

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Juristischen
Beschwerdekammer
vom 10. Mai 2001
J 14/00 – 3.1.1
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: J. Saisset
Mitglieder: M. J. Vogel
S. C. Perryman

**Anmelder: Horstmann Timers &
Controls Limited et al.**

**Stichwort: Erstreckungsabkommen/
HORSTMANN TIMERS & CONTROLS
LIMITED ET AL.**

**Artikel: 33 (4), 78 (2), 79 (2), 106 (1),
108 EPÜ
Regel: 9 (3), 68 (2), 85a (2) EPÜ
Artikel 9 (1) GebO**

**Schlagwort: Verordnung über die
Erstreckung europäischer Patente
auf Slowenien**

Leitsatz

*Maßgebend für die Erstreckung
europäischer Patente auf Slowenien
ist allein die Verordnung über die
Erstreckung europäischer Patente
auf Slowenien (Erstreckungsverord-
nung/EV); die Bestimmungen des
EPÜ kommen nur zur Anwendung,
wenn dies in der EV ausdrücklich
vorgesehen ist.*

Sachverhalt und Anträge

I. 1. Die Beschwerdeführerin ist
Inhaberin der Euro-PCT-Anmeldung
Nr. 96 904 978.2. Beim Eintritt dieser
Anmeldung in die regionale Phase
vor dem EPA beantragte die
Beschwerdeführerin am 15. Septem-
ber 1997 die Erstreckung auf Slowe-
nien (Formblatt 1200.5, Feld 11). In
Feld 11 dieses Formblatts werden die
Anmelder davon in Kenntnis gesetzt,
daß die Erstreckung nur wirksam
wird, wenn die vorgeschriebene
Erstreckungsgebühr entrichtet wird.
Am 26. September 1997 entrichtete
die Anmelderin sonstige beim Eintritt
in die regionale Phase vor dem EPA
fällige Gebühren in Höhe von insge-
samt 4 850 DEM. Nähere Angaben zu
den entrichteten Gebühren (Benen-

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Legal Board
of Appeal
dated 10 May 2001
J 14/00 – 3.1.1
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

Chairman: J. Saisset
Members: M. J. Vogel
S. C. Perryman

**Applicant: Horstmann Timers &
Controls Limited, et al**

**Headword: Extension Agreement/
HORSTMANN TIMERS & CONTROLS
LIMITED, ET AL**

**Article: 33(4), 78(2), 79(2), 106(1),
108 EPC
Rule: 9(3), 68(2), 85a(2) EPC
Article 9(1) RFEes**

**Keyword: Extension Ordinance on
the extension of European patents to
Slovenia**

Headnote

*The extension of European patents
to Slovenia is determined by the
Extension Ordinance on the
extension of European patents to
Slovenia (EO) alone; the provisions of
the EPC apply only where it is
expressly mentioned in the EO.*

Summary of facts and submissions

I. 1. The appellant is the applicant in
respect of Euro-PCT application
No. 96 904 978.2. When this applica-
tion entered the regional phase
before the EPO, the appellant
requested extension to Slovenia
(Form 1200.5, section 11) on 15 Sep-
tember 1997. Section 11 of this form
informs applicants that the extension
only takes effect if the prescribed
extension fee is paid. On 26 Septem-
ber 1997 the applicant paid other fees
arising on entry into the regional
phase at the EPO, totalling DEM 4 850.
Details of the fees paid (designation,
claims, examination and national
fees) were given on Form 1010,
"Payment of fees and costs", dated
25 September 1997. The extension

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours juridique,
en date du 10 mai 2001
J 14/00 – 3.1.1
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : J. Saisset
Membres : M. J. Vogel
S. C. Perryman

**Demandeur : Horstmann Timers &
Controls Limited, et al**

**Référence : Accord d'extension/
HORSTMANN TIMERS & CONTROLS
LIMITED, ET AL**

**Article : 33(4), 78(2), 79(2), 106(1),
108 CBE
Règle : 9(3), 68(2), 85bis(2) CBE
Article 9(1) RRT**

**Mot-clé : Décret relatif à l'extension à
la Slovénie de la validité des brevets
européens**

Sommaire

*L'extension des brevets européens à
la Slovénie est régie uniquement par
le décret relatif à l'extension à la
Slovénie de la validité des brevets
européens (décret d'extension/DE) ;
les dispositions de la CBE ne s'appli-
quent que lorsque cela est expressé-
ment indiqué dans le DE.*

Exposé des faits et conclusions

I. 1. Le requérant est titulaire de la
demande euro-PCT n° 96 904 978.2.
Lors de l'entrée de cette demande
dans la phase régionale devant
l'OEB, le requérant a demandé, le
15 septembre 1997, l'extension des
effets du brevet à la Slovénie (formu-
laire 1200.5, rubrique 11). La rubri-
que 11 de ce formulaire informe les
demandeurs que l'extension ne pro-
duit ses effets que si la taxe d'exten-
sion prescrite est acquittée. Le
26 septembre 1997, le demandeur a
acquitté d'autres taxes dues au titre
de l'entrée dans la phase régionale
devant l'OEB pour un montant total
de 4 850 DEM. Le détail des taxes
acquittées (taxes de désignation, de
revendications, d'examen et taxe

nungs-, Anspruchs-, Prüfungs- und nationale Gebühr) wurden auf dem Formblatt 1010 ("Zahlung von Gebühren und Auslagen") gemacht, das vom 25. September 1997 datiert war. Die Erstreckungsgebühr für Slowenien wurde weder auf dem Gebührenblatt vermerkt noch entrichtet.

2. Mit Schreiben vom 13. Dezember 1999 beantragte die Beschwerdeführerin die Berichtigung eines Fehlers nach Regel 88 EPÜ; der Fehler sei die versäumte Entrichtung der Erstreckungsgebühr. Da bei Nichtentrichtung von Erstreckungsgebühren keine entsprechende Mitteilung des EPA ergehe, habe sie ihr Versäumnis erst bemerkt, als sie die Erteilung des Patents beim slowenischen Patentamt habe bestätigen wollen. Der Fehler des für Gebührenzahlungen zuständigen Sachbearbeiters, der Slowenien nicht, wie erforderlich, als Erstreckungsstaat vermerkt habe, könne als Schreibfehler im Sinne der Regel 88 EPÜ betrachtet werden.

Hilfswise beantragte die Beschwerdeführerin, das Amt solle sein Ermessen nach Artikel 9 (1) der Gebührenordnung (GebO), die in diesem Fall gemäß Artikel 3 (3) der Verordnung über die Erstreckung europäischer Patente auf Slowenien (EV) zur Anwendung komme, zu ihren Gunsten ausüben, da sie lediglich die Zahlung eines geringfügigen Betrags in Höhe von rund 2 % der Gesamtzahlung von 4 850 DEM übersehen habe.

Schließlich verwies die Beschwerdeführerin auf den ihres Erachtens ungerechtfertigten Unterschied zwischen der Praxis bei der Entrichtung von Benennungsgebühren im Rahmen des EPÜ, wo Fehler berichtigt werden könnten, und bei der Entrichtung von Erstreckungsgebühren, wo dies nicht der Fall sei. Ein Grund für diesen Unterschied sei nicht erkennbar.

3. Der Hauptformalsachbearbeiter antwortete hierauf mit Bescheid vom 17. März 2000, daß die Regel 88 EPÜ auf das Erstreckungssystem keine Anwendung finde; Artikel 9 (1) GebO hingegen sei anwendbar, allerdings nur bei geringfügigen Fehlbeträgen. Im vorliegenden Fall sei aber die Entrichtung der gesamten Erstreckungsgebühr versäumt worden. Zugleich wurde darauf hingewiesen, daß die Rechtsbehelfe nach dem EPÜ in Erstreckungsfällen keine Anwendung

fee for Slovenia was neither marked on the fee sheet nor paid.

2. By a letter dated 13 December 1999 the appellant requested correction of an error under Rule 88 EPC, the error being the omission to pay the extension fee. He argued that, because of the EPO's practice of not issuing notification of non-payment of extension fees, he only became aware of the non-payment when he sought to confirm the grant of the patent at the Slovenian Patent Office. He claimed that the mistake of the fee clerk in failing to mark the requirement for Slovenia as an extension state could be regarded as a transcription error within the meaning of Rule 88 EPC.

Alternatively the appellant requested that the discretion under Article 9(1) of the Rules relating to Fees (RFees), which is applicable in this case pursuant to Article 3(3) of the Extension Ordinance on the extension of European patents to Slovenia (EO), be exercised in his favour because he only overlooked paying a small amount (about 2%) of the total amount paid of DEM 4 850.

Finally the appellant pointed to what appeared to him an unjustified difference between the practice as regards the payment of designation fees under the EPC, where the possibility exists to correct mistakes, and the payment of extension fees, where it does not. No reason for that difference was apparent.

3. In response to these submissions the senior formalities officer issued a communication dated 17 March 2000 pointing out that Rule 88 EPC is not applicable to the extension system, whereas Article 9(1) RFees is, although only in cases where a small amount is lacking. In the present case, however, the payment of the whole extension fee had been omitted. It was also pointed out that the legal remedies under the EPC do not apply in extension cases. For

nationale) figurait sur le formulaire 1010 "Bordereau de règlement de taxes et frais", daté du 25 septembre 1997. La taxe d'extension pour la Slovénie n'était pas indiquée sur ce bordereau et n'a pas été payée.

2. Par lettre datée du 13 décembre 1999, le requérant a demandé la correction d'une erreur en vertu de la règle 88 CBE, à savoir le défaut de paiement de la taxe d'extension. Il a argué qu'en raison de la pratique de l'OEB consistant à ne pas établir de notification en cas de non-paiement des taxes d'extension, il ne s'était rendu compte de l'absence de paiement de la taxe qu'au moment où il avait souhaité confirmer la délivrance du brevet auprès de l'Office slovène des brevets. Il a demandé que l'erreur commise par l'assistant administratif, qui avait omis d'indiquer la Slovénie comme Etat d'extension, puisse être considérée comme une erreur de transcription au sens de la règle 88 CBE.

Par ailleurs, le requérant a demandé que l'Office exerce son pouvoir d'appréciation en sa faveur, conformément à l'article 9(1) du règlement relatif aux taxes (RRT), qui s'applique dans le cas présent en vertu de l'article 3(3) du décret relatif à l'extension à la Slovénie de la validité des brevets européens (DE), puisqu'il n'avait omis de payer qu'une faible partie (environ 2%) du montant total acquitté, qui s'élevait à 4 850 DEM.

Le requérant a enfin attiré l'attention sur ce qui lui est apparu comme une divergence injustifiée entre la pratique qui est suivie en matière de paiement des taxes de désignation selon la CBE et qui donne la possibilité de corriger des erreurs, et celle concernant le paiement des taxes d'extension, laquelle n'offre pas cette possibilité. Rien ne justifie apparemment une telle divergence.

3. En réponse à ces arguments, l'assistant principal au bureau des formalités a émis, le 17 mars 2000, une notification dans laquelle il était indiqué que la règle 88 CBE ne s'applique pas au système d'extension; l'article 9(1) RRT est, quant à lui, applicable, mais seulement lorsqu'une partie minimale de la taxe n'a pas été acquittée. Or, dans la présente affaire, c'est la taxe d'extension dans son intégralité qui n'a pas été payée. Il était également précisé que

fänden. Aus diesen Gründen gelte der Erstreckungsantrag nach den Artikeln 2 und 3 EV als zurückgenommen.

II. Am 4. April 2000 legte die Beschwerdeführerin gegen diese "Entscheidung ... im Bescheid" Beschwerde ein und entrichtete die Beschwerdegebühr. Sie beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Erstreckungsgebühr für Slowenien als entrichtet zu betrachten. In ihrer per Telefax am 17. Juli 2000 übermittelten Beschwerdebegründung vom 14. Juli 2000 berief sie sich auf die Entscheidungen der Juristischen Beschwerdekammer in den Sachen Ikaplast (ABI. EPA 1986, 1) und Maxtor (ABI. EPA 1995, 288) und machte geltend, die Erstreckungsgebühr sei ein geringfügiger Betrag im Sinne des Artikels 9 (1) GebO und der Begründung der Ikaplast-Entscheidung. Die Beschwerdeführerin brachte ferner vor, daß in dem angefochtenen Bescheid nicht auf ihren Einwand eingegangen worden sei, das Amt habe sie auf die Nichtentrichtung der Erstreckungsgebühr nicht hingewiesen, während bei Nichtentrichtung einer Benennungsgebühr nach Regel 85a EPÜ ein entsprechender Hinweis ergangen wäre.

In einer Mitteilung vom 29. Januar 2001 legte die Juristische Beschwerdekammer ihre vorläufige, unverbindliche Sicht des Falls dar, die sich wie folgt zusammenfassen läßt:

1. Nach Artikel 10 der Verordnung über die Erstreckung europäischer Patente auf Slowenien (ABI. EPA 1994, 80) kämen im Erstreckungsverfahren das EPÜ und seine Ausführungsordnung nicht zur Anwendung, soweit sich aus der Verordnung nichts anderes ergebe. Da die EV keine Bestimmung enthalte, wonach die Artikel 106 bis 108 EPÜ auch in Erstreckungsverfahren anzuwenden seien, liege in diesem Fall keine beschwerdefähige Entscheidung, sondern nur ein nicht beschwerdefähiger Bescheid vor.

2. Selbst wenn man unterstelle, daß eine Beschwerde zulässig sei, sei fraglich, ob etwas für die Aufhebung der angefochtenen "Entscheidung" spreche. Die Kammer stimmte der Beschwerdeführerin darin zu, daß die Gebührenordnung des EPA, nämlich Artikel 9 (1) GebO, nach Artikel 3 (3) EV entsprechend für die Zahlung von Erstreckungsgebühren gelte. Im Hinblick auf ihren Wortlaut und die Rechtsprechung der

these reasons the request for extension was deemed to be withdrawn pursuant to Articles 2 and 3 EO.

II. The appellant filed a notice of appeal dated 4 April 2000 against this "decision ... in the communication" and paid the appeal fee on the same day. He requested that the decision under appeal be set aside and the extension fee for Slovenia be deemed to have been paid. In his statement of grounds of appeal dated 14 July 2000, sent by fax on 17 July 2000, he drew attention to the Ikaplast (OJ EPO 1986, 1) and Maxtor (OJ EPO 1995, 288) decisions of the Legal Board of Appeal and claimed that the extension fee was a small amount within the meaning of Article 9(1) RFees and the grounds of the Ikaplast decision. Furthermore, the communication under appeal had not dealt with the appellant's observation that the Office had given no notification of non-payment of the extension fee, as it would have done under Rule 85a EPC had a designation fee not been paid.

By a communication dated 29 January 2001 the Legal Board of Appeal gave its preliminary, non-binding view of the case under consideration, which can be summarised as follows:

1. According to Article 10 of the Extension Ordinance on the extension of European patents to Slovenia (OJ EPO 1994, 80), in the extension procedure the EPC and its Implementing Regulations do not apply unless otherwise provided in the Regulation. Since there is no provision in the EO that Articles 106 to 108 EPC even apply in extension procedures, there was no appealable decision in this case, only a non-appealable communication.

2. Even assuming an appeal were admissible, it was doubtful whether there would be any case for setting aside the appealed "decision". The Board agreed with the appellant that, pursuant to Article 3(3) EO, the EPO Rules relating to Fees, namely Article 9(1) of these Rules, apply mutatis mutandis to the payment of extension fees. But with respect to their wording and to the jurisdiction of the boards of appeal (see Ikaplast and

les remèdes juridiques prévus par la CBE ne s'appliquent pas dans les cas d'extension. La requête en extension était donc réputée retirée en vertu des articles 2 et 3 du DE.

II. Le 4 avril 2000, le requérant a formé un recours contre cette "décision ... dans la notification" et acquitté la taxe de recours. Il a demandé que la décision attaquée soit annulée et que la taxe d'extension pour la Slovénie soit réputée payée. Dans le mémoire exposant les motifs du recours, daté du 14 juillet 2000 et envoyé par fax le 17 juillet 2000, le requérant s'est référé aux décisions Ikaplast (JO OEB 1986, 1) et Maxtor (JO OEB 1995, 288) de la chambre de recours juridique, en faisant valoir que la taxe d'extension était un montant minime au sens de l'article 9(1) RRT et compte tenu des motifs énoncés dans la décision Ikaplast. En outre, la notification contestée ne répondait pas à l'observation formulée par le requérant, selon laquelle l'Office ne lui avait pas signalé l'absence de paiement de la taxe d'extension comme il l'aurait fait, en vertu de la règle 85bis CBE, si une taxe de désignation n'avait pas été acquittée.

Par une notification en date du 29 janvier 2001, la chambre de recours juridique a donné, à titre indicatif, un premier avis sur la présente affaire, lequel peut être résumé comme suit :

1. En vertu de l'article 10 du décret relatif à l'extension à la Slovénie de la validité des brevets européens (JO OEB 1994, 80), les dispositions de la CBE et de son règlement d'exécution ne sont pas applicables à la procédure d'extension, à moins que le décret n'en dispose autrement. Etant donné que le DE ne contient aucune disposition selon laquelle les articles 106 à 108 CBE s'appliquent aux procédures d'extension, il ne peut y avoir de décision susceptible de recours en la présente espèce, mais seulement une notification non susceptible de recours.

2. Même en supposant qu'un recours soit recevable, on peut se demander si la "décision" attaquée pourrait être révoquée. Comme le requérant, la Chambre estime que, conformément à l'article 3(3) du DE, le règlement de l'OEB relatif aux taxes, à savoir son article 9(1), est applicable par analogie au paiement des taxes d'extension. Toutefois, compte tenu du libellé de cet article et de la jurisprudence des chambres de recours

Beschwerdekammern (siehe Ikaplast und Maxtor) sei aber festzustellen, daß im vorliegenden Fall kein "geringfügiger" Betrag fehle; wie das Gebührenblatt zeige, sei die Erstreckungsgebühr ganz im Gegenteil überhaupt nicht Bestandteil des Gesamtbetrags. Sie sei zur Gänze nicht entrichtet worden.

3. Auch aus Artikel 9 (2) GebO, der die Verteilung von Benennungsgebühren regelt, wenn der gezahlte Betrag nicht ausreicht, lasse sich kein anderes Ergebnis ableiten, weil der gezahlte Betrag im vorliegenden Fall die Gebühren für alle tatsächlich benannten Staaten decke und daher nicht unzureichend sei.

4. Schließlich widersprach die Kammer der Auffassung der Beschwerdeführerin, es gelte der Grundsatz des Vertrauensschutzes, der das Verhältnis zwischen EPA und Anmelder beherrsche. In der Einführung zur Erstreckungsverordnung (ABl. EPA 1994, 75) werde unter II.2 darauf verwiesen, daß ein Hinweis auf die Versäumung der Grundfrist oder den Ablauf der Nachfrist nicht ergehe und daß Wiedereinsetzung nicht möglich sei. Angesichts dieser Aussage seien gegenteilige Erwartungen in keiner Weise berechtigt.

III. Die Beschwerdeführerin wurde aufgefordert, sich spätestens einen Monat vor der mündlichen Verhandlung zu dieser Mitteilung zu äußern. Mit Schreiben vom 25. April 2001 reichte sie weitere Bemerkungen ein, die sich wie folgt zusammenfassen lassen:

1. Die EV stelle eine Regelung dar, der zufolge das EPA im Auftrag von Patentanmeldern und -inhabern handle, die an der sachgerechten Verwaltung ihrer Erstreckungsanträge durch das EPA das Recht eines Dritten hätten. Die Beschwerdeführerin räumte ein, daß Artikel 10 EV keinen spezifischen Querverweis auf die Artikel 106 bis 108 EPÜ enthalte. Um aber alle seine Verpflichtungen im Rahmen der EV erfüllen zu können, ohne seine Befugnisse zu überschreiten, müsse sich das EPA ohnehin implizit auf weitere Bestimmungen des EPÜ stützen (zum Beispiel Artikel 103 und Regel 58 (5) EPÜ). Deshalb müsse sich die Formulierung "sich ... ergibt" in Artikel 10 EV sinngemäß auf alle einzelnen Artikel und Regeln des EPÜ erstrecken, die für die ordnungsgemäße Wahrnehmung der dem EPA im Rahmen der EV zufallenden Pflichten erforderlich seien.

Maxtor) in the present case there was not a "small" amount lacking, but on the contrary, the extension fee formed no part of the total, as the fee sheet shows. The extension fee was wholly unpaid.

3. Moreover, Article 9(2) RFEes, which regulates the allocation of designation fees if the amount paid is insufficient, allows no other result, because in the present case the amount paid covers the fees for all the states actually designated, and therefore there is no insufficiency in the amount paid.

4. Finally the Board pointed out that it cannot agree with the appellant that the principle of good faith governing relations between the EPO and the applicant applies. In the introduction to the Extension Ordinance (OJ EPO 1994, 75) reference is made under II.2 to the fact that notifications of non-observance of the basic time limit or expiry of the period of grace are not issued and that re-establishment of rights is not possible. Thus this statement cannot create any legitimate expectations to the contrary.

III. The appellant was invited to file a reply to this notification at least one month before the oral proceedings at the latest. By a letter dated 25 April 2001 he submitted further observations, which can be summarised as follows:

1. The EO constitutes an arrangement whereby the EPO acts on behalf of patent applicants and proprietors having a jus tertii in the appropriate management, by the EPO, of their extension requests. The appellant agreed that there was no specific cross reference in Article 10 EO to Articles 106 to 108 EPC. But in order to carry out all its obligations under the EO, while remaining *intra vires*, the EPO must implicitly rely upon further provisions of the EPC anyway (for example Article 103, Rule 58(5) EPC). That is why the word "provided" in Article 10 EO is to be construed as embracing all the individual articles and rules of the EPC which are required for the proper performance by the EPO of its duties under the EO.

(cf. Ikaplast et Maxtor), il ne s'agissait pas, dans la présente espèce, de parties "minimes" non encore payées de la taxe ; bien au contraire, comme le montre le bordereau de règlement des taxes, la taxe d'extension ne figurait pas dans le montant total. Cette taxe est restée impayée dans son intégralité.

3. Même l'article 9(2) RRT, qui régit l'affectation des taxes de désignation lorsque le montant acquitté est insuffisant, ne permet pas d'aboutir à une autre conclusion car, dans le cas présent, le montant payé couvre les taxes pour tous les Etats effectivement désignés, de sorte que ce montant ne peut être insuffisant.

4. Enfin, la Chambre a indiqué qu'elle ne peut souscrire à l'argument du requérant selon lequel le principe de la bonne foi régissant les relations entre l'OEB et le demandeur est applicable. Il est précisé au point II.2 de l'introduction au DE (JO OEB 1994, 75) qu'aucune notification n'est établie pour signaler la non-observance du délai de base ou l'expiration du délai supplémentaire et que la *restitutio in integrum* n'est pas possible. Compte tenu de cette disposition, on ne peut donc s'attendre légitimement à ce que le contraire se produise.

III. Le requérant a été invité à répondre à cette notification au plus tard un mois avant la procédure orale. Par lettre datée du 25 avril 2001, il a présenté de nouvelles observations qui peuvent être résumées comme suit :

1. Le DE constitue un accord par lequel l'OEB agit pour le compte de demandeurs et de titulaires de brevet jouissant du droit d'un tiers (*jus tertii*) dans le cadre de la bonne gestion, par l'OEB, de leurs requêtes en extension. Le requérant a admis que l'article 10 du DE ne faisait pas précisément référence aux articles 106 à 108 CBE. Toutefois, pour remplir tous ses engagements au titre du DE sans outrepasser ses pouvoirs, l'OEB doit implicitement se baser sur d'autres dispositions de la CBE (par exemple l'article 103 et la règle 58(5) CBE). C'est la raison pour laquelle le terme "dispose" figurant à l'article 10 du DE doit être interprété comme englobant tous les articles et règles de la CBE qui sont nécessaires pour que l'OEB puisse s'acquitter correctement de ses obligations au titre du DE.

Bleibe die Kammer, so die Beschwerdeführerin, bei ihrer vorläufigen Meinung, so wären die Maßnahmen von Formalsachbearbeitern im Rahmen der EV nicht kontrollierbar, denn sie unterlägen nicht der Zuständigkeit der Kammern. Dies stehe im Widerspruch zum Zweck der Rechtsprechung der Beschwerdekammern, nämlich eine Kontrolle zu gewährleisten. Die Schreiben der Eingangsstelle vom 17. März 2000 seien mithin beschwerdefähige Entscheidungen und keine nicht beschwerdefähigen Bescheide.

2. Bezüglich Artikel 9 (1) GebO betonte die Beschwerdeführerin, sie habe die Erstreckungsgebühr durchaus zahlen wollen. Auf dem Formblatt 1200 sei das Kästchen "Slowenien" angekreuzt, und außerdem gelte nach Artikel 2 (1) EV eine Erstreckung auf Slowenien automatisch als beantragt. Ferner machte die Beschwerdeführerin geltend, die Kammer solle bei der Beurteilung der Zahlungsabsicht den vollständigen Sachverhalt berücksichtigen und sich nicht nur auf das Gebührenblatt stützen. Der Fehlbetrag nach Artikel 9 (1) GebO müsse – wie in der Ikaplast-Entscheidung – vor dem Hintergrund des Gesamtgebührenbetrags gesehen werden, dessen Entrichtung beabsichtigt gewesen sei. Damit nicht willkürlich zwischen einer und mehreren Gebührensicherungen unterschieden werde, müsse das Wort "Gebühr" in Artikel 9 (1) auch den Plural "Gebühren" umfassen.

3. Was Artikel 9 (2) GebO angehe, so habe das EPA aufgrund der unterschiedlichen Rechtsnatur von EPÜ und EV keine Befugnis, den Geltungsbereich dieser Bestimmung auf Erstreckungsstaaten auszudehnen. Daß Benennung und Erstreckung als konzeptionell ähnliche Methoden zur Erlangung von Patentschutz gesehen werden könnten, sei ohne Belang. Die Anwendung des Artikels 9 (2) GebO sei durch Artikel 3 (3) EV ausgeschlossen; ihm zufolge gelte die Gebührenordnung entsprechend, also mit den erforderlichen Änderungen, was bedeute, daß Artikel 9 (2) GebO keine Anwendung finde.

4. Hilfsweise brachte die Beschwerdeführerin für den Fall, daß die Kammer die Argumente bezüglich des Artikels 9 (2) nicht gelten lasse, vor, daß die in Artikel 2 (1) EV verankerte Fiktion der automatischen Erstreckung auf Slowenien zur Folge haben dürfte, daß die im September 1997 vorgenommenen Zahlungen – vorrangig vor jedem der benannten Staaten – zunächst für Slowenien hätten verbucht werden müssen.

According to the appellant, if the provisional viewpoint of the Board were to be upheld, the actions taken by formalities officers under the EO would be uncontrollable, since they would fall outside the competence of the boards. This is in contrast to the purpose of the jurisdiction of the boards of appeal which is to provide a control. Thus, the letters of the Receiving Section dated 17 March 2000 constitute appealable decisions rather than non-appealable communications.

2. As to Article 9(1) RFEes the appellant stressed that he did intend to pay the extension fee. He points out that in Form 1200 the Slovenian box is completed, and in addition to that there is an automatic deeming of extension to Slovenia which arises under Article 2(1) EO. Furthermore the appellant submits that, when assessing payment intention, the Board should keep in mind the full circumstances of the case and not rely solely on the format of the fee sheet. The shortfall under Article 9(1) RFEes has to be assessed against the totality of the fees it was intended to pay, as in the Ikaplast decision. To avoid making arbitrary distinctions between single and multiple fee payment situations the word "fee" in Article 9(1) must include the plural "fees" as well.

3. As to Article 9(2) RFEes, due to the different natures of the EPC and the EO the EPO lacks the power to enlarge the scope of that provision to extension countries. The fact that designation and extension may constitute conceptually similar techniques for obtaining patent protection is irrelevant. The application of Article 9(2) RFEes is precluded by Article 3(3) EO, which states that the Rules relating to Fees apply mutatis mutandis, that means with the necessary changes, ie the non-application of Article 9(2) RFEes.

4. Alternatively, if the Board does not accept the arguments concerning Article 9(2), the appellant points out that the impact of the automatic deeming of Slovenia under Article 2(1) EO would appear to be that the payments made in September 1997 should have been allocated first to Slovenia, in priority to any other individual designated country.

Selon le requérant, si l'avis provisoire de la Chambre devait être maintenu, les mesures prises par les agents des formalités conformément au DE ne pourraient être contrôlées puisqu'elles ne relèveraient pas de la compétence des chambres. Cela est contraire à la finalité de la jurisprudence des chambres de recours qui est d'assurer un contrôle. Par conséquent, les lettres de la section de dépôt, datées du 17 mars 2000, constituent des décisions susceptibles de recours plutôt que des notifications non susceptibles de recours.

2. Concernant l'article 9(1) RRT, le requérant a souligné qu'il avait bien eu l'intention de payer la taxe d'extension. Il a indiqué que dans le formulaire 1200, la case "Slovénie" avait été cochée et qu'en outre, la requête en extension à la Slovénie était automatiquement réputée présentée conformément à l'article 2(1) du DE. Le requérant avance également l'argument selon lequel la Chambre devrait prendre en considération toutes les circonstances de l'affaire lorsqu'elle évalue l'intention d'effectuer le paiement et ne pas se fier seulement au bordereau de règlement des taxes. La somme manquante selon l'article 9(1) RRT doit être évaluée, comme dans l'affaire Ikaplast, par rapport au montant total des taxes dont le paiement était prévu. Pour éviter toute distinction arbitraire entre les cas de paiement d'une seule taxe et de paiement de taxes multiples, le terme "taxe" figurant à l'article 9(1) doit aussi englober son pluriel "taxes".

3. Concernant l'article 9(2) RRT, l'OEB n'a pas compétence pour élargir le champ d'application de cette disposition aux pays autorisant l'extension, car la CBE et le décret sont de nature différente. Le fait que la désignation et l'extension puissent, d'un point de vue conceptuel, constituer des méthodes similaires pour obtenir une protection par brevet, n'est pas pertinent. L'application de l'article 9(2) RRT est exclue par l'article 3(3) du DE, en vertu duquel le règlement relatif aux taxes est applicable par analogie, donc avec les modifications nécessaires, ce qui signifie que l'article 9(2) RRT ne s'applique pas.

4. Enfin, au cas où la Chambre n'accepterait pas les arguments concernant l'article 9(2), le requérant souligne que dans la mesure où la requête en extension à la Slovénie est automatiquement réputée présentée conformément à l'article 2(1) du DE, les paiements effectués en septembre 1997 auraient dû être comptabilisés en premier lieu pour la Slovénie avant tout autre pays désigné.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde gilt als eingelegt, zumal die Beschwerdegebühr innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des von der Beschwerdeführerin für beschwerdefähig erachteten Bescheids entrichtet wurde (Art. 108 EPÜ). Sie ist allerdings unzulässig, denn in dem zu entscheidenden Fall besteht kein Recht auf Befassung der Beschwerdekammern des EPA.

1.1 Nach Artikel 106 (1) EPÜ, der erschöpfend festlegt, gegen welche Entscheidungen im Rahmen des EPÜ Beschwerde eingelegt werden kann, sind nicht nur Entscheidungen der Prüfungsabteilungen, der Einspruchsabteilungen und der Rechtsabteilung, sondern auch Entscheidungen der Eingangsstelle mit der Beschwerde anfechtbar.

1.1.1 Daß das Schreiben der Prüfungsabteilung vom 17. März 2000, das Gegenstand der Beschwerde ist, mit "Bescheid" überschrieben war und nicht als Entscheidung bezeichnet wurde, macht in diesem Zusammenhang keinen Unterschied. Der rechtliche Charakter eines amtlichen Dokuments hängt nicht davon ab, wie es überschrieben ist. Entscheidend für seinen Rechtscharakter – und somit dafür, ob es im Sinne des Artikels 106 (1) EPÜ mit der Beschwerde angefochten werden kann – ist sein materieller Inhalt. Wird in dem Dokument lediglich eine Rechtsauffassung mitgeteilt, so kann es nicht als Entscheidung bezeichnet werden. Dasselbe gilt, wenn der Verfasser ganz offensichtlich nicht die erforderliche Befugnis besitzt, das Dokument zu verfassen oder zu versenden. Wird aber das Rechtsverhältnis zwischen dem Amt und einem Anmelder nach den Bestimmungen des EPÜ von einem Dokument bestimmt, so ist dieses Dokument unabhängig von seiner Überschrift nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern eine beschwerdefähige Entscheidung im Sinne des EPÜ (siehe J 8/81, ABI. EPA 1982, 10; J 2/93, ABI. EPA 1995, 4; J 13/92; J 13/83; J 24/94; T 934/91, ABI. EPA 1994, 184 usw.). Im vorliegenden Fall deuten mehrere Faktoren darauf hin, daß das strittige Schreiben einen das Rechtsverhältnis bestimmenden Inhalt hat und mithin eine Entscheidung ist, denn die Verweigerung der Erstreckung der Patentanmeldung auf Slowenien hat maßgebenden Einfluß auf den territorialen Schutzbereich der Anmeldung.

Reasons for the decision

1. The appeal is deemed to have been filed, in particular on account of the payment of the appeal fee within two months of the date of the communication deemed by the appellant to be impugnable (Article 108 EPC). It is, however, inadmissible, because, in the case for decision, there is no right of recourse to the EPO's boards of appeal.

1.1 According to the exhaustive provision of Article 106(1) EPC relating to decisions capable of being the subject of an appeal under the EPC, appeals may lie not only from decisions of the Examining Divisions, Opposition Divisions and the Legal Division, but also from decisions of the Receiving Section.

1.1.1 The fact that the letter of 17 March 2000 from the Examining Division which is the subject of the appeal was headed 'communication' rather than identified as a decision does not make any difference in this respect. The legal character of an official document does not depend on how it is headed. What determines its legal character, and hence whether or not an appeal can lie against it within the meaning of Article 106(1) EPC, is its substantive content. If the document conveys nothing more than a legal opinion, it cannot be said to be a decision. The same applies if it is quite obvious that the author does not have the authority required to either write or send the document. If, on the other hand, legal relations between the Office and an applicant under the provisions of the EPC are determined by a document, then irrespective of the heading of this document, according to the established case law of the boards of appeal it represents an appealable decision within the meaning of the law (see J 8/81, OJ EPO 1982, 10; J 2/93, OJ EPO 1995, 4; J 13/92; J 13/83; J 24/94; T 934/91, OJ EPO 1994, 184, and so on). In the present case a number of factors point to the content of the contested letter being in the nature of a determination of the legal relation and hence a decision, since the rejection of the extension of the patent application to Slovenia has a determining effect on the scope of the territorial protection afforded to the application.

Motifs de la décision

1. Le recours est considéré comme formé étant donné, notamment, que le paiement de la taxe de recours a été effectué dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification que le requérant considère comme susceptible de recours (article 108 CBE). Le recours est toutefois irrecevable car, dans l'affaire sur laquelle la Chambre doit statuer, il n'existe pas de droit de saisine des chambres de recours de l'OEB.

1.1 Conformément aux dispositions exhaustives de l'article 106(1) CBE relatif aux décisions susceptibles de recours, sont susceptibles de recours non seulement les décisions des divisions d'examen, des divisions d'opposition et de la division juridique, mais également celles de la section de dépôt.

1.1.1 Le fait que la lettre de la division d'examen, datée du 17 mars 2000 et faisant l'objet du recours, soit intitulée "notification" et n'ait pas été identifiée comme étant une décision, ne change rien à cet égard. Le caractère juridique d'un document officiel ne dépend pas de son intitulé. C'est son contenu qui détermine le caractère juridique d'un document et qui décide donc si celui-ci est susceptible de recours au sens de l'article 106(1) CBE. Si le document ne contient rien d'autre qu'un avis juridique, il ne peut être considéré comme une décision. Il en est de même s'il apparaît de façon tout à fait évidente que l'auteur n'a pas la compétence nécessaire soit pour rédiger, soit pour envoyer le document. Si, en revanche, les liens juridiques entre l'Office et un demandeur sont, en vertu des dispositions de la CBE, déterminés par un document, celui-ci constitue, selon la jurisprudence constante des chambres de recours et quelle que soit l'appellation de ce document, une décision susceptible de recours au sens de la CBE (cf. J 8/81, JO OEB 1982, 10; J 2/93, JO OEB 1995, 675; J 13/92; J 13/83; J 24/94; T 934/91, JO OEB 1994, 184, etc.). Dans la présente affaire, un certain nombre d'éléments donnent à penser que le contenu de la lettre contestée est de nature à établir un lien juridique et constitue ainsi une décision, puisque le refus d'étendre les effets de la demande de brevet à la Slovénie a une incidence déterminante sur l'étendue de la protection territoriale conférée par cette demande.

1.1.2 Die Zulässigkeit dieser Beschwerde wird demnach nicht dadurch beeinträchtigt, daß das strittige Schreiben der Prüfungsabteilung vom 17. März 2000 keine Rechtsmittelbelehrung enthielt (siehe J 26/87, ABI. EPA 1989, 329) und von einem Formalsachbearbeiter der Prüfungsabteilung abgefaßt war. Zum einen stellt sich die Frage, ob eine Beschwerde grundsätzlich zulässig ist, im Fall der Unterlassung einer Rechtsmittelbelehrung nicht, da es in Regel 68 (2) Satz 3 EPÜ ausdrücklich heißt, daß die Beteiligten aus der Unterlassung einer solchen Rechtsmittelbelehrung keine Ansprüche herleiten können. Zum anderen können beschwerdefähige Entscheidungen im Rahmen der Aufgaben der Prüfungsabteilungen von einem Formalsachbearbeiter insoweit mit Rechtswirkung erlassen werden, als dieser durch die Mitteilung des Vizepräsidenten Generaldirektion 2 (letzte Fassung) vom 28. April 1999 (ABI. EPA 1999, 504), der die Befugnis nach Regel 9 (3) EPÜ zugrunde liegt, hierzu ermächtigt ist.

1.2 Die vorliegende Beschwerde ist vielmehr deshalb unzulässig, weil gemäß der erschöpfenden Bestimmung in Artikel 106 (1) EPÜ nur diejenigen Entscheidungen des EPA angefochten werden können, die von den darin aufgeführten Stellen im Rahmen ihrer im EPÜ vorgesehenen Aufgaben getroffen werden. Herunter fallen jedoch nicht Entscheidungen, die das EPA trifft, wenn es seine Verpflichtungen aus dem Abkommen mit der Republik Slowenien über die Schutzerstreckung europäischer Patente (Erstreckungsabkommen) und der zugehörigen Erstreckungsverordnung (EV) (ABI. EPA 1994, 75) wahrnimmt.

1.2.1 Das Erstreckungsabkommen, das am 1. März 1994 in Kraft getreten ist, beruht seinerseits auf dem Abkommen zwischen der Europäischen Patentorganisation und der Republik Slowenien über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens, das am 1. September 1993 in Kraft trat. Dieses Abkommen gehört zu den internationalen Verträgen, die der Präsident des Amtes zur Erfüllung der ihm durch das EPÜ übertragenen Aufgaben mit Genehmigung des Verwaltungsrats schließen darf (Art. 33 (4) EPU). Es dient nicht nur den Interessen der Anmelder, denen es einen einfachen Weg zum Patentschutz in der Republik Slowenien eröffnet, sondern auch denjenigen der Republik Slowenien, die Patentschutz für ihr

1.1.2 The admissibility of the present appeal is therefore not affected by the fact that the contested letter of 17 March 2000 from the Examining Division did not include a communication of the means of redress (see J 26/87, OJ EPO 1989, 329) and was written by a formalities officer in the Examining Division. On the one hand the issue of the fundamental admissibility of an appeal does not arise in the event of non-communication of the means of redress, because Rule 68(2), third sentence, EPC expressly states that the parties may not invoke the omission of such a communication. On the other hand, appealable decisions may within the framework of the duties of the Examining Divisions be issued with legal effect by a formalities officer in so far as he or she is authorised to do so by the notice of the Vice-President Directorate-General 2 (most recent version) of 28 April 1999 (OJ EPO 1999, 504), which is based on the authorisation under Rule 9(3) EPC.

1.2 The admissibility of the present appeal is rather precluded by the fact that, according to the exhaustive provision in Article 106(1) EPC, only those decisions of the EPO may be contested which are taken, within the framework of their duties under the EPC, by the departments listed therein. This is not, however, the case for decisions taken by the EPO when carrying out its obligations under the Agreement with the Republic of Slovenia extending the protection conferred by European patents (Extension Agreement), including the associated Extension Ordinance (EO) (OJ EPO 1994, 75).

1.2.1 The Extension Agreement, which came into force on 1 March 1994, is in turn based on the Patent Co-operation Agreement between the European Patent Organisation and the Republic of Slovenia, which came into force on 1 September 1993. This agreement is an international treaty of the kind which the President of the EPO is authorised by the Administrative Council to conclude with the Council's approval (Article 33(4) EPC), in order to carry out the functions assigned to him under the EPC. The agreement serves the interests not only of applicants, providing as it does a simple route to patent protection in the Republic of Slovenia, but also those of the Republic of Slovenia, enabling it to offer patent protection for its territory simply by

1.1.2 Par conséquent, le fait que la lettre contestée de la division d'examen, en date du 17 mars 2000, ne contienne aucune indication des voies de recours (cf. J 26/87, JO OEB 1989, 329) et ait été rédigée par un agent des formalités de la division d'examen n'influe en rien sur la recevabilité du présent recours. D'une part, la question de la recevabilité d'un recours ne se pose pas en cas d'absence d'indication des voies de recours, puisque la règle 68(2), troisième phrase CBE dispose expressément que les parties ne peuvent invoquer l'omission d'une telle indication. D'autre part, des décisions susceptibles de recours peuvent, dans le cadre des tâches incombant aux divisions d'examen, être rendues par un agent des formalités et avoir un effet juridique, dans la mesure où cet agent est habilité à le faire en vertu du communiqué du Vice-Président chargé de la Direction générale 2, en date du 28 avril 1999 (dernière version) (JO OEB 1999, 504), lequel se fonde sur l'autorisation suivant la règle 9(3) CBE.

1.2 L'irrecevabilité du présent recours découle plutôt du fait qu'en vertu des dispositions exhaustives de l'article 106(1) CBE, seules peuvent faire l'objet d'un recours les décisions de l'OEB rendues par les instances mentionnées à cet article, et ce dans le cadre des tâches qu'elles accomplissent en vertu de la CBE. Tel n'est pas le cas toutefois des décisions que prend l'OEB lorsqu'il remplit ses obligations au titre de l'accord conclu avec la République de Slovaquie sur l'extension de la protection conférée par des brevets européens (accord d'extension) et du décret correspondant relatif à l'extension (JO OEB 1994, 75).

1.2.1 L'accord d'extension, entré en vigueur le 1^{er} mars 1994, est basé sur l'accord de coopération en matière de brevets qui a été conclu entre l'Organisation européenne des brevets et la République de Slovaquie et qui est entré en vigueur le 1^{er} septembre 1993. Cet accord fait partie des traités internationaux que le Président de l'OEB est autorisé à conclure avec l'approbation du Conseil d'administration (article 33(4) CBE), afin de pouvoir remplir les fonctions qui lui sont assignées en vertu de la CBE. Cet accord sert non seulement les intérêts des demandeurs, auxquels il donne un moyen simple d'obtenir une protection par brevet en République de Slovaquie, mais aussi ceux de la République de Slovaquie, qui peut ainsi offrir une

Hoheitsgebiet bieten kann, indem die Wirkungen von europäischen und Euro-PCT-Anmeldungen und -Patenten einfach auf dieses Gebiet erstreckt werden.

1.2.2 Wie die Beschwerdeführerin ausführt, bestehen – insbesondere hinsichtlich der Gebührenzahlung – bestimmte Parallelen zwischen den formalen Verfahren und namentlich dem Zeitplan für die Vornahme von Verfahrenshandlungen im Zusammenhang mit der Schutzerstreckung nach der EV auf der einen Seite und der Benennung eines Vertragsstaats nach dem EPÜ auf der anderen Seite (Art. 79 (2), 78 (2) EPÜ). Allerdings treten jeweils andere Rechtswirkungen ein. Im Unterschied zum Verfahren für die Benennung von Vertragsstaaten nach dem EPÜ erzeugt das Erstreckungsverfahren nach der EV Rechtswirkungen ausschließlich auf der Grundlage des nationalen slowenischen Rechts. Durch die EV werden keine Hoheitsrechte an das EPA abgetreten. Das EPA übernimmt vielmehr im Wege der Verwaltungshilfe namens der Republik Slowenien die Verwaltungsaufgabe der Gebührenerhebung und erhält zur Deckung seiner Verwaltungskosten einen festen Anteil an der Erstreckungsgebühr, während der größere Teil der Gebühr dem Erstreckungsstaat zufließt.

1.3 Das Verfahren für die Zahlung der Erstreckungsgebühr regelt allein die EV. Trotz bestimmter Ähnlichkeiten mit dem europäischen Recht basiert die Rechtsgültigkeit der EV aber nicht auf den Bestimmungen des EPÜ, sondern ausschließlich auf dem nationalen slowenischen Recht, bei dessen Umsetzung das EPA lediglich Verwaltungshilfe im Rahmen der nationalen Bestimmungen leistet. Diese rechtliche Beurteilung ergibt sich nicht nur aus dem Wortlaut der EV, der selbst hinlänglich klar ist, sondern auch aus ihrer Struktur sowie ihrem Sinn und Zweck.

1.3.1 So läßt Artikel 3 Absatz 2 EV keinen Zweifel daran, daß die Nachfrist nach Regel 85a (2) EPÜ in Anspruch genommen werden kann, wenn die Erstreckungsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet worden ist, und nach Artikel 3 Absatz 3 EV gilt die Gebührenordnung des EPA für Zahlungsverfahren entsprechend. Artikel 10 EV besagt hingegen, daß die Bestimmungen des EPÜ und seiner Ausführungsordnung nicht zur Anwendung kommen, soweit sich aus der EV nichts anderes ergibt. Aus der EV geht mithin völlig klar hervor, daß ihre Verweisungen auf Bestimmungen des EPÜ erschöpfend sind

extending the effects of European and Euro-PCT applications and patents.

1.2.2 As the appellant points out, there are certain parallels – in particular with regard to the payment of the due fee – between the formal procedures, particularly the timetable for taking procedural steps in respect of the extension of protection under the EO on the one hand and the designation of a contracting state under the EPC on the other (Articles 79(2), 78(2) EPC). The legal effects in each case are, however, different. Unlike the procedure for designating contracting states under the EPC, the extension procedure under the EO generates legal effects exclusively on the basis of Slovenian national law. The EO does not include the assignment of sovereign rights to the EPO. Instead, by way of administrative assistance, the EPO undertakes on behalf of the Republic of Slovenia the administrative task of collecting the fees, and, to cover the administrative costs it incurs, receives a fixed proportion of the extension fee, the greater part of the fee passing to the extension state.

1.3 The procedure for payment of the extension fee is determined by the EO alone. Despite certain similarities with European law, the EO's validity is, however, based not on the provisions of the EPC, but on Slovenian national law alone, in the performance of which the EPO simply offers administrative assistance within the framework of the national provisions. This legal assessment follows not only from the wording of the EO, which in itself is quite clear, but also from its structure, as well as its intention and purpose.

1.3.1 Thus Article 3, second paragraph, EO clearly and unequivocally applies the period of grace under Rule 85a(2) EPC to failure to pay the extension fee on time, and under Article 3, third paragraph, EO the EPO Rules relating to Fees apply mutatis mutandis to payment procedures. Article 10 EO, however, stipulates that the provisions of the EPC and its Implementing Regulations do not apply unless otherwise provided in the EO. The EO thus makes it absolutely clear that its references to provisions of the EPC are exhaustive and thus that there can be no corresponding application of other provisions,

protection par brevet sur son territoire par une simple extension des effets des demandes et des brevets européens et euro-PCT à ce territoire.

1.2.2 Comme le souligne le requérant, il existe certains parallèles – notamment en ce qui concerne le paiement des taxes dues – entre les procédures formelles ; tel est le cas en particulier du calendrier prévu pour prendre les mesures procédurales liées à l'extension de la protection selon le DE d'une part, et pour la désignation d'un Etat contractant conformément à la CBE d'autre part (articles 79(2), 78(2) CBE). Les effets juridiques sont toutefois différents dans chaque cas. Contrairement à la procédure de désignation des Etats contractants prévue par la CBE, la procédure d'extension suivant le DE produit des effets juridiques qui se fondent exclusivement sur le droit national slovène. Le décret d'extension ne prévoit pas la cession de droits souverains à l'OEB. L'OEB assume plutôt, pour le compte de la République de Slovénie, une tâche de soutien administratif consistant à percevoir les taxes, et reçoit, pour couvrir ses frais administratifs, un pourcentage fixe de la taxe d'extension, la part la plus importante de la taxe revenant à l'Etat autorisant l'extension.

1.3 La procédure de paiement de la taxe d'extension est régie par le seul DE. En dépit de certaines similitudes avec le droit européen, la validité du DE se fonde toutefois non pas sur les dispositions de la CBE, mais sur le seul droit national slovène, pour la mise en oeuvre duquel l'OEB offre simplement une assistance administrative dans le cadre des dispositions nationales. Cette appréciation juridique découle non seulement du texte du DE, qui est en lui-même tout à fait clair, mais aussi de sa structure ainsi que de son esprit et de sa finalité.

1.3.1 Il ressort ainsi sans aucune ambiguïté de l'article 3, deuxième paragraphe du DE que le délai supplémentaire visé à la règle 85bis(2) CBE s'applique lorsque la taxe d'extension n'a pas été acquittée dans les délais, et l'article 3, troisième paragraphe du DE dispose que le règlement relatif aux taxes de l'OEB s'applique par analogie aux procédures de paiement. L'article 10 du DE prévoit toutefois que les dispositions de la CBE et de son règlement d'exécution ne sont pas applicables, pour autant que le DE n'en dispose pas autrement. Il apparaît ainsi très clairement que les références du DE

und es somit keine entsprechende Anwendung anderer Bestimmungen wie etwa des Artikels 106 ff. EPÜ über das Beschwerdeverfahren geben kann.

1.3.2 Auch die Struktur und die Rechtsnatur der EV enthalten keinen Anhaltspunkt dafür, daß das Schreiben der Eingangsstelle vom 17. März 2000 mit einer Beschwerde angefochten werden könnte. Als bilaterale Verordnung regelt die EV im wesentlichen – erschöpfend und streng getrennt vom EPÜ – Fragen im Zusammenhang mit der Überführung erstreckter europäischer Anmeldungen und Schutzrechte in nationales slowenisches Recht und deren Verhältnis zu nationalen Anmeldungen und Schutzrechten auf der Grundlage des slowenischen Gesetzes über das gewerbliche Eigentum (Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen 1993, 303).

Dazu gehört insbesondere die Vorschrift, daß erstreckte Anmeldungen und Patente dieselben Wirkungen wie nationale Anmeldungen und Patente haben, die Verpflichtung, beim slowenischen Patentamt eine Übersetzung der Ansprüche in die slowenische Sprache einzureichen, die im nationalen Bereich verbindliche Fassung erstreckter Anmeldungen und Patente, ihre Wirkung als älteres Recht gegenüber nationalen Anmeldungen und Patenten und schließlich der Doppelschutz. Aus keiner dieser Bestimmungen ergeben sich Verpflichtungen für das EPA. Im Rahmen der EV verpflichtet sich das EPA gegenüber der Republik Slowenien lediglich, bei den Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit der Erstreckung europäischer Patente behilflich zu sein, d. h., Erstreckungsanträge entgegenzunehmen, die Erstreckungsgebühren zu erheben und, nach Abzug eines Betrags zur Deckung seiner Kosten, den restlichen Betrag an das slowenische Patentamt zu überweisen.

1.3.3 Die Bestimmungen der EV lassen klar erkennen, daß die Verordnung von dem Grundsatz beherrscht wird, daß in die Hoheitsrechte der Republik Slowenien möglichst wenig eingegriffen werden soll. So ist beispielsweise nach Artikel 10 EV die Anwendung der Bestimmungen des EPÜ – einschließlich des Artikels 106 ff. EPÜ über das Beschwerdeverfahren – im Erstreckungsverfahren ausgeschlossen. Aus demselben

including those of Articles 106 et seq EPC on the appeals procedure.

1.3.2 Neither is there anything in the structure or legal nature of the EO to support the appealability of the letter of the Receiving Section of 17 March 2000. As a bilateral ordinance, the EO essentially deals – exhaustively and strictly separately from the EPC – with matters pertaining to the integration of extended European applications and protective rights into Slovenian national law and their relationship to national applications and rights based on the Slovenian Law on Industrial Property (Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen 1993, 303).

This includes, in particular, the conferral of the same effects on extended applications and patents as on national ones, the obligation to provide the Slovenian Patent Office with a translation of the claims into Slovenian, the national authentic text of extended applications and patents, their prior-art effect with respect to national applications and patents, and, finally, simultaneous protection. None of these provisions give rise to any obligations on the part of the EPO. Under the EO, the EPO merely undertakes vis-à-vis the Republic of Slovenia to assist with the administrative tasks associated with the extension of European patents, namely receiving requests for extension, levying extension fees and, after deducting an amount to cover its expenses, forwarding the remaining amount to the Slovenian Patent Office.

1.3.3 It is clear from its provisions that the EO is governed by the principle of minimal intervention in the sovereign rights of the Republic of Slovenia. Thus, for example, Article 10 EO precludes the application of the provisions of the EPC – including those of Articles 106 et seq EPC relating to the appeals procedure – in the extension procedure. For the same reason, and unlike the arrangement under the EPC, Article 9 EO stipulates

aux dispositions de la CBE sont exhaustives et qu'il ne saurait donc y avoir d'application correspondante d'autres dispositions, comme par exemple celles prévues par les articles 106 et s. CBE relatifs à la procédure de recours.

1.3.2 De même, rien n'indique d'après la structure ou le caractère juridique du DE que la lettre de la section de dépôt datée du 17 mars 2000 puisse faire l'objet d'un recours. En tant que décret bilatéral, le DE traite essentiellement – de façon exhaustive et bien distincte de la CBE – de questions liées à l'intégration dans le droit national slovène de demandes et de droits de protection européens étendus et de leur rapport avec les demandes et les droits nationaux sur la base de la Loi slovène sur la propriété industrielle (Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen 1993, 303).

Il convient de citer en particulier la règle selon laquelle les demandes et les brevets aux effets étendus produisent les mêmes effets que les demandes et brevets nationaux, l'obligation de fournir à l'Office slovène des brevets une traduction en slovène des revendications, les dispositions concernant le texte des demandes de brevet et des brevets aux effets étendus faisant foi au plan national, les effets qu'ils produisent en tant que droit antérieur par rapport aux demandes nationales et aux brevets nationaux, et, enfin, la protection simultanée. Aucune de ces dispositions n'entraîne d'obligations pour l'OEB. En application du DE, l'OEB s'engage simplement vis-à-vis de la République de Slovénie à apporter son appui pour l'exécution des tâches administratives liées à l'extension des brevets européens, à savoir réceptionner les requêtes en extension, percevoir les taxes d'extension et, après déduction d'un certain montant pour couvrir ses dépenses, transmettre le solde à l'Office slovène des brevets.

1.3.3 Les dispositions du DE montrent clairement que le décret est régi par le principe selon lequel il convient d'intervenir le moins possible dans les droits souverains de la République de Slovénie. Par exemple, l'article 10 du DE exclut toute application des dispositions de la CBE – y compris celles prévues par les articles 106 et s. CBE relatifs à la procédure de recours – dans le cadre de la procédure d'extension. Pour la

Grund und im Gegensatz zur Regelung nach dem EPÜ ist in Artikel 9 EV vorgesehen, daß die Jahresgebühren für erstreckte europäische Patente vollständig an das slowenische Patentamt zu entrichten sind.

Demgegenüber beruht das EPÜ unter anderem darauf, daß nationale Hoheitsrechte auf das EPA übertragen werden, daß der Verwaltungsrat an der Verwaltung des EPA mitwirkt und diese kontrolliert und daß die Jahresgebühren zwischen dem EPA und den beteiligten Vertragsstaaten aufgeteilt werden.

1.3.4 Die EV begründet keine Rechte und Pflichten, wie sie mit dem Beitritt zum EPÜ verbunden sind. Entgegen der Behauptung der Beschwerdeführerin schafft sie demnach auch kein Recht Dritter in bezug auf Dienstleistungen, die das EPA in Erfüllung seiner Verpflichtungen aus der EV erbringt. Folglich besteht kein Anspruch darauf, die Beschwerdekammern mit Fragen zu befassen, die sich bei der Erstreckung von Patentanmeldungen und Patenten auf die Republik Slowenien stellen. Vielmehr ist in Fällen wie dem vorliegenden die nationale slowenische Justiz zuständig. Artikel 6 (2) des slowenischen Patentgesetzes sieht ein Beschwerdeverfahren vor, in dem Entscheidungen des slowenischen Patentamts angefochten werden können.

1.4 Die Beschwerdeführerin kann sich auch nicht darauf berufen, daß ihr nach dem Grundsatz des Vertrauensschutzes der Rechtsweg zu den Beschwerdekammern offenstehen müsse. Die Kammer räumt ein, daß dieser Grundsatz zu den fundamentalen Prinzipien des europäischen Patentrechts gehört. Was jedoch das Erstreckungsverfahren angeht, so handelt das EPA nicht im Rahmen des EPÜ, sondern ist lediglich bei der Begründung nationaler Eigentumsrechte in Slowenien behilflich.

Zudem erklärt das EPA in seiner Einführung zur EV ausdrücklich, daß die EV ausschließlich auf nationalem slowenischen Recht beruht (ABI. EPA 1994, 75) und daß sich das Erstreckungsverfahren und seine Wirkungen allein nach slowenischem Recht bestimmen (ABI. EPA 1994, 80).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird als unzulässig verworfen.

that the renewal fees for extended European patents be paid in full to the Slovenian Patent Office.

The EPC on the other hand is based amongst other things on the delegation of national sovereign rights to the EPO, on the participation in and control of the administration of the EPO by the Administrative Council, and on the division of renewal fees between the EPO and the contracting states involved.

1.3.4 The EO does not afford any of the rights and obligations associated with accession to the EPC. Contrary to the appellant's assertion, it thus does not set up a jus tertii for services rendered by the EPO in fulfilment of its obligations under the EO either. As a result there is no right of recourse to the boards of appeal in respect of extensions of patent applications and patents to the Republic of Slovenia. Instead, in cases such as the one at issue, it is the Slovenian national jurisdiction which is responsible. Article 6(2) of the Slovenian Law provides for appeal proceedings against decisions of the Slovenian Patent Office.

1.4 Nor can the appellant invoke the principle of good faith to obtain legal recourse to the EPO's boards of appeal. The Board grants that this principle is one of the fundamental principles of European patent law. However, as far as the extension procedure is concerned, the EPO is not acting within the framework of the EPC, but is simply assisting with the establishment of national property rights in Slovenia.

Moreover, in its introduction to the EO, the EPO expressly states that the EO is based on Slovenian national law only (OJ EPO 1994, 75) and that the extension procedure and its effects are governed solely by Slovenian law (OJ EPO 1994, 80).

Order

For these reasons it is decided that:

The appeal is rejected as inadmissible.

même raison, et contrairement aux dispositions prévues par la CBE, l'article 9 du DE prévoit que les taxes annuelles pour des brevets européens aux effets étendus sont acquittées intégralement à l'Office slovène des brevets.

La CBE, quant à elle, se fonde notamment sur la délégation de droits souverains nationaux à l'OEB, sur la participation du Conseil d'administration à l'administration de l'OEB et à son contrôle, ainsi que sur la répartition des taxes annuelles entre l'OEB et les Etats contractants concernés.

1.3.4 Le DE ne fonde aucun droit ou obligation semblable à ceux que comporte l'adhésion à la CBE. Contrairement à ce qu'affirme le requérant, il ne crée donc pas non plus de jus tertii pour des services rendus par l'OEB en vue d'honorer ses engagements au titre du DE. Par conséquent, il ne peut en résulter un droit de saisine des chambres de recours pour des questions concernant l'extension de demandes de brevet et de brevets à la République de Slovénie. Dans des cas tels que la présente affaire, ce sont les tribunaux slovènes qui sont compétents. L'article 6(2) de la Loi slovène sur les brevets prévoit une procédure de recours contre des décisions de l'Office slovène des brevets.

1.4 Le requérant ne saurait davantage invoquer le principe de la bonne foi pour pouvoir former un recours auprès des chambres de recours de l'OEB. La Chambre admet que ce principe constitue l'un des principes fondamentaux du droit européen des brevets. Toutefois, concernant la procédure d'extension, l'OEB n'agit pas dans le cadre de la CBE, mais apporte simplement son aide pour la constitution de droits nationaux de protection en Slovénie.

En outre, dans son introduction au DE, l'OEB déclare expressément que le DE se fonde exclusivement sur le droit national slovène (JO OEB 1994, 75) et que la procédure d'extension et ses effets sont régis uniquement par le droit slovène (JO OEB 1994, 80).

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Le recours est rejeté comme irrecevable.