

## ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Juristischen  
Beschwerdekammer  
vom 20. Mai 1994  
J 27/92 - 3.1.1  
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. L. J. Schulte  
Mitglieder: D. Davies  
J. C. M. de Preter

**Anmelder: Maxtor Corporation**

**Stichwort: Speichersystem/  
MAXTOR**

**Artikel: 113 (1), 114 (1)EPÜ**

**Regel: 85b EPÜ**

**Artikel: 9(1) Satz 4 Giebührenord-  
nung**

**Schlagwort: "Vertrauensschutz-  
freiwillige Serviceleistungen des  
EPA - mündliche Mitteilungen des  
EPA - geringfügiger Fehlbetrag"**

### Leitsätze

*I. Der Vertrauensschutz, der das Verhältnis zwischen EPA und Anmelder beherrscht, gilt auch gegenüber freiwilligen Serviceleistungen des EPA. Hat das EPA dem Anmelder unaufgefordert eine objektiv irreführende Auskunft erteilt und ihn damit unmittelbar zu einer bestimmten Handlung veranlaßt, so darf ihm daraus kein Nachteil erwachsen. Diese Grundsätze gelten nicht nur für schriftliche, sondern auch für mündliche Mitteilungen des EPA (Nrn. 3.1 bis 3.3 der Entscheidungsgründe).*

*II. Die Regel 85b EPÜ hat keinen Vorrang vor der Anwendung des Artikels 9 (1) Satz 4 GebO (im Anschluß an J 11/85, ABI. EPA 1986, 1; siehe Nrn. 4.1 und 4.2 der Entscheidungsgründe)*

*III. Der Begriff "geringfügiger Fehlbetrag" in Artikel 9 (1) Satz 4 GebO kann billigerweise als fester Prozentsatz der jeweils zu entrichtenden Gebühren definiert werden. Höchstens 20% der Gebühr können als geringfügig im Sinne dieser Bestimmung betrachtet werden (siehe Nr. 5.6 der Entscheidungsgründe im Anschluß an T 290/90, ABI. EPA*

## DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Legal Board of  
Appeal dated 20 May 1994  
J 27/92 - 3.1.1  
(Official text)**

Composition of the Board:

Chairman: R.L. J. Schulte  
Members: G. Davies  
J. C. M. de Preter

**Applicant: Maxtor Corporation**

**Headword: Media storage  
system/MAXTOR**

**Article: 113(1), 114(1) EPC**

**Rule: 85b EPC**

**Article: 9(1), fourth sentence, Rules  
relating to Fees**

**Keyword: "Good faith- EPCcourtesy  
services -EPO oral communications  
- small amount lacking"**

### Headnote

*I. The principle of good faith governing relations between the EPO and applicants applies to courtesy services provided by the EPO. Where such service has been rendered, an applicant is entitled to rely upon its content if the communication from the EPO was the direct cause of the action taken and, on an objective basis, it was reasonable for the appellant to have been misled by the information. These principles apply not only to written communications but also to oral communications by the EPO (paragraphs 3.1 to 3.3 of the reasons for the decision)*

*II. Rule 85b EPC does not take precedence over application of Article 9(1), fourth sentence, of the Rules relating to Fees (J 11/85 (OJ EPO 1986, 1) followed; see paragraphs 4.1 and 4.2 of the reasons for the decision)*

*III. It is reasonable to define the concept of a "small amount lacking" in Article 9(1), fourth sentence, Rules relating to Fees, as a fixed proportion of the amount of the particular fees to be paid. At most, 20% of the fee to be paid may be regarded as small within the meaning of the said provision (see paragraph 5.6 of the reasons for the decision); T 290/90*

## DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de  
recours juridique, en date du  
20 mai 1994  
J 27/92 - 3.1.1  
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: R.L.J. Schulte  
Membres: G. Davies  
J.C.M. de Preter

**Demandeur: Maxtor Corporation**

**Référence: Système de stockage sur  
supports/MAXTOR**

**Article: 113(1), 114(1) CBE**

**Règle: 85ter CBE**

**Article: 9(1), quatrième phrase,  
règlement relatif aux taxes**

**Mot-clé: "Bonne foi- renseigne-  
ments relatifs à la CBE fournis par  
l'OEB de sa propre initiative com-  
munications orales de l'OEB - mon-  
tant impayé minime"**

### Sommaire

*I. Le principe de la bonne foi qui régit les relations entre l'OEB et les demandeurs s'applique également aux services que l'OEB fournit de sa propre initiative. Lorsque de tels services ont été fournis, le demandeur est en droit de s'en prévaloir dans la mesure où les renseignements émanant de l'OEB ont été la cause directe de l'action qu'il a entreprise et si, en toute objectivité, il est normal que ces renseignements l'aient induit en erreur. Ces principes s'appliquent tant aux communications orales qu'aux notifications écrites de l'OEB (points 3.1 à 3.3 des motifs de la décision).*

*II. La règle 85ter CBE ne prime pas sur l'application de l'article 9(1), quatrième phrase, du règlement relatif aux taxes (J 11/85 (JO OEB 1986, 1) suivie; cf. points 4.1 et 4.2 des motifs de la décision)*

*III. Il est raisonnable de définir les "parties minimales non encore payées" mentionnées à l'article 9(1), quatrième phrase du règlement relatif aux taxes, en fonction d'un pourcentage fixe de la taxe à payer dans chaque cas. Il peut être considéré qu'un pourcentage de 20% de la taxe à payer peut être qualifié de minime au sens dudit article (cf. point 5.6 des*

1992, 368; in Abgrenzung gegen T 905/90 ABI. EPA 1994, 306)

(OJEPO 1992, 368) followed; T 905/90 (OJ 1994,306) distinguished

+ motifs de la décision; T 290/90 (JO OEB 1992, 368) suivie; T 905/90 (JO OEB 1994, 306) distinguée)

### Sachverhalt und Anträge

I. Am 7. November 1989 reichte der Anmelder die internationale Anmeldung PCT/US 89/05033 ein, für die er die Priorität einer am 10. November 1988 in den Vereinigten Staaten von Amerika eingereichten nationalen Patentanmeldung in Anspruch nahm. Diese Anmeldung erhielt die europäische Anmeldenummer 89 913 194.0. Der diesbezügliche internationale Recherchenbericht wurde am 17. Mai 1990 veröffentlicht. Am 8. Juni 1990 wurde ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt, wobei das EPA ausgewählt wurde.

II. Am 10. Mai 1991 reichte der Vertreter des Anmelders das Formblatt 1200 für die Einleitung der regionalen Phase vor dem EPA zusammen mit einem Prüfungsantrag ein und entrichtete am selben Tag 80 % der Prüfungsgebühr, d. h. 2 240 DM statt des vollständigen Betrags von 2 800 DM. Die Eingangsstelle teilte dem Vertreter mit, daß innerhalb der Frist nach Artikel 94 (2) in Verbindung mit den Artikeln 150 (2) und 157 (1) EPÜ sowie Regel 104b (1) EPÜ, die am 10. Mai 1991 abgelaufen sei, kein wirksamer Prüfungsantrag gestellt worden sei, da die vollständige Prüfungsgebühr nicht entrichtet worden sei. Sie forderte ihn auf, den Mangel zu beseitigen und den restlichen Gebührenbetrag zusammen mit einer Zuschlagsgebühr gemäß Regel 85b EPÜ zu entrichten. Dieser Aufforderung kam der Vertreter am 8. Juni 1991 nach.

III. In einem am 20. Juni 1991 eingegangenen Schreiben vom 18. Juni 1991 beantragte der Vertreter die Rückzahlung der Zuschlagsgebühr. Er stützte seinen Antrag im wesentlichen auf zwei Gründe:

Zum einen behauptete er, er sei durch die ihm am 10. Mai 1991 unaufgefordert von einer Bediensteten des EPA telefonisch erteilte Auskunft irreführend worden, für Prüfungen nach Kapitel II PCT werde eine Ermäßigung der Prüfungsgebühr um 20 % gewährt. Diese Auskunft sei ihm im Laufe eines Telefongesprächs erteilt worden, das er im Beisein einer Mitarbeiterin mit der Informationsstelle des EPA in München geführt habe, um sich zu vergewissern, daß die Prüfungsgebühr innerhalb einer Frist von 30 Monaten, d. h. an ebendiesem Tag, zu entrichten sei. Die Dame, mit der er gesprochen

### Summary of facts and submissions

I. The applicant filed international application PCT/US 89/05033 on 7 November 1989, claiming the priority of a national patent application filed in the United States of America on 10 November 1988. This application was given the European patent application number 89 913 194.0. The international search report with respect thereto was published on 17 May 1990. International preliminary examination was requested on 8 June 1990, electing the EPO.

II. The applicant's representative filed Form 1200 for entry into the regional phase before the EPO on 10 May 1991, including a request for examination and paid on the same day 80% of the examination fee, i.e. DM 2 240, instead of the full amount of DM 2 800. The Receiving Section notified the representative that a valid request for examination had not been filed within the period prescribed in Article 94(2), read together with Articles 150(2) and 157(1) EPC and Rule 104b(1) EPC, which had expired on 10 May 1991, since the full examination fee had not been paid. He was invited to remedy the deficiency by paying the remainder of the fee together with a surcharge in accordance with Rule 85b EPC. On 8 June 1991, the representative duly paid the remainder of the fee and the surcharge.

III. In a letter dated 18 June 1991 and filed on 20 June 1991, the representative requested the refund of the surcharge. He based his request on two main grounds.

First, he stated that he had been misled by information voluntarily given to him on the telephone by an officer of the EPO on 10 May 1991 to the effect that a 20% reduction in the examination fee was available for cases under PCT Chapter II. He stated that this information had been supplied in the course of a telephone call that he had made, in the presence of an assistant, to the enquiry office of the EPO in Munich to check his recollection that the examination fee had to be paid within the 30-month deadline, i.e. that day. The lady to whom he spoke had checked this point with a colleague prior to con-

### Exposé des faits et conclusions

I. Le demandeur a déposé le 7 novembre 1989 la demande internationale PCT/US 89/05033 revendiquant la priorité d'une demande nationale déposée aux Etats-Unis le 10 novembre 1988. Cette demande a reçu le numéro de demande de brevet européen 89 913 194.0. Le rapport de recherche international afférent à cette demande a été publié le 17 mai 1990. Une requête en examen préliminaire international émisant l'OEB a été déposée le 8 juin 1990.

II. Le mandataire du demandeur a déposé le formulaire d'entrée dans la phase régionale devant l'OEB (Form 1200) le 10 mai 1991, introduisant une requête en examen et acquittant le même jour 80% de la taxe d'examen, soit 2 240 DEM au lieu du montant total de 2 800 DEM. La section de dépôt a fait savoir au mandataire qu'aucune requête en examen valable n'avait été déposée dans le délai imparti conformément à l'article 94(2) en liaison avec les articles 150(2) et 157(1) CBE, et la règle 104ter(1) CBE, délai qui avait expiré le 10 mai 1991, puisque la taxe d'examen n'avait pas été versée intégralement. Le mandataire a été invité à remédier à cette irrégularité en acquittant le reliquat de la taxe majoré d'une surtaxe conformément à la règle 85ter CBE. Le 8 juin 1991, le mandataire a dûment acquitté le reliquat et la surtaxe.

III. Dans une lettre en date du 18 juin 1991 déposée le 20 juin 1991, le mandataire a sollicité le remboursement de la surtaxe. La requête en remboursement s'appuyait sur deux motifs principaux.

D'une part, le mandataire affirme avoir été induit en erreur par des renseignements que lui avaient fournis de sa propre initiative par téléphone un agent de l'OEB le 10 mai 1991, selon lesquels il était possible d'obtenir une réduction de 20% de la taxe d'examen dans les affaires traitées au titre du chapitre II du PCT. Ces renseignements lui avaient été fournis lorsqu'il avait téléphoné en présence d'une de ses collaboratrices au service des renseignements de l'OEB à Munich pour s'assurer que la taxe d'examen devait être payée dans un délai de 30 mois, c'est-à-dire le jour même. Après

habe, habe zunächst bei einem Kollegen rückgefragt und ihm dann bestätigt, daß die Gebühr an diesem Tag fällig sei, ihn aber darüber hinaus noch auf die 20%ige Ermäßigung aufmerksam gemacht. Anschließend habe der Vertreter die ihm erteilte Auskunft anhand des EPÜ nachgeprüft (Art. 14 (2) und (4), R. 6 (3) und Art. 12 GebO), aber aus Zeitmangel weitere Verweisungen in diesen Bestimmungen nicht nachgeschlagen und irrtümlich angenommen, daß diese die 20%ige Ermäßigung bestätigten. Den Namen seiner Gesprächspartnerin habe er sich nicht notiert.

Zum ändern ersuchte er das EPA, von seinem Ermessen nach Artikel 9 (1) Satz 4 GebO Gebrauch zu machen, wonach es, wenn dies der Billigkeit entspreche, geringfügige Fehlbeträge der zu entrichtenden Gebühr ohne Rechtsnachteil für den Einzahler unberücksichtigt lassen könne.

Schließlich erklärte der Vertreter, daß er für den Fall, daß eine Rückzahlung der Zuschlagsgebühr nicht möglich sei, seine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantragen werde.

IV. Mit Telefax vom 12. Juli, auf das ein Schreiben vom 26. Juli 1991 folgte, wies die Eingangsstelle den Antrag des Vertreters mit der Begründung zurück, Artikel 9 (1) GebO sei in diesem Fall nicht anwendbar, weil der in Frage stehende Fehlbetrag in Übereinstimmung mit der Entscheidung in der Sache J 11/85 (ABI. EPA 1986, 1) nicht "geringfügig" sei. Darüber hinaus seien die Beweise dafür, daß der Vertreter von einer Bediensteten des EPA eine falsche Auskunft erhalten habe, unzureichend. Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand sei kein geeigneter Rechtsbehelf, da die erforderliche Gebühr und die Zuschlagsgebühr innerhalb der Nachfrist entrichtet worden seien und es mithin keine verlorenen Rechte gebe, in die eine Wiedereinsetzung erfolgen könne.

V. Am 19. August 1991 beantragte der Vertreter, den Bescheid unter Berücksichtigung der folgenden zusätzlichen Argumente noch einmal zu überprüfen:

In der Entscheidung J 11/85, auf die in dem Bescheid Bezug genommen

firming that the fee was due that day but had gone on to draw his attention to the 20% reduction. Thereafter, the representative had checked the information given with the EPC (Article 14(2) and (4), Rule 6(3) and Article 12 of the Rules relating to Fees) but, due to pressure of time, he had not checked up on further references in these provisions and had mistakenly believed these to confirm that the 20% reduction was available. He had not made a note of the name of the person with whom he had spoken.

Second, he asked the EPO to exercise its discretion under Article 9(1), fourth sentence, of the Rules relating to Fees according to which the EPO may, where this is considered justified, overlook any small amounts of fees lacking without prejudice to the rights of the person making the payment.

Finally, if a refund of the surcharge was not possible, the representative stated that he would be prepared to file a request for re-establishment of rights.

IV. By fax dated 12 July followed by a letter dated 26 July 1991, the Receiving Section rejected the representative's request, finding that Article 9(1) of the Rules relating to Fees was not applicable in this case because the underpayment in question was not a "small amount", according to the decision in case J 11/85 (OJ EPO 1986, 1). Moreover, there was insufficient evidence that the representative had been given wrong information by an employee of the EPO. It was said that re-establishment of rights was not an appropriate remedy because the required fee and surcharge had been paid within the period of grace and there were therefore no lost rights to be re-established.

V. On 19 August 1991, the representative requested reconsideration of the communication in the light of the following additional arguments:

In decision J 11/85, referred to in the communication, the underpayment

avoir consulté un collègue, l'agent de l'OEB qui a répondu à son appel lui avait confirmé que la taxe d'examen venait à échéance le jour même, mais avait dans le même temps attiré son attention sur la réduction de 20%. Ensuite, le mandataire avait vérifié dans la CBE (article 14(2) et (4), règle 6(3) et article 12 du règlement relatif aux taxes) les informations qui venaient de lui être communiquées, mais, par manque de temps, il n'avait pas consulté les autres références figurant dans lesdites dispositions et avait cru par erreur que celles-ci confirmaient l'existence d'une réduction de 20%. Le mandataire n'a pas pris note du nom de la personne avec qui il s'est entretenu au téléphone.

D'autre part, le mandataire avait demandé à l'OEB d'exercer son pouvoir d'appréciation en vertu de l'article 9(1), quatrième phrase, du règlement relatif aux taxes, selon lequel, si cela paraît justifié, l'OEB 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.

Enfin, si le remboursement de la surtaxe n'était pas possible, le mandataire avait fait savoir qu'il était disposé à formuler une requête en restitution in integrum.

IV. Par téléfax en date du 12 juillet, suivi d'une lettre en date du 26 juillet 1991, la section de dépôt a rejeté la requête du mandataire, estimant que l'article 9(1) du règlement relatif aux taxes n'était pas applicable en l'espèce, car la partie non payée n'était pas "minime" au sens de la décision J 11/85 (JO OEB 1986, 1). En outre, il n'était pas suffisamment prouvé que le mandataire avait été induit en erreur par un agent de l'OEB. Enfin, la restitution in integrum ne constituait pas une solution appropriée, vu que la taxe et la surtaxe requises avaient été acquittées dans le délai supplémentaire imparti et qu'il n'y avait donc pas de droits à rétablir.

V. Le 19 août 1991, le mandataire a demandé que la notification soit revue à la lumière des arguments additionnels suivants:

Dans la décision J 11/85 citée dans la notification, la partie non payée

werde, habe der Fehlbetrag 12,5 % betragen; 10 % sei keine Obergrenze, und nach Artikel 9 (1) Satz 4 GebO könne das EPA von seinen Ermessen Gebrauch machen, wenn dies der Billigkeit im Einzelfall entspreche.

Die Beweise hinsichtlich des Telefongesprächs zwischen dem Vertreter und einer Bediensteten des EPA seien glaubhaft und würden von der Aussage seiner Mitarbeiterin untermauert, die das Gespräch über Lautsprecher mitgehört habe. Das Gespräch sei auf deutsch geführt worden, so daß seine Mitarbeiterin es bis in alle Einzelheiten habe verstehen können. An die Informationsstelle habe er sich gewandt, weil ihm dies als sicherster und vernünftigster Weg zur Überprüfung der Frist erschienen sei. Er sei unter Zeitdruck gestanden, weil er erst am Vortag, dem 9. Mai 1991, einem gesetzlichen Feiertag, angewiesen worden sei, die europäische nationale Phase der in Frage stehenden Anmeldung und dreier weiterer PCT-Anmeldungen einzuleiten. Eine am 10. Mai 1991 fällige Zahlung habe daher per telegrafischer Überweisung erfolgen müssen. Er bat das EPA, der Sache durch Rücksprache mit dem Personal nachzugehen, das an dem in Frage stehenden Tag in der Informationsstelle Dienst getan habe, da er durch die unaufgefordert erteilte Auskunft bezüglich der 20%igen Ermäßigung irreführend worden sei. In diesem Schreiben gab der Vertreter als Tag des Telefongesprächs statt des 10. **Mai** 1991 fälschlich den 10. **Juni** 1991 an.

VI. Am 12. September 1991 forderte die Eingangsstelle die Informationsstelle des EPA erstmals auf, der Sache nachzugehen und Beweise bezüglich des Telefongesprächs vorzulegen. Die Aufforderung enthielt keine Angaben über den Tag, an dem das Gespräch stattgefunden haben sollte (10. Mai 1991), aber es waren ihr Kopien der beiden Schreiben vom 18. Juni 1991 und 19. August 1991 beigelegt. Am 9. Oktober 1991 antwortete die in Wien ansässige Hauptdirektion Patentinformation des EPA, daß der Kanzlei des Vertreters unmöglich eine falsche Auskunft erteilt worden sein könne. Am 10. **Juni** 1991 sei die Informationsstelle in München normal besetzt gewesen, und die Anweisung, daß Auskünfte nur von geschulten Bediensteten erteilt werden dürften, sei befolgt worden. In dem Bericht wurde vermutet, der Vertreter habe die erhaltene Auskunft mißverstanden. Ferner hieß es,

had been 12.5%; 10% was not an upper limit and Article 9(1), fourth sentence, Rules relating to Fees, gave the EPO a discretion to be exercised when considered justified by the circumstances of a particular case.

The evidence put forward concerning the telephone conversation between the representative and an officer of the EPO was reasonable and supported by the evidence of his assistant who had been a witness to the conversation which she had listened into over a loudspeaker system. The conversation had taken place in German; hence, his assistant had been able to understand even the details thereof. The enquiry had been made as information from the enquiry office was deemed to be the safest and most reasonable way to check up on the deadline. The representative had been under time pressure, because he had received orders to enter the European national phase in relation to the present application and three other PCT applications only the previous day, 9 May 1991, a public holiday. Any payment due on 10 May 1991, therefore, had to be made by telegraphic order. He asked the EPO to investigate the matter, by checking with the EPO personnel who had been on duty in the enquiry office on the day in question as he had been misled in relying on the information volunteered about the 20% discount. In this letter, the representative gave the date of the telephone conversation wrongly as 10 **June** 1991 instead of 10 **May** 1991.

VI. On 12 September 1991, for the first time, the Receiving Section asked the enquiry office of the EPO to investigate and provide evidence relating to the telephone conversation. The request did not mention the date on which the conversation was said to have taken place, ie 10 May 1991, but copies of the two letters dated 18 June 1991 and 19 August 1991 were enclosed with the request. On 9 October 1991, Principal Directorate Patent Information, EPO, located in Vienna, replied to the effect that it was not possible that wrong information could have been given to the representative's office. On 10 **June** 1991 the information desk in Munich had been normally staffed and the instructions to provide information only from trained staff members had been followed. The report suggested that the representative had misinterpreted the information received. It also stated that the representative was "looking for any rea-

représentait 12,5% du montant total; 10% ne constituait donc pas un maximum et l'article 9(1), quatrième phrase du règlement relatif aux taxes laisse à l'OEB la possibilité d'exercer son pouvoir d'appréciation lorsque les circonstances de l'espèce le justifient.

L'argument concernant l'entretien téléphonique entre le mandataire et un agent de l'OEB était raisonnable et s'appuyait sur le témoignage de la collaboratrice du mandataire qui avait suivi la conversation via un système de haut-parleurs. Comme l'entretien s'est déroulé en allemand, la collaboratrice en question a pu en comprendre les détails. Le mandataire a effectué cet appel téléphonique, estimant que la façon la plus sûre et la plus normale de vérifier le délai était de s'adresser au service des renseignements. Le mandataire était pressé par le temps, car il avait reçu seulement la veille (le 9 mai 1991, jour férié) l'ordre de faire entrer la demande litigieuse, ainsi que trois autres demandes PCT, dans la phase régionale européenne. Par conséquent, tout paiement dû le 10 mai 1991 devait être effectué par mandat télégraphique. Il a demandé à l'OEB d'examiner l'affaire en questionnant les agents de l'OEB qui étaient en service le jour de l'appel téléphonique qui l'avait induit en erreur par les renseignements qui lui avaient été communiqués au sujet de la réduction de 20%. Dans sa lettre, le mandataire a indiqué comme date de l'entretien téléphonique le 10 juin 1991 alors que celui-ci avait eu lieu le 10 **mai** 1991.

VI. Le 12 septembre 1991, pour la première fois, la section de dépôt a demandé au service de renseignements de l'OEB de mener une enquête et de reconstituer les faits relatifs à l'entretien téléphonique. La demande ne mentionnait pas la date à laquelle celui-ci est censé avoir eu lieu, à savoir le 10 mai 1991, mais elle était accompagnée de copies de deux lettres en date du 18 juin 1991 et du 19 août 1991. Le 9 octobre 1991, la direction principale Information brevets de l'OEB à Vienne a répondu en substance que le mandataire n'avait pas pu recevoir d'informations erronées. Le 10 **juin** 1991, le bureau de renseignements à Munich comportait un effectif normal et les instructions autorisant uniquement les membres du personnel formés à fournir des renseignements ont été suivies. Dans le rapport, il est supposé que le mandataire avait mal compris les informations reçues et que le mandataire "tentait de justifier par

daß er "nach Gründen sucht, die einen Antrag auf Rückzahlung der Zuschlagsgebühr rechtfertigen, und sich seinen eigenen Fehler nicht eingestehen will".

Es ist festzuhalten, daß den Ermittlungen der falsche Tag, d. h. der 10. **Juni** 1991 und nicht der 10. **Mai** 1991, zugrunde lag.

Der Bericht wurde dem Vertreter nicht zugänglich gemacht, der sich demzufolge zu den darin genannten Beweisen nicht äußern konnte, bevor die Entscheidung der Eingangsstelle erging.

VII. Mit Entscheidung vom 20. Februar 1992 wies die Eingangsstelle den Antrag auf Rückzahlung der Zuschlagsgebühr zurück. In der Entscheidung wurde als Tag des angeblichen Telefongesprächs stets der 10. **Juni** 1991 genannt. Sie wurde wie folgt begründet:

Habe es der Anmelder versäumt, die vollständige Prüfungsgebühr innerhalb der Frist gemäß Artikel 150 (2) EPÜ zu entrichten, so stünden ihm drei alternative Rechtsbehelfe zur Verfügung: Anwendung des Artikels 9 (1) Satz 4 GebO, Zahlung des Fehlbetrags zusammen mit einer Zuschlagsgebühr gemäß Regel 85b EPÜ oder aber die Beantragung der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gemäß Artikel 122 EPÜ. Diese Rechtsbehelfe könne er alternativ, aber nicht kumulativ ergreifen. Da der Vertreter bereits einen der drei möglichen nebeneinander bestehenden Rechtsbehelfe durch Zahlung des Fehlbetrags der Prüfungsgebühr zusammen mit der Zuschlagsgebühr in Anspruch genommen habe, könne er von den beiden anderen nicht mehr Gebrauch machen.

Was Artikel 9 (1) Satz 4 GebO angehe, so könne nach der Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer ein Fehlbetrag von rund 10 % als geringfügig angesehen werden (vgl. die oben genannte Entscheidung J 11/85). Nach Auffassung der Eingangsstelle sei der Fehlbetrag im vorliegenden Fall, nämlich 560 DM bzw. 20 % des zu entrichtenden Betrags, nicht geringfügig; ein Fehlbetrag von 20 % bewege sich auch nicht innerhalb der von der Juristischen Beschwerdekammer in der Sache J 11/85 gezogenen Grenzen.

Regel 85a EPÜ und Artikel 122 EPÜ gälten als sofort verfügbare alternative Rechtsbehelfe gegen einen bleibenden Rechtsverlust (J 12/87, ABI. EPA 1989, 366). Die Wiedereinset-

son to justify a claim for reimbursement of the surcharge and avoid accepting his own mistake".

It is noted that the investigation was carried out in relation to the wrong date, ie 10 **June** 1991 and not 10 **May** 1991.

The report was not made available to the representative who therefore had no opportunity to present comments on the evidence contained therein before the decision of the Receiving Office was issued.

VII. By decision dated 20 February 1992, the Receiving Section rejected the request for refund of the surcharge. Throughout the decision, the date of the alleged telephone conversation was given as 10 **June** 1991. The decision was based on the following grounds:

Having failed to pay the examination fee in full within the time limit laid down in article 150(2) EPC, three alternative remedies were available to the Applicant, namely, either the application of Article 9(1), fourth sentence, of the Rules relating to Fees, or the payment of the shortfall together with a surcharge under Rule 85b EPC, or, finally, the filing of an application for re-establishment of rights under Article 122 EPC. These were alternative and not cumulative remedies. Because the representative had already made use of one of the three possible and parallel remedies, by paying the missing amount of the examination fee together with the surcharge, he could no longer avail himself of the other two parallel remedies.

As regards Article 9(1), fourth sentence, of the Rules relating to Fees, according to the jurisprudence of the Legal Board of Appeal, an underpayment of about 10% may be considered to be a small amount (J 11/85, *supra*). The Receiving Section was of the opinion that the missing amount in the present case, DM 560, ie 20% of the sum due, did not constitute a small amount and that an underpayment of 20% could not be considered to fall within the limits set by the Legal Board of Appeal in J 11/85.

Rule 85a EPC and Article 122 EPC had been held to be immediately available alternative remedies against the permanent loss of rights (J 12/87 (OJ EPO 1989, 366)). Re-

tous les moyens sa demande de remboursement de la surtaxe et refusait de reconnaître son erreur".

Il faut noter que l'enquête a porté sur une date erronée, à savoir le 10 **juin** 1991 au lieu du 10 **mai** 1991.

Le rapport n'a pas été mis à la disposition du mandataire, lequel n'a par conséquent pas pu présenter ses observations sur son contenu avant que la section de dépôt ne prenne une décision.

VII. Par décision en date du 20 février 1992, la section de dépôt a rejeté la requête en remboursement de la surtaxe. Dans cette décision, la date de l'entretien téléphonique est considérée comme étant le 10 **juin** 1991. La décision se fondait sur les motifs suivants:

N'ayant pas payé intégralement la taxe d'examen dans le délai prévu à l'article 150(2) CBE, le demandeur avait le choix entre trois possibilités: l'application de l'article 9(1), quatrième phrase du règlement relatif aux taxes; le paiement du reliquat majoré d'une surtaxe conformément à la règle 85ter CBE; le dépôt d'une requête en restitutio in integrum en vertu de l'article 122 CBE. Le mandataire ne pouvait se prévaloir que d'une seule de ces trois possibilités parallèles. Comme il avait déjà utilisé l'une d'entre elles en acquittant la partie non payée de la taxe d'examen ainsi que la surtaxe, il ne pouvait plus avoir recours aux deux autres.

Eu égard à l'article 9(1), quatrième phrase du règlement relatif aux taxes, la jurisprudence de la Chambre de recours juridique établit qu'une partie non payée de 10% peut être considérée comme un "montant minime" (J 11/85, cf. *supra*). La section de dépôt a estimé que le montant non payé dans la présente espèce, à savoir 560 DEM, soit 20% du montant total, ne constituait pas un montant minime et ne pouvait pas être considéré comme contenu dans les limites fixées par la Chambre de recours juridique dans la décision J 11/85.

Il a été considéré par le passé (J 12/87 (JO OEB 1989, 366)) que la règle 85bis CBE et l'article 122 CBE constituaient des solutions immédiates disponibles pour éviter une perte

zung in den vorigen Stand sei kein geeigneter Rechtsbehelf, da die erforderliche Gebühr und die Zuschlagsgebühr innerhalb der Nachfrist nach Regel 85a EPU entrichtet worden seien und es danach keine verlorenen Rechte mehr gebe, in die eine Wiedereinsetzung erfolgen könne. Hätte sich der Vertreter die Möglichkeit einer Inanspruchnahme des Artikels 122 EPU offenhalten wollen, so hätte er gemäß der Entscheidung in der Sache J 12/87 vor der Entrichtung der Gebühren nach Regel 85b EPU einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand stellen und/oder das EPA bei Zahlung davon unterrichten sollen, daß er die Gebühren nach dieser Regel nur hilfsweise entrichtete und einer Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPU den Vorzug gäbe.

Was die dem Vertreter von einer namentlich nicht bekannten Bediensteten des EPA erteilte Auskunft angehe, die ihn angeblich zur Zahlung des falschen Betrags veranlaßt habe, so liege die Beweislast bei dem Vertreter, und die Eingangsstelle sei nicht davon überzeugt, daß er sich ihr entledigt habe. Sein Vorbringen bestehe aus reinen Behauptungen, die durch keinerlei Tatsachen untermauert würden. Das EPA habe ausführliche interne Ermittlungen bezüglich der in der Informationsstelle am 10. Juni 1991 herrschenden Situation durchgeführt. Die Stelle sei an diesem Tag normal besetzt gewesen, und es seien keine ungewöhnlichen Umstände gemeldet worden, die die Angaben des Vertreters glaubhaft erscheinen ließen. Sein Vorbringen sei kein hinreichender Beweis dafür, daß ein Telefongespräch zwischen ihm und der Informationsstelle des EPA stattgefunden habe und daß, sollte dies dennoch der Fall gewesen sein, die mündliche Auskunft des EPA falsch gewesen und nicht lediglich mißverstanden worden sei.

Die Eingangsstelle bemerkte auch, daß von dem Vertreter aufgrund seiner Qualifikation und seiner Eigenschaft als Europäischer Patentvertreter die Kenntnis des EPU und seiner Ausführungsordnung erwartet werden könne. Der Vertreter habe die einschlägigen Bestimmungen des Übereinkommens nicht ausreichend geprüft, bevor er auf die angeblich erhaltene Auskunft hin tätig geworden sei. Laut der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten rechtfertige aber ein Rechtsirrtum in aller Regel die Wiedereinsetzung nicht (D 6/82, ABI. EPA 1983, 337).

establishment of rights was not an appropriate remedy because the required fee and surcharge had been paid within the period of grace provided for by Rule 85a EPC and thereafter there were no lost rights to be re-established. According to J 12/87, if the representative had wished to keep open the option of proceeding under Article 122 EPC, he should have filed an application for re-establishment of rights before making the payment under Rule 85b EPC and/or notify the EPO at the time of payment that the payment under the rule was a supplementary measure and that he would prefer re-establishment of rights under Article 122 EPC.

As regards the information given to the representative by an unidentified officer of the EPO, which it was alleged had misled him into paying the wrong amount, the onus of proving the facts was on the representative and the Receiving Section was not satisfied that he had discharged this burden. His submissions were mere assertions, lacking any factual backing. The EPO had carried out detailed internal enquiries into the circumstances prevailing in the enquiry office on 10 June 1991. The information office had been normally staffed on that day and no unusual circumstance had been reported to support the representative's allegations. The submissions made by the representative were insufficient to establish that a telephone conversation had taken place between the representative and the enquiry office of the EPO and, if it had, that any oral information given by the EPO had been incorrect and not merely misunderstood.

The Receiving Section also stated that the representative was expected by reason of his qualification and professional capacity as a European professional representative to know the EPC and the Implementing Regulations thereto. The representative had failed to check adequately the relevant provisions of the Convention before acting on the information he said he had received. According to the Disciplinary Board of Appeal, a mistake of law was not as a general rule a ground for re-establishment of rights (D 6/82, OJ EPO 1983, 337).

de droit définitive. La restitutio in integrum n'est pas un remède approprié en l'espèce, puisque la taxe due et la surtaxe ont été payées dans le délai supplémentaire prévu à la règle 85bis CBE, et qu'il n'y a pas eu perte de droit. D'après la décision J 12/87, si le mandataire avait souhaité se réserver la possibilité de faire jouer l'article 122 CBE, il aurait dû présenter une requête conformément à cet article avant d'acquitter les taxes dans les conditions prévues à la règle 85bis CBE, ou encore aviser l'OEB, lors de ce paiement, qu'il effectuait par mesure de précaution et qu'il préférerait être rétabli dans ses droits au titre de l'article 122 CBE.

Pour ce qui est des renseignements fournis au mandataire par un agent non identifié de l'OEB, renseignements qui l'auraient amené à verser un montant erroné, il incombe au mandataire de prouver ses allégations, et la section de dépôt a estimé qu'il ne l'avait pas fait. Ses affirmations ne sont pas étayées par des faits concrets. De son côté, l'OEB a procédé à une enquête interne détaillée sur ce qui s'est déroulé au service de renseignements le 10 juin 1991. Le bureau d'information avait un effectif normal ce jour-là, et aucune circonstance inhabituelle ne vient appuyer les allégations du mandataire. Celles-ci ne permettent pas d'établir qu'un entretien téléphonique a bien eu lieu entre le mandataire et le service des renseignements de l'OEB et, le cas échéant, si les informations éventuellement données oralement par l'OEB étaient incorrectes ou si elles ont simplement été mal comprises.

La section de dépôt a également fait observer qu'en raison de son titre et de ses qualifications professionnelles en tant que mandataire agréé près l'OEB ce dernier était censé connaître la CBE et son règlement d'exécution. Le mandataire a omis de vérifier les dispositions pertinentes de la Convention comme il aurait dû le faire avant de tirer les conclusions des renseignements qu'il déclare avoir reçus. D'après la Chambre de recours statuant en matière disciplinaire, une erreur de droit ne justifie pas, en règle générale, la restitutio in integrum (D 6/82, JO OEB 1983, 337).

VIII. Am 21. April 1992 legte der Beschwerdeführer gegen diese Entscheidung Beschwerde ein und entrichtete die entsprechende Gebühr. In der am 24. Juni 1992 eingereichten Beschwerdebegründung beantragte er die Aufhebung der Entscheidung der Eingangsstelle und die Rückerstattung sowohl der nach Regel 85b EPÜ und Artikel 2 GebO gezahlten Zuschlagsgebühr als auch der Beschwerdegebühr.

IX. Zur Stützung seines Antrags brachte der Beschwerdeführer die folgenden Argumente vor:

Die Eingangsstelle habe Artikel 9 (1) Satz 4 GebO nicht richtig angewandt und die Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer in der Sache J 11/85 (siehe oben) falsch ausgelegt. Seiner Ansicht nach müsse der in Artikel 9 (1) Satz 4 GebO erwähnte Begriff "geringfügiger Fehlbetrag" so ausgelegt werden, daß er sich auf Fälle beziehe, in denen "ein angemessenes Verhältnis zwischen dem geschuldeten Betrag und der Zuschlagsgebühr" bestehe. Dieses Kriterium sei von der Juristischen Beschwerdekammer in der Sache J 11/85 angewandt worden, in der sie die Auffassung vertreten habe, in dem betreffenden Fall sei der Fehlbetrag von 12,3% als geringfügig anzusehen. Die Kammer habe erklärt, daß 10% in der Regel ein geringfügiger Fehlbetrag seien, d. h., daß ein solcher Prozentsatz ungeachtet der Sachlage im Einzelfall unberücksichtigt gelassen werden sollte. Die Eingangsstelle hingegen habe 10% ungeachtet der Umstände fälschlich als Obergrenze betrachtet.

Der Beschwerdeführer wies ferner darauf hin, daß sich die in diesem Fall bei Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA fälligen Gebühren (Prüfungs-, Recherchen-, Benennungs-, Anspruchs- und nationale Gebühren) insgesamt auf mehr als 7 000 DM beliefen. Der Fehlbetrag von 560 DM in bezug auf die Prüfungsgebühr sei im Verhältnis zum fälligen Gesamtbetrag in der Tat "geringfügig".

Hinsichtlich des Arguments der Eingangsstelle, von einem zugelassenen Vertreter werde erwartet, daß er Recht und Praxis des EPÜ kenne, machte der Beschwerdeführer geltend, man könne nicht erwarten, daß ein Vertreter das gesamte Übereinkommen, die Ausführungsordnung und die Rechtsprechung der Beschwerdekammern im Kopf habe. Unter bestimmten Umständen, z. B. - wie im vorliegenden Fall - unter Zeit-

VIII. On 21 April 1992, the appellant filed a notice of appeal against this decision, paying the appeal fee on the same day. The statement of grounds of appeal was filed on 24 June 1992, requesting that the decision of the Receiving Section be set aside, and that both the surcharge paid pursuant to Rule 85b EPC and Article 2 of the Rules relating to Fees and the appeal fee be refunded.

IX. In support of the request, the appellant put forward the following arguments:

The Receiving Section had failed to apply the provisions of Article 9(1), fourth sentence, of the Rules relating to Fees correctly and had misinterpreted the decision of the Legal Board of appeal in J 11/85 (supra). In the Appellant's view, the "small amount" referred to in Article 9(1), fourth sentence, Rules relating to Fees, should be interpreted as covering cases where there existed "a reasonable relationship between the owed amount and the fine". This had been the criterion applied by the Legal Board in J 11/85 when finding that in the particular case the underpayment of 12.3% was considered a small amount. The board had declared that 10% was as a rule a small amount, ie such percentage should be overlooked without detailed consideration of the circumstances. The Receiving Section, however, had wrongly applied the 10% as an upper limit, irrespective of the circumstances.

The appellant further pointed out that all the fees due upon entering the regional phase before the EPO in this case amounted to over DM 7 000 (including the examination, search, designation, claims and national fees). The missing DM 560 in respect of the examination fee was indeed a "small amount" in relation to that total amount due.

With regard to the Receiving Section's argument that a professional representative is expected to know the law and practice relating to the EPC, the appellant argued that a representative cannot be expected to have the entire Convention, implementing regulations and case law of the boards of appeal at his fingertips. It was submitted that, in certain circumstances, eg time pressure, as in the present case, it was too time con-

VIII. Le 21 avril 1992, le requérant a formé un recours contre cette décision, acquittant la taxe de recours ce même jour. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 24 juin 1992, demandant que la décision de la section de dépôt soit annulée, et que la surtaxe payée en application de la règle 85ter CBE et de l'article 2 du règlement relatif aux taxes soit remboursée, ainsi que la taxe de recours.

IX. A l'appui de sa requête, le requérant a fait valoir les arguments suivants:

La section de dépôt aurait dû appliquer les dispositions de l'article 9(1), quatrième phrase du règlement relatif aux taxes, et a mal interprété la décision de la Chambre de recours juridique J 11/85 (cf. supra). De l'avis du requérant, le "montant minime" visé à l'article 9(1), quatrième phrase du règlement relatif aux taxes, doit être interprété comme couvrant les cas où "un rapport raisonnable existe entre le montant dû et la surtaxe". La Chambre de recours juridique a appliqué ce critère dans sa décision J 11/85, considérant en l'espèce que la partie non payée de 12,3% constituait un montant minime. La Chambre avait alors déclaré que 10% constituaient, en règle générale, un montant minime, c'est-à-dire qu'un tel pourcentage devait être toléré sans qu'il soit nécessaire d'examiner les circonstances dans les détails. Cependant, la section de dépôt a considéré à tort que 10% constituaient un plafond, quelles que soient les circonstances.

Le requérant a d'autre part fait remarquer que toutes les taxes dues lors de l'entrée dans la phase régionale devant l'OEB au titre de la demande considérée s'élevaient à 7 000 DEM (montant incluant les taxes d'examen, de recherche, de désignation, de revendications, ainsi que les taxes nationales). Comparé à ce montant global, les 560 DEM dus au titre de la taxe d'examen constituaient effectivement un "montant minime".

En ce qui concerne l'affirmation de la section de dépôt selon laquelle tout mandataire agréé est censé connaître le droit de la CBE et la pratique qui s'y rapporte, le requérant a rétorqué qu'on ne peut pas attendre d'un mandataire qu'il connaisse sur le bout des doigts l'intégralité de la Convention avec son règlement d'exécution et la jurisprudence des chambres de recours. Il est des circonstances, p. ex. lorsque le temps

druck, sei es zu zeitraubend, im Übereinkommen und in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern nachzulesen, und deshalb sei es vernünftig, bei der Informationsstelle des EPA nachzufragen. Der Vertreter habe sich mit der Informationsstelle in Verbindung gesetzt, um die Bestätigung zu erhalten, daß die Prüfungsgebühr am selben Tag, d. h. am 10. Mai 1991, fällig sei. Er habe sich nicht nach der Höhe der Gebühr, sondern nur danach erkundigt, ob dieser Tag der letzte sei, an dem sie ohne Zuschlagsgebühr entrichtet werden könne. Wenn ein Vertreter eine solche Lücke in seinen "aktiven Kenntnissen" schliesse, dann genüge er seiner Sorgfaltspflicht.

Der Vertreter des Beschwerdeführers erklärte auch, daß seine in früheren Mitteilungen an die Eingangsstelle enthaltene Darstellung des Sachverhalts bezüglich des Gesprächs mit der Informationsstelle des EPA am 10. Mai 1991 wahrheitsgetreu sei. Er schilderte den Sachverhalt nochmals wie folgt: Die Bedienstete, mit der er in der Informationsstelle des EPA gesprochen habe, sei sich nicht sicher gewesen, ob die Frist an diesem Tag oder einen Monat später ablaufe, und habe bei einem Kollegen oder Vorgesetzten nachgefragt. Danach habe sie bestätigt, daß die Frist an diesem Tag ablaufe. Sie habe ihm auch unaufgefordert die [falsche] Auskunft erteilt, daß sich die Prüfungsgebühr bei Euro-PCT-Anmeldungen um 20 % ermäßige. Die Mitarbeiterin des Vertreters, Frau Milana Kovac, habe das Gespräch mit angehört.

Daß bei den Ermittlungen der Eingangsstelle keine Beweise für die Geschehnisse gefunden worden seien, die sich nach Aussage des Beschwerdeführers am Vormittag des 10. Mai 1991 ereignet hätten, sei nicht überraschend, da diese Ermittlungen nicht sofort nach Unterrichtung des EPA, also rund einen Monat später, sondern erst drei Monate nach dem Ereignis eingesetzt hätten.

Der Vertreter des Beschwerdeführers äußerte ferner, er betrachte die Feststellungen des Bediensteten unter Nummer 14 der angefochtenen Entscheidung als persönlichen Angriff, bei dem ihm eine absichtliche Verfälschung der Wahrheit unterstellt werde. Dies sei auch der Grund für die vorliegende Beschwerde.

suming to check the Convention and case law of the boards of appeal and that it was reasonable, therefore, to try to overcome any uncertainty by making use of the enquiry office of the EPO. It was pointed out that the representative had contacted the enquiry office to obtain confirmation that the examination fee was due that same day, ie 10 May 1991. He had not asked the amount of the fee but only whether that day was the last day for payment of the examination fee without fine. To check such a gap "in active knowledge" was well in line with the care requirements to be expected of a representative.

The appellant's representative also declared that the account he had given in previous communications to the Receiving Section of the facts relating to the conversation with the EPO enquiry office on 10 May 1991 was true. He reiterated the facts as follows: the person to whom the representative had spoken in the EPO enquiry office had not been sure whether the deadline expired that day or one month later and had checked the matter with a colleague or supervisor. Thereafter, she had confirmed that the deadline expired that day. She had also volunteered the [false] information that, in the case of Euro-PCT applications, the examination fee was reduced by 20%. The representative's assistant, Ms. Milana Kovac, had been a witness to the conversation.

The fact that the Receiving Section's enquiries had failed to find evidence substantiating the facts described by the appellant as having taken place in the morning of 10 May 1991 was not surprising since such enquiries had not been instituted immediately after the EPO had been informed thereof, about one month later, but only three months after the event.

The appellant's representative considered the officer's findings under paragraph 14 of the contested decision to be a personal attack implying a conscious manipulation of the truth on his part. The present appeal had been lodged for this reason.

presse, comme c'était le cas dans la présente espèce, où une vérification dans la Convention et dans la jurisprudence des chambres de recours aurait duré trop longtemps, et où il était raisonnable de vouloir remédier à une incertitude en s'adressant au service des renseignements de l'OEB. L'attention était attirée sur le fait que le mandataire avait contacté le service des renseignements pour obtenir confirmation du fait que la taxe d'examen venait à échéance le jour même, à savoir le 10 mai 1991. Il n'avait pas demandé à connaître le montant de la taxe, mais seulement si ce jour même était la date limite pour payer la taxe d'examen sans pénalité. La vigilance que l'on est en droit d'attendre d'un mandataire agréé suppose qu'il procède à ce genre de vérification afin de combler cette lacune dans ses "connaissances actives".

Le mandataire du requérant a également déclaré avoir donné dans les communications antérieures envoyées à la section de dépôt une version conforme à la réalité des faits relatifs à sa conversation avec le service des renseignements de l'OEB le 10 mai 1991. Il a réitéré comme suit sa version des faits: la personne à qui il a eu affaire au service des renseignements de l'OEB ne savait pas exactement si le délai expirait le jour même ou un mois plus tard, et a consulté un collègue ou un supérieur hiérarchique. Elle a ensuite confirmé que le délai expirait le jour même. Elle a également, de sa propre initiative, signalé [à tort] que, pour les demandes euro-PCT, la taxe d'examen était réduite de 20%. La collaboratrice du mandataire, Mlle Milana Kovac, a aussi suivi la conversation.

Il n'est pas étonnant que l'enquête menée par la section de dépôt n'ait rien révélé qui puisse étayer la version donnée par le requérant des faits censés avoir eu lieu le matin du 10 mai 1991, vu que cette enquête n'a pas été instruite immédiatement après que l'OEB a été informé, environ un mois plus tard, mais seulement trois mois après.

Le mandataire du requérant s'est estimé attaqué personnellement par les conclusions du point 14 de la décision contestée car elles impliquent qu'il a sciemment manipulé la vérité. C'est pour ce motif que le présent recours a été formé.



Der Beschwerdeführer stellte auch die Grundsatzfrage, ob sich die europäischen Patentvertreter auf Auskünfte der Informationsstelle des EPA verlassen dürfen.

The appellant also raised the question of principle whether European representatives are entitled to rely on the advice given by the enquiry office of the EPO.

Le requérant a également soulevé une question de principe, celle de savoir si les mandataires agréés auprès de l'Office européen des brevets peuvent se fier aux avis donnés par le service des renseignements de l'OEB.

### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

#### 2. Tatfragen

2.1 In diesem Fall geht es um Streitigkeiten zwischen dem EPA und dem Beschwerdeführer über Tatsachen. Die Eingangsstelle hat in ihrer Entscheidung erklärt, daß die Beweislast bei dem Vertreter des Beschwerdeführers liege und daß sein diesbezügliches Vorbringen aus reinen Behauptungen bestehe, die durch keinerlei Tatsachen untermauert würden.

2.2 In Artikel 114 (1) EPÜ heißt es, daß das EPA in den Verfahren vor dem EPA den Sachverhalt von Amts wegen ermittelt und dabei nicht auf das Vorbringen der Beteiligten beschränkt ist. Die Juristische Beschwerdekammer hat in der Sache J 20/85 (ABI. EPA 1987, 102) die Auffassung vertreten, daß bei Streitigkeiten zwischen dem EPA und einem Verfahrensbeteiligten über Tatsachen die Beweisaufnahme unmittelbar nach Auftreten der Streitfrage durchgeführt werden sollte. Die Kammer stellt deshalb fest, daß die Eingangsstelle verpflichtet war, den Sachverhalt in diesem Fall von Amts wegen zu ermitteln.

2.3 Darüber hinaus heißt es in Artikel 113 (1) EPÜ, daß Entscheidungen des EPA nur auf Gründe gestützt werden dürfen, zu denen sich die Beteiligten äußern konnten. In der bereits erwähnten Entscheidung J 20/85 der Juristischen Beschwerdekammer wird hierzu folgendes ausgeführt: "Artikel 113 (1) EPÜ ist besonders bei Streitigkeiten über Tatsachen von größter Bedeutung, wenn die Gerechtigkeit in Verfahren zwischen dem Europäischen Patentamt und einem Verfahrensbeteiligten gewahrt bleiben soll. Eine Tatfrage darf vom EPA erst dann zuungunsten eines Verfahrensbeteiligten entschieden werden, wenn alle Beweismittel, auf die sich die Entscheidung stützt, genannt und dem betreffenden Beteiligten mitgeteilt worden sind." In der Entscheidung J 3/90 (ABI. EPA 1991, 550) vertrat die Juristische Beschwerdekammer ferner die Auffassung, daß das EPA gegen Artikel 113 (1) EPÜ verstoße, wenn es bei Ermittlung des Sachverhalts die

### Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.

#### 2. Issues of fact

2.1 In this case, an issue of fact has arisen between the EPO and the appellant. The Receiving Section in its decision stated that the onus of proof of the facts fell upon the appellant's representative and that his submissions in this respect were mere assertions lacking any factual backing.

2.2 Article 114(1) provides that, in proceedings before it, the EPO shall examine the facts of its own motion; it shall not be restricted in this examination to the facts, evidence and arguments provided by the parties. The Legal Board of Appeal has held in case J 20/85 (OJ EPO 1987, 102) that, when an issue of fact arises between the EPO and a party to proceedings before it, evidence relating to it should be taken as soon as the issue of fact arises. The board finds, therefore, that the Receiving Section was obliged to examine the facts in this case of its own motion.

2.3 Moreover, Article 113(1) EPC provides that decisions of the EPO may only be based on grounds or evidence on which the parties concerned have had an opportunity to present their comments. As stated by the Legal Board of Appeal in its decision in J 20/85, already referred to, "Article 113(1) EPC is of fundamental importance for ensuring a fair procedure between the EPO and a party to proceedings before it, especially when such an issue [of fact] arises. A decision against a party to proceedings upon such an issue of fact can only properly be made by the EPO after all the evidence on which such decision is to be based has been identified and communicated to the party concerned". In J 3/90 (OJ EPO 1991, 550), the Legal Board of Appeal held further that Article 113(1) EPC is not observed in a case in which the EPO has made an examination of the facts unless the parties concerned have been fully informed about the

### Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

#### 2. La question de fait

2.1 Dans la présente espèce, une question de fait oppose l'Office européen des brevets au requérant. Dans sa décision, la section de dépôt a affirmé qu'il incombait au mandataire du requérant de prouver la véracité des faits et que ses arguments en la matière étaient de simples allégations dénuées de fondement concrets.

2.2 L'article 114(1) CBE prévoit qu'au cours de la procédure, l'Office européen des brevets procède à l'examen d'office des faits; cet examen n'est pas limité aux moyens invoqués par les parties. Dans l'affaire J 20/85 (JO OEB 1987, 102), la Chambre de recours juridique a indiqué que, lorsqu'une question de fait oppose l'Office européen des brevets à une partie à la procédure devant l'OEB, il convient de prendre des mesures d'instruction à ce sujet dès que cette question de fait est soulevée. La Chambre estime par conséquent que la section de dépôt était tenue d'examiner les faits d'office.

2.3 D'autre part, il est dit à l'article 113(1) CBE que les décisions de l'Office européen des brevets ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position. Comme l'a fait observer la Chambre de recours juridique dans la décision J 20/85 précitée, "l'article 113(1) est d'une importance fondamentale pour assurer l'équité de la procédure entre l'Office européen des brevets et une partie à la procédure devant l'OEB, notamment lorsqu'une telle question [de fait] est soulevée. L'Office européen des brevets ne peut en bonne justice rendre sur une telle question une décision défavorable à une partie à la procédure que lorsque toutes les preuves sur lesquelles doit se fonder cette décision ont été recueillies et communiquées à la partie concernée". Dans la décision J 3/90 (JO OEB 1991, 550), la Chambre de recours juridique a fait valoir par ailleurs que l'article 113(1) CBE n'est pas respecté si l'Office euro-

Beteiligten nicht ausführlich über die angestellten Ermittlungen und ihre Ergebnisse unterrichtet und ihnen nicht anschließend - vor Ergehen der Entscheidung - ausreichend Gelegenheit zur Stellungnahme gebe. In diesem Fall wurde auch festgestellt, daß das EPA bei der Ermittlung des Sachverhalts völlig objektiv vorgehen habe.

2.4 Der Beschwerdeführer hat von Anfang an geltend gemacht, sein Vertreter habe nur deshalb fälschlicherweise nur 80 % der am 10. Mai 1991 fälligen Prüfungsgebühr entrichtet, weil ihm von einer Bediensteten der Informationsstelle des EPA in München telefonisch eine irreführende Auskunft erteilt worden sei. Die Mitarbeiterin des Vertreters, Frau Milana Kovac, habe das Gespräch über Lautsprecher mitgehört und hätte deshalb den Gesprächsinhalt bezeugen können. Nach Ansicht der Kammer hat die Eingangsstelle durch die Art und Weise, wie sie die Tatfragen in diesem Fall behandelt hat, einen wesentlichen Verfahrensfehler begangen. Erstens ist die Eingangsstelle nicht nur verpflichtet, den Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln (Art. 114(1) EPÜ), sondern auch befugt, Beweisaufnahmen nach Artikel 117 EPÜ durchzuführen (siehe J 20/85). Obwohl der Beschwerdeführer angeboten hatte, eine Aussage der von ihm benannten Zeugin, Frau Kovac, vorzulegen, ist das Amt auf dieses Angebot nicht eingegangen. Es hat es auch versäumt, in der Informationsstelle eine Beweisaufnahme hinsichtlich der Tatfrage durchzuführen, sobald sich diese Frage stellte. Obwohl der Beschwerdeführer die Frage erstmals mit Schreiben vom 18. Juni 1991 aufgeworfen hatte, bat die Eingangsstelle die Informationsstelle des EPA erst am 12. September 1991, die Angelegenheit zu untersuchen. Der Bericht der Informationsstelle trug das Datum vom 9. Oktober 1991. Zweitens erklärte die Informationsstelle in ihrem Bericht, daß sie die beantragte Untersuchung in bezug auf den 10. Juni 1991 angestellt habe. Daß dies das falsche Datum war und daß sich die Untersuchung auf den 10. Mai 1991 beziehen müssen, wurde von der Eingangsstelle nicht bemerkt, die sich dann in ihrer Entscheidung auf diesen Bericht stützte. Der Beschwerdeführer hatte zwar in seinem Schreiben vom 19. August 1991 als Datum des Telefongesprächs den 10. Juni 1991 angegeben; dies entschuldigt jedoch nicht den Fehler der Eingangsstelle und

enquiries made and the results thereof and have then been given sufficient opportunity to present their comments before any decision is issued. In that case it was also held that, when the EPO investigates facts, it must do so in a wholly objective manner.

2.4 The appellant has maintained from the outset that its representative had made a mistake in paying only 80% of the examination fee due on 10 May 1991 as a direct result of misleading information given to him on the telephone by a member of the staff of the enquiry office at the EPO in Munich. According to the appellant, the representative's assistant, Ms. Milana Kovac, had listened to the conversation over a loudspeaker system and corroborative evidence thereof could therefore have been made available. The board finds that the Receiving Section committed a substantial procedural violation in the manner in which it dealt with the issues of fact in this case. Firstly, the Receiving Section has the duty to examine facts of its own motion (Article 114(1) EPC) as well as the power to take evidence under Article 117 EPC (see J 20/85). However, although the appellant had offered to submit evidence from the alleged witness, Ms. Kovac, it did not respond to that offer. The Office also failed to take evidence relating to the issue of fact from the enquiry office as soon as that issue arose. Although the appellant had first raised the issue in a letter dated 18 June 1991, it was not until 12 September 1991 that the Receiving Section asked the EPO enquiry office to investigate the matter. The report of the enquiry office was dated 9 October 1991. Secondly, the enquiry office in its report stated that it had undertaken the requested investigation in relation to 10 June 1991. The fact that this was the wrong date and that the investigation was required in relation to 10 May 1991 was not noticed by the Receiving Section, which then relied on the report in its decision. Although the appellant in the letter dated 19 August 1991 had given the date of the telephone conversation as 10 June 1991, this does not excuse the error on the part of the Receiving Section and the enquiry office because the correct date had been given in the original letter of 18 June 1991. This letter of 18 June 1991 was made available to the

péen des brevets, procédant à l'examen des faits, n'informe pas pleinement les parties intéressées des investigations entreprises et de leurs résultats et si, par la suite, il ne leur donne pas suffisamment la possibilité de soumettre leurs observations, avant qu'une décision ne soit prise. Dans la même décision, il est également indiqué que lorsque l'Office européen des brevets procède à l'examen des faits, il doit le faire en toute objectivité.

2.4 Le requérant a maintenu depuis le début que son mandataire a commis l'erreur de ne verser que 80% de la taxe d'examen due le 10 mai 1991, ayant été directement induit en erreur par les informations que lui avait communiquées par téléphone un membre du personnel du service des renseignements de l'OEB à Munich. Au dire du requérant, l'assistante du mandataire, Mme Milana Kovac, avait suivi la conversation via un système de haut-parleurs, et aurait pu corroborer la version des faits présentée par son employeur. La Chambre estime que la section de dépôt a commis un vice substantiel de procédure par la façon dont elle a abordé la question de fait dans la présente affaire. Premièrement, la section de dépôt est tenue d'examiner les faits d'office (article 114(1) CBE) et peut prendre des mesures d'instruction conformément à l'article 117 CBE (cf. J 20/85). Cependant, la section de dépôt n'a pas accédé à la proposition formulée par le requérant de faire entendre Mme Kovac, témoin présumé de l'entretien téléphonique. L'Office a également omis d'enquêter auprès de son service des renseignements afin de reconstituer le déroulement des faits dès que la question s'est posée. Bien que le requérant ait soulevé la question pour la première fois dans une lettre datée du 18 juin 1991, il a fallu attendre le 12 septembre 1991 pour que la section de dépôt demande au service des renseignements de l'OEB d'examiner l'affaire. Le compte rendu du service des renseignements porte la date du 9 octobre 1991. En second lieu, dans son compte rendu, le service des renseignements a déclaré avoir effectué l'enquête demandée concernant la date du 10 juin 1991. La section de dépôt a fondé sa décision sur ce compte rendu sans remarquer qu'il y avait eu méprise sur la date et que l'enquête aurait dû porter sur le 10 mai 1991. Lefait que, dans sa lettre en date du 19 août 1991, le requérant ait donné le 10 juin 1991 comme date de l'entretien téléphonique n'excuse nullement l'erreur commise par la section de dépôt et le service

der Informationsstelle, denn im ersten Schreiben vom 18. Juni 1991 war das richtige Datum genannt worden. Dieses Schreiben vom 18. Juni 1991 lag der Informationsstelle vor, und die Kammer ist der Auffassung, daß sowohl die Informations- als auch die Eingangsstelle in dieser Angelegenheit fehlerhaft gehandelt haben, denn erstere untersuchte den Sachverhalt in bezug auf den falschen Tag, und letztere legte ihrer Entscheidung den Bericht über diese Untersuchung zugrunde, ohne zu bemerken, daß sie sich auf das falsche Datum bezogen hatte. Drittens hätte die Eingangsstelle den Bericht der Informationsstelle dem Beschwerdeführer zugänglich machen und ihm vor Ergehen der Entscheidung ausreichend Gelegenheit geben müssen, sich dazu zu äußern. Schließlich stellt die Kammer fest, daß eine Behörde im Fall amtlicher Ermittlungen völlig objektiv vorzugehen hat (vgl. Entscheidung J 3/90, ABI. EPA 1991, 550). Nach Auffassung der Kammer ließen sowohl die Informationsstelle in ihrem Bericht vom 9. Oktober 1991 als auch die Eingangsstelle in ihrer Entscheidung vom 20. Februar 1992 mangelnde Objektivität erkennen, als sie die Motive und die Beweismittel des Vertreters des Beschwerdeführers in Zweifel zogen.

2.5 Die Kammer stellt daher fest, daß bei der erstinstanzlichen Behandlung dieses Falls wesentliche Verfahrensfehler begangen wurden.

### 3. Vertrauensschutz

3.1 Der Beschwerdeführer hat auch die Grundsatzfrage gestellt, ob sich die Europäischen Patentvertreter auf Auskünfte der Informationsstelle des EPA verlassen dürfen. In diesem Zusammenhang verweist die Kammer auf die Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer in der Sache J 1/89 (ABI. EPA 1992, 17), der zufolge der Vertrauensschutz, der das Verfahren zwischen EPA und Anmelder beherrscht, auch gegenüber freiwilligen Serviceleistungen des EPA gilt. Das EPA versucht zwar, den Anmeldern gegenüber so oft wie möglich freiwillige Serviceleistungen zu erbringen, aber diese haben keinen Anspruch darauf. Erhält der Anmelder aber eine solche Serviceleistung, so darf er auf ihre Richtigkeit vertrauen; daher darf einem Beschwerdeführer daraus, daß ihn eine falsche Auskunft zu einer der ordnungsgemäßen Bearbeitung der Anmeldung entgegengestehenden

enquiry office and the board considers that both the enquiry office and the Receiving Section were at fault in dealing with this matter, the former for investigating the facts in relation to the wrong day and the latter for basing its decision on the report of that investigation without noticing that it was based on a wrong date. Thirdly, the Receiving Section should have made the report of the enquiry office available to the appellant, who should have been given sufficient opportunity to present comments thereon before any decision was issued. Finally, the board observes that, when official investigations are made by an authority, it should make them in a wholly objective manner (see case J 3/90, OJ EPO 1991, 550). In the opinion of the board, both the enquiry office in its report dated 9 October 1991 and the Receiving Section in its decision of 20 February 1992 demonstrated a lack of objectivity in casting doubt on the motives and evidence of the appellant's representative.

2.5 In conclusion, the board finds that substantial procedural violations occurred during the handling of this case by the first instance.

### 3. Good faith

3.1 The appellant has raised the question of principle whether European representatives are entitled to rely on the advice given by the enquiry office of the EPO. In this regard, the board draws attention to the decision of the Legal Board of Appeal in case J 1/89 (OJ EPO 1992, 17), according to which the principle of good faith governing relations between the EPO and applicants also applies to courtesy services provided by the EPO. Although the EPO tries to render voluntary services to applicants whenever it is in a position to do so, applicants are not entitled to expect them. Only where such service has in fact been rendered is an applicant entitled to rely upon its content, to the effect that, if erroneous information misled the appellant into an action to the detriment of the proper processing of the application, he may not suffer any disadvantage therefrom (see also J 3/87, OJ

des renseignements, car la date correcte avait été mentionnée dans la lettre initiale en date du 18 juin 1991. Cette dernière a été mise à la disposition du service des renseignements et la Chambre considère que la section de dépôt et le service des renseignements se sont mis dans leur tort, celui-ci pour avoir effectué son enquête sur une date erronée, celle-là pour avoir basé sa décision sur le compte rendu de ladite enquête sans remarquer que la date était incorrecte. Troisièmement, la section de dépôt aurait dû mettre le rapport du service des renseignements à la disposition du requérant, qui aurait dû avoir suffisamment la possibilité de présenter ses observations avant toute prise de décision. Enfin, la Chambre rappelle que, lorsqu'une instance procède officiellement à une enquête, elle se doit de le faire en toute objectivité (cf. affaire J 3/90, JO OEB 1991, 550). La Chambre est d'avis que le service des renseignements, dans son rapport daté du 9 octobre 1991, et la section de dépôt, dans sa décision en date du 20 février 1992, ont fait preuve d'un manque d'objectivité en mettant en doute les motifs et les arguments du mandataire du requérant.

2.5 En conclusion, la Chambre estime que des vices substantiels de procédure ont été commis par la première instance dans la présente affaire.

### 3. Bonne foi

3.1 Le requérant a posé une question de principe, celle de savoir si les mandataires agréés près l'OEB peuvent se fier aux conseils que leur donne le service des renseignements de l'OEB. A cet égard, la Chambre attire l'attention sur la décision rendue par la Chambre de recours juridique dans l'affaire J 1/89 (JO OEB 1992, 17), selon laquelle le principe de la bonne foi qui régit les relations entre l'OEB et les demandeurs s'applique également aux services que l'OEB fournit de sa propre initiative. Bien que l'OEB essaye de fournir de son propre chef des services aux demandeurs chaque fois qu'il en a l'occasion, ceux-ci ne sont pas en droit d'attendre de tels services. Lorsque de tels services ont été rendus, le demandeur peut cependant légitimement se fier à l'exactitude des renseignements communiqués, et si des informations erronées l'amènent à une action compromettant

Handlung verleitet hat, kein Nachteil erwachsen (s. auch J 3/87, ABI. EPA 1989, 3 und J 2/87, ABI. EPA 1988, 330).

3.2 In den vorstehend genannten Entscheidungen wird allerdings auch darauf hingewiesen, daß von den Beteiligten an den Verfahren vor dem EPA und ihren Vertretern normalerweise erwartet werden darf, daß sie die einschlägigen Bestimmungen des EPÜ kennen, selbst wenn diese kompliziert sind. Ein Beschwerdeführer genießt also nur dann Vertrauensschutz, wenn er durch eine objektiv irreführende Auskunft des EPA zu einer bestimmten Handlung verleitet wurde (vgl. die oben genannte Entscheidung J 3/87). Dies hängt von der Sachlage im Einzelfall ab.

3.3 In den genannten Fällen handelte es sich jeweils um schriftliche Mitteilungen. Die Kammer ist der Auffassung, daß dieselben Grundsätze auch für mündliche Mitteilungen des EPA gelten; bei einer angeblichen mündlichen Auskunft muß allerdings die Tatfrage, ob sie tatsächlich gegeben wurde, anhand des EPÜ und der Rechtsprechung der Beschwerdekammern geprüft und entschieden werden.

#### 4. Nebeneinander bestehende Rechtsbehelfe

4.1 Die Eingangsstelle hat unter Nummer 11 ihrer Entscheidung erklärt, daß der Vertreter bereits einen der drei ihm zur Verfügung stehenden Rechtsbehelfe (d. h. Entrichtung des Restgebühre zusammen mit einer Zuschlagsgebühr nach Regel 85b EPÜ, Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 EPÜ und Abhilfe nach Artikel 9 (1) Satz 4 GebO) durch Zahlung des Fehlbetrags und der Zuschlagsgebühr in Anspruch genommen habe und deshalb von den beiden anderen nicht mehr Gebrauch machen könne. Es handele sich hier um drei alternative Rechtsbehelfe (Nr. 4 der Entscheidung). Zu diesem Punkt verweist die Kammer auf die Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer in der Sache J 11/85 (ABI. EPA 1986, 1). Die Kammer stellte in diesem Fall fest, daß die drei möglichen Rechtsbehelfe Alternativen seien, entschied aber auch ausdrücklich, das EPÜ bestimme nicht, daß zwischen den drei Rechtsinstituten, nämlich der Anwendung des Artikels 9 (1) Satz 4 GebO, der Zahlung einer Zuschlagsgebühr nach Regel 85b

EPO 1989, 3, and J 2/87, OJ EPO 1988, 330).

3.2 However, the above decisions referred also to the principle that parties to proceedings before the EPO - and their representatives - are expected to know the relevant provisions of the EPC, even when such provisions are intricate. Thus, for an appellant to be able to rely on misleading information, it must be established that the communication from the EPO was the direct cause of the action taken and that, on an objective basis, it was reasonable for the appellant to have been misled by the information (see J 3/87, supra). This will depend on the circumstances of each case.

3.3 The relevant communications in the cases referred to were written communications. The board considers, however, that the same principles apply in the case of oral communications by the EPO, save that, in the case of an alleged oral communication, the question of whether the communication was or was not made is an issue of fact, which needs to be investigated and established in conformity with the EPC and the case law of the boards of appeal.

#### 4. Parallel remedies

4.1 The Receiving Section in point 11 of its decision stated that, because the representative had already made use of one of the three possible and parallel remedies available to him (ie payment of the remainder of the fee together with a surcharge under Rule 85b EPC, re-establishment of rights under Article 122 and relief under Article 9(1), fourth sentence, of the Rules relating to Fees), by paying the missing amount and the surcharge, he could no longer avail himself of the other two parallel remedies. According to the Receiving Section (point 4 of the decision), the three remedies are alternatives. On this point, the board draws attention to the decision of the Legal Board of Appeal in case J 11/85 (OJ EPO 1986, 1). In that case, the board recognised that the said three possible remedies are alternatives but also expressly decided that the EPC does not stipulate that the three legal provisions, ie application of Article 9(1), fourth sentence, of the Rules relating to Fees, payment of a surcharge under Rule 85b EPC and filing of an application for re-establishment of rights, rank in

tant le traitement normal de la demande, il ne doit pas en subir de préjudice (cf. également J 3/87, JO OEB 1989, 3 et J 2/87, JO OEB 1988, 330).

3.2 Toutefois, les décisions précitées se réfèrent également au principe selon lequel les parties à la procédure devant l'OEB - comme leurs mandataires - sont censées connaître les dispositions pertinentes de la CBE, même si ces dispositions sont complexes. Pour que le demandeur puisse alléguer s'être fié à des informations incorrectes, il doit être établi que les renseignements émanant de l'OEB ont été la cause directe de l'action qu'il a entreprise et pouvaient objectivement légitimer sa conduite (cf. J 3/87, supra). Pour ce faire, cela dépendra des circonstances de chaque espèce.

3.3 Dans les affaires précitées, les renseignements avaient été communiqués sous la forme de notifications écrites. La Chambre estime néanmoins que les mêmes principes s'appliquent aux communications orales de l'OEB, à ceci près que, dans le cas d'une communication orale, la question de savoir si la communication a vraiment eu lieu constitue une question de fait qui doit être examinée et résolue conformément à la CBE et à la jurisprudence des chambres de recours.

#### 4. Solutions parallèles

4.1 Au point 11 de sa décision, la section de dépôt a fait valoir que le mandataire ayant déjà utilisé une des trois solutions parallèles possibles (acquiescement du reliquat de la taxe majoré d'une surtaxe en application de la règle 85ter CBE, restituo in integrum au titre de l'article 122 ou traitement de faveur en vertu de l'article 9(1), quatrième phrase du règlement relatif aux taxes) en versant la partie du montant non payée et la surtaxe, il ne pouvait plus se prévaloir des deux autres remèdes parallèles. D'après la section de dépôt (point 4 de la décision), les trois remèdes s'excluent mutuellement. Sur ce point, la Chambre renvoie à la décision de la Chambre de recours juridique dans l'affaire J 11/85 (JO OEB 1986, 1). Dans cette décision, la Chambre a reconnu que les trois solutions possibles citées s'excluaient mutuellement, mais a fait expressément remarquer que la CBE n'établit pas d'ordre de priorité entre les trois solutions juridiques prévues, à savoir l'application de l'article 9(1), quatrième phrase du règlement relatif aux taxes, le verse-

EPÜ und der Stellung eines Wiederantrags nach Artikel 122 EPÜ, eine bestimmte Rangfolge bestehe, die einzuhalten sei. Nirgends lasse das EPÜ erkennen, daß eine Anwendung des Artikels 9 (1) Satz 4 GebO nicht in Betracht komme, solange die Möglichkeiten nach Regel 85b EPÜ oder Artikel 122 EPÜ offenstünden. Vielmehr stelle das EPÜ die drei genannten Möglichkeiten dem Anmelder alternativ zur Verfügung. Das sei auch sinnvoll, da jede der genannten Möglichkeiten zwar zur Abwendung derselben schädlichen Folge diene, aber jeweils unterschiedliche Voraussetzungen habe (Nr. 8 der Entscheidungsgründe).

4.2 In diesem Zusammenhang vertrat die Kammer die Ansicht, daß die Regel 85b EPÜ keinen Vorrang vor der Anwendung des Artikels 9 (1) Satz 4 GebO habe. Bis zur Schaffung der Regel 85b EPÜ durch den Beschluß des Verwaltungsrats vom 4. Juni 1981 (ABl. EPA 1981, 199) sei Artikel 9 (1) Satz 4 GebO auf alle Fälle der vorliegenden Art anwendbar gewesen, d. h., wenn bei Entrichtung der Prüfungsantragsgebühr nur ein geringfügiger Betrag nicht entrichtet worden sei, so habe das ohne Rechtsnachteil für den Einzahler unberücksichtigt bleiben können. An dieser vor dem 4. Juni 1981 bestehenden Rechtslage habe der Beschluß des Verwaltungsrats vom 4. Juni 1981 ersichtlich nichts ändern wollen, denn durch diesen Beschluß habe eine zusätzliche Möglichkeit geschaffen werden sollen, wenn der Prüfungsantrag nicht rechtzeitig gestellt worden sei (Nr. 10 der Entscheidungsgründe).

#### 5. Artikel 9 (1) Satz 4 der Gebührenordnung

5.1 Nach Artikel 9 (1) GebO gilt eine Zahlungsfrist grundsätzlich nur dann als eingehalten, wenn der volle Gebührenbetrag rechtzeitig gezahlt worden ist. Allerdings kann das EPA nach Satz 4 dieser Bestimmung geringfügige Fehlbeträge der zu entrichtenden Gebühr ohne Rechtsnachteil für den Einzahler unberücksichtigt lassen, wenn dies der Billigkeit entspricht.

5.2 Im vorliegenden Fall wurde der Prüfungsantrag rechtzeitig am 10. Mai 1991 gestellt, aber die Prüfungsgebühr nicht fristgemäß in voller Höhe entrichtet. Der Beschwerdeführer hat behauptet, daß der 20%ige Fehlbetrag von 560 DM "geringfügig" im Sinne des Artikels

a specific order which has to be observed. Nowhere does the EPC indicate that application of Article 9(1), fourth sentence, of the Rules relating to Fees is out of the question so long as the possibilities under Rule 85b or Article 122 EPC are available. Rather the EPC provides the applicant with the said three possibilities as alternatives. This is moreover appropriate since each of the said possibilities is intended to prevent the same detrimental effect, but each has different pre-conditions (point 8 of the reasons for the decision).

4.2 In this connection, the board finds that Rule 85b EPC does not take precedence over application of Article 9(1), fourth sentence, of the Rules relating to Fees. Until Rule 85b EPC came into being by decision of the Administrative Council of 4 June 1981 (OJ EPO 1981, 199), Article 9(1), fourth sentence, of the Rules relating to Fees, was applicable in all cases where only a small amount was lacking at the time of payment of the examination fee. Such underpayment therefore could be overlooked without prejudice to the rights of the person making the payment. The Administrative Council's decision of 4 June 1981 was clearly not intended to change the legal position obtaining prior to that date, since as a result of that decision an additional possibility was to be created in the event of failure to file a request for examination in time (point 10 of the reasons for the decision).

#### 5. Article 9(1), fourth sentence, of the Rules relating to Fees

5.1 According to Article 9(1) of the Rules relating to Fees, a time limit for payment shall in principle be deemed to have been observed only if the full amount of the fee has been paid in due time. However, the fourth sentence of that provision gives the EPO the discretion, where this is considered justified, to overlook any small amounts lacking without prejudice to the rights of the person making the payment.

5.2 In the present case, the request for examination was filed in due time on 10 May 1991, but the examination fee was not paid in full within the time limit. The appellant has submitted that the 20% shortfall, amounting to DM 560, was a "small amount" within the meaning of Article 9(1) of

ment d'une surtaxe conformément à la règle 85ter CBE et la présentation d'une requête en restitutio in integrum conformément à l'article 122 CBE. Il n'est prévu nulle part dans la CBE que l'article 9(1), quatrième phrase du règlement relatif aux taxes ne peut s'appliquer tant que les possibilités offertes par la règle 85ter CBE ou l'article 122 CBE n'ont pas été épuisées. La CBE offre bien plutôt au demandeur le choix entre ces trois possibilités, et cela avec juste raison, car si chacun de ces remèdes vise bien à éviter les mêmes effets préjudiciables, ils ne s'emploient pas toutefois dans les mêmes conditions (point 8 des motifs de la décision).

4.2 A ce sujet, la Chambre estime que la règle 85ter CBE ne prime pas sur l'application de l'article 9(1), quatrième phrase, du règlement relatif aux taxes. Avant que la règle 85ter CBE ne soit entrée en vigueur par décision du Conseil d'administration en daté du 4 juin 1981 (JO OEB 1981, 199), l'article 9(1), quatrième phrase du règlement relatif aux taxes s'appliquait dans tous les cas où il manquait qu'un montant minime pour que la taxe d'examen soit acquittée. Il était donc possible de ne pas en tenir compte, sans qu'il en résulte pour autant une perte de droits pour l'auteur du paiement. La décision du Conseil d'administration du 4 juin 1981 ne visait manifestement pas à modifier cette situation juridique puisqu'elle était destinée à offrir au demandeur une autre échappatoire dans le cas où la requête en examen n'apas été présentée dans le délai prévu (point 10 des motifs de la décision).

#### 5. Article 9(1), quatrième phrase du règlement relatif aux taxes

5.1 D'après l'article 9(1) du règlement relatif aux taxes, un délai de paiement n'est, en principe considéré comme respecté que si la totalité du montant de la taxe a été payée dans le délai prévu. Néanmoins, la quatrième phrase du même article 9(1) autorise l'OEB, si cela paraît justifié, à 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.

5.2 En la présente espèce, la requête en examen a été déposée en temps voulu le 10 mai 1991, mais la taxe d'examen n'a pas été acquittée intégralement dans les délais. Le requérant a fait valoir que le reliquat de 20% (560 DEM) était, au sens de l'article 9(1) du règlement relatif aux

9 (1) GebO sei, den das EPA unter den besonderen Umständen des Falles unberücksichtigt lassen könne. Diese Behauptung wurde von der Eingangsstelle mit der Begründung zurückgewiesen, der 20%ige Fehlbetrag könne nicht als geringfügig im Sinne der Definition angesehen werden, die die Juristische Beschwerdekammer in ihrer bereits genannten Entscheidung in der Sache J 11/85 gegeben habe.

5.3 In der Entscheidung J 11/85 hat die Juristische Beschwerdekammer unter anderem festgestellt, daß Fehlbeträge in der Größenordnung von gut 10% als geringfügig im Sinne des Artikels 9 (1) Satz 4 GebO angesehen werden können (Nr. 7 der Entscheidungsgründe). Sie hat ferner die Auffassung vertreten, daß ein Fehlbetrag von 25 % nicht geringfügig sei (Nr. 3 der Entscheidungsgründe).

5.4 Ob es der Billigkeit entsprach, einen geringfügigen Fehlbetrag einer zu entrichtenden Gebühr unberücksichtigt zu lassen, ist noch in drei weiteren Fällen von den Beschwerdekammern untersucht worden. In der Sache T 130/82 (ABI. EPA 1984, 172) entschied die Kammer, daß es der Billigkeit entspreche, den (von ihr als "geringfügig" angesehenen) Fehlbetrag unberücksichtigt zu lassen, weil sich der Einzahler gutgläubig auf eine vom EPA herausgegebene unrichtige Information verlassen habe. In der Entscheidung T 290/90 (ABI. EPA 1992, 368) stellte die Kammer fest, daß die Frage, ob ein geringfügiger Betrag billigerweise unberücksichtigt gelassen werden könne, nach objektiven Kriterien (unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Falles) und nicht nach subjektivem Ermessen zu entscheiden sei. Als die Kammer entschied, unter den Umständen dieses Falles könne ein Betrag in Höhe von 20 % der Einspruchsgebühr zu Recht als geringfügiger Betrag im Sinne des Artikels 9 (1) GebO betrachtet werden, berücksichtigte sie, daß es nicht angebracht wäre, den Beschwerdeführer für seine Behauptung zu strafen, ihm stehe eine Ermäßigung der Einspruchsgebühr zu, und daß der Fehlbetrag von 20 % unverzüglich nach dem Fälligkeitstag gezahlt worden war.

5.5 In der Entscheidung T 905/90 (ABI. EPA 1994, 306) vom 13. November 1992 war 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 lasse und

the Rules relating to Fees, which in the particular circumstances of the case could be overlooked by the EPO. This submission was rejected by the Receiving Section on the ground that the underpayment of 20% could not be considered to be a small amount as defined by the Legal Board of Appeal in its decision in case J 11/85, already referred to.

5.3 In J 11/85, the Legal Board of Appeal stated *inter alia* that underpayments of the order of just over 10% could be considered to be small within the meaning of Article 9(1), fourth sentence, of the Rules relating to Fees (point 7 of the reasons for the decision). The board also expressed the opinion that 25% was not a small amount (point 3 of the reasons for the decision),

5.4 The justification for overlooking a small amount of a fee which is lacking has been considered in three further cases of the boards of appeal. In T 130/82 (OJ 1984, 172), the board decided it was justified to overlook the amount lacking (which it found to be "small") since the reason for the underpayment was reliance in good faith on inaccurate information published by the EPO. In T 290/90 (OJ EPO 1992, 366), the board found that the question whether it is justified to overlook such a small amount must be decided on an objective basis (having regard to all the relevant circumstances of the case), and not on a subjective basis. In reaching its decision that, in the circumstances of that particular case, 20% of the opposition fee could properly be regarded as a small amount for the purpose of Article 9(1) of the Rules relating to Fees, the board took account of the fact that it was inappropriate to punish the appellant for contending he was entitled to a reduction in the opposition fee and that the missing 20% in fact had been paid promptly after the due date.

5.5 In T 905/90 of 13 November 1992 (OJ EPO 1994, 306), the board held that the meaning of smallness in this context can best be determined by comparing the shortfall with the amount of the full fee and that arithmetically a shortfall of 20% could not be regarded as small. However, the

taxes, un "montant minime" dont l'OEB pouvait ne pas tenir compte dans les circonstances de l'espèce. La section de dépôt a rejeté cet argument au motif que les 20% ne pouvaient être assimilés à un montant minime tel que l'a défini la Chambre de recours juridique dans sa décision J 11/85 précitée.

5.3 Dans la décision J 11/85, la Chambre de recours juridique a affirmé notamment qu'un montant restant dû ne dépassant guère 10% pouvait être qualifié de minime au sens de l'article 9(1), quatrième phrase du règlement relatif aux taxes (point 7 des motifs de la décision). La Chambre a également estimé que 25% ne constituait pas un montant minime (point 3 des motifs de la décision).

5.4 La non prise en compte de montants minimes restant dus au titre des taxes a été abordée par les chambres de recours dans trois autres affaires. Dans la décision T 130/82 (JO 1984, 172), la Chambre a estimé qu'il était légitime de ne pas tenir compte de la partie non payée (jugée "minime") au motif que le paiement incomplet a eu pour cause le fait que la requérante s'est reposée en toute bonne foi sur une information inexacte publiée par l'Office. Dans la décision T 290/90 (JO OEB 1992, 368), la Chambre a estimé que la question de savoir s'il paraît justifié de ne pas tenir compte de la partie minime non encore payée doit être tranchée sur une base objective (en considérant toutes les circonstances pertinentes de l'affaire), et non sur une base subjective. En décidant que, dans les circonstances de l'espèce, l'on pouvait parfaitement considérer les 20% de la taxe d'opposition comme une partie minime aux fins de l'article 9(1) du règlement relatif aux taxes, la Chambre a tenu compte du fait qu'il était inapproprié de pénaliser le requérant pour avoir affirmé avoir droit à une réduction de la taxe d'opposition, et que les 20% manquants avaient en fait été rapidement acquittés après la date d'échéance.

5.5 Dans sa décision T 905/90 en date du 13 novembre 1992 (JO OEB 1994, 306), la Chambre a considéré que la meilleure manière de déterminer le sens du mot "minime" dans ce contexte était de comparer la somme restant à payer et le montant intégral de la taxe, et que, arithmétiquement

ein Fehlbetrag von 20 % rein rechnerisch nicht als geringfügig angesehen werden könne. Sie stellte allerdings auch fest, daß die Frage nicht im absoluten Sinne entschieden werden könne. Hinsichtlich des dem EPA durch Artikel 9 (1) GebO eingeräumten Ermessens, geringfügige Fehlbeträge aus Gründen der Billigkeit unberücksichtigt zu lassen, vertrat die Kammer die Auffassung, daß für den Beschwerdeführer sprechende Billigkeitsgründe vorliegen könnten, wenn er durch die Praxis des EPA irregeführt worden wäre (Nr. 11 der Entscheidungsgründe).

5.6 Im vorliegenden Fall hat der Anmelder nur 2 240 DM der Prüfungsgebühr in Höhe von 2 800 DM entrichtet. Der Fehlbetrag beläuft sich deshalb auf 560 DM, was 20 % der Prüfungsgebühr entspricht. Ob ein solcher Betrag nach Artikel 9 (1) Satz 4 GebO ohne Rechtsnachteil für den Einzahler unberücksichtigt gelassen werden kann, hängt davon ab, ob beide Bedingungen dieser Bestimmung erfüllt sind, d. h., der Betrag muß "geringfügig" sein und seine Nichtberücksichtigung der Billigkeit entsprechen.

"Geringfügige" Fehlbeträge im Sinne des Artikels 9 (1) Satz 4 GebO können nicht mit Bagatellbeträgen gleichgesetzt werden. Fehlt ein Bagatellbetrag, so läßt ihn das EPA im Interesse der Ökonomie der Verwaltung regelmäßig unberücksichtigt. Erst wenn es sich um mehr als einen Bagatellbetrag handelt, kann man von einem "geringfügigen" Fehlbetrag im Sinne des Artikels 9 (1) Satz 4 EPU sprechen.

Bislang hat das EPA die Höhe eines geringfügigen Fehlbetrags an die Höhe der Weiterbehandlungs- und der Wiedereinsetzungsgebühr gekoppelt, die zur Zeit je 150 DM betragen (s. *Gall*, Münchner Gemeinschaftskommentar, Artikel 51, Rdnr. 251). Ein Betrag von 150 DM kann unter Berücksichtigung der Höhe der für eine europäische Anmeldung zu entrichtenden Gebühren zweifellos als geringfügig angesehen werden. Die Kammer hält es allerdings nicht für zweckmäßig, einen "geringfügigen Fehlbetrag" durch eine feste Obergrenze zu definieren, weil dies zu einer kaum zu rechtfertigenden Ungleichbehandlung der Gebührenzahler führen würde. Ein Fehlbetrag von 150 DM beispielsweise würde 20 % der dritten Jahresgebühr (750 DM), 10 % der achten Jahresgebühr

board also found that the question could not be decided in an absolute sense. Referring to the discretion conferred on the EPO by Article 9(1), Rules relating to Fees, to overlook small amounts when this is considered justified, the board held that such justification could validly stem from the appellant having been misled by EPO practice, on the grounds of the equities being on the appellant's side.

5.6 In the present case, the applicant paid only DM 2 240 of the examination fee of DM 2 800. The sum outstanding is therefore DM 560, which amounts to 20% of the examination fee. Whether such an amount may be overlooked under Article 9(1), fourth sentence, of the Rules relating to Fees, without prejudice to the rights of the person making the payment, depends on whether both the conditions of this provision are fulfilled, that is, the amount must be "small" and to disregard it must be considered justified.

"Small amounts" within the meaning of Article 9(1), fourth sentence, of the Rules relating to Fees, cannot be taken to be trifling amounts. If a trifling amount is missing, then it is EPO practice to overlook it in the interests of administrative economy. It is only when the amount is more than trifling that one can speak of a "small amount" within the meaning of Article 9(1), fourth sentence, Rules relating to Fees.

Hitherto, EPO practice has set the level of a small amount at the same level as the fees for further processing and re-establishment of rights, which at present are DM 150 (see *Gall*, Münchner Gemeinschaftskommentar, Article 51, No. 251). There is no doubt that an amount of DM 150 may be regarded as small in the light of the level of fees to be paid for a European application. However, the board does not consider it useful to set a fixed upper limit on the definition of a small amount lacking, for that would lead to those paying fees being treated differently in a way it would be hard to justify. A missing amount of DM 150, for example, would represent 20% of the third renewal fee (DM 750), 10% of the eighth renewal fee (DM 1 500), approximately 5.4% of the examina-

parlant, une différence de 20% ne pouvait pas être considérée comme minime. Toutefois, la Chambre a aussi fait remarquer que cette question ne pouvait pas être tranchée dans l'absolu. Se référant au pouvoir d'appréciation que l'article 9(1) du règlement relatif aux taxes confère à l'OEB lorsqu'il s'agit de ne pas tenir compte de montants minimes si cela paraît justifié, la Chambre a fait remarquer qu'une telle justification pourrait résider en ce que le requérant a été induit en erreur par la pratique de l'OEB, à supposer que les principes d'équité jouent en faveur du requérant.

5.6 Dans la présente affaire, le demandeur n'a payé que 2 240 DEM sur les 2 800 DEM dus au titre de la taxe d'examen. Le montant restant dû s'élève donc à 560 DEM, soit 20% de ladite taxe. Un tel montant peut être négligé en vertu de l'article 9(1), quatrième phrase du règlement relatif aux taxes, sans qu'il en résulte pour autant une perte de droits pour la personne qui a effectué le paiement, pour autant que soient remplies les deux conditions énoncées audit article 9(1), à savoir que le montant doit être "minime" et que sa non prise en compte doit paraître justifiée.

Au sens de l'article 9(1), quatrième phrase du règlement relatif aux taxes, "montants minimes" n'est pas synonyme de montants insignifiants. Si un montant manquant est insignifiant, la pratique suivie à l'OEB consiste à ne pas en tenir compte, dans l'intérêt de l'économie administrative. Un "montant minime", au sens de l'article 9(1), quatrième phrase du règlement relatif aux taxes, est un montant qui ne peut être qualifié d'insignifiant.

Jusqu'à présent, l'OEB a, dans la pratique, fixé le montant minime au même niveau que celui des taxes pour la poursuite de la procédure et la restitutio in integrum, lesquelles s'élèvent actuellement à 150 DEM (cf. *Gall*, Münchner Gemeinschaftskommentar, article 51, n°251). Il ne fait aucun doute qu'un montant de 150 DEM peut être jugé minime comparé aux taxes dues dans le cadre d'une demande européenne. Néanmoins, la Chambre estime qu'il n'est pas utile de fixer un plafond à la notion de montant minime restant dû, car cela entraînerait une inégalité de traitement injustifiée entre les demandeurs lors de l'acquiescement de différentes taxes. Ainsi, par exemple, un montant impayé de 150 DEM représenterait 20% de la troisième taxe annuelle (750 DEM), 10% de la

(1 500 DM), rund 5,4 % der Prüfungsgebühr (2 800 DM), rund 43 % der Benennungsgebühr (350 DM) und 25 % der Anmeldegebühr (600 DM) entsprechen.

Nach Meinung der Kammer kann deshalb der Begriff "geringfügiger Fehlbetrag" in Artikel 9 (1) Satz 4 GebO billigerweise als fester Prozentsatz der jeweils zu entrichtenden Gebühren definiert werden. Die Kammer ist ferner der Auffassung, daß höchstens 20 % der zu entrichtenden Gebühr als geringfügig im Sinne dieser Bestimmung betrachtet werden können. Dieser Prozentsatz liegt ungefähr in der Mitte zwischen 5,4 % und 43 %, wenn man entsprechend der bisherigen Praxis des EPA von der Obergrenze von 150 DM ausgeht. Darüber hinaus hat die Entscheidung, daß 20 % noch als "geringfügig" angesehen werden können, die positive Wirkung, daß Artikel 9 (1) Satz 4 GebO auf Fälle angewandt werden kann, in denen sich ein Gebührenzahler irrtümlich die 20%ige Gebührenermäßigung zunutze machen wollte, die in bezug auf Artikel 14(2) und (4) EPÜ gemäß Regel 6(3) EPÜ und Artikel 12 GebO gewährt wird.

5.7 Im vorliegenden Fall entspricht es der Billigkeit, den Fehlbetrag gemäß Artikel 9 (1) Satz 4 GebO unberücksichtigt zu lassen, da der Anmelder ihn nicht nur unverzüglich nachentrichtet hat, sondern anscheinend auch durch eine Auskunft des EPA dazu verleitet worden war, nur 80 % der Gebühren zu zahlen. Bei der Ausübung des ihr in diesem Artikel eingeräumten Ermessens, geringfügige Fehlbeträge unberücksichtigt zu lassen, muß die Kammer prüfen, ob dies unter Berücksichtigung aller wesentlichen Umstände einschließlich der Billigkeitsgründe gerechtfertigt ist. Im vorliegenden Fall ist der Fehlbetrag - falls die vom Vertreter des Beschwerdeführers angeführten Beweismittel stichhaltig sind - darauf zurückzuführen, daß er sich gutgläubig auf eine unrichtige und irreführende Auskunft des EPA verließ. Die Kammer ist der Auffassung, daß es unter den gegebenen Umständen verständlich war, daß er sich auf diese Auskunft verließ.

Darüber hinaus hat die Eingangsstelle in diesem Fall die Tatfragen nicht ordnungsgemäß untersucht und damit einen wesentlichen Verfahrensfehler begangen. Hinsichtlich der Beweismittel des Beschwerde-

tion fee (DM 2 800), approximately 43% of the designation fee (DM 350) and 25% of the application fee (DM 600).

It seems reasonable to the board, therefore, to define the concept of a "small amount lacking" in Article 9(1), fourth sentence, Rules relating to Fees, as a fixed proportion of the amount of the particular fees to be paid. The board considers that at most 20% of the fee to be paid may be regarded as small within the meaning of the said provision. This percentage represents more or less a midpoint between the percentages 5.4% to 43%, if, following EPO practice to date, the fixed upper limit of DM 150 is taken as a basis. Moreover, the choice of 20% as the percentage to be considered a "small amount" will achieve the desirable end of making it possible to apply Article 9(1), fourth sentence, Rules relating to Fees, to cases where a party paying fees mistakenly seeks to take advantage of the 20% reduction in fees available in relation to Article 14(2) and (4) EPC under Rule 6(3) EPC and Article 12 of the Rules relating to Fees.

5.7 In the present case, it is justified to overlook the amount lacking in accordance with Article 9(1), fourth sentence, Rules relating to Fees, as the applicant not only paid the amount lacking without delay, but would appear also to have been misled into paying only 80% of the fees as a result of information provided by the EPO. In exercising its discretion to overlook small amounts under that article, the board must consider whether to do so is justified having regard to all the relevant circumstances, including the equities of the case. In the present case, if the evidence of the appellant's representative is correct, the shortfall occurred as a result of his having relied in good faith on inaccurate and misleading information supplied by the EPO. The board takes the view that it was reasonable in the circumstances for him to have relied on that information.

Moreover, the Receiving Section in this case failed to investigate properly issues of fact, thereby committing a substantial procedural violation. With regard to the appellant's evidence, the board finds that the

huitième taxe annuelle (1 500 DEM), environ 5,4% de la taxe d'examen (2 800 DEM), environ 43% de la taxe de désignation (350 DEM) et 25% de la taxe de dépôt (600 DEM).

De l'avis de la Chambre, il semble donc raisonnable de définir les "parties minimales non encore payées" mentionnées à l'article 9(1), quatrième phrase du règlement relatif aux taxes, en fonction d'un pourcentage fixe de la taxe à payer dans chaque cas. La Chambre estime à 20% le pourcentage maximal de la taxe à payer pouvant être considéré comme minimale au sens dudit article. Ce pourcentage représente plus ou moins un moyen terme entre les taux de 5,4% à 43% que l'on peut obtenir en prenant pour référence le plafond de 150 DEM conformément à la pratique suivie jusqu'à présent par l'Office. En outre, le choix des 20% en tant que pourcentage devant être considéré comme un "montant minimal" aura comme effet secondaire positif de permettre l'application de l'article 9(1), quatrième phrase du règlement relatif aux taxes aux cas où une partie acquittant des taxes cherche par erreur à bénéficier de la réduction de 20% qui peut être accordée au titre de l'article 14(2) et (4) CBE, de la règle 6(3) CBE et de l'article 12 du règlement relatif aux taxes.

5.7 Dans la présente espèce, il est justifié de ne pas tenir compte du montant impayé conformément à l'article 9(1), quatrième phrase du règlement relatif aux taxes, vu que le demandeur a non seulement acquitté sans retard le reliquat, mais il semble également qu'il ait été amené à ne payer que 80% des taxes par les informations erronées que lui a fournies l'OEB. Si elle décide de faire usage du pouvoir d'appréciation que lui confère l'article précité, la Chambre doit se demander si cela est justifié compte tenu de toutes les circonstances pertinentes et des questions d'équité. Dans la présente affaire, si les affirmations du mandataire du demandeur sont correctes, l'absence de paiement intégral vient du fait qu'il s'est de bonne foi fié à des renseignements inexacts de l'OEB qui l'ont induit en erreur. La Chambre estime qu'en l'occurrence, il est normal qu'il se soit fié aux informations fournies.

En outre, la section de dépôt, dans le cas présent, a omis d'examiner les faits de façon appropriée, ce qui constitue un vice substantiel de procédure. En ce qui concerne les affirmations du demandeur, la Chambre



führers ist die Kammer der Ansicht, daß er einen Anspruch darauf hat, daß im Zweifelsfall zu seinen Gunsten entschieden wird. In einem Fall wie diesem, in dem seit dem fraglichen Ereignis drei Jahre vergangen sind, was die Beweisführung erschwert, darf sich die Verzögerung nicht zum Nachteil des Beschwerdeführers auswirken (vgl. T 473/91, ABI. EPA 1993, 630). Den Beweismitteln, die der Vertreter des Beschwerdeführers in einem Bericht angeführt hat, den er anfertigte, als ihm der Sachverhalt noch frisch in Erinnerung war, ist grundsätzlich erheblich mehr Gewicht beizumessen als neuen Beweismitteln, die unter Umständen durch neue Ermittlungen einige Jahre nach dem Ereignis zutage gefördert werden.

#### *Rückzahlung der Beschwerdegebühr*

6. Die Beschwerdekammer hat geprüft, ob gemäß Regel 67 EPÜ die vom Beschwerdeführer in seiner Beschwerdebegründung beantragte Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen ist. Wie unter den Nummern 2.4 und 2.5 dargelegt, hat die Eingangsstelle in diesem Fall gegen die Artikel 113 (1) und 114 (1) EPÜ verstoßen. Bei dieser Sachlage hat der Beschwerdeführer eindeutig Anspruch auf die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

#### **Entscheidungsformel**

##### **Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die Entscheidung der Eingangsstelle vom 20. Februar 1992 wird aufgehoben.
2. Die Rückzahlung der Zuschlags- und der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

appellant is entitled to be given the benefit of the doubt. In a case such as this, where a period of three years has elapsed since the events at issue took place, making the preparation of evidence more difficult, the delay ought not to count to the detriment of the appellant (see T 473/91 (OJ EPO 1993, 630). As a matter of principle, considerably more weight should be attached to the evidence of the appellant's representative contained in a contemporaneous account written when the matter was fresh in his memory than to any new evidence which might result from any fresh enquiries held several years after the event.

#### *Reimbursement of the appeal fee*

6. The board has considered whether, in accordance with Rule 67 EPC, the reimbursement of the appeal fee should be ordered as requested by the appellant in the grounds of appeal. As stated in paragraphs 2.4 and 2.5, above, there was a substantial procedural violation of Articles 113(1) and 114(1) EPC by the Receiving Section in this case. In these circumstances, the appellant is clearly entitled to reimbursement of the appeal fee.

#### **Order**

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

1. The decision of the Receiving Section dated 20 February 1992 is set aside.
2. Reimbursement of the surcharge and of the appeal fee is ordered.

estime qu'il faut accorder à ce dernier le bénéfice du doute. Dans un cas comme celui-ci, où trois ans se sont écoulés depuis les faits, ce qui rend malaisé l'administration de la preuve, le temps ne doit pas jouer au détriment du demandeur (cf. T 473/91, JO OEB 1993, 630). En principe, il convient d'accorder davantage d'importance au témoignage du mandataire du demandeur tel qu'il ressort d'un compte rendu écrit au moment des faits, lorsque ceux-ci étaient encore récents dans sa mémoire, qu'à d'éventuels éléments de preuve nouveaux sur lesquels pourraient déboucher de nouvelles enquêtes réalisées plusieurs années après.

#### *Remboursement de la taxe de recours*

6. La Chambre s'est posée la question de savoir si, en vertu de la règle 67 CBE, le remboursement de la taxe de recours devait être ordonné comme le demandait le requérant dans le mémoire exposant les motifs du recours. Comme il est indiqué aux points 2.4 et 2.5 ci-dessus, la section de dépôt a commis en l'espèce un vice substantiel de procédure eu égard aux articles 113(1) et 114(1) CBE. Par conséquent, le demandeur a bien droit au remboursement de la taxe de recours.

#### **Dispositif**

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

1. La décision de la section de dépôt en date du 20 février 1992 est annulée.
2. Le remboursement de la surtaxe et de la taxe de recours est ordonné.