

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Techni-
schen Beschwerdekammer
3.3.2 vom 21. November 1995
T 850/95 - 3.3.2
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. A. M. Lançon
Mitglieder: R. E. Teschemacher
G. J. Wassenaar

**Anmelder: United States Gypsum
Company**

**Stichwort: Berichtigung des Ertei-
lungsbeschlusses/US GYPSUM**

Artikel: 21 (3), 112 (1) a) EPÜ

Regel: 89 EPÜ

**Schlagwort: "Zuständigkeit der
Beschwerdekammern" - "Zurückwei-
sung einer Berichtigung des Ertei-
lungsbeschlusses"**

Leitsatz

Der Großen Beschwerdekammer
wird nach Artikel 112 (1) a) EPÜ die
folgende Rechtsfrage vorgelegt:*

*Ist für Beschwerden gegen die Ent-
scheidung einer Prüfungsabteilung,
einen Antrag nach Regel 89 EPÜ auf
Berichtigung des Erteilungsbeschlus-
ses zurückzuweisen, eine Technische
Beschwerdekammer (Art. 21 (3) a), b)
EPÜ) oder die Juristische Beschwer-
dekammer (Art. 21 (3) c) EPÜ)
zuständig?*

*Wer entscheidet über die Zuständig-
keit, wenn die Antwort von der Lage
des Einzelfalles abhängt?*

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung
Nr. 89 311 913.1 mit Benennung
Spaniens und Griechenlands wurde
unter Beanspruchung der Priorität
einer Voranmeldung in den Vereinig-
ten Staaten von Amerika am
16. November 1989 eingereicht. Die
Prüfungsabteilung teilte dem Anmel-
der am 30. Mai 1994 die Fassung mit,

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.3.2
dated 21 November 1995
T 850/95 - 3.3.2
(Official text)**

Composition of the board:

Chairman: P. A. M. Lançon
Members: R. E. Teschemacher
G. J. Wassenaar

**Applicant: United States Gypsum
Company**

**Headword: Correction of decision to
grant/US GYPSUM**

Article: 21(3), 112(1)(a) EPC

Rule: 89 EPC

**Keyword: "Competence of the
boards of appeal" - "Refusal of a
correction of the decision to grant"**

Headnote

*The following question of law shall
be referred to the Enlarged Board of
Appeal* under Article 112(1)(a) EPC:*

*Are appeals from a decision of an
examining division refusing a
request under Rule 89 EPC for cor-
rection of the decision to grant to be
decided upon by a technical board of
appeal (Article 21(3)(a) and (b) EPC)
or by the Legal Board of Appeal
(Article 21(3)(c) EPC)?*

*If the answer depends on the circum-
stances of the case, who shall decide
on the competence?*

Summary of facts and submissions

I. European patent application
No. 89 311 913.1 designating Spain
and Greece was filed on 16 November
1989, claiming priority from an earlier
application in the United States of
America. The examining division
informed the applicant in a commu-
nication of 30 May 1994 of the ver-
sion in which the patent was intend

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.2,
en date du 21 novembre 1995
T 850/95 - 3.3.2
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : P. A. M. Lançon
Membres : R. E. Teschemacher
G. J. Wassenaar

**Demandeur: United States Gypsum
Company**

**Référence: Rectification d'une déci-
sion de délivrance/US GYPSUM**

Article : 21(3), 112(1) a) CBE

Règle : 89 CBE

**Mot-clé : "Compétence des cham-
bres de recours" - "Rejet d'une
rectification de la décision de déli-
vrance"**

Sommaire

*Conformément à l'article 112(1) a)
CBE, la question de droit suivante est
soumise à la Grande Chambre de
recours* :*

*Les recours formés contre une déci-
sion d'une division d'examen de
rejeter une requête en rectification
de la décision de délivrance, présen-
tée conformément à la règle 89 CBE,
doivent-ils être tranchés par une
chambre de recours technique
(article 21(3) a) et b) CBE) ou par la
chambre de recours juridique (article
21(3) c) CBE) ?*

*Si la réponse dépend des circonstan-
ces de l'espèce, qui doit trancher la
question de la compétence ?*

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n°
89 311 913.1, dans laquelle étaient
désignées l'Espagne et la Grèce, a
été déposée le 16 novembre 1989
sous le bénéfice de la priorité d'une
demande antérieure déposée aux
Etats-Unis d'Amérique. Le 30 mai
1994, la division d'examen a notifié
au demandeur le texte dans lequel

* Die Entscheidungsformel der Entscheidung der
Großen Beschwerdekammer (G 8/95) ist im ABI. EPA,
Heft 7, VII veröffentlicht.

* The order of the decision of the Enlarged Board of
Appeal (G 8/95) is published in OJ EPO, issue 7, VII.

* Le dispositif de la décision de la Grande Chambre de
recours (G 8/95) est publié au JO OEB, numéro 7.

in der das Patent erteilt werden sollte. Mit Schreiben vom 7. September 1994 billigte der Anmelder die für die Erteilung vorgesehene Fassung. Nachdem die formellen Erfordernisse nach Regel 51 (6) EPÜ erfüllt waren, erging am 23. Februar 1995 der Erteilungsbeschuß.

II. Mit Telefax vom 10. März 1995 reichte der Anmelder zwei zusätzliche Seiten 4a und 4b der Beschreibung ein und beantragte ihre Aufnahme in die Patentschrift, bevor sie veröffentlicht werde. Am 17. März 1995 erging an den Anmelder die Mitteilung, daß die technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der Patentschrift vor Eingang des Telefax vom 10. März 1995 abgeschlossen gewesen seien und daß ein Antrag auf Änderung des Erteilungsbeschlusses nach Erhalt der gedruckten Patentschrift gestellt werden könne. Mit Telefax vom 18. April 1995 beantragte der Anmelder die Neuveröffentlichung des Patents mit den beigefügten fehlenden Seiten.

III. Am 8. Mai 1995 erließ die Prüfungsabteilung unter Verwendung des Vordrucks 2053 eine "Entscheidung über die Ablehnung eines Antrages auf Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen (Regel 89 EPÜ)" mit folgender Begründung: "Die genannten Berichtigungen beziehen sich nicht auf Stellen der Patentschrift, für welche die Prüfungs- bzw. Einspruchsabteilung ihrer Entscheidung einen anderen Text zugrunde legen wollte (Richtlinien Teil E-X, 10)."

IV. Am 14. Juni 1995 wurde Beschwerde eingelegt; die entsprechende Gebühr wurde am 22. Juni 1995 entrichtet. In der mit einem Schreiben vom 8. September 1995 eingereichten Beschwerdebegründung machte der Beschwerdeführer geltend, die Seiten 4a und 4b seien bei der Einreichung eines vollständigen Satzes von Ersatzseiten der Anmeldungsunterlagen am 25. März 1994 aufgrund des Versehens einer Bürokräft nicht beigefügt worden. Der Wortlaut habe identisch sein sollen mit dem der zuvor eingereichten korrespondierenden Euro-PCT-Anmeldung 90 901 172.8, in der zum damaligen Zeitpunkt die Benennung Spaniens und Griechenlands nicht möglich gewesen sei. Auf diese Absicht sei bei der Einreichung der geänderten Patentschrift ausdrücklich hingewiesen worden. Die zusätzlichen Seiten enthielten Text, der die Ansprüche 6, 9, 10, 12 und 17 in der vom Prüfer befürworteten und akzeptierten Fassung stütze und diesen entspreche.

ed to be granted. By letter of 7 September 1994 the applicant approved the text intended for grant. After the formal requirements according to Rule 51(6) EPC had been fulfilled, the decision to grant was despatched on 23 February 1995.

II. By fax of 10 March 1995 the applicant filed two additional pages 4a and 4b of the description and requested that they be included in the patent specification before publication. By communication of 17 March 1995 the applicant was informed that the technical preparations for the publication of the patent specification had been completed before receipt of the fax of 10 March 1995 and that a request to amend the decision to grant could be filed upon receipt of the printed specification. By fax of 18 April 1995 the applicant requested that the patent be re-published with the missing pages enclosed.

III. The examining division issued a decision pre-printed on Form 2053, dated 8 May 1995, "refusing a request for correction of errors in decision (Rule 89 EPC)" on the ground that "the corrections specified did not relate to passages in the patent specification where the division wished to base its decision on a different text (Guidelines, Part E-X, 10)".

IV. A notice of appeal was filed on 14 June 1995 and the appropriate fee was paid on 22 June 1995. In the statement of grounds of appeal, filed with a letter dated 8 September 1995, the appellant submitted that pages 4a and 4b had been omitted due to a clerical error when a full replacement specification had been filed on 25 March 1994. The text was intended to be identical to the text previously submitted in the corresponding Euro-PCT application No. 90 901 172.8 in which, at the time, it was not possible to designate Spain and Greece. This intention had been declared expressly when the amended specification was filed. The additional pages contained text providing support for, and corresponding to claims 6, 9, 10, 12 and 17 as agreed and accepted by the examiner.

elle envisageait de délivrer le brevet. Par lettre du 7 septembre 1994, le demandeur a donné son accord sur le texte envisagé. Après qu'il eut été satisfait aux conditions de forme énoncées à la règle 51(6) CBE, la décision de délivrance a été envoyée le 23 février 1995.

II. Par télécopie du 10 mars 1995, le demandeur a déposé deux nouvelles pages de description (p. 4a et 4b) et a demandé qu'elles soient incluses dans le fascicule de brevet avant sa publication. Par notification en date du 17 mars 1995, le demandeur a été informé que les préparatifs techniques en vue de la publication du fascicule de brevet avaient été achevés avant la réception de la télécopie du 10 mars 1995 et qu'une requête en modification de la décision de délivrance pouvait être présentée dès réception du fascicule imprimé. Par télécopie du 18 avril 1995, le demandeur a demandé que le brevet soit republié avec les pages manquantes.

III. Le 8 mai 1995, la division d'examen a rendu, sur le formulaire 2053 préimprimé, une "décision de rejet d'une requête en rectification d'erreurs dans une décision (règle 89 CBE)" au motif que "les rectifications mentionnées ne concernaient pas des passages du fascicule de brevet que la division envisageait de remplacer par un autre texte pour fonder sa décision (Directives, partie E-X, 10)".

IV. Un recours a été formé le 14 juin 1995 et la taxe correspondante a été acquittée le 22 juin 1995. Dans le mémoire exposant les motifs du recours, déposé par lettre du 8 septembre 1995, le requérant a fait valoir que les pages 4a et 4b avaient été omises à la suite d'une erreur commise par un employé lors du dépôt d'un fascicule de remplacement complet le 25 mars 1994. Son intention était de présenter un texte identique à celui qui figurait antérieurement dans la demande euro-PCT 90 901 172.8 correspondante, dans laquelle il n'avait pas été possible, à l'époque, de désigner l'Espagne et la Grèce. Cette intention avait été expressément déclarée lors du dépôt du fascicule modifié. Les nouvelles pages contenaient un texte qui avait été soumis à l'appui des revendications 6, 9, 10, 12 et 17 telles qu'approuvées et acceptées par l'examineur et qui leur correspon-dait.

Entscheidungsgründe

1. Mit der zulässigen Beschwerde wird die Entscheidung der Prüfungsabteilung angefochten, einen Antrag nach Regel 89 EPÜ auf Berichtigung des Erteilungsbeschlusses zurückzuweisen.

2. Diese Kammer ist nur dann dafür zuständig, über diese Beschwerde zu entscheiden, wenn die Erfordernisse des Artikels 21 (3) a) EPÜ erfüllt sind, d. h., wenn die angefochtene Entscheidung die Erteilung des Patents betrifft.

2.1 In dieser Frage hat die Juristische Beschwerdekammer in der Sache J 30/94 am 9. Oktober 1995 befunden, daß eine Entscheidung, mit der ein Antrag auf Berichtigung nach Regel 89 EPÜ zurückgewiesen wird, nicht die Erteilung des Patents betreffe und daß für die Prüfung der Beschwerde nach Artikel 21 (3) c) EPÜ die Juristische Beschwerdekammer zuständig sei. Die Tatsache, daß der Berichtigungsantrag sich auf einen Erteilungsbeschuß bezieht, ändere nichts an der Zuständigkeit, denn angefochten werde ja die Entscheidung, einen Berichtigungsantrag zurückzuweisen, nicht aber der Erteilungsbeschuß.

2.2 In zwei früheren Entscheidungen hatte die Juristische Beschwerdekammer über einen Antrag nach Regel 89 EPÜ zu befinden. In der ersten Entscheidung (J 12/85, ABI. EPA 1986, 155) wurde die Beschwerde als unzulässig verworfen, da die Prüfungsabteilung über den Antrag noch nicht entschieden hatte. In der zweiten Entscheidung (J 27/86 vom 3. Oktober 1987), in der es um dieselbe Anmeldung ging, wurde die Entscheidung, die Aufnahme eines zusätzlichen Anspruchs im Wege der Berichtigung zurückzuweisen, wegen unzureichender Begründung (R. 68 (2) EPÜ) aufgehoben. In diesen Entscheidungen wurde die Frage der Zuständigkeit nicht speziell angesprochen.

2.3 Im Gegensatz dazu haben mindestens zwei Technische Beschwerdekammern - in den Entscheidungen T 546/90 vom 12. September 1991 und T 946/91 vom 17. August 1993 - ihre Zuständigkeit nach Artikel 21 (3) a) EPÜ akzeptiert, über Beschwerden gegen Entscheidungen auf Zurückweisung eines Antrags auf Berichtigung nach Regel 89 EPÜ zu befinden. Der Anmelder hatte in der Sache T 546/90 den Austausch von Zeichnungen und in der Sache T 946/91 die Berichtigung von Fehlern in der Definition bestimmter

Reasons for the decision

1. The admissible appeal lies from the decision of the examining division refusing a request under Rule 89 EPC for correction of the decision to grant the patent.

2. This board is competent to decide on this appeal only if the requirements of Article 21(3)(a) EPC are fulfilled, i.e. if the decision under appeal concerns the grant of the patent.

2.1 In respect of this question, the Legal Board of Appeal has decided in J 30/94, dated 9 October 1995, that a decision refusing a request for correction under Rule 89 EPC does not concern the grant of the patent and that the Legal Board is responsible for examining the appeal under Article 21(3)(c) EPC. The fact that the request for correction relates to a decision to grant a patent does not, according to that decision, alter the competence, because what is under appeal is the decision to refuse a request for correction and not the decision to grant the patent.

2.2 In two earlier decisions the Legal Board was concerned with a request under Rule 89 EPC. In the first decision (J 12/85, OJ EPO 1986, 155), the appeal was rejected as inadmissible since the examining division had not yet rendered a decision on the request. In the second decision (J 27/86 of 3 October 1987) concerning the same application, the decision refusing the addition of a claim by way of correction was set aside for lack of reasons (Rule 68(2) EPC). These decisions did not specifically address the question of competence.

2.3 In contrast thereto, at least two technical boards have accepted their competence under Article 21(3)(a) EPC to decide on appeals against decisions refusing a request for correction under Rule 89 EPC in decisions T 546/90, dated 12 September 1991, and T 946/91, dated 17 August 1993. In T 546/90 the applicant had requested that drawings be replaced and in T 946/91 he had requested that mistakes in the definition of certain compounds be corrected. In T 546/90 the examining division used the pre-printed form, No. 2053 for

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable et est dirigé contre la décision de la division d'examen de rejeter la requête en rectification de la décision de délivrance, présentée en vertu de la règle 89 CBE.

2. La Chambre n'est compétente pour statuer sur ce recours que s'il est satisfait aux exigences énoncées à l'article 21(3) a) CBE, c'est-à-dire si la décision attaquée porte sur la délivrance du brevet.

2.1 Sur cette question, la chambre de recours juridique a décidé dans l'affaire J 30/94, en date du 9 octobre 1995, qu'une décision de rejeter une requête en rectification présentée en vertu de la règle 89 CBE ne concerne pas la délivrance du brevet et que la chambre de recours juridique est compétente pour examiner le recours, conformément à l'article 21(3) c) CBE. Selon elle, le fait que la requête en rectification porte sur une décision de délivrer un brevet n'affecte pas sa compétence, car le recours a pour objet la décision de rejeter une requête en rectification et non la décision de délivrer le brevet.

2.2 Dans deux décisions antérieures, la chambre de recours juridique devait statuer sur une requête présentée en vertu de la règle 89 CBE. Dans la première décision (J 12/85, JO OEB 1986, 155), le recours a été rejeté comme irrecevable au motif que la division d'examen n'avait pas encore statué sur la requête. Dans la seconde décision (J 27/86 du 3 octobre 1987), qui portait sur la même demande, la décision de refuser l'ajout d'une revendication par voie de rectification a été annulée pour absence de motifs (règle 68(2) CBE). Ces décisions ne portaient pas spécifiquement sur la question de la compétence.

2.3 En revanche, au moins deux chambres de recours technique ont accepté d'être compétentes, conformément à l'article 21(3) a) CBE, pour statuer sur des recours formés contre des décisions de rejeter une requête en rectification, présentée en vertu de la règle 89 CBE, dans les décisions T 546/90, datée du 12 septembre 1991, et T 946/91, datée du 17 août 1993. Dans la décision T 546/90, le demandeur avait demandé que des dessins soient remplacés, et, dans la décision T 946/91, que des erreurs dans la définition de certains

Verbindungen beantragt. In der Sache T 546/90 verwendete die Prüfungsabteilung den auch im vorliegenden Fall benutzten Vordruck 2053 für die Ablehnung des Antrags. In der Sache T 946/91 wurde die auf dem Formblatt 2053 vorgedruckte Begründung wie folgt ergänzt: "Alle beantragten Berichtigungen betreffen Fehler in der der Erteilung zugrunde liegenden Fassung. Eine Berichtigung nach Regel 89 ist nicht möglich, und Regel 88 ist nicht relevant." In der Sache T 546/90 ließ die Kammer die Berichtigung - ohne Bezugnahme auf Regel 89 EPÜ - zu, mit der Begründung, das Einverständnis des Anmelders nach Regel 51 (4) EPÜ sei nicht richtig ausgelegt worden (s. Nr. 4 der Entscheidungsgründe); in der Sache T 946/91 wurde die Berichtigung auf der Grundlage der Regel 88 Satz 2 EPÜ zugelassen.

3. In Anbetracht dieser Uneinheitlichkeit in der Rechtsprechung hat die Kammer zu prüfen, ob sich aus dem EPÜ eine Antwort auf die Frage der Zuständigkeit herleiten läßt, die als geeignete Richtschnur dienen kann, sich an die eine oder die andere Gruppe von Entscheidungen anzulehnen.

3.1 Die einzige Entscheidung, in der es ausdrücklich um die Frage der Zuständigkeit geht, ist die Entscheidung J 30/94. Bei der dort genannten Begründung dürfte es sich jedoch nicht um die einzig mögliche Rechtsauslegung handeln. In der Entscheidung J 30/94 wurde dem Satzteil "wenn die Entscheidung ... die Erteilung eines europäischen Patents betrifft" in Artikel 21 (3) a) EPÜ dieselbe Bedeutung beigemessen wie den Worten "wenn die angefochtene Entscheidung die Erteilung des europäischen Patents anordnet", was zur Folge hatte, daß die Erfordernisse des Artikels 21 (3) a) EPÜ nicht als erfüllt angesehen wurden und somit in bezug auf die Zuständigkeit Artikel 21 (3) c) EPÜ zugrunde gelegt wurde.

3.2 Dem Wortlaut des fraglichen Satzes kann im weiteren Sinne allerdings auch die Bedeutung "wenn die angefochtene Entscheidung mit der Erteilung des europäischen Patents zusammenhängt" verliehen werden. Geht man von einer solchen Auslegung aus, so kann die Berichtigung des Erteilungsbeschlusses als mit der Patenterteilung zusammenhängend oder diese betreffend angesehen werden. Der Erteilungsbeschuß umfaßt mehrere Bestandteile, so z. B. die Tatsache, daß das Patent erteilt wird, daß es einer bestimmten Person erteilt wird, daß es für

the refusal of the request which was also used in the present case. In T 946/91 the following addition was made to the pre-printed reasons on form 2053: "All required corrections relate to errors which were in the text specified at grant. Correction under Rule 89 is not possible and Rule 88 is not relevant". In T 546/90 the correction was allowed by the board for the reason that the approval given by the applicant under Rule 51(4) EPC was not interpreted correctly (see reasons 4), without mentioning Rule 89 EPC, and in T 946/91 it was allowed on the basis of Rule 88, second sentence, EPC.

3. Considering this divergency in the case law, the board has to examine whether an answer to the question of competence can be derived from the EPC which gives an appropriate basis for following the one or the other group of decisions.

3.1 The only decision dealing expressly with the question of competence is J 30/94. The reasons given there appear, however, not to be the only possible interpretation of the law. In J 30/94 the phrase in Article 21(3)(a) EPC "the decision concerns ... the grant of a European patent" has been given the same meaning as "the decision under appeal orders the grant of the European patent", with the consequence that the requirements of Article 21(3)(a) EPC were not regarded as being fulfilled and competence was based on Article 21(3)(c) EPC.

3.2 The wording of the phrase may, however, also be understood in a broader sense as meaning "the decision under appeal is related to the grant of the European patent". Starting from such an interpretation, the correction of the decision to grant can be regarded as being related to or concerned with the grant of the patent. The decision to grant is composed of several elements, eg the fact that the patent is granted, that it is granted to a certain person, that it is granted for specific designated states and that it is granted on the basis of the final version of the appli-

composés soient rectifiées. Dans l'affaire T 546/90, la division d'examen a utilisé, pour rejeter la requête, le formulaire préimprimé 2053 qui a également été utilisé en l'espèce. Dans la décision T 946/91, un motif supplémentaire a été ajouté à ceux préimprimés sur le formulaire 2053 : "Toutes les rectifications demandées concernent des erreurs qui figuraient dans le texte retenu pour la délivrance. Une rectification en vertu de la règle 89 CBE n'est pas possible et la règle 88 CBE n'est pas applicable". Dans l'affaire T 546/90, la rectification a été autorisée par la chambre au motif que l'accord donné par le demandeur conformément à la règle 51(4) CBE n'a pas été correctement interprété (cf. point 4 des motifs), sans que mention soit faite de la règle 89 CBE, et dans l'affaire T 946/91, elle a été autorisée en vertu de la règle 88, seconde phrase CBE.

3. Vu cette divergence dans la jurisprudence, il est nécessaire que la Chambre examine s'il est possible de déduire de la CBE une réponse à la question de la compétence qui puisse constituer une base appropriée pour suivre l'un ou l'autre type de décisions.

3.1 La décision J 30/94 est la seule à traiter expressément de la question de la compétence. Cependant, les motifs qui y sont invoqués ne semblent pas constituer la seule interprétation possible de la loi. Dans cette décision, il a été donné à la phrase "la décision est relative à ... la délivrance d'un brevet européen", qui figure à l'article 21(3) a) CBE, le même sens que "la décision attaquée ordonne la délivrance du brevet européen", avec pour conséquence que les conditions énoncées à l'article 21(3) a) CBE n'ont pas été considérées comme remplies et que la compétence était fondée sur l'article 21(3) c) CBE.

3.2 Le libellé de la phrase peut toutefois être aussi compris dans un sens plus large comme signifiant "la décision attaquée est liée à la délivrance du brevet européen". Partant de cette interprétation, la rectification de la décision de délivrance peut être considérée comme liée ou relative à la délivrance du brevet. La décision de délivrance se compose de plusieurs éléments, par exemple le fait que le brevet est délivré, qu'il l'est à une personne donnée, pour des Etats désignés bien précis et sur la base du texte définitif de la demande (cf. article 97(2) CBE). La description,

bestimmte benannte Staaten erteilt wird und daß es auf der Grundlage der endgültigen Fassung der Anmeldung erteilt wird (vgl. Art. 97 (2) EPÜ). Die Beschreibung, die Ansprüche und etwaige Zeichnungen sind im Erteilungsbeschuß (Formblatt 2006) nicht enthalten; dagegen sind sie wesentliche Bestandteile dieses Beschlusses und werden darin durch entsprechende Verweisung genannt. Andernfalls könnten sie nicht durch Berichtigung des Erteilungsbeschlusses berichtigt werden. Jede Änderung eines wesentlichen Bestandteils des Erteilungsbeschlusses ändert auch dessen Wirkungen und hängt deshalb mit der Erteilung zusammen. Ein Berichtigungsantrag bezweckt in gleicher Weise die Änderung des Erteilungsbeschlusses wie eine Beschwerde gegen den Beschuß selbst. Es war daher kein Zufall, daß in der Sache J 12/85 vom Beschwerdeführer beantragt wurde, entweder die Unterlagen zu ändern oder den Erteilungsbeschuß aufzuheben.

3.3 Läßt eine Bestimmung vom Wortlaut her unterschiedliche Auslegungen zu, so ist unter anderem dem Sinn und Zweck der Bestimmung Rechnung zu tragen (G 1-6/83, ABI. EPA 1985, 60, Nr. 5 der Entscheidungsgründe; G 1/94, ABI. EPA 1994, 787, Nr. 7 der Entscheidungsgründe). Unter diesem Gesichtspunkt könnte die richtige Zusammensetzung der Kammer unter anderem danach festgelegt werden, ob es im betreffenden Fall eher um rechtliche oder eher um technische Fragen geht, denn die in Artikel 21 (3) a) und c) EPÜ getroffene Unterscheidung läßt die Absicht des Gesetzgebers erkennen, Fälle mit erfahrungsgemäß rechtlicher Problematik durch die Juristische Beschwerdekammer und Fälle mit technischem Schwerpunkt durch die Technischen Beschwerdekammern überprüfen zu lassen (*Gori/Löden*, Münchner Gemeinschaftskommentar zum EPÜ, 18. Lieferung (1995), Art. 21 EPÜ, Rdnr. 63). Diesbezüglich kann auf verschiedene Gesichtspunkte abgehoben werden.

3.3.1 Einerseits wirft die Anwendung der Regel 89 EPÜ **rechtliche** Fragen auf. Es kann durchaus unklar sein, wann die Regel 89 EPÜ und wann die Regel 88 EPÜ anzuwenden ist (siehe z. B. die unter Nr. 2.3 erwähnte Entscheidung T 946/91). Ferner muß entschieden werden, auf welcher Grundlage eine Berichtigung zugelassen werden soll. Insbesondere muß festgelegt werden, welche Unterlagen maßgeblich sind und aus wessen Sicht ein angeblicher Fehler

(see Article 97(2) EPC). The description, claims and any drawings are not contained in the decision to grant (Form 2006); they are, however, essential elements of this decision and identified in it by reference. Otherwise, they could not be corrected by correction of the decision to grant. Any change of an essential element of the decision to grant changes the effects of the decision to grant and is therefore related to the grant. A request for correction has as its goal the amendment of the decision to grant in the same way as an appeal against the decision itself. It was, therefore, no coincidence that in case J 12/85 the amendment of the documents and the setting aside of the decision to grant were requested by the appellant on an alternative basis.

3.3 If a provision can be interpreted on the basis of its wording in different ways, the object and purpose of the provision have to be taken into consideration (G 1-6/83, OJ EPO 1985, 60, reasons 5; G 1/94, OJ EPO 1994, 787, reasons 7). In this respect, one criterion for defining the appropriate composition of the board might be whether the type of cases in question is more concerned with legal or with technical questions, since the distinction made in Article 21(3)(a) and (c) EPC shows that the legislator intended cases in which the emphasis is typically on legal questions to be dealt with by the Legal Board and cases in which the emphasis is on technical problems by the technical boards (*Gori/Löden*, Münchner Gemeinschaftskommentar zum EPÜ, Lfg. 18 (1995), Article 21 EPC, pt. 63). In this respect different aspects may be emphasised.

3.3.1 On the one hand, the application of Rule 89 EPC raises **legal** questions. It may be doubtful in which cases Rule 89 EPC and in which cases Rule 88 EPC is to be applied (see eg T 946/91, pt. 2.3 above). Furthermore, it has to be decided on which basis a correction should be allowed. In particular, it has to be defined which documents are relevant and from whose perspective an alleged mistake has to be considered (see in this respect the inter-

les revendications et les dessins éventuels ne figurent pas dans la décision de délivrance (formulaire 2006) ; ils constituent cependant des éléments essentiels de cette décision, auxquels il y est fait référence. Sinon, ils ne pourraient pas être corrigés par rectification de la décision de délivrance. Toute modification d'un élément essentiel de la décision de délivrance en altère les effets et est donc relative à la délivrance. Une requête en rectification a pour but la modification de la décision de délivrance au même titre qu'un recours contre la décision elle-même. Par conséquent, ce n'est donc pas un hasard si, dans l'affaire J 12/85, le requérant a demandé la modification des documents et, à titre subsidiaire, l'annulation de la décision de délivrance.

3.3 Si le libellé d'une disposition laisse place à des interprétations divergentes, c'est notamment la finalité de la disposition qui doit être prise en considération (G 1-6/83, JO OEB 1985, 60, point 5 des motifs ; G 1/94, JO OEB 1994, 787, point 7 des motifs). A cet égard, un critère permettant de déterminer quelle doit être la composition de la chambre pourrait consister à établir si les affaires en cause portent davantage sur des questions juridiques ou des questions techniques, puisque la distinction faite à l'article 21(3) a) et c) CBE montre qu'il était de l'intention du législateur de confier à la chambre de recours juridique les cas soulevant essentiellement des questions juridiques et aux chambres techniques les cas où dominent les problèmes techniques (*Gori/Löden*, Münchner Gemeinschaftskommentar zum EPÜ, 18. Lieferung (1995), article 21 CBE, point 63). A cet égard, on peut souligner plusieurs aspects.

3.3.1 D'une part, l'application de la règle 89 CBE soulève des questions **juridiques**. La question se pose de savoir dans quels cas la règle 89 CBE et dans quels cas la règle 88 CBE doit s'appliquer (cf. par ex. T 946/91, point 2.3 supra). Il est en outre nécessaire de décider sur quelle base une rectification doit être autorisée. Il faut notamment définir les documents qui sont pertinents et établir de quel point de vue il s'agit de considérer une prétendue erreur

zu betrachten ist (vgl. diesbezüglich die Auslegung in den Richtlinien für die Prüfung im EPA, E-X, 10, die in der angefochtenen Entscheidung angeführt sind).

3.3.2 Andererseits kann es sich im Zuge einer Entscheidung über einen Antrag auf Berichtigung einer Entscheidung einer Prüfungsabteilung als notwendig erweisen, daß die Kammer die Überlegungen der Prüfungsabteilung, die zum Erteilungsbeschuß führten, nachvollzieht. Dabei wird es sich in erster Linie um **technische** Überlegungen handeln, die das Wesen der Erfindung betreffen. Ein Beispiel für einen solchen Fall dürfte in der Entscheidung T 946/91 zu finden sein.

4. Da aus dem Sinn und Zweck des Artikels 21 (3) a) und c) EPÜ keine klare Antwort auf die Frage der Zuständigkeit abgeleitet werden kann, ist es angezeigt, zur weiteren Klärung die Materialien zum EPÜ heranzuziehen (G 1-6/83, a. a. O.; G 1/94, a. a. O., Nr. 8 der Entscheidungsgründe). Aus den Materialien geht hervor, daß im Haertel-Entwurf für eine Ausführungsordnung zum EPÜ die Zuständigkeit der Technischen Beschwerdekammern enger definiert war (Dok. vom 9. April 1963, S. 9, Nr. 1 betreffend Art. 58, in: Materialien zum EPÜ, München, 1981; keine englischen Fassungen in der EWG-Phase der Vorarbeiten).

Der Wortlaut wurde auf die endgültige Entscheidung, die Anmeldung zurückzuweisen oder ein Patent zu erteilen beschränkt. Aus den Materialien geht nicht hervor, warum später die weiter gefaßte Formulierung "die Zurückweisung ... oder die Erteilung ... betrifft" gewählt wurde. Es folgte zwar eine Aufstellung von Fällen, über die zu entscheiden die Juristische Beschwerdekammer befugt sein sollte (Dok. vom 9. April 1963, a. a. O., S. 9 ff.), aber offensichtlich kam es zu keinem Zeitpunkt zu einer Erörterung der speziellen Zuständigkeit für Beschwerden gegen eine Entscheidung, einen Berichtigungsantrag zurückzuweisen. Auch ist kein offenkundiger Hinweis darauf zu finden, daß die Zuständigkeit der Juristischen Beschwerdekammer generell erweitert oder eingeschränkt werden sollte.

5. Die Kammer vermag - kurz gesagt - nicht zu einem eindeutigen Schluß hinsichtlich der Auslegung des Artikels 21 (3) a) EPÜ zu gelangen, der die im Zusammenhang mit den einschlägigen angeführten Entscheidungen aufgetretenen Zweifel ausräumen würde. Aus Gründen der

pretation proposed in the Guidelines for Examination in the EPO, E-X, 10, cited in the decision under appeal).

3.3.2 On the other hand, a decision on a request for correction of a decision of an examining division may require that the board reconstructs the considerations of the examining division when taking the decision to grant. These considerations are mainly **technical** considerations concerning the substance of the invention. An example of such a situation may be case T 946/91.

4. Since the purpose and object of Article 21(3)(a) and (c) EPC do not give a clear answer to the question of competence, it is appropriate to have recourse to the travaux préparatoires to the EPC for further clarification (G 1-6/83, loc. cit.; G 1/94, loc. cit., reasons 8). From the preparatory work it appears that the Haertel draft for Implementing Regulations to the EPC defined the competence of the technical boards more narrowly (Doc., dated 9 April 1963, p. 9, No. 1 relating to Article 58, in: Historical Documentation relating to the EPC, Munich 1981, no English texts in the EEC phase of the preparatory work).

The wording was restricted to the final decision to refuse or to grant. It is not apparent from the travaux préparatoires why later the broader drafting "concerns the refusal ... or the grant" (in German ("betrifft die Zurückweisung ... oder die Erteilung") was chosen. Though there was a list of situations in which the Legal Board should be competent to decide (Doc., dated 9 April 1963, loc. cit., p. 9 ff.), it seems that the particular competence for appeals from a decision refusing a request for correction was never discussed. Nor is there any apparent indication that the competence of the Legal Board should be expanded or restricted in general.

5. In short, the board cannot come to an unequivocal conclusion on the interpretation of Article 21(3)(a) EPC removing the doubts raised by the relevant cited decisions. For reasons of legal certainty, doubts in questions of competence should be avoided. In particular, the composition of a parti-

(cf. à ce propos l'interprétation proposée dans les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, E-X, 10, citées dans la décision attaquée).

3.3.2 D'autre part, une décision relative à une requête en rectification d'une décision d'une division d'examen peut nécessiter que la chambre reconstitue le raisonnement suivi par la division d'examen lorsqu'elle décide de délivrer le brevet. Il s'agit principalement de considérations d'ordre **technique** qui concernent le fond de l'invention. L'affaire T 946/91 est un exemple illustrant une telle situation.

4. La finalité de l'article 21(3) a) et c) CBE ne fournissant pas de réponse claire à la question de la compétence, il convient de recourir aux travaux préparatoires à la CBE (G 1-6/83, loc. cit.; G 1/94, loc. cit., point 8 des motifs). Ceux-ci montrent que le projet Haertel de règlement d'exécution de la CBE définissait plus étroitement la compétence (doc. en date du 9 avril 1963, p. 9, n° 1 relatif à l'article 58, in: Travaux préparatoires à la CBE, Munich 1981).

Le texte fut limité à la décision finale de rejet ou de délivrance. Il ne ressort pas des travaux préparatoires pourquoi l'on a retenu par la suite le libellé plus large "relatif au rejet ... ou à la délivrance". Bien qu'il existât une liste de cas pour lesquels la chambre de recours juridique devait être compétente (doc. en date du 9 avril 1963, loc. cit., p. 9 s.), il semble que la compétence particulière pour des recours formés contre une décision de rejet d'une requête en rectification n'ait jamais été discutée. Rien ne semble indiquer non plus que la compétence de la chambre de recours juridique doive être étendue ou restreinte d'une façon générale.

5. En résumé, la Chambre ne peut parvenir à une conclusion sans équivoque sur l'interprétation de l'article 21(3) a) CBE qui soit de nature à dissiper les doutes suscités par les décisions pertinentes qui ont été citées. Or, pour des raisons de sécurité juridique, il y a lieu d'éviter toute incerti-

Rechtssicherheit sollte es aber in Fragen der Zuständigkeit keine Zweifel geben. Insbesondere sollte die Zusammensetzung einer Kammer, die über eine Beschwerde zu entscheiden hat, nicht davon abhängig gemacht werden, wen die erste Instanz als Empfänger der Akte auswählt. Zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung hält es die Kammer für angebracht, diese Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung der Großen Beschwerdekammer zur Entscheidung vorzulegen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Großen Beschwerdekammer wird nach Artikel 112 (1) a EPÜ die folgende Rechtsfrage vorgelegt:

Ist für Beschwerden gegen die Entscheidung einer Prüfungsabteilung, einen Antrag nach Regel 89 EPÜ auf Berichtigung des Erteilungsbeschlusses zurückzuweisen, eine Technische Beschwerdekammer (Art. 21 (3) a), b) EPÜ) oder die Juristische Beschwerdekammer (Art. 21 (3) c) EPÜ) zuständig?

Wer entscheidet über die Zuständigkeit, wenn die Antwort von der Lage des Einzelfalles abhängt?

cular board to decide on an appeal should not be influenced by the department of first instance's choice of to whom the file is addressed. In the board's view, it seems appropriate that a uniform application of this important point of law be ensured by a decision of the Enlarged Board of Appeal.

Order

For these reasons it is decided that:

The following question of law shall be referred to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC:

Are appeals from a decision of an examining division refusing a request under Rule 89 EPC for correction of the decision to grant to be decided upon by a technical board of appeal (Article 21(3)(a) and (b) EPC) or by the Legal Board of Appeal (Article 21(3)(c) EPC)?

If the answer depends on the circumstances of the case, who shall decide on the competence?

tude en matière de compétence. En particulier, la composition d'une chambre donnée appelée à statuer sur un recours ne devrait pas être influencée par le choix de la première instance quant à la chambre à laquelle elle renvoie le dossier. De l'avis de la Chambre, il conviendrait que cette question de droit d'importance fondamentale fasse l'objet d'une décision de la Grande Chambre de recours, afin d'assurer une application uniforme du droit.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Conformément à l'article 112(1) a) CBE, la question de droit suivante est soumise à la Grande Chambre de recours :

Les recours formés contre une décision d'une division d'examen de rejeter une requête en rectification de la décision de délivrance, présentée conformément à la règle 89 CBE, doivent-ils être tranchés par une chambre de recours technique (article 21(3) a) et b) CBE) ou par la chambre de recours juridique (article 21(3) c) CBE) ?

Si la réponse dépend des circonstances de l'espèce, qui doit trancher la question de la compétence ?

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1 vom 23. November 1995 W 3/95 - 3.2.1 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: A. Gumbel
Mitglieder: S. Crane
B. Schachenmann

Anmelder: RailRunner Systems, Inc.
Stichwort: Intermodales Fahrzeug/ RAILRUNNER SYSTEMS

Artikel: 155 (3) EPÜ
Artikel: 34 (3) a) PCT
Regel: 104a (3) EPÜ
Regel: 68.2, 68.3 PCT

Schlagwort: "zusätzliche Prüfungsgebühren unter Widerspruch gezahlt" - "Frist zur Zahlung der Widerspruchsgebühr" - "Vorlage des Widerspruchs an die Beschwerdekammer"

Leitsatz

Das Europäische Patentamt als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde hat sich zu vergewissern, ob die Widerspruchsgebühr rechtzeitig entrichtet wurde, bevor ein Widerspruch der Beschwerdekammer zur Entscheidung vorgelegt wird.

Sachverhalt und Anträge

I. Am 4. Januar 1995 forderte das Europäische Patentamt als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde (IPEA) den Inhaber der internationalen Patentanmeldung Nr. PCT/US 94/02212 auf, nach Artikel 34 (3) a) und Regel 68.2 PCT die Ansprüche einzuschränken oder zwei zusätzliche Gebühren zu entrichten, mit der Begründung, daß die Anmeldung den Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung nicht genügt.

II. Der Anmelder entrichtete die zusätzlichen Gebühren am 6. März 1995 unter Widerspruch. In seiner Eingabe vom 2. März 1995 machte er geltend, der Prüfer habe die mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung zu Unrecht festgestellt.

III. In einer am 22. März 1995 abgesandten Mitteilung setzte die IPEA den Anmelder davon in Kenntnis, daß die obengenannte Aufforderung nach Überprüfung als berechtigt angesehen werde. Aus diesem Grunde wurde der Anmelder aufge-

Decision of Technical Board of Appeal 3.2.1 dated 23 November 1995 W 3/95 - 3.2.1 (Official text)

Composition of the board:

Chairman: A. Gumbel
Members: S. Crane
B. Schachenmann

Applicant: RailRunner Systems, Inc.
Headword: Intermodal vehicle/ RAILRUNNER SYSTEMS

Article: 155(3) EPC
Article: 34(3)(a) PCT
Rule: 104a(3) EPC
Rule: 68.2, 68.3 PCT

Keyword: "Additional examination fees paid under protest" - "Time limit for payment of the protest fee" - "Referral of the protest to the board of appeal"

Headnote:

It is the responsibility of the European Patent Office, acting as International Preliminary Examining Authority, to ascertain whether the protest fee was paid in due time before referring a protest to the board of appeal for a decision.

Summary of facts and submissions

I. On 4 January 1995 the applicants of international patent application No. PCT/US 94/02212 were invited by the European Patent Office, acting in its capacity as International Preliminary Examining Authority (IPEA), to restrict the claims or to pay two additional fees pursuant to Article 34(3)(a) and Rule 68.2 PCT on the grounds that the requirement of unity of invention was not complied with.

II. The applicants paid the additional fees under protest on 6 March 1995. According to their submissions of 2 March 1995 the examiner was in error in his finding of lack of unity of the invention.

III. On 22 March 1995 the IPEA mailed a communication informing the applicants that after review the invitation referred to above was considered to be justified. The applicants were therefore invited to pay the protest fee pursuant to Rule

Décision de la Chambre de recours technique 3.2.1, en date du 23 novembre 1995 W 3/95 - 3.2.1 (Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : A. Gumbel
Membres : S. Crane
B. Schachenmann

Demandeur: RailRunner Systems, Inc.
Référence: Véhicule intermodal/ RAILRUNNER SYSTEMS

Article : 155(3) CBE
Article : 34 (3) a) PCT
Règle : 104bis(3) CBE
Règle : 68.2, 68.3 PCT

Mot-clé : "Taxes d'examen additionnelles acquittées sous réserve" - "Délai de paiement de la taxe de réserve" - "Soumission de la réserve à la chambre de recours"

Sommaire

Avant de soumettre une réserve à la chambre de recours pour décision, l'Office européen des brevets, agissant en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international, est tenu de s'assurer que la taxe de réserve a été acquittée en temps utile.

Exposé des faits et conclusions

I. Le 4 janvier 1995, l'Office européen des brevets, agissant en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA), a invité le déposant de la demande de brevet internationale PCT/US n° 94/02212, à limiter les revendications ou à payer deux taxes additionnelles, conformément à l'article 34(3) a) et à la règle 68.2 PCT ; cette invitation était envoyée au motif que la demande ne satisfaisait pas à l'exigence d'unité de l'invention.

II. Le déposant a acquitté les taxes additionnelles sous réserve le 6 mars 1995. Selon ses déclarations en date du 2 mars 1995, c'était à tort que l'examineur avait conclu à l'absence d'unité de l'invention.

III. Le 22 mars 1995, l'IPEA a envoyé une notification informant le déposant que, après réexamen de l'affaire, l'invitation susmentionnée avait été considérée comme justifiée. Le déposant a donc été invité à acquitter la taxe de réserve visée à la règle

fordert, die Widerspruchsgebühr nach Regel 68.3 e) PCT und Regel 104a (3) EPÜ innerhalb eines Monats nach dem Datum der Mitteilung zu zahlen.

IV. Am 22. April 1995 teilte der Anmelder der IPEA per Fax mit, daß er seinen Widerspruch gegen die Feststellung mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung durch den Prüfer aufrechterhalte und daß ein Scheck zur Deckung der Widerspruchsgebühr in Höhe von 2 000 DEM der Kopie zur Bestätigung des Fax beigelegt sei. Kopie und Scheck gingen am 26. April 1995 bei der IPEA ein.

V. Am 1. Juni 1995 wurde der Widerspruch der Beschwerdekammer zur Entscheidung vorgelegt. Der Anmelder beantragte, die Feststellungen der IPEA aufzuheben und die Rückerstattung der zusätzlichen Prüfungsgebühren in Höhe von 6 000 DEM sowie der Widerspruchsgebühr anzuordnen.

Entscheidungsgründe

1. Nach Artikel 155 (3) EPÜ sind die Beschwerdekammern in ihrer Eigenschaft als "besondere Instanz" der IPEA gemäß Regel 68.3 PCT zuständig für die Entscheidung über Widersprüche von Anmeldern gegen eine von der IPEA gemäß Artikel 34 (3) a) PCT festgesetzte zusätzliche Gebühr. Der vorliegende Widerspruch fällt daher in die Zuständigkeit der Kammer.

2. Für das Widerspruchsverfahren vor der IPEA sind die Bestimmungen der Regel 68.3 Buchstaben c bis e PCT und, soweit das Europäische Patentamt als IPEA betroffen ist, auch Regel 104a (3) EPÜ maßgebend. Nach diesen Bestimmungen ist die IPEA in einer ersten Verfahrensphase für folgende Verfahrensschritte zuständig: Überprüfung der Berechtigung einer Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren, Mitteilung des Ergebnisses der Überprüfung an den Anmelder und gegebenenfalls Aufforderung zur Zahlung der Widerspruchsgebühr. Wird die Widerspruchsgebühr rechtzeitig entrichtet, so wird der Widerspruch der "besonderen Instanz" der IPEA vorgelegt, die in einer zweiten Verfahrensphase über den Widerspruch entscheidet.

3. Im vorliegenden Fall hatte die IPEA nach vorheriger Überprüfung den Anmelder zur Zahlung der Widerspruchsgebühr aufgefordert. Die Mitteilung des Überprüfungsergebnisses an den Anmelder wurde

68.3(e) PCT and Rule 104a(3) EPC within one month of the date of mailing of the communication.

IV. On 22 April 1995 the applicants informed the IPEA by facsimile letter that they continued to protest the examiner's finding of lack of unity of the invention and that a cheque for the protest fee of DEM 2 000 was enclosed with the confirming copy of the facsimile. The confirming copy with the cheque was received at the IPEA on 26 April 1995.

V. On 1 June 1995 the protest was referred to the board of appeal for a decision. The applicants requested that the findings of the IPEA be reversed and that the additional examination fees of DEM 6 000 as well as the protest fee be refunded.

Reasons for the decision

1. According to Article 155(3) EPC the boards of appeal, in their capacity as a "special instance" of the IPEA pursuant to Rule 68.3 PCT, are responsible for deciding on protests made by applicants against an additional fee charged by the IPEA under the provisions of Article 34(3)(a) PCT. Thus, the board is competent to deal with the present protest.

2. The protest procedure before the IPEA is governed by the provisions of Rule 68.3, paragraphs (c) to (e), PCT, and, as far as the European Patent Office acting as IPEA is concerned, also by Rule 104a(3) EPC. According to these provisions the IPEA is responsible, in a first phase of the proceedings, for the following procedural steps: review of the justification for the invitation to pay additional fees, notification to the applicant of the results of the review and, where applicable, invitation to pay the protest fee. If the protest fee is paid in due time, the protest will be referred to the "special instance" of the IPEA which, in a second phase of the proceedings, decides on the protest.

3. In the circumstances of the present case, the IPEA, after prior review, invited the applicant to pay the protest fee. The notification to the applicant of the result of the review was mailed on 22 March 1995 indi-

68.3 e) PCT et à la règle 104bis (3) CBE dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de ladite notification.

IV. Le 22 avril 1995, le déposant a informé l'IPEA par télécopie qu'il maintenait sa réserve à l'encontre de la conclusion de l'examineur concernant l'absence d'unité de l'invention et qu'il joignait à la lettre de confirmation de la télécopie un chèque d'un montant de 2 000 DEM pour le règlement de la taxe de réserve. La lettre de confirmation de la télécopie, accompagnée du chèque, a été reçue par l'IPEA le 26 avril 1995.

V. Le 1^{er} juin 1995, la réserve a été soumise à la chambre de recours pour décision. Le déposant a demandé l'annulation des conclusions de l'IPEA et le remboursement des taxes d'examen additionnelles, soit 6 000 DEM, ainsi que de la taxe de réserve.

Motifs de la décision

1. Conformément à l'article 155(3) CBE, les chambres de recours, en leur qualité d'"instance spéciale" de l'IPEA au sens de la règle 68.3 PCT, sont compétentes pour statuer sur les réserves formulées par les déposants à l'encontre de la fixation d'une taxe additionnelle par l'IPEA en vertu de l'article 34 (3) a) PCT. La Chambre a donc compétence pour examiner la présente réserve.

2. La procédure de réserve devant l'IPEA est régie par la règle 68.3, paragraphes c à e PCT, ainsi que, lorsque c'est l'Office européen des brevets qui agit en qualité d'IPEA, par la règle 104bis(3) CBE. Aux termes de ces dispositions, l'IPEA est compétente, dans une première phase de la procédure, pour les actes de procédure suivants : réexamen du bien-fondé de l'invitation à payer des taxes additionnelles, notification au déposant des résultats de ce réexamen et, le cas échéant, invitation à payer la taxe de réserve. Si la taxe de réserve est acquittée dans le délai imparti, la réserve est soumise à l'"instance spéciale" de l'IPEA qui, dans une seconde phase de la procédure, statue sur cette réserve.

3. Or en l'occurrence, l'IPEA, après réexamen de l'affaire, a invité le déposant à payer la taxe de réserve. La notification au déposant du résultat du réexamen, indiquant que la taxe de réserve devrait être acquittée

am 22. März 1995 abgesandt mit dem Hinweis, daß die Widerspruchsgebühr innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung fällig sei. Der Scheck zur Begleichung der Widerspruchsgebühr in Höhe von 2 000 DEM ging jedoch erst am Mittwoch, dem 26. April 1995, ein. In Anbetracht der Bestimmungen des PCT über die Berechnung von Fristen (vgl. insbesondere Regel 80 PCT) bestehen erhebliche Zweifel daran, ob die Widerspruchsgebühr rechtzeitig entrichtet wurde.

Dessenungeachtet hat die IPEA, ohne auf diese Frage einzugehen, den vorliegenden Widerspruch der Beschwerdekammer zur Entscheidung vorgelegt.

4. Es ist daher unter verfahrensrechtlichen Gesichtspunkten zu prüfen, ob die IPEA angesichts Artikel 155(3) und Regel 104a(3) EPÜ unter diesen Umständen den Widerspruch zu Recht an die Beschwerdekammer zur Entscheidung vorgelegt hat.

4.1 Während Artikel 155(3) EPÜ die generelle Zuständigkeit der Beschwerdekammern für die Entscheidung über Widersprüche festschreibt, präzisiert Regel 104a(3) der Ausführungsordnung zum EPÜ im letzten Satz, daß Widersprüche der Beschwerdekammer zur Entscheidung vorgelegt werden, wenn "die Widerspruchsgebühr rechtzeitig entrichtet" wird.

Auf Grund dieser Bestimmung ist im Umkehrschluß davon auszugehen, daß bei verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung der Widerspruchsgebühr die Beschwerdekammer nicht mit dem Widerspruch zu befassen ist, der Widerspruch daher nicht vor der Beschwerdekammer anhängig wird.

Dementsprechend ist es Aufgabe der IPEA, sich vor der Vorlage des Widerspruchs an die Beschwerdekammer zu vergewissern, ob die Widerspruchsgebühr rechtzeitig entrichtet wurde.

Diese Auslegung steht auch mit Regel 68.3 e) PCT in Einklang, derzufolge ein Widerspruch als zurückgenommen gilt, wenn die Widerspruchsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet wird. Durch die angenommene Zurücknahme des Widerspruchs kommt das Verfahren bereits vor der Vorlage des Widerspruchs an die Beschwerdekammer zum Abschluß.

4.2 Bei dieser Auslegung könnte sich auf den ersten Blick möglicherweise ein Widerspruch zu der Entschei-

cating that the protest fee was due within one month of the date of mailing. However, the cheque for the protest fee of DEM 2 000 was not received until Wednesday, 26 April 1995. Thus, considering the provisions for the computation of time limits under the PCT (see in particular Rule 80 PCT), there are serious doubts whether the protest fee was paid in due time.

Nevertheless, the IPEA referred the present protest case to the board of appeal for a decision without any previous examination of this issue.

4. Thus, the procedural question arises whether, in view of Article 155(3) and Rule 104a(3) EPC, it was right for the IPEA in these circumstances to refer the protest to the board of appeal for a decision.

4.1 Whereas Article 155(3) EPC generally states the responsibility of the boards of appeal for deciding on protests, implementing Rule 104a(3), last sentence, EPC more precisely prescribes that any protest shall be referred to the board of appeal for a decision, "if the protest fee is paid in due time".

From this provision it is to be concluded a contrario that if the protest fee is paid late or is not paid at all, the protest is not to be referred to the board of appeal for a decision, with the effect that the protest case does not become pending before the board of appeal.

Accordingly, it is the duty of the IPEA to ascertain whether the protest fee was paid in due time before referring a protest to the board of appeal for a decision.

This interpretation appears to be in line with the provision of Rule 68.3(e) PCT according to which any protest shall be considered withdrawn if the protest fee is not paid in due time. By the deemed withdrawal of the protest, the procedure is terminated already before the protest is referred to the board of appeal.

4.2 At first sight it may appear that the interpretation given above is not in agreement with decision W 53/91

dans un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de la notification, a été adressée à celui-ci le 22 mars 1995. Toutefois, le chèque d'un montant de 2 000 DEM envoyé en règlement de la taxe de réserve n'a été reçu que le mercredi 26 avril 1995, si bien que, vu les dispositions du PCT relatives au calcul des délais (voir notamment la règle 80 PCT), il est fort douteux que l'on puisse considérer que la taxe de réserve a été payée en temps utile.

Néanmoins, sans se prononcer au préalable à ce sujet, l'IPEA a soumis la réserve à la chambre de recours pour décision.

4. Du point de vue de la procédure, il se pose donc la question de savoir si, compte tenu de l'article 155(3) et de la règle 104bis(3) CBE, il était justifié, dans ces conditions, que l'IPEA soumette la réserve à la chambre de recours pour décision.

4.1 Alors que l'article 155(3) CBE définit de façon générale la compétence des chambres de recours lorsqu'il s'agit de statuer sur des réserves, la règle 104bis(3) CBE, dernière phrase, indique de manière plus précise que toute réserve est soumise à la chambre de recours pour décision, "si la taxe de réserve est acquittée en temps utile".

Il peut être conclu a contrario de cette disposition que si la taxe de réserve est acquittée avec retard ou n'est pas acquittée du tout, la réserve ne doit pas être soumise à la chambre de recours pour décision, ce qui implique que le litige à propos de la réserve ne vient pas en instance devant la chambre de recours.

Par conséquent, l'IPEA est tenue de s'assurer que la taxe de réserve a été acquittée en temps utile avant de soumettre une réserve à la chambre de recours pour décision.

Cette interprétation semble en accord avec la disposition de la règle 68.3 e) PCT, qui prévoit que toute réserve est considérée comme retirée si la taxe de réserve n'est pas acquittée en temps utile. Si la réserve est réputée retirée, la procédure est close avant même que la réserve ne soit soumise à la chambre de recours.

4.2 A première vue, il peut sembler que l'interprétation donnée ci-dessus est en désaccord avec la décision

W 53/91 vom 19. Februar 1992 (unveröffentlicht) ergeben. In dieser Entscheidung (vgl. Punkt 6 und 7 der Gründe) wurde auf Grund der Parallelität von Beschwerde- und Widerspruchsverfahren die Auffassung vertreten, daß, wenn gegen eine Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren Widerspruch (der der Beschwerde entspricht) eingelegt worden ist, die Überprüfung des Falles nicht mehr in die Zuständigkeit der ersten Instanz, sondern in die alleinige Zuständigkeit der höheren Instanz fällt (Grundsatz des Devolutiv-effekts von Rechtsmitteln).

Zu beachten ist jedoch, daß die zitierte Entscheidung vor Erlaß der neuen Regeln 68.3 e) PCT und 104a (3) EPÜ ergangen ist. Nach den früheren Bestimmungen hatte die Zahlung der zusätzlichen Gebühr unter Widerspruch nämlich die unmittelbare Wirkung, daß Widersprüche von der "besonderen Instanz" der IPEA geprüft wurden.

4.3 Im Gegensatz dazu wird nach den neuen Regeln bei rechtzeitiger Zahlung der zusätzlichen Gebühr unter Widerspruch zunächst überprüft, ob die Aufforderung zur Zahlung der zusätzlichen Gebühr durch die IPEA berechtigt war, wie in Punkt 2 oben ausgeführt. Ist das Ergebnis der Überprüfung negativ, so hat die Überprüfungsstelle ihre Feststellung technisch zu begründen (Entscheidung W 4/93, ABI. EPA 1994, 939, Punkt 2.3 der Gründe; Kapitel VI, 5.7 der am 1. März 1993 von der WIPO veröffentlichten Richtlinien zur Durchführung der internationalen vorläufigen Prüfung nach dem PCT). Die Überprüfungsstelle kann dem Widerspruch ganz oder teilweise stattgeben (vgl. Begründung des Präsidenten des EPA vom 3. April 1992, CA/7/92, Punkt 17).

Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich eindeutig, daß nach den neuen Bestimmungen die Zuständigkeit der ersten Instanz mit der Zahlung zusätzlicher Gebühren unter Widerspruch nicht erlischt. Die Zuständigkeit der ersten Instanz für den Widerspruch bleibt im Gegenteil ohne Einschränkung weiter bestehen, bis diese entweder dem Widerspruch stattgibt oder ihn, soweit er nicht als zurückgenommen gilt, der Beschwerdekammer zur Entscheidung vorlegt. Zu ihrer Zuständigkeit gehört demnach auch die Prüfung der Voraussetzungen, unter denen gemäß Regel 104a (3), letzter Satz EPÜ die Vorlage erfolgen kann.

of 19 February 1992 (not published). In that decision (see reasons 6 and 7) it was concluded from the parallelism between appeal and protest cases that once an invitation to pay additional fees has been the object of a protest (corresponding to an appeal) the first instance is no longer competent to examine the case and the higher authority becomes exclusively competent to examine it (principle of devolutive legal remedy).

However, it should be noted that decision referred to above was issued prior to the adoption of the new Rules 68.3(e) PCT and 104a(3) EPC. Indeed, pursuant to the former provisions the payment of the additional fee under protest had as immediate effect that protests were to be examined by the "special instance" of the IPEA.

4.3 In contrast, according to the new rules, the timely payment of the additional fee under protest first leads to a review of the justification for the invitation to pay the additional fee by the IPEA, as set out in point 2 above. If the result of the review is negative, the review body will have to give a technical reasoning for its finding (decision W 4/93, OJ EPO 1994, 939, reasons 2.3; PCT Preliminary Examination Guidelines, Chapter VI, 5.7, published by WIPO on 1 March 1993). The review body may allow the protest in total or in part (see Explanatory memorandum of the President of the EPO dated 3 April 1992, CA/7/92, point 17).

It clearly emerges from the above that, according to the new provisions, the payment of additional fees under protest does not end the competence of the department of first instance for the case. On the contrary, it remains fully responsible for the protest proceedings until it either allows the protest or, unless the protest is considered withdrawn, refers it to the board of appeal for a decision. Thus, its responsibility includes the examination of the pre-conditions under which, according to Rule 104a(3), last sentence, EPC the referral can take place.

W 53/91 en date du 19 février 1992 (non publiée), dans laquelle (voir cette décision, points 6 et 7 des motifs) il avait été conclu du parallélisme entre recours et réserve que lorsqu'une invitation à payer des taxes additionnelles a donné lieu à la formulation d'une réserve (équivalent à un recours), la première instance n'est plus compétente pour examiner l'affaire, l'autorité supérieure ayant désormais compétence exclusive pour procéder à cet examen (principe de l'effet dévolutif du remède juridique).

Toutefois, il faut observer que la décision susmentionnée a été rendue avant l'adoption des nouvelles règles 68.3 e) PCT et 104bis(3) CBE. En effet, selon les dispositions antérieures, le paiement de la taxe additionnelle sous réserve avait pour effet immédiat que les réserves devaient être examinées par l'"instance spéciale" de l'IPEA.

4.3 En revanche, aux termes des nouvelles dispositions, le paiement en temps utile sous réserve de la taxe additionnelle conduit dans un premier temps à un réexamen par l'IPEA du bien-fondé de l'invitation à payer la taxe additionnelle, comme indiqué au point 2 supra. Si le résultat du réexamen est négatif, l'instance de réexamen doit faire savoir pour quelles raisons techniques elle est parvenue à cette conclusion (décision W 4/93, JOE 1994, 939, point 2.3 des motifs; Directives concernant l'examen préliminaire au titre du PCT, chapitre VI, 5.7, publiées par l'OMPI le 1^{er} mars 1993). L'instance de réexamen peut admettre la réserve en totalité ou en partie (voir exposé des motifs présenté par le Président de l'OEB le 3 avril 1992, CA/7/92, point 17).

Il ressort clairement de ce qui précède que, selon les nouvelles dispositions, la première instance ne cesse pas d'être compétente pour l'examen de l'affaire une fois que les taxes additionnelles ont été acquittées sous réserve. Au contraire, elle reste pleinement compétente pour la suite à donner à la réserve jusqu'à ce qu'elle y fasse droit ou qu'elle la soumette à la chambre de recours pour décision, à moins que la réserve ne soit considérée comme retirée. Elle est donc également compétente pour examiner s'il a été satisfait aux conditions préalables requises par la règle 104bis(3) CBE, dernière phrase pour la saisine de la chambre de recours.

4.4 Nach den vorbereitenden Dokumenten zur Änderung der Regel 104a EPÜ ist das Widerspruchsverfahren vor den Beschwerdekammern "durchaus" mit einem Beschwerdeverfahren "vergleichbar" und unterscheidet sich "nach Art und Umfang" nicht von einem einseitigen Beschwerdeverfahren (Begründung des Präsidenten des EPA vom 3. April 1992, CA/7/92, Teil I, Punkt 11 bis 21). Hierbei ist allerdings zu beachten, daß mit diesen Ausführungen der Vorschlag unterstützt werden sollte, angesichts vergleichbarer Kosten für das EPA die Widerspruchsgebühr in Höhe der Beschwerdegebühr festzusetzen. Es läßt sich also hieraus nicht auf eine beabsichtigte absolute Gleichsetzung von Widerspruchs- und Beschwerdeverfahren schließen.

In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, daß sich die geänderten Regeln über die Einreichung und Bearbeitung von Widersprüchen wesentlich von den Bestimmungen des EPÜ über die Beschwerde unterscheiden. Insbesondere findet sich in den Artikeln und Regeln des Übereinkommens, die das Beschwerdeverfahren betreffen, keine Bestimmung, die mit Regel 104a (3), letzter Satz EPÜ vergleichbar wäre, derzufolge der Widerspruch der Beschwerdekammer vorgelegt wird, wenn die "Widerspruchsgebühr rechtzeitig entrichtet" wird. Vielmehr ist eine Beschwerde, der nicht gemäß Artikel 109 EPÜ abgeholfen werden kann, den Beschwerdekammern vorzulegen. Dies gilt in allen Fällen, in denen die Beschwerdegebühr **nicht** rechtzeitig **entrichtet** wurde.

Des weiteren ergibt sich aus den obengenannten vorbereitenden Dokumenten (vgl. Punkt 19) als gewichtiger Grund für den Erlaß der neuen Regel 104a (3) EPÜ, daß "die Zahl der Fälle, mit denen die Beschwerdekammern befaßt werden, spürbar verringert werden" sollte. Die oben gegebene Auslegung der Regel 104a (3) EPÜ (vgl. Punkt 4.1) steht voll und ganz mit dieser Zielsetzung in Einklang. Würden andererseits sämtliche Widersprüche den Beschwerdekammern vorgelegt, auch wenn die Widerspruchsgebühr nicht oder nicht rechtzeitig entrichtet wurde, so bestünde die Gefahr, daß das angestrebte Ergebnis in Frage gestellt würde.

4.5 Ausgehend von der Auslegung der Regel 104a (3) EPÜ in Punkt 4.1 oben gelangt die Beschwerdekammer daher zu dem Schluß, daß es Aufgabe der IPEA ist, vor der Vorlage des Widerspruchs an die Beschwer-

4.4 According to the preparatory documents for amending Rule 104a EPC (Explanatory memorandum of the President of the EPO dated 3 April 1992, CA/7/92, part 1, points 11 to 21) the protest procedure before the boards of appeal is "broadly comparable" to that of an appeal and differs "neither in nature nor in scope" from ex parte appeal proceedings. These statements were, however, made in support of the proposal to fix the protest fee at an amount equal to that of the appeal fee due to comparable costs for the European Patent Office. Thus, it cannot be derived therefrom that absolute identity between the protest and the appeal procedure was intended.

In this context it is to be noted that there are significant differences between the amended rules governing the filing and handling of a protest in comparison with the provisions of the EPC governing appeals. In particular, among the articles and rules of the Convention governing the appeal procedure there is no provision comparable to the provision of Rule 104a(3), last sentence, EPC according to which the protest shall be referred to the board of appeal, "if the protest fee is paid in due time". Instead, any appeal, which cannot be allowed by way of interlocutory revision pursuant to Article 109 EPC, must be referred to the boards of appeal. This is true for all cases in which the appeal fee was **not paid** in due time.

It also follows from the preparatory documents referred to above (see point 19), that an important reason for adopting new Rule 104a(3) EPC was to "substantially reduce the number of protest cases going to the boards of appeal". The interpretation of Rule 104a(3) EPC given above (see point 4.1) is in perfect agreement with this intention. If, on the other hand, all protests were referred to the boards of appeal, even if the protest fee was not paid in due time or not paid at all, this aim could be undermined.

4.5 Based on the interpretation of Rule 104a(3) EPC referred to in point 4.1 above, the board comes therefore to the conclusion that it is the responsibility of the IPEA to examine whether or not the protest fee was

4.4 Aux termes des documents préparatoires à la modification de la règle 104bis CBE (exposé des motifs présenté par le Président de l'OEB le 3 avril 1992, CA/7/92, partie I, points 11 à 21), la procédure suivie pour les réserves soumises aux chambres de recours est "sensiblement comparable" à celle suivie pour les recours et ne se distingue "ni par sa nature ni par son étendue d'une procédure de recours ex parte". Il s'agit là toutefois d'arguments avancés à l'appui de la proposition visant à fixer la taxe de réserve à un montant égal à celui de la taxe de recours, les coûts étant comparables pour l'Office européen des brevets. Ainsi donc, on ne peut en conclure que l'objectif visé était d'assimiler totalement la procédure suivie en cas de réserve à la procédure de recours.

Il convient de noter à ce propos qu'il existe d'importantes différences entre les règles modifiées de la CBE régissant le dépôt et le traitement d'une réserve et les dispositions de la CBE concernant les recours. Il n'existe pas en particulier, parmi les articles et règles de la Convention régissant la procédure de recours, de disposition comparable à celle de la règle 104bis(3) CBE, dernière phrase, qui stipule que la réserve est soumise à la chambre de recours "si la taxe de réserve est acquittée en temps utile". Au contraire, tout recours auquel il ne peut être fait droit par voie de révision préjudicielle, conformément à l'article 109 CBE, doit être soumis aux chambres de recours, ceci valant aussi pour tous les cas dans lesquels la taxe de recours **n'a pas été acquittée** en temps utile.

Il ressort aussi des documents préparatoires susmentionnés (voir point 19) qu'une raison importante d'adopter la nouvelle règle 104bis(3) CBE était la volonté de réduire sensiblement le nombre des cas de réserves soumises aux chambres de recours. L'interprétation donnée ci-dessus de la règle 104bis(3) CBE (voir point 4.1) est parfaitement en accord avec cette intention. Si au contraire toutes les réserves devaient être soumises aux chambres de recours, même dans les cas où la taxe de réserve n'a pas été acquittée en temps utile ou n'a pas été acquittée du tout, cet objectif ne pourrait être atteint.

4.5 Se fondant sur l'interprétation donnée de la règle 104bis(3) CBE au point 4.1 supra, la Chambre en vient donc à conclure que l'IPEA est tenue d'examiner si la taxe de réserve a été ou non payée en temps utile avant

dekammer zu prüfen, ob die Widerspruchsgebühr rechtzeitig entrichtet wurde.

5. Dessenungeachtet steht jedoch außer Zweifel, daß der Widerspruch, nachdem die Beschwerdekammer damit befaßt wurde, vor der Kammer anhängig ist, und zwar unabhängig davon, ob die Vorlage zu Recht erfolgt ist oder nicht. In diesem Fall ist die Kammer verpflichtet, den Widerspruch in Übereinstimmung mit den für Widerspruchssachen geltenden Verfahrensgrundsätzen zu behandeln.

Die oben zitierte Entscheidung W 53/91 (Punkt 5 der Gründe) stellt fest, daß Widersprüche in Analogie zu den Bestimmungen des EPÜ über Beschwerden und Beschwerdeverfahren als Beschwerden betrachtet und behandelt werden sollten unter der Voraussetzung, daß sich hieraus keine Kollision mit dem PCT ergibt. Wie oben dargelegt, mag dies nach den neuen Bestimmungen möglicherweise nicht mehr für die Überprüfungsphase bei Widersprüchen gelten, wohl aber für das Widerspruchsverfahren vor den Beschwerdekammern.

6. Aus diesem Grund beschließt die Kammer, in Analogie zu Artikel 111 (1) EPÜ den Widerspruch an die IPEA zur weiteren Entscheidung zurückzuverweisen. Das Europäische Patentamt wird als IPEA gemäß Regel 104a (3) EPÜ zu entscheiden haben, ob die Widerspruchsgebühr rechtzeitig entrichtet worden ist.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Widerspruch wird zur weiteren Entscheidung an die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde zurückverwiesen.

paid in due time before referring the protest to the board of appeal.

5. However, it is also clear that, once the protest has been referred to the board of appeal for a decision, the case is pending before the board independently of whether or not the referral was justified. In such a case it is the duty of the board to deal with the protest in accordance with the procedural principles applicable to protest cases.

In decision W 53/91 referred to above (reasons 5) it was stated that protests should, by analogy, be considered and treated as appeals within the framework of the provisions of the EPC on appeals and appeals procedure provided that no conflict arises with the PCT. As explained above this may, under the new provisions, no longer be true for the review phase of protests for which the EPC contains specific procedural rules. However, it still appears to be valid as far as the protest proceedings before the boards of appeal are concerned.

6. Thus, by analogy with Article 111(1) EPC, the board decides to remit the protest to the IPEA for further prosecution. The European Patent Office, acting as IPEA, will have to examine in accordance with Rule 104a(3) EPC whether or not the protest fee was paid in due time.

Order

For these reasons it is decided that:

The protest is remitted to the International Preliminary Examining Authority for further prosecution.

de soumettre la réserve à la chambre de recours.

5. Néanmoins, il est clair aussi qu'une fois la réserve soumise à la chambre de recours pour décision, l'affaire est en instance devant la chambre, que la saisine de la chambre soit justifiée ou non. En pareil cas, la chambre est tenue d'examiner la réserve, conformément aux règles de procédure applicables en matière de réserve.

Dans la décision W 53/91 mentionnée plus haut (point 5 des motifs), il était déclaré que les réserves devaient, par analogie, être considérées et traitées comme des recours dans le cadre des dispositions de la CBE relatives aux recours et à la procédure de recours, à condition qu'il n'en résulte pas de conflit avec le PCT. Comme cela a été expliqué plus haut, il se pourrait depuis l'adoption des nouvelles dispositions que cela ne puisse plus s'appliquer pour la phase de réexamen des réserves, pour laquelle la CBE contient des règles de procédure spécifiques. Néanmoins, il semble que cela soit encore valable pour ce qui est de la procédure suivie pour les réserves soumises aux chambres de recours.

6. Ainsi, par analogie avec l'article 111(1) CBE, la Chambre décide de renvoyer la réserve à l'IPEA pour suite à donner. L'Office européen des brevets agissant en qualité d'IPEA devra examiner, conformément à la règle 104bis(3) CBE, si la taxe de réserve a été ou non payée en temps utile.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

L'affaire est renvoyée à l'administration chargée de l'examen préliminaire international pour suite à donner.

Entscheidung der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten vom 17. Mai 1995
D 1/94
 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: J.-C. Saisset
 Mitglieder: M. Lewenton
 L. C. Mancini
 J. Neukom
 L. de Bruijn

Stichwort: Prüfungsbefugnis der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten

Artikel: 11(3) der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für die beim EPA zugelassenen Vertreter (VEP)

Schlagwort: "Befugnis der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten" - "Übersetzungsfehler"

Leitsätze

I. In Prüfungsangelegenheiten beschränkt sich die Befugnis der Disziplinarkammer darauf, Entscheidungen der Prüfungskommission allein auf die korrekte Anwendung der VEP, ihrer Ausführungsbestimmungen oder höherrangigen Rechts hin zu überprüfen. Nur schwerwiegende und eindeutige Fehler, die angeblich bei der Prüfung gemacht wurden, können berücksichtigt werden. Diese Fehler müssen für die angefochtene Entscheidung bedeutsam sein in dem Sinne, daß die Entscheidung anders ausgefallen wäre, wenn dieser Fehler nicht gemacht worden wäre (in Bestätigung der bisherigen Rechtsprechung, D 1/92, ABI. EPA 1993, 357, D6/92, ABI. EPA 1993, 361)

II. Ein Übersetzungsfehler kann als ein solcher Fehler angesehen werden und eine Verletzung des Artikels 11(3) VEP darstellen, da diese Vorschrift davon ausgeht, daß die Übersetzung aus der vom Bewerber gewählten Sprache in eine der Amtssprachen des EPA absolut richtig ist. Die Prüfungskommission muß deshalb in ihrer Entscheidung begründen, weshalb sie die Übersetzungsfehler nicht für schwerwiegend im obigen Sinne hielt.

Decision of the Disciplinary Board of Appeal dated 17 May 1995
D 1/94
 (Official text)

Composition of the board:

Chairman: J.-C. Saisset
 Members: M. Lewenton
 L. C. Mancini
 J. Neukom
 L. de Bruijn

Headword: Power to examine of the Disciplinary Board of Appeal

Article: 11(3) of the Regulation on the European qualifying examination for professional representatives before the EPO (REE)

Keyword: "Power of the Disciplinary Board of Appeal" - "Translation errors"

Headnote

I. In examination matters the competence of the Disciplinary Board of Appeal is restricted to reviewing decisions of the Examination Board only with respect to the correct application of the REE, its Implementing Regulations or higher-ranking law. Only alleged serious and obvious mistakes concerning the examination can be considered. These mistakes must be relevant to the decision under appeal, in the sense that the decision would have been different had the mistake not been made (confirming previous case law, D 1/92, OJ EPO 1993, 357, D 6/92, OJ EPO 1993, 361)

II. A translation error may be considered to be such a mistake and may constitute a violation of Article 11(3) REE since this provision assumes that the translation from the language selected by the candidate into one of the official languages of the EPO is totally correct. The Examination Board, therefore, in its decision has to give reasons why the translation errors were not found to be serious in the sense explained above.

Décision de la Chambre de recours statuant en matière disciplinaire, en date du 17 mai 1995
D 1/94
 (Traduction)

Composition de la Chambre :

Président: J.-C. Saisset
 Membres: M. Lewenton
 L. C. Mancini
 J. Neukom
 L. de Bruijn

Référence: Pouvoir d'examen de la Chambre de recours statuant en matière disciplinaire

Article: 11(3) du règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés près l'Office européen des brevets.

Mot-clé: "Pouvoir de la Chambre de recours statuant en matière disciplinaire" - "Erreurs de traduction"

Sommaire

I. Dans les litiges au sujet de l'examen de qualification, la Chambre de recours statuant en matière disciplinaire n'a compétence que pour vérifier si, dans ses décisions, le jury d'examen a correctement appliqué le règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés près de l'Office européen des brevets (REE), ses dispositions d'exécution ou des dispositions qui prévalent. Les fautes alléguées par le requérant ne peuvent être prises en considération que s'il s'agit de fautes graves et manifestes commises dans le cadre de l'examen. Ces fautes doivent avoir été de nature à influencer sur la décision attaquée, en ce sens que la décision aurait été différente si elles n'avaient pas été commises (confirmation des décisions antérieures D 1/92, JO OEB 1993, 357 et D 6/92, JO OEB 1993, 361)

II. Une erreur de traduction peut être considérée comme une faute grave et manifeste susceptible de constituer une infraction à l'article 11(3) REE dans la mesure où il est admis dans cet article que la traduction dans l'une des trois langues officielles de l'OEB de la réponse rédigée par le candidat dans la langue de son choix est parfaitement correcte. Dans sa décision, le jury d'examen doit donc expliquer pour quels motifs il considère que les erreurs de traduction qui ont été commises ne constituent pas une faute grave au sens qui a été indiqué plus haut.

Sachverhalt und Anträge

I. Der Beschwerdeführer nahm an der europäischen Eignungsprüfung für zugelassene Vertreter teil, die vom 31. März bis 2. April 1993 im Europäischen Patentamt stattfand.

II. Mit Einschreiben vom 7. Oktober 1993 teilte der Vorsitzende der Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung, nachstehend Prüfungskommission genannt, dem Beschwerdeführer seine in den vier Prüfungsarbeiten erzielten Leistungen mit; der Beschwerdeführer hatte folgende Bewertung erhalten:

Prüfungsarbeit A: 4 (befriedigend)
Prüfungsarbeit B: 4 (befriedigend)
Prüfungsarbeit C: 5 (mangelhaft)
Prüfungsarbeit D: 5 (mangelhaft)

Dem Beschwerdeführer wurde mitgeteilt, daß er die europäische Eignungsprüfung nicht bestanden habe; gleichzeitig wurde er darauf hingewiesen, daß er sich für einen späteren Prüfungstermin anmelden könne.

III. Am 6. Dezember 1993 legte der Beschwerdeführer Beschwerde ein und beantragte die Aufhebung der obengenannten Entscheidung und die Eintragung eines Vermerks, daß er die Prüfung bestanden habe. Hilfsweise beantragte er eine mündliche Verhandlung.

In seiner Beschwerdebegründung vom 17. Januar 1994, 7. Oktober 1994 und 11. Januar 1995 brachte der Beschwerdeführer im wesentlichen vor, daß die Prüfungsarbeiten C und D nicht angemessen bewertet worden seien. Die offensichtlichen Fehler in der Übersetzung aus dem Italienischen ins Englische hätten die Prüfer negativ beeinflusst. Deshalb seien die Artikel 11 und 12 VEP sowie die einschlägigen Ausführungsbestimmungen nicht richtig angewandt worden. Wäre die Übersetzung richtig gewesen, dann hätte er bei sorgfältiger Bewertung der betreffenden Arbeiten bessere Noten erzielt und folglich die Prüfung bestanden.

IV. Am 25. März 1994 beschloß die Prüfungskommission, der Beschwerde nicht abzuhelfen, und legte sie der Disziplinkammer vor.

V. Der Präsident des Rats des Instituts der zugelassenen Vertreter und

Summary of facts and submissions

I. The appellant sat the European qualifying examination for professional representatives held before the European Patent Office from 31 March to 2 April 1993.

II. By registered letter of 7 October 1993 the Chairman of the Examination Board for the European qualifying examination, hereinafter referred to as the Examination Board, notified the appellant of his performance in the four papers; the grades obtained by the appellant were the following:

Paper A: 4 (pass)
Paper B: 4 (pass)
Paper C: 5 (inadequate)
Paper D: 5 (inadequate).

The appellant was informed of his not having been successful in the European qualifying examination as well as of the possibility of applying for enrolment for a future European qualifying examination.

III. On 6 December 1993 the appellant filed an appeal requesting that the above-mentioned decision be set aside and that a decision that he had passed the examination be entered. Auxiliarily, the appellant requested to be granted oral proceedings.

In his statements of grounds dated 17 January 1994, 7 October 1994 and 11 January 1995, the appellant essentially contended that the marking of papers C and D was not adequate. According to the appellant, the apparent translation errors from Italian to English had influenced the examiners negatively. Therefore, Articles 11 and 12 REE as well as the respective Implementing Regulations were not applied correctly. In the case of an adequate translation, a careful evaluation of the said papers should have led to the appellant being awarded better grades, thus making him successful in his examination.

IV. On 25 March 1994, the Examination Board decided not to rectify its decision, and forwarded the case to the Disciplinary Board of Appeal.

V. The President of the Council of the Institute of Professional Representa-

Exposé des faits et conclusions

I. Le requérant s'est présenté à l'examen européen de qualification des mandataires agréés qui s'est tenu à l'Office européen des brevets du 31 mars au 2 avril 1993.

II. Par lettre recommandée en date du 7 octobre 1993, le président du jury de l'examen européen de qualification, dénommé ci-après "le jury d'examen", a notifié au requérant les notes que celui-ci avait obtenues aux quatre épreuves; ces notes étaient les suivantes:

Epreuve A : 4 (passable)
Epreuve B : 4 (passable)
Epreuve C : 5 (insuffisant)
Epreuve D : 5 (insuffisant)

Le requérant a été avisé qu'il avait été ajourné à l'examen européen de qualification, mais qu'il pourrait présenter une nouvelle demande d'inscription pour une prochaine session.

III. Le 6 décembre 1993, le requérant a formé un recours, demandant que la décision susmentionnée soit annulée et qu'il soit reconnu qu'il avait été reçu à l'examen. A titre subsidiaire, le requérant a sollicité la tenue d'une procédure orale.

Dans les mémoires exposant les motifs de son recours, datés du 17 janvier 1994, du 7 octobre 1994 et du 11 janvier 1995, le requérant a essentiellement fait valoir que les notes qui lui avaient été attribuées pour les épreuves C et D étaient trop basses. A son avis, les examinateurs avaient été influencés défavorablement par les erreurs manifestes qui avaient été commises dans la traduction de ses réponses de l'italien vers l'anglais, si bien que les articles 11 et 12 REE ainsi que les dispositions d'exécution correspondantes n'avaient pas été appliqués correctement. Si la traduction avait été correcte, et si les copies que le candidat avait remises pour les épreuves en question avaient été notées avec soin, le requérant aurait pu obtenir de meilleures notes et donc être reçu à l'examen.

IV. Le 25 mars 1994, le jury d'examen a décidé de ne pas revenir sur sa décision, et a saisi de l'affaire la Chambre de recours statuant en matière disciplinaire.

V. Le Président du Conseil de l'Institut des mandataires agréés près

der Präsident des EPA, die gemäß Artikel 12 der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen Vertretern in Verbindung mit Artikel 23 (4) VEP Gelegenheit zur Stellungnahme erhielten, haben sich zu dieser Sache nicht geäußert.

VI. Am 17. Mai 1995 fand eine mündliche Verhandlung statt, an der Frau A. Decroix stellvertretend für den Präsidenten des EPA teilnahm.

Der Beschwerdeführer beantragte, daß die Entscheidung der Prüfungskommission aufgehoben wird, die Arbeiten C und D jeweils mit der Note 4 bewertet werden und die Prüfung insgesamt als bestanden gilt (Hauptantrag).

Hilfsweise beantragte er,

- daß Artikel 12 (3) VEP in Verbindung mit Ziffer IX a) der dazugehörigen Ausführungsbestimmungen zur Anwendung kommt;

- daß die angefochtene Entscheidung als unbegründet aufgehoben und die Sache an die Prüfungskommission zur weiteren Prüfung zurückverwiesen wird;

oder

- daß der Großen Beschwerdekammer folgende Frage vorgelegt wird:

"Ist es - speziell im Falle einer ersten Entscheidung, die möglicherweise durch eine falsche Übersetzung der Arbeiten des Bewerbers beeinflußt worden ist - rechtens, daß die Prüfungskommission diese ihre erste Entscheidung ohne Begründung bestätigt?"

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht Artikel 23 (2) VEP und ist somit zulässig.

2. In ihrem Bescheid an den Beschwerdeführer vom 1. August 1994 hat die Kammer festgestellt, daß sich bei Fragen, die die europäische Eignungsprüfung für die beim EPA zugelassenen Vertreter betreffen, ihre Befugnis darauf beschränkt, die Entscheidungen der Prüfungskommission allein auf die korrekte Anwendung der VEP, ihrer Ausführungsbestimmungen oder höherrangigen Rechts hin zu überprüfen. Gemäß der Rechtsprechung der Disziplinarkammer ist es nicht deren Aufgabe, das gesamte Prüfungsverfahren sachlich zu überprüfen; nur schwerwiegende, eindeutige Fehler,

tives before the EPO and the President of the EPO were consulted under Article 12 of the Regulation on Discipline for Professional Representatives in conjunction with Article 23(4) REE and did not present any comment on said appeal.

VI. On 17 May 1995, oral proceedings took place. On behalf of the President of the EPO, Mrs A. Decroix was present.

The appellant requested that the decision of the Examination Board be set aside, that Papers C and D both be awarded grade 4 and that the whole examination be deemed to have been passed (main request).

Auxiliary, the appellant requested

- that Article 12(3) REE in conjunction with IX(a) of the Implementing Regulations be applied;

- that the contested decision be set aside as unsubstantiated and the matter referred back to the Examination Board for further consideration;

or

- that the following question be referred to the Enlarged Board of Appeal:

"Is it right that the Examination Board does not give the reasons of its confirmation of the first decision especially in the case where the first decision can be influenced by a wrong translation of the papers of the candidate?"

Reasons for the decision

1. The appeal complies with the provisions of Article 23(2) REE and is admissible.

2. In its communication to the appellant of 1 August 1994 the Board stated that in cases concerning the European qualifying examination for professional representatives before the EPO its competence was restricted to examining decisions of the Examination Board only with respect to the correct application of the REE, its Implementing Regulations or higher-ranking law. According to the case law of the Disciplinary Board of Appeal, it was not its task to reconsider the entire examination procedure on its merits; only alleged serious and obvious mistakes in the examination could be considered.

l'OEB et le Président de l'OEB qui ont été consultés en vertu de l'article 12 du règlement en matière de discipline des mandataires agréés ensemble l'article 23(4) REE n'ont présenté aucune observation au sujet du présent recours.

VI. Une procédure orale s'est tenue le 17 mai 1995. Le Président de l'OEB était représenté par Mme A. Decroix.

Le requérant a demandé que la décision du jury d'examen soit annulée, qu'il lui soit attribué la note 4 pour les épreuves C et D, et qu'il soit considéré qu'il avait passé l'ensemble de l'examen avec succès (requête principale).

A titre subsidiaire, il a demandé :

- que l'on applique l'article 12(3) REE ensemble le point IX(a) des dispositions d'exécution visées à l'article 12 REE ;

- que la Chambre annule la décision attaquée comme étant mal fondée et qu'elle renvoie l'affaire devant le jury d'examen pour qu'il revoie son cas ;

ou

- que la question suivante soit soumise à la Grande Chambre de recours :

"Est-il correct que le jury d'examen ne précise pas pour quels motifs il confirme sa première décision, notamment si, lors de sa première décision, il a pu être influencé par une traduction erronée des réponses remises par le candidat ?"

Motifs de la décision

1. Le recours satisfait aux conditions requises à l'article 23(2) REE; il est donc recevable.

2. Dans une notification adressée au requérant le 1^{er} août 1994, la Chambre a signalé que dans les litiges au sujet de l'examen européen de qualification des mandataires agréés près l'OEB, elle n'avait compétence que pour vérifier si, dans sa décision, le jury d'examen avait correctement appliqué le REE, ses dispositions d'exécution ou des dispositions prévalant sur ces textes. Il ressort de la jurisprudence de la Chambre de recours statuant en matière disciplinaire que la Chambre n'a pas à revoir sur le fond l'ensemble de la procédure d'examen, et qu'elle ne doit prendre en considération les

die angeblich bei der Prüfung gemacht wurden, können berücksichtigt werden. Diese Fehler müssen für die angefochtene Entscheidung "bedeutsam" sein in dem Sinne, daß die Entscheidung anders ausgefallen wäre, wenn der Fehler nicht gemacht worden wäre.

3. Im vorliegenden Fall können Übersetzungsfehler eine Verletzung des Artikels 11 (3) VEP darstellen, da diese Vorschrift davon ausgeht, daß die Übersetzung aus der vom Bewerber gewählten Sprache ins Englische absolut richtig ist. Die Kammer ist jedoch derzeit nicht in der Lage zu beurteilen, ob die betreffenden Übersetzungsfehler - wie der Beschwerdeführer behauptet - "schwerwiegend" und "bedeutsam" (im Sinne der obengenannten Rechtsprechung) sind.

4. In der Entscheidung der Prüfungskommission vom 25. März 1994 heißt es nur, daß die Kommission "die angeblichen Übersetzungsfehler untersucht hat und zu dem Schluß gelangt ist, daß die Bewertung richtig war". Nach Auffassung der Kammer stellt dies keine ausreichende Begründung dar. Wenn eine eindeutige Verletzung des Artikels 11 (3) VEP vorliegt, muß der Kammer eine begründete Stellungnahme darüber vorgelegt werden, ob die Entscheidung der Prüfungskommission zugunsten des Beschwerdeführers ausgefallen wäre, wenn die Übersetzung richtig gewesen wäre.

5. Im vorliegenden Fall geht es also um etwas ganz anderes als um die generelle Behauptung, die Prüfungskommission habe, indem sie die Arbeiten des Bewerbers mit einer nicht ausreichenden Punktzahl bewertete, gegen die einschlägigen Vorschriften verstoßen. Diese Behauptung richtet sich in der Regel gegen "Werturteile" der Prüfungskommission, die grundsätzlich gerichtlicher Kontrolle entzogen sind. Im vorliegenden Fall liegt aber nachweislich eine Rechtsverletzung vor; gemäß einem Rechtsgrundsatz, wie er z. B. in Artikel 113 (1) EPÜ festgeschrieben ist, hat der Beschwerdeführer Anspruch darauf, die genaue Begründung der angeblich "falschen" Entscheidung zu erfahren, also auch, weshalb die Entscheidung "richtig" war, obwohl sie auf einer Rechtsverletzung beruhte.

These mistakes had to be "relevant" to the appealed decision, in the sense that the decision would have been different had the mistake not been made.

3. In the case at issue, translation errors may constitute a violation of Article 11(3) REE since this provision presupposes a totally correct translation from the language selected by the candidate into English. At present, however, the board is not able to judge whether the respective translation errors are "serious" and "relevant" (in the sense of the above-mentioned jurisprudence) as alleged by the appellant.

4. The decision of the Examination Board of 25 March 1994 states only that the Examination Board "has investigated the alleged translation errors and has come to the conclusion that the marking was correct". In the Board's view, this statement is not a sufficient reasoning. In the case of a clear violation of Article 11(3) REE the Board should be given a reasoned evaluation of whether the translation errors were serious and whether a correct translation would have led to a decision of the Examination Board in favour of the appellant.

5. Thus, the case at issue is clearly different from the general allegation that the Examination Board has infringed the relevant provisions by awarding an insufficient number of marks to the candidate's papers. Such allegation normally concerns "value" judgments expressed by the Examination Board which, in principle, cannot be subject to judicial review. In the present case, however, an infringement of the law is demonstrable and according to a fundamental legal principle, as expressed in Article 113(1) EPC, the appellant should know the detailed reasons for the allegedly "wrong" decision, also why in spite of said infringement the decision based on it was "correct".

fautes alléguées par le requérant que s'il s'agit de fautes graves et manifestes commises dans le cadre de l'examen. Ces fautes doivent avoir été de nature à influencer sur la décision attaquée, en ce sens que la décision aurait été différente si elles n'avaient pas été commises.

3. Dans l'affaire en cause, les erreurs de traduction qui ont été commises sont susceptibles de constituer une violation des dispositions de l'article 11(3) REE, qui partent du principe que la traduction en anglais des réponses données par le candidat dans la langue de son choix est parfaitement correcte. Toutefois, la Chambre n'est pas en mesure d'établir en l'occurrence si ces erreurs de traduction sont "graves" et si elles étaient de nature à influencer sur la décision du jury d'examen (ausens où l'entend la jurisprudence précitée), comme le prétend le requérant.

4. Dans la décision du jury d'examen en date du 25 mars 1994, il est simplement indiqué que le jury "a examiné les erreurs de traduction invoquées par le requérant et a conclu que les notes qui avaient été attribuées étaient correctes". La Chambre estime que cette déclaration n'expose pas de manière suffisante les motifs de la décision. Lorsqu'il est manifeste que les dispositions de l'article 11(3) REE n'ont pas été respectées, le jury d'examen devrait faire connaître, en exposant ses motifs, si les erreurs de traduction doivent être considérées comme des fautes graves et s'il aurait pris une décision favorable au requérant, dans le cas où la traduction des réponses de celui-ci aurait été correcte.

5. De toute évidence, il ne s'agit donc pas dans cette affaire d'un grief comme celui qui est habituellement formulé à l'encontre du jury d'examen, qui, lorsqu'il a attribué à un candidat des notes que celui-ci juge trop basses, est bien souvent accusé par ledit candidat de n'avoir pas respecté les dispositions applicables. Les allégations de ce genre visent normalement des jugements "de valeur" émis par le jury d'examen, lesquels, en principe, ne peuvent faire l'objet d'un contrôle par un juge. En revanche, dans la présente affaire, il peut être démontré que les dispositions applicables n'ont pas été respectées et, en vertu d'un principe fondamental du droit énoncé entre autres à l'article 113(1) CBE, le requérant devrait savoir pour quels motifs précis a été prise la décision qu'il juge "erronée", autrement dit, le jury d'examen aurait dû lui expliquer pourquoi la décision qu'il avait prise en violation de ces dispositions était néanmoins "correcte".

6. Da über die verschiedenen Anträge des Beschwerdeführers ohne eine Begründung der Entscheidung der Prüfungskommission vom 25. März 1994 nicht entschieden werden kann, muß die Sache an die erste Instanz zurückverwiesen werden. Die Kammer möchte bei dieser Gelegenheit nochmals darauf hinweisen, wie wichtig es ist, daß die Prüfungskommission durch geeignete Maßnahmen und Anwendung größter Sorgfalt sicherstellt, daß Übersetzungsfehler vermieden werden.

6. Since without substantiation of the Examination Board's decision of 25 March 1994 no decision can be taken on the different requests of the appellant, the case has to be remitted to the department of first instance. In so remitting it, the Board wishes to underline the importance that all reasonable steps should be taken, and be applied with utmost diligence, by the Examination Board to avoid translation errors.

6. La décision prise le 25 mars 1994 par le jury d'examen n'ayant pas été motivée, la Chambre n'est pas en mesure de statuer sur les différentes requêtes de la requérante, et l'affaire doit être renvoyée devant la première instance. La Chambre tient à rappeler à ce propos qu'il importe, pour éviter les erreurs de traduction, que le jury d'examen prenne toutes les mesures que l'on est raisonnablement en droit d'attendre à cet égard, et qu'il les applique avec toute la diligence nécessaire.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Sache wird an die Prüfungskommission mit der Auflage zurückverwiesen, die Entscheidung vom 25. März 1994 zu begründen.

Order

For these reasons it is decided that:

The case is remitted to the Examination Board with the order to substantiate the decision of 25 March 1994.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

L'affaire est renvoyée devant le jury d'examen, à charge pour celui-ci d'exposer les motifs de la décision qu'il a prise le 25 mars 1994.

VERTRETUNG

Liste
der beim
Europäischen Patentamt
zugelassenen Vertreter*

REPRESENTATION

List of
professional
representatives before
the European Patent Office*

REPRESENTATION

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

AT Österreich / Austria / Autriche**Änderungen / Amendments / Modifications**

Vinazzer, Edith (AT)
Schönburgstraße 11/7
A-1040 Wien

BE Belgien / Belgium / Belgique**Änderungen / Amendments / Modifications**

Saelemaekers, Juul (BE)
Union Minière
Patent Department
Leemanslaan 36
B-2250 Olen

Delaunois, Jacques (BE) - R. 102(1)
Rue du Coron, 15
B-7040 Rougnies

El Fouly, Raouf (BE) - R. 102(1)
Chaussée d'Ecaussinnes 201
B-7090 Braine-le-Comte

Löschungen / Deletions / Radiations

de Keersmaecker, Jean Philippe (BE) - R. 102(1)
Glaverbel S.A.
166, chaussée de La Hulpe
B-1170 Bruxelles

CH Schweiz / Switzerland / Suisse**Änderungen / Amendments / Modifications**

Ryffel, Rolf (CH)
Hepp, Wenger & Ryffel AG
Friedtalweg 5
CH-9500 Wil

Savoye, Jean-Paul (CH)
Moinas Kiehl Savoye & Cronin
42, rue Plantamour
CH-1201 Genève

DE Deutschland / Germany / Allemagne**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Bunse, Günter (DE)
Patentanwalt
Dr.rer.nat. Günter Bunse
Stuckstraße 6
D-81677 München

Kath, Gunther (DE)
Dr.-Dieckmann-Straße 26
D-08280 Aue

Änderungen / Amendments / Modifications

Bösl, Raphael Konrad (DE)
Lederer, Keller & Riederer
Prinzregentenstraße 16
D-80538 München

Kampfenkel, Klaus (DE)
Sonnenberger Straße 100
D-65193 Wiesbaden

* Alle in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragenen Personen sind Mitglieder des Instituts (EPI).

Anschrift:
EPI-Generalsekretariat
Erhardtstraße 27
D-80331 München
Tel. (+49-89)2017080
Tx. 5/216834
FAX (+49-89)2021548

* All persons on the list of professional representatives are members of the Institute (EPI).

Address:
EPI General Secretariat
Erhardtstrasse 27
D-80331 Munich
Tel. (+49-89)2017080
Tx. 5/216834
FAX (+49-89)2021548

* Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés est membre de l'Institut (EPI).

Adresse :
Secrétariat général EPI
Erhardtstrasse 27
D-80331 Munich
Tél. (+49-89)2017080
Tx. 5/216834
FAX (+49-89)2021548

Kindermann, Peter (DE)
Lucile-Grahn-Straße 40/I
D-81675 München

Perrey, Ralf (DE)
Müller-Boré & Partner
Grafinger Straße 2
D-81671 München

Pistor, Wolfgang (DE)
Patentanwälte
Lippert, Stachow, Schmidt & Partner
Frankenforster Straße 135-137
D-51427 Bergisch Gladbach

Valentin, Joachim (DE)
Hünfelder Straße 15
D-60386 Frankfurt am Main

Wieske, Thilo (DE)
Patentanwälte Viél & Viél
Weinbergweg 15
D-66119 Saarbrücken

Löschungen / Deletions / Radiations

Galiläer, Hans (DE) - R. 102(1)
Leipzigerstraße 76 a
D-07545 Gera

Kosko, Margitta (DE) - R. 102(1)
Leuna-Werke AG
Patentabteilung
D-06237 Leuna

Kulesa, Gotthold (DE) - R. 102(1)
KWO Kabel GmbH
Patentabteilung
Wilhelminenhofstraße 76/77
D-12459 Berlin

Türk, Dietmar (DE) - R. 102(2)a
Türk Gille Hrabal Leifert
Brucknerstraße 20
D-40593 Düsseldorf

ES Spanien / Spain / Espagne

Löschungen / Deletions / Radiations

Gonzalez Martin, Luis Aurelio (ES) - R. 102(1)
Po. Extremadura, 21
E-28011 Madrid

FI Finnland / Finland / Finlande

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Laine, Anna-Liisa Helena (FI)
Nokia Mobile Phones
P.O. Box 86
FIN-24101 Salo

Langenskiöld, Tord Karl Walter (FI)
Ruska & Co. Oy
Runeberginkatu 5
FIN-00100 Helsinki

Rinkinen, Raili Marjatta (FI)
Cultor Food Science
Technology Development
Sokeritehtaantie 20
FIN-02460 Kantvik

Rönkkö, Taina Mirjam (FI)
Tampella Power Inc.
P.O. Box 109
Kelloportinkatu 1 D
FIN-33101 Tampere

Änderungen / Amendments / Modifications

Salomäki, Juha Kari Ensio (FI)
Kone Corporation
Patent Department
P.O. Box 677
FIN-05801 Hyvinkää

FR Frankreich / France

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Hyden, Martin Douglas (GB)
Schlumberger ATE
Patent Department
B.P. 620-05
F-92120 Montrouge

Wright, Robert Gordon McRae (GB)
Sanofi
32-34, rue Marbeuf
F-75008 Paris

Änderungen / Amendments / Modifications

Colombet, Alain André (FR)
Cabinet Lavoix Lyon
62, rue de Bonnel
F-69448 Lyon Cedex 03

Dalsace, Michel (FR)
28, rue Miollis
F-75015 Paris

Monnier, Guy Jean (FR)
Cabinet Lavoix Lyon
62, rue de Bonnel
F-69448 Lyon Cedex 03

Myon, Gérard Jean-Pierre (FR)
Cabinet Lavoix Lyon
62, rue de Bonnel
F-69448 Lyon Cedex 03

Löschungen / Deletions / Radiations

Moretti, René (FR) - R. 102(1)
Cabinet Beau de Loménie
232, Avenue du Prado
F-13295 Marseille Cédex 08

GB Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni**Änderungen / Amendments / Modifications**

Beckham, Robert William (GB)
Directorate Intellectual Property Rights
Poplar 2a
MoD Abbey Wood#19
P.O. Box 702
GB-Bristol BS12 7DU

Bowdery, Anthony Oliver (GB)
Intellectual Property Department
DERA
R69 Building
GB-Farnborough, Hants. GU14 6TD

Boyes, Kenneth Aubrey (GB)
Frank B. Dehn & Co.
179 Queen Victoria Street
GB-London EC4V 4EL

Butler, Michael John (GB)
Frank B. Dehn & Co.
179 Queen Victoria Street
GB-London EC4V 4EL

Calamita, Roberto (GB)
Frank B. Dehn & Co.
179 Queen Victoria Street
GB-London EC4V 4EL

Cockbain, Julian (GB)
Frank B. Dehn & Co.
179 Queen Victoria Street
GB-London EC4V 4EL

Davies, Christopher Robert (GB)
Frank B. Dehn & Co.
179 Queen Victoria Street
GB-London EC4V 4EL

Davies, Sophie Jane (GB)
Frank B. Dehn & Co.
179 Queen Victoria Street
GB-London EC4V 4EL

Dayneswood, Trevor (GB)
Marks & Clerk
24 Athol Street
GB-Douglas, Isle of Man

Dzieglewska, Hanna Eva (GB)
Frank B. Dehn & Co.
179 Queen Victoria Street
GB-London EC4V 4EL

Franks, Robert Benjamin (GB)
Abbeydale Franks & Co
The Technology Park
60 Shirland Lane
Lower Don Valley
GB-Sheffield S9 3SP

Golding, Louise Ann (GB)
Frank B. Dehn & Co.
179 Queen Victoria Street
GB-London EC4V 4EL

Grant, Anne Rosemary (GB)
Frank B. Dehn & Co.
179 Queen Victoria Street
GB-London EC4V 4EL

Hague, Alison Jane (GB)
Frank B. Dehn & Co.
179 Queen Victoria Street
GB-London EC4V 4EL

Hildyard, Edward Martin (GB)
Frank B. Dehn & Co.
179 Queen Victoria Street
GB-London EC4V 4EL

Holmes, Michael John (GB)
Frank B. Dehn & Co.
179 Queen Victoria Street
GB-London EC4V 4EL

Hughes, Andrea Michelle (GB)
Frank B. Dehn & Co.
179 Queen Victoria Street
GB-London EC4V 4EL

Jackson, Robert Patrick (GB)
Frank B. Dehn & Co.
179 Queen Victoria Street
GB-London EC4V 4EL

Leale, Robin George (GB)
Frank B. Dehn & Co.
179 Queen Victoria Street
GB-London EC4V 4EL

Leckey, David Herbert (GB)
Frank B. Dehn & Co.
179 Queen Victoria Street
GB-London EC4V 4EL

Marsden, John Christopher (GB)
Frank B. Dehn & Co.
179 Queen Victoria Street
GB-London EC4V 4EL

Matthews, Derek Peter (GB)
Frank B. Dehn & Co.
179 Queen Victoria Street
GB-London EC4V 4EL

Miller, Ronald Anthony (GB)
Intellectual Property Department
DERA
R69 Building
GB-Farnborough, Hants. GU14 6TD

Miselbach, Roger George (GB)
 "Badgers End"
 26 Luccombe Road
 GB-Shanklin, Isle of Wight P037 6RR

Muir, Henry Joseph (GB)
 Intellectual Property Department
 DERA
 R69 Building
 GB-Farnborough, Hants. GU146TD

Osborne, David Ernest (GB)
 65, Antrim Mansions
 Antrim Road
 GB-London NW3 4XL

Pett, Christopher Phineas (GB)
 Frank B. Dehn & Co.
 179 Queen Victoria Street
 GB-London EC4V 4EL

Piésold, Alexander James (GB)
 Frank B. Dehn & Co.
 179 Queen Victoria Street
 GB-London EC4V 4EL

Price, Anthony Stuart (GB)
 Frank B. Dehn & Co.
 179 Queen Victoria Street
 GB-London EC4V 4EL

Riddle, Norman Arthur (GB)
 Directorate Intellectual Property Rights
 Poplar 2a
 MoD Abbey Wood#19
 P.O. Box 702
 GB-Bristol BS12 7DU

Skailles, Humphrey John (GB)
 Frank B. Dehn & Co.
 179 Queen Victoria Street
 GB-London EC4V 4EL

Skelton, Stephen Richard (GB)
 Directorate Intellectual Property Rights
 Poplar 2a
 MoD Abbey Wood#19
 P.O. Box 702
 GB-Bristol BS12 7DU

Tomlinson, Kerry John (GB)
 Frank B. Dehn & Co.
 179 Queen Victoria Street
 GB-London EC4V 4EL

Tothill, John Paul (GB)
 Frank B. Dehn & Co.
 179 Queen Victoria Street
 GB-London EC4V 4EL

Towler, Philip Dean (GB)
 Frank B. Dehn & Co.
 179 Queen Victoria Street
 GB-London EC4V 4EL

Watkins, Arnold Jack (GB)
 Frank B. Dehn & Co.
 179 Queen Victoria Street
 GB-London EC4V 4EL

Woodman, Derek (GB)
 Frank B. Dehn & Co.
 179 Queen Victoria Street
 GB-London EC4V 4EL

Löschungen / Deletions / Radiations

Chapple, Colin Richard (GB) - R. 102(1)
 c/o Evershed Wells & Hind
 10 Newhall Street
 GB-Birmingham B33LX

Hyden, Martin Douglas (GB) - cf. FR
 Schlumberger Cambridge Research Ltd
 PO Box 153
 GB-Cambridge CB30HG

Jones, David Bryn (GB) - R. 102(1)
 Eaton Lodge
 Coventry Road
 GB-Kenilworth, Warwicks. CV8 2FU

Nightingale, Ian Ritchie (GB) - R. 102(1)
 Reckitt & Colman plc
 Group Patents Department
 Dansom Lane
 GB-Hull HU8 7DS

Wright, Robert Gordon McRae (GB) - cf. FR
 ASTRA
 Patent Department
 P.O. Box 86
 GB-Loughborough, Leics. LE11 ORJ

GR Griechenland/ Greece / Grèce

Löschungen / Deletions / Radiations

Geroulakos, Panayotis (GR) - R. 102(1)
 3, Zoodohou Pigis Street
 GR-106 78 Athens

IT Italien/ Italy / Italie**Änderungen / Amendments / Modifications**

Celestino, Marco (IT)
 Agenzia Brevetti & Marchi
 Via A. Della Spina 40
 1-56125 Pisa

Turbanti, Luigi (IT) - R. 102(1)
 c/o Laboratorio Guidotti S.p.A.
 Via Livornese 402
 1-56010 La Vettola (Pisa)

Löschungen / Deletions / Radiations

Sneider, Enrico (IT) - R. 102(1)
 Studio Tecnico Lenzi
 Via Lucania, 13
 1-00187 Roma

MC Monaco**Löschungen / Deletions / Radiations**

Fitzpatrick, Hugh Ivor Brunton (GB) - R. 102(2)a
 14, Avenue de Grande-Bretagne
 Monte-Carlo
 MC-98000 Monaco

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

Dries, Antonius Johannes Maria (NL)
 Maasdamsedijk 21
 NL-3297 AK Puttershoek

PT Portugal**Löschungen / Deletions / Radiations**

Alves da Costa, Maria José (PT) - R. 102(1)
 Rua Victor Cordon, 10a-3.o
 P-1200 Lisboa

Mendes Moreira, Maria Irene (PT) - R. 102(1)
 Praça General
 Humberto Delgado, 267 - 5.o
 Salas 11/12/13
 P-4000 Porto

Cruz, Fernando (PT) - R. 102(2)a
 Rua Vitor Cordon, 10 - A - 1.o
 P-1200 Lisboa

SE Schweden / Sweden / Suède**Änderungen / Amendments / Modifications**

Willquist, Bo Lorentz (SE)
 Willquist & Partners Patenbyra AB
 St. Larsgatan 23
 S-582 24 Linköping

Bjelkenstedt, Per Bertil (SE) - R. 102(1)
 Faktor Palms v 29
 S-602 10 Norrköping

Jacobsson, Rune (SE) - R. 102(1)
 Alkarrsvägen 4
 S-196 80 Rungsängen

Löschungen / Deletions / Radiations

Berglund, Erik Eskil (SE) - R. 102(1)
 Berglunds Patentbyra AB
 Aspebraten
 S-590 54 Sturefors

**AUS DEN
VERTRAGSSTAATEN**
SE Schweden
Neue Gebührenbeträge

Mit **Wirkung vom 1. Juni 1996** gelten folgende neue Gebührenbeträge¹:

1. Veröffentlichung von Übersetzungen der Patentschrift nach Artikel 65 EPÜ:

900 SEK zuzüglich 155 SEK für jede über 8 hinausgehende Seite der Übersetzung (unverändert).

2. Anmeldegebühr bei Umwandlung europäischer Patentanmeldungen nach Artikel 137 EPÜ:

800 SEK Anmeldegebühr, 3 000 SEK Recherchegebühr und 100 SEK für jeden über 10 hinausgehenden Patentanspruch.

3. Jahresgebühren:

	SEK
3. Jahr	350
4. Jahr	500
5. Jahr	600
6. Jahr	750
7. Jahr	900
8. Jahr	1 050
9. Jahr	1 200
10. Jahr	1 450
11. Jahr	1 700
12. Jahr	1 950
13. Jahr	2 200
14. Jahr	2 450
15. Jahr	2 700
16. Jahr	3 000
17. Jahr	3 300
18. Jahr	3 600
19. Jahr	3 900
20. Jahr	4 200

Fortschreibung der Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ"

Benutzer der Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ" (9. Auflage) werden gebeten, die Angaben in den Tabellen VI, Spalte 1 und VII, Spalte 2 entsprechend zu ändern.

**INFORMATION FROM THE
CONTRACTING STATES**
SE Sweden
New fee rates

With **effect from 1 June 1996** the following new fee rates apply¹:

1. Publication of translation of the patent specification under Article 65 EPC:

SEK 900 plus SEK 155 for each page of the translation in excess of the eighth (unchanged).

2. Filing fee in case of conversion of the European patent application under Article 137 EPC:

SEK 800 filing fee, SEK 3 000 search fee and SEK 100 for the 11th and each subsequent claim.

3. Renewal fees

	SEK
3rd year	350
4th year	500
5th year	600
6th year	750
7th year	900
8th year	1 050
9th year	1 200
10th year	1 450
11th year	1 700
12th year	1 950
13th year	2 200
14th year	2 450
15th year	2 700
16th year	3 000
17th year	3 300
18th year	3 600
19th year	3 900
20th year	4 200

Updating of the information brochure "National law relating to the EPC"

Users of the EPO information brochure "National law relating to the EPC" (9th edition) are asked to make the appropriate amendments to the data shown in Tables VI, column 1, and VII, column 2.

**INFORMATIONS RELATIVES
AUX ETATS CONTRACTANTS**
SE Suède
Nouveaux montants des taxes

A **compter du 1^{er} juin 1996** les nouveaux montants des taxes suivants sont applicables¹ :

1. Publication de la traduction du fascicule de brevet européen en vertu de l'article 65 CBE :

900 SEK plus 155 SEK pour chaque page de la traduction au-delà de la huitième (inchangé).

2. Taxe de dépôt en cas de transformation de la demande de brevet européen en vertu de l'article 137 CBE :

800 SEK taxe de dépôt, 3 000 SEK taxe de recherche et 100 SEK pour chaque revendication au-delà de la dixième.

3. Taxes annuelles

	SEK
3 ^e année	350
4 ^e année	500
5 ^e année	600
6 ^e année	750
7 ^e année	900
8 ^e année	1 050
9 ^e année	1 200
10 ^e année	1 450
11 ^e année	1 700
12 ^e année	1 950
13 ^e année	2 200
14 ^e année	2 450
15 ^e année	2 700
16 ^e année	3 000
17 ^e année	3 300
18 ^e année	3 600
19 ^e année	3 900
20 ^e année	4 200

Mise à jour de la brochure d'information "Droit national relatif à la CBE"

Les détenteurs de la brochure d'information de l'OEB "Droit national relatif à la CBE" (9^e édition) sont invités à modifier en conséquence les données figurant aux tableaux VI, colonne 1 et VII, colonne 2.

¹ SFS 1996: 225.

¹ SFS 1996: 225.

¹ SFS 1996: 225.


INTERNATIONALE VERTRÄGE**PCT****Beitritt von Santa Lucia**

Inkrafttreten: 30. August 1996.


INTERNATIONAL TREATIES**PCT****Accession by Saint Lucia**

Entry into force: 30 August 1996


TRAITES INTERNATIONAUX**PCT****Adhésion de Sainte-Lucie**

Entrée en vigueur: 30 août 1996.

**Beitritt von Bosnien-
Herzegovina**

Inkrafttreten: 7. September 1996.

**Accession by Bosnia and
Herze-govina**

Entry into force: 7 September 1996

**Adhésion de la Bosnie-
Herzégovine**

Entrée en vigueur : 7 septembre 1996.

GEBÜHREN**PCT-Gebühren*****IT Italien***

Der Generaldirektor der WIPO hat gemäß Regel 15.2 d) und 57.2 e) PCT die nachstehend genannten Gebührenbeträge in **italienischen Lire (ITL)** mit Wirkung vom 1. September 1996 neu festgesetzt¹.

Grundgebühr:	953 000 ITL
Zuschlagsgebühr für jedes über 30 Blatt hinausgehende Blatt:	19 000 ITL
Bestimmungsgebühr:	232 000 ITL
Bearbeitungsgebühr:	295 000 ITL

FEES**Fees payable under the PCT*****IT Italy***

The Director General of WIPO has, pursuant to Rules 15.2(d) and 57.2(e) PCT, established new amounts of fees in **Italian lira (ITL)**, as specified below. The new amounts are applicable as from 1 September 1996¹.

Basic fee:	ITL 953 000
Supplement per sheet over 30:	ITL 19 000
Designation fee:	ITL 232 000
Handling fee:	ITL 295 000

TAXES**Taxes payables en vertu du PCT*****IT Italie***

En vertu de la règle 15.2 d) et 57.2 e) PCT, le Directeur général de l'OMPI a établi de nouveaux montants, exprimés en **lires italiennes (ITL)**, tels qu'ils sont précisés ci-dessous. Les nouveaux montants sont applicables à compter du 1^{er} septembre 1996¹.

Taxe de base :	953 000 ITL
Supplément par feuille à compter de la 31 ^e :	19 000 ITL
Taxe de désignation :	232 000 ITL
Taxe de traitement :	295 000 ITL

Hinweise für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen

Der derzeit aktuelle Gebührenhinweis ergibt sich aus ABI. EPA 1996, 251 in Verbindung mit der Information über PCT-Gebühren in ABI. EPA 1996, 454 und 480.

Guidance for the payment of fees, costs and prices

The fees guidance currently applicable is as set out in OJ EPO 1996, 251, in conjunction with the information on fees payable under the PCT which was published in OJ EPO 1996, 454, and 480.

Avis concernant le paiement des taxes, frais et tarifs de vente

Le texte de l'avis actuellement applicable est publié au JO OEB 1996, 251 en liaison avec l'information sur les taxes payables en vertu du PCT, publiée au JO OEB 1996, 454 et 480.

¹ Siehe PCT Gazette 1996, 11963 bzw. Gazette du PCT 1996, 11993.

¹ See PCT Gazette 1996, 11963.

¹ Cf. Gazette du PCT 1996, 11993.