partie;

c) les 20% impayés de la taxe (pourcentage prévu par l'article 12(1) du règlement relatif aux taxes) ne constituent qu'une partie minime ou insignifiante de la taxe, au sens de l'article 9(1) de ce règlement, comme cela a été dit dans la décision T 290/90, en date du 9 octobre 1990 (JO OEB 1992, 368);

d) indépendamment de l'interprétation juridique de la règle 6(3) et de l'article 14(4) CBE, le requérant a été induit en erreur par la manière accommodante dont l'OEB a accordé des réductions de taxes en vertu de ladite règle dans des cas où des éléments ou des pièces qui ne présentaient pas de difficulté linguistique ou qui n'étaient pas essentiels dans la procédure considérée avaient été déposés dans une LNO, les autres pièces l'ayant été dans la langue de la procédure. Du fait de cette pratique accommodante, il s'est considéré en droit d'escompter que sa manière de réduire le montant de la taxe dans la présente espèce serait elle aussi considérée comme légitime en vertu de la règle 6(3) CBE. Dans ces conditions, le défaut de paiement de la taxe dans sa totalité ne doit pas entraîner son effet juridique strict qui est que l'opposition est réputée non formée, conformément aux dispositions de l'article 99(1) CBE.

Enfin, le requérant a aussi fait valoir qu'il fallait juridiquement interpréter la règle 6(3) CBE au sens large, compte tenu de la décision récente de la Grande Chambre de recours (G 2/91, JO OEB 1992, 206) qui a autorisé une réduction du montant de la taxe au simple motif qu'une pièce de la procédure concernée, en l'occurrence l'acte de recours, pièce pour laquelle l'aspect linguistique ne jouait pas un rôle fondamental, avait été déposée dans une LNO.

X. Le requérant a demandé que la décision attaquée soit annulée et que l'opposition soit déclarée recevable en application de l'article 99(1) CBE.

Dans une lettre en date du 20 mars 1991, l'intimé a fait savoir à la Chambre qu'il ne souhaitait pas présenter d'observations sur les conclusions du requérant, tout en demandant de maintenir la décision attaquée. Il ne s'est donc pas fait représenter à la procédure orale, au terme

vertreten, nach der die Entscheidung der Kammer verkündet wurde, die Beschwerde zurückzuweisen.

decision to dismiss the appeal was announced.

de laquelle la Chambre a prononcé le rejet du recours.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Das erste Hauptargument der Beschwerdeführerin betrifft die Auslegung der Regel 6 (3) EPÜ in Verbindung mit Artikel 14 (4) EPÜ. Diese Regel besagt folgendes: "Macht ein Anmelder, Patentinhaber oder Einsprechender von den durch Artikel 14 Absätze 2 und 4 eröffneten **Möglichkeiten** Gebrauch, so werden dementsprechend die Anmeldegebühr, die Prüfungsgebühr, die Einspruchsgebühr und die Beschwerdegebühr ermäßigt." (Hervorhebung durch die Kammer). Solche Möglichkeiten sind bei der Einreichung von Patentanmeldungen (Art. 14 (2)) und von bestimmten fristgebundenen Schriftstücken (Art. 14 (4)) gegeben. Bei weiter Auslegung der Regel in dem obigen Zusammenhang wären Gebührenermäßigungen (in der in Art. 12 (1) der Gebührenordnung spezifizierten Höhe) statthaft, wenn das betreffende, in einer zugelassenen Nichtamtssprache eingereichte Originalschriftstück kein wesentliches Schriftstück in dem einschlägigen Verfahren bzw. kein wesentliches Schriftstück der ersten Handlung in diesem Verfahren war. Umgekehrt wären Gebührenermäßigungen bei engster Auslegung der obigen Regel auf Fälle beschränkt, in denen ein in einer zugelassenen Nichtamtssprache eingereichtes Originalschriftstück ein **wesentliches** Schriftstück der **ersten** Handlung in dem einschlägigen Verfahren war. Bekanntlich ging es im vorliegenden Fall bei dem Original-"Schriftstück", das in einer zugelassenen Nichtamtssprache eingereicht wurde, ohne daß gleichzeitig oder später eine Übersetzung eingereicht worden wäre, um den Hinweis im Feld "Sonstige Anträge" des EPA-Formblatts 2300.2, gemäß Regel 6 (3) EPÜ sei die Einspruchsgebühr nach Artikel 99 (1) EPÜ nicht in voller Höhe entrichtet worden.

3. In ihrer jüngst veröffentlichten Entscheidung G 6/91 (ABl. EPA 1992, 491) hatte es die Große Beschwerdekammer mit einem ähnlichen Problem zu tun; dabei ging es um die zeitliche Reihenfolge, in der in einer zugelassenen Nichtamtssprache abgefaßte Originalschriftstücke und deren Übersetzungen beim EPA eingereicht werden müssen. Es war offensichtlich längere Zeit Praxis des EPA, Gebührenermäßigungen nach

Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.

2. The appellant's first principal argument concerns the interpretation of Rule 6(3) EPC, in conjunction with Article 14(4) EPC. That Rule provides that: "a reduction in the filing fee, examination fee, opposition fee or appeal fee shall be allowed an applicant, proprietor or opponent as the case may be, who availed himself of the **options** provided in Article 14, paragraphs 2 and 4" (emphasis added). Those options relate to the filing of patent applications (Art. 14(2)) and the filing of certain documents which are required to be submitted within a time limit (Art. 14(4)). A broad construction of the Rule in the above context would legitimise fee reductions (in the amount specifically provided for by Article 12(1) of the Rules relating to Fees), in cases where the original document in question, filed in an authorised non-official language ("NOL"), was not an essential item in the relevant proceedings, or was not an essential item in the first act in those proceedings. Conversely, the narrowest construction of the above Rule would limit the scope of fee reductions to cases where an original document filed in NOL was an **essential** item in the **first** act in the relevant proceedings. It should be recalled that in the present case the original "document" that was filed in NOL, without the filing of any simultaneous or subsequent translation, was an indication on EPO Form 2300.2 under the heading "Other Requests", that the full opposition fee under Article 99(1) EPC had not been paid, by virtue of the provisions of Rule 6(3) EPC.

3. In its recently published decision, G 6/91 (OJ EPO 1992, 491), the Enlarged Board had had to deal with a related problem concerning the chronological order in which original documents drafted in NOL, and their translations, needed to be filed with the EPO. It had, apparently, been the practice for some time of the EPO to allow fee reductions under Rule 6(3) EPC regardless of that chronological order. The Enlarged Board, held *inter*

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. Le premier argument majeur du requérant porte sur l'interprétation de la règle 6(3) CBE ensemble l'article 14(4) CBE. Cette règle dispose qu'"une réduction du montant des taxes de dépôt, d'examen, d'opposition ou de recours est accordée, selon le cas, au demandeur, au titulaire ou à l'opposant qui use des **facultés** ouvertes par les dispositions de l'article 14, paragraphes 2 et 4" (caractères gras ajoutés par la Chambre). Ces facultés ont trait au dépôt de demandes de brevets (article 14(2)) et de certaines pièces dans un délai déterminé (article 14(4) CBE). Une interprétation extensive de la règle dans le contexte ci-dessus légitimerait une réduction de taxe (suivant le pourcentage spécifié par l'article 12(1) du règlement relatif aux taxes) dans le cas où le document original concerné, produit dans une langue autorisée non officielle (LNO), ne serait pas une pièce essentielle de la procédure concernée ou du premier acte de cette procédure. Inversement, l'interprétation restrictive de cette règle limiterait les cas d'application de la réduction de la taxe aux situations dans lesquelles un document original produit dans une LNO serait une pièce **essentielle** du **premier** acte de la procédure concernée. Il faut rappeler que, dans la présente espèce, le "document" original qui avait été déposé dans une LNO, sans être accompagné ou suivi d'une traduction, consistait en une déclaration à la rubrique "Autres requêtes" du formulaire OEB 2300.2 selon laquelle le montant de la taxe d'opposition visée à l'article 99(1) CBE n'avait pas été payé dans son intégralité en application des dispositions de la règle 6(3) CBE.

3. Dans sa décision G 6/91 récemment publiée (JO OEB 1992, 491), la Grande Chambre a dû traiter un problème connexe, concernant l'ordre chronologique dans lequel des originaux rédigés dans une LNO, ainsi que leur traduction, doivent être déposés à l'OEB. Il se trouve que l'OEB accordait depuis un certain temps des réductions de taxes en application de la règle 6(3) CBE, indépendamment de cet ordre chro-

Regel 6 (3) EPÜ ungeachtet dieser zeitlichen Reihenfolge zu gewähren. Die Große Beschwerdekammer bekräftigte zunächst die bisherige Rechtsprechung in dieser Frage, die ohnehin nicht strittig war (siehe Nr. XII der Zusammenfassung des Verfahrens), und vertrat dann unter anderem die Auffassung, Gebührenermäßigungen nach Regel 6 (3) EPÜ seien nur dann statthaft, wenn ein **wesentliches** Schriftstück der **ersten** Verfahrenshandlung im Anmelde-, Prüfungs-, Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren in einer zugelassenen Nichtamtssprache eingereicht worden sei, wobei eine Übersetzung frühestens zum selben Zeitpunkt vorgelegt werden dürfe. Die Beachtung dieser zeitlichen Reihenfolge wurde damit begründet, daß eine Übersetzung nur dann als solche erkennbar sei, wenn zum Zeitpunkt ihres Eingangs der Originaltext bereits vorliege. Der von der Großen Beschwerdekammer verhandelte Fall betraf zwar ein Beschwerdeverfahren und insbesondere die weitere Frage, ob Gebührenermäßigungen zulässig seien, wenn die Beschwerdeschrift als einziges Schriftstück in einer zugelassenen Nichtamtssprache und die Beschwerdebegründung in der Verfahrenssprache eingereicht wurden; ihre Schlußfolgerung ist aber eindeutig auch auf andere Verfahren, zu denen auch Einspruchsverfahren vor dem EPA zu zählen sind, zu übertragen.

In ihrem umfassenden und klaren Vortrag machte die Beschwerdeführerin geltend, daß der Regel 6 (3) EPÜ ursprünglich die Absicht zugrunde lag, Beteiligte/ihre Vertreter mit Sitz in einem Vertragsstaat mit einer anderen Amtssprache als Deutsch, Englisch oder Französisch für die ihnen dadurch entstehenden Nachteile zu entschädigen, daß sie zu einem für die Sachfragen bedeutsamen Schriftstück, das somit in sprachlicher Hinsicht anspruchsvoll ist, eine Übersetzung einreichen müßten und daß diese Übersetzung für das Ergebnis des einschlägigen Verfahrens von entscheidender Bedeutung sei; mit der Entscheidung G 6/91 sei der Anwendungsbereich der obigen Regel auf Schriftstücke ausgedehnt worden, wie z. B. eine Beschwerdeschrift und somit implizit auch eine Einspruchsschrift, die sprachlich nicht besonders anspruchsvoll seien. In diesem Zusammenhang stellt die Kammer fest, daß die Große Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung der bisherigen anerkannten Rechtsprechung gefolgt ist, wonach

alia, after confirming and re-stating earlier jurisprudence on this issue which was, in any case, not contested (see paragraph XII of the Summary of Proceedings) that fee reductions pursuant to Rule 6(3)EPC were allowable only if there had been filed in NOL an **essential** item of the **first** act of filing, examination or appeal proceedings together with a translation no earlier than simultaneously. The reason for specifying this chronological order was that translations were recognisable as such only if the original was available when they were received. Although the case before the Enlarged Board concerned appeal proceedings, and in particular the further question whether fee reductions were admissible where a notice of appeal was the only document that had been filed in NOL, and the grounds of appeal were filed in the language of the proceedings, it is quite clear that its reasoning also applies to other proceedings, including opposition proceedings before the EPO.

The appellant in the course of his extensive and lucid argument submitted that whilst Rule 6(3) EPC was originally designed to compensate parties/their representatives whose principal place of business/mother tongue was neither French, English nor German, for the actual handicap of having to provide a translation of a document of substance, that is to say one that was linguistically sensitive, and a translation of which was therefore of crucial importance to the outcome of relevant proceedings, the decision in G 6/91 extended the field of application of the above Rule to linguistically insensitive documents, such as a notice of appeal, and therefore, by implication, to notices of opposition as well. In this connection, the Board observes that the finding of the Enlarged Board was based on the accepted earlier jurisprudence that a fee reduction under the Rule was allowable only if an **essential item** in the first act of relevant proceedings had been filed in NOL together with a simultaneous or subsequent translation of it. When repeatedly asked by the Board, the appellant conceded that whilst lin-

nologique. La Grande Chambre a dit entre autres, après avoir exposé de nouveau et confirmé la jurisprudence en la matière, d'ailleurs non contestée (cf. point XII du résumé de la procédure), que les réductions de taxes prévues à la règle 6(3) CBE ne peuvent être accordées que si une pièce **essentielle** du **premier** acte de la procédure de dépôt, d'examen ou de recours a été déposée dans une LNO en étant accompagnée d'une traduction, fournie au plus tôt simultanément. Si cet ordre chronologique a été établi, c'est parce que la traduction ne peut être reconnue comme telle que si le texte original est disponible au moment où elle est reçue. Bien que l'affaire soumise à la Grande Chambre concerne les procédures de recours, et notamment la question de savoir si des réductions de taxes peuvent être accordées lorsque l'acte de recours est le seul document déposé dans une LNO, cependant que le mémoire exposant les motifs du recours l'est dans la langue de la procédure, il est clair que ce raisonnement vaut également pour d'autres procédures, y compris pour les procédures d'opposition devant l'OEB.

Le requérant a fait observer, à l'appui de sa thèse exposée de manière claire et circonstanciée, que si la règle 6(3) CBE était initialement conçue pour compenser le handicap réel que constitue pour les parties/leurs représentants qui ont leur siège sur le territoire d'un Etat dont la langue n'est ni le français, ni l'anglais, ni l'allemand, ou qui ont une langue maternelle autre que ces trois langues, l'obligation de fournir une traduction d'un document exposant une argumentation, c'est-à-dire d'un document pour la rédaction duquel l'aspect linguistique joue un rôle fondamental et dont la traduction revêt donc une importance cruciale pour l'issue de la procédure concernée, la décision G 6/91 a néanmoins étendu le champ d'application de cette règle à des documents pour la rédaction desquels l'aspect linguistique ne joue pas un rôle fondamental comme un acte de recours, et donc, implicitement, également aux actes d'opposition. La Chambre note ici que la Grande Chambre a fondé ses conclusions sur la jurisprudence non contestée selon laquelle une réduction de taxe prévue à ladite

eine Gebührenermäßigung nach besagter Regel nur dann gewährt werden könne, wenn ein **wesentliches Schriftstück** der ersten Handlung im einschlägigen Verfahren in einer zugelassenen Nichtamtssprache eingereicht und gleichzeitig oder später eine Übersetzung hiervon vorgelegt worden sei. Auf wiederholte Fragen der Kammer räumte die Beschwerdeführerin ein, daß es für die Gewährung einer Gebührenermäßigung nicht darauf ankomme, ob das in einer zugelassenen Nichtamtssprache eingereichte Schriftstück in sprachlicher Hinsicht besonders anspruchsvoll sei; entscheidend sei vielmehr, ob es sich dabei um ein wesentliches Schriftstück handle. Sie blieb allerdings dabei, daß die Voraussetzungen für eine Gebührenermäßigung schon dann erfüllt seien, wenn beispielsweise bei der Einreichung einer Beschwerdeschrift (G 6/91) oder - wie im vorliegenden Fall - einer Einspruchsschrift (oder in einem Teil der Einspruchsschrift) in sehr geringem Umfang von einer zugelassenen Nichtamtssprache Gebrauch gemacht wurde.

Nach Auffassung der Kammer sind die rechtlichen Bestimmungen völlig eindeutig, wie dies auch die Große Beschwerdekammer in dem obigen Fall in Bestätigung der früheren Rechtsprechung festgestellt hat. Ein Anspruch auf Gebührenermäßigung besteht nur dann, wenn ein wesentliches Schriftstück der ersten Handlung im einschlägigen Verfahren in einer zugelassenen Nichtamtssprache eingereicht und die erforderliche Übersetzung fristgerecht geliefert wurden. Eine Beschwerdeschrift ist aber, obwohl sie sprachlich nicht besonders anspruchsvoll ist, eindeutig ein wesentliches Schriftstück des Beschwerdeverfahrens, während ein bloßer Hinweis auf die laut Regel 6 (3) EPÜ 20%ige Kürzung der einschlägigen Gebühr - unabhängig davon, ob er in einem Anschreiben oder, wie im vorliegenden Fall, in einer ansonsten ganz in Englisch eingereichten Einspruchsschrift in einem für sonstige Anträge vorgesehenen Feld enthalten ist - beim besten Willen nicht als wesentliches Schriftstück im betreffenden Verfahren, hier im Einspruchsverfahren, gewertet werden kann.

4. Daraus folgt nach Auffassung der Kammer, daß der Hinweis in niederländischer Sprache in der ansonsten ganz in Englisch abgefaßten Einspruchsschrift, mit dem das EPA davon in Kenntnis gesetzt wurde, daß die Gebühr nach Artikel 99 (1) EPÜ nicht in voller Höhe entrichtet

guistic sensitivity was not a necessary precondition to legitimate fee reduction, the essential nature of the relevant document filed in NOL was. He nonetheless maintained that only a minimal use of NOL qualified for fee reduction, such, for example, as the use of NOL in filing a notice of appeal (G 6/91), or a notice of opposition (or any part thereof), as had been done in the present case.

In the Board's judgment the law, as stated by the Enlarged Board in the above case in confirmation of the earlier jurisprudence, is entirely clear. To qualify for fee reduction what needs to be filed in NOL, with the appropriately timed translation, is a document which is an essential item in the first act in the relevant proceedings. A notice of appeal, although linguistically insensitive, is clearly an essential item to appeal proceedings, whereas a simple notification, whether it be in a covering letter or, as in the present case, embodied in a notice of opposition filed entirely in English under a space provided for other requests, to the effect that 20% of the relevant fee had been withheld pursuant to Rule 6(3) EPC, cannot by any stretch of the imagination be regarded as an essential item in the relevant proceedings, here the opposition.

4. It follows, and the Board so finds, that the notification in Dutch contained in the notice of opposition, otherwise filed entirely in English, advising the EPO that the full fee under Article 99(1) EPC had not been paid, was not an essential item **of** (and not **in**) the first act in the oppo-

siège ne peut être accordée que si une **pièce essentielle** du premier acte de la procédure concernée a été déposée dans une LNO en étant accompagnée ou suivie d'une traduction de cette pièce. Invité plusieurs fois par la Chambre à s'exprimer à ce sujet, le requérant a concédé que la condition à remplir pour une réduction de taxe n'était pas que la langue joue un rôle fondamental, mais plutôt que le document déposé dans une LNO soit un document essentiel. Il a toutefois maintenu que, pour bénéficier d'une réduction de taxe, il suffisait d'avoir un tant soit peu utilisé une LNO, par exemple dans un acte de recours (G 6/91) ou dans un acte d'opposition (pour tout ou partie de cet acte), comme dans la présente espèce.

La Chambre estime que la position juridique est parfaitement claire, conformément à ce qu'a dit la Grande Chambre dans sa décision ci-dessus, qui confirme la jurisprudence. Pour bénéficier d'une réduction de taxe, il faut déposer dans une LNO, avec une traduction fournie en temps utile, un document qui soit une pièce essentielle du premier acte de la procédure concernée. Bien que pour sa rédaction, l'aspect linguistique ne joue pas un rôle fondamental, un acte de recours est de toute évidence une pièce essentielle d'une procédure de recours, alors qu'une simple mention - qu'elle soit contenue dans une lettre explicative ou, comme en l'espèce, insérée dans un acte d'opposition déposé entièrement en anglais - portée sous une rubrique prévue pour d'autres requêtes afin d'indiquer que 20% de la taxe correspondante n'ont pas été acquittés, en application de la règle 6(3) CBE, ne saurait être considérée, malgré toute l'imagination dont on pourra faire preuve, comme une pièce essentielle de la procédure concernée, en l'occurrence de la procédure d'opposition.

4. La Chambre en conclut par conséquent que la déclaration en néerlandais contenue dans l'acte d'opposition, par ailleurs entièrement rédigé en anglais, indiquant à l'OEB que la taxe prévue à l'article 99(1) CBE n'avait pas été acquittée dans sa totalité, ne constituait pas une pièce

worden sei, kein wesentliches Schriftstück **der** (und nicht **in der**) ersten Handlung im Einspruchsverfahren war und daß die Beschwerdeführerin, was diesen Punkt ihres Vorbringens anbelangt, nach Regel 6 (3) EPÜ nicht berechtigt war, 20 % der vollen Gebühr einzubehalten. Daraus folgt auch, daß die Einspruchsabteilung diese Frage zu Recht so entschieden hat. Fraglich ist allerdings noch, ob sie auch zu Recht entschieden hat, der Einspruch habe demzufolge nach Artikel 99 (1) EPÜ automatisch als nicht eingelegt zu gelten. In diesem Zusammenhang führte die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerdebegründung drei zusätzliche Argumente an, während sie das vierte Argument, dem Wortlaut des Artikels 99 (1) EPÜ sei nicht zu entnehmen, daß die Einspruchsgebühr "in voller Höhe" entrichtet werden müsse, fallenließ.

5. Beim wichtigsten dieser zusätzlichen Argumente geht es um das *Bona-fide*-Prinzip bzw. um den Grundsatz des Vertrauensschutzes im Verhältnis zwischen den Beteiligten und dem EPA. Der in den Vertragsstaaten allgemein anerkannte Grundsatz des Verfahrensrechts (Art. 125 EPÜ) besagt, daß Handlungen (oder Unterlassungen) einer Institution (hier des EPA) das berechtigte Vertrauen der Beteiligten nicht verletzen dürfen; berechtigt ist Vertrauen aber nur dann, wenn es sich auf eine vernünftige Basis stützt. In Entscheidungen wie J 3/87 (MEMTECH/Membranen), ABI. EPA 1989, 3, T 14/89 (UHDE/Wiedereinsetzung), ABI. EPA 1990, 432, J 10/84 (TEXAS/Änderungen), ABI. EPA 1985, 71 und unlängst in G 5/88 (MEDTRONIC/Verwaltungsvereinbarung), ABI. EPA 1991, 137 ist die Anwendung dieses wichtigen Grundsatzes des Verfahrensrechts auf Verfahren nach dem EPÜ wiederholt bestätigt worden. Die Große Beschwerdekammer hat in dem vorstehend genannten Fall hierzu folgendes festgestellt: "Zu den wichtigsten Rechtsgrundsätzen, die im Recht der Europäischen Gemeinschaften fest verankert sind und von den Vertragsstaaten und in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern allgemein anerkannt werden, gehört der Vertrauensschutz.... Bei der Anwendung dieses Grundsatzes auf Verfahren vor dem EPA sollten die vom EPA getroffenen Maßnahmen das in diese Verfahren gesetzte berechtigte Vertrauen der Beteiligten nicht verletzen." Den bisher entschiedenen Fällen läßt sich entnehmen, daß sich dieser Vertrauensschutz auf zweierlei

sition proceedings, and that, accordingly under this heading of the appellant's argument, his withholding of 20% of the full fee was not legitimate under Rule 6(3) EPC. It also follows that the Opposition Division was right in its decision on this issue. The question still remains, however, whether they were also right in holding that this automatically resulted in the opposition being deemed not to exist, pursuant to Article 99(1) EPC. In this connection, the appellant relied on three additional lines of argument, as set out in his statement of grounds of appeal, but abandoned the fourth one relating to the absence from the wording of Article 99(1) EPC of any requirement that the opposition fee had to be paid "in full".

5. The most important of these additional arguments is the one concerning *bona fides* or good faith between the parties and the EPO. The principle of procedural law generally recognised in the Contracting States (Article 125 EPC) provides that actions (or omissions) by an institution (here the EPO) must not violate the legitimate expectations of those concerned: an expectation is not legitimate unless it is reasonable. In decisions such as J 3/87 (MEMTECH/Membranes) OJ EPO 1989, 3; T 14/89 (UHDE/Re-establishment) OJ EPO 1990, 432; J 10/84 (TEXAS/Amendments) OJ EPO 1985, 71; and more recently in G 5/88 (MEDTRONIC/Administrative agreement) OJ EPO 1991, 137, the applicability of this general principle of procedural law to proceedings under the EPC has been repeatedly confirmed. As was stated by the Enlarged Board in the above-cited case: "One of the general principles of law which is well established in European community law which is generally recognised among the Contracting States and within the jurisprudence of the Boards of Appeal is the protection of legitimate expectations ... in the application of this principle of procedure before the EPO, measures taken by the EPO should not violate the reasonable expectations of parties to such proceedings." Up till now the decided cases show the source of such legitimate expectations to be confined to two categories of information: the first made by organs of the EPO within the framework of an individual case, either in the form of a specific communication or by other means, and the second, information contained in an official statement of

essentielle **du** (et non pas **dans le**) premier acte de la procédure d'opposition et considère donc, pour répondre à ce point de l'argumentation du requérant, que ce dernier ne pouvait se fonder sur la règle 6(3) pour retenir 20% du montant total de la taxe. Il s'ensuit que la division d'opposition a pris à ce sujet une décision correcte. Reste cependant à déterminer si elle a en outre eu raison d'affirmer qu'ainsi l'opposition était automatiquement réputée non formée, conformément à l'article 99(1) CBE. Le requérant s'est ici appuyé sur trois autres arguments qu'il a présentés dans son mémoire exposant les motifs du recours, tout en renonçant au quatrième, qui portait sur le fait que le texte de l'article 99(1) CBE ne spécifiait pas que la taxe d'opposition devait être payée "en totalité".

5. Parmi ces autres arguments, le plus important est celui qui a trait au principe de la bonne foi qu'il convient d'observer dans les rapports entre les parties et l'OEB. Le principe de droit procédural généralement admis dans les Etats contractants (article 125 CBE) est que des actions (ou omissions) de la part d'une institution (ici l'OEB) ne doivent pas tromper les attentes légitimes des personnes concernées: une attente n'est légitime que si elle est raisonnable. Dans les décisions (J 3/87 "Membranes/MEMTECH", JO OEB 1989, 3; T 14/89 "Restitutio in integrum /UHDE", JO OEB 1990, 432; J 10/84 "Modifications/TEXAS", JO OEB 1985, 71, et plus récemment dans la décision G 5/88 "Accord administratif/MEDTRONIC", JO OEB 1991, 137), l'applicabilité de ce principe général du droit procédural à des procédures prévues par la CBE a été confirmée à maintes reprises. C'est ainsi que la Grande Chambre a déclaré dans l'affaire mentionnée ci-dessus que "la protection de la confiance légitime est un principe général du droit solidement ancré dans l'ordre juridique communautaire et universellement admis dans les Etats contractants et dans la jurisprudence des chambres de recours. ... Pour l'application de ce principe à la procédure devant l'OEB, il convient de considérer que la confiance légitime des parties à la procédure ne doit pas être abusée du fait des mesures prises par l'OEB." Jusqu'à ce jour, les affaires sur lesquelles il a été statué montrent que cette confiance légitime tire son origine de deux catégories d'informations, l'une émanant d'organes de l'OEB, dans le cadre d'une affaire donnée, sous la

Kategorien von Informationen grün-det, nämlich einmal auf die von Organen des EPA zu einem Einzelfall in Form eines spezifischen Bescheids oder auf andere Weise vermittelten Informationen, zum anderen auf die Informationen in einer amtlichen Mitteilung, die allgemein anwendbar ist und, wie dies in der Sache G 5/88 der Fall war, im Amtsblatt veröffentlicht wird. Im vorliegenden Fall war der der Beschwerdeführerin am 24. August 1990 übersandte Bescheid zwar keineswegs irreführend, wohl aber war er viel zu spät ergangen, als daß eine Reaktion noch möglich gewesen wäre. Die Rechtsauskunft, auf die er Bezug nahm und die ihm beigefügt war, bot jedoch indirekt den Beweis für eine bestimmte Praxis des EPA, der, so die Rechtsauskunft, "nicht mehr gefolgt" werde. Es steht auch fest, daß es zum maßgeblichen Zeitpunkt keine amtliche Verlautbarung - etwa in Form von Richtlinien - gab, nach der zu verfahren und der zu entnehmen gewesen wäre, daß von der eindeutigen Rechtsprechung in bezug auf die Regel 6 (3) EPÜ in der Praxis abgewichen werde. Nach Auffassung der Kammer sind es jedoch nicht allein einzelne Bescheide oder andere Maßnahmen im Rahmen eines bestimmten Verfahrens sowie amtliche Mitteilungen (z. B. Richtlinien), auf die sich der Vertrauensschutz gründet; ebensogut kann dieses Vertrauen auch aus dem tatsächlichen allgemeinen Verhalten oder der ständigen Praxis von Organen des EPA erwachsen.

6. Die Beschwerdeführerin behauptet, im Lauf der Jahre sei es im EPA zur ständigen Praxis geworden, in bezug auf Gebührenermäßigungen großzügig zu verfahren, und dies habe sie - ungeachtet der Klarheit oder Unklarheit der Rechtsprechung bezüglich des Anwendungsbereichs der Regel 6 (3) EPÜ - zu einem Vorgehen verleitet (Kürzung der Gebühr im voraus, diesbezüglicher Hinweis in niederländischer Sprache in dem Feld "Sonstige Anträge" in der ansonsten in Englisch abgefaßten Einspruchsschrift und Nichteinreichung einer Übersetzung), in dessen Folge ihr Einspruch nach Artikel 99(1) EPÜ für unzulässig erklärt worden sei.

Bei der Prüfung dieser Argumentation auf ihre Stichhaltigkeit hat die Kammer anhand der ihr vorgelegten Beweismittel sowie etwaiger eigener Ermittlungen nach Artikel 114 (1) EPÜ zu befinden, ob eine solche großzügige Handhabung zur maß-

general applicability and published in the Official Journal, as was the case in G 5/88. In the present case, the communication that was sent to the appellant on 24 August 1990 was not at all misleading, but was given far too late to be acted upon. The legal advice to which it referred and incorporated did, however, provide internal evidence of a particular practice of the EPO which, so the advice stated, would "no longer be followed". It also stands established that at the relevant time there was no official statement of general applicability, such as for example guidelines, indicating any departure in practice from the clear jurisprudence relating to Rule 6(3) EPC. However, in the Board's judgment, specific communications or other actions within the framework of particular proceedings, and official statements such as guidelines, are not the only sources of legitimate expectations which can also properly arise from the actual general conduct or established practice of organs of the EPO.

6. The appellant contends that there had developed in the EPO, over the years, a settled practice of leniency in regard to fee reductions which, regardless of the clarity or obscurity of the jurisprudence relating to the scope of Rule 6(3) EPC, had misled him into a course of conduct (withholding the fee in advance, notifying the withholding in Dutch in the space provided for other requests in the notice of opposition otherwise written in English, and not providing a translation), that had resulted in his opposition being held inadmissible under Article 99(1) EPC.

Clearly, in order to succeed under this heading, the Board needs to find on the basis of the evidence submitted to it, as well as upon the basis of any investigation it might have undertaken pursuant to Article 114(1) EPC, that there was indeed a settled

forme d'une notification particulière ou sous toute autre forme, l'autre étant une information contenue dans une déclaration officielle applicable de façon générale et publiée au Journal officiel, comme dans le cas de l'affaire G5/88. Dans la présente espèce, la notification envoyée au requérant le 24 août 1990 n'avait rien de trompeur ; elle a simplement été émise beaucoup trop tard pour être prise en considération. L'avis juridique auquel elle faisait référence et qui lui était joint constituait toutefois la preuve, de source interne, que l'OEB suivait une pratique donnée qui, d'après les termes mêmes de cet avis, devait "être abandonnée". Il ne fait pas non plus de doute qu'à la date considérée, il n'existait pas de déclaration officielle applicable de manière générale, comme dans le cas de directives, faisant ressortir une différence entre la pratique et la jurisprudence tout à fait claire concernant la règle 6(3) CBE. Quoiqu'il en soit, de l'avis de la Chambre, la confiance légitime n'a pas pour seule source telle ou telle notification ou telle ou telle autre action entreprise dans le cadre de procédures particulières, ou encore telle ou telle déclaration officielle, comme des directives ; en effet, elle peut fort bien résulter de l'existence de la pratique générale ou établie suivie par des organes de l'OEB.

6. Le requérant allègue que l'OEBa, au fil des années, institué une pratique accommodante concernant l'octroi de réductions de taxes qui, indépendamment de la question de savoir si la jurisprudence concernant le champ d'application de la règle 6(3) CBE était claire ou non, l'a induit en erreur en lui faisant prendre une décision (retenue d'une partie de la taxe, déclaration correspondante, en néerlandais, dans l'espace prévu à la rubrique "Autres requêtes" de l'acte d'opposition, par ailleurs rédigé en anglais, et non-production d'une traduction) qui eut comme résultat que son opposition a été réputée non formée en vertu de l'article 99(1) CBE.

Donc, pour que le requérant puisse avoir gain de cause sur ce point, il faudrait que la Chambre constate, au vu des preuves produites et après un examen auquel elle peut procéder en application de l'article 114(1) CBE, qu'il existait effectivement à la date

geblichen Zeit tatsächlich übliche Praxis war und ob sich die Beschwerdeführerin bei ihrem Handeln von dieser Praxis hat leiten lassen. In diesem Zusammenhang liegt es auf der Hand, daß einzelne Beispiele einer solchen Praxis des EPA zum Beweis nicht ausreichen; über das Abwägen von Wahrscheinlichkeit hinaus muß vielmehr eine ständige Praxis oder ein deutlich in diese Richtung gehender Trend nachgewiesen werden. Je größer die Unklarheiten in bezug auf diese Praxis oder auf eine in diese Richtung gehende Tendenz sind, desto dringender bedarf es nach Auffassung der Kammer einer raschen Klarstellung von maßgeblicher Seite, nämlich einer Anfrage beim EPA.

Von dem der vorstehenden Rechtsauskunft entnommenen indirekten Beweis einmal abgesehen, wurde der Kammer von der Beschwerdeführerin am 11. November 1992 als schriftliches Beweismaterial ein am 10. Juli 1984 in Niederländisch verfaßtes Schreiben zusammen mit einer am selben Tag eingereichten Übersetzung in Englisch vorgelegt, in dem die (an diesem Verfahren nicht beteiligte) Firma Unilever N. V. eine **Gebührerrückerstattung** nach Artikel 14 (4) und Regel 6(3) EPÜ beantragte. Als weiteres einschlägiges schriftliches Beweismaterial legte die Beschwerdeführerin eine von der Patentabteilung der Firma DSM eingereichte Einspruchsschrift vom 7. Oktober 1987 und ein Schreiben dieser Patentabteilung vom 7. Februar 1991 an die Beschwerdeführerin vor, in dem die Vorgeschichte dieses Einspruchs erläutert und auch über die einschlägige Praxis des EPA berichtet wurde. In diesem Schreiben erklärte die Firma DSM, daß sie auf der (in Niederländisch abgefaßten) ersten Seite der Einspruchsschrift den Auftrag zur Abbuchung der vollen Einspruchsgebühr erteilt habe, daß aber gleichwohl ein Betrag in Höhe von 112 DEM zu "erstaten" gewesen sei, weil die Einspruchsgebühr *de facto* überzahlt worden war. Die Firma DSM gab auch an, daß anschließend auf ihrem laufenden Konto eine entsprechende Gutschrift erfolgt sei; sie habe seit dem 27. Januar 1988 ihre Rückerstattungsanträge stets in dieser Weise gestellt, doch seien "Rückerstattungen (überzahlter) Einspruchsgebühren nicht mehr erfolgt". Ferner erklärte sie: "Ihre weitere Frage nach unseren Erfahrungen bei der Einlegung eines

and established practice of leniency at the relevant time, and that the appellant had been led by this practice to act the way that he did. In this connection, it is self-evident that isolated incidences of EPO practice will not suffice: what needs to be proved beyond the balance of probability is either a settled practice or a clearly discernible trend towards it. The greater the degree of uncertainty in this practice, or in any trend leading to it, the more pressing the need, in the Board's opinion, for timely clarification by an authoritative source; in other words for an enquiry addressed to the EPO.

Leaving aside the internal evidence contained in the above-mentioned legal advice, there was written evidence submitted to the Board by the appellant on 11 November 1992, in the form of a letter written on 10 July 1984 in Dutch, with a translation filed on the same date in English, in which Unilever N.V. (not a party to these proceedings) requested a fee **refund** under Article 14(4) and Rule 6(3) EPC. The additional item of relevant written evidence adduced by the appellant was a notice of opposition, dated 7 October 1987, filed by the patent department of DSM, and a letter dated 7 February 1991 from the above patent department, addressed to the appellant, explaining the background to this notice of opposition and also recounting the relevant EPO practice. In this letter DSM explained that the first page (drafted in Dutch) of the notice of opposition requested the deduction of the full opposition fee but that nonetheless a sum of DEM 112 was "refundable" because the opposition fee had in fact been overpaid. DSM also stated that its deposit account was subsequently credited and that since 27 January 1988, DSM had not changed its method of filing such requests for refunds but that "no longer any refunds of (overpaid) opposition fees have been received". They also stated that "your remaining question, if *Octrooibureau* would have any experience of filing an opposition (**and paying immediately a reduced fee**) cannot be answered in the affirmative. We are not aware of any precedent with any of our colleagues at other companies either". The above letter also stated that in the period between August 1984 and January 1988, at least 75 refunds had

considérée une pratique accommodante bien établie et que le requérant a été amené, du fait de cette pratique, à agir de la sorte. A cet égard, il va de soi qu'il ne suffit pas que l'intéressé rapporte des cas isolés d'une telle pratique à l'OEB, et qu'il doit prouver, au delà de simples probabilités, soit l'existence d'une pratique établie, soit une évolution marquée vers cette pratique. Plus cette pratique ou évolution vers cette pratique est entachée d'un degré d'incertitude élevé, plus l'intéressé se trouve, d'après la Chambre, dans la nécessité de faire clarifier en temps utile la question par une source autorisée, autrement dit, de demander l'avis de l'OEB.

Abstraction faite de la preuve de source interne contenue dans l'avis juridique mentionné ci-avant, on trouve une preuve écrite rapportée à la Chambre par le requérant le 11 novembre 1992, sous la forme d'une lettre en date du 10 juillet 1984 rédigée en néerlandais et accompagnée d'une traduction en anglais produite à la même date, lettre dans laquelle Unilever N.V. (qui n'est pas partie à la présente procédure) demandait un **remboursement** de taxe en application de l'article 14(4) et de la règle 6(3) CBE. Comme élément complémentaire de preuve écrite, le requérant a fourni un acte d'opposition du 7 octobre 1987 déposé par le département brevets de DSM et une lettre du 7 février 1991 que lui avait envoyée ce dernier, expliquant l'historique de cet acte d'opposition et exposant la pratique suivie par l'OEB en la matière. Dans cette lettre, DSM expliquait qu'elle demandait, à la première page (rédigée en néerlandais) de l'acte d'opposition, que le montant total de la taxe d'opposition soit débité mais qu'en tout état de cause, la somme de 112 DEM lui soit "remboursée", le montant acquitté étant trop élevé. DSM indiquait également que son compte courant avait par la suite été crédité, que depuis le 27 janvier 1988 elle avait continué de présenter ses demandes de remboursements de la même façon, mais qu'elle n'avait plus reçu "de remboursements de taxes d'opposition (pour des montants excédentaires)". DSM ajoutait ceci: "nous ne pouvons répondre par l'affirmative à votre autre question, qui est de savoir si l'*Octrooibureau* a déjà formé une opposition (**tout en payant immédiatement une taxe**)

Einspruchs (und der Entrichtung einer vorab ermäßigten Gebühr)

können wir nicht bejahen. Auch von seiten unserer Kollegen in anderen Unternehmen sind uns keine Präzedenzfälle bekannt." In dem genannten Schreiben hieß es ferner, daß im Zeitraum zwischen August 1984 und Januar 1988 mindestens 75 Rückerstattungen erfolgt seien, die letzte im Januar 1988.

Die obigen Beweismittel bestätigen in ihrem gesamten Sachverhalt eindeutig, daß es - was die liberale Handhabung angeht - während des genannten Zeitraums nicht nur eine Tendenz in dieser Richtung, sondern auch die ständige und übliche Praxis gab, Gebührenrückerstattungen zu gewähren, wenn

i) die Gebühr in voller Höhe entrichtet worden war,

ii) in einem in einer zugelassenen Nichtamtssprache abgefaßten Begleitschreiben, dem eine Übersetzung in die betreffende Amtssprache des EPA beilag, eine Rückerstattung nach Regel 6 (3) EPÜ beantragt worden war.

Dem Beweismaterial der Firma Unilever zufolge war dieser Antrag in einem (in Niederländisch abgefaßten) Begleitschreiben enthalten, während es in dem einzigen Beispiel zur Praxis der Firma DSM lediglich um einen in der Einspruchsschrift (in Niederländisch) erteilten Auftrag zur Abbuchung der Einspruchsgebühr ging. Als zusätzliches Beweismaterial wurde von der Beschwerdeführerin ein Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents (EPA-Form 100110RG) der Firma AGFA vorgelegt, der einen (in Niederländisch abgefaßten) Antrag auf Rückerstattung des Ermäßigungsbetrags nach Artikel 14 (4) und Regel 6 (3) EPÜ enthielt. Das AGFA-Dokument enthält zwar keinen Hinweis auf eine etwa gleichzeitig oder später eingereichte Übersetzung dieses Rückerstattungsantrags, aber für die Feststellung der Kammer hinsichtlich der Gesamtbewertung des Beweismaterials zuder zwischen 1984 und 1988 geübten Praxis des EPA, wonach (entgegen der einschlägigen Rechtsprechung) Rückerstattungen vorgenommen wurden, wenn ein **unwesentliches** Schriftstück im einschlägigen Verfahren in einer zugelassenen Nichtamtssprache eingereicht worden war, ist dies ohne Belang.

Als nächstes ist zu klären, ob die Beschwerdeführerin im vorliegenden Fall dieser Praxis gefolgt war, weil

been received, the last of these having been in January 1988.

Taken as a whole, the above evidence clearly establishes the existence not only of a trend towards leniency but also of a settled and established practice during the above-mentioned period of allowing fee **refunds** in cases where

(i) the full fee had been paid,

(ii) a covering letter written in NOL, accompanied by a translation into the relevant official EPO language, requested a refund pursuant to Rule 6(3) EPC.

In the case of the Unilever evidence, this request was contained in a covering letter (written in Dutch), whereas the single example of DSM practice merely referred to a deduction of the opposition fee (in Dutch) within the notice of opposition. Additional evidence, submitted by the appellant, was in the form of a request by AGFA for the grant of a European patent (EPO Form 100110RG) containing, in Dutch, a request for the refund of the reduction under Article 14(4) and Rule 6(3) EPC. Although the AGFA document does not indicate that any simultaneous or subsequent translation of this request for a refund had been filed, this does not affect the Board's finding in relation to the overall impact of the evidence relating to the EPO's practice between 1984 and 1988, namely to make refunds in cases where an **inessential** item in relevant proceedings had been filed in NOL (contrary to the relevant jurisprudence).

The next question that falls to be decided is whether the appellant here had followed this practice as a

d'un montant réduit), et nous ne connaissons pas à ce sujet de précédents chez nos collègues d'autres sociétés". La lettre en question indiquait également qu'entre août 1984 et janvier 1988, au moins 75 remboursements avaient été reçus, le dernier remontant à janvier 1988.

Dans l'ensemble, les preuves ci-dessus démontrent clairement l'existence non seulement d'une évolution vers une pratique accommodante, mais également d'une pratique bien établie, et ce, pendant la période mentionnée, où des **remboursements** de taxes étaient accordés lorsque

i) la totalité du montant de la taxe avait été acquittée,

ii) une lettre explicative rédigée dans une LNO, accompagnée d'une traduction dans la langue officielle voulue de l'OEB, demandait un remboursement en application de la règle 6(3) CBE.

Dans le cas d'Unilever sur lequel se fonde le requérant pour apporter la preuve nécessaire, cette demande de remboursement était contenue dans une lettre explicative (rédigée en néerlandais); pour ce qui est de la pratique de DSM, le seul exemple fourni par le requérant est celui d'un ordre de débit (rédigé en néerlandais) de la taxe d'opposition contenu dans l'acte d'opposition. A citer comme autre preuve apportée par le requérant une requête en délivrance d'un brevet européen présentée par AGFA (formulaire OEB 100110RG), contenant une demande de remboursement, rédigée en néerlandais, du montant correspondant à la réduction prévue par l'article 14(4) et la règle 6(3) CBE. Le fait que le document d'AGFA n'indique pas si une traduction de cette demande de remboursement a été produite simultanément ou ultérieurement ne modifie en rien les conclusions de la Chambre quant à l'effet global des preuves relatives à la pratique suivie par l'OEB entre 1984 et 1988, c'est-à-dire la pratique qui consistait à accorder des remboursements dans des cas où une pièce **non essentielle** de la procédure concernée avait été déposée dans une LNO (contrairement à la jurisprudence en la matière).

L'autre question à trancher est de savoir si le requérant a appliqué cette pratique parce qu'induit en

sie sich hatte irreführen lassen, oder ob sie einen anderen Weg gegangen war, von dem sie annahm, dieser werde angesichts der zunehmend großzügigen Haltung des EPA vermutlich ebenfalls hinnehmbar sein. In der mündlichen Verhandlung machte die Kammer die Beschwerdeführerin darauf aufmerksam, daß ein Beteiligter, der infolge einer unklaren Praxis unschlüssig sei, sich um Klarstellung bemühen müsse und nicht voreilige Schlüsse ziehen dürfe. Insbesondere wurde der Beschwerdeführerin bedeutet, daß sie bei ihrem Vorgehen in mindestens zwei entscheidenden Punkten von der vermeintlichen Praxis des EPA in den Jahren 1984 bis 1988 abweiche; zum einen habe sie keine Übersetzung der in einer zugelassenen Nichtamtssprache abgefaßten Passage eingereicht, und zum anderen habe sie den in Artikel 12(1) der Gebührenordnung vorgesehenen Ermäßigungsbetrag im Abzugswege einbehalten, anstatt die Gebühr in voller Höhe zu entrichten und eine Rückerstattung zu beantragen. Die Beschwerdeführerin mußte einräumen, daß dies in der Tat der Fall sei, behauptete aber weiterhin, die liberale Praxis des EPA habe sie zu Recht annehmen lassen, auch in diesem Fall werde eine Gebührenermäßigung gewährt.

7. Der Umstand, daß die Beschwerdeführerin der liberalen Praxis des EPA gefolgt ist, ließe es nach Auffassung der Kammer eindeutig geboten erscheinen, daß entsprechend dem Grundsatz von Treu und Glauben verfahren und die Feststellung der Einspruchsabteilung, der Einspruch sei nach Artikel 99(1) EPÜ unzulässig, aufgehoben wird. Es ist jedoch ganz eindeutig, daß sich die Beschwerdeführerin diese Praxis nicht nur zu eigen gemacht, sondern sie zu ihrem Vorteil erweitert bzw. ausgedehnt hat, indem sie nur den ermäßigten Betrag entrichtet und sich auch nicht um die Einreichung einer Übersetzung gekümmert hat. Es ist eindeutig nicht angebracht, daß Beteiligte Änderungen in der Praxis des EPA unter Berufung auf den Grundsatz von Treu und Glauben extrapolieren oder erweitern; und wenn diese Praxis, was hier offensichtlich nicht der Fall war, für unklar gehalten wurde, so hätte eine Klarstellung durch eine maßgebliche Stelle, nämlich das EPA, erbeten werden müssen. Das bloße Vertrauen auf die Erfahrungen anderer Benutzer des EPA reicht nach Auffassung der Kammer zur Entlastung eines Beteiligten, der den obigen Grundsatz zum Vorteil nutzen

result of having been misled by it, or whether he had followed some other practice that he surmised might also prove acceptable to the increasingly lenient EPO. In the course of oral proceedings, the Board put it to the appellant that a party who was confused as a result of unclear practice should seek clarification of that practice, and not jump to conclusions. In particular, it was pointed out to the appellant that the practice adopted by him differed in at least two significant respects from that which he alleged had become EPO practice between 1984 and 1988, firstly, that there was no translation of the passage drafted in NOL, and secondly, that instead of paying in full and requesting a refund the amount provided for by Article 12(1) of the Rules relating to Fees was withheld at source. The appellant admitted, as he had to, that this was indeed the case, but went on to maintain that the leniency of the EPO practice was such as to justify his assumption that on this occasion too a fee reduction would be permitted.

7. In the Board's judgment, the adoption by the appellant of the lenient practice of the EPO would clearly justify the application of the principle of good faith and the reversal of the Opposition Division's finding of inadmissibility under Article 99(1) EPC. It is, however, abundantly clear that the appellant did not merely adopt the practice, but extended or stretched it to his advantage, i.e. paid only the reduced amount, and did not bother to file a translation either. It is clearly inappropriate that the principle of good faith should be used by parties to extrapolate or to extend changes in EPO practice, and if, as was apparently not the case here, that practice was thought to be unclear, clarification of it from an authoritative source, namely the EPO, should have been sought. Mere reliance upon the experience of other users of the EPO is not, in the Board's view, sufficient to discharge the burden upon a party who seeks to take advantage of the above principle. In any case, and upon the evidence provided by the appellant himself, the EPO's practice had grown to be clear enough by 1988, and whilst a timely announcement by the EPO of any future tightening of it would have been clearly desirable, the absence of such announce-

erreur par celle-ci, ou s'il a suivi une autre pratique dont il supposait qu'elle pourrait également être admise par l'OEB, considéré comme étant de plus en plus accommodant. Lors de la procédure orale, la Chambre a signifié au requérant que si une partie est hésitante du fait d'une pratique floue, elle doit chercher à faire clarifier celle-ci avant de formuler des conclusions. Elle lui a notamment fait observer que la pratique qu'il avait suivie différait au moins sur deux points importants de ce qu'il prétendait être devenu la pratique de l'OEB entre 1984 et 1988, à savoir que, premièrement, il n'avait pas produit de traduction du passage rédigé dans une LNO et que, deuxièmement, au lieu de payer la taxe dans sa totalité et de demander un remboursement, il avait retenu lui-même le montant visé à l'article 12(1) du règlement relatif aux taxes. Tout en accordant à la Chambre, comme force lui était de le faire, qu'elle avait raison, le requérant a persisté à affirmer que la pratique accommodante suivie par l'OEB était de nature à le porter à croire qu'ici aussi une réduction de la taxe était autorisée.

7. La Chambre estime que si le requérant s'était effectivement tenu à la pratique accommodante de l'OEB, il aurait été justifié d'appliquer le principe de la bonne foi et d'annuler la conclusion de non-recevabilité, que la division d'opposition a fondée sur l'article 99(1) CBE. Or, il est éminemment clair que le requérant ne s'est pas borné à adopter cette pratique, mais qu'il l'a modelée à son avantage, en ne payant que le montant réduit, de surcroît sans se soucier de produire une traduction. Il va de soi que les parties ne sauraient se réclamer du principe de la bonne foi pour extrapoler la pratique suivie par l'OEB ou y apporter des modifications; de plus, si cette pratique semblait floue aux yeux du requérant, ce qui n'était manifestement pas le cas ici, il aurait dû demander des éclaircissements auprès d'une source autorisée, en l'occurrence auprès de l'OEB. Lorsqu'une partie a cherché à profiter du principe ci-dessus, il ne lui suffit pas, de l'avis de la Chambre, d'invoquer l'expérience d'autres utilisateurs de l'OEB pour se voir justifiée dans sa démarche. En tout état de cause, et au vu des preuves produites par le requérant lui-même, la pratique suivie par l'OEB était devenue suffisamment claire en 1988; quoiqu'il eût été hautement

will, nicht aus. Dem von der Beschwerdeführerin selbst vorgelegten Beweismaterial zufolge war die Praxis des EPA jedenfalls bis 1988 hinreichend eindeutig, und die rechtzeitige Ankündigung etwaiger künftiger Verschärfungen durch das EPA wäre zwar fraglos wünschenswert gewesen; daß eine solche Ankündigung ausgeblieben ist, berechtigt aber nicht zu der Annahme, eine ständige, in mancherlei Beziehung liberale Praxis ließe sich noch flexibler oder noch großzügiger handhaben. Demgemäß vertritt die Kammer die Auffassung, daß die Beschwerdeführerin nicht der einschlägigen Praxis entsprechend gehandelt hat und ihr deshalb nicht zuzubilligen ist, sie sei irregeführt worden. Demzufolge sind die diesbezüglichen Argumente und Anträge der Beschwerdeführerin ebenfalls zurückzuweisen.

8. Das dritte Hauptargument der Beschwerdeführerin betraf die rechtliche Auslegung der Einschränkung bzw. des Beiworts "geringfügig" in Artikel 9 (1) der Gebührenordnung. Sie behauptete, daß der Fehlbetrag in Höhe von 20 % der Einspruchsgebühr - eine in Artikel 12 (1) der Gebührenordnung ausdrücklich festgelegte Ermäßigung - als geringfügig im Sinne des obigen Artikels betrachtet werden könne, und zwar vor allem, aber nicht ausschließlich, weil der eigentliche Betrag (112 DEM) als solcher geringfügig sei bzw. weil der Betrag im Verhältnis zu den "schlimmen Folgen" der zu niedrigen Zahlung (nämlich dem Verlust der Einspruchsberechtigung) sehr geringfügig sei.

In Artikel 9 (1) der Gebührenordnung heißt es in der englischen Fassung wie folgt: "*It may also, where this is considered justified, overlook any small amounts lacking without prejudice to the rights of the person making the payment.*" Die deutsche Fassung des Artikels besagt dasselbe, aber anstelle einer Bezugnahme auf *justification* heißt es dort: "... wenn dies der Billigkeit entspricht, geringfügige Fehlbeträge ... unberücksichtigt lassen." Auch die französische Fassung gebraucht die Formulierung "*si cela paraît justifié, l'Office peut ne pas tenir...*". Dieser Aspekt der Billigkeit bzw. *justification* wird weiter unten in dieser Entscheidung behandelt.

9. Mit der Frage, was unter "geringfügig" im Sinne des obigen Artikels zu verstehen sei, war die Große Beschwerdekammer in dem vorste-

ment cannot justify the assumption that a settled practice, lenient in a number of respects, would prove to contain further elements of flexibility or leniency. Accordingly the Board finds that the appellant did not follow the relevant practice, and can therefore not be held to have been misled by it. Accordingly, the appellant's argument and the submission under this heading must also be rejected.

8. The third principal argument led by the appellant concerned the judicial interpretation of the qualification or adjective "small" in Article 9(1) of the Rules relating to Fees. The appellant's submission was that the shortfall of 20% in the opposition fee, a specific reduction provided by Article 12(1) of the Rules relating to Fees, could be regarded as small within the meaning of the above Article, largely, but not exclusively, because the actual quantum (DEM 112) was small in itself or, in the alternative, because the amount was very small compared to the "dire consequences" of not paying it (here the loss of the opposition).

Article 9(1) of the Rules relating to Fees provides "... it may also, where this is **considered justified** overlook any small amounts lacking, without prejudice to the rights of the person making the payment". The German version of the Article is of the same effect but instead of referring to justification states "... *wenn dies der Billigkeit entspricht, geringfügige Fehlbeträge ... unberücksichtigt lassen*". The French version, too, refers to "*si cela paraît justifié, l'Office peut ne pas tenir...*". This aspect of *Billigkeit* or *justification* will be dealt with later in this judgment.

9. The question of what was meant by small within the above Article had also been referred to the Enlarged Board in the above-cited case, but in

souhaitable que l'OEB annonce en temps utile un raidissement de cette pratique, l'absence d'une telle communication ne saurait justifier l'hypothèse selon laquelle une pratique établie, accommodante à plusieurs égards, se montrerait souple et indulgente à d'autres égards. Par conséquent, la Chambre considère que le requérant n'a pas suivi la pratique pertinente et que celle-ci ne peut donc l'avoir induit en erreur. Aussi faut-il rejeter l'argumentation du requérant ainsi que ses conclusions sur ce point.

8. Le troisième argument majeur avancé par le requérant porte sur l'interprétation juridique du qualificatif ou adjectif "minime" utilisé à l'article 9(1) du règlement relatif aux taxes. Le requérant a conclu que la partie non payée de 20% de la taxe d'opposition, pourcentage de réduction spécifiquement prévu par l'article 12(1) de ce même règlement, pouvait être considérée comme minime au sens dudit article essentiellement - mais non exclusivement - parce que la somme effective (112 DEM) était minime en soi ou parce que ce montant était modique par rapport aux "conséquences considérables" d'une absence de paiement de la taxe (en l'occurrence la perte de l'opposition).

L'article 9(1) du règlement relatif aux taxes dispose qu'"en outre, si cela **paraît justifié**, l'Office peut ne pas tenir compte des parties minimales non encore payées de la taxe, sans qu'il en résulte pour autant une perte de droits pour la personne qui a effectué le paiement". Le texte allemand de l'article produit les mêmes effets, mais dit, au lieu d'utiliser la notion de justification, "... *wenn dies der Billigkeit entspricht, geringfügige Fehlbeträge ... unberücksichtigt lassen*". On trouve également dans la version anglaise la notion de justification "... *it may also, where this is considered justified, overlook any small amounts lacking...*" Cette notion de *Billigkeit* ou de *justification* sera traitée ultérieurement dans la présente décision.

9. La question de la signification de l'adjectif "minime" dans le cadre de l'article ci-dessus a également été soumise à la Grande Chambre de

hend genannten Fall ebenfalls befaßt worden; angesichts ihrer Entscheidung bezüglich der in der Beschwerdeschrift und in der Beschwerdebegründung zu verwendenden Sprache war eine Entscheidung zu dieser Frage nicht erforderlich und ist auch nicht ergangen, so daß die Kammer zu ihrer eigenen Schlußfolgerung in der Angelegenheit gelangen kann.

Die Beschwerdeführerin berief sich nachdrücklich auf die Entscheidung T 290/90 "Gebührenermäßigung/SAVIO PLASTICA" (ABI. EPA 1992, 368). Die Kammer war in diesem Fall der Auffassung (rechtliche Beurteilung), die Tatsache, daß absichtlich eine ermäßigte Einspruchsgebühr gezahlt worden war, sei nicht notwendigerweise ein entscheidungserhebliches Argument, mit dem sich die Weigerung, den Fehlbetrag unberücksichtigt zu lassen, begründen ließe; es sei zwar darüber zu entscheiden, ob das Vorbringen eines Beteiligten in bezug auf eine Ermäßigung der Einspruchsgebühr stichhaltig sei, aber es sei nicht angebracht, ihn dafür zu strafen, daß er dies überhaupt vorgebracht habe (vgl. Nr. 4 a der Entscheidungsgründe). Die Kammer gelangte dann zu der Feststellung, ohne diese jedoch im einzelnen zu begründen, daß eine 20%ige Ermäßigung der Einspruchsgebühr zu Recht als geringfügig im Sinne des Artikels 9 (1) der Gebührenordnung betrachtet werden könne.

10. Diese Frage kann natürlich nicht im absoluten Sinne entschieden werden. Auch die Zahlungskraft ist kein ausschlaggebender Faktor, denn sonst müßten entgegen dem allgemein anerkannten Rechtsgrundsatz der Gleichbehandlung aller Beteiligten je nach den unterschiedlichen finanziellen Mitteln der Beteiligten auch unterschiedliche Maßstäbe Anwendung finden. Ebenso wenig fundiert ist die Behauptung, daß sich das Kriterium der Geringfügigkeit an den Folgen zu niedriger Zahlung orientieren oder zumindest hiervon abhängig sein sollte; würde nämlich den rechtlichen und damit verbundenen finanziellen Folgen der Nichtzahlung der vollen Gebühr ein gegenüber der Höhe des Fehlbetrags erheblich größeres Gewicht beigemessen, so wären die meisten Fehlbeträge - wenn nicht gar alle - als geringfügig zu betrachten. Wäre im vorstehenden Fall beispielsweise nur 1 DEM entrichtet worden, so daß 559 DEM noch ausstünden, so wären die Folgen bei einem Fehlbetrag von 559 DEM dieselben wie bei einem Fehlbetrag von 112 DEM. Eine solche

view of its finding on the question of the language of the notice of appeal, as compared to that of the statement of grounds of appeal, there was no need for it to decide this issue, and it accordingly did not do so, leaving it open for this Board to come to its own conclusion on the matter.

The appellant strongly relied on decision T 290/90 "Fee reduction/SAVIO PLASTICA", OJ EPO 1992, 368. The Board held in that case (*ratio decidendi*) that the fact that the reduced opposition fee had been paid on purpose was not necessarily a decisive point in justifying a refusal to overlook the amount that was lacking so that while it was necessary to decide whether a party's submission concerning a reduction in the opposition fee was correct, it was inappropriate to punish him merely for making that submission (cf. paragraph 4(a) of the Reasons). The Board then went on to find, without however giving any detailed reasons for this finding, that a 20% reduction of the opposition fee could properly be regarded as small for the purposes of Article 9(1) of the Rules relating to Fees.

10. This matter clearly cannot be decided in an absolute sense. Nor is the ability to pay a relevant factor, for if it were, different standards would need to be applied to parties having different financial means, in contravention of the generally accepted legal principle of equality of treatment between all parties. Nor can there be much substance in the submission that smallness should be determined by, or be at least a function of, the consequence of any failure to pay the full amount, for if the legal and attendant financial consequences of failure to pay the full amount greatly outweighed the quantum of the missing amount then most if not all such shortfalls would qualify as small. In the present case, for example, if only DEM 1 had been paid leaving DEM 559 outstanding, the consequences of not paying DEM 559 would still be the same as those of not paying DEM 112. Such an interpretation of Article 9(1) clearly leads to absurd consequences and cannot, therefore, be correct. The Board finds confirmation of its view in the fact that EPO fees are, in most

recours dans l'affaire précitée; cependant, vu ses conclusions au sujet de la langue de l'acte de recours, par comparaison avec celle utilisée dans le mémoire exposant les motifs du recours, point n'a été besoin pour elle de trancher cette question, ce qu'elle n'a donc pas fait, et la Chambre peut donc statuer comme elle l'entend en la matière.

Le requérant s'est largement appuyé sur la décision T 290/90 "Réduction de taxe/SAVIO PLASTICA", JO OEB 1992, 368. La chambre avait estimé dans cette affaire (*ratio decidendi*) que le fait de payer délibérément une partie seulement de la taxe d'opposition ne justifiait pas nécessairement de manière déterminante un refus par l'OEB de ne pas tenir compte de la partie non encore payée de la taxe; ainsi, s'il fallait décider de la pertinence des arguments invoqués par une partie en faveur d'une réduction de la taxe d'opposition, il n'y avait cependant pas lieu de la punir simplement pour les avoir avancés (cf. point 4 a) de l'exposé des motifs). La chambre avait poursuivi en concluant, sans toutefois indiquer de motifs précis, qu'une réduction de 20% de la taxe d'opposition pouvait être considérée à juste titre comme minime aux fins de l'article 9(1) du règlement relatif aux taxes.

10. Cette question ne peut de toute évidence pas être tranchée dans l'absolu. La capacité de paiement n'est pas davantage un facteur pertinent car il faudrait sinon appliquer des normes différentes aux parties ayant des ressources financières différentes et contrevenir ainsi au principe juridique généralement accepté d'égalité de traitement entre toutes les parties. L'on ne saurait non plus valablement conclure que la réponse à la question de savoir si un montant est minime devrait être déterminée par l'effet du non-paiement de la somme intégrale, ou du moins être fonction de ce dernier étant entendu que, comme les conséquences juridiques et financières du non-paiement de l'intégralité du montant dépassent de très loin l'importance de la somme restant à payer, la plupart, voire toutes ces sommes manquantes seraient considérées comme minimales. Dans la présente espèce par exemple, si seulement 1 DEM avait été payé, le montant non payé s'élevant donc à 559 DEM, les conséquences du non-paiement de ces 559 DEM demeuraient les mêmes que

Auslegung des Artikels 9 (1) der Gebührenordnung führt ganz klar zu absurden Ergebnissen und kann deshalb nicht richtig sein. Eine Bestätigung ihrer Auffassung sieht die Kammer darin, daß die Gebühren des EPA in den meisten Fällen, bedenkt man die (rechtlichen und finanziellen) Folgen bei zu niedriger Zahlung, überaus gering sind. Da weder die Zahlungskraft noch die finanziellen Folgen bei zu niedriger Zahlung einen zuverlässigen Anhaltspunkt für die Auslegung des obigen Artikels bieten, ist die Kammer der Meinung, daß sich die Bedeutung von "geringfügig" in diesem Zusammenhang am besten durch Vergleich des Fehlbetrags mit dem Gesamtbetrag der Gebühr abgrenzen läßt. Unter diesem Gesichtspunkt kann eine Differenz von 20 %, ungeachtet der absoluten Höhe des Fehlbetrags, seiner Höhe im Verhältnis zur Zahlungskraft oder der Folgen der zu niedrigen Zahlung, rein rechnerisch eindeutig nicht als geringfügig, geschweige denn als bedeutungslos oder als Bagatelbetrag angesehen werden. Gerade für solche sehr geringfügigen Summen oder Bagatelbeträge war jedoch nach Auffassung der Kammer Artikel 9 (1) der Gebührenordnung gedacht, der einen Rechtsverlust (billigerweise) verhindern soll, wenn ein kleiner, geringfügiger, unbedeutender oder als Bagatelle anzusehender Teil einer im betreffenden Verfahren fälligen Gebühr versehentlich nicht entrichtet wurde. Er war *de facto* nie dazu bestimmt, in den Fällen für Abhilfe zu sorgen, in denen ein Beteiligter bewußt nur eine ermäßigte Gebühr - deren Höhe zudem in den Vorschriften, nämlich Artikel 12 (1) der Gebührenordnung, ausdrücklich festgelegt ist - entrichtet hatte. Der allgemein anerkannte Rechtsgrundsatz *de minimis non curat lex* (Um Kleinigkeiten kümmert sich das Gesetz nicht - s. Black's Law Dictionary, 6. Auflage, S. 431) ist hier eindeutig von Bedeutung, denn in den Vorschriften (hier der obige Artikel in der Gebührenordnung) geht es klar und unmißverständlich um den Prozentsatz von 20 % und um nichts anderes. Der Betrag von 112 DEM (20 % der vollen Gebühr), auch wenn er im Verhältnis zu den (finanziellen) Folgen bei nicht rechtzeitiger Entrichtung geringfügig ist, kann demzufolge und ungeachtet der Fehlbeträge, die vom EPA in anderen begründeten Fällen hingenommen wurden, nicht als geringfügig angesehen werden, damit die in Artikel 99 (1) EPU genannten Rechtsfolgen, nämlich daß der Einspruch als nicht eingelegt gilt, vermieden werden.

cases, extremely small compared with the consequences (legal and pecuniary) of not paying them in full. Since neither ability to pay nor the pecuniary consequences of default in full payment afford a reliable guide to the interpretation of the above Article, the Board finds that the meaning of smallness in this context can best be determined by comparing the amount of shortfall with the amount of the full fee. When viewed in this light, and regardless of its absolute quantity or its quantity in relation to the ability to pay, or the consequences of not paying it, a difference of 20% clearly cannot, on purely arithmetical grounds, be regarded as a small, let alone an insignificant or trifling one. It is however precisely with such very small or trifling (insignificant) amounts that in the Board's finding Article 9(1) of the Rules relating to Fees was designed to deal so as to prevent a loss of rights (where this is justified) where an inadvertent error of some kind had led to a slight, small, insignificant or trifling underpayment of an amount due in respect of the relevant proceedings. It was never really intended to provide a remedy where a party had deliberately paid a reduced fee, and what is more, in an amount specifically provided for by the law, namely Article 12(1) of the Rules relating to Fees. The well recognised legal principle of *de minimis non curat lex* (the law does not concern itself with trifles): see Black's law dictionary, 6th Edition, page 431, is clearly of relevance here, for the law (here the above Article in the Rules relating to Fees) is clearly and explicitly concerned with 20% and nothing else. Accordingly, the DEM 112 (20% of the full fee), albeit small in relation to the consequences (pecuniary) of the omission to pay it in due time, and regardless of the amounts of underpayment admitted in other justified cases by the EPO, cannot be held to be small, so as to avoid the full legal consequences specified in Article 99(1) EPC, namely the deeming of the opposition not to have been filed.

celles encourues en ne payant pas 112 DEM. Pareille interprétation de l'article 9(1) conduit manifestement à des résultats absurdes et est donc fautive. La Chambre trouve confirmation de son point de vue dans le fait que les taxes de l'OEB sont, dans la plupart des cas, d'un montant très modeste par rapport aux conséquences (juridiques et financières) de leur non-paiement dans leur intégralité. Etant donné que ni la capacité de paiement, ni les conséquences financières du non-paiement intégral ne sont une référence fiable pour interpréter l'article ci-dessus, la Chambre considère que la meilleure manière de déterminer le sens du mot "minime" dans ce contexte est de comparer la somme restant à payer et le montant intégral de la taxe. Sous cet angle, et indépendamment de cette somme considérée dans l'absolu ou par rapport à la capacité de paiement de la personne concernée, ou encore des conséquences du non-paiement, une différence de 20% ne peut manifestement pas, arithmétiquement parlant, être considérée comme minime, et encore moins insignifiante ou négligeable. La Chambre estime que l'article 9(1) du règlement relatif aux taxes a été conçu précisément pour ces montants tout à fait minimes ou négligeables (insignifiants), afin d'éviter une perte de droits (dans les cas justifiés) lorsqu'à la suite d'une erreur commise par inadvertance, une somme minime, insignifiante ou négligeable reste à payer pour la procédure considérée. En revanche, il n'a jamais été question de prévoir un remède juridique pour le cas où une partie n'aurait délibérément acquitté qu'une fraction de la taxe et ce, de surcroît, suivant un pourcentage précisé par les textes, en l'espèce par l'article 12(1) du règlement relatif aux taxes. Le principe juridique bien établi de *de minimis non curat lex* (la loi ne s'intéresse pas aux détails insignifiants - cf. dictionnaire juridique de Black, 6^e édition, page 431) vaut manifestement ici car les textes (en l'occurrence l'article susmentionné du règlement relatif aux taxes) portent explicitement et exclusivement sur ce pourcentage de 20%. Aussi le montant de 112 DEM en question (20% du total de la taxe), bien que faible par rapport aux conséquences (financières) de son défaut de paiement en temps utile, et indépendamment des montants que l'OEB peut avoir accepté de ne pas percevoir dans d'autres cas justifiés, ne saurait-il être considéré comme minime uniquement pour épargner à l'opposant les conséquences juridiques visées à l'article 99(1) CBE, à savoir que l'opposition doit être réputée non formée.

11. Dies führt die Kammer zu der Frage des Ermessens, das dem EPA eingeräumt wird, wenn die Voraussetzungen für die Annahme von Geringfügigkeit, nämlich "Billigkeit", "justification" und "justifié", gegeben sind. Billigkeitsgründe, die für die Beschwerdeführerin sprechen, könnten vorliegen, wenn sie durch die Praxis des EPA irreführt worden wäre. In Anbetracht der Feststellung der Kammer zur Art dieser Praxis und des Umfangs, in dem die Beschwerdeführerin ihr gefolgt war (vgl. Nr. 7), können solche Gründe hier aber nicht als gegeben angesehen werden.

12. Somit verbleibt das weitere Vorbringen der Beschwerdeführerin (das in dem in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Antrag Nr. 3 zusammengefaßt ist), das zusammen mit dem Einspruch eingereichte Formblatt über die Gebührenzahlung sei ungeachtet der daraus ersichtlichen Anweisung, eine ermäßigte Gebühr zu entrichten, *de facto* als Auftrag zur Abbuchung der vorgesehenen Einspruchsgebühr vom laufenden Konto der Einsprechenden anzulegen. In diesem Zusammenhang brachte die Beschwerdeführerin vor, weder im EPÜ noch in der Ausführungsordnung gebe es eine Vorschrift, wonach es dem EPA untersagt wäre, Unterlagen über die Zahlung einer Gebühr, in denen auf ein laufendes Konto Bezug genommen werde, liberal auszulegen. Wie bereits in ihrer Beschwerdebegründung ausgeführt, behauptete sie, die klare, eindeutige Absicht, Einspruch einzulegen, stelle einen klaren, eindeutigen Auftrag zur Entrichtung der vollen und nicht einer ermäßigten Gebühr dar bzw. komme einem solchen Auftrag gleich. In dem in der Beschwerdebegründung angeführten Fall (T 152/85, ABI EPA 1987, 191), auf den sich die Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung aber nicht mehr berief, enthielt die Beschwerdeschrift allerdings keinerlei Hinweis auf die Entrichtung der Einspruchsgebühr; die Kammer wies deshalb die Beschwerde der Einsprechenden zurück und erklärte, daß "ganz allgemein gilt, daß das EPA nur dann einen Geldbetrag von einem bei ihm geführten laufenden Konto zur Begleichung einer Gebühr oder der Kosten einer Dienstleistung ordnungsgemäß abbuchen kann, wenn ihm ein vom Kontoinhaber unterzeichneter klarer, eindeutiger schriftlicher Auftrag hierzu vorliegt". Im vorliegenden Fall hat das EPA keine solche Anweisung erhalten. In

11. This leads the Board to the question of the discretion that the preconditions to a finding of smallness, namely "Billigkeit", "justification" and "justifié" confer upon the EPO. Such justification, on the grounds of the equities being on the appellant's side, could validly stem from his having been misled by EPO practice. In view of the Board's finding on the nature of that practice, and of the extent to which the appellant had followed it (cf. paragraph 7 above), no justification, so based, can be held to exist here.

12. This leaves the appellant's further argument (summarised in motion number 3 submitted in the course of oral proceedings), namely that the payment voucher filed with the notice of opposition should be construed as a *de facto* order to debit the opponent's deposit account with the appropriate opposition fee, regardless of the actual instruction to pay a reduced fee. Under this heading the appellant argued that there was nothing in the EPC or the Regulations based upon it that prohibited the EPO from liberally interpreting a payment voucher that referred to a current deposit account. As was earlier submitted in his statement of grounds of appeal, he argued that a clear and unequivocal intent to enter an opposition constituted or was tantamount to a clear and unequivocal instruction to pay the entire fee and not a reduced one. However, in the case cited in the statement of grounds of appeal, T 152/85, OJ EPO 1987, 191, but no longer relied upon by the appellant during oral proceedings, the notice of opposition contained no reference whatsoever to the payment of the opposition fee and so the Board of Appeal stated, in dismissing the appeal by the opponent, that "as a matter of general principle, before the EPO can properly appropriate an amount of money from a deposit account which it holds, in settlement of a fee or of the cost of some service, it must receive a clear and unambiguous instruction in writing to do so, signed by the account holder". In the present case, no such instruction was received by the EPO. The case upon which the appellant sought to rely in the course of oral proceedings, namely T 152/82, OJ EPO 1984, 301, concerned the circumstance of an obvious mistake within the meaning of Rule 88 EPC having been made in specifying the fee to be paid: a case by no means

11. Ceci conduit la Chambre à la question du pouvoir d'appréciation que confèrent à l'OEB les conditions posées ("Billigkeit", "justification" et "justifié") pour lui permettre de décider si un montant est minime. A supposer que les principes d'équité jouent en faveur du requérant, la justification indispensable pourrait résider en ce que le requérant a été induit en erreur par la pratique de l'OEB. Eu égard à ses conclusions relatives à la nature de cette pratique et à la manière dont le requérant l'a appliquée (cf. point 7 supra), la Chambre ne saurait, dans la présente espèce, trouver de justification.

12. Reste encore l'argument avancé par le requérant (résumé dans la requête n° 3 présentée lors de la procédure orale), selon lequel le bordereau de paiement accompagnant l'acte d'opposition devait être considéré comme un ordre de fait de débiter le compte courant de l'opposant de la taxe d'opposition appropriée, quoiqu'instruction ait été en vérité donnée de ne pas payer l'intégralité de son montant. Le requérant a ici fait valoir qu'aucune disposition de la CBE ou de son règlement d'exécution n'interdisait à l'OEB d'interpréter largement le sens d'un bordereau de paiement faisant référence à un compte courant. Comme il l'avait déjà fait dans son mémoire exposant les motifs du recours, il a allégué que l'indication claire d'une intention de former une opposition équivalait ou était assimilable à une instruction claire de payer l'intégralité, et non pas seulement une partie du montant de la taxe. Mais, dans l'affaire citée dans l'exposé des motifs du recours, T 152/85, JO OEB 1987, 191, sur laquelle le requérant ne s'est toutefois plus fondé lors de la procédure orale, l'acte d'opposition ne faisait absolument aucune allusion au paiement de la taxe d'opposition; aussi la chambre compétente avait-elle déclaré, en rejetant le recours formé par l'opposant, que "avant de pouvoir dûment débiter un certain montant d'un compte courant ouvert dans ses écritures, aux fins du paiement d'une taxe ou en contrepartie des frais afférents à une prestation de service, l'OEB doit normalement recevoir un ordre clair, donné par écrit à cette fin et signé par le titulaire du compte". Or, dans la présente espèce, l'OEB n'a pas reçu pareille instruction. D'autre part, la décision T 152/82, JO OEB 1984, 301, sur laquelle le requérant a cherché ensuite à s'appuyer lors de la procédure orale, concernait un cas dans lequel une erreur avait été manifes-

dem Fall, auf den sich die Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung zu berufen versuchte, nämlich die Entscheidung T 152/82 (ABI. EPA 1984, 301), ging es um eine offensichtliche Unrichtigkeit im Sinne der Regel 88 EPÜ bei der Angabe der zu entrichtenden Gebühr; dieser Fall ist somit keineswegs mit dem vorliegenden vergleichbar und weist auch nicht entfernt Ähnlichkeit mit ihm auf. Anders als beim erstgenannten Fall bestand hier nämlich der einzige klare Auftrag darin, den ermäßigten Betrag zu zahlen; beigefügt war eine Erläuterung (R. 6 (3) EPÜ), warum nicht die volle Gebühr entrichtet worden war. Das Argument der Beschwerdeführerin, daß der Sachbearbeiter, der einen solchen Auftrag erhalte, die Regel 6 (3) EPÜ im Licht der einschlägigen Rechtsprechung ausgelegt oder eine Klarstellung durch die zuständigen Organe des EPA erbeten hätte und folglich einen klaren Auftrag zur Zahlung eines ermäßigten Betrags als klare, eindeutige Anweisung im Sinne der Entscheidung T 152/85 zur Zahlung des vollen Betrags verstanden hätte, kann nach Auffassung der Kammer nicht als stichhaltig akzeptiert werden.

13. Schließlich berief sich die Beschwerdeführerin auch auf eine in ABI. EPA 1982 veröffentlichte Mitteilung des Präsidenten des EPA über das laufende Konto, in der es (Nr. 6.5 ff.) um Maßnahmen zur Unterrichtung von Kontoinhabern geht, deren Konto die zur ordnungsgemäßen Abbuchung erforderliche Deckung nicht aufweist. Auch hier ist nach Auffassung der Kammer die Ähnlichkeit zwischen dem Fall, daß ein Konto keine ausreichende Deckung aufweist, und dem Fall, daß das Guthaben eines Kontos für die Zahlung einer vollen und erst recht einer ermäßigten Gebühr ausreicht, zu gering, als daß die von der Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang aufgestellten Behauptungen Bestand haben könnten.

Dementsprechend kann die Kammer aus den vorstehenden Gründen keines der von der Beschwerdeführerin vorgetragenen Argumente gelten lassen und weist deshalb diese Beschwerde zurück; die Einspruchsabteilung war zu Recht der Auffassung, daß nach Artikel 99 (1) EPÜ kein Einspruch eingelegt worden sei.

analogous, or even remotely similar to the present one. Indeed, and in contrast to the first of the above-mentioned cases, the only clear instruction here was to pay the reduced amount, coupled with an explanation (Rule 6(3)EPC) for having withheld full payment. The appellant's argument that the clerical officer receiving such an instruction would have proceeded to interpret Rule 6(3) in the light of the surrounding jurisprudence, or have sought such clarification from the appropriate organs of the EPO, and as a result have construed a clear order to pay a reduced amount as a clear and unambiguous instruction in the sense outlined in T 152/85 to pay the full amount, cannot in the Board's view be accepted as valid.

13. Finally, the appellant also relied upon a notice published in OJ EPO 1982 by the President of the EPO concerning deposit accounts, in which notice (paragraph 6.5 et seq.) measures are outlined for giving notice to parties in cases where their deposit accounts hold insufficient funds to defray the costs of legitimate debit orders. Again, in the Board's view, the analogy between the case of underfunded accounts and accounts which do contain sufficient funds for the payment of a full, let alone a reduced fee, is too tenuous to save the appellant's case as formulated by him under this heading.

Accordingly, and for all the above reasons, the Board cannot accept any of the arguments presented by the appellant, and accordingly dismisses this appeal and finds that the Opposition Division was correct in holding the notice of opposition not to have been filed pursuant to Article 99(1) EPC.

tement commise, au sens où l'entend la règle 88CBE, dans l'indication de la taxe à payer; cette affaire n'est donc nullement analogue, ni même vaguement similaire à la présente. En fait, et contrairement aux circonstances de la première des deux affaires ci-dessus, l'opposant a dans la présente espèce donné instruction claire et unique de payer un montant réduit, instruction qui était accompagnée d'une indication des raisons (règle 6(3)CBE) pour lesquelles il ne payait pas le montant intégral. La Chambre juge non valable l'argument selon lequel, normalement, l'agent recevant pareille instruction aurait fait en sorte d'interpréter la règle 6(3) à la lumière de la jurisprudence ou de demander aux organes compétents de l'OEB d'éclaircir la question, pour finalement considérer que l'instruction claire de ne payer qu'une partie du montant revenait à demander de manière claire et nette, au sens de la décision T 152/85, de payer l'intégralité de ce montant.

13. Enfin, le requérant s'est également appuyé sur un communiqué du Président de l'OEB concernant les comptes courants, publié dans le JO OEB 1982 (point 6.5 s.); dans ce communiqué sont brièvement exposées des mesures destinées à prévenir les parties lorsque leur compte courant est insuffisamment approvisionné pour couvrir des ordres de débit réguliers. Dans ce cas encore, la Chambre estime que l'analogie entre des comptes qui sont insuffisamment approvisionnés et des comptes qui le sont suffisamment pour que puisse être acquitté le montant intégral d'une taxe, donc *a fortiori* un montant réduit, est trop mince pour permettre au requérant d'avoir gain de cause.

Par conséquent, vu l'ensemble des motifs qui précèdent, la Chambre ne peut souscrire à aucun des arguments avancés par le requérant; elle rejette donc le présent recours et constate que la division d'opposition a considéré à juste titre l'opposition comme non formée, conformément aux dispositions de l'article 99(1) CBE.

Entscheidungsformel	Order	Dispositif
Aus diesen Gründen wird entschieden:	For these reasons it is decided that:	Par ces motifs, il est statué comme suit :
Die Beschwerde wird zurückgewiesen.	The appeal is dismissed.	Le recours est rejeté.

**MITTEILUNGEN DES EURO-
PÄISCHEN PATENTAMTS****Neuaufgabe früherer
Jahrgänge des Amtsblatts
des Europäischen Patentamts**

Ab sofort steht eine Neuaufgabe der Jahrgänge 1978-1993 des Amtsblatts in kopierter Form zur Verfügung.

Die Hefte sind, in Jahrgangsbänden (Umfang pro Jahrgang 400-600 Seiten) zusammengefaßt, zum Preis von DEM 90 pro Jahrgang zuzüglich Versandkosten beim Europäischen Patentamt zu beziehen.

Bitte richten Sie Ihre Bestellung an:

Dienststelle Wien
z. Hd. Herrn Andreas WEIGEL
Schottenfeldgasse 29
Postfach 82
A-1072 Wien
Fax: (+43-1) 52126-4492

**INFORMATION FROM THE
EUROPEAN PATENTOFFICE****Reissue of back copies of the
Official Journal of the
European Patent Office**

Back copies of the Official Journal 1978-1993 are available now at the European Patent Office.

The price for the copies, bound as annual volumes containing 400 to 600 pages each, will be DEM 90 per volume plus postage.

Please order from:

Vienna sub-office
Attn.: Mr Andreas WEIGEL
Schottenfeldgasse 29
Postfach 82
A-1072 Vienna
Fax: (+43-1) 52126-4492

**COMMUNICATIONS DE
L'OFFICE EUROPEEN DES
BREVETS****Réédition des numéros anté-
rieurs du Journal officiel de
l'Office européen des brevets**

Une réédition des numéros de 1978-1993 du Journal officiel est disponible à partir de maintenant.

Ces numéros sont réunis en volumes annuels (400 à 600 pages par année) et peuvent être obtenus auprès de l'Office européen des brevets au prix de 90 DEM par année plus frais d'envoi.

Pour toute commande, veuillez vous adresser à :

Agence de Vienne
A l'att. de M. Andreas WEIGEL
Schottenfeldgasse 29
Postfach 82
A-1072 Vienne
Fax: (+43-1) 52126-4492

Gebührenfreier Anschluß an das europäische Patentregister (Online-Dienst)

Es wird nochmals darauf hingewiesen, daß für den Online-Zugriff auf das europäische Patentregister keine Jahresgebühr mehr erhoben wird.

Die alte Regelung, wonach für die Benutzung des Registers eine Jahresgebühr in Höhe von 250 DEM zu entrichten war¹, wurde aufgehoben. Gebühren fallen nur noch für die einzelnen Abfragen an. Hierfür wurde ein Preis von 2,50 DEM pro Abfrage festgesetzt.

Das Register ist 1993 auch beträchtlich erweitert worden und enthält nun wesentlich mehr Informationen zum Rechtsstand europäischer und internationaler (PCT-) Anmeldungen.

Interessenten können das Register einen Monat lang **kostenlos** testen. Das dafür notwendige Kennwort beantragen Sie bitte schriftlich bei

Elena Sereix
EPIDOS-Datenbanken
Europäisches Patentamt
Dienststelle Wien
Schottenfeldgasse 29
A-1072 Wien

Fax: (+43-1) 52126-3292

Free subscriptions to the European Patent Register Online

Readers are reminded that there is no longer any annual subscription charge for use of the European Patent Register Online.

The old system, whereby an annual fee of DEM 250 had to be paid for use of the Register¹, has been abolished. Users are only required to pay for each search done in the Register, the price being set at DEM 2.50 per enquiry.

Moreover, the Register was considerably extended in 1993 and now contains much more information than previously about the legal status of European and PCT patent applications.

New users are invited to use the Register for one month **totally free of charge**. To obtain a password for this free trial of the Register, please write to:

Elena Sereix
EPIDOS Databases
European Patent Office
Vienna sub-office
Schottenfeldgasse 29
A-1072 Vienna

Fax: (+43-1) 52126-3292

Abonnements gratuits au Registre européen des brevets en ligne

Il est rappelé aux lecteurs qu'il n'est plus perçu de taxe d'abonnement annuelle pour l'utilisation du Registre européen des brevets en ligne.

L'ancien système, selon lequel il fallait acquitter une taxe annuelle de 250 DEM pour utiliser le Registre¹, a été aboli. Il est seulement demandé aux utilisateurs de payer pour chaque recherche effectuée dans le registre, le prix étant fixé à 2,50 DEM par interrogation.

En outre, le Registre a connu une extension considérable en 1993 et contient désormais beaucoup plus d'informations concernant la situation juridique des demandes de brevet européennes et PCT.

Les nouveaux utilisateurs sont invités à utiliser le Registre pendant un mois **à titre entièrement gratuit**. Pour obtenir un mot de passe en vue de bénéficier de cet essai gratuit du Registre, veuillez écrire à :

Elena Sereix
Bases de données EPIDOS
Office européen des brevets
Agence de Vienne
Schottenfeldgasse 29
A-1072 Vienne

Fax: (+43-1) 52126-3292

¹ Siehe ABI. EPA 1987, 197.

¹ See OJ EPO 1987, 197.

¹ Cf. JO OEB 1987, 197.

VERTRETUNG**Wichtige Mitteilung**

Üblicherweise wird die Änderung der Anschrift eines zugelassenen Vertreters im Amtsblatt bekanntgemacht. Im 2. Halbjahr 1993 haben sich jedoch Angaben von über 4 000 zugelassenen Vertretern geändert, und zwar in Deutschland aufgrund der Einführung neuer Postleitzahlen und im übrigen durch den Rücklauf einer Fragebogenaktion, die vom EPA (Dir. 5.1.1) durchgeführt wurde, um die Richtigkeit der Anschrift, Telefon- und Telefaxnummer zu prüfen und deren Umfang den EDV-Erfordernissen anzupassen. Alle diese Änderungen sind im Verzeichnis der zugelassenen Vertreter, 15. Auflage 1994, berücksichtigt, das vom EPA, Dienststelle Wien, unentgeltlich bezogen werden kann. Die Bekanntmachung dieser Anschriftenänderungen im Amtsblatt unterbleibt, sofern sich nicht wesentliche Bestandteile der Anschrift selbst geändert haben. Sollte es sich jedoch herausstellen, daß eine im Verzeichnis 1994 enthaltene Anschrift in wesentlichen Bestandteilen unrichtig ist, wird die Änderung wie vorher im Amtsblatt bekanntgemacht werden.

REPRESENTATION**Important notice**

Professional representatives' changes of address are normally published in the Official Journal. In the second half of 1993, however, over 4 000 entries changed, partly because of the new post codes introduced in Germany and partly following the questionnaire issued by the EPO (Dir. 5.1.1) to check that addresses, telephone and fax numbers were correct and to trim this information down for computerisation purposes. All the resulting amendments have been incorporated in the 15th (1994) edition of the directory of professional representatives, which is available free of charge from the EPO's Vienna sub-office. They will not therefore be published in the Official Journal unless significant parts of the address itself have changed. Should it however transpire that a significant part of the address as given in the directory is incorrect, the necessary amendment will be published in the Official Journal as in the past.

REPRESENTATION**Avis important**

Habituellement, le changement d'adresse d'un mandataire agréé est communiqué dans le Journal officiel. Mais au cours du 2^e semestre de 1993, ce sont plus de 4 000 données relatives aux mandataires agréés qui ont changé, en l'occurrence en Allemagne en raison de l'introduction de nouveaux codes postaux et des résultats d'une enquête de l'OEB (Dir. 5.1.1) destinée à vérifier l'exactitude des adresses (+ numéros de téléphone/téléfax) et d'adapter leur longueur/volume aux exigences informatiques. Toutes ces modifications ont été prises en compte dans la 15^e édition (1994) du répertoire des mandataires agréés, qui peut être obtenu gratuitement auprès de l'agence de Vienne de l'OEB. Si elles ne concernent pas des éléments essentiels de l'adresse, ces modifications ne seront pas publiées au Journal officiel. Mais s'il devait s'avérer que des éléments essentiels d'une adresse contenue dans le répertoire 1994 sont incorrects, la modification sera publiée comme auparavant au Journal officiel.

**Liste
der beim
Europäischen Patentamt
zugelassenen Vertreter***

**List of
professional
representatives before
the European Patent Office***

**Liste des
mandataires agréés
près l'Office
européen des brevets***

CH Schweiz / Switzerland / Suisse

Änderungen / Amendments / Modifications

Hunziker, Kurt (CH)
Oerlikon-Contraves AG
Patentabteilung
Birchstrasse 155
CH-8050 Zürich

Steller, Manfred (CH)
Stationsstrasse 1087
CH-8542 Wiesendangen

Löschungen / Deletions / Radiations

Dodin, Catherine (FR) - cf. FR
Nestec S.A.
55 Avenue Nestlé
CH-1800 Vevey

DE Deutschland / Germany / Allemagne

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Bottema, Johan Jan (NL)
Procter & Gamble GmbH
Sulzbacher Straße 40-50
D-65824 Schwalbach am Taunus

Dusil, Vladimir (CZ)
ITT Automotive Europe GmbH
Patentabteilung
Guerickestraße 7
D-60488 Frankfurt am Main

Sieger, Erich (DE)
Bayerische Motoren Werke AG
Patentabteilung AJ-3
D-80788 München

Änderungen / Amendments / Modifications

Eule, Andreas Peter (DE)
Gatower Straße 111 a
D-13595 Berlin

Grättinger, Günter (DE)
Grättinger & Partner
Postfach 16 55
D-82306 Starnberg

Gulde, Klaus W. (DE)
Gulde Hengelhaupt Ziebig
Lützowplatz 11-13
D-10785 Berlin

Haar, Lucas Heinz Jörn (DE)
Dipl.-Ing. L.H. Haar
Dipl.oec.troph. G. Schwarz-Haar
Patentanwälte
Königsberger Straße 23
D-61169 Friedberg

Hengelhaupt, Jürgen (DE)
Gulde Hengelhaupt Ziebig
Lützowplatz 11-13
D-10785 Berlin

Hinrichsen, Ludwig (DE)
Riedeselstraße 9
D-82319 Starnberg

Jabbusch, Wolfgang (DE)
Koppelstraße 3
D-26135 Oldenburg

Kesel, Albert (DE)
Karlstraße 28
D-96515 Sonneberg

Lauerwald, Jörg (DE)
Koppelstraße 3
D-26135 Oldenburg

Mathes, Nikolaus (DE)
c/o Henkel KGaA
TTP / Patente A
D-40191 Düsseldorf

* Alle in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragenen Personen sind Mitglieder des Instituts
EPI-Generalsekretariat
Erhardtstraße 27,
D-80331 München
Tel. (+49-89)2017080,
Tx. 5/216834,
FAX (+49-89)2021548.

* All persons on the list of professional representatives are members of the Institute
EPI General Secretariat
Erhardtstrasse 27,
D-80331 Munich
Tel. (+49-89)2017080,
Tx. 5/216834,
FAX (+49-89)2021548.

* Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés est membre de l'Institut
EPI-Secrétariat général
Erhardtstrasse 27,
D-80331 Munich
Tél. (+49-89)2017080,
Tx. 5/216834,
FAX (+49-89)2021548.

Möhring, Friedrich (DE)
Grättinger & Partner
Postfach 16 55
D-82306 Starnberg

Nobbe, Matthias (DE)
Essener Straße 5
D-46047 Oberhausen

Oppermann, Frank (DE)
Uerdinger Straße 145
D-47799 Krefeld

Schiemann, Siegfried, (DE)
Westpreußenweg 80
D-21614 Buxtehude

Wagner, Wolfgang (DE)
Rhaban-Fröhlich-Straße 13
D-60433 Frankfurt

Wirtz, Heinrich (DE)
Volkswagen AG
Patentwesen
Postfach
D-38436 Wolfsburg

Wissenbach, Gisela (DE)
Franz-Mehring-Straße 24
D-06120 Halle

Ziebig, Marlene (DE)
Gulde Hengelhaupt Ziebig
Lützowplatz 11-13
D-10785 Berlin

Löschungen / Deletions / Radiations

Bolschakow, Jürgen (DE) - R. 102(1)
Milchweg 20
D-39128 Magdeburg

Eberhardt, Manfred (DE) - R. 102(1)
Walzwerk Finow GmbH
Mühlenstraße
D-16227 Eberswalde-Finow

Hain, Leonhard (DE) - R. 102(1)
Eduard-Schmid-Straße 2
D-81541 München

Haut, Heinz (DE) - R. 102(1)
Schweriner Straße 3 b
D-01587 Riesa

Lamprecht-Gaube, Ruth (DE) - R. 102(1)
Lessingstraße 10
D-64380 Rossdorf

Petrasch, Günter (DE) - R. 102(1)
Ingenieurbetrieb Agritechnik GmbH
Postfach 57
D-01841 Neustadt

Schenk, Wolfgang (DE) - R. 102(1)
Formenbau Schwarzenberg GmbH
Weidauerstraße 15
D-08340 Schwarzenberg

Schick, Kirsten (DE) - R. 102(1)
Düsseldorfer Straße 60
D-01159 Dresden

Ulbrich, Kurt (DE) - R. 102(2)a)
Erlstraße 14
D-76275 Ettlingen

Wehner, Dieter (DE) - R. 102(1)
Salvador-Allende-Straße 59
D-12599 Berlin

DK Dänemark / Denmark / Danemark

Änderungen / Amendments / Modifications

Blichfeldt, Mogens Erhardt (DK)
Jadevej 11
DK-8541 Skødstrup

Löschungen / Deletions / Radiations

Haas, Jörg (DK) - R. 102(1)
c/o Hofman-Bang & Boutard A/S
Adelgade 15
DK-1304 Copenhagen K

ES Spanien / Spain / Espagne**Änderungen / Amendments / Modifications**

Lazcano Gainza, Jesus (ES)
Bizenta Mogel, 12
E-01008 Vitoria-Gasteiz.

Lopez Cortes, José (ES)
J. Lopez Patentes y Marcas S.L.
Principe de Vergara, 122 - 2B
P.O. Box 1085
E-28080 Madrid

FR Frankreich / France**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Dodin, Catherine (FR)
22, rue Daru
F-75008 Paris

Orian, Yvette Suzanne (GB)
Cabinet Beau de Loménie
158, rue de l'Université
F-75340 Paris Cédex 07

Löschungen / Deletions / Radiations

Cagneaux, Jean (FR) - R. 102(1)
54, rue Professeur Einstein
F-94260 Fresnes

Hommery, Gérald (FR) - R. 102(1)
Compagnie IBM France
Départ. Propriété Intellectuelle
F-06610 La Gaude

Änderungen / Amendments / Modifications

Picard, Pierre (FR)
25, Boulevard Arago
F-75013 Paris

GB Vereinigtes Königreich/ United Kingdom / Royaume-Uni**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Potts, Susan Patricia (GB)
British Aerospace plc
Corp. Intellectual Property Dept.
P.O. Box 87
Farnborough Aerospace Center
GB-Farnborough, Hampshire GU14 6YU

Reynolds, Julian David (GB)
Rank Xerox Patent Department
Albion House
55 New Oxford Street
GB-London WC1A 1BS

Blake, John (GB) **
26 Dean Lane
GB-Winchester, Hampshire SO22 5LL

Brandon, Paul Laurence (GB)
Appleyard Lees
15 Clare Road
GB-Halifax HX1 2HY

Dawson, Hugh Bainforde (GB)
Syntex Corporation
Syntex House
St. Ives Road
GB-Maidenhead, Berkshire SL6 1RD

Änderungen / Amendments / Modifications

Bartlett, Edward David Channon (GB)
Gee & Co.
Chancery House
Chancery Lane
GB-London WC2A 1QU

Ford, Michael Frederick (GB)
Mewburn Ellis
York House
23 Kingsway
GB-London WC2B 6HP

** Berichtigung der Veröffentlichung im ABI. EPA 1994,209
(Löschungen - GB)

** Correction of publication in OJ EPO 1994,209
(Deletions - GB)

** Correction de la publication au JO OEB 1994, 209
(Radiations - GB)

Gura, Henry Alan (GB)
Mewburn Ellis
York House
23 Kingsway
GB-London WC2B6HP

Harrison, David Christopher (GB)
Mewburn Ellis
York House
23 Kingsway
GB-London WC2B6HP

Madeley, June Margaret (GB)
Mewburn Ellis
York House
23 Kingsway
GB-London WC2B6HP

McCluskie, Gail Wilson (GB)
J.A. Kemp & Co.
14 South Square
Gray's Inn
GB-London WC1R 5LX

Morgan, Marc (GB)
British Telecommunications plc
BT Group Legal Services
Intellectual Property Dept.
151 Gower Street
GB-London WC1E 6BA

O'Brien, Caroline Jane (NL)
Mewburn Ellis
York House
23 Kingsway
GB-London WC2B 6HP

Paget, Hugh Charles Edward (GB)
Mewburn Ellis
York House
23 Kingsway
GB-London WC2B 6HP

Richer, David Leonard (GB)
AgrEvo UK Limited
Patent Department
Chesterford Park
GB-Saffron Walden, Essex CB10 1XL

Style, Kelda Camilla Karen (GB)
Page White & Farrer
54 Doughty Street
GB-London WC1N2LS

Topley, Paul (GB)
G.F. Redfern & Co.
Redfern House
149/151 Tarring Road
GB-Worthing, West Sussex BN11 4HE

Waldman, Ralph David (GB)
AgrEvo UK Limited
Patent Department
Chesterford Park
GB-Saffron Walden, Essex CB10 1XL

Wells, Norman David (GB)
AgrEvo UK Limited
Patent Department
Chesterford Park
GB-Saffron Walden, Essex CB10 1XL

Wharton, Peter Robert (GB)
Urquhart-Dykes & Lord
Inventions House
Valley Court
Canal Road
GB-Bradford BD1 4SP

Löschungen / Deletions / Radiations

Behrens, Clemency Anne Susan (GB) - R. 102(1)
Birstwith House
Birstwith
GB-Harrogate, North Yorks. HG3 2NG

Bottema, Johan Jan (NL) - cf. DE
Procter & Gamble Limited
Newcastle Technical Centre
Whitley Road
Longbenton
GB-Newcastle upon Tyne NE12 9TS

Broome, Geoffrey Edward (GB) - R. 102(2)a
10 Hatchgate Close
GB-Cuckfield, Sussex RH17 5DT

McLean, Peter (GB) - R. 102(1)
3, Pinchester Cottages
Little Compton
GB-Nr. Moreton-in-Marsh GL56 OSE

Orian, Yvette Suzanne (NL) - cf. FR
A.A. Thornton & Co.
Northumberland House
303-306 High Holborn
GB-London WC1V 7LE

Rogers, John Edward (GB) - R. 102(1)
Unilever plc
Patent Division
Colworth House
Sharnbrook
GB-Bedford MK44 1LQ

IT Italien / Italy / Italie**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Franzolin, Luigi (IT)
Studio Torta Società Semplice
Via Viotti 9
1-10121 Torino

Löschungen / Deletions / Radiations

Cotti, Luigi (IT) - R. 102(1)
Via dei Guarneri 14
1-20141 Milano

Änderungen / Amendments / Modifications

Guerci, Alessandro (IT)
Spherilene S.r.l.
Tecnologie e Proprietà Industriale
Via Taramelli 26/28
1-20124 Milano

Zanoli, Enrico (IT)
Spherilene S.r.l.
Tecnologie e Proprietà Industriale
Via Taramelli 26/28
I-20124 Milano

NL Niederlande / Netherlands / Pays-bas**Änderungen / Amendments / Modifications**

Dohmen, Johannes Maria Gerardus (NL)
Ericsson Business Mobile Networks B.V. (EMN)
Patent Department
P.O.Box 75 564
NL-1070 XX Amsterdam


INTERNATIONALE VERTRÄGE**PCT****Beitritt Kenias**

Inkrafttreten: **8. Juni 1994.**

Beitritt Litauens

Inkrafttreten: **5. Juli 1994.**


INTERNATIONAL TREATIES**PCT****Accession of Kenya**

Entry into force: **8 June 1994.**

Accession of Lithuania

Entry into force: **5 July 1994.**


TRAITES INTERNATIONAUX**PCT****Adhésion du Kenya**

Entrée en vigueur: le **8 juin 1994.**

Adhésion de la Lituanie

Entrée en vigueur: le **5 juillet 1994.**

GEBÜHREN**Hinweise für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen¹****1. Geltende Fassung der Gebührenordnung und des Gebührenverzeichnisses**

Die ab 1. Oktober 1992 geltende Fassung der Gebührenordnung ergibt sich aus der Textausgabe Europäisches Patentübereinkommen (7. Auflage, April 1993). Auf die Vorschriften der Artikel 5 bis 8 GebO wird besonders hingewiesen.

Das derzeit geltende vollständige Verzeichnis der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA ergibt sich aus den Beilagen zum ABI. EPA4/1994.

2. Wichtige Ausführungsvorschriften zur Gebührenordnung

Neue Beträge der in Artikel 2 der Gebührenordnung vorgesehenen Gebühren: ABI. EPA 1992,344.

Vorschriften über das laufende Konto: ABI. EPA 1982, 15 (vgl. auch ABI. EPA 1984, 321), 1987, 376 und 377; Beilage zum ABI. EPA 12/1990, 7; ABI. EPA 1993, 366.

3. Zahlung und Rückerstattung von Gebühren und Auslagen

Es wird empfohlen, bei jeder Zahlung das EPA-Formblatt für die Zahlung von Gebühren oder Auslagen (Form 1010) zu verwenden, das beim EPA und den Patentbehörden der Vertragsstaaten kostenlos erhältlich ist: ABI. EPA 1992,671 ff.

Rückerstattung der europäischen Recherchegebühr: ABI. EPA 1980, 112; 1983, 189, 219 und 238.

Teilweise Rückerstattung des Pauschalpreises für eine Standardrecherche zu einer türkischen Patentanmeldung: ABI. EPA 1983, 62.

Rückerstattung der Prüfungsgebühr: ABI. EPA 1981, 349; 1988, 293 und 354.

FEES**Guidance for the payment of fees, costs and prices****1. Effective version of the Rules relating to Fees and the fees schedule**

The Rules relating to Fees in the version effective as from 1 October 1992 are reproduced in the 7th edition (April 1993) of the European Patent Convention. Attention is drawn in particular to Articles 5 to 8 of the Rules relating to Fees.

The full schedule of fees, costs and prices of the EPO now in force is as set out in the Supplements to OJ EPO 4/1994.

2. Important implementing rules to the Rules relating to Fees

New amounts of the fees provided for in Article 2 of the Rules relating to Fees: OJ EPO 1992,344.

Arrangements for deposit accounts: OJ EPO 1982, 15 (see also OJ EPO 1984, 321); 1987, 376 and 377; supplement to OJ EPO 12/1990, 7; OJ EPO 1993, 366.

3. Payment and refund of fees and costs

It is recommended that the EPO form for the settlement of fees or costs (Form 1010), obtainable free of charge from the EPO and the patent authorities of the Contracting States, be used for each payment: OJ EPO 1992,671 et seq.

Refund of the European search fee: OJ EPO 1980, 112; 1983, 189, 219 and 238.

Partial refund of the contractual fee paid for a standard search on a Turkish patent application: OJ EPO 1983, 62.

Refund of the examination fee: OJ EPO 1981, 349; 1988, 293 and 354.

TAXES**Avis concernant le paiement des taxes, frais et tarifs de vente¹****1. Version applicable du règlement relatif aux taxes et du barème des taxes**

Le règlement relatif aux taxes applicable à compter du 1^{er} octobre 1992 ressort de la version figurant dans la 7^e édition (avril 1993) de la Convention sur le brevet européen. L'attention est tout particulièrement attirée sur les dispositions des articles 5 à 8 du règlement relatif aux taxes.

Le barème complet actuellement en vigueur des taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB est celui qui figure dans le supplément au JO OEB 4/1994.

2. Mesures d'application importantes du règlement relatif aux taxes

Nouveaux montants des taxes prévues à l'article 2 du règlement relatif aux taxes: JO OEB 1992, 344.

Réglementation applicable aux comptes courants: JO OEB 1982, 15 (voir également JO OEB 1984, 321); 1987, 376 et 377; supplément au JO OEB 12/1990, 7; JO OEB 1993, 366.

3. Règlement et remboursement des taxes et frais

Il est recommandé d'utiliser pour tout paiement le bordereau de règlement de taxes ou de frais (Form 1010) qui peut être obtenu gratuitement auprès de l'OEB et des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants: JO OEB 1992, 671s.

Remboursement de la taxe de recherche européenne: JO OEB 1980, 112; 1983, 189, 219 et 238.

Remboursement partiel de la redevance forfaitaire acquittée au titre d'une recherche standard relative à une demande de brevet turque: JO OEB 1983, 62.

Remboursement de la taxe d'examen: JO OEB 1981, 349; 1988, 293 et 354.

¹ Änderungen und Ergänzungen gegenüber dem im ABI. EPA 10/1993 veröffentlichten Gebührenhinweis sind durch eine senkrechte Linie gekennzeichnet.

¹ Amendments and additions to the fees guidance published in OJ EPO 10/1993 are indicated by a vertical line alongside.

¹ Les modifications et les compléments apportés par rapport à l'avis concernant les taxes publié au JO OEB 10/1993 sont indiqués par un trait vertical.

Zahlung von Jahresgebühren für europäische Patentanmeldungen und Patente: ABI. EPA 1984, 272.	Paying renewal fees for European patent applications and patents: OJ EPO 1984, 272.	Paiement des taxes annuelles pour les demandes de brevet européen et pour les brevets européens : JO OEB 1984, 272.
Entrichtung der Gebühren: ABI. EPA 1991, 573.	Payment of fees: OJ EPO 1991, 573.	Paiement des taxes: JO OEB 1991, 573.
Berechnung von zusammengesetzten Fristen: ABI. EPA 1993, 229.	Calculation of aggregate time limits: OJ EPO 1993, 229.	Calcul des délais composés: JO OEB 1993, 229.
Zahlung der Erststreckungsgebühr für Slowenien: ABI. EPA 1994, 76.	Payment of the extension fee for Slovenia: OJ EPO 1994, 76.	Paiement de la taxe d'extension pour la Slovénie: JO OEB 1994, 76.
Das Verzeichnis der für die EPO eröffneten Bank- und Postscheckkonten sowie der entsprechenden Zahlungswährungen ist in jedem Heft des Amtsblattes auf der dritten Umschlagseite abgedruckt.	The list of bank and Giro accounts opened in the name of the European Patent Organisation and corresponding currencies for payment is printed on the inside back cover of each issue of the Official Journal.	La liste des comptes bancaires et de chèques postaux ouverts au nom de l'Organisation européenne des brevets ainsi que des monnaies de paiement correspondantes est reproduite en troisième page de couverture de chaque numéro du Journal officiel.
4. Sonstige Mitteilungen über Gebühren und Verkaufspreise	4. Other notices concerning fees and prices	4. Autres communications relatives aux taxes et tarifs de vente
Gebührenpflichtige Patentansprüche bei Anmeldungen mit mehreren Anspruchssätzen: ABI. EPA 1985, 347.	Claims incurring fees where the application includes more than one set of claims: OJ EPO 1985, 347.	Revendications donnant lieu au paiement de taxes lorsque la demande comprend plusieurs séries de revendications: JO OEB 1985, 347.
Europäische Patentanmeldungen auf CD-ROM: ABI. EPA 1990, 81.	European patent applications on CD-ROM: OJ EPO 1990, 81.	Demandes de brevet européen sur CD-ROM : JO OEB 1990, 81.
Neuaufgabe früherer Jahrgänge des Amtsblattes: ABI. EPA 1994, 325.	Reissue of back copies of the Official Journal: OJ EPO 1994, 325.	Réédition des numéros antérieurs du Journal officiel: JO OEB 1994, 325.
Neuaufgabe der Richtlinien für die Prüfung im EPA: ABI. EPA 1992, 69.	New edition of the Guidelines for Examination in the EPO: OJ EPO 1992, 69.	Nouvelle édition des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB: JO OEB 1992, 69.
5. Hinweise für Euro-PCT-Anmeldungen (EPA als Bestimmungsamt bzw. ausgewähltes Amt)	5. Information concerning Euro-PCT applications (EPO as designated or elected Office)	5. Avis concernant les demandes euro-PCT (OEB en tant qu'office désigné ou élu)
Wegfall der europäischen Recherchegebühr, wenn der internationale Recherchenbericht vom EPA, vom Österreichischen Patentamt oder vom schwedischen Patentamt erstellt wurde: ABI. EPA 1979, 4 und 248.	European search fee waived if the international search report has been drawn up by the EPO, the Austrian Patent Office or the Swedish Patent Office: OJ EPO 1979, 4, 50 and 248.	Suppression de la taxe de recherche européenne prévue dans le cas où le rapport de recherche internationale a été établi par l'OEB, l'Office autrichien des brevets ou l'Office suédois des brevets: JO OEB 1979, 4 et 248.
Herabsetzung der europäischen Recherchegebühr, wenn der internationale Recherchenbericht vom Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten, vom japanischen Patentamt, vom russischen Patentamt, vom australischen Patentamt oder vom chinesischen Patentamt erstellt wurde: ABI. EPA 1979, 368; 1981, 5; 1994, 6.	Reduction of the European search fee if the international search report has been drawn up by the United States Patent and Trademark Office, the Japanese Patent Office, the Russian Patent Office, the Australian Patent Office or the Chinese Patent Office: OJ EPO 1979, 368; 1981, 5; 1994, 6.	Réduction de la taxe de recherche européenne dans le cas où le rapport de recherche internationale a été établi par l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis, l'Office japonais des brevets, l'Office russe des brevets, l'Office australien des brevets ou l'Office chinois des brevets: JO OEB 1979, 368; 1981, 5; 1994, 6.
Rückzahlung der Prüfungsgebühr bei Verbindung einer europäischen Patentanmeldung mit einer Euro-PCT-Anmeldung: ABI. EPA 1992, 662.	Refund of the examination fee where a European patent application is consolidated with a Euro-PCT application: OJ EPO 1992, 662.	Remboursement de la taxe d'examen en cas de jonction d'une demande de brevet européen et d'une demande euro-PCT: JO OEB 1992, 662.
Hinweis für PCT-Anmelder betreffend Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als Bestimmungsamt	Information for PCT applicants concerning time limits and procedural steps before the EPO as a designated	Avis aux déposants PCT concernant les délais et les actes de procédure effectués devant l'OEB agissant en

mungsamt nach dem PCT (Art. 150, 153, Regel 104b EPÜ): Beilage Nr. 1 zum ABI. EPA 12/1992, 1; 1994, 131.

Hinweis für PCT-Anmelder betreffend Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als ausgewähltem Amt nach dem PCT (Art. 150, 156, Regel 104b EPÜ): Beilage Nr. 1 zum ABI. EPA 12/1992, 16; 1994, 133 (siehe auch Hinweis für PCT-Anmelder: ABI. EPA 1992, 245).

6. Hinweise für internationale Anmeldungen (EPA als Anmeldeamt, Internationale Recherchenbehörde oder als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde)

Fälligkeit und Zahlung der Gebühren für internationale Anmeldungen: ABI. EPA 1979, 290; 1986, 443.

Blätter für die Gebührenberechnung: ABI. EPA 1992, 388.

Rückerstattung der internationalen Recherchegebühr: ABI. EPA 1983, 189; 1987, 515 (521).

Rückerstattung der Gebühr für die vorläufige Prüfung: ABI. EPA 1987, 515 (522); 1988, 364.

Hinweis für PCT-Anmelder betreffend das Verfahren vor dem EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragter Behörde nach Kapitel II PCT: ABI. EPA 1986, 441.

Gebühr für verspätete Zahlung nach Regel 16^{bis}.2 PCT: ABI. EPA 1992, 383.

Ein Auszug aus der Gebührenordnung, die bei Einreichung einer europäischen Patentanmeldung oder einer internationalen Anmeldung fällig werdenden Gebühren sowie einige andere der am häufigsten anfallenden Gebühren werden nachstehend wiedergegeben.

Office under the PCT (Articles 150, 153, Rule 104b EPC): Supplement No. 1 to OJ EPO 12/1992, 1; 1994, 131.

Information for PCT applicants concerning time limits and procedural steps before the EPO as an elected Office under the PCT (Articles 150, 156, Rule 104b EPC): Supplement No. 1 to OJ EPO 12/1992, 16; 1994, 133 (see also Information for PCT applicants: OJ EPO 1992, 245).

6. Guidance for international applications (EPO as receiving Office, International Searching Authority or International Preliminary Examining Authority)

Time and arrangements for payment of the fees for international applications: OJ EPO 1979, 290; 1986, 443.

Fee calculation sheets: OJ EPO 1992, 388.

Refund of the international search fee: OJ EPO 1983, 189; 1987, 515 (521).

Refund of the preliminary examination fee: OJ EPO 1987, 515 (522); 1988, 364.

Information for PCT applicants concerning the procedure before the EPO as an International Preliminary Examining Authority under Chapter II of the PCT: OJ EPO 1986, 441.

Late payment fee under Rule 16^{bis}.2 PCT: OJ EPO 1992, 383.

An extract from the Rules relating to Fees, the fees falling due when a European patent application or international application is filed and certain fees frequently arising are set out below.

qualité d'office désigné conformément au PCT (art. 150, 153 et règle 104ter CBE): supplément n° 1 au JO OEB 12/1992, 1; 1994, 131.

Avis aux déposants PCT concernant les délais et les actes de procédure effectués devant l'OEB agissant en qualité d'office élu conformément au PCT (art. 150, 156 et règle 104ter CBE): supplément n° 1 au JO OEB 12/1992, 16; 1994, 133 (cf. également Avis aux déposants PCT: JO OEB 1992, 245).

6. Avis concernant les demandes internationales (OEB en tant qu'office récepteur, administration chargée de la recherche internationale ou administration chargée de l'examen préliminaire international)

Exigibilité et paiement des taxes pour les demandes internationales: JO OEB 1979, 290; 1986, 443.

Feuilles de calcul des taxes: JO OEB 1992, 388.

Remboursement de la taxe de recherche internationale: JO OEB 1983, 189; 1987, 515 (521).

Remboursement de la taxe d'examen préliminaire: JO OEB 1987, 515 (522); 1988, 364.

Avis aux déposants PCT concernant la procédure devant l'OEB en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international selon le chapitre II du PCT: JO OEB 1986, 441.

Taxe pour paiement tardif visée à la règle 16^{bis}.2 PCT: JO OEB 1992, 383.

Un extrait du règlement relatif aux taxes, la liste des taxes exigibles lors du dépôt d'une demande de brevet européen ou d'une demande internationale ainsi que la liste de quelques autres taxes le plus fréquemment appliquées sont repris ci-après.

**Auszug aus der
Gebührenordnung****Extract from the Rules
relating to Fees****Extrait du règlement relatif
aux taxes****Artikel 5****Article 5****Article 5**

Entrichtung der Gebühren

Payment of fees

Paiement des taxes

(1) Vorbehaltlich Artikel 6 sind die an das Amt zu zahlenden Gebühren in Deutschen Mark oder einer frei konvertierbaren Währung zu entrichten:

(1) Subject to the provisions of Article 6, the fees due to the Office shall be paid in Deutsche Mark or in a currency freely convertible into Deutsche Mark:

(1) Sous réserve des dispositions de l'article 6, les taxes à payer à l'Office doivent être acquittées en Deutsche Mark ou en monnaie librement convertible en Deutsche Mark :

a) durch Einzahlung oder Überweisung auf ein Bankkonto des Amts,

(a) by payment or transfer to a bank account held by the Office,

a) par versement ou virement à un compte bancaire de l'Office,

b) durch Einzahlung oder Überweisung auf ein Postscheckkonto des Amts,

(b) by payment or transfer to a Giro account held by the Office,

b) par versement ou virement à un compte de chèques postaux de l'Office,

c) durch Postüberweisung,

(c) by money order,

c) par mandat postal,

d) durch Übergabe oder Übersendung von Schecks, die an die Order des Amts lauten, oder

(d) by delivery or remittance of cheques which are made payable to the Office or

d) par remise ou envoi de chèques établis à l'ordre de l'Office ou

e) durch Barzahlung.

(e) by cash payment.

e) par paiement en espèces.

(2) Der Präsident des Amts kann zulassen, daß die Gebühren auf andere Art als in Absatz 1 vorgesehen entrichtet werden, insbesondere durch Gebührenmarken oder mit Hilfe laufender Konten beim Amt.

(2) The President of the Office may allow other methods of paying fees than those set out in paragraph 1, in particular by means of fees vouchers or deposit accounts held with the European Patent Office.

(2) Le Président de l'Office peut autoriser le paiement des taxes par d'autres moyens que ceux prévus au paragraphe 1, notamment par timbres fiscaux et par comptes courants ouverts auprès de l'Office.

Artikel 8**Article 8****Article 8**

Maßgebender Zahlungstag

Date to be considered as the date on which payment is made

Date à laquelle le paiement est réputé effectué

(1) Als Tag des Eingangs einer Zahlung beim Amt gilt:

(1) The date on which any payment shall be considered to have been made to the Office shall be as follows:

(1) La date à laquelle tout paiement est réputé effectué auprès de l'Office est fixée comme suit :

a) im Fall des Artikels 5 Absatz 1 Buchstaben a und b der Tag, an dem der eingezahlte oder überwiesene Betrag auf einem Bank- oder Postscheckkonto des Amts tatsächlich gutgeschrieben wird;

(a) in the cases referred to in Article 5, paragraph 1(a) and (b): the date on which the amount of the payment or of the transfer is actually entered in a bank account or a Giro account held by the Office;

a) dans les cas visés à l'article 5, paragraphe 1, lettres a) et b): date à laquelle le montant du versement ou du virement est effectivement porté au crédit d'un compte bancaire ou d'un compte de chèques postaux de l'Office;

b) im Fall des Artikels 5 Absatz 1 Buchstaben c und e der Tag des Eingangs des Betrags der Postanweisung oder der Einzahlung des Bargeldbetrags oder der Tag, an dem der Betrag der Postanweisung auf einem Postscheckkonto des Amts tatsächlich gutgeschrieben wird;

(b) in the cases referred to in Article 5, paragraph 1(c) and (e): the date of receipt of the amount of the money order or of the cash payment or the date on which the amount of the money order is actually entered in a Giro account held by the Office;

b) dans les cas visés à l'article 5, paragraphe 1, lettres c) et e) : date de l'encaissement du montant du mandat postal ou des espèces, ou date à laquelle le montant du mandat postal est effectivement porté au crédit d'un compte de chèques postaux de l'Office;

c) im Fall des Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe d der Tag, an dem der Scheck beim Amt eingeht, sofern dieser Scheck eingelöst wird.

(c) in the case referred to in Article 5, paragraph 1(d): the date of receipt of the cheque at the Office, provided that the cheque is met.

c) dans le cas visé à l'article 5, paragraphe 1, lettre d) : date de réception du chèque par l'Office sous réserve de l'encaissement de ce chèque.

(2)¹ Läßt der Präsident des Amtes gemäß Artikel 5 Absatz 2 zu, daß die Gebühren auf andere Art als in Artikel 5 Absatz 1 vorgesehen entrichtet werden, so bestimmt er auch den Tag, an dem diese Zahlung als eingegangen gilt.

(3) Gilt eine Gebührenzahlung gemäß den Absätzen 1 und 2 erst nach Ablauf der Frist als eingegangen, innerhalb der sie hätte erfolgen müssen, so gilt diese Frist als eingehalten, wenn dem Amt nachgewiesen wird, daß der Einzahler

a) innerhalb der Frist, in der die Zahlung hätte erfolgen müssen, in einem Vertragsstaat:

i) die Zahlung des Betrags bei einem Bankinstitut oder Postamt veranlaßt hat oder

ii) einen Auftrag zur Überweisung des zu entrichtenden Betrags einem Bankinstitut oder Postscheckamt formgerecht erteilt hat oder

iii) einem Postamt einen an das Amt gerichteten Brief übergeben hat, in dem ein dem Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d entsprechender Scheck enthalten ist, sofern dieser Scheck eingelöst wird, und

b) eine Zuschlagsgebühr in Höhe von 10 % der betreffenden Gebühr oder Gebühren, höchstens jedoch DEM 300 entrichtet hat; die Zuschlagsgebühr wird nicht erhoben, wenn eine Handlung nach Buchstabe a spätestens zehn Tage vor Ablauf der Zahlungsfrist vorgenommen worden ist.

(4) Das Amt kann den Einzahler auffordern, innerhalb einer vom Amt zu bestimmenden Frist den Nachweis über den Zeitpunkt der Vornahme einer der Handlungen nach Absatz 3 Buchstabe a zu erbringen und gegebenenfalls die Zuschlagsgebühr nach Absatz 3 Buchstabe b zu entrichten. Kommt der Einzahler dieser Aufforderung nicht nach, ist der Nachweis ungenügend oder wird die angeforderte Zuschlagsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die Zahlungsfrist als versäumt.

(2)¹ Where the President of the Office allows, in accordance with the provisions of Article 5, paragraph 2, other methods of paying fees than those set out in Article 5, paragraph 1, he shall also lay down the date on which such payments shall be considered to have been made.

(3) Where, under the provisions of paragraphs 1 and 2, payment of a fee is not considered to have been made until after the expiry of the period in which it should have been made, it shall be considered that this period has been observed if evidence is provided to the Office that the person who made the payment

(a) fulfilled one of the following conditions in a Contracting State within the period within which the payment should have been made:

(i) he effected the payment through a banking establishment or a post office;

(ii) he duly gave an order to a banking establishment or a post office to transfer the amount of the payment;

(iii) he despatched at a post office a letter bearing the address of the Office and containing a cheque within the meaning of Article 5, paragraph 1(d), provided that the cheque is met, and

(b) paid a surcharge of 10% on the relevant fee or fees, but not exceeding DEM 300; no surcharge is payable if a condition according to sub-paragraph (a) has been fulfilled not later than ten days before the expiry of the period for payment.

(4) The Office may request the person who made the payment to produce evidence as to the date on which a condition according to paragraph 3(a) was fulfilled and, where required, pay the surcharge referred to in paragraph 3(b), within a period to be specified by it. If he fails to comply with this request or if the evidence is insufficient, or if the required surcharge is not paid in due time, the period for payment shall be considered not to have been observed.

(2)¹ Lorsque le Président de l'Office autorise, conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, le paiement des taxes par d'autres moyens que ceux prévus au paragraphe 1 dudit article, il fixe également la date à laquelle ce paiement est réputé effectué.

(3) Lorsque, en vertu des dispositions des paragraphes 1 et 2, le paiement d'une taxe n'est réputé effectué qu'après l'expiration du délai dans lequel il aurait dû intervenir, ce délai est considéré comme respecté si la preuve est apportée à l'Office que la personne qui a effectué le paiement

a) a rempli dans un Etat contractant pendant le délai dans lequel le paiement aurait dû intervenir l'une des conditions ci-après :

i) avoir effectué le paiement auprès d'un établissement bancaire ou d'un bureau de poste ;

ii) avoir donné un ordre de virement, en bonne et due forme, du montant du paiement à un établissement bancaire ou à un bureau de chèques postaux ;

iii) avoir déposé dans un bureau de poste une lettre portant l'adresse de l'Office et contenant un chèque visé à l'article 5, paragraphe 1, lettre d), sous réserve de l'encaissement de ce chèque, et

b) a acquitté une surtaxe d'un montant égal à 10 % de la ou des taxes dues, mais n'excédant pas 300 DEM; aucune surtaxe n'est due si l'une des conditions visées à la lettre a) a été remplie au plus tard dix jours avant l'expiration du délai de paiement.

(4) L'Office peut inviter la personne qui a effectué le paiement à apporter la preuve de la date à laquelle l'une des conditions visées au paragraphe 3, lettre a) a été remplie et, le cas échéant, à acquitter la surtaxe visée au paragraphe 3, lettre b), dans un délai qu'il lui impartit. S'il n'est pas donné suite à cette invitation ou si la preuve apportée n'est pas suffisante, ou encore si la surtaxe requise n'est pas acquittée en temps utile, le délai de paiement est considéré comme n'ayant pas été respecté.

¹ Der Zahlungstag bei Abbuchung von einem laufenden Konto bestimmt sich nach Nr. 6.3 bis 6.10 der Vorschriften über das laufende Konto (ABI. EPA 1982, 16; Beilage zum ABI. EPA 12/1990, 7; ABI. EPA 1993, 366).

¹ The date of payment when debiting a deposit account is determined by points 6.3 to 6.10 of the Arrangements for deposit accounts (OJ EPO 1982, 16; supplement to OJ EPO 12/1990, 7; OJ EPO 1993, 366).

¹ La date de paiement est déterminée, en cas de débit d'un compte courant, selon les points 6.3 à 6.10 de la réglementation applicable aux comptes courants (JO OEB 1982, 16; supplément au JO OEB 12/1990, 7; JO OEB 1993, 366).

Wichtige Gebühren für europäische Patentanmeldungen	Important fees for European patent applications	Taxes importantes pour les demandes de brevet européen	<i>Betrag/amount</i>
			DEM
Anmeldegebühr	Filing fee	Taxe de dépôt	600
Recherchegebühr	Search fee	Taxe de recherche	1 900
Benennungsgebühr für jeden benannten Vertragsstaat und für die gemeinsame Benennung der Schweiz und Liechtensteins	Designation fee for each Contracting State designated and for the joint designation of Switzerland and Liechtenstein	Taxe de désignation pour chaque Etat contractant désigné et pour la désignation conjointe de la Suisse et du Liechtenstein	350
Erstreckungsgebühr für jeden "Erstreckungsstaat" ¹	Extension fee for each "extension State" ¹	Taxe d'extension pour chaque «Etat autorisant l'extension» ¹	200
Anspruchsgebühr für den elften und jeden weiteren Patentanspruch	Claims fee for the eleventh and each subsequent claim	Taxe pour chaque revendication à partir de la onzième	80
Pauschalgebühr für eine zusätzliche Abschrift der im europäischen Recherchen-bericht aufgeführten Schriften ²	Flat-rate fee for an additional copy of the documents cited in the European search report ²	Taxe forfaitaire pour une copie supplémentaire des documents cités dans le rapport de recherche européenne ²	40
Prüfungsgebühr	Examination fee	Taxe d'examen	2 800
Erteilungsgebühr einschließlich Druckkostengebühr für die europäische Patentschrift bei einer Seitenzahl der für den Druck bestimmten Unterlagen von	Fee for grant, including fee for printing the European patent specification, where the application documents to be printed comprise	Taxe de délivrance du brevet, y compris taxe d'impression du fascicule du brevet européen, lorsque les pièces de la demande destinées à être imprimées comportent	
höchstens 35 Seiten	not more than 35 pages	35 pages au maximum	1 400
mehr als 35 Seiten	more than 35 pages,	plus de 35 pages,	1 400
zuzüglich für die 36. und jede weitere Seite	plus for the 36th and each subsequent page	plus pour chaque page à partir de la 36*	20
Beschwerdegebühr	Fee for appeal	Taxe de recours	2 000
Einspruchsgebühr	Opposition fee	Taxe d'opposition	1 200
Jahresgebühren für europäische Patentanmeldungen	Renewal fees for European patent applications	Taxes annuelles pour les demandes de brevet européen	

¹ Die Erstreckungsgebühr ist zu entrichten, wenn die Erstreckung des europäischen Patents auf solche Nicht-Vertragsstaaten gewünscht wird, die dies ermöglichen: ab 1.3.1994 Slowenien (SI), siehe ABI. EPA 1994, 76.

¹ The extension fee is payable where it is desired to extend the European Patent to those non Contracting States which provide for extension: from 1.3.1994 Slovenia (SI), see EPO OJ 1994, 76.

¹ Le demandeur doit acquitter la taxe d'extension s'il désire que les effets du brevet européen soient étendus aux Etats non contractants qui autorisent cette extension: la Slovénie (SI), à compter du 1^{er} mars 1994, cf. JO OEB 1994, 76.

montant

GBP	FRF	CHF	NLG	SEK	BEF/LUF	ITL	ATS	ESP	GRD	DKK	PTE	IEP
240	2 120	520	690	2 900	12 700	612 000	4 290	50 800	90 900	2 400	63 800	254
760	6 710	1 630	2 170	9 180	40 300	1 939 000	13 570	161 000	287 900	7 600	202 100	805
140	1 240	300	400	1 690	7 400	357 000	2 500	29 700	53 000	1 400	37 200	148
80	710	170	230	970	4 200	204 000	1 430	16 900	30 300	800	21 300	85
32	280	70	90	390	1 700	82 000	570	6 800	12 100	320	8 500	34
16	140	35	45	195	850	41 000	285	3 400	6 050	160	4 250	17
1 120	9 890	2 400	3 200	13 530	59 400	2 857 000	20 000	237 300	424 200	11 200	297 900	1 186
560	4 950	1 200	1 600	6 760	29 700	1 429 000	10 000	118 600	212 100	5 600	148 900	593
560	4 950	1 200	1 600	6 760	29 700	1 429 000	10 000	118 600	212 100	5 600	148 900	593
8	71	17	23	97	425	20 400	143	1 695	3 030	80	2 130	8,50
800	7 070	1 720	2 290	9 660	42 500	2 041 000	14 290	169 500	303 000	8 000	212 800	847
480	4 240	1 030	1 370	5 800	25 500	1 224 000	8 570	101 700	181 800	4 800	127 700	508

Gebühren sind erstmals für das dritte Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an, zu zahlen. Die Beträge für die einzelnen Jahre und die Zuschlagsgebühren für verspätete Zahlungen ergeben sich aus dem Verzeichnis der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA.³

Fees first become payable in respect of the third year, calculated from the date of filing of the application. The amounts for each year and the additional fee for belated payment are shown in the schedule of fees, costs and prices of the EPO.³

Les taxes sont exigibles pour la première fois pour la troisième année calculée à compter de la date de dépôt de la demande. Les montants à acquitter pour les différentes années et les surtaxes pour retard de paiement figurent dans le barème des taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB.³

² Die zusätzliche Abschrift wird zusammen mit dem Recherchenbericht übersandt, wenn sie im Erteilungsantrag (Feld 40) angefordert und die Pauschalgebühr mit der Recherchegebühr entrichtet wird.

² An additional copy will be sent together with the search report if requested in the Request for Grant (Part 40) and if the flat-rate fee is paid with the search fee.

² Toute copie supplémentaire est envoyée conjointement avec le rapport de recherche dans le cas où elle est demandée dans la requête en délivrance (rubrique 40) et où la taxe forfaitaire est acquittée en même temps que la taxe de recherche.

³ Beilage zum ABl. EPA 4/1994.

³ Supplement to OJ EPO 4/1994.

³ Supplément au JO OEB 4/1994.

Gebühren für internationale Anmeldungen	Fees for international applications	Taxes pour les demandes internationales	<i>Betrag/amount</i>
			DEM
EPA Anmeldeamt	EPO Receiving Office	OEB Office récepteur	
Übermittlungsgebühr ¹ R. 14 PCT; Art. 152 (3) EPÜ	Transmittal fee ¹ R. 14 PCT; Art. 152 (3) EPC	Taxe de transmission ¹ R. 14 PCT; Art. 152 (3) CBE	200
Recherchegebühr ¹ R. 16 PCT; R. 104a/bis EPÜ	Search fee ¹ R. 16 PCT; R. 104a/bis EPC	Taxe de recherche ¹ R. 16 PCT; R. 104a/bis CBE	2 400
Internationale Gebühr a) Grundgebühr ^{1,2} R. 15.2 (a) PCT	International fee (a) Basic fee ^{1,2} R. 15.2 (a) PCT	Taxe internationale a) Taxe de base ^{1,2} R. 15.2 (a) PCT	883
b) Zusatzgebühr für jedes 30 Blätter übersteigende Blatt ¹	(b) Supplement for each sheet in excess of 30 sheets ¹	b) Supplément par feuille à compter de la 31 ^e	17
Bestimmungsgebühr ^{1,2} R. 15.2 (a) PCT a) für Bestimmungen nach Regel 4.9 (a)	Designation fee ^{1,2} R. 15.2 (a) PCT (a) for designations made under Rule 4.9 (a)	Taxe de désignation ^{1,2} R. 15.2 (a) PCT a) pour les désignations faites selon la règle 4.9.a)	214
b) für Bestimmungen nach Regel 4.9 b), die nach Regel 4.9 c) bestätigt werden	(b) for designations made under Rule 4.9 (b) and confirmed under Rule 4.9 (c)	b) pour les désignations faites selon la règle 4.9.b) et confirmées selon la règle 4.9.c)	214
Bestätigungsgebühr R. 15.5 (a) PCT	Confirmation fee R. 15.5 (a) PCT	Taxe de confirmation R. 15.5 (a) PCT	
Ausstellung einer beglaubigten Kopie einer europäischen Patentanmeldung oder einer internationalen Anmeldung (Prioritätsbeleg) R. 17.1 (b) PCT; R. 94 (4) EPÜ	Issue of a certified copy of a European patent application or an international application (priority document) R. 17.1 (b) PCT; R. 94 (4) EPC	Délivrance d'une copie certifiée conforme d'une demande de brevet européen ou d'une demande internationale (docu- ment de priorité) R. 17.1 (b) PCT; R. 94 (4) CBE	60
EPA Internationale Recherchenbehörde	EPO International Searching Authority	OEB Administration chargée de la recherche internationale	
Zusätzliche Recherchegebühr ³ R. 40.2(a) PCT; R. 104a EPÜ	Additional search fee ³ R. 40.2(a) PCT; R. 104a EPC	Taxe additionnelle de recherche ³ R. 40.2(a) PCT; R. 104bis CBE	2 400
Widerspruchsgebühr R. 40.2(e) PCT	Protest fee R. 40.2(e) PCT	Taxe de réserve R. 40.2(e) PCT	2 000
Übersetzung einer internationalen Anmeldung, pro 100 Worte im Originaltext R. 48.3(b) PCT; Art. 150(1,2) EPÜ	Translation of an international application, per 100 words in the original R. 48.3(b) PCT; Art. 150(1,2) EPC	Traduction d'une demande internationale, pour 100 mots du texte original R. 48.3(b) PCT; Art. 150(1,2) CBE	40
EPA Internationale vorläufige Prüfungsbehörde	EPO International Preliminary Examining Authority	OEB Administration chargée de l'examen préliminaire interna- tional	
Bearbeitungsgebühr R. 57 PCT	Handling fee R. 57 PCT	Taxe de traitement R. 57 PCT	270
Gebühr für die vorläufige Prüfung ^{4,5} R. 58 PCT; R. 104a EPÜ	Fee for the preliminary examina- tion ^{4,5} R. 58 PCT; R. 104a EPC	Taxe d'examen préliminaire ^{4,5} R. 58 PCT; R. 104bis CBE	3 000
Widerspruchsgebühr R. 40.2(e) PCT	Protest fee	Taxe de réserve R. 40.2(e) PCT	2 000

¹ Wegen der Frist für die Zahlung dieser Gebühren vgl. ABI. EPA 1979, 290.

Wegen der Gebühr für verspätete Zahlung nach Regel 16bis.2 PCT vgl. ABI. EPA 1992, 383.

² Wegen Zahlungen bei Gebührenänderungen siehe Regel 15.4 c) PCT.

³ Recherchegebühr, siehe EPA Anmeldeamt.

¹ See OJ EPO 1979, 290, regarding the time limit for payment of these fees.

See OJ EPO 1992, 383, regarding the late payment fee under Rule 16bis.2 PCT.

² See Rule 15.4 (c) regarding payments in the case of fee amendments.

³ See EPO Receiving Office, regarding the search fee.

¹ En ce qui concerne le délai de paiement de ces taxes, cf. JO OEB 1979, 290.

En ce qui concerne la taxe pour paiement tardif visée à la règle 16bis.2 PCT, cf. JO OEB 1992, 383.

² En ce qui concerne le paiement des taxes en cas de modifications de celles-ci, cf. règle 15.4 c) PCT.

³ En ce qui concerne la taxe de recherche, cf. OEB office récepteur.

montant

GBP	FRF	CHF	NLG	SEK	BEF/LUF	ITL	ATS	ESP	GRD	DKK	PTE	IEP
80	710	170	230	970	4 200	204 000	1 430	16 900	30 300	800	21 300	85
960	8 480	2 060	2 740	11 590	51 000	2 449 000	17 140	203 400	363 600	9 600	255 300	1 017
352	3 010	762	1 000	4 355 ⁶	18 208	884 000 ⁷	6 220	76 300 ¹⁰	131 000 ⁸	3 440	89 000 ⁹	357
7	60	15	20	85 ⁶	358	17 000 ⁷	122	1 500 ¹⁰	3 000 ⁸	70	1 800 ⁹	7
85	730	185	240	1 060 ⁶	4 421	215 000 ⁷	1 510	18 500 ¹⁰	32 000 ⁸	840	21 700 ⁹	87
85	730	185	240	1 060 ⁶	4 421	215 000 ⁷	1 510	18 500 ¹⁰	32 000 ⁸	840	21 700 ⁹	87
50 % des Gesamtbetrags aller nach b) zu zahlenden Bestimmungsgebühren • 50 % of the sum of the designation fees payable under item (b) • 50 % de la somme des taxes de désignation dues en vertu du point b)												
24	210	50	70	290	1 300	61 000	430	5 100	9 100	240	6 400	25
960	8 480	2 060	2 740	11 590	51 000	2 449 000	17 140	203 400	363 600	9 600	255 300	1 017
800	7 070	1 720	2 290	9 660	42 500	2 041 000	14 290	169 500	303 000	8 000	212 800	847
-	-	-	45	-	850	-	-	-	-	-	-	-
108	920	233	305	1 330 ⁶	5 568	270 000 ⁷	1 902	-	-	1 050	27 000 ⁹	109
1 200	10 600	2 580	3 430	14 490	63 700	3 061 000	21 430	-	-	12 000	319 100	1 271
800	7 070	1 720	2 290	9 660	42 500	2 041 000	14 290	-	-	8 000	212 800	847

⁴ Die gleichen Beträge gelten für die zusätzliche Gebühr für die vorläufige Prüfung.

⁵ Wegen der Frist für die Zahlung dieser Gebühr vgl. ABl. EPA 1979, 427; 1986, 443.

⁶ Anwendbar ab 1. Januar 1994

⁷ Anwendbar ab 6. März 1994

⁸ Anwendbar ab 25. Januar 1994

⁹ Anwendbar ab 1. Februar 1994

¹⁰ Anwendbar ab 18. April 1994

⁴ The same amounts apply to the additional preliminary examination fee.

⁵ See OJ EPO 1979, 427; 1986, 443, regarding the time limit for payment of this fee.

⁶ Applicable as from 1 January 1994

⁷ Applicable as from 6 March 1994

⁸ Applicable as from 25 January 1994

⁹ Applicable as from 1 February 1994

¹⁰ Applicable as from 18 April 1994

⁴ Les mêmes montants sont applicables à la taxe additionnelle d'examen préliminaire.

⁵ En ce qui concerne le délai de paiement de cette taxe, cf. JO OEB 1979, 427; 1986, 443.

⁶ Applicable à compter du 1^{er} janvier 1994

⁷ Applicable à compter du 6 mars 1994

⁸ Applicable à compter du 25 janvier 1994

⁹ Applicable à compter du 1^{er} février 1994

¹⁰ Applicable à compter du 18 avril 1994

Gebühren, die an das EPA für internationale Anmeldungen bei Eintritt in die "regionale Phase" zu entrichten sind (Euro-PCT-Anmeldungen)¹

Fees payable to the EPO for international applications upon commencement of the "regional phase" (Euro-PCT applications)¹

Taxes dues à l'OEB pour les demandes internationales lors du passage à la "phase régionale"¹ (demandes euro-PCT)¹

			Betrag/amount
			DEM
Nationale Grundgebühr	National basic fee	Taxe nationale de base	600
Benennungsgebühren	Designation fees	Taxes de désignation	
Erstreckungsgebühr für jeden "Erstreckungsstaat"	Extension fee for each "extension State"	Taxe d'extension pour chaque «Etat autorisant l'extension»	
Anspruchsgebühr für den elften und jeden weiteren Patentanspruch	Claims fee for the eleventh and each subsequent claim	Taxe pour chaque revendication à partir de la onzième	
Recherchegebühr ²	Search fee ²	Taxe de recherche ²	
Prüfungsgebühr ³	Examination fee ³	Taxe d'examen ³	
Pauschalgebühr für eine zusätzliche Abschrift der im ergänzenden europäischen Recherchenbericht aufgeführten Schriften	Flat-rate fee for an additional copy of the documents cited in the supplementary European search report	Taxe forfaitaire pour une copie supplémentaire des documents cités dans le rapport complémentaire de recherche européenne	
Jahresgebühr für das 3. Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an ⁴	Renewal fee for the 3rd year, calculated from the date of filing ⁴	Taxe annuelle pour la 3 ^e année calculée à compter du jour de dépôt de la demande ⁴	750

¹ Vgl. Regel 104b und Artikel 150 Absatz 2 EPÜ; wegen näherer Einzelheiten siehe den Hinweis für PCT-Anmelder betreffend Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als Bestimmungsamt (Beilage Nr. 1 zum ABl. EPA 12/1992, 1) oder als ausgewähltem Amt (Beilage Nr. 1 zum ABl. EPA 12/1992, 16) nach dem PCT. Zahlungen sind unter Angabe der europäischen Anmeldenummer zu bewirken, die das EPA dem Anmelder spätestens im Anschluß an die Veröffentlichung der internationalen Anmeldung unter Abschnitt I.2 (1) bekannt macht. Ist dem Einzahler diese Nummer bei der Zahlung noch nicht bekannt, so kann er das PCT-Aktenzeichen oder die PCT-Veröffentlichungsnummer angeben.

² Die Recherchegebühr muß nicht entrichtet werden, wenn der internationale Recherchenbericht vom EPA, vom schwedischen Patentamt oder vom österreichischen Patentamt erstellt worden ist. Im übrigen wird die in Artikel 157 (2) b) des Übereinkommens vorgesehene Recherchegebühr für internationale Anmeldungen, für die ein Recherchenbericht vom Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten, vom japanischen Patentamt, vom Russischen Patentamt, vom australischen Patentamt oder vom chinesischen Patentamt erstellt worden ist, um 20 % herabgesetzt.

¹ See Rule 104b and Article 150 (2) EPC; for further details, see Information for PCT applicants concerning time limits and procedural steps before the EPO as a designated Office (Supplement No. 1 to OJ EPO 12/1992, 1) or as an elected Office (Supplement No. 1 to OJ EPO 12/1992, 16) under the PCT. The European application number should be indicated when payments are being made; this number will be communicated to the applicant by the EPO subsequent to publication of the international application at the latest and will be published in the European Patent Bulletin under Section I.2 (1). If that number is not yet known to the applicant at the time of payment, he may indicate the PCT filing or publication number.

² No search fee is payable when the international search report has been drawn up by the EPO, the Swedish Patent Office or the Austrian Patent Office. Furthermore, the search fee provided for in Article 157 (2) (b) of the Convention is reduced by 20 % for international applications on which an international search report has been drawn up by the United States Patent and Trademark Office, the Japanese Patent Office, the Russian Patent Office, the Australian Patent Office or the Chinese Patent Office.

¹ Cf. règle 104ter et article 150 (2) CBE ; pour plus de détails, se reporter aux Avis aux déposants PCT concernant les délais et les actes de procédure effectués devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné (Supplément n° 1 au JO OEB 12/1992, 1) ou d'office élu (Supplément n° 1 au JO OEB 12/1992, 16) conformément au PCT. Les paiements doivent être faits en indiquant le numéro de dépôt européen, que l'OEB communique au demandeur au plus tard à la suite de la publication de la demande internationale et publiée au Bulletin européen des brevets à la section I.2 (1). Si l'auteur du paiement ignore ce numéro au moment où il effectue ce paiement, il peut indiquer le numéro du dépôt PCT ou le numéro de publication PCT.

² Il n'y a pas lieu d'acquitter la taxe de recherche si le rapport de recherche internationale a été établi par l'OEB, par l'Office suédois des brevets ou par l'Office autrichien des brevets. Par ailleurs, la taxe de recherche prévue à l'article 157 (2) b) de la Convention est réduite de 20 % en ce qui concerne les demandes internationales pour lesquelles un rapport de recherche internationale a été établi par l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis, l'Office japonais des brevets, l'Office des brevets russe, l'Office australien des brevets ou l'Office chinois des brevets.

montant

GBP	FRF	CHF	NLG	SEK	BEF/LUF	ITL	ATS	ESP	GRD	DKK	PTE	IEP
240	2 120	520	690	2 900	12 700	612 000	4 290	50 800	90 900	2 400	63 800	254

Beträge wie vorstehend für europäische Patentanmeldungen angeben
 Amounts as indicated for European patent applications in the foregoing text
 Les montants sont les mêmes que ceux indiqués plus haut pour les demandes de brevet européen

300	2 650	640	860	3 620	15 900	765 000	5 360	63 600	113 600	3 000	79 800	318
-----	-------	-----	-----	-------	--------	---------	-------	--------	---------	-------	--------	-----

³ Zum Zahlungstag der Prüfungsgebühr siehe Artikel 150 (2) EPÜ sowie die Hinweise für PCT-Anmelder, veröffentlicht in dem oben unter Fußnote 1 erwähnten Amtsblatt.

Hat das EPA für die internationale Anmeldung einen vorläufigen Prüfungsbericht (Kapitel II PCT) erstellt, so wird die Prüfungsgebühr um 50 % ermäßigt (vgl. Regel 104b (6) EPÜ, Artikel 12 (2) Gebührenordnung).

⁴ Diese Jahresgebühr ist zu entrichten, wenn der Eintritt in die "regionale Phase" unter den im Hinweis für PCT-Anmelder in Beilage Nr. 1 zum ABI. EPA 12/1992, 16 genannten Voraussetzungen erfolgt; siehe B. IV dieses Hinweises.

³ See Article 150 (2) EPC regarding the due date for payment of the examination fee, as well as the information for PCT applicants, published in the OJ as mentioned above under footnote 1.

If the EPO has drawn up an international preliminary examination report on the international application (PCT Chapter II) the examination fee is reduced by 50 % (see Rule 104b (6) EPC, Article 12 (2) Rules relating to Fees).

⁴ This renewal fee is payable if the commencement of the "regional phase" takes place under the conditions referred to in the information for PCT applicants published in Supplement No. 1 to OJ EPO 12/1992, 16; see B. IV of that information.

³ En ce qui concerne la date de paiement de la taxe d'examen, voir l'article 150 (2) CBE ainsi que les avis aux déposants PCT publiés au JO mentionné dans la note 1 ci-dessus.

Si l'OEB a établi pour la demande internationale un rapport d'examen préliminaire international (chapitre II du PCT), la taxe d'examen est réduite de 50 % (cf. règle 104ter (6) de la CBE, article 12 (2) du règlement relatif aux taxes).

⁴ Cette taxe annuelle est due lorsque le passage à la «phase régionale» est effectué dans les conditions visées dans l'Avis aux déposants PCT, publié au Supplément n° 1 au JO OEB 12/1992, 16; cf. B. IV de cet avis.