

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Juristischen
Beschwerdekammer vom
20. Februar 1985
J 01/85***

Zusammensetzung der Kammer:
Vorsitzender: R. Singer
Mitglieder: P. Ford
O. Bossung

**Anmelderin/Beschwerdeführerin:
Westinghouse Electric Corporation**
**Stichwort: "Zahlung durch Scheck/
WESTINGHOUSE"**

GebO Artikel 5 (1) d), 8 (1) a), c)

Leitsatz

Wird eine an das Amt zu entrichtende Gebühr durch Scheck auf ein Bankkonto der Europäischen Patentorganisation eingezahlt und der Zahlungsbetrag auf dem Konto "mit dem üblichen Vorbehalt" gutgeschrieben, bevor der Scheck zur Zahlung vorgelegt wird, so kann das Datum der Gutschrift auf dem Bankkonto als Zahlungstag angesehen werden, sofern der Scheck später eingelöst wird.

Sachverhalt und Anträge

I. Am 11. Februar 1982 reichte die Beschwerdeführerin die europäische Patentanmeldung Nr. 82 300 694.5 unter Beanspruchung der Priorität einer am 12. Juni 1981 in den Vereinigten Staaten eingereichten nationalen Patentanmeldung ein.

II. Der europäische Recherchenbericht wurde am 22. Dezember 1982 veröffentlicht; am 24. Mai 1983 wurde Prüfungsantrag gestellt. Der damalige Vertreter der Beschwerdeführerin wollte die Prüfungsgebühr mit einem auf sein Firmenkonto ausgestellten Scheck entrichten, den er an die Londoner Bank sandte, bei der die Europäische Patentorganisation ein Konto unterhält. Der Scheck ging bei der Bank am letztmöglichen Zahlungstag, dem 22. Juni 1983, ein und wurde am selben Tag auf dem Konto der Europäischen Patentorganisation gutgeschrieben. Das Europäische Patentamt erhielt später ein schriftliches Avis der Bank, daß der Gebührenbetrag der Europäischen Patentorganisation "mit dem üblichen Vorbehalt" gutgeschrieben worden sei.

III. Am 13. Juli 1983 buchte die Bank den Gebührenbetrag vom Bankkonto der Organisation als "nicht eingelöst" ab, da der Scheck uneingelöst mit dem Vermerk "zurück an Aussteller, um Wiederanforderung wird gebeten" zurückgekommen war. Die Bank legte den Scheck noch am selben Tag erneut vor, und diesmal wurde er angenommen. Daraufhin wurde der Gebührenbetrag am selben Tag auf dem Bankkonto der Organisation wieder gutgeschrieben.

* Übersetzung.

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Legal Board of
Appeal dated
20 February 1985
J 01/85***

Composition of the Board:
Chairman: R. Singer
Members: P. Ford
O. Bossung

**Applicant/Appellant: Westinghouse
Electric Corporation**
**Headword: "Payment by cheque/
WESTINGHOUSE"**

**EPC Rules relating to Fees, Articles
5 (1) (d), 8 (1) (a) (c)**

Headnote

If a fee due to the Office is paid by cheque to a bank account held by the European Patent Organisation and the amount of the payment is entered in the bank account "under the usual reserve", before the cheque has been presented for payment, the date of that entry in the bank account can be considered as the date of payment, provided that the cheque is subsequently met.

Summary of Facts and Submissions

I. On 11 February 1982, the appellant filed European patent application No. 82300694.5, claiming priority from a national patent application filed in the United States of America on 12 June 1981.

II. The European search report was published on 22 December 1982 and a request for examination was filed on 24 May 1983. The representative who was acting for the appellant at that time sought to pay the examination fee by sending a cheque drawn on his firm's account to the London bank at which the European Patent Organisation has an account. The cheque was received by the bank on the last possible day for payment, 22 June 1983, and credited to the account of the European Patent Organisation on the same day. The European Patent Office subsequently received a written advice from the bank that the amount of the fee had been credited to the European Patent Organisation "under the usual reserve".

III. On 13 July 1983, the bank debited the amount of the fee from the Organisation's account as an "unpaid item", the cheque having been returned unpaid with the answer "refer to drawer, please represent". On the same day, the bank represented the cheque and it was accepted. Hence the Organisation's account was again credited, on the same day, with the amount of the fee.

* Official text.

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours juridique du
20 février 1985
J 01/85***

Composition de la Chambre:
Président: R. Singer
Membres: P. Ford
O. Bossung

**Demanderesse/requérante:
Westinghouse Electric Corporation**
**Référence: " Paiement par chèque/
WESTINGHOUSE"**

**Article 5 (1) d), article 8 (1) a) et c) du
règlement relatif aux taxes**

Sommaire

Lorsqu'une taxe due à l'Office fait l'objet d'un paiement par chèque versé à un compte bancaire de l'Organisation européenne des brevets et que son montant est porté au crédit de ce compte "sous la réserve d'usage" avant présentation du chèque à l'encaissement, la date de valeur du crédit peut être considérée comme la date de paiement, à condition que le chèque soit honoré par la suite.

Exposé des faits et conclusions

I. Le 11 février 1982, la requérante a déposé la demande de brevet européen enregistrée sous le n° 82 300 694.5, en revendiquant la priorité d'une demande de brevet national déposée aux Etats-Unis d'Amérique le 12 juin 1981.

II. Le rapport de recherche européenne a été publié le 22 décembre 1982 et une requête en examen présentée le 24 mai 1983. Le mandataire alors chargé des intérêts de la requérante a voulu acquitter la taxe d'examen par l'envoi d'un chèque tiré sur le compte de sa société à la banque londonienne où l'Organisation européenne des brevets possède un compte. Ce chèque est parvenu à destination le 22 juin 1983, dernier jour avant expiration du délai prescrit pour le paiement, et il a été porté le même jour au crédit de l'Organisation européenne des brevets. L'Office européen des brevets a reçu ultérieurement un avis écrit de la banque précisant que le montant de la taxe avait été crédité "sous la réserve d'usage".

III. Le 13 juillet 1983, la banque débitait le compte de l'Organisation européenne des brevets dudit montant en indiquant "impayé" car le chèque avait été retourné avec prière de le présenter à nouveau. La banque ayant présenté le chèque une seconde fois le jour même, elle a pu l'encaisser et elle a derechef crédité le compte de l'Organisation du montant de la taxe le 13 juillet.

* Traduction.

IV. Dem damaligen Vertreter der Beschwerdeführerin wurde am 12. August 1983 schriftlich mitgeteilt, daß die Gebühr am 13. Juli 1983, also nach Ablauf der in Artikel 94 (2) EPÜ festgelegten Frist, gezahlt worden sei. In der Mitteilung hieß es weiter, daß der Mangel gemäß Regel 85b EPÜ durch Zahlung einer Zuschlagsgebühr innerhalb der vorgeschriebenen Frist behoben werden könne. Die Mitteilung wurde mit eingeschriebenem Brief verschickt; jedoch liegt kein Nachweis vor, daß der betreffende Vertreter sie auch erhalten hat.

V. In einer zweiten Mitteilung vom 28. September 1983 wurde der Vertreter darauf hingewiesen, daß die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen gelte, weil die Prüfungsgebühr nicht innerhalb der Frist nach Artikel 94 (2) EPÜ und Regel 85b EPÜ gezahlt worden sei. Dabei wurde auf das Schreiben vom 12. August 1983 Bezug genommen. Dem Vertreter wurde mitgeteilt, daß er eine Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ beantragen könne, falls er der Auffassung sei, daß diese Feststellung nicht zutrefte. Auch diese Mitteilung wurde mit eingeschriebenem Brief verschickt, und auch hier gibt es keinen Nachweis, daß sie den Vertreter erreicht hat.

VI. Am 31. Januar 1984 wurde der mit Scheck eingezahlte Gebührenbetrag an den Vertreter zurückgezahlt.

VII. Am 19. März 1984 ging beim Europäischen Patentamt eine im Namen der Beschwerdeführerin unterzeichnete Vollmacht ein, in der die derzeitigen Vertreter der Beschwerdeführerin bestellt wurden und die Vollmacht des früheren Vertreters widerrufen wurde. In einem gleichzeitig mit dieser Vollmacht eingegangenen Schreiben beantragten die derzeitigen Vertreter in Bezug auf diese Anmeldung die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand; dem Schreiben lag eine ausführliche Begründung des Antrags bei. Die Wiedereinsetzungsgebühr wurde am 15. März 1984 entrichtet.

VIII. Mit Entscheidung vom 11. April 1984 gab ein Formalsachbearbeiter der Generaldirektion 2 dem Antrag auf Wiedereinsetzung zunächst statt; diese Entscheidung sollte jedoch durch die hier angefochtene zweite Entscheidung vom 3. Juli 1984 mit der Begründung aufgehoben werden, daß die Entscheidung vom 11. April 1984 von einer Instanz getroffen worden sei, die für die Entscheidung über die unterlassene Handlung nicht zuständig sei. Zuständig hierfür sei die Eingangsstelle.

IX. Mit Schreiben vom 21. August 1984, das am 23. August 1984 einging, legten die Vertreter der Beschwerdeführerin gegen die Entscheidung vom 3. Juli 1984 Beschwerde ein. Die Beschwerdegebühr wurde ordnungsgemäß entrichtet.

X. In der am 2. November 1984 rechtzeitig eingereichten Beschwerdebegründung behauptete die Beschwerdeführerin, daß die Entscheidung vom 11. April

IV. The representative who was acting for the appellant at that time was sent a communication on 12 August 1983 stating that the fee had been paid on 13 July 1983, i.e. after expiry of the period laid down in Article 94 (2) EPC. The communication stated that the deficiency could be rectified in accordance with Rule 85b EPC by payment of a surcharge within the appropriate time limit. The communication was sent by registered post but there is no proof that it was received by the representative concerned.

V. By a further communication dated 28 September 1983, the representative concerned was informed that the European patent application was deemed to be withdrawn because, within the time limits pursuant to Article 94 (2) EPC and Rule 85b EPC, no examination fee was paid. Reference was made to the earlier letter of 12 August 1983. The representative was informed that if he considered this finding was inaccurate he might apply for a decision on the matter under Rule 69 (2) EPC. This communication was also sent by registered post but there is no proof that it was received by the representative concerned.

VI. On 31 January 1984, the amount of the fee which had been paid by means of the cheque was refunded to the representative concerned.

VII. On 19 March 1984, the European Patent Office received an Authorisation signed on behalf of the appellant appointing the representatives presently acting for the appellant and revoking the authorisation of the previous representative. In a letter received with this Authorisation, the present representatives requested re-establishment of rights in respect of the application and the letter was accompanied by detailed statements in support of the request. The fee for re-establishment of rights was paid on 15 March 1984.

VIII. By a decision dated 11 April 1984, a Formalities Officer of Directorate General 2 purported to allow the request for re-establishment of rights but this decision was sought to be cancelled by the further decision dated 3 July 1984 which is the subject of the present appeal proceedings, on the ground that the decision of 11 April 1984 had been made by a department not competent to decide upon the omitted act. It was said that the competent department was the Receiving Section.

IX. By letter dated 21 August 1984, received on 23 August 1984, the appellant's present representatives gave notice of appeal against the decision of 3 July 1984. The appeal fee was duly paid.

X. In the Statement of Grounds of the appeal, filed in due time on 2 November 1984 it was submitted that the decision of 11 April 1984 was final and could not

IV. Le 12 août 1983, l'Office a notifié au mandataire alors chargé de intérêts de la requérante que la taxe avait été payée le 13 juillet 1983, donc après expiration de la période visée à l'article 94 (2) de la CBE: que, conformément à la règle 85bis de la CBE, il pouvait être remédié à cette inobservation moyennant paiement d'une surtaxe dans le délai supplémentaire fixé. Bien que la communication de l'Office ait été expédiée sous pli recommandé, il n'existe pas de preuve qu'elle a bien été reçue par son destinataire.

V. Par une autre communication datée du 28 septembre 1983, l'Office a fait savoir au mandataire concerné que la demande de brevet européen était réputée retirée car la taxe d'examen n'avait pas été acquittée dans les délais prescrits à l'article 94 (2) et à la règle 85bis de la CBE. L'Office faisait référence à sa précédente lettre datée du 12 août 1983 et il informait le mandataire de la possibilité que lui ouvrait la règle 69 (2) de la CBE de requérir une décision en l'espèce s'il estimait mal fondées les conclusions de l'Office. Cette communication a été également expédiée sous pli recommandé, mais il n'existe aucune preuve qu'elle a bien été reçue par son destinataire.

VI. Le 31 janvier 1984, le montant de la taxe acquittée par le chèque en cause a été remboursé au mandataire.

VII. Le 19 mars 1984, l'Office européen des brevets recevait un pouvoir signé au nom de la requérante, constituant les mandataires qui occupent actuellement pour elle et révoquant le premier mandataire. Dans la lettre qui accompagnait ce pouvoir, les mandataires actuels sollicitaient la restitutio in integrum relativement à la demande, conclusions circonstanciées à l'appui. La taxe correspondante a été payée le 15 mars 1984.

VIII. Par une décision en date du 11 avril 1984, un agent des formalités de la Direction générale 2 a entendu faire droit à la requête en restitutio in integrum, mais cette décision a été rapportée par la décision du 3 juillet 1984, objet du présent recours, au motif qu'elle avait été prise par une instance qui n'avait pas compétence pour statuer sur l'acte omis, celui-ci relevant de la Section de dépôt.

IX. Par lettre du 21 août 1984 parvenue le 23 août, les mandataires actuels de la requérante ont introduit un recours contre la décision du 3 juillet. La taxe correspondante a dûment été acquittée.

X. Dans l'exposé des motifs du recours qui a été déposé dans les délais, le 2 novembre 1984, il est allégué que la décision du 11 avril 1984 serait définitive

1984 rechtskräftig sei und nicht aufgehoben werden könne. Hilfsweise brachte sie vor, daß die betreffende Instanz für die Entscheidung zuständig gewesen sei oder daß es im Ermessen des Amts liege, eine von einer falschen Instanz getroffene Entscheidung nicht aufzuheben. Wenn die Prüfungsgebühr, so führte sie weiter aus, auf dem Bankkonto der Europäischen Patentorganisation am 22. Juni 1983 gutgeschrieben worden sei, so sei sie rechtzeitig entrichtet worden, auch wenn der Scheck erst am 13. Juli 1983 eingelöst worden sei. Falls aber eine Zuschlagsgebühr zahlbar gewesen sei, könnte in diesem besonderen Fall deren Nichtzahlung entsprechend Artikel 9 (1) GebO unberücksichtigt bleiben. Die Beschwerdeführerin behielt sich vor, eine mündliche Verhandlung zu beantragen, falls die Juristische Beschwerdekammer der Beschwerde anders nicht stattgeben könne.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ; sie ist somit zulässig.

2. Die derzeitigen Vertreter der Beschwerdeführerin haben in der Beschwerdebegründung viele Hilfsbegründungen und -argumente vorgebracht. Die Kammer hält es für angebracht, zunächst zu prüfen, ob die Prüfungsgebühr ohne die Zuschlagsgebühr zu Recht als rechtzeitig gezahlt angesehen werden kann, obwohl die Zahlung auf dem Bankkonto "mit dem üblichen Vorbehalt" gutgeschrieben und der Scheck erst später eingelöst worden ist.

3. Nach Artikel 5 (1) a) GebO können an das Europäische Patentamt zu zahlende Gebühren durch Einzahlung auf ein Bankkonto des Amts entrichtet werden. Nach Artikel 8 (1) a) GebO gilt als Zahlungstag der Tag, an dem der eingezahlte Betrag auf dem Bankkonto gutgeschrieben wird. "Zahlung" ist ein allgemeiner Begriff, der auch die Zahlung durch Scheck einschließt. Wird ein Scheck beim Amt eingereicht, so gilt als Zahlungstag der Tag, an dem der Scheck beim Amt eingeht, "sofern dieser Scheck eingelöst wird" (vgl. Art. 5 (1) d) und 8 (1) c) GebO).

4. Die Kammer soll sich nun der Auffassung der Beschwerdeführerin anschließen, daß bei Zahlung auf ein Bankkonto des Amts durch einen erst später eingelösten Scheck nach der Gebührenordnung der ursprüngliche Tag der Verbuchung auf dem Konto als Zahlungstag gelten kann, auch wenn der eingezahlte Betrag später vom Konto wieder abgebucht und dann erneut auf dem Konto verbucht wird.

5. Nach der englischen Bankpraxis wird ein Scheck, der mit dem Vermerk "zurück an Aussteller, um Wiedervorlage wird gebeten" zurückgeschickt wird, in

be cancelled. Alternatively, it was submitted that the department concerned was competent to make that decision or that the Office had a discretion not to cancel a decision made by the wrong department. It was also submitted that if the examination fee was credited to the bank account of the European Patent Organisation on 22 June 1983, then the fee was paid by the due date, notwithstanding that the cheque was not met until 13 July 1983. Further, if the surcharge was due and payable, in the special circumstances of the case, failure to pay it could be overlooked in accordance with Article 9 (1) of the Rules relating to Fees. The appellant reserved the right to request oral proceedings if the Legal Board of Appeal could not allow the appeal without them.

Reasons for the Decision

1. The appeal complies with Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC and is, therefore, admissible.

2. The appellant's present representatives have raised many alternative arguments and points in the Statement of Grounds. The Board finds it convenient to examine first the question whether the examination fee without surcharge can correctly be considered to have been paid in due time, notwithstanding that the payment was credited to the bank account "under the usual reserve" and that the cheque was only met at a later date.

3. Article 5 (1) (a), Rules relating to Fees, allows payment of fees due to the European Patent Office by payment to a bank account held by the Office. Article 8 (1) (a) of the same Rules provides that the date of payment shall be the date on which the amount of the payment is entered in the bank account. "Payment" is a general term which includes payment by cheque. In a case in which a cheque is delivered to the Office, the date of receipt of the cheque at the Office will be considered as the date of payment "provided that the cheque is met". (cf. Articles 5 (1) (d) and 8 (1) (c) of the Rules).

4. The appellant invites the Board to take the view that, having regard to the provisions of the Rules relating to Fees, where a payment is made to a bank account held by the Office by means of a cheque that is only met at a later date, the original date of entry in the account can be considered as the date of payment, notwithstanding that the amount paid is subsequently debited from and again credited to the account.

5. Under English banking practice, a cheque which is returned "refer to drawer, please represent" will normally be represented accordingly. In the

et ne pourrait être annulée; subsidiairement, que l'instance concernée aurait eu la compétence nécessaire pour statuer ou que l'Office aurait eu la faculté de ne pas annuler une décision rendue par une instance non compétente. La requérante fait également valoir que le montant de la taxe d'examen ayant été porté au crédit du compte de l'Organisation européenne des brevets le 22 juin 1983, la taxe aurait été acquittée en temps utile, bien que le chèque n'ait pas été honoré avant le 13 juillet 1983. Au surplus, si la surtaxe était due, il serait possible de ne pas tenir compte de son non-paiement dans le cas d'espèce, en vertu de l'article 9(1) du règlement relatif aux taxes. La requérante s'est réservé le droit de demander une procédure orale au cas où la Chambre ne s'estimerait pas en mesure de faire droit à ses prétentions en l'état.

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 et à la règle 64 de la CBE; il est donc recevable.

2. Les actuels mandataires de la requérante ont soulevé plusieurs arguments subsidiaires dans leur exposé des motifs. La Chambre se propose d'examiner en premier lieu la question de savoir si l'on peut à juste titre considérer que la taxe d'examen a été acquittée en temps utile, bien que le compte bancaire de l'Organisation européenne des brevets ait été crédité de son montant "sous la réserve d'usage" et que le chèque n'ait été honoré qu'à une date ultérieure.

3. L'article 5 (1) a) du règlement relatif aux taxes autorise le règlement des taxes dues à l'Office européen des brevets par virement à un compte bancaire de l'Office. L'article 8 (1) a) dispose que la date à laquelle le paiement est réputé effectué est celle à laquelle le montant du virement est porté au crédit du compte. Le mot "paiement" est un terme général qui désigne également un paiement effectué par chèque. Dans le cas d'un chèque remis à l'Office, la date de réception du chèque par l'Office est considérée comme la date du paiement "sous réserve de l'encaissement de ce chèque" (cf. article 5 (1) d) et article 8 (1) c) du règlement relatif aux taxes).

4. La requérante demande à la Chambre de dire que, vu les dispositions du règlement relatif aux taxes, lorsqu'un paiement est effectué par versement à un compte bancaire de l'Office d'un chèque qui n'est honoré qu'à une date ultérieure, on peut considérer comme date du paiement la date initiale à laquelle le compte a été crédité du montant correspondant, bien que ce montant ait été ensuite successivement porté au débit puis de nouveau au crédit de ce compte.

5. Selon la pratique bancaire anglaise, un chèque portant la mention "retourné, prière de présenter à nouveau" sera normalement de nouveau remis à l'en-

der Regel daraufhin nochmals vorgelegt. Dies ist auch im vorliegenden Fall geschehen, und der Scheck wurde bei der ersten Wiedervorlage eingelöst.

6. Die Nachforschungen der Kammer haben ergeben, daß der von der Bank in ihrem Zahlungsavis an das Amt erwähnte "übliche Vorbehalt" in der englischen Bankpraxis üblich ist und bedeutet, daß der gutgeschriebene Betrag vom Konto des Kunden wieder abgebucht werden kann, wenn der Scheck nicht eingelöst wird. Zunächst liegt jedoch ein echtes Guthaben vor. Der Kunde kann es abheben, sofern er bereit ist, das Risiko einzugehen, daß er bei Nicht-einlösung des Schecks Überziehungszinsen bezahlen muß, und für große Organisationen, deren Kundenschecks meistens bereits bei der ersten Vorlage eingelöst werden, ist dieses Risiko sicherlich nicht besonders groß.

7. Im vorliegenden Fall kann man daher wohl zu Recht annehmen, daß die Gebühr rechtzeitig im Sinne des Artikels 8 (1) a) GebO entrichtet worden ist. Der Scheck wurde bei der Wiedervorlage eingelöst, und da der Betrag zwar vom Konto abgebucht, aber am selben Tag wieder gutgeschrieben wurde, hat für die Europäische Patentorganisation de facto zu keinem Zeitpunkt ein finanzielles Risiko bestanden. Wäre der Scheck nicht eingelöst worden, dann wäre die Lage anders. Sie wäre möglicherweise auch anders, wenn das Rechtsverhältnis zwischen der Bank und der Europäischen Patentorganisation anders gear- tet wäre, als es hier der Fall war.

8. Daraus ergibt sich, daß die Beschwerdeführerin keine Rechte verloren hat und die Mitteilungen vom 12. August und 28. September 1983 ohne Grund ergangen sind. Der Artikel 122 (1) EPÜ ist aber so abgefaßt, daß er nur zur Anwendung kommt, wenn der Verlust eines Rechts oder eines Rechtsmittels eingetreten ist (vgl. Sache J 01/80, ABl. EPA 1980, 289). Der Antrag auf Wiedereinsetzung ist somit ohne Grund erfolgt; die Wiedereinsetzungsgebühr ist daher vom Europäischen Patentamt zu Unrecht eingenommen worden und muß an die Beschwerdeführerin zurückgezahlt werden. Daraus ergibt sich ferner, daß die Entscheidung zur Wiedereinsetzung wirkungslos war und das Vorbringen zu dieser Entscheidung und alle übrigen von den derzeitigen Vertretern der Beschwerdeführerin vorgebrachten Argumente nicht berücksichtigt zu werden brauchen.

9. Angesichts der besonderen verfahrensrechtlichen Schwierigkeiten im vorliegenden Fall ist die Kammer nicht der Auffassung, daß das Vorgehen der Formalprüfungsstelle einen wesentlichen Verfahrensmangel im Sinne der Regel 67 EPÜ darstellt, der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigen würde.

present case, this was done and the cheque was met on first representation.

6. Enquiries made by the Board have elicited the information that the "usual reserve" mentioned by the bank in its payment advice to the Office is the reserve normal in English banking practice, namely, that if a cheque is not met, the amount credited can subsequently be debited from the customer's account. In the meantime, however, the credit is an effective cash credit. The customer can draw against it provided that he is prepared to accept the risk — which may well be theoretical rather than real in the case of a large organisation most of whose clients' cheques are met when first presented — of having to pay overdraft interest if the cheque is not met.

7. In the circumstances of the present case, therefore, it seems proper to consider that the fee due was paid in time according to Article 8 (1) (a), Rules relating to Fees. The cheque was met when represented and since the account was debited and once again credited with the amount of the fee on the same day, in fact the European Patent Organisation was not financially at risk at any time. If the cheque had not been met, the situation would have been different. It might also be different if the legal relations between the bank and the European Patent Organisation were not the same as they were in this case.

8. It follows that no rights were lost by the appellant and that the communications of 12 August and 28 September 1983 were issued without cause. Furthermore, Article 122 (1) EPC is so worded as to be applicable only where there is a loss of a right or of a means of redress (cf. Case No. J 01/80, OJ EPO 1980, 289). Hence the application for re-establishment of rights was made without cause and the fee for re-establishment of rights was wrongly accepted by the European Patent Office and must be refunded to the appellant. It also follows that the decision purporting to re-establish rights was without effect and that it is unnecessary to consider any arguments relating to that decision or any of the other points raised by the appellant's present representatives.

9. Having regard to the special procedural difficulties of the present case, the Board does not consider that the procedure adopted constituted a substantial procedural violation within the meaning of Rule 67 EPC which justifies reimbursement of the appeal fee.

caissement, ce qui fut fait en l'espèce avec un résultat positif immédiat.

6. D'après les renseignements recueillis par la Chambre, la "réserve d'usage" mentionnée par la banque dans son avis de crédit à l'Office désigne une pratique bancaire courante en Angleterre, selon laquelle en cas de non encaissement d'un chèque, son montant est porté au débit du compte client qui en avait été crédité auparavant. Dans l'intervalle, cependant, le client bénéficie d'un crédit de trésorerie effectif dont il peut disposer, à condition d'accepter le risque d'avoir à payer des intérêts de découvert en cas de non encaissement, mais ce risque demeure assez théorique pour une grande organisation dont les clients honorent habituellement leurs propres chèques dès la première présentation.

7. Il convient donc de considérer en l'espèce que la taxe due a été acquittée en temps utile, conformément à l'article 8 (1) a) du règlement relatif aux taxes. En effet, le chèque ayant été encaissé lors de la deuxième présentation et le compte de l'Office ayant été successivement débité puis crédité le même jour de son montant, à aucun moment l'Organisation européenne des brevets n'a couru de risque. Bien entendu, la situation n'eût pas été la même si le chèque n'avait pas été honoré et si les liens juridiques entre la banque et l'Organisation avaient été de nature différente.

8. Il s'ensuit que la requérante n'a perdu aucun droit et qu'il n'y avait pas lieu d'établir les communications des 12 août et 26 septembre 1983. En outre, l'article 122 (1) de la CBE n'autorise l'application de la restitutio in integrum que s'il y a perte d'un droit ou d'un moyen de recours (cf. affaire n° J 01/80, JO de l'OEB n° 9/1980, p. 289).

Il n'y avait donc pas lieu à demande de rétablissement dans les droits et la taxe correspondante, que l'Office européen des brevets a perçue à tort, doit être remboursée à la requérante. Il s'ensuit également que la décision tendant à la restauration des droits était dépourvue d'effet et qu'il n'y a pas motif d'examiner les arguments s'y rapportant non plus que les autres points soulevés par les mandataires de la requérante.

9. Considérant les difficultés de procédure particulières rencontrées en l'espèce, la Chambre estime que la méthode adoptée ne constitue pas un vice substantiel de procédure justifiant le remboursement de la taxe de recours aux termes de la règle 67 de la CBE.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen

wird wie folgt entschieden:

1. Die Entscheidung des Leiters der For-

* Übersetzung.

ORDER

For these reasons,

it is decided that:

1. The decision of the Head of For-

* Official text.

DISPOSITIF

Par ces motifs,

il est statué comme suit:

1. La décision prise le 3 juillet 1984 par le

* Traduction.

malprüfungsstelle der Generaldirektion 2 vom 3. Juli 1984 wird aufgehoben.

2. Es wird festgestellt, daß die europäische Patentanmeldung Nr. 82 300 694.5 nicht als zurückgenommen im Sinne des Artikels 94 (3) EPU gilt.

3. Die Rückzahlung der Wiedereinsetzungsgebühr wird angeordnet.

* Übersetzung.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 7. März 1985
T 17/81* **

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn
Mitglieder: O. Bossung
M. Prélot
G. Szabo
P. Lançon

Anmelderin/Beschwerdeführerin: Bayer AG

Stichwort: "Nimodipin/BAYER II"
EPÜ Art. 111, 112 (2)

"Zurückverweisung aufgrund einer Entscheidung der Großen Beschwerdekammer" — "Zweite medizinische Indikation"

Leitsatz

Wurde durch die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer eine Rechtslage grundlegend geklärt und eine neue Anspruchsart für bestimmte Erfindungen zugelassen, so verweist die Kammer die Sache an die Prüfungsabteilung unabhängig davon zurück, ob Ansprüche dieser Art bereits eingereicht worden sind.

Sachverhalt und Anträge

I. Die am 30. März 1979 angemeldete europäische Patentanmeldung Nr. 79 100 968.1 wurde durch Entscheidung der Prüfungsabteilung des EPA vom 20. März 1981 zurückgewiesen. Dieser Entscheidung lagen mehrere, auch jetzt noch geltende Patentansprüche zugrunde, unter denen sich auch Patentansprüche befinden, die auf die Verwendung von chemischen Stoffen zu therapeutischen Zwecken gerichtet sind (nachfolgend: Verwendungsansprüche).

II. Die Zurückweisung der Patentanmeldung wurde im wesentlichen damit begründet, daß das Übereinkommen die Erteilung eines Patents mit solchen Verwendungsansprüchen nicht erlaubt.

III. Gegen diese Entscheidung erhob die Anmelderin am 20. Mai 1981 Beschwerde. Im Laufe des Beschwerdeverfahrens legte die Beschwerdekammer der Großen Beschwerdekammer des EPA die Rechtsfrage vor, ob ein europäisches Patent mit Verwen-

* Amtlicher Text.

** Siehe ABI. 3/1985, S. 60.

malities Section of Directorate General 2 dated 3 July 1984 is set aside.

2. It is declared that European patent application No. 82300694.5 is not deemed to have been withdrawn in accordance with the provisions of Article 94 (3) EPC.

3. Reimbursement of the fee for re-establishment of rights is ordered.

* Official text.

Decision of the Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 7 March 1985
T 17/81* **

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn
Members: O. Bossung
M. Prélot
G. Szabo
P. Lançon

Applicant/Appellant: Bayer AG

Headword: "Nimodipin/BAYER II"
EPC Articles 111, 112 (2)

"Remittal on the basis of a decision of the Enlarged Board of Appeal" — "Second medical indication"

Headnote

Where a legal position has been fundamentally clarified by the decision of the Enlarged Board of Appeal and a new type of claim for particular inventions has been allowed, the Board remits the case to the Examining Division regardless of whether claims of that type have already been filed.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 79 100 968.1 filed on 30 March 1979 was refused by decision of the Examining Division of the EPO dated 20 March 1981. This decision was based on several claims which are still valid and include claims directed to the use of chemical substances for therapeutic purposes (hereinafter: use claims).

II. The main ground for refusing the application was that the Convention does not permit the grant of a patent with such use claims.

III. The applicant lodged an appeal against this decision on 20 May 1981. In the course of the appeal proceedings the Board of Appeal put before the Enlarged Board of Appeal of the EPO the question of law as to whether a European patent may be granted with use claims (cf.

* Translation.

** See OJ 3/1985, p. 60.

Chef de la Section des formalités de la Direction générale 2 est annulée.

2. La demande de brevet européen n° 82 300 694.5 est maintenue et réputée n'avoir pas été retirée conformément à l'article 94 (3) de la CBE.

3. La taxe de restitutio in integrum sera remboursée.

* Traduction.

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1 du 7 mars 1985
T 17/81* **

Composition de la Chambre:

Président: K. Jahn
Membres: O. Bossung
M. Prélot
G. Szabo
P. Lançon

Demanderesse/requérante: Bayer AG

Référence: "Nimodipin/BAYER I"
Articles 111 et 112 (2) de la CBE

"Renvoi d'une affaire à la suite d'une décision rendue par la Grande Chambre de recours" — "Deuxième indication médicale"

Sommaire

Si la Grande Chambre de recours a rendu une décision fondamentale qui clarifie la situation juridique et admet un nouveau type de revendication pour certaines inventions, la Chambre renvoie l'affaire à la Division d'examen, que des revendications de ce type aient ou non déjà été déposées.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 79 100 968.1, déposée le 30 mars 1979, a été rejetée le 20 mars 1981 par décision de la Division d'examen de l'OEB. Cette décision a été rendue sur la base de plusieurs revendications, actuellement toujours valables, dont certaines portent sur l'utilisation de substances chimiques à des fins thérapeutiques (ci-après dénommées revendications d'application).

II. Le rejet de la demande s'appuyait essentiellement sur le fait que la Convention n'autorise pas la délivrance d'un brevet sur la base de revendications d'application de ce type.

III. La demanderesse s'est pourvue le 20 mai 1981 contre cette décision. Dans le cadre de la procédure de recours, la Chambre de recours a soumis à la Grande Chambre de recours de l'OEB la question de droit suivante: est-il possible de délivrer un brevet européen

* Traduction.

** Voir JO n° 3/1985, p. 60.