

Entscheidungen der Beschwerdekammern

**Entscheidung der
Juristischen Beschwerde-
kammer vom 31. März 2008**
J 10/07 – 3.1.01
(Verfahrenssprache)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzende: B. Günzel
Mitglieder: C.-P. Brandt
G. Weiss

**Beschwerdeführer: Amazonen-Werke
H. Dreyer GmbH & Co. KG**

**Stichwort: Nachreichung von Zeich-
nungen/AMAZONEN-WERKE**

Artikel: 80, 106, 108, 109, 111 EPÜ
Regel: 40 (1) c), 56, 99 EPÜ
Artikel: 11, 24 VOBK (2007)
Artikel: 5 PLT

Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):
Artikel: 106, 108, 109, 111 (1) EPÜ
Regel: 43 (1), (2), (3), 64, 67 EPÜ

**Schlagwort: "Übergangsbestimmungen
zum EPÜ 2000" – "Nachreichung
ursprünglich fehlender Zeichnungen;
Verschiebung des Anmeldetages
(nein)" – "wesentlicher Verfahrensmangel
(ja)" – "Rückzahlung der
Beschwerdegebühr (ja)" –
"Vertrauensschutz"**

Leitsatz:

*Zur Frage der Anwendbarkeit des
EPÜ 1973 bzw. des EPÜ 2000 nach
den Übergangsbestimmungen zum
EPÜ 2000 (siehe Nrn. 1, 3, 6 und 7
der Entscheidungsgründe).*

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde richtet sich gegen eine Entscheidung der Eingangsstelle vom 25. September 2006, mit der der Antrag der Beschwerdeführerin auf Aufhebung einer Mitteilung der Eingangsstelle vom 12. November 2004 nach Regel 69 (1) EPÜ 1973 zurückgewiesen wurde. In der genannten Mitteilung wurde festgestellt, dass der für die europäische Patentanmeldung 04 024 119.2 beanspruchte Prioritätstag

Decisions of the boards of appeal

**Decision of the Legal
Board of Appeal
dated 31 March 2008**
J 10/07 – 3.1.01
(Translation)

Composition of the board:

Chairman: B. Günzel
Members: C.-P. Brandt
G. Weiss

**Appellant: Amazonen-Werke
H. Dreyer GmbH & Co. KG**

**Headword: Subsequent filing of
drawings/AMAZONEN-WERKE**

Article: 80, 106, 108, 109, 111 EPC
Rule: 40(1)c), 56, 99 EPC
Article: 11, 24 RPBA (2007)
Article: 5 PLT

Relevant legal provisions (EPC 1973):
Article: 106, 108, 109, 111(1) EPC
Rule: 43(1), (2), (3), 64, 67 EPC

**Keyword: "Transitional provisions of
the EPC 2000" – "Subsequent filing of
drawings not contained in the original
application; re-dating of the applica-
tion (no)" – "Substantial procedural
violation (yes)" – "Reimbursement of
appeal fee (yes)" – "Protection of
legitimate expectations"**

Headnote:

*On the question of the applicability of the
EPC 1973 or EPC 2000 in accordance
with the transitional provisions of the
EPC 2000 (see Points 1, 3, 6 and 7 of
the Reasons).*

Summary of facts and submissions

I. The appeal is directed against a decision of the Receiving Section of 25 September 2006 refusing the appellant's application to set aside a communication under Rule 69(1) EPC 1973, issued by the Receiving Section on 12 November 2004. In the communication it had been stated that, as a result of the re-dating (from 9 October 2004 to 2 November 2004) of European patent application No. 04 024 119.2 pursuant to

Décisions des chambres de recours

**Décision de la Chambre
de recours juridique,
en date du 31 mars 2008**
J 10/07 – 3.1.01
(Traduction)

Composition de la Chambre :

Présidente : B. Günzel
Membres : C.-P. Brandt
G. Weiss

**Requérant : Amazonen-Werke
H. Dreyer GmbH & Co. KG**

**Référence : Dépôt ultérieur de
dessins/AMAZONEN-WERKE**

Article : 80, 106, 108, 109, 111 CBE
Règle : 40(1)c), 56, 99 CBE
Article : 11, 24 RPCR (2007)
Article : 5 PLT

**Normes juridiques pertinentes
(CBE 1973) :**
Article : 106, 108, 109, 111(1) CBE
Règle : 43(1), (2), (3), 64, 67 CBE

**Mot-clé : "Dispositions transitoires de
la CBE 2000" – "Dépôt ultérieur de
dessins non produits à l'origine ;
report de la date de dépôt (non)" –
"Vice substantiel de procédure (oui)"
– "Remboursement de la taxe de
recours (oui)" – "Protection de la
confiance légitime"**

Sommaire :

*Sur la question de l'application de la
CBE 1973 ou de la CBE 2000 suivant
les dispositions transitoires de la CBE
2000 (voir point 1., 3., 6. et 7. des motifs
de la décision)*

Exposé des faits et conclusions

I. Le recours est dirigé contre une décision de la section de dépôt du 25 septembre 2006, portant rejet de la requête présentée par le requérant à l'effet d'annuler une notification du 12 novembre 2004 établie par la section de dépôt en application de la règle 69(1) CBE 1973. Il avait été constaté dans cette notification que la date de priorité (16 octobre 2003) revendiquée pour la demande de brevet européen

(16. Oktober 2003) als Folge der Neufestsetzung des Anmeldetags (vom 9. Oktober 2004 auf den 2. November 2004) gemäß Regel 43 (2) EPÜ 1973 nicht mehr innerhalb der Frist von zwölf Monaten des Artikels 87 (1) EPÜ 1973 liege.

II. Am Samstag, den 9. Oktober 2004 ging die europäische Patentanmeldung 04 024 119.2 der Beschwerdeführerin per (Brief-)Post beim EPA ein. Für diese Anmeldung wurde die Priorität der deutschen Patentanmeldung DE 1 034 806.7 vom 16. Oktober 2003 beansprucht.

Auf der Empfangsbescheinigung (EPA-Formblatt 1001.6; nachfolgend "EB 1001.6") finden sich zu dem Punkt "A. Anmeldungsunterlagen und Prioritätsbeleg(e)" u. a. folgende maschinenschriftliche Angaben:

Beschreibung: Blattzahl 10;
Patentansprüche: Blattzahl 3;
Zeichnungen: Blattzahl 6.

Die Blattzahl "10" betreffend die Beschreibung ist – nach den Ausführungen in der angefochtenen Entscheidung – von dem zuständigen Bediensteten in der Post- und Annahmestelle handschriftlich durchgestrichen und in "6" geändert worden.

III. Der Beschwerdeführerin wurde – nach den Angaben in der angefochtenen Entscheidung – zusammen mit der EB 1001.6 am Montag, den 11. Oktober 2004 das EPA-Formblatt 1021 vom Leiter der Post- und Annahmestelle übersandt. Darin wurde mitgeteilt, dass die in der Liste der beigefügten Unterlagen angegebenen Zeichnungen fehlten.

IV. Im Rahmen der Formalprüfung wurde der Beschwerdeführerin von der Eingangsstelle die Mitteilung (EPA-Formblatt 1114) nach Regel 43 (2) EPÜ 1973 vom 2. November 2004 übersandt. Danach habe die Prüfung durch die Eingangsstelle ergeben, dass keine Zeichnungen eingereicht worden seien, obwohl die europäische Patentanmeldung Bezugnahmen auf die Zeichnungen enthalte. Für die Einreichung der Zeichnungen wurde eine nicht verlängerbare Frist von einem Monat eingeräumt. Falls die Zeichnungen rechtzeitig eingereicht würden, werde der Anmeldetag neu auf den Tag des Eingangs der Zeichnungen festgesetzt. Andernfalls würden alle Bezugnahmen auf die

Rule 43(2) EPC 1973, the date of priority claimed for the application (16 October 2003) no longer lay within the twelve-month period under Article 87(1) EPC 1973.

II. On Saturday, 9 October 2004, the appellant's European patent application No. 04 024 119.2 was received by letter at the EPO. Priority was claimed from German patent application DE 1 034 806.7 of 16 October 2003.

The receipt for documents (EPO Form 1001.6; hereinafter "RD 1001.6") contains, inter alia, the following typewritten indications under point "A. Application documents and priority document(s)":

Description: Number of sheets 10;
Claim(s): Number of sheets 3;
Drawing(s): Number of sheets 6.

As stated in the contested decision, the number of sheets relating to the description, given as "10", was struck through and amended by hand to "6" by the staff member dealing with the application in the Post Room and Filing Office.

III. As stated in the contested decision, the appellant received – together with RD 1001.6 – EPO Form 1021, issued on Monday, 11 October 2004 by the head of the Post Room and Filing Office, containing the information that the drawings listed as attached documents were missing.

IV. In connection with the examination as to formal requirements, the communication pursuant to Rule 43(2) EPC 1973 (EPO Form 1114) was issued by the Receiving Section on 2 November 2004. The appellant was told that the examination by the Receiving Section had revealed that no drawings had been filed, although the European patent application contained references thereto. A non-extendable time limit of one month was set for filing the drawings. If the drawings were filed in due time, the application would be re-dated to the date on which the drawings were filed. Otherwise, all references in the application to the drawings would be deemed to be deleted and the initial date of filing of the

04 024 119.2 n'était plus comprise dans le délai de douze mois visé à l'article 87(1) CBE 1973, une nouvelle date de dépôt, à savoir le 2 novembre 2004 (et non plus le 9 octobre 2004), ayant été attribuée à la demande, conformément à la règle 43(2) CBE 1973.

II. La demande de brevet européen 04 024 119.2 du requérant est parvenue par courrier à l'OEB le samedi 9 octobre 2004. Elle revendiquait la priorité de la demande de brevet allemand DE 1 034 806.7 du 16 octobre 2003.

Au point "A. Pièces de la demande et document(s) de priorité" du récépissé de documents (formulaire OEB 1001.6, dénommé ci-après "RD 1001.6") figuraient, entre autres, les indications dactylographiées suivantes :

Description : nombre de feuilles 10 ;
revendications : nombre de feuilles 3 ;
dessins : nombre de feuilles 6.

Selon la décision attaquée, l'agent compétent du bureau de réception a rayé à la main le chiffre "10" qui se rapportait au nombre de feuilles de la description, et l'a remplacé par le chiffre "6".

III. Il ressort de la décision attaquée que le lundi 11 octobre 2004, le chef du bureau de réception a envoyé au requérant, avec le RD 1001.6, le formulaire OEB 1021, signalant l'absence des dessins mentionnés dans la liste des documents joints.

IV. Dans le cadre de l'examen quant à certaines irrégularités, la section de dépôt a adressé au requérant, le 2 novembre 2004, une notification (formulaire OEB 1114) établie conformément à la règle 43(2) CBE 1973, afin de lui signaler qu'il n'avait pas été déposé de dessins, alors que la demande de brevet européen comportait des références à des dessins. Un délai non prorogable d'un mois était imparti pour le dépôt des dessins concernés. Si les dessins étaient déposés dans ce délai, la date de dépôt de la demande serait celle à laquelle les dessins seraient déposés. Dans le cas contraire, toutes les références aux dessins figurant dans la demande seraient réputées suppri-

Zeichnungen in der Anmeldung als gestrichen gelten und der ursprüngliche Anmeldetag unverändert bleiben. Es wurde weiter darauf hingewiesen, dass durch eine Neufestsetzung des Anmeldetags der beanspruchte Prioritätstag u. U. nicht mehr innerhalb der zwölfmonatigen Prioritätsfrist liegen und dadurch der Verlust des Prioritätsrechts eintreten könne, Regel 43 (3) EPÜ 1973.

V. Mit Schreiben vom 29. Oktober 2004, beim EPA eingegangen am 2. November 2004, erklärte die Beschwerdeführerin, dass "anliegend ... für die o. g. Patentanmeldung der Prioritätsbeleg und die Zeichnungen überreicht" würden. Die übermittelten Zeichnungen umfassten 6 Blätter mit 6 Figuren.

VI. Mit Datum vom 10. November 2004 übersandte die Eingangsstelle der Beschwerdeführerin eine "Mitteilung gemäß Regel 43 (3) EPÜ 1973", wonach "der Anmeldetag ... entsprechend Ihrem Antrag (Regel 43 (2) EPÜ 1973) auf den Tag der Einreichung der Zeichnungen, also auf den 2. November 2004 festgesetzt" worden sei. Weiterhin wurde auf die gesondert erfolgende Feststellung des Prioritätsrechtsverlustes hingewiesen.

VII. In einem weiteren Schreiben, beim EPA eingegangen am 11. November 2004, dem die bereits mit Schreiben vom 29. Oktober 2004 übersandten Zeichnungen nochmals beigelegt waren, erklärte die Beschwerdeführerin, dass "auf die Mitteilung vom 2. November 2004 ... die Zeichnungen überreicht" würden.

VIII. Mit Mitteilung vom 12. November 2004 ("Feststellung eines Rechtsverlusts nach Regel 69 (1) EPÜ 1973") stellte die Eingangsstelle fest, dass der Prioritätstag (16. Oktober 2003) als Folge der Neufestsetzung des Anmeldetags vom 9. Oktober 2004 auf den 2. November 2004 gemäß Regel 43 (2) EPÜ 1973 nicht mehr innerhalb der zwölfmonatigen Prioritätsfrist des Artikels 87 (1) EPÜ 1973 liege.

IX. Mit Schreiben vom 15. November 2004, beim EPA eingegangen am 18. November 2004, widersprach die Beschwerdeführerin unter Bezugnahme auf die Mitteilung der Eingangsstelle gemäß Regel 43 (3) EPÜ 1973 vom 10. November 2004 der Neufestsetzung des Anmeldetags und dem Verlust des

application would remain unchanged. The appellant was also informed that, as a result of the re-dating of the application, the priority date claimed might cease to lie within the twelve-month priority period, which could lead to a loss of priority (Rule 43(3) EPC 1973).

V. In a letter dated 29 October 2004, received by the EPO on 2 November 2004, the appellant stated: "attached [are] ... the priority document and the drawings for the above-mentioned patent application". The drawings as filed comprised six sheets with six figures.

VI. On 10 November 2004 the Receiving Section issued a "Notification pursuant to Rule 43(3) EPC 1973", informing the appellant that "your ... application has been re-dated in accordance with your request (Rule 43(2) EPC 1973) to the date on which the drawings were filed, i.e. 2. November 2004". It was also pointed out that the loss of priority rights would be notified separately.

VII. In a further letter, received at the EPO on 11 November 2004, to which the drawings already sent by letter of 29 October 2004 were re-attached, the appellant stated that it was filing the drawings "in response to the communication of 2 November 2004".

VIII. In a communication dated 12 November 2004 ("Noting of loss of rights under Rule 69(1) EPC 1973") the Receiving Section stated that, as a result of the re-dating of the application from 9 October 2004 to 2 November 2004 pursuant to Rule 43(2) EPC 1973, the date of priority (16 October 2003) had ceased to lie within the twelve-month priority period of Article 87(1) EPC 1973.

IX. In a letter dated 15 November 2004, received at the EPO on 18 November 2004, the appellant, referring to the Receiving Section's communication of 10 November 2004 under Rule 43(3) EPC 1973, objected to the re-dating of the application and the loss of priority. The appellant explained that its internal

mées et la date initiale de la demande resterait inchangée. La notification précisait également que si une nouvelle date de dépôt était attribuée à la demande, la date de priorité revendiquée ne serait éventuellement plus comprise dans le délai de priorité de douze mois, ce qui pourrait entraîner la perte du droit de priorité (règle 43(3) CBE 1973).

V. Par courrier du 29 octobre 2004, reçu à l'OEB le 2 novembre 2004, le requérant a déclaré que "le document de priorité et les dessins étaient transmis ci-joint ... pour la demande de brevet susvisée". Ces dessins se composaient de six figures réparties sur six feuilles.

VI. Le 10 novembre 2004, la section de dépôt a envoyé au requérant une "notification en vertu de la règle 43(3) CBE 1973", selon laquelle, conformément à sa requête (règle 43(2) CBE 1973), la date de dépôt était celle à laquelle les dessins avaient été déposés, à savoir le 2 novembre 2004. La notification faisait également référence à la constatation de la perte du droit de priorité, signifiée séparément.

VII. Dans un autre courrier reçu à l'OEB le 11 novembre 2004, auquel étaient joints une nouvelle fois les dessins déjà transmis par courrier en date du 29 octobre 2004, le requérant a déclaré que "les dessins étaient envoyés en réponse à la notification du 2 novembre 2004 ...".

VIII. Par notification du 12 novembre 2004 ("Constatation de la perte d'un droit en vertu de la règle 69(1) CBE 1973"), la section de dépôt a constaté que la date de priorité (16 octobre 2003) n'était plus comprise dans le délai de priorité de douze mois visé à l'article 87(1) CBE 1973, une nouvelle date de dépôt, à savoir le 2 novembre 2004 (et non plus le 9 octobre 2004), ayant été attribuée à la demande, conformément à la règle 43(2) CBE 1973.

IX. Par courrier du 15 novembre 2004, reçu à l'OEB le 18 novembre 2004, le requérant, se référant à la notification du 10 novembre 2004 établie par la section de dépôt en vertu de la règle 43(3) CBE 1973, a contesté la nouvelle date de dépôt attribuée à la demande, ainsi que la perte du droit de priorité. Il a indiqué à

Prioritätsrechts. Sie führte dazu aus, dass nach den Recherchen in ihrem Haus mit dem Anmeldeantrag auch die Zeichnungen eingereicht worden seien. Dies ergebe sich zudem aus der Empfangsbescheinigung des EPA, auf der das Fehlen der Zeichnungen nicht vermerkt sei. Zusätzlich zu der Empfangsbescheinigung habe sie eine Mitteilung vom 11. Oktober 2004 erhalten, in der mitgeteilt werde, dass die Zeichnungen fehlten.

Die Beschwerdeführerin beantragte, den ursprünglichen Anmeldetag, den 9. Oktober 2004, mit der Priorität vom 16. Oktober 2003 anzuerkennen, anderenfalls bat sie um eine beschwerdefähige Entscheidung.

X. Mit Schreiben vom 7. Dezember 2004 erklärte die Beschwerdeführerin erneut, sie sei sich sicher, die Zeichnungen zusammen mit dem Antrag eingereicht zu haben. Trotz des Hinweises auf der Empfangsbescheinigung, dass eine Überprüfung der Blattzahl nicht stattfinde, sei ausweislich der Korrektur der Blattzahl für die Beschreibung tatsächlich eine Überprüfung durchgeführt worden. Dass die Blattzahl für die Zeichnungen nicht geändert worden sei, sei ein deutlicher Hinweis auf die Einreichung der Zeichnungen.

XI. Mit Schreiben vom 10. Januar 2005 beantragte die Beschwerdeführerin im Hinblick auf die Feststellung des Rechtsverlusts nach Regel 69 (1) EPÜ 1973 eine beschwerdefähige Entscheidung.

XII. Mit Bescheid vom 18. März 2005 führte die Eingangsstelle aus, dass "in Konsequenz der Einreichung der Zeichnungen vom 2. November 2004 und vom 11. November 2004 ... die Mitteilung gemäß Regel 43 (3) EPÜ (EPA-Formblatt 1107) am 10. November 2004 abgesandt worden" sei. Die Tatsache, dass die Blattzahl der Beschreibung auf der Empfangsbescheinigung geändert wurde, könne nicht als Beweis für die Einreichung der Zeichnungen erachtet werden. Nur das Vorliegen der angezeigten Dokumente werde geprüft. Das Fehlen der Zeichnungen sei nicht extra auf der Empfangsbescheinigung, sondern auf dem mit der Empfangsbescheinigung verschickten EPA-Formblatt 1021 vermerkt worden. Die Mitteilungen über den Prioritätsverlust und die Neufestsetzung des Anmeldetags würden daher aufrechterhalten.

investigations had shown that the drawings had been filed with the application. This was also apparent from the receipt issued by the EPO, which contained no reference to missing drawings. In addition to the receipt, the appellant had received a communication dated 11 October 2004 stating that the drawings were missing.

The appellant requested that the original date of filing, 9 October 2004, be recognised with priority of 16 October 2003; or otherwise that an appealable decision be issued.

X. In a letter dated 7 December 2004 the appellant reiterated its conviction that it had filed the drawings together with the application. Although it was stated in the receipt that the number of sheets had not been checked, the correction of the number of sheets of the description showed that a check had in fact been carried out. The fact that the number of sheets had not been corrected for the drawings clearly indicated that the drawings had been filed.

XI. In a letter dated 10 January 2005, the appellant applied for an appealable decision in respect of the noting of loss of rights under Rule 69(1) EPC 1973.

XII. In a letter dated 18 March 2005 the Receiving Section stated that "in consequence of the filing of the drawings on 2 November 2004 and 11 November 2004 ... the notification pursuant to Rule 43(3) EPC (EPO Form 1107) [was] despatched on 10 November 2004". The fact that the number of sheets of the description was amended in the receipt could not be regarded as proof of the filing of the drawings. Only the presence of the documents indicated was checked. The absence of the drawings had not been noted separately in the receipt, but only on EPO Form 1021, sent with the receipt. The notifications concerning the loss of priority and the re-dating of the application were therefore upheld.

ce propos que d'après les recherches effectuées dans son entreprise, les dessins avaient été déposés avec la requête en délivrance d'un brevet. Cela ressortait de surcroît du récépissé de documents de l'OEB, sur lequel l'absence des dessins n'était pas mentionnée. Outre le récépissé de documents, il avait reçu une notification datée du 11 octobre 2004 signalant l'absence des dessins.

Le requérant a demandé que soit reconvenue la date de dépôt initiale, à savoir le 9 octobre 2004, avec la priorité du 16 octobre 2003, et que, si tel n'était pas le cas, une décision susceptible de recours soit rendue.

X. Dans un courrier en date du 7 décembre 2004, le requérant a rappelé qu'il était certain d'avoir déposé les dessins avec la requête en délivrance. Bien qu'il soit mentionné sur le récépissé de documents que le nombre de feuilles n'a pas été contrôlé, une vérification a bel et bien été effectuée, ainsi que le montre la correction apportée au nombre de feuilles correspondant à la description. Toujours selon le requérant, le fait que le nombre de feuilles correspondant aux dessins n'a pas été modifié est clairement le signe que les dessins ont été déposés.

XI. Par courrier du 10 janvier 2005, le requérant a requis une décision susceptible de recours en ce qui concerne la constatation de la perte d'un droit en vertu de la règle 69(1) CBE 1973.

XII. Dans une notification en date du 18 mars 2005, la section de dépôt a indiqué que "c'est à la suite du dépôt des dessins le 2 novembre 2004 et le 11 novembre 2004 ... qu'une notification établie conformément à la règle 43(3) CBE (formulaire OEB 1107) avait été envoyée le 10 novembre 2004". Le fait que le nombre de feuilles correspondant à la description ait été modifié sur le récépissé de documents ne peut pas être considéré comme la preuve que les dessins ont été déposés. La vérification porte seulement sur la présence effective des documents cités. L'absence des dessins a été mentionnée sur le formulaire OEB 1021, envoyé avec le récépissé de documents, sans être signalée en plus sur le récépissé de documents. Les notifications relatives à la perte de la priorité et à la nouvelle date de dépôt attribuée sont donc maintenues.

XIII. Mit Schreiben vom 11. Mai 2005 bat die Beschwerdeführerin daraufhin nochmals um den Erlass einer beschwerdefähigen Entscheidung.

XIV. Mit Entscheidung vom 25. September 2006 wies die Eingangsstelle den Antrag auf Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ 1973 zur Aufhebung der Mitteilung über einen Rechtsverlust nach Regel 69 (1) EPÜ 1973 und zur Aufrechterhaltung des ursprünglichen Anmeldetags vom 9. Oktober 2004 zurück und hielt die Mitteilung vom 12. November 2004 und den Anmeldetag vom 2. November 2004 aufrecht.

XV. Mit Schreiben vom 24. November 2006, beim EPA an diesem Tag eingegangen, legte die Beschwerdeführerin dagegen Beschwerde ein und beantragte,

1. die Entscheidung vom 25. September 2006 aufzuheben und festzustellen, dass der Anmeldung einschließlich der Zeichnungen der Anmeldetag vom 9. Oktober 2004 zukommt und dass somit der Prioritätsanspruch aus der Anmeldung DE 1 034 806.7 vom 16. Oktober 2003 zu Recht besteht;

2. hilfsweise die Entscheidung vom 25. September 2006 sowie die Mitteilung vom 12. November 2004 aufzuheben und den ursprünglichen Anmeldetag 9. Oktober 2004 für die vom Amt als eingereicht bestätigten Unterlagen (also ohne die Zeichnungen) festzulegen;

3. weiter hilfsweise eine mündliche Verhandlung anzuberaumen.

XVI. In der Beschwerdebegründung vom 25. Januar 2007 wurde ausgeführt, die Angabe im Sachverhalt der angegriffenen Entscheidung, dass in der Poststelle eine erste Überprüfung am 9. Oktober 2004, also am Samstag, erfolgt sei, erscheine nicht korrekt. Die Überprüfung habe wohl offenbar erst am darauf folgenden nächsten Werktag, nämlich am Montag, den 11. Oktober 2004 stattgefunden und zur Absendung der Empfangsbescheinigung geführt. Es sei weiterhin nicht nachvollziehbar, warum der Bedienstete, der die Blattzahl bei der Beschreibung korrigiert habe, nicht auch die Blattzahl bei den Zeichnungen berichtigt haben sollte, wenn er feststellt, dass keine Zeichnungen beiliegen. Die Zeichnungen vom 2. November 2004 seien nicht in Beantwortung des EPA-Formblatts 1114 mit dem Wunsch, die

XIII. In a letter dated 11 May 2005 the appellant thereupon made a further application for an appealable decision.

XIV. By decision of 25 September 2006 the Receiving Section refused the application for a decision under Rule 69(2) EPC 1973 setting aside the noting of loss of rights under Rule 69(1) EPC 1973 and upholding the original filing date of 9 October 2004, and upheld the communication of 12 November 2004 and the filing date of 2 November 2004.

XV. In a letter dated 24 November 2006, received at the EPO on the same date, the appellant filed an appeal against this, requesting:

1. that the decision of 25 September 2006 be set aside and a declaration issued that the application, including the drawings, was accorded a date of filing of 9 October 2004, and that the priority from application DE 1 034 806.7 of 16 October 2003 was validly claimed;

2. auxiliarily, that the decision of 25 September 2006 and the communication of 12 November 2004 be set aside and the original date of filing, 9 October 2004, set as the date of filing for the documents which the Office confirmed as filed (i.e. without the drawings);

3. auxiliarily, that oral proceedings be held.

XVI. In the statement of grounds of appeal, dated 25 January 2007, it was said that the statement in the contested decision that a first check had been carried out in the Post Room on 9 October 2004 – a Saturday – did not appear to be correct. It was safe to assume that the check had been performed on the next working day, i.e. Monday, 11 October 2004, when the receipt was issued. It also remained unclear why the staff member who had corrected the number of sheets of the description should not also have corrected the number of sheets of the drawings if he found that no drawings were enclosed. The drawings of 2 November 2004 had not been filed in reply to EPO Form 1114 with the intention of accepting the legal consequence explained therein, but evidently in response to the information in EPO

XIII. Dans sa réponse du 11 mai 2005, le requérant a une nouvelle fois requis une décision susceptible de recours.

XIV. Par décision du 25 septembre 2006, la section de dépôt a rejeté la requête en décision présentée au titre de la règle 69(2) CBE 1973 à l'effet d'annuler la notification relative à la perte d'un droit, établie en vertu de la règle 69(1) CBE 1973, et de conserver la date de dépôt initiale du 9 octobre 2004, et elle a maintenu la notification du 12 novembre 2004 ainsi que la date de dépôt du 2 novembre 2004.

XV. Dans un courrier en date du 24 novembre 2006, reçu à l'OEB le même jour, le requérant a formé un recours contre cette décision et a demandé

1. que la décision du 25 septembre 2006 soit annulée, et qu'il soit constaté que le 9 octobre 2004 est la date de dépôt de la demande, y compris des dessins, et que, par conséquent, la revendication de priorité liée à la demande DE 1 034 806.7 du 16 octobre 2003 est valable ;

2. à titre subsidiaire, que la décision du 25 septembre 2006 ainsi que la notification du 12 novembre 2004 soient annulées et que la date de dépôt initiale du 9 octobre 2004 soit arrêtée pour les documents dont l'Office a confirmé le dépôt (c'est-à-dire sans les dessins) ;

3. également à titre subsidiaire, la tenue d'une procédure orale.

XVI. Il ressort des motifs présentés le 25 janvier 2007 à l'appui du recours que l'indication figurant dans l'exposé des faits de la décision attaquée, selon laquelle une première vérification a été effectuée au bureau de réception le 9 octobre 2004, c'est-à-dire un samedi, ne semble pas correcte. Cette vérification n'a manifestement pu être effectuée que le premier jour ouvrable suivant, à savoir le lundi 11 octobre 2004, date à laquelle a été envoyé le récépissé de documents. La question se pose également de savoir pourquoi l'agent qui a corrigé le nombre de feuilles correspondant à la description n'aurait pas dû également rectifier le nombre de feuilles correspondant aux dessins s'il avait constaté l'absence de ces derniers. Les dessins du 2 novembre 2004 n'ont pas été déposés en réponse au formulaire

dort erläuterte Rechtsfolge in Kauf nehmen zu wollen, sondern offensichtlich in Beantwortung der Information mit EPA-Formblatt 1021, die angeblich der Empfangsbescheinigung beigelegt haben sollte, eingereicht worden. Die Beschwerdeführerin beruft sich weiterhin auf den Grundsatz des Vertrauensschutzes (J 3/87), wonach dem Anmelder kein Nachteil daraus erwachsen dürfe, dass er einem Bescheid vertraue, der für einen vernünftigen Adressaten missverständlich sein musste.

Zum Hauptantrag:

Das Handeln des EPA hinsichtlich des Zurücksendens der Empfangsbescheinigung sei nicht klar und unmissverständlich gewesen, da aus der Empfangsbescheinigung das Vorliegen von Zeichnungen entnehmbar sei, wohingegen mit dem EPA-Formblatt 1021 das Fehlen der Zeichnungen angezeigt wurde. Aus dem "Hinweisblatt" (EPA-Formblatt 1021) habe die Beschwerdeführerin jedenfalls nicht die Brisanz des Hinweises entnehmen können, dass nur noch vier Tage Zeit für das erneute Einreichen der Zeichnungen und zur Vermeidung des Prioritätsverlustes bestand. Dass die bisherige EPÜ-Regelung bzw. Handhabung vermeintlich nicht eingegangener Unterlagen von Prioritätsnachmeldungen unbefriedigend sei, ergebe sich auch daraus, dass das künftige EPÜ 2000 dieses Problem durch die neue Regel 56 (3) Ausführungsordnung beseitigt habe.

Zum Hilfsantrag:

Auch aus der Einreichung der Zeichnungen vom 9. November 2004 könne nicht gefolgert werden, dass die Beschwerdeführerin damit die in der Mitteilung vom 2. November 2004 genannte Rechtsfolge akzeptieren wollte, da sie diese Mitteilung dahingehend ausgelegt habe, dass die von ihr am 29. Oktober 2004 eingereichten Zeichnungen noch immer nicht in der Akte seien. Daraus und aus dem sofortigen Widerspruch vom 15. November 2004 hätte das Amt erkennen können, dass die Beschwerdeführerin mit der Neufestsetzung des Anmeldetags und dem Verlust des Prioritätsrechts nicht einverstanden sei. Es liege daher nicht ein Fall nach Regel 43 (2) EPÜ 1973, sondern nach Regel 43 (1) EPÜ 1973 vor, sodass die

Form 1021, which was said to be annexed to the receipt. The appellant refers, furthermore, to the principle of the protection of legitimate expectations (J 3/87), according to which the appellant must not suffer a disadvantage from having relied on a communication which could fairly be regarded as misleading to a reasonable addressee.

Main request:

The EPO's action in issuing the receipt had not been clear and unambiguous, since the receipt indicated that drawings were present, whereas EPO Form 1021 stated that the drawings were missing. At all events, from this "note for information" (EPO Form 1021), the appellant would not have recognised the serious implications of the information, indicating that only four days remained to re-file the drawings and avoid the loss of priority. The unsatisfactory nature of the previous treatment under the EPC of allegedly missing documents in applications claiming priority of an earlier application was also evident from the fact that the future EPC 2000 had eliminated this problem with the new Rule 56(3) of the Implementing Regulations.

Auxiliary request:

Nor could it be inferred from the filing of the drawings on 9 November 2004 that the appellant intended thereby to accept the legal consequence indicated in the communication of 2 November 2004, as it had interpreted the communication as meaning that the drawings which it had sent on 29 October 2004 were still not yet in the file. From this, and from the objection immediately raised on 15 November 2004, the Office should have realised that the applicant disagreed with the re-dating of the application and the loss of priority. The relevant provision in this case was not Rule 43(2) EPC 1973, but Rule 43(1) EPC 1973, so that the appellant would have had the right to elect either to pursue the application with priority but

OEB 1114, dans l'intention d'accepter les conséquences juridiques qui y étaient exposées, mais manifestement en réponse aux informations communiquées avec le formulaire OEB 1021 et prétendument jointes au récépissé de documents. Le requérant invoque en outre le principe de la protection de la confiance légitime (J 3/87), en vertu duquel le demandeur ne doit pas être lésé à la suite d'une méprise de sa part due à une notification que l'on peut raisonnablement considérer comme étant de nature à induire en erreur une personne sensée qui en était le destinataire.

Requête principale :

S'agissant de la requête principale, en renvoyant le récépissé de documents, l'OEB n'a pas agi clairement et sans ambiguïté, car ledit récépissé laissait entendre que des dessins étaient présents, alors que le formulaire OEB 1021 signalait l'absence de ces dessins. En tout état de cause, cette "note d'information" (formulaire OEB 1021) n'a pas permis au requérant de saisir l'urgence de la situation, à savoir qu'il ne lui restait que quatre jours pour déposer une nouvelle fois les dessins et éviter la perte du droit de priorité. Les insuffisances des dispositions de la CBE ou de la pratique suivies jusqu'ici eu égard aux documents présumés non reçus de demandes revendiquant une priorité trouvent également une illustration dans le fait que ce problème a été éliminé dans la CBE 2000 grâce à la nouvelle règle 56(3) du règlement d'exécution.

Requête subsidiaire :

S'agissant de la requête subsidiaire, il n'est pas non plus possible de conclure que le requérant, en produisant les dessins le 9 novembre 2004, entendait accepter la conséquence juridique mentionnée dans la notification du 2 novembre 2004, puisqu'il a interprété cette notification comme signifiant que les dessins déposés par ses soins le 29 octobre 2004 ne se trouvaient toujours pas dans le dossier. L'Office aurait pu en déduire que le requérant contestait l'attribution d'une nouvelle date de dépôt et la perte du droit de priorité, ainsi que le montrait son courrier du 15 novembre 2004. L'affaire relevait par conséquent de la règle 43(1) CBE 1973, et non de la règle 43(2) CBE 1973, ce qui signifie que le requérant avait le

Beschwerdeführerin ein Wahlrecht gehabt habe, die Anmeldung mit Priorität, aber ohne Zeichnungen oder stattdessen mit Prioritätsverlust weiterzuführen. Es müsse daher jetzt die Mitteilung nach Regel 43 (1) EPÜ 1973 herausgegeben werden.

XVII. Die Kammer beraumte mit Mitteilung vom 30. November 2007 Termin für mündlichen Verhandlung am 9. April 2008 an.

In der Anlage zur Ladung zur mündlichen Verhandlung teilte die Kammer ihre vorläufige Auffassung hinsichtlich der Beschwerde mit.

a) Danach könne nach Lage der Akten derzeit nicht davon ausgegangen werden, dass den am Samstag, den 9. Oktober 2004 beim EPA eingereichten Anmeldeunterlagen Zeichnungen in der auf dem Antragsformular angegebenen Blattzahl beigelegt haben. Aus dem (in der Mitteilung näher erläuterten) Verfahren in der Post- und Annahmestelle folge, dass aus der Korrektur der Beschreibungsseiten auf der Empfangsbescheinigung Formblatt 1001.6 auch nicht mittelbar geschlossen werden könne, dass am Samstag, den 9. Oktober 2004 die Zeichnungen vorgelegen und erst am Montag, den 11. Oktober 2004 gefehlt hätten. Die Beschwerdeführerin habe auch keine schriftlichen Erklärungen oder eidesstattlichen Versicherungen von mit der Absendung von Patentanmeldungen betrauten Mitarbeitern der Beschwerdeführerin und auch keine anderen Beweis- oder Glaubhaftmachungsmittel vorgelegt, die sich auf die konkreten Umstände und Handlungen betreffend die hier maßgebliche Übersendung der Unterlagen zur EP-Anmeldung 04 024 119 beziehen.

Auch ein Verstoß gegen den Grundsatz des Vertrauensschutzes, aufgrund dessen die Beschwerdeführerin so gestellt werden müsste, als wenn die Zeichnungen am 9. Oktober 2004 eingereicht worden seien und damit kein Rechtsverlust eingetreten wäre, sei nicht ersichtlich und könne auch unter Berücksichtigung der hierzu ergangenen ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA nicht angenommen werden. Es sei nach der Aktenlage davon auszugehen, dass die Empfangsbescheinigung Formblatt 1001.6 zusammen mit dem Formblatt 1021 an die Beschwerdeführerin versandt worden sei. Die Beschwerdeführerin habe angesichts der gesonderten Mitteilung mit

without the drawings, or to pursue it with a loss of priority. The communication under Rule 43(1) EPC 1973 must therefore now be issued.

XVII. On 30 November 2007, the board issued a summons to oral proceedings on 9 April 2008.

In the Annex to the summons, the board set out its provisional assessment of the appeal.

(a) On the basis of the documents on file, it could not be assumed that the application documents filed with the EPO on Saturday, 9 October 2004 included drawings to the extent of the number of sheets indicated in the application form. From the procedures (explained in the communication) in the Post Room and Filing Office it also followed that the correction of the number of sheets of the description in the receipt for documents (Form 1001.6) did not permit the inference, even indirectly, that the drawings had been present on Saturday, 9 October 2004, and had only been missing on Monday, 11 October 2004. Nor had the appellant furnished any written statements or affidavits by members of its staff entrusted with despatching patent applications, or any other proof or prima facie evidence concerning the specific circumstances and acts involved in the despatch, relevant to this case, of the documents relating to EP application No. 04 024 119.

Nor was it apparent that any breach of the principle of the protection of legitimate expectations had occurred – on the basis of which the appellant would have to be placed in the same position as if the drawings had been filed, so that no loss of rights would have arisen. Nor, in the light of the consistent case law of the boards of appeal of the EPO on this issue, could such a breach be supposed to have occurred. On the basis of the facts on file, it was to be assumed that the receipt for documents (Form 1001.6) had been sent with Form 1021 to the applicant. At all events, in view of the separate notification with Form 1021 concerning the missing drawings, the applicant could not place all its trust in

droit de poursuivre la demande soit en conservant la priorité, mais en renonçant aux dessins, soit en abandonnant la priorité. C'est pourquoi, il convenait d'envoyer à ce stade la notification prévue à la règle 43(1) CBE 1973.

XVII. Par une notification du 30 novembre 2007, la chambre a fixé la date de la procédure orale au 9 avril 2008.

Dans l'annexe de la citation à la procédure orale, la chambre a fait part de son avis provisoire concernant le recours.

a) Elle a estimé qu'en l'état du dossier, on ne pouvait considérer que des dessins avec le nombre de feuilles indiqué sur le formulaire de requête en délivrance, avaient été joints aux pièces de la demande déposées à l'OEB le samedi 9 octobre 2004. De plus, il découle de la procédure suivie par le bureau de réception (et exposée en détail dans la notification) que les corrections apportées au nombre de feuilles de la description sur le récépissé de documents (formulaire OEB 1001.6), ne permettaient pas de conclure même indirectement que les dessins étaient présents le samedi 9 octobre 2004 et n'avaient manqué que le lundi 11 octobre 2004. Le requérant n'a pas non plus présenté de déclaration écrite ou d'attestation sous serment de ses employés chargés de l'envoi des demandes de brevet, et il n'a soumis aucune preuve ou moyen tendant à accréditer ses affirmations et faisant état des circonstances et des mesures concrètes concernant l'envoi en question des documents relatifs à la demande EP 04 024 119.

De même, il est impossible de constater, et d'admettre à la lumière de la jurisprudence constante des chambres de recours de l'OEB en la matière, que le principe de la protection de la confiance légitime a été enfreint, et que par conséquent, il faudrait considérer que les dessins ont été déposés le 9 octobre 2004 et qu'aucune perte de droit ne s'est produite. En l'état du dossier, il convient de partir de l'hypothèse selon laquelle le récépissé de documents (formulaire OEB 1001.6) a été envoyé au requérant avec le formulaire OEB 1021. Or, le requérant, qui s'est vu notifier l'absence des dessins séparément, au moyen du formulaire OEB 1021, n'aurait pas dû se fier au seul récépissé de documents, où

Formblatt 1021 über das Fehlen der Zeichnungen jedenfalls nicht nur auf die Empfangsbescheinigung, in der die Blattzahl für die Zeichnungen im Gegensatz zu derjenigen für die Beschreibung nicht korrigiert wurde, vertrauen und daraus folgern dürfen, danach hätten die Zeichnungen vorgelegen.

Das Formblatt 1021 habe – entgegen der in der Beschwerdebegründung geäußerten Ansicht – auch keinen Hinweis auf "die Brisanz" des drohenden Prioritätsverlustes enthalten müssen. Nach der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 2/97 (ABI. EPA 1999, 123, 129; mit Hinweis auf die von der Beschwerdeführerin zitierte Entscheidung J 3/87 (ABI. EPA 1989, 3)) sei aus Gründen des Vertrauensschutzes ein Hinweis des EPA auf einen drohenden Rechtsverlust (nur) dann erforderlich, wenn ein solcher Hinweis nach Treu und Glauben erwartet werden und der Mangel für das EPA im Rahmen der normalen Bearbeitung des Falls in der entsprechenden Verfahrensphase leicht erkennbar sei. Ein Hinweis auf den drohenden Rechtsverlust infolge nicht oder später eingereichter Zeichnungen sei im Verfahren vor dem EPA jedoch erst im Rahmen der Formalprüfung nach Art. 91 (1) g) EPÜ 1973 in Verbindung mit Regel 43 EPÜ 1973 vorgesehen und vorliegend mit der Mitteilung vom 2. November 2004 auch erfolgt. Die Post- und Annahmestelle habe ihre Pflicht mit der Versendung des Formblatts 1021 erfüllt, und zwar so rechtzeitig, dass die Einhaltung der Prioritätsfrist durch die Beschwerdeführerin ohne Weiteres möglich gewesen wäre.

b) Die Beschwerdekammer teilte weiterhin mit, dass sie jedoch einen Grund zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung darin sehe, dass die Eingangsstelle die Mitteilung vom 10. November 2004 nach Regel 43 (3) EPÜ 1973 zu dem damaligen Zeitpunkt nicht hätte erlassen dürfen, da die Voraussetzungen für die dort getroffene Feststellung nicht vorlagen (siehe hierzu im einzelnen die Ausführungen in den Gründen dieser Entscheidung).

c) Nach alledem könne die Zuerkennung des Anmeldetags 9. Oktober 2004 unter Beibehaltung der Bezugnahmen auf die Zeichnungen gemäß Hauptantrag zwar nicht in Aussicht gestellt werden. Die Kammer beabsichtige jedoch, dem Hilfsantrag der Beschwerdeführerin entsprechend die angefochtene Entscheidung aufzuheben und den Anmeldetag

the indication, in the receipt, of the uncorrected number of sheets for the drawings, in contrast to the corrected number of sheets for the description, and thus infer that the drawings had been present.

Nor, contrary to the view expressed in the statement of grounds of appeal, would Form 1021 have been required to contain an indication of the "importance" of the impending loss of priority. According to decision G 2/97 of the Enlarged Board of Appeal (OJ EPO 1999, 123, 129; referring to decision J 3/87 (OJ EPO 1989, 3), cited by the appellant), the protection of legitimate expectations required the EPO to warn the applicant of any loss of rights (only) if such a warning could be expected in all good faith and if the deficiency could be readily identified by the EPO within the framework of the normal handling of the case at the relevant stage of the proceedings. In proceedings before the EPO, a warning of the impending loss of rights as a result of missing or late-filed drawings would only be issued within the framework of examination as to formal requirements under Article 91(1)(g) EPC 1973 in conjunction with Rule 43 EPC 1973, as had been done in the present case with the communication of 2 November 2004. The Post Room and Filing Office had fulfilled its obligations by issuing Form 1021, at a date which would have left more than sufficient time for the appellant to observe the priority period.

(b) The board further stated that it did, however, see a reason for setting aside the contested decision, in that the Receiving Section should not have issued the communication of 10 November 2004 under Rule 43(3) EPC 1973 at that time, as the requirements for the finding therein were not met (see, for further details, the explanations in the statement of reasons for this decision).

(c) Given these various considerations, there was no prospect for the appellant of obtaining the accordancy of a date of priority of 9 October 2004, retaining the references to the drawings according to the main request. However, the board intended to allow the auxiliary request to set aside the contested decision and recognise 9 October 2004 as the date of

le nombre de feuilles avait été corrigé pour la description et non pour les dessins, et en déduire que les dessins étaient bien présents.

De plus, contrairement à l'opinion exprimée dans les motifs à l'appui du recours, le formulaire OEB 1021 n'avait pas à avertir de la perte "imminente" du droit de priorité. Conformément à la décision G 2/97 de la Grande Chambre de recours (JO OEB 1999, 123, 129, qui fait référence à la décision J 3/87 mentionnée par le requérant (JO OEB 1989, 3)), l'OEB est tenu, en vertu du principe de la protection de la confiance légitime, de signaler toute perte de droit imminente (seulement) lorsque le demandeur peut s'attendre en toute bonne foi à recevoir une telle information et si l'OEB peut aisément identifier l'irrégularité au cours du traitement normal de l'affaire au stade concerné de la procédure. Or, dans la procédure devant l'OEB, il n'est prévu de signaler une perte de droit imminente liée à l'absence ou au dépôt tardif des dessins qu'au stade de l'examen quant à certaines irrégularités visé à l'article 91(1)(g) CBE 1973 ensemble la règle 43 CBE 1973, ce qui, en l'occurrence, a été fait au moyen de la notification du 2 novembre 2004. En envoyant le formulaire OEB 1021, le bureau de réception s'est acquitté de cette obligation, et ce suffisamment tôt pour permettre au requérant d'observer sans difficultés le délai de priorité.

b) La chambre de recours a en outre indiqué qu'elle voyait néanmoins un motif d'annuler la décision attaquée, à savoir que la section de dépôt n'aurait pas dû émettre la notification du 10 novembre 2004 au titre de la règle 43(3) CBE 1973 à ce stade, étant donné que les conditions nécessaires pour effectuer la constatation figurant dans cette notification n'étaient pas réunies (cf. à ce sujet les explications données dans les motifs de la présente décision).

c) Compte tenu de ce qui précède, le requérant ne peut espérer que la date de dépôt du 9 octobre 2004 avec maintien des références aux dessins soit attribuée à sa demande, comme il en a exprimé le souhait dans sa requête principale. La chambre entend cependant faire droit à sa requête subsidiaire en annulation de la décision attaquée, et

9. Oktober 2004 für die vom Amt als eingereicht bestätigten Unterlagen, d. h. ohne die Zeichnungen, anzuerkennen.

XVIII. Die Beschwerdeführerin nahm mit Schreiben vom 17. Dezember 2007 "in Anbetracht der Ausführungen in der Anlage zur Ladung" ihren Hauptantrag aus der Beschwerdeschrift vom 24. November 2006 und den Antrag auf mündliche Verhandlung zurück. Sie erklärte ihren in der Beschwerdeschrift gestellten Hilfsantrag zum Hauptantrag und bat sinngemäß um eine Entscheidung im schriftlichen Verfahren.

XIX. Der für den 9. April 2008 anberaumte Termin zur mündlichen Verhandlung wurde daraufhin aufgehoben.

Entscheidungsgründe:

Nachfolgend ohne Zusatz zitierte Artikel und Regeln des EPÜ beziehen sich auf solche des EPÜ in der Fassung des am 13. Dezember 2007 in Kraft getretenen revidierten Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ 2000), solche mit Zusatz "1973" auf Vorschriften der bis zu dem genannten Zeitpunkt geltenden Fassung des Europäischen Patentübereinkommens.

1. Die Beschwerde entspricht den Voraussetzungen der Artikel 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ 1973 und ist daher zulässig.

1.1 Wenn auch Bedenken gegen die Zulässigkeit der Beschwerde unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt bestehen, ist gleichwohl darüber zu entscheiden, ob hier insoweit die Vorschriften des EPÜ 1973 oder des EPÜ in der revidierten Fassung zugrunde zu legen sind. Grundsätzlich sind nach Artikel 1 Nr. 1 Satz 1 des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 über die Übergangbestimmungen nach Artikel 7 der Akte zur Revision des Europäischen Patentübereinkommens vom 29. November 2000 (Sonderausgabe Nr. 1 zum ABI. EPA 2007, 197) die Artikel 106 und 108 EPÜ in der revidierten Fassung auf die bei ihrem Inkrafttreten anhängigen europäischen Patentanmeldungen anzuwenden. Die hier verfahrensgegenständliche europäische Patentanmeldung war am 13. Dezember 2007 anhängig, sodass nach dem Wortlaut des genannten Beschlusses des Verwaltungsrats die Artikel 106 und 108 EPÜ in der revidierten Fassung heranzuziehen sein

filing for the documents which the Office had confirmed as filed (i.e. without the drawings).

XVIII. In a letter dated 17 December 2007, the appellant, "in view of the comments in the Annex to the summons", withdrew its main request in the notice of appeal of 24 November 2006 and the request for oral proceedings, and asked instead for the original auxiliary request to be considered as the main request, and for a decision to be taken by written procedure.

XIX. The oral proceedings, scheduled for 9 April 2008, were thereupon cancelled.

Reasons for the decision:

By default, references in the following to EPC Articles and Rules are to the revised version of the European Patent Convention which entered into force on 13 December 2007 (EPC 2000); references to the text valid until that date are indicated by adding "1973".

1. The appeal complies with the requirements of Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC 1973 and is therefore admissible.

1.1 Although there are no legal reservations about the admissibility of the appeal, a decision is necessary as to whether the applicable provisions are those of the EPC 1973 or the EPC in the revised text. Article 1.1, first sentence, of the decision of the Administrative Council of 28 June 2001 on the transitional provisions under Article 7 of the Act revising the European Patent Convention of 29 November 2000 (Special edition No. 1 of OJ EPO 2007, 197) states that the revised Articles 106 and 108 EPC shall apply to European patent applications pending at the time of their entry into force. Since the European patent application at issue here was pending on 13 December 2007, the revised Articles 106 and 108 EPC would be applicable, in accordance with the literal wording of the above-mentioned decision of the Administrative Council. By contrast, Article 107 EPC is not mentioned in the relevant provision of the decision of the Administrative

attribuer la date de dépôt du 9 octobre 2004 aux documents dont l'Office a confirmé le dépôt, à savoir sans les dessins.

XVIII. Par courrier du 17 décembre 2007, le requérant, "considérant la teneur de l'annexe à la citation", a retiré sa requête principale de son acte de recours du 24 novembre 2006 ainsi que la requête en procédure orale. Il a déclaré que la requête présentée à titre subsidiaire dans son acte de recours devenait sa requête principale, et il a demandé qu'il soit statué dans le cadre d'une procédure écrite.

XIX. La procédure orale, dont la date avait été fixée au 9 avril 2008, a dès lors été annulée.

Motifs de la décision

Les articles et règles de la CBE qui sont cités ci-après sans mention supplémentaire se rapportent aux dispositions du texte révisé de la Convention sur le brevet européen (CBE 2000), tel qu'entré en vigueur le 13 décembre 2007. Les articles et règles de la CBE suivis de la mention "1973" correspondent aux dispositions de la Convention sur le brevet européen telle qu'en vigueur jusqu'à la date susvisée.

1. Le recours satisfait aux exigences des articles 106 à 108 et de la règle 64 CBE 1973 ; il est donc recevable.

1.1 Même si la recevabilité du recours est hors de doute d'un point de vue juridique, il convient de décider si les dispositions applicables en l'occurrence sont celles de la CBE 1973, ou bien celles de la CBE telle que révisée. Conformément à l'article premier, point 1, première phrase de la décision du Conseil d'administration du 28 juin 2001 relative aux dispositions transitoires au titre de l'article 7 de l'acte de révision de la Convention sur le brevet européen du 29 novembre 2000 (édition spéciale n° 1 du JO OEB 2007, 197), les articles 106 et 108 de la CBE révisée sont normalement applicables aux demandes de brevet européen pendantes à la date de leur entrée en vigueur. Étant donné que la demande de brevet européen qui fait l'objet de la présente procédure était pendante à la date du 13 décembre 2007, les articles 106 et 108 de la CBE révisée pourraient lui être appliqués, conformément à la décision susmentionnée du Conseil d'administration. En

könnten. Artikel 107 EPÜ ist dagegen in der zitierten Vorschrift des Beschlusses des Verwaltungsrats nicht genannt, sodass es insoweit gemäß Artikel 7 Absatz 1 Satz 2 der Akte zur Revision des Europäischen Patentübereinkommens vom 29. November 2000 (vgl. Sonderausgabe Nr. 1 zum ABl. EPA 2007, 196) bei der Anwendung von Artikel 107 EPÜ 1973 verbleibt, wobei diese Vorschrift allerdings unverändert geblieben ist.

1.2 Die Kammer ist gleichwohl bei der Prüfung der Zulässigkeit der vorliegenden Beschwerde auch hinsichtlich Artikel 106 und 108 aufgrund der nachfolgenden Erwägungen von der Fassung dieser Vorschriften nach dem EPÜ 1973 ausgegangen. Artikel 106 EPÜ 1973 (beschwerdefähige Entscheidungen) bestimmt, gegen welche Entscheidungen von Organen des EPA das Rechtsmittel der Beschwerde überhaupt eingelegt werden kann, also statthaft ist. Artikel 108 EPÜ 1973 regelt die Frist und Form der Beschwerde, d. h. wie, mit welchem Inhalt und insbesondere, in welcher Frist die Beschwerde eingelegt und begründet werden muss.

Zulässigkeitsvoraussetzungen müssen grundsätzlich während des gesamten Verfahrens gegeben sein (vgl. *Singer/Stauder*, EPÜ, 4. Aufl., Art. 110 Rn. 6), also etwa bis zum Erlass einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren oder bis zur Verkündung einer Entscheidung am Ende einer mündlichen Verhandlung. Dies beantwortet jedoch nicht die Frage, welches Recht im Zeitpunkt der Entscheidung auf die Beurteilung der Zulässigkeit der Beschwerde anzuwenden ist, wenn sich das Recht nach Einlegung der Beschwerde geändert hat.

Artikel 106 und 108 EPÜ 1973 regeln Voraussetzungen, die bei Ablauf der zweimonatigen Frist für die Einlegung der Beschwerde, bzw. der viermonatigen Frist für die Begründung der Beschwerde, erfüllt sein müssen, damit die Beschwerde als zulässig angesehen werden kann. Sind die Voraussetzungen dieser Vorschriften bei Fristablauf nicht erfüllt, ist die Beschwerde als unzulässig zurückzuweisen, Regel 65 (1) EPÜ 1973. Sinn der Befristung für die Erfüllung der in den Vorschriften genannten Zulässigkeitsvoraussetzungen für die Beschwerde ist, dass bei Fristablauf feststehen und feststellbar sein soll, ob die Beschwerde zulässig ist und das Verfahren der Beurteilung der Beschwerde in der Sache durch die

Council; therefore, in accordance with Article 7(1), second sentence, of the Act revising the European Patent Convention of 29 November 2000 (see Special edition No. 1 of OJ EPO 2007, 196) Article 107 EPC 1973 would continue to apply, which provision, however, has remained unamended.

1.2 When examining the admissibility of the appeal, the board nevertheless referred, for the reasons set out below, to Articles 106 und 108 EPC 1973. Article 106 EPC 1973 (Decisions subject to appeal) defines what decisions of which EPO departments are appealable. Article 108 EPC 1973 governs the time limit and form of appeal, stating how and especially by when the notice of appeal and the statement of grounds must be filed.

The requirements for admissibility must be sustained throughout the duration of the appeal proceedings (see *Singer/Stauder*, EPÜ, 4th ed., Art. 110, margin number 6), i.e. approximately until a decision is issued in written proceedings or delivered at the end of oral proceedings. However, this does not answer the question as to which law should be applied at the time of examining and deciding on the admissibility of an appeal if the law has changed since the date of lodging the appeal.

Articles 106 und 108 EPC 1973 govern the requirements to be met by the date of expiry of the two-month period for filing the appeal and the four-month period for filing the written statement of grounds, in order that the appeal may be considered admissible. If these requirements are not met before the time limits expire, the appeal is to be rejected as inadmissible (Rule 65(1) EPC 1973). The purpose of setting time limits for complying with the admissibility requirements specified in these provisions is to ensure the possibility of determining, when the relevant time limits expire, whether the appeal is admissible and the board can proceed to examine whether it is allowable. Therefore, the decision as to whether an appeal can be

revanche, l'article 107 CBE n'est pas cité dans la disposition susmentionnée de la décision du Conseil d'administration ; aussi l'article 107 CBE 1973, qui n'a pas du reste été modifié, reste-t-il applicable, conformément à l'article 7, paragraphe 1, deuxième phrase de l'acte de révision de la Convention sur le brevet européen du 29 novembre 2000 (cf. édition spéciale n° 1 du JO OEB 2007, 196).

1.2 Cependant, pour examiner la recevabilité du présent recours, la chambre s'est également appuyée, eu égard aux articles 106 et 108, sur le texte de ces dispositions selon la CBE 1973, et ce pour les motifs suivants. L'article 106 CBE 1973 (Décisions susceptibles de recours) détermine quelles décisions prises par les instances de l'OEB peuvent en principe faire l'objet d'un recours. L'article 108 CBE 1973 détermine le délai et la forme du recours, c'est-à-dire comment le recours doit être formé et motivé, et notamment dans quels délais.

Les conditions de recevabilité doivent en principe être réunies pendant toute la durée de la procédure (cf. *Singer/Stauder*, CBE, 4^e édition, art. 110, numéro en marge 6), et donc, par exemple, jusqu'à ce qu'une décision soit rendue dans le cadre d'une procédure écrite, ou jusqu'à ce qu'une décision soit annoncée à la fin d'une procédure orale. Toutefois, cela ne répond pas à la question de savoir quel droit doit être appliqué, au moment de statuer, pour apprécier la recevabilité du recours, lorsque le droit a changé après la formation du recours.

Les articles 106 et 108 CBE 1973 définissent les conditions à remplir à l'expiration du délai de deux mois prévu pour former le recours et à l'expiration du délai de quatre mois prévu pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours, afin que le recours puisse être considéré recevable. Si ces conditions ne sont pas observées à l'expiration de ces délais, le recours doit être rejeté comme étant irrecevable, conformément à la règle 65(1) CBE 1973. Si des délais sont fixés en ce qui concerne l'observation des conditions de recevabilité mentionnées dans ces dispositions, c'est pour permettre d'établir, à l'expiration des délais, si le recours est recevable et si l'instruction du recours quant au fond par la chambre de recours peut être

Beschwerdekammer eröffnet wird. Folglich kann dafür, ob eine Beschwerde nach Vorschriften als zulässig angesehen werden kann, die auf die Erfüllung der Zulässigkeitsvoraussetzungen innerhalb einer gesetzlich bestimmten Frist abstellen, allein die Sach- und Rechtslage bei Fristablauf maßgebend sein. Eine zeitlich nach Fristablauf für die Erfüllung der Zulässigkeitsvoraussetzungen eingetretene Änderung der Rechtslage kann sich ebenso wenig wie eine nachträgliche Erfüllung von innerhalb der Frist zu erbringenden Zulässigkeitsvoraussetzungen auf die Beurteilung der Zulässigkeit der Beschwerde auswirken, und zwar weder zugunsten noch zulasten des Beschwerdeführers.

Dies leuchtet unmittelbar ein, wenn sich die bei Fristablauf geltenden, vom Beschwerdeführer erfüllten Zulässigkeitsvoraussetzungen vor Ergehen der Entscheidung verschärfen. Die Beschwerde würde dann nachträglich unzulässig werden, obwohl der Beschwerdeführer die neuen Vorschriften bis zum Fristablauf überhaupt nicht beachten konnte oder sie jedenfalls nicht zu beachten brauchte. Aber auch umgekehrt erscheint es mit dem Gebot der Rechtssicherheit für andere Parteien sowie für Dritte (z. B. im Fall eines widerrufenen Patents oder einer zurückgewiesenen Anmeldung) nicht vereinbar, wenn eine Beschwerde, die die Zulässigkeitsvoraussetzungen bei Ablauf der maßgeblichen Fristen nicht erfüllte, und somit das Verfahren der Beurteilung des Falles in der Sache durch die Beschwerdekammer nicht eröffnet hat, aufgrund einer zu einem späteren Zeitpunkt, aber vor Erlass der Entscheidung eingetretenen Änderung der Rechtslage nunmehr zu einer Überprüfung der Beschwerde in der Sache führen würde.

Artikel 1 Nr. 1 des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 über die Übergangsbestimmungen nach Artikel 7 der Akte zur Revision des Übereinkommens vom 29. November 2000 bestimmt – als Ausnahme zu dem gemäß Artikel 7 (1), Satz 1 der Revisionsakte eigentlich geltenden Grundsatz, dass die revidierte Fassung des Übereinkommens – nur – auf die nach ihrem Inkrafttreten eingereichten europäischen Patentanmeldungen Anwendung findet – lediglich ganz allgemein, dass die Artikel 106 und 108 EPÜ auf die bei ihrem Inkrafttreten anhängigen europäischen Patentanmeldungen anzuwenden sind.

considered admissible according to the relevant provisions, geared to the fulfilment of the requirements for admissibility within a certain legally defined period, depends entirely on the substantive and legal position at the time of expiry of the time limits. Since the belated fulfilment of admissibility requirements after the expiry of the relevant time limit cannot be taken into account in the examination of admissibility, so too a change in the legal position occurring after the expiry of the time limit for fulfilling the admissibility requirements can have no impact, either to the appellant's advantage or to his detriment, on the assessment of admissibility.

The logic of this is obvious where admissibility requirements applying at the date of expiry of the time limit, and met by the appellant, are tightened before the decision is issued. The appeal would then become retrospectively inadmissible, although it was impossible, or at any rate unnecessary, for the appellant to comply with the new provisions before the expiry of the time limit. Conversely, it would be incompatible with the principle of legal certainty for other parties to the proceedings and for third parties (e.g. in the case of a revoked patent or a refused application) if an appeal which did not meet the requirements for admissibility when the relevant time limits expired – and therefore was not eligible for examination as to allowability by the board of appeal – did after all lead to the examination of allowability because of a change in the legal position which occurred later, but before the decision was issued.

Article 1.1 of the decision of the Administrative Council of 28 June 2001 on the transitional provisions under Article 7 of the Act revising the European Patent Convention of 29 November 2000 merely provides in general terms – as an exception from the otherwise valid principle under Article 7(1), first sentence, of the Revision Act that the revised version of the Convention shall apply – only – to European patent applications filed after its entry into force – that Articles 106 and 108 EPC shall apply to European patent applications pending at the time of their entry into force.

ouverte. Par conséquent, seule la situation de droit et de fait à l'expiration des délais permet de répondre à la question de savoir si un recours peut être considéré recevable en vertu des dispositions relatives à l'observation des conditions de recevabilité dans un délai fixé par la loi. Une modification de la situation de droit après l'expiration des délais impartis pour l'observation des conditions de recevabilité ne saurait influencer sur l'appréciation de la recevabilité du recours, que ce soit en faveur ou au détriment du requérant, et il en va de même en ce qui concerne l'observation tardive de conditions de recevabilité qui doivent être remplies dans des délais déterminés.

Cela est évident lorsque les conditions de recevabilité applicables lors de l'expiration des délais, et remplies par le requérant, deviennent plus strictes avant qu'il ne soit statué. Le recours deviendrait rétrospectivement irrecevable, et ce alors que le requérant ne pouvait en aucun cas observer les nouvelles dispositions avant l'expiration des délais ou, du moins, qu'il n'était pas tenu d'y satisfaire. Dans la situation inverse, il y aurait incompatibilité avec l'exigence de sécurité juridique pour les autres parties ainsi que pour les tiers (par exemple en cas de révocation d'un brevet ou de rejet d'une demande) si un recours ne remplissant pas les conditions de recevabilité à l'expiration des délais impartis, et ne pouvant donc pas être instruit sur le fond par la chambre de recours, venait finalement à être examiné sur le fond en raison d'un changement qui se serait produit dans la situation de droit à une date ultérieure, mais avant que la décision ne soit rendue.

L'article premier, point 1 de la décision du Conseil d'administration du 28 juin 2001 relative aux dispositions transitoires au titre de l'article 7 de l'acte de révision de la Convention sur le brevet européen du 29 novembre 2000 dispose seulement de manière très générale que les articles 106 et 108 CBE doivent être appliqués aux demandes de brevet européen pendantes à leur date d'entrée en vigueur, dérogeant en cela au principe qui est en fait applicable en vertu de l'article 7, paragraphe 1, première phrase de l'acte de révision, à savoir que le texte révisé de la Convention est applicable – seulement – aux demandes de brevet européen déposées après son entrée en vigueur.

Dem Beschluss des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 über die Übergangsbestimmungen nach Artikel 7 der Akte zur Revision des Europäischen Patentübereinkommens vom 29. November 2000 und den sonstigen Überleitungs-vorschriften und Regelungen zur Einführung des revidierten EPÜ kann kein Hinweis darauf entnommen werden, dass eine rückwirkende Anwendung der Artikel 106 und 108 EPÜ auf Beschwerden gewollt war, bei denen die für die Beurteilung der Zulässigkeit der Beschwerde maßgeblichen Fristen bei Inkrafttreten des revidierten EPÜ bereits abgelaufen und die damit verbundenen gesetzlichen Rechtsfolgen bereits eingetreten waren. Im Gegenteil kann den Übergangsvorschriften, soweit der Gesetzgeber solche Fälle ausdrücklich angesprochen hat, eher entnommen werden, dass dies nicht seine gesetzgeberische Absicht war. So bestimmt Artikel 1 Nr. 5 des Beschlusses des Verwaltungsrats, dass die neuen Artikel 121 und 122 auf die bei ihrem Inkrafttreten anhängigen europäischen Patentanmeldungen anzuwenden sind, soweit die Fristen für den Antrag auf Weiterbehandlung oder Wiedereinsetzung zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgelaufen sind.

Die hier getroffene Entscheidung hinsichtlich der Anwendbarkeit der Artikel 106 und 108 EPÜ 1973 steht daher nicht im Widerspruch zu Artikel 1 Nr. 1 Satz 1 des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 über die Übergangsbestimmungen nach Artikel 7 der Akte zur Revision des Europäischen Patentübereinkommens vom 29. November 2000, sondern entspricht dem Sinn und Zweck der zum revidierten EPÜ 2000 erlassenen Übergangsbestimmungen.

1.3 Richtet sich somit die Beurteilung der Zulässigkeit der vorliegenden Beschwerde nach den genannten Artikeln des EPÜ 1973, gilt dies folglich auch für die diesen Vorschriften zugeordneten und diese ausgestaltenden ("ausführenden") Bestimmungen der Ausführungsordnung zum EPÜ. Danach findet hier Regel 64 EPÜ 1973, die inhaltlich Artikel 108 EPÜ 1973 zugeordnet ist, Anwendung und nicht etwa die entsprechende, Artikel 108 EPÜ ausgestaltende Regel 99 EPÜ. Nach Artikel 2 Satz 1 des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 7. Dezember 2006 zur Änderung der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen 2000 (Sonderausgabe Nr. 1 zum

There is no indication, in the decision of the Administrative Council of 28 June 2001 on the transitional provisions under Article 7 of the Act revising the European Patent Convention of 29 November 2000 and the further transitional provisions and rules for the introduction of the revised EPC, of any intention that Articles 106 and 108 EPC should apply retroactively to appeals where the time limits for examination as to admissibility had already expired at the time of entry into force of the revised EPC and the relevant legal consequences had already arisen. On the contrary, the transitional provisions would tend to indicate, in so far as the legislator expressly refers to such cases, that this was not the legislative intention. Thus Article 1.5 of the decision of the Administrative Council provides that the new Articles 121 and 122 shall apply to European patent applications pending at the time of their entry into force, in so far as the time limits for requesting further processing or re-establishment of rights have not yet expired at that time.

Therefore, the decision in the present case regarding the applicability of Articles 106 and 108 EPC 1973 does not conflict with Article 1.1, first sentence, of the decision of the Administrative Council of 28 June 2001 on the transitional provisions under Article 7 of the Act revising the European Patent Convention of 29 November 2000; instead, it reflects the intention and purpose of those transitional provisions.

1.3 If the examination as to admissibility of the appeal in the present case is governed by the above-mentioned Articles of the EPC 1973, the same also applies to the provisions of the EPC Implementing Regulations which specify and supplement those Articles. The applicable implementing provision, therefore, is Rule 64 EPC 1973, which is linked to Article 108 EPC 1973, and not the corresponding Rule 99 EPC, which supplements Article 108 EPC. Article 2, first sentence, of the decision of the Administrative Council of 7 December 2006 amending the Implementing Regulations to the European Patent Convention 2000 (Special edition No. 1 of OJ EPO 2007, 89) states that the

Il ne ressort pas de la décision du Conseil d'administration du 28 juin 2001 relative aux dispositions transitoires au titre de l'article 7 de l'acte de révision de la Convention sur le brevet européen du 29 novembre 2000, ainsi que des autres dispositions et règles transitoires concernant l'introduction de la CBE révisée que la volonté du législateur était d'appliquer rétroactivement les articles 106 et 108 CBE aux recours pour lesquels les délais pertinents pour l'appréciation de la recevabilité avaient déjà expiré lors de l'entrée en vigueur de la CBE révisée et pour lesquels les conséquences en découlant au plan juridique s'étaient déjà produites. Il ressort au contraire d'avantage des dispositions transitoires, dans la mesure où le législateur a expressément traité de tels cas, que telle n'était pas son intention. L'article premier, point 5 de la décision du Conseil d'administration dispose ainsi que les nouveaux articles 121 et 122 doivent être appliqués aux demandes de brevet européen pendantes à la date de leur entrée en vigueur, dans la mesure où les délais pour présenter la requête en poursuite de la procédure ou la requête en restitutio in integrum n'ont pas encore expiré à cette date.

La décision prise en l'espèce concernant l'applicabilité des articles 106 et 108 CBE 1973 n'est donc pas contraire à l'article premier, point 1, première phrase de la décision du Conseil d'administration du 28 juin 2001 relative aux dispositions transitoires au titre de l'article 7 de l'acte de révision de la Convention sur le brevet européen du 29 novembre 2000, mais correspond au sens et à l'objectif de ces dispositions transitoires.

1.3 Si la recevabilité du présent recours doit être appréciée conformément aux articles cités de la CBE 1973, il convient de se référer également aux dispositions du règlement d'exécution de la CBE qui relèvent de ces articles et en sont le prolongement (qui les "exécutent"). Est par conséquent applicable la règle 64 CBE 1973, qui relève sur le fond de l'article 108 CBE 1973, et non par exemple la règle 99 CBE correspondante, qui complète cet article. En vertu de l'article 2, première phrase de la décision du Conseil d'administration du 7 décembre 2006 modifiant le règlement d'exécution de la CBE 2000 (édition spéciale n° 1 du JO OEB 2007, 89), le règlement d'exécution de la CBE 2000 doit être

ABI. EPA 2007, 89) ist die Ausführungsordnung zum EPÜ 2000 auf alle dem EPÜ 2000 unterliegenden europäischen Patentanmeldungen anzuwenden. Damit kann nur gemeint sein, dass eine Regel der Ausführungsordnung zum EPÜ 2000 dann anzuwenden ist, wenn bzw. soweit der der Regel zuzuordnende Artikel des EPÜ 2000, den diese Regel näher bestimmt, auf die zu behandelnde Anmeldung anwendbar ist. Denn andernfalls würden sich nicht zu überbrückende Widersprüche und Regelungslücken zwischen den anzuwendenden Artikeln des EPÜ 1973 und den anzuwendenden Bestimmungen der Ausführungsordnung zum EPÜ 2000 ergeben, die der Gesetzgeber nicht gewollt haben kann. Für diese Auslegung von Artikel 2 Satz 1 des genannten Beschlusses des Verwaltungsrats in der deutschen Fassung spricht zudem der insoweit noch eindeutiger Wortlaut dieser Bestimmung in seinen gleichermaßen verbindlichen englischen und französischen Fassungen ("The Implementing Regulations to the EPC 2000 shall apply to all European patent applications, ..., in so far as the foregoing are subject to the provisions of the EPC 2000."; "Le règlement d'exécution de la CBE 2000 s'applique à l'ensemble des demandes de brevet européen, ..., dans la mesure où ils sont soumis aux dispositions de la CBE 2000.").

2. Nachdem die Beschwerdeführerin ihren in der Beschwerdeschrift vom 24. November 2006 gestellten Hauptantrag (siehe dort zu 1.) zurückgenommen hat, ist nicht mehr darüber zu entscheiden, ob der Anmeldung einschließlich der Zeichnungen – etwa auch unter Berücksichtigung des Grundsatzes des Vertrauensschutzes – der Anmeldetag vom 9. Oktober 2004 zukommt und ob der Prioritätsanspruch aus der deutschen Voranmeldung vom 16. Oktober 2003 aus diesem Grund zu Recht besteht.

Vielmehr ist Gegenstand des Beschwerdeverfahrens nur noch das ursprünglich in der Beschwerdeschrift hilfsweise (siehe dort zu 2.) und nunmehr gemäß Schreiben vom 17. Dezember 2007 mit dem (alleinigen) Hauptantrag verfolgte Begehren, die Entscheidung der Eingangsstelle vom 25. September 2006 (sowie die Mitteilung vom 12. November 2004) aufzuheben und den ursprünglichen Anmeldetag 9. Oktober 2004 für

Implementing Regulations to the EPC 2000 shall apply to all European patent applications in so far as they are subject to the provisions of the EPC 2000. This can only mean that a Rule of the Implementing Regulations to the EPC 2000 is to be applied where, or in so far as, the European patent application in question is subject to the Article of the EPC 2000 to which that Rule relates and which is specified and supplemented by it. Otherwise, irresolvable contradictions and legal discrepancies would arise between the applicable Articles of the EPC 1973 and the applicable provisions of the Implementing Regulations to the EPC 2000, which cannot have been the legislator's intention. This interpretation of the German version of Article 2, first sentence, of the above-mentioned decision of the Administrative Council ("Die Ausführungsordnung zum EPÜ 2000 ist auf alle dem EPÜ 2000 unterliegenden europäischen Patentanmeldungen ... anzuwenden") is confirmed by the even clearer wording of the equally binding English and French texts ("The Implementing Regulations to the EPC 2000 shall apply to all European patent applications, ..., in so far as the foregoing are subject to the provisions of the EPC 2000"; "Le règlement d'exécution de la CBE 2000 s'applique à l'ensemble des demandes de brevet européen, ..., dans la mesure où ils sont soumis aux dispositions de la CBE 2000").

2. Since the appellant has withdrawn its main request in the notice of appeal of 24 November 2006 (see point 1 thereof), a decision is no longer required as to whether – having regard also to considerations such as the principle of the protection of legitimate expectations – the application, together with the drawings, should be accorded a date of filing of 9 October 2004 and whether, therefore, a right to priority can be claimed from the German first application of 16 October 2003.

Instead, the only matter at issue is now the (sole) main request according to the letter of 17 December 2007, initially formulated as an auxiliary request in the original notice of appeal (see point 2 thereof), that the decision of the Receiving Section of 25 September 2006 (and the communication of 12 November 2004) be set aside and the original date of filing, i.e. 9 October 2004, set as the date of filing for the documents which

appliqué à l'ensemble des demandes de brevet européen, dans la mesure où elles sont soumises à la CBE 2000. Cela signifie, et il ne saurait y avoir d'autre interprétation possible, qu'une disposition du règlement d'exécution de la CBE 2000 doit être appliquée si, et le cas échéant dans la mesure où, l'article de la CBE 2000 dont relève la disposition en question, et qui est complété par cette dernière, est applicable à la demande à instruire. Il en résulterait dans le cas contraire des contradictions irréductibles et des lacunes juridiques insurmontables entre les articles applicables de la CBE 1973 et les dispositions applicables du règlement d'exécution de la CBE 2000, chose que le législateur ne peut pas avoir voulue. Cette interprétation de l'article 2, première phrase de la décision mentionnée du Conseil d'administration en allemand est de surcroît étayée par les textes encore plus explicites de cette disposition en anglais et en français, textes qui font également foi ("The Implementing Regulations to the EPC 2000 shall apply to all European patent applications, ..., in so far as the foregoing are subject to the provisions of the EPC 2000"; "Le règlement d'exécution de la CBE 2000 s'applique à l'ensemble des demandes de brevet européen, ..., dans la mesure où ils sont soumis aux dispositions de la CBE 2000.").

2. Le requérant ayant retiré la requête principale qu'il avait présentée dans son acte de recours du 24 novembre 2006 (cf. à ce sujet le point 1), il n'est plus nécessaire de décider si la date de dépôt du 9 octobre 2004 doit être attribuée à la demande, ainsi qu'aux dessins, même en considération du principe de la protection de la confiance légitime, et si, pour cette raison, la priorité de la demande antérieure allemande du 16 octobre 2003 peut être valablement revendiquée.

La procédure de recours se limite désormais à la requête formulée initialement à titre subsidiaire dans l'acte de recours (cf. à ce sujet le point 2), et soumise à présent en tant que requête principale (unique) conformément au courrier du 17 décembre 2007, à l'effet d'annuler la décision de la section de dépôt du 25 septembre 2006 (ainsi que la notification du 12 novembre 2004) et de retenir la date de dépôt initiale du 9 octobre

die vom Amt als eingereicht bestätigten Unterlagen (also ohne die Zeichnungen) festzulegen.

3. Der Antrag ist begründet, wenn – auch ohne dass ein Verstoß gegen den Grundsatz des Vertrauensschutzes festgestellt werden kann – die Feststellung der Eingangsstelle vom 12. November 2004 über den Verlust des Prioritätsanspruchs infolge der Neufestsetzung des Anmeldetags auf den Tag der Einreichung der Zeichnungen am 2. November 2004 zu Unrecht getroffen wurde und somit die Voraussetzungen für die Feststellung des Eintritts des Rechtsverlustes nicht vorgelegen haben. Das ist hier der Fall.

Die Tatsache, dass die vorliegende Entscheidung nach dem 13. Dezember 2007 ergeht, eröffnet nach den maßgeblichen Überleitungsvorschriften hier nicht die Anwendung der Regel 56 EPÜ des revidierten EPÜ zugunsten der Beschwerdeführerin. Die Beschwerdeführerin selbst hat insoweit in der Beschwerdebegründung auch lediglich ergänzend zu ihrem Sachvortrag ausgeführt, dass sie ein Indiz dafür, dass die bisherige EPÜ-Regelung bzw. -Handhabung vermeintlich nicht eingangener Unterlagen von Prioritätsnachmeldungen auch wegen drohender schwerwiegender Rechtsverluste unbefriedigend sei, darin sehe, dass das EPÜ 2000 dieses Problem durch die neue Regel 56 (3) EPÜ beseitigt habe. Regel 56 EPÜ entspricht grundsätzlich der Regel 43 EPÜ 1973, sieht aber u. a. im Falle ursprünglich fehlender Zeichnungen unter den in Absatz 3 der Regel 56 EPÜ genannten Voraussetzungen die Möglichkeit der Wahrung des ursprünglichen Anmeldetags unter Einschluss der zunächst fehlenden und sodann nachgereichten Zeichnungen vor.

Gemäß Artikel 2 des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 7. Dezember 2006 zur Änderung der Ausführungsordnung zum EPÜ 2000 ist die Ausführungsordnung zum EPÜ 2000 auf alle dem EPÜ 2000 unterliegenden europäischen Patentanmeldungen anzuwenden. Wie bereits zuvor unter Punkt 1 ausgeführt, kann dieser Artikel nur so verstanden werden, dass es für die Anwendbarkeit einer Vorschrift der Ausführungsordnung des EPÜ 2000 darauf ankommt, welchem Artikel des EPÜ die Vorschrift der Ausführungsordnung inhaltlich zuzuordnen ist, d. h. welchen Artikel die Vorschrift der Ausführungsordnung entspre-

the Office confirmed as filed (i.e. without the drawings).

3. The request is allowable if – even though no breach of the principle of the protection of legitimate expectations can be said to have occurred – the finding of the Receiving Section of 12 November 2004 concerning the loss of priority as a result of re-dating the application to the date of filing the drawings, i.e. 2 November 2004, was incorrect, so that the requirements for noting a loss of priority were not met. That is the case here.

According to the relevant transitional provisions, the fact that the decision in the present case was issued after 13 December 2007 does not entail the application of Rule 56 of the revised EPC in the appellant's favour. The appellant itself merely added, when setting out the facts in its statement of grounds of appeal, that its view that the previous EPC treatment of allegedly missing documents in applications claiming priority was unsatisfactory, because of the danger of a serious loss of rights, was confirmed by the fact that the EPC 2000 had eliminated this problem with the new Rule 56(3) EPC. Rule 56 EPC corresponds to Rule 43 EPC 1973, but provides, inter alia, the possibility, subject to the conditions specified in paragraph 3 of Rule 56 EPC, of retaining the original date of filing of the application with the initially missing and subsequently filed drawings.

Article 2 of the decision of the Administrative Council of 7 December 2006 amending the Implementing Regulations to the EPC 2000 states that the Implementing Regulations to the EPC 2000 shall apply to all European patent applications in so far as they are subject to the provisions of the EPC 2000. As already explained under point 1, this Article can only be taken to mean that the applicability of a provision of the Implementing Regulations to the EPC 2000 depends entirely on which EPC Article the implementing provision relates to, i.e. which Article is specified and supplemented by the provision, in

2004 pour les documents dont l'Office a confirmé le dépôt (c'est-à-dire sans les dessins).

3. Bien qu'aucune violation du principe de la protection de la confiance légitime ne puisse être établie, la requête est fondée si, le 12 novembre 2004, la section de dépôt a constaté à tort que la perte de la revendication de priorité résultait de l'attribution d'une nouvelle date de dépôt, correspondant à la date à laquelle les dessins avaient été produits, à savoir le 2 novembre 2004, et si, par conséquent, les conditions permettant de constater la perte du droit n'étaient pas réunies. Tel est ici le cas.

Conformément aux dispositions transitoires pertinentes, le fait que la présente décision soit prise après le 13 décembre 2007 n'entraîne pas, dans la présente affaire, l'application de la règle 56 de la CBE révisée en faveur du requérant. Dans le mémoire exposant les motifs de son recours, le requérant lui-même a indiqué simplement à titre complémentaire que les dispositions de la CBE ou la pratique suivie jusqu'ici en ce qui concerne les documents réputés non reçus de demandes revendiquant une priorité n'étaient pas satisfaisantes, notamment au regard des conséquences graves découlant des pertes de droits susceptibles de se produire, et que ces insuffisances trouvaient, selon lui, une illustration dans le fait que ce problème avait été éliminé dans la CBE 2000 au moyen de la nouvelle règle 56(3) CBE. La règle 56 CBE correspond sur le fond à la règle 43 CBE 1973, à ceci près qu'elle prévoit, dans les conditions énoncées à son paragraphe 3, la possibilité de conserver la date de dépôt initiale de la demande avec les dessins produits ultérieurement et qui manquaient au départ.

L'article 2 de la décision du Conseil d'administration du 7 décembre 2006 modifiant le règlement d'exécution de la CBE 2000 dispose que ce règlement doit être appliqué à l'ensemble des demandes de brevet européen, dans la mesure où elles sont soumises à la CBE 2000. Comme déjà indiqué précédemment au point 1, cet article ne peut être interprété que d'une seule manière, à savoir qu'une disposition du règlement d'exécution de la CBE 2000 est applicable en fonction de l'article de la CBE dont elle relève sur le fond, c'est-à-dire de l'article qu'elle complète, conformément à la fonction générale du règlement

chend der allgemeinen Funktion der Ausführungsordnung, das EPÜ "auszuführen", näher bestimmt.

Regel 56 EPÜ befasst sich mit dem Anmeldetag bei fehlenden Teilen der Beschreibung oder Zeichnungen. Damit führt sie inhaltlich den Artikel 80 EPÜ näher aus, der den Anmeldetag durch Verweis auf die in der Ausführungsordnung festgelegten Erfordernisse regelt. Die Regeln der Ausführungsordnung dazu sind Regeln 40 und 56, die in ihrer inhaltlichen Ausgestaltung der Umsetzung von Artikel 5 PLT dienen. Diesen Vorschriften (Regel 40 (1) c) und Regel 56 (3)) liegt das neue Konzept zugrunde, dass die zur Zuerkennung eines Anmeldetags erforderlichen Unterlagen unter bestimmten Voraussetzungen nicht sofort körperlich vorliegen müssen, sondern durch das Enthaltensein in einer anderen Anmeldung zum Gegenstand des Verfahrens werden können. Offenbar wegen dieses Systemwechsels ist Artikel 80 EPÜ nicht im Katalog der ab Inkrafttreten des EPÜ 2000 auf anhängige Anmeldungen anwendbar erklärten Vorschriften enthalten. Folglich gelten Artikel 80 und Regel 56 EPÜ nur für Anmeldungen, die ab dem Inkrafttreten des EPÜ 2000 eingereicht werden, und es verbleibt hier insoweit bei der Anwendbarkeit des EPÜ 1973.

4. Die Feststellung in der Mitteilung der Eingangsstelle vom 12. November 2004, dass ein Prioritätsanspruch nicht besteht, weil "der Prioritätstag als Folge der Neufestsetzung des Anmeldetags gemäß Regel 43 (2) EPÜ 1973 (EPA Form 1114) nicht mehr innerhalb der zwölfmonatigen Prioritätsfrist liegt", wurde aufgrund unzutreffender Tatsachen getroffen und beruht damit objektiv auf einem wesentlichen Verfahrensfehler.

4.1 Die Mitteilung der Eingangsstelle vom 2. November 2004 (Formblatt 1114) nach Regel 43 (2) EPÜ 1973 ist an diesem Tag objektiv zu Unrecht ergangen. Die mit Schreiben der Beschwerdeführerin vom 29. Oktober 2004 übersandten Zeichnungen sind am 2. November 2004 beim EPA eingegangen. Somit waren zu diesem Zeitpunkt Zeichnungen beim EPA eingereicht, sodass an dem für den Erlass der Mitteilung der Eingangsstelle maßgeblichen Datum vom 2. November 2004 objektiv kein Fall nach Regel 43 (2) EPÜ 1973 mehr vorlag.

accordance with the latter's general function as an "implementing" rule for the EPC.

Rule 56 EPC is concerned with the date of filing where parts of the description or drawings are missing. It therefore fleshes out Article 80 EPC, governing the date of filing, which is defined by reference to the requirements laid down in the Implementing Regulations. The relevant provisions of the latter are Rules 40 and 56 EPC, whose substance is designed to implement Article 5 PLT. These provisions (Rule 40(1)(c) and Rule 56(3) EPC) are based on the new concept whereby the documents required for the accordance of a date of filing do not, under certain circumstances, immediately have to be physically present; instead, they can be introduced into the proceedings by being contained in another application. This change of approach is clearly the reason why Article 80 EPC is not included in the list of provisions applicable to applications pending at the time of the entry into force of the EPC 2000. Therefore, Article 80 and Rule 56 EPC apply only to applications filed after the entry into force of the EPC 2000, and so, in the present case, the EPC 1973 continues to apply.

4. The finding in the communication of the Receiving Section dated 12 November 2004 that priority was not claimed – because, "as a result of the re-dating of the application pursuant to Rule 43(2) EPC 1973 (EPO Form 1114), the date of priority claimed for the application no longer lies within the twelve-month priority period" – was based on incorrect facts and therefore objectively involved a substantial procedural violation.

4.1 The communication pursuant to Rule 43(2) EPC 1973 sent by the Receiving Section on 2 November 2004 (EPO Form 1114) was, objectively, wrongly issued on that date. The drawings sent with the appellant's letter of 29 October 2004 were received at the EPO on 2 November 2004. At this point in time, therefore, drawings had been filed with the EPO, so on 2 November 2004, the date relevant for the issue of the communication by the Receiving Section, a case according to Rule 43(2) EPC 1973 was objectively no longer in existence.

d'exécution, qui consiste à "exécuter" la CBE.

La règle 56 CBE traite de la question de la date de dépôt dans les cas où des parties de la description ou des dessins manquent. Ce faisant, elle exécute sur le fond l'article 80 CBE, qui régit la date de dépôt par référence aux exigences définies dans le règlement d'exécution. Les dispositions pertinentes du règlement d'exécution sont les règles 40 et 56 qui, en termes de contenu, visent à mettre en œuvre l'article 5 PLT. Ces dispositions (règle 40(1)c) et règle 56(3)) s'appuient sur le nouveau principe selon lequel, dans certaines conditions, les documents requis pour l'attribution d'une date de dépôt ne doivent pas nécessairement être présents physiquement dès l'origine, mais peuvent être introduits dans la procédure s'ils sont contenus dans une autre demande. C'est manifestement en raison de ce changement de système que l'article 80 CBE ne fait pas partie de la liste des dispositions déclarées applicables aux demandes pendantes à l'entrée en vigueur de la CBE 2000. Il s'ensuit que l'article 80 et la règle 56 CBE ne s'appliquent qu'aux demandes qui sont déposées à compter de l'entrée en vigueur de la CBE 2000, d'où l'application de la CBE 1973 à la présente affaire.

4. Dans sa notification en date du 12 novembre 2004, la section de dépôt a constaté qu'une priorité ne pouvait être revendiquée au motif que "la date de priorité n'était plus comprise dans le délai de priorité de douze mois, une nouvelle date de dépôt ayant été attribuée à la demande, conformément à la règle 43(2) CBE 1973 (formulaire OEB 1114); cette constatation découle de faits inexacts et, partant, repose objectivement sur un vice substantiel de procédure.

4.1 La notification du 2 novembre 2004 (formulaire OEB 1114) établie par la section de dépôt conformément à la règle 43(2) CBE 1973 a été, objectivement, émise à tort le jour en question. Les dessins envoyés par le requérant le 29 octobre 2004 ont été reçus le 2 novembre 2004 à l'OEB. A cette date, des dessins avaient par conséquent été déposés auprès de l'OEB, de sorte qu'à la date du 2 novembre 2004, qui avait servi de référence pour l'établissement de la notification par la section de dépôt, l'affaire ne relevait plus objectivement de la règle 43(2) CBE 1973.

Die Eingangsstelle hätte am 2. November 2004 folglich nach objektiver Verfahrenslage eine Mitteilung nach Regel 43 (1) und nicht nach Regel 43 (2) EPÜ 1973 erlassen müssen.

4.2 Das Schreiben der Beschwerdeführerin vom 29. Oktober 2004 und die Mitteilung der Eingangsstelle (Formblatt 1114) vom 2. November 2004 haben sich offensichtlich gekreuzt. Das bedeutet darüber hinaus, dass die Einreichung der Zeichnungen mit Schreiben vom 29. Oktober 2004 tatsächlich nur eine Reaktion auf den Hinweis der Post- und Annahmestelle vom 11. Oktober 2004 (Formblatt 1021) auf das Fehlen der Zeichnungen, nicht aber auf die Mitteilung der Eingangsstelle vom 2. November 2004 mit den erst dort genannten Rechtsfolgen nach Regel 43 (2) EPÜ 1973 sein konnte.

Auch daraus folgt, dass die Mitteilung der Eingangsstelle vom 10. November 2004 gemäß Regel 43 (3) EPÜ 1973, dass der Anmeldetag "... entsprechend Regel 43 (2) EPÜ auf den Tag der Einreichung der Zeichnungen, also auf den 2.11.2004 festgesetzt worden ist", nicht dem tatsächlichen Sachverhalt und der sich daraus zu dem damaligen Zeitpunkt ergebenden Rechtslage entsprach und somit sachlich und rechtlich unzutreffend ist. Die Eingangsstelle hätte am 10. November 2004 aufgrund dieser aus den Akten hervorgehenden offensichtlichen zeitlichen Überschneidung der maßgeblichen Schriftsätze ohne Weiteres erkennen können und müssen, dass die Einreichung der Zeichnungen mit Schreiben der Beschwerdeführerin vom 29. Oktober 2004 keine Reaktion auf die erst am 2. November 2004 ergangene Mitteilung der Eingangsstelle und mithin keine bewusste Entscheidung zugunsten einer Nachreichung der Zeichnungen unter Neufestsetzung des Anmeldetages und somit kein Antrag nach Regel 43 (1) EPÜ 1973 sein konnte.

4.3 In ihrem Schreiben vom 9. November 2004, beim EPA eingegangen am 11. November 2004, mit dem die Zeichnungen innerhalb der in der Mitteilung der Eingangsstelle vom 2. November 2004 gesetzten Frist von 1 Monat erneut eingereicht wurden, hat die Beschwerdeführerin zwar ausdrücklich auf die Mitteilung vom 2. November 2004 Bezug genommen. Diese Erklärung und Verfahrenshandlung kann zwar nur in der Weise ausgelegt werden, dass sich die

Therefore, on the basis of the objective procedural situation, the Receiving Section should have issued a communication pursuant to Rule 43(1) instead of Rule 43(2) EPC 1973 on 2 November 2004.

4.2 The appellant's letter of 29 October 2004 and the communication issued by the Receiving Section (Form 1114) on 2 November 2004 evidently crossed. This means, furthermore, that the filing of the drawings with the letter of 29 October 2004 could indeed only be a response to the reference by the Post Room and Filing Office on 11 October 2004 (Form 1021) to the missing drawings, and not to the communication from the Receiving Section dated 2 November 2004 mentioning, for the first time, the legal consequences pursuant to Rule 43(2) EPC 1973.

From this, too, it follows that the notification pursuant to Rule 43(3) EPC 1973 issued by the Receiving Section on 10 November 2004 informing the appellant that the application had been "re-dated ... to the date on which the drawings were filed, i.e. 2. November 2004" did not reflect the facts of the situation and the resultant legal position at that date and therefore was substantively and legally incorrect. On 10 November 2004 the Receiving Section could and should have recognised – since it was obvious from the file that the relevant letters had crossed – that the filing of the drawings with the appellant's letter of 29 October 2004 was not a response to the communication issued only later, on 2 November 2004, by the Receiving Section, and therefore did not constitute a decision in favour of the late filing of drawings with re-dating of the application and thus could not be a request under Rule 43(1) EPC 1973.

4.3 In its letter of 9 November 2004, received at the EPO on 11 November 2004, re-submitting the drawings within the time limit of one month set in the Receiving Section's communication of 2 November 2004, the appellant did indeed refer expressly to the communication of 2 November 2004. It is true that this statement and procedural act can only be interpreted as meaning that the appellant, having become aware of the legal consequences, had opted for one

Aussi la section de dépôt aurait-elle dû, en l'état objectif de la procédure, établir, le 2 novembre 2004, une notification au titre de la règle 43(1), et non en vertu de la règle 43(2) CBE 1973.

4.2 Le courrier du requérant du 29 octobre 2004 et la notification de la section de dépôt (formulaire OEB 1114) du 2 novembre 2004 se sont à l'évidence croisés. Cela signifie que le dépôt des dessins par le courrier en date du 29 octobre 2004 ne pouvait être en fait qu'une réaction au formulaire OEB 1021 du 11 octobre 2004, dans lequel le bureau de réception signalait l'absence des dessins, et non à la notification de la section de dépôt du 2 novembre 2004, dans laquelle les conséquences juridiques découlant de la règle 43(2) CBE 1973 étaient mentionnées pour la première fois.

Il en découle également que la notification du 10 novembre 2004 établie par la section de dépôt en vertu de la règle 43(3) CBE 1973, et selon laquelle la date de dépôt était, conformément à la règle 43(2) CBE, celle à laquelle les dessins avaient été déposés, à savoir le 2 novembre 2004, ne correspondait pas aux faits et à la situation de droit qui en résultait à cette date, et qu'elle n'était donc pas correcte, ni sur le plan factuel, ni sur le plan juridique. Sachant que les courriers s'étaient croisés, ainsi qu'il ressort clairement des dossiers, la section de dépôt aurait pu, et aurait dû, reconnaître sans peine, à la date du 10 novembre 2004, que le dépôt des dessins par le courrier du requérant en date du 29 octobre 2004 ne pouvait être une réaction à la notification établie seulement le 2 novembre 2004 par la section de dépôt, et qu'il ne pouvait s'agir d'une requête au titre de la règle 43(1) CBE 1973, puisque le demandeur ne pouvait dès lors avoir sciemment décidé de déposer les dessins ultérieurement moyennant l'attribution d'une nouvelle date de dépôt.

4.3 Dans sa lettre du 9 novembre 2004, reçue à l'OEB le 11 novembre 2004, avec laquelle le requérant a déposé une nouvelle fois les dessins, dans le délai d'un mois mentionné dans la notification du 2 novembre 2004 de la section de dépôt, celui-ci s'est bien référé expressément à ladite notification. Cette déclaration et cet acte de procédure ne peuvent certes être interprétés que d'une seule manière, à savoir que le requérant, connaissant désormais les conséquen-

Beschwerdeführerin nunmehr in Kenntnis der rechtlichen Konsequenzen für eine der in der Mitteilung der Eingangsstelle vom 2. November 2004 genannten Möglichkeiten nach Regel 43 (2) EPÜ 1973, nämlich hier für die Neufestsetzung des Anmeldetags auf den Tag der Einreichung der Zeichnungen mit dem daraus folgenden Verlust des Prioritätsanspruchs, entschieden hat. Jedoch kann diese Erklärung keine Rechtswirkung entfalten, da die Fristsetzung der Eingangsstelle nach Regel 43 (2) EPÜ 1973 mangels Vorliegen der Voraussetzungen dieser Regel selbst unwirksam war. Sie kann auch nicht als Antrag im Sinne von Regel 43 (1) EPÜ 1973 angesehen werden, da sie erst am 11. November 2004 und somit nach Erlass der Mitteilung der Eingangsstelle vom 10. November 2004 eingegangen ist.

Auch kann sich folglich die Mitteilung der Eingangsstelle vom 10. November 2004 nach Regel 43 (3) EPÜ 1973 über die Verschiebung des Anmeldetags auf den 2. November 2004 wegen der offensichtlichen zeitlichen Überschneidung nicht auf das erst einen Tag später, nämlich am 11. November 2004 eingegangene Schreiben vom 9. November 2004 nebst Zeichnungen beziehen, sodass es auch im Ergebnis an den Voraussetzungen für die in dieser Mitteilung enthaltenen Feststellungen und genannten Rechtsfolgen fehlt.

4.4 Die dargelegten Umstände führen zum einen dazu, dass die in der Mitteilung der Eingangsstelle vom 12. November 2004 getroffene Feststellung nach Regel 69 (1) EPÜ 1973, dass "der Prioritätstag als Folge der Neufestsetzung des Anmeldetags gemäß Regel 43 (2) EPÜ (EPA Form 1114) nicht mehr innerhalb der zwölfmonatigen Prioritätsfrist liegt", auf unrichtigen Tatsachen beruht und somit die Voraussetzungen für den Eintritt der in dieser Mitteilung genannten Rechtsfolgen nicht erfüllt sind.

Weiterhin ergibt sich aus dem Vorgenannten, dass auf die Übersendung der Zeichnungen durch die Beschwerdeführerin weder am 2. November 2004 noch am 11. November 2004 eine nach Regel 43 (1) EPÜ 1973 vorgeschriebene Mitteilung ergangen ist und folglich der Anmeldetag nicht neu festgesetzt werden durfte. Infolgedessen lagen die rechtlichen Voraussetzungen für die

of the possibilities under Rule 43(2) EPC 1973 referred to in the Receiving Section's communication of 2 November 2004, i.e. in this case for the re-dating of the application to the date of filing the drawings, with the resultant loss of priority. However, the statement could have no legal force, since the time limit set by the Receiving Section under Rule 43(2) EPC 1973 was itself invalid because the relevant requirements under this Rule were not met. Nor can the statement be regarded as a request according to Rule 43(1) EPC 1973, as it was only received on 11 November 2004, i.e. after the Receiving Section issued its notification of 10 November 2004.

Nor, therefore, in view of the obvious time overlap, can the notification pursuant to Rule 43(3) EPC 1973, issued by the Receiving Section on 10 November 2004, regarding the re-dating of the application to 2 November 2004, refer to the letter of 9 November 2004 with the drawings, which only arrived a day later, on 11 November 2004; consequently, too, the requirements for the findings and legal consequences mentioned in that notification were not met.

4.4 From the circumstances described above, it follows, on the one hand, that the finding in the communication under Rule 69(1) EPC 1973 issued by the Receiving Section on 12 November 2004 that, "as a result of the re-dating of the application pursuant to Rule 43(2) EPC 1973 (EPO Form 1114), the date of priority claimed for the application no longer lies within the twelve-month priority period" was based on incorrect facts and, therefore, that the conditions giving rise to the legal consequences mentioned in the communication are not met.

From the above, it also follows that, after the appellant had sent the drawings, no communication as prescribed under Rule 43(1) EPC 1973 was issued, either on 2 November 2004 or on 11 November 2004, and therefore, that the application could not be re-dated. Therefore, the legal requirements for the notification, in the Receiving Section's communication of 12 November 2004, of a loss of rights

ces juridiques, a opté pour l'une des possibilités prévues à la règle 43(2) CBE 1973 et mentionnées dans la notification de la section de dépôt du 2 novembre 2004, en l'occurrence pour l'attribution d'une nouvelle date de dépôt, correspondant à la date à laquelle les dessins avaient été déposés, avec la perte du droit de priorité qui en résultait. Cette déclaration ne saurait toutefois produire d'effets sur le plan juridique, puisque le délai fixé par la section de dépôt en vertu de la règle 43(2) CBE 1973 n'était lui-même pas valable, les conditions visées dans cette règle n'étant pas réunies. Elle ne saurait davantage être considérée comme une requête au sens de la règle 43(1) CBE 1973, puisqu'elle a été reçue seulement le 11 novembre 2004, soit après l'envoi de la notification du 10 novembre 2004 de la section de dépôt.

De même, la notification du 10 novembre 2004 établie par la section de dépôt en vertu de la règle 43(3) CBE 1973, signalant le report de la date de dépôt au 2 novembre 2004, ne peut pas se rapporter au courrier du 9 novembre 2004, reçu seulement un jour plus tard, à savoir le 11 novembre 2004, accompagné des dessins ; les courriers se sont manifestement croisés si bien qu'au final, les conditions ne sont pas là encore réunies pour déduire les constatations et conséquences juridiques énoncées dans cette notification.

4.4 Il ressort en premier lieu de la situation exposée que la constatation effectuée par la section de dépôt, dans sa notification du 12 novembre 2004, conformément à la règle 69(1) CBE 1973, et selon laquelle "la date de priorité n'est plus comprise dans le délai de priorité de douze mois, une nouvelle date de dépôt ayant été attribuée en vertu de la règle 43(2) CBE (formulaire OEB 1114)", repose sur des faits inexacts, et que, par conséquent, les conditions ne sont pas réunies pour que les conséquences juridiques mentionnées dans cette notification produisent leurs effets.

Il découle en outre de ce qui précède qu'aucune notification au titre de la règle 43(1) CBE 1973 n'a été émise suite à l'envoi des dessins par le requérant le 2 novembre 2004 ainsi que le 11 novembre 2004, et que, par conséquent, aucune nouvelle date de dépôt n'aurait dû être attribuée. Cela signifie que les conditions juridiques n'étaient pas réunies pour constater la perte d'un

Feststellung eines Rechtsverlusts nach Regel 69 (1) EPÜ 1973 gemäß der Mitteilung der Eingangsstelle vom 12. November 2004 nicht vor. Die Mitteilung vom 12. November 2004 ist aus den genannten Gründen insgesamt mit schwerwiegenden Rechtsmängeln behaftet und kann daher keinen Bestand haben.

5. Zwar kann der Eingangsstelle der Erlass der Mitteilung nach Regel 43 (2) EPÜ 1973 nicht vorgeworfen werden, weil sich die Zeichnungen zu diesem Zeitpunkt noch nicht bei der Akte befunden haben können. Jedoch hätte die Eingangsstelle dann nicht die Mitteilung vom 10. November 2004 nach Regel 43 (3) EPÜ 1973 erlassen dürfen. Vielmehr hätte stattdessen eine Mitteilung nach Regel 43 (1) EPÜ 1973 ergehen müssen. Hierin liegt ein wesentlicher Verfahrensfehler.

Denn die Beschwerdeführerin hätte – wenn auch unter Verlust der Bezugnahmen auf die Zeichnungen – in diesem Fall den ursprünglichen Anmeldetag, den 9. Oktober 2004, und damit in diesem Umfang die beanspruchte Priorität vom 16. Oktober 2003 wahren können. Ein rechtlich fehlerfreies Verfahren vor der Eingangsstelle hätte hier also für die Beschwerdeführerin zur Erlangung einer Rechtsposition führen können, die ihrem ursprünglichen Hilfsantrag und nunmehrigen alleinigen Hauptantrag entspricht.

6. Die Kammer entscheidet aufgrund der besonderen Umstände des vorliegenden Falles in der Sache selbst und sieht von einer Zurückverweisung der Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die Eingangsstelle ab. Rechtsgrundlage hierfür ist Artikel 111 (1) EPÜ 1973 i. V. m. Artikel 11 Verfahrensordnung der Beschwerdekammern des EPA (VOBK) in der mit Beschluss des Verwaltungsrats vom 25. Oktober 2007 geänderten Fassung (ABl. EPA 2007, 536), die nach Artikel 24 VOBK mit dem Inkrafttreten des revidierten Europäischen Patentübereinkommens am 13. Dezember 2007 Anwendung findet. Artikel 111 EPÜ, der durch die Revision des EPÜ 2000 unverändert geblieben ist, ist in Artikel 1 Nr. 1 Satz 1 des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 über die Übergangsbestimmungen nach Artikel 7 der Akte zur Revision des Europäischen Patentübereinkommens vom 29. November 2000 (Sonderausgabe Nr. 1 zum ABl. EPA 2007, 197) nicht

under Rule 69(1) EPC 1973 were not met. For the reasons indicated above, the communication of 12 November 2004 is generally marred by fundamental legal deficiencies and therefore cannot be upheld.

5. The Receiving Section is not to be blamed for issuing the communication under Rule 43(2) EPC 1973, as the drawings cannot yet have been in the file at that date. In that case, however, the Receiving Section should not have issued the notification of 10 November 2004 under Rule 43(3) EPC 1973. Instead, a communication pursuant to Rule 43(1) EPC 1973 should have been issued. This amounts to a substantial procedural violation.

Had this step been taken, the appellant – while forfeiting the references to the drawings – could have kept the original date of filing, 9 October 2004, and, to this extent, the claimed priority of 16 October 2003. Therefore, a legally correct procedure before the Receiving Section could have enabled the appellant to achieve a position corresponding to its original auxiliary request, which is now its sole main request.

6. Having regard to the special circumstances of the present case, the board is deciding on the matter itself instead of remitting it to the Receiving Section. The legal basis for this is Article 111(1) EPC 1973 in conjunction with Article 11 of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal of the EPO (RPBA) as amended by decision of the Administrative Council of 25 October 2007 (OJ EPO 2007, 536), which under Article 24 RPBA shall enter into force upon entry into force of the revised text of the European Patent Convention on 13 December 2007. Article 111 EPC, which remains unchanged by the revision of the EPC, is not mentioned in Article 1.1, first sentence, of the decision of the Administrative Council of 28 June 2001 on the transitional provisions under Article 7 of the Act revising the European Patent Convention of 29 November 2000 (Special edition No. 1 of OJ EPO 2007, 197), so that, in accordance with Article 7(1), second sentence, of the Act

droit en vertu de la règle 69(1) CBE 1973, comme l'avait fait la section de dépôt dans sa notification du 12 novembre 2004. Pour les motifs indiqués ci-dessus, la notification du 12 novembre 2004 est globalement entachée d'irrégularités juridiques fondamentales et n'est donc pas valable.

5. On ne peut certes reprocher à la section de dépôt d'avoir établi la notification en vertu de la règle 43(2) CBE 1973, puisque les dessins ne pouvaient pas se trouver dans le dossier à la date en question. Elle n'aurait cependant pas dû établir la notification du 10 novembre 2004 au titre de la règle 43(3) CBE 1973. Elle aurait dû en revanche émettre une notification au titre de la règle 43(1) CBE 1973. Ceci constitue un vice substantiel de procédure.

En effet, le requérant aurait pu dans ce cas conserver la date de dépôt initiale, à savoir le 9 octobre 2004, et, partant, la priorité revendiquée du 16 octobre 2003, en perdant toutefois le bénéfice des références aux dessins. Si la procédure devant la section de dépôt s'était déroulée correctement sur le plan juridique, le requérant aurait pu obtenir des conditions juridiques satisfaisant à sa requête subsidiaire initiale, qui constitue désormais son unique requête principale.

6. Eu égard aux circonstances particulières de la présente espèce, la Chambre statue elle-même sur le fond, et ne renvoie pas l'affaire pour décision à la section de dépôt. Elle se fonde à cet égard sur l'article 111(1) CBE 1973 ensemble l'article 11 du règlement de procédure des chambres de recours de l'OEB (RPCR), tel que modifié par décision du Conseil d'administration du 25 octobre 2007 (JO OEB 2007, 536), et prenant effet, conformément à l'article 24 RPCR, à la date d'entrée en vigueur du texte révisé de la Convention sur le brevet européen, soit le 13 décembre 2007. L'article 111 CBE, qui n'a pas été modifié au cours de la révision de la CBE 2000, n'est pas mentionné à l'article premier, point 1, première phrase de la décision du Conseil d'administration du 28 juin 2001 relative aux dispositions transitoires au titre de l'article 7 de l'acte de révision de la Convention sur le brevet européen du 29 novembre 2000 (édition spéciale n°1 du JO OEB 2007,

genannt, sodass es insoweit gemäß Artikel 7 Absatz 1 Satz 2 der Akte zur Revision des Europäischen Patentübereinkommens vom 29. November 2000 (vgl. Sonderausgabe Nr. 1 zum ABl. EPA 2007, 196) bei der Anwendung dieser Vorschrift in der Fassung des EPÜ 1973 verbleibt.

Gegen eine Zurückverweisung sprechen hier "besondere Gründe" im Sinne von Artikel 11 VOBK. Eine Zurückverweisung stünde insbesondere nicht im Einklang mit dem Grundsatz der Verfahrensökonomie, da zum einen die hier zugrunde liegende Patentanmeldung mittlerweile über drei Jahre anhängig ist, wobei ein wesentlicher Teil dieser Zeitverzögerung darauf beruht, dass die Eingangsstelle die angefochtene Entscheidung erst mehr als eineinhalb Jahre nach dem Antrag der Beschwerdeführerin auf eine beschwerdefähige Entscheidung erließ. Außerdem könnte durch eine Zurückverweisung und den Erlass einer Mitteilung nach Regel 43 (1) EPÜ 1973 durch die Eingangsstelle nur das gleiche Ergebnis wie hier nach dem nunmehrigen Hauptantrag erreicht werden, nämlich die von der Beschwerdeführerin begehrte Beibehaltung des Anmeldetags 9. Oktober 2004 unter Streichung der Bezugnahmen auf die Zeichnungen gemäß Regel 43 (1) 1. Alt. EPÜ 1973. Die Beschwerdeführerin hat damit ihr Wahlrecht gemäß Regel 43 (1) EPÜ 1973 im Verfahren vor der Beschwerdekammer ausgeübt, sodass es des Erlasses einer Mitteilung nach Regel 43 (1) EPÜ 1973 nicht mehr bedarf.

7. Die Beschwerdegebühr wird aus Gründen der Billigkeit zurückgezahlt. Die Kammer geht dabei von der Anwendbarkeit der Regel 67 EPÜ 1973 und nicht von der mit dieser Vorschrift inhaltsgleichen Regel 103 des revidierten EPÜ aus.

Regel 103 EPÜ ist wie bislang Regel 67 EPÜ 1973 inhaltlich den bis auf redaktionelle Änderungen unverändert gebliebenen Artikeln 109 und 111 EPÜ zugeordnet. Aus Artikel 1 Nr. 1 Satz 1 des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 über die Übergangsbestimmungen nach Artikel 7 der Akte zur Revision des Europäischen Patentübereinkommens vom 29. November 2000 (a. a. O.) folgt, dass die Artikel 109 und 111 EPÜ in der revidierten Fassung auf die bei ihrem Inkrafttreten anhängigen europäischen Patentanmeldungen nicht anzuwenden sind. Insoweit verbleibt es

revising the European Patent Convention of 29 November 2000 (Special edition No. 1 of OJ EPO 2007, 196) the EPC 1973 version of this provision continues to apply.

"Special reasons" within the meaning of Article 11 RPBA present themselves here for not remitting the case. In particular, remittal would conflict with the principle of procedural economy, since on the one hand the patent application at issue has now been pending for over three years – and a substantial part of the responsibility for the delay lies with the Receiving Section, which took over eighteen months to issue an appealable decision as requested by the appellant. Furthermore, remittal and the issuing of a communication pursuant to Rule 43(1) EPC 1973 by the Receiving Section would only lead to the same outcome as that sought by what is now the appellant's main request, i.e. the retention of 9 October 2004 as the date of filing, with the deletion, in accordance with Rule 43(1), first alternative, EPC 1973, of the references to the drawings. Since the appellant has exercised its right of choice pursuant to Rule 43(1) EPC 1973 in the proceedings before the board of appeal, there is no need to issue a communication under Rule 43(1) EPC 1973.

7. The fee for appeal is reimbursed on grounds of equity. The board's understanding is that the applicable provision in this regard is Rule 67 EPC 1973, not the substantively identical Rule 103 of the revised EPC.

Rule 103 EPC, like the previous Rule 67 EPC 1973, is linked to Articles 109 and 111 EPC, whose substance has remained unchanged, with only minor editorial amendments. From Article 1.1, first sentence, of the decision of the Administrative Council of 28 June 2001 on the transitional provisions under Article 7 of the Act revising the European Patent Convention of 29 November 2000 (see above), it follows that the revised Articles 109 and 111 EPC do not apply to European patent applications pending at the time of their entry into force. Therefore, in accordance with

197); par conséquent, le texte de cette disposition tel qu'il figure dans la CBE 1973 reste applicable conformément à l'article 7, paragraphe 1, deuxième phrase de l'acte portant révision de la Convention sur le brevet européen du 29 novembre 2000 (cf. édition spéciale n° 1 du JO OEB 2007, 196).

Des "raisons particulières", au sens de l'article 11 RPCR, s'opposent à un renvoi dans la présente affaire. Un tel renvoi ne serait pas compatible notamment avec le principe d'économie de la procédure. D'une part, la demande de brevet concernée est pendante depuis maintenant plus de trois ans, et ce retard est imputable pour une part essentielle à la section de dépôt qui n'a rendu la décision attaquée que plus d'un an et demi après la requête présentée par le requérant à l'effet d'obtenir une décision susceptible de recours. D'autre part, un renvoi de l'affaire et l'établissement, par la section de dépôt, d'une notification en vertu de la règle 43(1) CBE 1973 ne pourraient avoir d'autre résultat que celui souhaité dans ce qui constitue désormais la requête principale du requérant, à savoir le maintien de la date de dépôt du 9 octobre 2004, moyennant la suppression des références aux dessins conformément à la règle 43(1) CBE 1973. Dans la procédure devant la chambre de recours, le requérant a donc pu faire un choix en vertu de la règle 43(1) CBE 1973, et il n'est donc plus nécessaire d'émettre une notification au titre de cette règle.

7. La taxe de recours est remboursée pour des raisons d'équité. La chambre considère que c'est la règle 67 CBE 1973, et non la règle 103 de la CBE révisée, identique sur le fond, qui est applicable.

A l'instar de la règle 67 CBE 1973, la règle 103 CBE relève, sur le fond, des articles 109 et 111 CBE, qui, hormis des modifications d'ordre rédactionnel, sont restés inchangés. Il découle de l'article premier, point 1, première phrase de la décision du Conseil d'administration du 28 juin 2001 relative aux dispositions transitoires au titre de l'article 7 de l'acte de révision de la Convention sur le brevet européen du 29 novembre 2000 (loc. cit.) que les articles 109 et 111 de la CBE révisée ne doivent pas être appliqués aux demandes de brevet européen pendantes à la date de leur entrée en

gemäß Artikel 7 Absatz 1 Satz 2 der Akte zur Revision des Europäischen Patentübereinkommens vom 29. November 2000 (a. a. O.) bei der Anwendung der Artikel 109 und 111 EPÜ 1973, sodass hier Regel 67 EPÜ 1973 als Rechtsgrundlage heranzuziehen ist.

Nach Regel 67 Satz 1 EPÜ 1973 wird die Rückzahlung der Beschwerdegebühr u. a. angeordnet, wenn der Beschwerde stattgegeben wird und die Rückzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht. Das ist hier der Fall. Dabei ist auch eine Stattgabe nur nach dem Hilfsantrag insoweit ausreichend (vgl. *Singer/Stauder*, EPÜ, 4. Aufl., Art. 111, Rn. 38). Regel 67 Satz 1 EPÜ 1973 setzt für die Anordnung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr keinen – von der Beschwerdeführerin hier auch nicht gestellten – Antrag voraus.

7.1 Die Beschwerdeführerin hat zwar durch ihr eigenes Verhalten dazu beigetragen, dass es zu dem dargelegten rechtsfehlerhaften Verfahren vor der Eingangsstelle hinsichtlich der Feststellung des Rechtsverlustes nach Regel 69 (1) EPÜ 1973 gekommen ist (vgl. hierzu auch J 18/96, EPA ABI 1998, 403, 411, Nr. 5 der Entscheidungsgründe). Sie hätte nämlich auf den Hinweis der Post- und Annahmestelle vom 11. Oktober 2004 ohne Weiteres durch rechtzeitige Einreichung der Zeichnungen innerhalb der zwölfmonatigen Prioritätsfrist den Prioritätsverlust infolge der Neufestsetzung des Anmeldetags vermeiden und das Ziel erreichen können, einen innerhalb der Prioritätsfrist liegenden Anmeldetag unter Einschluss der Zeichnungen zu erhalten. Ihr stand für die prioritätswahrende Nachreichung der Zeichnungen – gerechnet vom Tag des von der Beschwerdeführerin in ihrem Schreiben vom 15. November 2004 selbst bestätigten Erhalts des EPA-Formblatts 1021 am 11. Oktober 2004 – eine Woche Zeit zur Verfügung. Die deutsche Prioritätsanmeldung hat zwar den Anmeldetag 16. Oktober 2003, jedoch fiel der 16. Oktober 2004 auf einen Samstag, sodass die Frist zur Einreichung der Nachanmeldung erst am Montag, den 18. Oktober 2004 ablief (vgl. hierzu auch *Singer/Stauder* a. a. O., Art. 87, Rn. 44).

Article 7(1), second sentence, of the Act revising the European Patent Convention of 29 November 2000 (see above), Articles 109 and 111 EPC 1973 continue to apply, so that Rule 67 EPC 1973 is to be considered the legal basis.

Under Rule 67, first sentence, EPC 1973, the reimbursement of appeal fees shall be ordered where, inter alia, the appeal is deemed to be allowable and such reimbursement is equitable by reason of a substantial procedural violation. That is the case here. Allowability on the sole basis of an auxiliary request is also a sufficient ground for reimbursement (see *Singer/Stauder*, EPÜ, 4th ed., Art. 111, margin number 38). Rule 67, first sentence, EPC 1973 does not make the order to reimburse appeal fees conditional on the filing of a request to this end – which the appellant did not do in the present case.

7.1 The appellant's own behaviour admittedly contributed to the legally flawed procedure before the Receiving Section with regard to the noting of loss of rights under Rule 69(1) EPC 1973, as described above (see also, on this issue, J 18/96, OJ EPO 1998, 403, 411, point 5 of the Reasons). The appellant could have responded without further ado to the communication from the Post Room and Filing Office dated 11 October 2004 by filing the drawings within the twelve-month priority period in order to avoid the loss of priority owing to the re-dating of the application, and could thus have achieved the aim of obtaining a date of filing, while retaining the drawings, within the priority period. From the date of receiving EPO Form 1021 on 11 October 2004, as confirmed by the appellant in its letter of 15 November 2004, there was a week left for the appellant to file the drawings and preserve priority. The German prior application had a filing date of 16 October 2003, but since 16 October 2004 was a Saturday, the time limit for filing the subsequent application did not expire until Monday, 18 October 2004 (see also, on this issue, *Singer/Stauder*, op.cit., Art. 87, margin number 44).

vigueur. Conformément à l'article 7, paragraphe 1, deuxième phrase de l'acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens du 29 novembre 2000 (loc. cit.), les articles 109 et 111 CBE 1973 restent donc applicables, et il convient par conséquent dans la présente affaire de prendre la règle 67 CBE 1973 comme base juridique.

En vertu de la règle 67, première phrase CBE 1973, le remboursement de la taxe de recours est ordonné notamment lorsqu'il est fait droit au recours, si le remboursement est équitable en raison d'un vice substantiel de procédure. Tel est le cas dans la présente affaire. Il suffit à cet égard que la requête subsidiaire ait été admise (cf. *Singer/Stauder*, CBE, 4^e édition, article 111, numéro en marge 38). La règle 67, première phrase CBE 1973 ne prévoit pas l'obligation de présenter une requête – ce que le requérant n'a pas fait en l'occurrence – pour que le remboursement de la taxe de recours soit ordonné.

7.1 Par son propre comportement, le requérant a, il est vrai, contribué à l'irrégularité de la procédure devant la section de dépôt concernant la constatation de la perte d'un droit au titre de la règle 69(1) CBE 1973, comme indiqué plus haut (cf. également à ce sujet la décision J 18/96, JO OEB 1998, 403, 411, point 5 des motifs). En effet, il aurait pu éviter la perte de priorité due à l'attribution d'une nouvelle date de dépôt, simplement en répondant à l'avis du bureau de réception du 11 octobre 2004 et en déposant les dessins dans le délai de priorité de douze mois, et il serait ainsi parvenu à obtenir une date de dépôt comprise dans le délai de priorité tout en maintenant les dessins. A compter de la date à laquelle il a lui-même accusé réception, dans son courrier du 15 novembre 2004, du formulaire OEB 1021 daté du 11 octobre 2004, le requérant disposait d'une semaine pour déposer les dessins tout en conservant la priorité. La demande allemande établissant la priorité avait certes comme date de dépôt le 16 octobre 2003, mais le 16 octobre 2004 tombant un samedi, le délai de dépôt de la demande ultérieure expirait seulement le lundi 18 octobre 2004 (cf. également à ce sujet *Singer/Stauder*, loc. cit., article 87, numéro en marge 44).

Die Beschwerdeführerin hat weiterhin mit Eingaben vom 29. Oktober 2004 und 9. November 2004 Zeichnungen nachgereicht, ohne dabei in irgendeiner Weise gegenüber dem EPA zu erkennen zu geben, dass ihrer Ansicht nach die Zeichnungen bereits am 9. Oktober 2004 eingereicht worden seien. Ein solches Vorbringen enthält erst ihr Schreiben vom 15. November 2004 als Reaktion auf die Feststellung des Rechtsverlustes mit Mitteilung der Eingangsstelle vom 12. November 2004. Bis zum Eingang des Schreibens vom 15. November 2004 im EPA am 18. November 2004 hat die Eingangsstelle demnach gar keinen Anlass für Ermittlungen oder Nachforschungen zum Verbleib angeblich am 9. Oktober 2004 eingereichter Zeichnungen gehabt. Vielmehr hat die Beschwerdeführerin selbst durch die zweimalige kommentarlose Übersendung von Zeichnungssätzen die Eingangsstelle in der Annahme gelassen, sie (die Beschwerdeführerin) gehe ebenfalls von der ursprünglichen Nichteinreichung der Zeichnungen aus.

7.2 Gleichwohl liegt die maßgebliche Ursache, die letztlich die Einlegung der Beschwerde notwendig machte, in dem genannten wesentlichen Verfahrensfehler der Eingangsstelle. Wie oben dargelegt (siehe insbesondere Nrn. 4.4 und 5 der Entscheidungsgründe), war bereits die Mitteilung vom 2. November 2004 nach Regel 43 (2) EPÜ 1973 wegen der bereits an diesem Tag beim EPA vorliegenden Zeichnungen objektiv zu Unrecht ergangen, da die Voraussetzungen für eine Mitteilung nach Regel 43 (1) EPÜ 1973 vorlagen. Mag der Eingangsstelle dieser Verfahrensverstoß wegen der Überschneidung der Einreichung der Zeichnungen mit dem Erlass der Mitteilung vom 2. November 2004 subjektiv nicht vorgeworfen werden können, so hätte jedenfalls die Mitteilung vom 10. November 2004 nach Regel 43 (3) EPÜ 1973 nicht mehr ergehen dürfen. Spätestens zu diesem Zeitpunkt, aber auch noch im weiteren Verlauf des Verfahrens, hätte die Eingangsstelle erkennen können und müssen, dass die geänderte Sachlage – gegebenenfalls unter Aufhebung der Mitteilung vom 2. November 2004 – nunmehr zwingend eine Mitteilung nach Regel 43 (1) EPÜ 1973 erforderte.

Bei einer solchen rechtlich vorgeschriebenen Verfahrensweise der Eingangsstelle liegt hier die Annahme nicht fern, dass sich die Beschwerdeführerin

The appellant, furthermore, went on to file drawings belatedly again, on 29 October 2004 and 9 November 2004, without giving the slightest indication to the EPO that, in its opinion, the drawings had already been filed on 9 October 2004. The first submission to this effect was in the appellant's letter of 15 November 2004, in response to the notification, in the Receiving Section's communication of 12 November 2004, of a loss of rights. Until 18 November 2004, when the letter of 15 November 2004 reached the EPO, there was no reason for the Receiving Section to make any enquiries or investigations as to the whereabouts of drawings allegedly filed on 9 October 2004. Instead, the appellant itself, by twice sending sets of drawings without further comment, allowed the Receiving Section to assume that it (the appellant) also believed that the drawings had not originally been filed.

7.2 Nevertheless, the main cause, which ultimately necessitated the filing of the appeal, lay in the above-mentioned substantial procedural violation by the Receiving Section. As explained above (see, in particular, points 4.4 and 5 of the Reasons), the communication pursuant to Rule 43(2) EPC 1973 was objectively, wrongly issued, because, in view of the drawings which had already been received at the EPA on that date, the requirements for a communication under Rule 43(1) EPC 1973 had been met. No subjective blame can be attributed to the Receiving Section for this procedural violation, since the filing of the drawings crossed with the issuing of the communication of 2 November 2004; however, the communication of 10 November 2004 pursuant to Rule 43(3) EPC 1973 should not have been issued. By this point at the latest, and also in the further course of the proceedings, the Receiving Section could and should have recognised that the position had changed in a way that categorically required the issuing of a communication under Rule 43(1) EPC 1973 – setting aside, if need be, the communication of 2 November 2004.

Had the Receiving Section followed the legally prescribed course of action, it is entirely conceivable that the appellant would then already have consented, in

De plus, dans ses conclusions du 29 octobre 2004 et du 9 novembre 2004, le requérant a encore déposé des dessins sans signaler d'une quelconque manière à l'OEB que les dessins avaient, selon lui, déjà été déposés le 9 octobre 2004. Il le mentionne seulement dans sa lettre du 15 novembre 2004, en réaction à la notification du 12 novembre 2004 de la section de dépôt constatant la perte d'un droit. Or, cette lettre est parvenue à l'OEB le 18 novembre 2004. Avant cette date, la section de dépôt n'avait donc aucune raison de s'enquérir des dessins préten- dument déposés le 9 octobre 2004. En envoyant à deux reprises sans faire le moindre commentaire le jeu de dessins, le requérant a davantage donné à la section de dépôt l'impression qu'il partait lui aussi du principe que les dessins n'avaient pas été déposés à l'origine.

7.2 Quoiqu'il en soit, si le requérant a estimé en définitive nécessaire de former un recours, c'est essentiellement en raison du vice substantiel de procédure commis par la section de dépôt. Comme exposé ci-dessus (cf. notamment les points 4.4 et 5 des motifs de la décision), la notification du 2 novembre 2004 établie conformément à la règle 43(2) CBE 1973 avait déjà, objectivement, été émise à tort, puisque l'OEB avait déjà reçu les dessins à cette date et que les conditions étaient réunies pour envoyer une notification au titre de la règle 43(1) CBE 1973. Même si l'on ne peut reprocher subjectivement à la section de dépôt d'avoir enfreint la procédure, le dépôt des dessins et l'envoi de la notification du 2 novembre 2004 s'étant croisés, la notification du 10 novembre 2004 établie au titre de la règle 43(3) CBE 1973 n'aurait pas dû, en tout état de cause, être envoyée. La section de dépôt aurait pu, et aurait dû, se rendre compte au plus tard à cette date, mais aussi dans le cours ultérieur de la procédure, que le changement de situation nécessitait désormais impérativement une notification en vertu de la règle 43(1) CBE 1973, annulant, le cas échéant, la notification du 2 novembre 2004.

Si la section de dépôt avait suivi la procédure prescrite, il est permis de supposer que le requérant aurait accepté la suppression des dessins et

daraufhin schon im Verfahren vor der Eingangsstelle mit der Streichung der Zeichnungen und der Bezugnahmen darauf einverstanden erklärt hätte. Ein solcher Antrag hätte nämlich dem Rechtsbegehren entsprochen, welches sie nunmehr erfolgreich im Beschwerdeverfahren gemäß dem ursprünglichen Hilfsantrag und jetzigen alleinigen Hauptantrag verfolgt, sodass demnach bei rechtlich zutreffender Verfahrensweise der Eingangsstelle eine Beschwerdeeinlegung aller Wahrscheinlichkeit nach nicht erforderlich gewesen wäre. Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr entspricht unter diesen Umständen der Billigkeit.

Entscheidungsformel:**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die Entscheidung der Eingangsstelle vom 25. September 2006 wird aufgehoben.
2. Der europäischen Patentanmeldung 04 024 119.2 wird der Anmeldetag 9. Oktober 2004 zuerkannt, wobei die Bezugnahmen auf die Zeichnungen in der europäischen Patentanmeldung 04 024 119.2 als gestrichen gelten.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

the procedure before the Receiving Section, to the deletion of the drawings and the references thereto. This would have corresponded to the outcome sought and obtained by the appellant in the appeal proceedings according to the auxiliary request in the original notice of appeal, which is now the sole main request; in all probability, therefore, if the Receiving Section had followed the legally correct procedure, the filing of an appeal would not have been necessary. Under these circumstances, reimbursement of the appeal fee is equitable.

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

1. The decision of the Receiving Section of 25 September 2006 is set aside.
2. European patent application No. 04 024 119.2 is accorded a date of filing of 9 October 2004. The references to the drawings in European patent application No. 04 024 119.2 are deemed to be deleted.
3. The reimbursement of the appeal fee is ordered.

des références correspondantes dès le stade de la procédure devant la section de dépôt. Une telle requête aurait en effet satisfait à ses prétentions, auxquelles il est maintenant fait droit dans la procédure de recours, conformément à sa requête subsidiaire initiale et désormais unique requête principale, de sorte que selon toute vraisemblance, la formation d'un recours n'aurait pas été nécessaire si la section de dépôt avait appliqué correctement la procédure. Dans ces circonstances, un remboursement de la taxe de recours est équitable.

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

1. La décision de la section de dépôt du 25 septembre 2006 est annulée.
2. La date de dépôt du 9 octobre 2004 est attribuée à la demande de brevet européen 04 024 119.2, et les références aux dessins dans la demande de brevet européen 04 024 119.2 sont réputées supprimées.
3. Le remboursement de la taxe de recours est ordonné.