

**Entscheidung der Juristischen
Beschwerdekammer
vom 25. Oktober 1999
J 21/98 – 3.1.1
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: J.-C. Saisset
Mitglieder: V. Di Cerbo
S. Perryman

Anmelder: Ausimont S.p.A.

**Stichwort: Ermäßigung der
Prüfungsgebühr/AUSIMONT**

**Artikel: 14 (2) und (4), 23 (3), 75, 92,
94 (1), (2) und (3), 164 (1) und (2) EPÜ
Regel: 6 (1), (2) und (3), 67, 69 (2),
85b EPÜ
VOBK: Art. 15 (2)
GebO: Art. 12
Richtlinien: A-XI, 9.2.3**

**Schlagwort: "Gebühren – Ermäßi-
gung – Frist für die Einreichung eines
Prüfungsantrags in einer Amtsspra-
che eines Vertragsstaats, die nicht
Deutsch, Englisch oder Französisch
ist" – "Gebühren – Beschwerde-
gebühr – Rückzahlung – wesentlicher
Verfahrensmangel verneint"**

Leitsatz

Der Anmelder hat Anspruch auf Ermäßigung der Prüfungsgebühr, wenn die Erfordernisse der Artikel 14 (2) und (4) sowie 94 (2) EPÜ erfüllt sind, was unter Umständen wie denen des vorliegenden Falls durchaus möglich sein kann, auch wenn der Prüfungsantrag in einer Amtssprache eines Vertragsstaats, die nicht Deutsch, Englisch oder Französisch ist, nicht zusammen mit dem Erteilungsantrag eingereicht worden ist.

Sachverhalt und Anträge

I. Die Anmeldung Nr. 93 102 384.0-2115 wurde am 16. Februar 1993 von Sama Patents im Namen der italienischen Firma Ausimont S.p.A. beim EPA eingereicht. Am 25. August 1993 wurde im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts zu dieser Anmeldung hingewiesen. Gemäß Artikel 94 (2) EPÜ begann nach diesem Tag die Frist von 6 Monaten zur Stellung des Prüfungsantrags zu dieser Anmeldung; folglich war der 25. Februar 1994 der letztmögliche Tag für die Antragstellung.

II. Die vorliegende Beschwerde betrifft die Entscheidung der Eingangsstelle vom 11. August 1998, mit

**Decision of the Legal Board
of Appeal
dated 25 October 1999
J 21/98 – 3.1.1
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

Chairman: J.-C. Saisset
Members: V. Di Cerbo
S. Perryman

Applicant: Ausimont S.p.A.

**Headword: Examination fee
reduction/AUSIMONT**

**Article: 14(2) and (4), 23(3), 75, 92,
94(1), (2) and (3), 164(1) and (2) EPC
Rule: 6(1), (2) and (3), 67, 69(2),
85b EPC
RPBA Art. 15(2)
RFee Art. 12
Guidelines A-XI, 9.2.3**

**Keyword: "Fees – reduction – time
limit for filing a request for examina-
tion in an official language of a con-
tracting state other than English,
French or German" – "Fees – appeal
fee – reimbursement – substantial
procedural violation (no)"**

Headnote

The applicant has the right to reduction of the examination fee when the requirements provided for in Articles 14(2) and (4) and 94(2) EPC are fulfilled, which in circumstances such as those of the present case may indeed be satisfied, even though the request for examination in an official language of a contracting state other than English, French or German has not been filed together with the request for grant.

Summary of facts and submissions

I. Application No. 93 102 384.0-2115 was filed at the EPO on 16 February 1993 by Sama Patents on behalf of Ausimont S.p.A., an Italian company. The publication of the European search report on said application was mentioned in the European Patent Bulletin published on 25 August 1993. Pursuant to Article 94(2) EPC the 6-month term for filing the request for examination on this application started from this date; accordingly, the last day for filing said request was 25 February 1994.

II. The appeal at issue lies from the Receiving Section's decision dated 11 August 1998 refusing the request

**Décision de la Chambre de
recours juridique,
en date du 25 octobre 1999
J 21/98 – 3.1.1
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : J.-C. Saisset
Membres : V. Di Cerbo
S. Perryman

Demandeur : Ausimont S.p.A.

**Référence : Réduction de la taxe
d'examen/AUSIMONT**

**Article : 14(2) et (4), 23(3), 75, 92,
94(1), (2) et (3), 164(1) et (2) CBE
Règle : 6(1), (2) et (3), 67, 69(2),
85ter CBE
RPCR art. 15(2)
RRT art. 12
Directives A-XI, 9.2.3**

**Mot-clé : "Taxes – réduction – délai
de présentation d'une requête en
examen rédigée dans une langue
officielle d'un Etat contractant autre
que l'allemand, l'anglais ou le fran-
çais" – "Taxes – taxe de recours –
remboursement – vice substantiel de
procédure (non)"**

Sommaire

Le demandeur a droit à la réduction de la taxe d'examen, dès lors que les conditions prévues aux articles 14(2) et (4) et 94(2) CBE sont remplies. Dans des circonstances telles que celles de la présente espèce, il peut être satisfait à ces conditions, même si la requête en examen rédigée dans une langue officielle d'un Etat contractant autre que l'allemand, l'anglais ou le français n'a pas été présentée en même temps que la requête en délivrance.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande n° 93 102 384.0-2115 a été déposée auprès de l'OEB le 16 février 1993 par Sama Patents pour le compte de l'entreprise italienne Ausimont S.p.A. La publication du rapport de recherche européenne relatif à cette demande a été mentionnée au Bulletin européen des brevets le 25 août 1993. En vertu de l'article 94(2) CBE, le délai de six mois prévu pour formuler la requête en examen afférente à cette demande commençait à courir à partir de cette date. En conséquence, ladite requête pouvait être formulée jusqu'au 25 février 1994 au plus tard.

II. Le présent recours est dirigé contre la décision de la section de dépôt en date du 11 août 1998, par laquelle

der diese den Antrag der Anmelderin auf Ermäßigung der Prüfungsgebühr um 20 % nach Artikel 12 (1) der Gebührenordnung (GebO) abgelehnt hat und in der sie erklärt hat, daß die Anmelderin die Prüfungsgebühr mit einer Zuschlagsgebühr in Höhe von 50 % nach Regel 85b EPÜ wirksam entrichtet habe.

III. Zur Stützung ihres Antrags führte die Anmelderin an (s. Schreiben vom 25. Februar 1994), daß sie den Prüfungsantrag in italienischer Sprache fristgerecht (d. h. am 8. Februar 1994) abgeschickt habe und daß dieser Antrag ordnungsgemäß am 10. Februar 1994 beim Europäischen Patentamt eingegangen sei.

IV. In der angefochtenen Entscheidung wies die erste Instanz den Antrag der Anmelderin mit folgender Begründung zurück:

Gemäß der Entscheidung G 6/91 der Großen Beschwerdekammer (ABI. EPA 1992, 491) erwürben die in Artikel 14 (2) EPÜ genannten Personen den Anspruch auf Gebührenermäßigung nach Regel 6 (3) EPÜ, wenn sie das wesentliche Schriftstück der ersten Verfahrenshandlung im Prüfungsverfahren in einer Amtssprache des betreffenden Staats, die nicht Deutsch, Englisch oder Französisch ist, einreichen und die erforderliche Übersetzung frühestens zum selben Zeitpunkt lieferten. Aus diesem Grund sei es nicht möglich, eine Gebührenermäßigung zu erlangen, wenn ein Schriftstück in einer zugelassenen Nichtamtssprache nach der Übersetzung in die Verfahrenssprache eingereicht werde.

Der Anmelderin würde eine Ermäßigung der Prüfungsgebühr gewährt, wenn der schriftliche Prüfungsantrag in einer zugelassenen Nichtamtssprache sowie eine Übersetzung in der Verfahrenssprache eingereicht würden.

Im vorliegenden Fall habe die Anmelderin den schriftlichen Prüfungsantrag in italienischer Sprache nicht bereits mit dem Erteilungsantrag eingereicht. Da das EPA-Formblatt 1001, das für die Einreichung des Erteilungsantrags verwendet werden müsse, schon einen vorgedruckten schriftlichen Prüfungsantrag in den Amtssprachen des EPA enthalte, hätte der schriftliche Prüfungsantrag in italienischer Sprache (d. h. in der zugelassenen Nichtamtssprache) nach Auffassung der Eingangsstelle im entsprechenden Feld eingetragen werden müssen. Weiter betonte die Eingangsstelle, daß Informationen

of the applicant to obtain the 20% reduction of the examination fee under Article 12(1) of the Rules relating to fees (RFees) and stating that he had validly paid the examination fee with a 50% surcharge under Rule 85b EPC.

III. To support his claim the applicant maintained (see letter 25 February 1994) that he had sent in due time (ie on 8 February 1994) the request for examination in the Italian language, and that this request had been duly received by the European Patent Office on 10 February 1994.

IV. By the contested decision the first instance refused the applicant's request on the grounds that:

Pursuant to G 6/91 of the Enlarged Board of Appeal (OJ EPO 1992, 491) persons referred to in Article 14(2) EPC are entitled to the fee reduction under Rule 6(3) EPC if they file the essential item of the first act in examination in an official language of the State concerned other than English, French or German, and supply the necessary translation no earlier than simultaneously. As a result it is not possible to benefit from a reduction of fees when the document concerned is filed in an admissible non-EPO language after the translation into the language of the proceedings has been filed.

The applicant would be allowed a reduction in the examination fee if the written request for examination was filed in an admissible non-EPO language and a translation of the written request for examination in the language of the proceedings was also filed.

In the case in suit the applicant had not filed the written request for examination in the Italian language at the same time as the request for grant. According to the Receiving Section's opinion, since the EPO Form 1001, to be used to file the request for grant, already contained a pre-printed box for the written request for examination in the official languages of the EPO, the written request for examination in the Italian language (ie in the admissible non-EPO language) should have been entered in said box. Furthermore the Receiving Section stressed that information about the use of said box had

cette dernière a rejeté la requête du demandeur en vue d'obtenir la réduction de 20% sur le montant de la taxe d'examen, qui est prévue à l'article 12(1) du règlement relatif aux taxes (RRT), et constaté que le demandeur avait valablement acquitté la taxe d'examen, majorée d'une surtaxe de 50% conformément à la règle 85ter CBE.

III. A l'appui de ses prétentions, le demandeur a fait valoir (cf. lettre du 25 février 1994) qu'il avait envoyé en temps utile (soit le 8 février 1994) la requête en examen rédigée en italien, et que l'Office européen des brevets l'avait dûment reçue le 10 février 1994.

IV. Dans la décision contestée, la première instance a rejeté la requête du demandeur aux motifs que :

Conformément à la décision G 6/91 de la Grande Chambre de recours (JO OEB 1992, 491), le droit à la réduction du montant des taxes prévue à la règle 6(3) CBE est acquis aux personnes visées à l'article 14(2) CBE qui déposent la pièce essentielle du premier acte de la procédure d'examen dans une langue officielle de l'Etat en question autre que l'allemand, l'anglais ou le français et en fournissent la traduction requise au plus tôt simultanément. Il n'est donc pas possible de bénéficier d'une réduction des taxes lorsque la pièce en question est déposée dans une langue non officielle autorisée après que la traduction dans la langue de la procédure a été produite.

Le demandeur aurait droit à la réduction du montant de la taxe d'examen si la requête écrite en examen avait été présentée dans une langue non officielle autorisée et traduite dans la langue de la procédure.

En l'espèce, le demandeur n'avait pas présenté la requête écrite en examen rédigée en italien en même temps que la requête en délivrance. Etant donné que le formulaire 1001 de l'OEB à utiliser pour présenter la requête en délivrance contenait déjà une rubrique pré-remplie pour la requête écrite en examen dans les langues officielles de l'OEB, la section de dépôt a estimé qu'il aurait fallu faire figurer la requête écrite en examen rédigée en italien (à savoir dans une langue non officielle autorisée) sous ladite rubrique. La section de dépôt a également souligné que des informations relatives à l'utilisa-

über die Verwendung dieses Felds im ABI. EPA 1992, 467 veröffentlicht worden und den Richtlinien, Teil A-XI, 9.2.3, zu entnehmen seien. Außerdem sei in ABI. EPA 1992, 597 auf das neue Antragsformblatt 1001 aufmerksam gemacht worden, in dem Feld 5 im Nachgang zur Entscheidung G 6/91 angepaßt worden sei.

V. Am 27. August 1998 legte die Anmelderin Beschwerde gegen die Entscheidung der Eingangsstelle ein und entrichtete gleichzeitig die Beschwerdegebühr. Die Beschwerdeführerin beantragte, die Entscheidung in vollem Umfang aufzuheben. In ihrer am 3. Dezember 1998 eingereichten Beschwerdebegründung beantragte die Beschwerdeführerin außerdem die Rückzahlung der Beschwerdegebühr und argumentierte im wesentlichen wie folgt:

a) Aus den Materialien gehe klar hervor, daß den Bestimmungen des Artikels 14 (2) und (4) EPÜ und der Regel 6 (1) und (2) EPÜ die Absicht zugrunde lag, einen zumindest teilweisen Ausgleich für die Nachteile der Angehörigen von Vertragsstaaten zu schaffen, deren Amtssprache nicht Amtssprache des EPA sei.

b) Das vorgedruckte angekreuzte Feld, auf das in der angefochtenen Entscheidung hingewiesen werde, habe lediglich den Zweck, die Möglichkeit eines Rechtsverlusts für den Fall auszuschließen, daß der Anmelder die Prüfungsgebühr innerhalb der vorgeschriebenen Frist entrichte, es aber versäume, den schriftlichen Prüfungsantrag einzureichen.

c) Die angefochtene Entscheidung gehe fälschlicherweise davon aus, daß das vorgedruckte angekreuzte Feld auch die erste Verfahrenshandlung im Prüfungsverfahren darstelle, während die Entscheidung G 6/91 zu Recht zwischen der Prüfung und der Einreichung der Anmeldung unterschieden habe. Es gebe keinen Grund, warum zwischen der Ermäßigung der Prüfungsgebühr und der Einreichung der Anmeldung ein Zusammenhang bestehen sollte. Zum Zeitpunkt der Einreichung könne der Anmelder noch nicht abschätzen, ob es sich lohnen werde, die Anmeldung bis zur Erteilung weiterzuverfolgen. Dies könne erst nach Vorlage des Recherchenberichts beurteilt werden, der über die Bedeutung der verschiedenen angeführten Veröffentlichungen Auskunft gebe. Das EPÜ habe eine klare Struktur, die es dem Anmelder ermögliche, das Verfahren abzubrechen, wenn er erkenne, daß der Erlangung eines

been published in OJ EPO 1992, 467, and mentioned in the Guidelines A-XI, 9.2.3. Moreover, in OJ EPO 1992, 597, reference had been made to a new Request Form 1001, in which section 5 had been adapted following decision G 6/91.

V. The applicant lodged an appeal on 27 August 1998 against the Receiving Section's decision and paid the appeal fee at the same time. The appellant requested the cancellation of the decision in its entirety. In the statement of grounds for appeal filed on 3 December 1998 the appellant further requested reimbursement of the appeal fee and submitted essentially as follows:

(a) It is clear from the "travaux préparatoires" that Articles 14(2) and (4) EPC and Rules 6(1) and (2) were drafted to compensate at least in part the disadvantages to nationals of Contracting States with non-EPO official languages.

(b) The pre-printed crossed box referred to in the decision under appeal only has the purpose of ruling out the possibility of a loss of rights where the applicant pays the examination fee during the prescribed period but fails to file the written request for examination.

(c) The view taken in the decision under appeal that the pre-printed crossed box also constituted the first act of the examination proceedings was incorrect, whereas in decision G 6/91 examination was correctly separated from filing the application. There was no reason why the examination fee reduction should be related to the filing of the application. At the time of filing an applicant was not yet in a position to evaluate whether it would be worthwhile prosecuting the application to grant. This could only be judged after receipt of the information in the search report which indicates the importance of the various prior art documents cited. The EPC had a coherent structure allowing an applicant to abandon the proceedings when he becomes aware of an obstacle to obtaining a patent. There was thus no logical sense in requiring that the request for examination be made when the applicant was still "in the

tion de ladite rubrique avaient été publiées au JO OEB 1992, 467 et mentionnées dans les Directives A-XI, 9.2.3. En outre, le JO OEB 1992, 597 faisait référence au nouveau formulaire de requête 1001, dont la rubrique 5 avait été adaptée suivant la décision G 6/91.

V. Le 27 août 1998, le demandeur a formé un recours contre la décision de la section de dépôt et acquitté la taxe de recours. Le requérant a demandé l'annulation intégrale de la décision. Dans le mémoire exposant les motifs du recours qu'il a déposé le 3 décembre 1998, il a également demandé le remboursement de la taxe de recours et fait valoir pour l'essentiel les arguments suivants :

a) il résulte clairement des travaux préparatoires que les dispositions de l'article 14(2) et (4) et de la règle 6(1) et (2) CBE ont été prévues pour compenser, au moins en partie, les inconvénients subis par les ressortissants des Etats contractants qui n'ont pas pour langue officielle une langue de l'OEB.

b) La rubrique pré-remplie à laquelle fait référence la décision entreprise a pour seul but d'exclure une éventuelle perte de droits dans le cas où le demandeur acquitterait la taxe d'examen durant le délai prescrit, mais omettrait de présenter la requête écrite en examen.

c) L'avis émis dans la décision contestée, selon lequel la rubrique pré-remplie du formulaire constituait également le premier acte de la procédure d'examen est erroné, alors que dans la décision G 6/91, l'examen a été correctement dissocié du dépôt de la demande. Il n'y a aucune raison de lier la réduction de la taxe d'examen au dépôt de la demande. Au moment où il dépose sa demande, le demandeur n'est pas encore à même d'apprécier si la procédure mérite d'être poursuivie jusqu'à la délivrance. Pour ce faire, il doit d'abord avoir reçu le rapport de recherche qui lui indique l'importance des diverses antériorités citées. La CBE a une structure cohérente qui permet au demandeur de mettre fin à la procédure lorsqu'il prend connaissance d'un éventuel obstacle à l'obtention d'un brevet. Il n'est donc pas logique d'exiger que la requête en examen soit formulée alors que le demandeur est encore "dans le noir" quant à

Patents etwas entgegenstehe. Es ergebe daher keinen Sinn zu verlangen, daß der Prüfungsantrag gestellt werde, solange der Anmelder über den Stand der Technik noch "im dunkeln" tappe, es sei denn, dies werde rein vorsorglich verlangt für den Fall, daß der Anmelder zwar die Gebühr entrichte, die Antragstellung aber versäume.

d) Einen Prüfungsantrag in einer Nichtamtssprache bereits bei der Einreichung der Anmeldung zu verlangen, hätte inakzeptable Konsequenzen: So könnte beispielsweise der Anspruch auf Gebührenermäßigung zu Unrecht nicht geltend gemacht werden, wenn die Anmeldung ursprünglich in einer der Amtssprachen des EPA eingereicht würde, dann aber auf einen Anmelder übertragen würde, der seinen Wohnsitz oder Sitz im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats habe, in dem eine andere Sprache als Deutsch, Englisch oder Französisch Amtssprache sei.

VI. Da weder die Originale noch Kopien des schriftlichen Prüfungsantrags in italienischer Sprache und der Übersetzungen aktenkundig waren, sondern nur ein Computerausdruck über die Zahlung der Prüfungsgebühr, leitete die Kammer von Amts wegen Nachforschungen nach den Originalen dieser Schriftstücke ein. Daraufhin wurde der Beweis dafür erlangt, daß diese Schriftstücke am 10. Februar 1994 beim EPA eingegangen waren.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie den Regeln 1 (1) und 64 EPÜ und ist somit zulässig.

2. Die angefochtene Entscheidung betrifft den Anspruch des Anmelders auf Ermäßigung der Prüfungsgebühr um 20 % gemäß Artikel 14 (2) und (4) EPÜ, Regel 6 (3) EPÜ und Artikel 12 Gebührenordnung. Die Eingangsstelle wies den entsprechenden Antrag der Anmelderin mit der Behauptung zurück, sie habe die Erfordernisse, die sich aus der Entscheidung G 6/91 der Großen Beschwerdekammer ergäben und insbesondere in den vorstehend genannten Richtlinien A-XI, 9.2.3 niedergelegt seien, nicht erfüllt. Gemäß der angefochtenen Entscheidung hätte zur Erfüllung der oben genannten Erfordernisse der schriftliche Prüfungsantrag in italienischer Sprache im vorgedruckten Feld des EPA-Formblatts 1001 eingetragen oder dem EPA zusammen mit diesem Formblatt zugesandt werden müssen. Da am 16. Februar 1993 (dem

dark" about the prior art, except purely by way of precaution to cover the situation of the applicant paying the fee but omitting to make a request.

(d) Requiring a request for examination in a non-official language already on filing the application, would bring about incorrect consequences: for example it would unlawfully prevent the fee reduction from being claimable if the application was originally filed in one of the EPO official languages, and afterwards transferred to an applicant having his residence or principal place of business within the territory of a Contracting State having a language other than English, French or German as an official language.

VI. Since neither originals nor copies of the request for examination written in Italian and the translations were put in the file, but merely a computer print out indicating the payment of the examination fee, the Board of its own motion initiated enquiries to locate the original of said documents. As a result the evidence has been obtained that said documents had been received by the EPO on 10 February 1994.

Reasons for the decision

1. The appeal complies with Articles 106 to 108 and Rules 1(1) and 64 EPC and is therefore admissible.

2. The contested decision concerns the right of the applicant to the 20% reduction of the examination fee pursuant to Articles 14(2) and (4) EPC, Rule 6(3) EPC and Article 12 of the Rules relating to Fees. The Receiving Section has rejected the applicant's request concerning said reduction on the assumption that he had not fulfilled the requirements provided for, in particular, in the Guidelines A-XI, 9.2.3 above cited, said provisions being derived from the decision G 6/91 of the Enlarged Board of Appeal. According to the decision under appeal the written request for examination in the Italian language should have been entered, for the above requirements to be fulfilled, in the pre-printed box contained in the EPO Form 1001 or should have been sent to the EPO together with said Form. Therefore, since no written request for examination in the Italian

l'état de la technique, sauf à titre de précaution, afin de couvrir la situation où le demandeur acquitterait la taxe, mais omettrait de formuler la requête.

d) Le fait d'exiger qu'une requête en examen rédigée dans une langue non officielle soit présentée dès le dépôt de la demande entraînerait de fâcheuses conséquences. Ainsi, le demandeur serait illégalement mis dans l'impossibilité d'invoquer le bénéfice de la réduction de taxe, si la demande était initialement déposée dans une langue officielle de l'OEB, puis transférée à un demandeur ayant son domicile ou son siège sur le territoire d'un Etat contractant, dont la langue officielle est autre que l'allemand, l'anglais ou le français.

VI. Etant donné que ni l'original, ni la copie de la requête en examen rédigée en italien, avec sa traduction, n'ont été versés au dossier, mais simplement un listage d'ordinateur indiquant que la taxe d'examen avait été acquittée, la Chambre a d'office entamé des recherches pour localiser l'original desdites pièces. Elle a ainsi obtenu la preuve que l'OEB avait reçu ces pièces le 10 février 1994.

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108, ainsi qu'aux règles 1(1) et 64 CBE ; il est donc recevable.

2. La décision contestée porte sur le droit du demandeur à l'obtention de la réduction de 20% sur la taxe d'examen, conformément à l'article 14(2) et (4) CBE, la règle 6(3) CBE et l'article 12 du règlement relatif aux taxes. La section de dépôt a rejeté la requête du demandeur tendant à l'obtention de ladite réduction, au motif qu'il n'avait pas rempli les conditions prévues en particulier dans les Directives A-XI, 9.2.3 susmentionnées, lesquelles découlent de la décision G 6/91 de la Grande Chambre de recours. Selon la décision contestée, pour que les conditions susmentionnées soient remplies, la requête écrite en examen rédigée en italien aurait dû figurer dans la case pré-remplie du formulaire 1001 de l'OEB ou être envoyée à l'OEB avec ce formulaire. Aucune requête en examen rédigée en italien n'ayant été présentée par écrit au 16 février 1993

Anmeldedatum) kein schriftlicher Prüfungsantrag in italienischer Sprache "im oder zusammen mit Formblatt 1001" eingereicht worden sei, finde die in Artikel 12 GebO erwähnte Ermäßigung der Prüfungsgebühr um 20 % keine Anwendung. Des weiteren zog die Eingangsstelle folgerichtig daraus den Schluß, daß die Beschwerdeführerin (die fristgerecht nur 80 % der Prüfungsgebühr entrichtet hatte) die fehlenden 20 % der Prüfungsgebühr zusammen mit der Zuschlagsgebühr in Höhe von 50 % der vollen Prüfungsgebühr gemäß Regel 85b EPÜ wirksam entrichtet habe; aus diesem Grund könnten diese Beträge nicht erstattet werden.

3. Aus den Nachforschungen, die die Kammer von Amts wegen angestellt hat, hat sich ergeben, daß zu der strittigen Anmeldung (und vier weiteren Anmeldungen) mit Schreiben vom 8. Februar 1994 ein schriftlicher Prüfungsantrag in italienischer Sprache gestellt wurde und am 10. Februar 1994 beim Europäischen Patentamt eingegangen ist. Dem Schreiben beigelegt waren eine englische Übersetzung, ein Gebührenbeleg und ein Scheck für die Prüfungsgebühr, die unter Berücksichtigung der Ermäßigung von 20 % berechnet worden war.

Des weiteren belegen die Unterlagen in der Akte folgende Vorgänge:

a) Am 25. Februar 1994 wurde der Vertreter der Beschwerdeführerin von der Eingangsstelle telefonisch darüber unterrichtet, daß 20 % der Prüfungsgebühr fehlten.

b) Am selben Tag schickte der Vertreter ein Fax in Englisch und wies darauf hin, daß am 8. Februar 1994 ein Prüfungsantrag in italienischer Sprache zusammen mit einer Übersetzung eingereicht worden sei, die beide am 10. Februar 1994 beim EPA eingegangen seien; Kopien dieser Unterlagen wurden übermittelt. Im selben Fax bat der Vertreter um Bestätigung, daß die Zahlung für die Anmeldung ordnungsgemäß erfolgt sei.

c) Mit Fax vom 1. März 1994 informierte die Eingangsstelle den Vertreter darüber, daß ein Anmelder, "der von Artikel 14 EPÜ Gebrauch machen möchte, einen Prüfungsantrag einreichen muß, indem er diesen Antrag in "seiner Sprache nach Artikel 14" im Formblatt 1001 (Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents) in die rechte Spalte des Felds 5 am Tag der Einreichung einträgt". Gemäß der Entscheidung G 6/91 sei eine spätere Einreichung des Prüfungsantrags in italienischer Sprache nicht möglich.

language had been filed on 16 February 1993 (ie the date of the application) "included in or together with EPO Form 1001", the 20% reduction of the examination fee mentioned in Article 12 of the RFEes was not applicable. As a further, logical outcome of the above conclusion, the Receiving Section stated that the appellant (who had paid in due time only the 80% of the examination fee) validly paid the missing 20% of the examination fee, together with the 50% surcharge over the full amount of the examination fee, under Rule 85b EPC, and therefore said amounts could not be refunded.

3. The enquiries made by the Board of its own motion have proved that a request for examination written in the Italian language was filed relating to the application under discussion (and to four other applications) by letter dated 8 February 1994, received by the European Patent Office on 10 February 1994. Accompanying the letter was an English translation, a fee sheet and a cheque for the examination fees calculated allowing for a 20% rebate.

Furthermore, the documents in the file are evidence that:

(a) On 25 February 1994 the representative of the Appellant was informed by telephone by the Receiving Section that 20% of the examination fee was missing.

(b) On the same day the representative sent a fax in English pointing out that an examination request in the Italian language together with a translation had been filed on 8 February 1994 and received by the EPO on 10 February 1994; a copy of said documents was supplied. With the same fax the representative also asked for confirmation that the payment for the application was in order.

(c) By a fax communication dated 1 March 1994 the Receiving Section informed the representative that an applicant "who wants the benefit of Article 14 EPC has to file a request for examination by typing that request in "his Article 14 language" in the right part of field 5 in the Form 1001 (request for grant of a European patent) on the date of filing". Later filing of the examination request in Italian was not possible according to the decision G 6/91. As the last date for paying the normal examination

(à savoir à la date de la demande) "dans ou avec le formulaire 1001 de l'OEB", la réduction de 20% sur le montant de la taxe d'examen qui est prévue à l'article 12 du RRT n'était pas applicable. Aussi la section de dépôt en a-t-elle logiquement conclu que le requérant (qui avait acquitté en temps voulu 80% de la taxe d'examen) avait valablement acquitté les 20% manquants de la taxe d'examen ainsi que la surtaxe de 50% sur le montant total de la taxe d'examen, conformément à la règle 85ter CBE, si bien qu'ils ne pouvaient pas être remboursés.

3. Les recherches que la Chambre a effectuées d'office ont apporté la preuve qu'une requête en examen, rédigée en italien, avait bien été présentée pour la demande en cause (et pour quatre autres demandes) par lettre du 8 février 1994, reçue à l'Office européen des brevets le 10 février 1994. Cette lettre était accompagnée d'une traduction en anglais, d'une fiche de taxe et d'un chèque pour le montant des taxes d'examen, déduction faite de la réduction de 20%.

Les pièces versées au dossier prouvent également que :

a) le 25 février 1994, la section de dépôt a téléphoné au mandataire du requérant pour l'informer qu'un montant correspondant à 20% de la taxe d'examen restait dû.

b) Le même jour, le mandataire a envoyé un fax en anglais, dans lequel il a fait observer qu'une requête en examen rédigée en italien avait été présentée avec la traduction le 8 février 1994 et reçue à l'OEB le 10 février 1994. Une copie desdites pièces était fournie. Dans ce fax, le mandataire a également demandé confirmation de ce que le paiement effectué au titre de la demande était en ordre.

c) Le 1^{er} mars 1994, la section de dépôt a notifié par fax au mandataire qu'un demandeur désirant bénéficier des dispositions de l'article 14 CBE doit présenter une requête en examen en la dactylographiant "dans sa langue telle que prévue à l'article 14" dans la rubrique 5 du formulaire 1001 (requête en délivrance d'un brevet européen), et ce à la date de dépôt. D'après la décision G 6/91, il n'est pas possible de déposer ultérieurement la requête en examen rédigée en italien. Le délai de paiement de la taxe

Da der letztmögliche Termin für die Entrichtung der normalen Prüfungsgebühr bereits verstrichen sei, müsse der Fehlbetrag von 20 % sowie eine Zuschlagsgebühr von 50 % entrichtet werden.

d) Mit Schreiben vom 15. März 1994 schickte die Beschwerdeführerin unter Widerspruch einen Scheck zur Deckung des Fehlbetrags von 20 % sowie der Zuschlagsgebühr von 50 %, damit die Anmeldung nicht nach Artikel 94 (3) EPÜ als zurückgenommen gilt, beantragte nach Regel 69 (2) EPÜ eine Entscheidung in der Sache, damit sie Beschwerde einlegen könne, und führte aus, warum die ursprüngliche Zahlung richtig sei und die Zahlung des angeblichen Fehlbetrags von 20 % sowie der Zuschlagsgebühr von 50 % nicht erforderlich sei.

4. Die Kammer ist überzeugt, daß die Entscheidung der Eingangsstelle in Einklang steht mit den Weisungen, die das Europäische Patentamt im Anschluß an die vorstehend genannte Entscheidung G 6/91 der Großen Beschwerdekammer erlassen hat. In der "Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 3. Juli 1992 über eine Änderung der Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt (Teil A)" (ABI. EPA 1992, 467) wird erklärt, daß Anmeldern, die eine Ermäßigung der Prüfungsgebühr gemäß Artikel 14 (4) und Regel 6 (3) EPÜ in Anspruch nehmen möchten, "nachdrücklich geraten [wird], den Prüfungsantrag in der in Betracht kommenden zugelassenen Nichtamtssprache bereits im Erteilungsantrag (Formblatt 1001) ... zu stellen". Außerdem wurde mit Verfügung des Präsidenten des EPA vom 3. Juli 1992 mit Wirkung vom 1. September 1992 Teil A-XI, 9.2.3 der Richtlinien betreffend die Ermäßigung der Prüfungsgebühr wie folgt geändert: "Die Prüfungsgebühr wird ermäßigt, wenn der schriftliche Prüfungsantrag in einer zugelassenen Nichtamtssprache sowie eine Übersetzung in der Verfahrenssprache eingereicht werden. Hierfür muß der schriftliche Prüfungsantrag in der zugelassenen Nichtamtssprache bereits mit dem Erteilungsantrag (Form 1001) eingereicht werden, weil dieser schon einen vorgedruckten schriftlichen Prüfungsantrag in den Amtssprachen des EPA enthält; der schriftliche Prüfungsantrag in der zugelassenen Nichtamtssprache sollte dann in dem für den Prüfungsantrag vorgesehenen Feld eingetragen werden. ..."

fee had already passed, the 20% deficit and 50% surcharge had to be paid.

(d) By letter received on 15 March 1994 the Appellant sent under protest a cheque for the 20% deficit and 50% surcharge to avoid the application being deemed withdrawn under Article 94(3) EPC, applied under Rule 69(2) EPC for a decision on the matter in order to be able to file an appeal, and set out arguments why the original payment was correct and the payment of the 20% alleged deficit and 50% surcharge were not required.

4. The Board is satisfied that the decision of the Receiving Section is consistent with the instructions given by the European Patent Office after the decision of the Enlarged Board of Appeal G 6/91 mentioned above. In the "Notice from the European Patent Office dated 3 July 1992 concerning an amendment to the Guidelines for Examination in the European Patent Office (Part A)" (OJ EPO 1992, 467) it is stated that applicants wishing to obtain a reduction in fees under the provisions of Article 14(4) and Rule 6(3) EPC "are urgently recommended to file the request for examination in the admissible non-EPO language in the Request for Grant (Form 1001)". Moreover, by Decision of the President of the EPO, dated 3 July 1992, point A-XI, 9.2.3, of the Guidelines, concerning reduction of the examination fee, was amended with effect from 1 September 1992 as follows: "The applicant will be allowed a reduction in the examination fee if the written request for examination is filed in an admissible non-EPO language and a translation of the written request for examination in the language of the proceedings is also filed. For the reduction to be allowed, the written request for examination in the admissible non-EPO language must be filed at the same time as the Request for Grant (Form 1001) since the form already contains a pre-printed box for the written request for examination in the official languages of the EPO; the written request for examination in the admissible non-EPO language should be entered in the box provided for the request for examination...".

d'examen étant déjà venu à expiration, il y avait lieu d'acquitter le reliquat de 20% et la surtaxe de 50%.

d) Par lettre reçue le 15 mars 1994, le requérant a acquitté sous réserve un chèque pour le reliquat de 20% et la surtaxe de 50%, afin d'éviter que la demande ne soit réputée retirée en application de l'article 94(3) CBE. Il a également requis une décision en l'espèce, conformément à la règle 69(2) CBE, aux fins de pouvoir former un recours, et exposé les raisons pour lesquelles le paiement initial était selon lui correct, si bien qu'il n'y avait pas lieu d'acquitter le prétendu reliquat de 20% ainsi que la surtaxe de 50%.

4. La Chambre a acquis la conviction que la décision de la section de dépôt est conforme aux instructions données par l'Office européen des brevets suivant la décision G 6/91 susmentionnée de la Grande Chambre de recours. Le "Communiqué de l'Office européen des brevets du 3 juillet 1992 relatif à une modification des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets (Partie A)" (JO OEB 1992, 467) précise qu'"il est vivement recommandé aux déposants qui souhaitent obtenir une réduction de la taxe d'examen en vertu des dispositions de l'article 14(4) et de la règle 6(3) CBE de formuler la requête en examen dans la langue non officielle autorisée concernée dans la requête en délivrance (formulaire 1001)". En outre, par décision du Président de l'OEB en date du 3 juillet 1992, le point A-XI, 9.2.3 des directives portant sur la réduction de la taxe d'examen a été modifié comme suit avec effet au 1^{er} septembre 1992 : "Une réduction de la taxe d'examen est accordée lorsque la requête écrite en examen est produite dans une langue non officielle autorisée ainsi que dans la langue de la procédure, sous forme de traduction. Pour obtenir cette réduction, la requête écrite en examen produite dans la langue non officielle autorisée doit être déposée en même temps que la requête en délivrance (formulaire 1001), puisque le formulaire comporte déjà une rubrique pré-remplie pour la requête écrite en examen produite dans les langues officielles de l'OEB ; il convient de faire figurer la requête écrite en examen produite dans la langue non officielle autorisée sous la rubrique prévue pour la requête en examen. ..."

5. Für die Beschwerdekammern sind aber weder die Richtlinien noch irgendwelche anderen Weisungen des EPA bindend. Insbesondere gilt nach Artikel 23 (3) EPÜ: "Die Mitglieder der Kammern sind für ihre Entscheidungen an Weisungen nicht gebunden und nur diesem Übereinkommen unterworfen." Die Kammer ist daher gehalten und berechtigt, über die Richtigkeit der angefochtenen Entscheidung allein anhand der einschlägigen Vorschriften des Übereinkommens zu entscheiden. Nach Artikel 164 (1) EPÜ ist die Ausführungsordnung Bestandteil des Übereinkommens; im Falle mangelnder Übereinstimmung zwischen Vorschriften des Übereinkommens und Vorschriften der Ausführungsordnung gehen gemäß Artikel 164 (2) EPÜ die Vorschriften des Übereinkommens vor. Somit wird die Beschwerdekammer sich sowohl an die Vorschriften des Übereinkommens als auch an die der Ausführungsordnung halten, vorausgesetzt, letztere stimmen mit den Vorschriften des Übereinkommens überein.

6. Artikel 15 (2) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern sieht vor, daß eine Kammer, die in einer Entscheidung das Übereinkommen anders auslegt, als es in den Richtlinien vorgesehen ist, dies begründet, wenn ihrer Meinung nach diese Begründung zum Verständnis der Entscheidung beitragen kann. Die Kammer erachtet im vorliegenden Fall eine solche Begründung für angebracht.

7. Gemäß Artikel 94 (2) EPÜ kann der Prüfungsantrag vom Anmelder bis zum Ablauf von sechs Monaten nach dem Tag gestellt werden, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts hingewiesen worden ist. Der Antrag gilt erst als gestellt, wenn die Prüfungsgebühr entrichtet worden ist.

Betrachtet man diese Vorschrift in Verbindung mit den Vorschriften des Artikels 75 EPÜ (Einreichung der europäischen Patentanmeldung), des Artikels 92 (Erstellung des europäischen Recherchenberichts) und des Artikels 94 Absatz 1 EPÜ, so ist sie nach Meinung der Kammer in dem Sinne auszulegen, daß der Prüfungsantrag im Rahmen des Erteilungsverfahrens einen eigenständigen und von dem (vorangehenden) Schritt der Einreichung der europäischen Patentanmeldung gesonderten Schritt darstellt. Insbesondere zeigt die Vorschrift des Artikels 94 (1) EPÜ, derzufolge der Anmelder einen schrift-

5. However, neither the Guidelines nor any other instructions given by the EPO are binding upon the Boards of Appeal. In particular, according to Article 23(3) EPC, "in their decisions the members of the Boards shall not be bound by any instructions and shall comply only with the provisions of this Convention". The Board is therefore both required and entitled to decide upon the correctness of the decision presently under appeal by taking into account solely its conformity with the relevant provisions of the Convention. By Article 164(1) EPC the Implementing Regulations are an integral part of the Convention, subject to there being no conflict between the provisions of the Convention and those of the Implementing Regulations, when by Article 164(2) EPC the provisions of the Convention are to prevail. Thus the Board of Appeal shall comply with both the provisions of the Convention and of the Implementing Regulations, provided the latter are not in conflict with the provisions of the Convention.

6. Article 15(2) of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal provides that if, in its decision, a Board gives a different interpretation of the Convention to that provided for in the Guidelines, it shall state the grounds for its action if it considers that this decision will be more readily understood in the light of such grounds. The Board here considers such a statement appropriate.

7. Pursuant to Article 94(2) EPC a request for examination may be filed by the applicant up to the end of 6 months after the date on which the European Patent Bulletin mentions the publication of the European search report. The request shall not be deemed to be filed until after the examination fee has been paid.

In the Board's opinion said provision, especially when considered in connection with the provisions of Article 75 EPC (governing the filing of the European patent application), Article 92 (concerning the European search report), and paragraph 1 of the same Article 94 EPC, has to be interpreted in the sense that, within the granting procedure, the request for examination constitutes an autonomous step, which has to be kept quite separated from the (previous) step of filing the European patent application. In particular, the provision of Article 94(1) EPC, pursuant to which, for the examination of the

5. Cependant, ni les Directives, ni aucune autre instruction donnée par l'OEB ne s'imposent aux chambres de recours. En particulier, l'article 23(3) CBE dispose que "dans leurs décisions, les membres des chambres ne sont liés par aucune instruction et ne doivent se conformer qu'aux seules dispositions de la présente convention". La Chambre est donc à la fois tenue et en droit de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée, en tenant uniquement compte de sa conformité avec les dispositions pertinentes de la Convention. En vertu de l'article 164(1) CBE, le règlement d'exécution fait partie intégrante de la présente convention, à condition qu'il n'y ait pas de divergence entre les dispositions de la Convention et celles du règlement d'exécution, auquel cas l'article 164(2) CBE prévoit que les dispositions de la Convention font foi. La Chambre de recours doit donc se conformer aux dispositions de la Convention et du règlement d'exécution, à condition qu'il n'y ait pas de divergence entre ce dernier et les dispositions de la Convention.

6. L'article 15(2) du règlement de procédure des chambres de recours dispose que si, dans sa décision, une chambre interprète la Convention d'une façon différente de celle prévue dans les Directives, elle indique les motifs de son choix, lorsque, à son avis, cela facilite la compréhension de la décision. La Chambre juge cette disposition appropriée.

7. En vertu de l'article 94(2) CBE, la requête en examen peut être formulée par le demandeur jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne. La requête n'est considérée comme formulée qu'après le paiement de la taxe d'examen.

De l'avis de la Chambre, cette disposition, notamment lorsqu'elle est examinée en liaison avec les dispositions de l'article 75 CBE (qui régissent le dépôt de la demande de brevet européen), de l'article 92 CBE (relatives au rapport de recherche européenne), et du paragraphe 1 de l'article 94 CBE, doit être interprétée en ce sens que la requête en examen constitue dans la procédure de délivrance une étape autonome, à bien dissocier de l'étape (précédente) consistant à déposer la demande de brevet européen. En particulier, la disposition de l'article 94(1) CBE, selon laquelle le demandeur doit formuler une requête écrite pour

lichen Antrag stellen muß, damit mit der Prüfung der Anmeldung begonnen wird, daß gemäß dem Übereinkommen die Patentanmeldung nicht als der einzige notwendige Schritt angesehen wird, den der Anmelder für die Erteilung eines Patents vornehmen muß, da ein weiterer Schritt erforderlich ist, nämlich ein schriftlicher Prüfungsantrag, d. h. eine neue Willenserklärung, das Erteilungsverfahren fortzusetzen. Gemäß Absatz 2 desselben Artikels wird dem Anmelder eine Frist für die Einreichung seiner Willenserklärung gesetzt, die nach der Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts abläuft. Dies bedeutet, daß der Anmelder berechtigt ist (in der Vorschrift wird nämlich das Verb "kann" benutzt), das Ergebnis des Recherchenberichts zu erfahren, bevor er entscheidet, ob er durch Stellung des Prüfungsantrags und die Zahlung der entsprechenden Gebühr die Fortsetzung des Erteilungsverfahrens bewirkt oder ob er das Verfahren abbricht.

8. Es ist auch angebracht, darauf hinzuweisen, daß diese Auslegung offenbar als einzige der "ratio legis" entspricht. Die vorstehend genannten Vorschriften zielen nämlich eindeutig darauf ab, dem Anmelder die Möglichkeit zu verschaffen, die Fortsetzung des Erteilungsverfahrens im Lichte des Ergebnisses des Recherchenberichts sorgfältig zu überdenken. Soweit teilt die Kammer die Meinung der Beschwerdeführerin, wonach der Anmelder zum Zeitpunkt der Einreichung der Patentanmeldung noch nicht in der Lage ist zu beurteilen, ob es angezeigt ist, die Sache durch Stellung des Prüfungsantrags weiterzuverfolgen; erst nach der Veröffentlichung des Recherchenberichts im Europäischen Patentblatt erlangt der Anmelder Kenntnis vom Stand der Technik betreffend seine Erfindung, und erst dann kann er diese Entscheidung treffen.

9. Da das Übereinkommen dem Anmelder das Recht gibt, den Prüfungsantrag nach der Veröffentlichung des Recherchenberichts einzureichen, muß daher dasselbe Recht auch dem Anmelder zugestanden werden, der von der in Artikel 14 (2) und (4) EPÜ vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch machen und den Prüfungsantrag in einer zugelassenen Nichtamtssprache einreichen möchte (vorausgesetzt, die entsprechenden Bedingungen sind erfüllt), denn diese Vorschrift ändert nichts an der in Artikel 94 (2) EPÜ festgelegten Frist.

10. Ferner kann besagtes Recht nicht durch Weisungen des EPA oder durch Bestimmungen in den Richtlinien für

application to be started, the applicant must file a written request, shows that, according to the Convention, the patent application is not considered as the only necessary step to be taken by the applicant to obtain the grant of a patent, since a further step is necessary consisting in a written request for examination, that means a new declaration of intention to continue the granting procedure. According to the paragraph 2 of the same Article, for said declaration of intention to be filed by the applicant, a time limit is fixed, which expires after the publication of the European search report. This means that the applicant is given the right (since the verb "may" has been used in said provision) to know the outcome of the search report before deciding whether to ask for the prosecution of the granting procedure by means of the request for examination, which implies the payment of the related fee, or to drop said procedure.

8. It is also useful to point out that said interpretation seems to be the only one which is consistent with the ratio legis. The above-mentioned provisions are indeed clearly aimed at giving the applicant the possibility to properly consider the convenience of a further prosecution of the granting procedure in the light of the outcome of the search report. So far the Board shares the appellant's opinion according to which at the time of the filing of a patent application the applicant is not yet in a position to evaluate the opportunity of prosecuting the case by requesting the examination, and only after the publication of the search report in the EPO Bulletin does the applicant become aware of the prior art relating to the invention and is therefore able to make said evaluation.

9. It follows that, since the Convention gives the applicant the right to file the request for examination after the publication of the search report, the same right must be owed to the applicant who wants to avail himself of the option provided for in Article 14(2) and (4) EPC, ie to file the request for examination in an admissible non-EPO language pursuant to said Article (provided that the requirements set thereon are fulfilled), since the latter provision does not change the time limit fixed in Article 94(2) EPC.

10. It further follows that said right cannot be annulled by instructions given by the EPO or by the provisions

que l'examen de la demande puisse être commencé, montre que dans la Convention, la demande de brevet n'est pas considérée comme le seul acte devant être accompli par le demandeur pour obtenir la délivrance d'un brevet, mais que celui-ci doit accomplir un acte supplémentaire consistant dans la formulation d'une requête écrite en examen, à savoir déclarer à nouveau son intention de poursuivre la procédure de délivrance. Le paragraphe 2 du même article fixe un délai pour la présentation par le demandeur de ladite déclaration d'intention, qui expire après la publication du rapport de recherche européenne. Cela signifie que le demandeur a le droit (puisque cette disposition utilise le mot "peut") de connaître le résultat du rapport de recherche, avant de décider soit de demander la poursuite de la procédure de délivrance au moyen de la requête en examen, assortie du paiement de la taxe y afférente, soit de mettre fin à la procédure.

8. Il y a également lieu de noter que cette interprétation semble être la seule qui soit conforme à la ratio legis. Les dispositions susmentionnées visent en effet clairement à donner au demandeur la possibilité d'examiner s'il convient de poursuivre la procédure de délivrance à la lumière du résultat du rapport de recherche. Jusque-là, la Chambre partage donc l'avis du requérant, selon lequel le demandeur n'est pas encore à même, au moment où il dépose sa demande de brevet, d'évaluer s'il est opportun de poursuivre la procédure en requérant l'examen, mais qu'il n'est en mesure de le faire qu'après la publication du rapport de recherche au Bulletin de l'OEB, une fois qu'il a pris connaissance de l'état de la technique relatif à l'invention.

9. En conséquence, la Convention conférant au demandeur le droit de présenter la requête en examen après la publication du rapport de recherche, le même droit doit être accordé au demandeur désirant faire usage de la possibilité que lui offre l'article 14(2) et (4) CBE de déposer la requête en examen dans une langue non officielle autorisée conformément à cet article (à condition que les conditions prévues à cet effet soient remplies), étant donné que cette disposition ne change pas le délai prévu à l'article 94(2) CBE.

10. Il s'ensuit également que ce droit ne saurait être annulé par des instructions données par l'OEB ou par

die Prüfung im Europäischen Patentamt aufgehoben werden.

Wie unter Nummer 4 erklärt, ergaben sich die genannten Weisungen aus einer Verfügung des Präsidenten des EPA vom 3. Juli 1992. Diese Verfügung wurde vorgeblich getroffen, um die Praxis des EPA an die von der Großen Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung G 6/91 aufgestellten Grundsätze anzupassen.

Nach Auffassung der Kammer lassen sich die vorstehend genannten Weisungen nicht mit den in dieser Entscheidung aufgestellten Grundsätzen begründen. Der Großen Beschwerdekammer waren u. a. die folgenden Rechtsfragen vorgelegt worden:

a) Wann muß ein in einer zugelassenen Nichtamtssprache abgefaßtes maßgebliches Dokument eingereicht werden, damit der Anspruch auf eine Gebührenermäßigung nach Regel 6 (3) EPÜ erworben werden kann?
 b) Ist es insbesondere möglich, ein solches Dokument am selben Tag wie seine Übersetzung in eine Amtssprache des EPA einzureichen, ohne daß damit der Anspruch auf eine Ermäßigung der entsprechenden Gebühr erlischt? In ihrer Entscheidung stellte die Große Beschwerdekammer fest, daß die in Artikel 14 (2) EPÜ genannten Personen den Anspruch auf Gebührenermäßigung nach Regel 6 (3) EPÜ erwerben, wenn sie das wesentliche Schriftstück der ersten Verfahrenshandlung im Anmelde-, Prüfungs-, Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren in einer Amtssprache des betreffenden Staats, die nicht Deutsch, Englisch oder Französisch ist, einreichen und die erforderliche Übersetzung frühestens zum selben Zeitpunkt liefern. An keiner Stelle der Entscheidung ist ein Hinweis darauf zu finden, daß die Frist für die Einreichung des Prüfungsantrags geändert werden solle. Ganz im Gegenteil: Nach einer einleitenden Bemerkung, wonach es aus den "Materialien" zum EPÜ klar hervorgehe, daß den Bestimmungen des Artikels 14 (2) und (4) und der Regel 6 (1) und (2) EPÜ die Absicht zugrunde lag, einen zumindest teilweisen Ausgleich für die Nachteile zu schaffen, die Angehörigen von Vertragsstaaten, deren Amtssprache nicht Amtssprache des EPA ist, dadurch entstehen, daß sie eine Übersetzung in eine Amtssprache des EPA anfertigen lassen müssen, wird in der Entscheidung festgestellt, daß es "in Artikel 14 und Regel 6 EPÜ ... daher im wesentlichen darum [geht], daß diese Personen alle im EPÜ für die Einreichung von Patentanmeldungen und nachfolgenden Schriftstücken vorgesehenen Fristen

of the Guidelines for examination in the European Patent Office.

As pointed out in paragraph 4 above, the cited instructions arose from a decision of the President of the EPO dated 3 July 1992. Said decision was allegedly taken to adapt the practice of the EPO to the principles expressed by the Enlarged Board of Appeal in the decision G 6/91.

In the Board's opinion the principles expressed in said decision do not justify the contents of the above mentioned instructions. The Enlarged Board of Appeal had been referred, among others, the following questions: (a) when must a document drawn up in an admissible non-EPO language be filed for entitlement to the fee reduction referred to in Rule 6(3) EPC to be secured? (b) more specifically, is it possible to file such a document on the same day as a translation of it in an EPO official language without losing entitlement to the fee reduction? In its decision the Enlarged Board of Appeal stated that the persons referred to in Article 14(2) EPC are entitled to the fee reduction under Rule 6(3) EPC if they file the essential item of the first act in filing, examination or appeal proceedings in an official language of the State concerned other than English, French or German, and supply the necessary translation no earlier than simultaneously. In no passage of the decision is there to be found a hint to change the time limit for filing the request for examination. On the contrary, the decision, after a preliminary remark according to which it is clear from the "travaux préparatoires" to the Convention that Article 14(2) and (4) and Rule 6(1) and (2) EPC were drafted to compensate at least in part for the disadvantages to nationals of Contracting States with non-EPO official languages of having to provide translations into an EPO official language, states that the "main aim of Article 14 and Rule 6 EPC is thus to enable such parties to benefit from all EPC time limits for filing applications and subsequent items ...". Moreover the decision G 6/91 expressly considers the request for examination as a step which is distinct from the patent application (see in particular paragraphs 16, 19, 21 and 22).

les dispositions des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets.

Comme indiqué au point 4 supra, les instructions citées découlent d'une décision du Président de l'OEB en date du 3 juillet 1992, qui était censée adapter la pratique de l'OEB aux principes énoncés par la Grande Chambre de recours dans sa décision G 6/91.

De l'avis de la Chambre, les principes énoncés dans ladite décision ne justifient pas le contenu des instructions susmentionnées. En effet, la Grande Chambre de recours avait, entre autres, été saisie des questions suivantes : a) quand devrait être déposé le document pertinent rédigé dans une langue autorisée non officielle, pour que soit acquis le droit à la réduction de taxe visée à la règle 6(3) CBE ? et b) Est-il en particulier possible de déposer un tel document le même jour que sa traduction dans une langue officielle de l'OEB, sans pour autant perdre le droit à la réduction de la taxe correspondante ? Dans sa décision, la Grande Chambre de recours a déclaré que le droit à la réduction du montant des taxes prévue à la règle 6(3) CBE est acquis aux personnes visées à l'article 14(2) CBE, qui déposent la pièce essentielle du premier acte de la procédure de dépôt, d'examen, d'opposition ou de recours dans une langue officielle de l'Etat en question autre que l'allemand, l'anglais ou le français et en fournissent la traduction requise au plus tôt simultanément. La décision ne fait à aucun moment allusion à un quelconque changement du délai de présentation de la requête en examen. Au contraire, après avoir fait observer à titre préliminaire qu'"il y a lieu de noter que les dispositions de l'article 14(2) et (4) et de la règle 6(1) et (2) CBE ont été prévues, comme il résulte clairement des travaux préparatoires à la Convention, pour compenser, au moins en partie, les inconvénients qui résultent pour les ressortissants des Etats contractants dont les langues officielles ne sont pas celles de l'OEB d'avoir à effectuer une traduction dans une langue officielle", la Grande Chambre précise que "l'article 14 et la règle 6 de la CBE ont ainsi essentiellement pour objet de permettre à ces personnes de bénéficier de la totalité des délais de la CBE pour le dépôt des demandes de brevet et des pièces ultérieures ...". En outre, la décision G 6/91 dissocie expressément la requête en examen de la demande de brevet (cf. en particulier les points 16, 19, 21 et 22).

einhalten können ...“ Darüber hinaus wird in der Entscheidung G 6/91 der Prüfungsantrag ausdrücklich als ein von der Patentanmeldung getrennter Schritt betrachtet (siehe insbesondere die Nummern 16, 19, 21 und 22).

11. Deshalb hat die Kammer erhebliche Zweifel, ob es rechtlich zulässig ist, unter Berufung auf eine in dem laut Regel 26 (1) EPÜ vorgeschriebenen Erteilungsantrag (Form 1001) bereits vorgedruckte Erklärung (das vorstehend genannte Feld), mit der der Prüfungsantrag gestellt wird, einem Anmelder im Zusammenhang mit der Stellung des Prüfungsantrags eine Gebührenermäßigung zu verweigern, die ihm, wäre nicht die vorgedruckte Erklärung, ansonsten zugestanden hätte. Das vorgedruckte Feld für den schriftlichen Prüfungsantrag scheint eingefügt worden zu sein, um die Anmelder zu schützen, die es versäumt haben, einen förmlichen Prüfungsantrag zu stellen, aber die Gebühr entrichtet haben. Dem Anmelder unter Berufung auf diese vorgedruckte Erklärung den Anspruch auf Gebührenermäßigung abzuspochen, scheint mit dem Europäischen Patentübereinkommen nicht vereinbar zu sein.

Es muß betont werden, daß einem Anmelder, der eine der drei Amtssprachen des EPA benutzt, keinerlei Nachteile im Zusammenhang mit diesem Feld erwachsen können, da es ihm überlassen bleibt, die Prüfungsgebühr nicht zu zahlen, mit der Folge, daß der Prüfungsantrag in diesem Fall als nicht gestellt gilt (Artikel 94 (2) EPÜ), aber für den Anmelder, der eine nach Artikel 14 EPÜ zugelassene Nichtamtssprache benutzt, kann es gemäß den vorstehend genannten Richtlinien beträchtliche Nachteile mit sich bringen, wenn er in diesem Feld nicht spezifiziert, daß der Antrag in einer Nichtamtssprache eingereicht wird, da er gemäß der angefochtenen Entscheidung in diesem Fall keinen Anspruch auf Ermäßigung der Prüfungsgebühr hat. Nach Auffassung der Kammer versteht es sich von selbst, daß ein solcher Nachteil in keiner Weise berechtigt ist und der "ratio legis" des Artikels 14 (2) und der Regel 6 EPÜ widerspricht.

Zudem hat die Beschwerdeführerin in ihrem Vorbringen zutreffend darauf hingewiesen, daß es Fälle gebe, in denen die richtige Nichtamtssprache bei der Einreichung der Anmeldung nicht angegeben werden kann (beispielsweise wenn die Anmeldung, die in einer Amtssprache des EPA eingereicht wurde, nach der Einreichung auf einen anderen Anmelder übertragen wird, der die in Artikel

11. Accordingly, the Board has serious doubts as to the legitimacy of relying on a pre-printed statement (the above-quoted box) making a request for examination in the application Form 1001, which by Rule 26(1) EPC an applicant is obliged to use, to deprive an applicant of a fee reduction in relation to filing the request for examination in circumstances where, but for the pre-printed statement, the applicant would have been clearly entitled to the fee reduction. The pre-printed box for the written request for examination appears to have been inserted to protect applicants who failed to file a formal request for examination at all but had paid the fee. Reliance on the existence of this pre-printed statement to defeat the right of an applicant to a fee reduction seems incompatible with the European Patent Convention.

It has to be emphasised that, whilst the applicant using one of the three official languages of the EPO cannot suffer any detriment from said box, since he is free not to pay the examination fee, with the consequence that in such a case the request for examination is deemed not to be filed (Article 94(2) EPC), the applicant in an admissible non-EPO language pursuant to Article 14 EPC can suffer, on the basis of the above-quoted Guidelines, a considerable detriment when he does not specify, in said box, that the request is filed in a non-EPO language, since, according to the Decision under appeal, in this case he has no right to reduction of the examination fee. It is self-evident, in the Board's opinion, that such a detriment is absolutely unjustified and against the ratio legis of Article 14(2) and Rule 6 EPC.

Moreover, as the appellant has correctly pointed out in his submissions, there are cases where the correct non-EPO language could not be stated when filing the application (for example, cases where the application, filed in one of the EPO official languages, is transferred, after it has been filed, to another applicant who has the right to avail himself of the option provided for in Article 14(2)

11. En conséquence, la Chambre doute sérieusement que l'on puisse à bon droit se fonder sur une déclaration pré-remplie (la rubrique citée plus haut) relative à la formulation de la requête en examen dans le formulaire 1001 – dont l'utilisation est obligatoire en application de la règle 26(1) CBE –, pour priver le demandeur de la réduction de taxe liée à la présentation de la requête en examen dans un cas où, abstraction faite de la déclaration pré-remplie, il aurait clairement eu droit à la réduction de taxe. Il apparaît que la rubrique pré-remplie concernant la requête écrite en examen a été introduite pour protéger les demandeurs qui ont acquitté la taxe, mais omis de présenter une requête formelle en examen. Il semble donc incompatible avec la Convention sur le brevet européen de se fonder sur l'existence de cette déclaration pré-remplie pour priver le demandeur de son droit à la réduction de taxe.

Il y a lieu de souligner que si le demandeur faisant usage de l'une des trois langues officielles de l'OEB ne saurait subir aucun préjudice en raison de ladite rubrique, puisqu'il est libre de ne pas acquitter la taxe d'examen, auquel cas la requête en examen ne sera pas considérée comme formulée (article 94(2) CBE), le demandeur qui utilise une langue non officielle autorisée conformément à l'article 14 CBE peut quant à lui subir un préjudice considérable, compte tenu des directives susmentionnées, s'il ne précise pas, dans ladite rubrique, que la requête est formulée dans une langue non officielle de l'OEB, puisque, selon la décision contestée, il n'a en ce cas pas droit à la réduction de la taxe d'examen. De l'avis de la Chambre, il est bien évident qu'un tel préjudice est absolument injustifié et contraire à la ratio legis de l'article 14(2) et de la règle 6 CBE.

En outre, comme l'a correctement relevé le requérant dans son argumentation, il n'est pas toujours possible, au moment où la demande est déposée, de déterminer quelle sera la langue non officielle autorisée qui sera utilisée (par exemple dans le cas où la demande est déposée dans une langue officielle de l'OEB, puis transférée, après son dépôt, à un autre demandeur habilité à faire usage de

14 (2) und (4) EPÜ vorgesehene Möglichkeit für sich in Anspruch nehmen, d. h. den Prüfungsantrag in einer zugelassenen Nichtamtssprache einreichen kann), und daß der neue Rechtsinhaber nach Regel 6 (3) EPÜ aber gleichwohl die Gebührenermäßigung für den Prüfungsantrag beanspruchen kann. Umgekehrt könnte es auch sein, daß nach einer Übertragung der neue Rechtsinhaber nach Regel 6 (3) EPÜ keinen Anspruch auf die Gebührenermäßigung hätte, diese aber gemäß den Richtlinien erlangen könnte.

12. In der Zusammenfassung bedeutet dies, daß die Vorschriften der Richtlinien, wonach der schriftliche Prüfungsantrag in einer zugelassenen Nichtamtssprache gleichzeitig mit dem Erteilungsantrag eingereicht werden muß, damit die Ermäßigung der Prüfungsgebühr gewährt werden kann, in Widerspruch zum Übereinkommen stehen und im vorliegenden Fall nicht angewandt werden dürfen. Die fraglichen Bestimmungen lassen nämlich nicht nur Artikel 94 (2) EPÜ, sondern auch die Tatsache außer Betracht, daß der Prüfungsantrag sich auf einen von der Einreichung der Anmeldung völlig unabhängigen Verfahrensschritt bezieht, und daß Anmelder ein legitimes Interesse daran haben, mit dem Prüfungsantrag zu warten, bis sie Zeit hatten, den Recherchenbericht zu prüfen.

13. Aus den vorstehend genannten Gründen kann der Anmelder also nicht dazu verpflichtet werden, den Prüfungsantrag in einer zugelassenen Nichtamtssprache gleichzeitig mit dem Erteilungsantrag einzureichen. Da dieser Antrag außerdem (wie jeder Prüfungsantrag) schriftlich eingereicht werden muß und eine weitere Willenserklärung darstellt, die sich von der Patentanmeldung unterscheidet (s. Absatz 7), kann nach Auffassung der Kammer aus dem Umstand allein, daß das Formblatt 1001 (das vom Anmelder für die Einreichung der Patentanmeldung benutzt wird) ein vorgedrucktes Feld für den schriftlichen Prüfungsantrag enthält, nicht auf eine eindeutige Willenserklärung geschlossen werden, sofern nicht der Anmelder, der weiß, daß er bis zur Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts warten kann, ungeachtet dessen deutlich seinen Willen kundtut, das vorgedruckte Feld für die Einreichung des Prüfungsantrags zusammen mit dem Erteilungsantrag zu benutzen.

14. Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdeführerin diesen Willen nicht zu erkennen gegeben, da sie nichts in das Feld eingetragen und es

and (4) EPC, ie to file the request for examination in an admissible non-EPO language) but Rule 6(3) EPC would nevertheless entitle the assignee of the application to claim the fee reduction for the request for examination. Conversely there would be cases where after an assignment the assignee would not be entitled according to Rule 6(3) EPC to the fee reduction, but under the Guidelines he could obtain it.

12. In conclusion, so far as the provisions in the Guidelines state that for the reduction of the examination fee to be allowed the written request for examination in the admissible non-EPO language must be filed at the same time as the request for grant, they have to be considered as being in conflict with the Convention and not to be applied in the case under consideration. Indeed, the provisions under discussion not only ignore the existence of Article 94(2) EPC, rather they also ignore that the request for examination relates to a step of the procedure quite separate from the filing of the application, and that applicants have a legitimate interest in being able to delay the request for examination until they have had time to consider the search report.

13. Given, for the reasons exposed above, that the applicant cannot be obliged to file the request for examination in an admissible non-EPO language at the same time as the request for grant, the Board considers that, since said request, to be filed in writing (as every request for examination), involves a further declaration of intention, which is distinct from the patent application (see paragraph 7), the mere circumstance that Form 1001 (used by the applicant to file a patent application) contains a pre-printed box for the written request for examination cannot be considered as a distinct declaration of intention unless the applicant, being aware of his right to wait until the European search report is published, and notwithstanding said right, shows clearly his will to utilise the pre-printed box to file the request for examination at the same time as the request for grant.

14. In the case in suit the appellant has not shown such a will, since he did not write anything in the box nor put any suitable mark in it. Moreover,

l'option prévue à l'article 14(2) et (4) CBE, qui consiste à formuler la requête en examen dans une langue non officielle autorisée), alors que le cessionnaire de la demande pourrait, en application de la règle 6(3) CBE, invoquer le bénéfice de la réduction de taxe pour la requête en examen. A l'inverse, il se pourrait également qu'après une cession, le cessionnaire n'ait pas droit à la réduction de taxe en vertu de la règle 6(3) CBE, mais qu'il puisse l'obtenir d'après les directives.

12. En conclusion, dans la mesure où les dispositions des directives énoncent que pour bénéficier de la réduction du montant de la taxe d'examen, la requête écrite en examen rédigée dans une langue non officielle autorisée doit être présentée en même temps que la requête en délivrance, il y a lieu de considérer qu'elles sont en conflit avec la Convention et qu'en conséquence elle ne doivent pas être appliquées en l'espèce. Les dispositions en question non seulement méconnaissent l'existence de l'article 94(2) CBE, mais ignorent également le fait que la requête en examen porte sur une étape de la procédure tout à fait distincte du dépôt de la demande, et que les demandeurs ont pour intérêt légitime de ne présenter la requête en examen qu'après avoir eu le temps d'examiner le rapport de recherche.

13. Pour toutes ces raisons, le demandeur ne saurait donc être tenu de présenter la requête en examen dans une langue non officielle autorisée en même temps que la requête en délivrance. Aussi la Chambre estime-t-elle que puisque cette requête, à présenter par écrit (comme toute requête en examen), implique une nouvelle déclaration d'intention, distincte de la demande de brevet (cf. point 7), le simple fait que le formulaire 1001 (qui est utilisé par le demandeur pour déposer une demande de brevet) contienne une rubrique pré-remplie pour la requête écrite en examen ne saurait être considéré comme une déclaration d'intention distincte, à moins que le demandeur, conscient de son droit d'attendre la publication du rapport de recherche européenne, et nonobstant ledit droit, indique clairement son intention d'utiliser la rubrique pré-remplie pour présenter sa requête en examen en même temps que la requête en délivrance.

14. En l'espèce, le requérant n'a pas manifesté une telle intention, puisqu'il n'a rien écrit dans la rubrique en question, ni ajouté aucune indication

auch nicht entsprechend markiert hat. Außerdem hat sie einen schriftlichen Prüfungsantrag in italienischer Sprache zusammen mit einer Übersetzung dieses Antrags ins Englische innerhalb der in Artikel 94 (2) EPÜ vorgesehenen Frist eingereicht. In der Tat ist dieser Antrag (zusammen mit der Übersetzung) – wie sich dem auf dem Originalantrag aufgeprägten Eingangsdatum entnehmen läßt – am 10. Februar 1994 (wie von der Beschwerdeführerin vorgebracht) zusammen mit 80 % der Prüfungsgebühr beim EPA eingegangen. In Einklang mit der Entscheidung G 6/91 hat die Anmelderin/Beschwerdeführerin daher nach Regel 6 (3) EPÜ Anspruch auf die Ermäßigung der Prüfungsgebühr um 20 % gemäß Artikel 12 GebO, da sie das wesentliche Schriftstück der ersten Verfahrenshandlung im Prüfungsverfahren (d. h. den schriftlichen Prüfungsantrag) in einer Amtssprache des betreffenden Staats, die nicht Deutsch, Englisch oder Französisch ist, eingereicht und die erforderliche Übersetzung frühestens zum selben Zeitpunkt geliefert hat.

15. Dementsprechend wurde die Zuschlagsgebühr von 50 % der vollen Prüfungsgebühr, die die Anmelderin/Beschwerdeführerin entrichtet hat, damit die Anmeldung nicht nach Artikel 94 (3) EPÜ als zurückgenommen gilt (s. Schreiben der Anmelderin vom 11. März 1994), zu Unrecht gezahlt.

16. Dem Antrag der Beschwerdeführerin auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr kann nicht stattgegeben werden.

Gemäß Regel 67 EPÜ wird die Rückzahlung der Beschwerdegebühr u. a. angeordnet, wenn der Beschwerde durch die Beschwerdekammer stattgegeben wird und die Rückzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht.

Nach Auffassung der Kammer ist letzteres Erfordernis (d. h. der wesentliche Verfahrensmangel) im vorliegenden Fall nicht erfüllt.

Die Kammer hat gebührend berücksichtigt, daß ein Verfahrensmangel vorlag, weil das Originalschriftstück in bezug auf den Prüfungsantrag in italienischer Sprache zusammen mit der Übersetzung dieses Antrags ins Englische nicht in die Akte aufgenommen worden ist, bis die Kammer von Amts wegen Nachforschungen angeordnet hat. Es trifft auch zu, daß die Eingangsstelle als Folge dieser Unterlassung im vorliegenden Fall unterschieden hat, ohne dieses Schriftstück zu berücksichtigen, auf dessen

he has filed a written request for examination in the Italian language, together with a translation in English of said request, within the time limit provided for in Article 94(2) EPC. Indeed, as is clear from the receipt date impressed on the original request, said request (with the translation) was received by the EPO on 10 February 1994 (as was maintained by the appellant) together with 80% of the examination fee. In accordance with the decision G 6/91 the applicant/appellant is therefore entitled, under Rule 6(3) EPC, to the 20% reduction of the examination fee pursuant to Article 12 RFees as he has filed the essential item of the first act of examination (ie the written statement requesting examination) in an official language of the State concerned other than English, French or German, and supplied the necessary translation no earlier than simultaneously.

15. Accordingly, the 50% surcharge over the full amount of the examination fee, paid by the applicant/appellant to avoid that the application would be deemed to be withdrawn pursuant to Article 94(3) EPC (see letter of the applicant of 11 March 1994), is to be considered as unlawfully paid.

16. The appellant's request for reimbursement of appeal fees cannot be granted.

Pursuant to Rule 67 EPC the reimbursement of the appeal fee is ordered, among others, where the Board of Appeal deems an appeal to be allowable, if such reimbursement is equitable by reason of a substantial procedural violation.

In the Board's opinion the latter requirement (ie substantial procedural violation) is lacking in the case under consideration.

The Board has duly considered that a procedural violation occurred, since the original document concerning the request for examination in the Italian language, together with the translation into English of said request, has not been placed on the file until enquiries were made ordered by the Board of its own motion. It is also true that, as a consequence of this omission, the Receiving Section has decided upon the case in suit without taking into consideration said document, whose existence had been

en ce sens. En outre, il a présenté par écrit une requête en examen rédigée en italien, accompagnée de sa traduction en anglais, dans le délai prévu à l'article 94(2) CBE. Ainsi qu'il ressort de la date de réception figurant sur la requête initiale, l'OEB a reçu ladite requête (et la traduction) le 10 février 1994 (comme l'a fait valoir le requérant), ainsi que le paiement de 80% de la taxe d'examen. Conformément à la décision G 6/91, le demandeur/requérant a donc droit, en vertu de la règle 6(3) CBE, à la réduction de 20% sur le montant de la taxe d'examen prévue à l'article 12 RRT, étant donné qu'il a déposé la pièce essentielle du premier acte de la procédure d'examen (à savoir la requête écrite en examen) dans une langue officielle de l'Etat concerné autre que l'allemand, l'anglais ou le français, et a fourni la traduction requise au plus tôt simultanément.

15. En conséquence, il y a lieu de considérer que la surtaxe de 50% sur le montant total de la taxe d'examen, que le demandeur/requérant a payée pour éviter que la demande ne soit réputée retirée en application de l'article 94(3) CBE (cf. lettre du demandeur en date du 11 mars 1994) a été acquittée à tort.

16. Il ne peut être fait droit à la requête en remboursement de la taxe de recours formulée par le requérant.

En vertu de la règle 67 CBE, le remboursement de la taxe de recours est entre autres ordonné lorsqu'il est fait droit au recours par la chambre de recours, si le remboursement est équitable en raison d'un vice substantiel de procédure.

De l'avis de la Chambre, il n'est pas satisfait, en l'espèce, à cette dernière exigence (à savoir le vice substantiel de procédure).

La Chambre a dûment tenu compte du fait que la procédure est entachée d'un vice, étant donné que l'original en italien de la requête en examen et sa traduction en anglais n'ont été versés au dossier qu'après que la Chambre eut procédé d'office à des recherches. Il est également vrai que par suite de cette omission, la section de dépôt a pris sa décision dans l'affaire en cause, sans tenir compte de ladite pièce, dont l'existence avait déjà été mentionnée par le requérant dans les moyens qu'il avait produits auprès de

Existenz die Beschwerdeführerin bereits in ihrem Vorbringen an die Eingangsstelle hingewiesen hatte und das gemäß diesem Vorbringen von entscheidender Bedeutung ist, da es das Datum zeigt, an dem es beim EPA eingegangen ist. Nach Meinung der Kammer sind aber trotz dieser Unterlassung die in Regel 67 EPÜ genannten Erfordernisse für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht erfüllt.

Im vorliegenden Fall wird nämlich aus der Begründung der angefochtenen Entscheidung deutlich, daß die Eingangsstelle diese Schriftstücke nicht als entscheidungsrelevant betrachtete. Gemäß den vorstehend genannten Bestimmungen der Richtlinien reichte es zur Zurückweisung des Antrags der Anmelderin schon aus, daß der schriftliche Prüfungsantrag in italienischer Sprache nicht zusammen mit dem EPA-Formblatt 1001, d. h. zusammen mit dem Erteilungsantrag, eingereicht worden war. Ein Verfahrensmangel, der für die Entscheidung keine Rolle gespielt hat, kann nicht als wesentlich angesehen werden.

Ansonsten gibt es für die Kammer keine weiteren Argumente zu berücksichtigen, da in der Beschwerdebegründung keine Gründe zur Stützung des Antrags auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr vorgebracht worden sind.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Der Fall wird an die erste Instanz zurückverwiesen mit der Anordnung, der Beschwerdeführerin 20 % der Prüfungsgebühr und die Zuschlagsgebühr in Höhe von 50 % der vollen Prüfungsgebühr zu erstatten.
3. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

referred to by the appellant already in his submissions to the Receiving Section, and which, according to said submissions, had to be regarded as of decisive importance, since it shows the date it has been received by the EPO. However, in the Board's opinion, notwithstanding said omission, the requirements provided for in Rule 67 EPC for the appeal fee to be reimbursed are not fulfilled.

In the case in suit it is apparent from the reasons given in the decision under appeal that the Receiving Section did not consider said documents as relevant for the decision. According to the provisions of the Guidelines quoted above, the mere circumstance that the written request for examination in the Italian language was not filed together with the EPO Form 1001, ie together with the request for grant was indeed considered sufficient for the refusal of the applicant's request. A procedural violation which has not played any role in the decision cannot be considered as being substantial.

Further, no other argument needs to be considered by the Board, as in the statement of the grounds of appeal no grounds have been submitted to support the request for reimbursement of the appeal fee.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision under appeal is set aside.
2. The case is remitted to the first instance with the order to refund to the appellant the 20% examination fee and the 50% surcharge over the full amount of the examination fee.
3. The request for reimbursement of the appeal fee is rejected.

la section de dépôt, et à laquelle il convenait selon lui d'attacher une importance décisive, car elle portait la date à laquelle l'OEB l'avait reçue. La Chambre est cependant d'avis que, nonobstant cette omission, il n'est pas satisfait aux exigences prévues à la règle 67 CBE pour que la taxe de recours soit remboursée.

En l'espèce, il ressort des motifs énoncés dans la décision contestée que la section de dépôt n'a pas tenu compte de ces pièces dans sa décision. Conformément aux dispositions susmentionnées des directives, le simple fait que la requête écrite en examen rédigée en italien n'ait pas été présentée avec le formulaire 1001 de l'OEB, à savoir en même temps que la requête en délivrance, a en effet été jugé suffisant pour rejeter la requête du demandeur. Un vice de procédure qui n'a joué aucun rôle dans la décision ne saurait être considéré comme substantiel.

Par ailleurs, la Chambre n'a pas à examiner d'autres arguments, étant donné que le mémoire exposant les motifs du recours ne contient aucun autre motif à l'appui de la requête en remboursement de la taxe de recours.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision contestée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la première instance avec l'ordre de rembourser au requérant les 20% de la taxe d'examen et la surtaxe de 50% sur le montant total de la taxe d'examen.
3. La requête en remboursement de la taxe de recours est rejetée.