

**Entscheidung der Juristischen  
Beschwerdekammer vom 17.  
Januar 1980  
J 05/79**

EPÜ Artikel 107, 91 (3), 122 (6),  
Regeln 38 (3), 65 (1). "Beschwer" —  
"Weiterbenutzungsrechte"

**Leitsatz**

I. Ist der Anmelder eines europäischen Patents, dessen Prioritätsrecht in einer Entscheidung wegen Nichteinreichung der Prioritätsunterlagen innerhalb der 16-Monatsfrist für erloschenerklärt wurde, vor der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung wieder in den vorigen Stand eingesetzt worden, so ist er durch die Entscheidung nicht mehr beschwert.

II. Weiterbenutzungsrechte Dritter können im Falle der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand dann nicht entstehen, wenn Rechtsverlust und Wiedereinsetzung vor der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung stattgefunden haben.

**Sachverhalt und Anträge**

I. Die Beschwerdeführerin hat am 23. Februar 1979 beim Europäischen Patentamt eine europäische Patentanmeldung unter Inanspruchnahme der Priorität einer deutschen nationalen Patentanmeldung vom 24. Februar 1978 eingereicht.

II. Mit Bescheid vom 29. März 1979 wurde sie nach Regel 38 EPÜ von der Eingangsstelle aufgefordert, die gemäß Artikel 88 (1) EPÜ erforderliche Abschrift der früheren Anmeldung vor Ablauf des sechzehnten Monats nach dem Prioritätstag einzureichen. Die Beschwerdeführerin ist dieser Aufforderung nicht nachgekommen. Am 12. Juli 1979 teilte die Eingangsstelle daher der Beschwerdeführerin nach Artikel 91 (3) EPÜ mit, daß der Prioritätsanspruch erloschen sei.

Mit Schreiben vom 1. August 1979 beantragte die Beschwerdeführerin festzustellen, daß der Prioritätsanspruch nicht erloschen und die Mitteilung vom 12. Juli 1979 insoweit gegenstandslos sei. Hilfsweise beantragte sie auch die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 EPÜ und reichte die Abschrift der früheren Anmeldung ein.

III. In einer Entscheidung vom 22. August 1979 hat die Eingangsstelle festgestellt, daß der Prioritätsanspruch für die europäische Anmeldung erloschen ist.

IV. Mit Schreiben vom 12. September 1979 hat die Eingangsstelle dem Wiedereinsetzungsantrag stattgegeben.

V. Die Beschwerdeführerin hat am 21. September 1979 Beschwerde gegen die Entscheidung vom 22. August 1979 eingelegt. Sie hat beantragt,

**Decision of the Legal Board of  
Appeal of 17 January 1980  
J 05/79**

(Translation)

EPC Articles 107, 91(3), 122(6), Rules  
38(3), 65(1). "Party adversely affected  
by a decision"—Rights to continue use"

**Headnote**

I. The applicant for a European patent whose right of priority has been declared lost for failure to file a copy of the priority document within the permitted 16-months period but whose right has been restored before publication of the European patent application is not thereafter adversely affected by the decision that the right had been lost.

II. Third party rights to continue use of an invention where an applicant's rights have been lost and restored cannot arise if the loss and restoration of the applicant's rights occur before publication of the European patent application.

**Summary of Facts and  
Submissions**

I. On 23 February 1979, the Appellant filed an application for a European patent at the European Patent Office, claiming priority from a German national patent application made on 24 February 1978.

II. By letter dated 29 March 1979, following Rule 38 EPC, the Appellant was invited by the Receiving Section, in accordance with Article 88(1) EPC, to file the necessary copy of the specification of the earlier application before the end of the sixteenth month from the priority date. The Appellant failed to respond to this invitation. On 12 July 1979, the Receiving Section informed the Appellant, in accordance with Article 91(3) EPC, that the claim to priority had been lost.

On 1 August 1979, the Appellant submitted in writing that the Appellant was entitled to a declaration that the claim to priority had not been lost and that to that extent the communication of 12 July 1979 was ill-founded. In the alternative, the Appellant applied for restitution of rights in accordance with Article 122 EPC and filed a copy of the specification of the earlier application.

III. By a decision of 22 August 1979, the Receiving Section confirmed that the claim to priority had been lost.

IV. On 12 September 1979, the Receiving Section granted restitution of rights, in writing.

V. On 21 September 1979, the Appellant lodged an appeal against the decision of 22 August 1979, claiming

- a) that the decision of 22 August 1979 should be set aside
- b) a declaration that the claim to priority

**Décision de la chambre de  
recours juridique du 17 janvier  
1980  
J 05/79**

(Traduction)

CBE, articles 107; 91, paragraphe 3; 122, paragraphe 6; règles 38, paragraphe 3, et 65, paragraphe 1. "Préjudice"—"Droits de poursuite de l'exploitation".

**Résumé**

I. Si la restitutio in integrum a été accordée au demandeur avant la publication de la demande de brevet européen pour laquelle la perte du droit de priorité résultant de l'inobservation du délai de seize mois prescrit pour le dépôt des documents de priorité a été constatée par une décision, ce demandeur ne subit plus de préjudice dû à cette décision.

II. En cas de restitutio in integrum, il ne saurait y avoir de droits de poursuite de l'exploitation par des tiers si la perte d'un droit et le rétablissement dans ce droit ont eu lieu avant la publication de la demande de brevet européen.

**Exposé des faits et conclusions**

I. La requérante a déposé le 23 février 1979, auprès de l'Office européen des brevets, une demande de brevet européen revendiquant la priorité d'une demande de brevet nationale allemande en date du 24 février 1978.

II. Par notification en date du 29 mars 1979, la section de dépôt a invité la requérante, conformément à la règle 38 de la CBE, à déposer la copie de la demande antérieure prévue à l'article 88, paragraphe 1 de la CBE, avant l'expiration du seizième mois suivant la date de priorité. La requérante ne s'est pas exécutée. C'est pourquoi la section de dépôt lui a notifié le 12 juillet 1979, en application de l'article 91, paragraphe 3 de la CBE, la perte du droit de priorité.

Par lettre en date du 1er août 1979, la requérante a demandé qu'il soit constaté qu'elle n'avait pas perdu le droit de priorité et que, par conséquent, la notification du 12 juillet 1979 était sans objet. Subsidiairement, elle a également demandé la restitutio in integrum en application de l'article 122 de la CBE et déposé copie de la demande antérieure.

III. Dans une décision en date du 22 août 1979, la section de dépôt a constaté la perte du droit de priorité pour la demande européenne.

IV. Dans sa lettre du 12 septembre 1979, la section de dépôt a fait droit à la requête en restitutio in integrum.

V. La requérante a formé le 21 septembre 1979 un recours à l'encontre de la décision du 22 août 1979. Elle a demandé

- a) que cette décision soit annulée,

a) die Entscheidung vom 22. August 1979 aufzuheben,

b) festzustellen, daß der Prioritätsanspruch für die europäische Anmeldung nicht verwirkt ist.

Sie macht geltend, daß die ihr gewährte Wiedereinsetzung nicht zur Wahrung ihrer Rechte genüge, weil sie durch möglicherweise nach Artikel 122 (6) EPU entstehende Zwischenbenutzungsrechte einen Rechtsnachteil erleiden könne.

#### Entscheidungsgründe

1. Zuerst ist die Frage zu entscheiden, ob die Beschwerde zulässig ist.

Die Beschwerde ist gemäß Artikel 108 EPÜ form- und fristgerecht eingelegt und begründet worden. Nach Artikel 107 Satz 1 EPÜ ist jedoch erforderlich, daß die Beschwerdeführerin durch die Entscheidung beschwert ist.

2. Da die Eingangsstelle die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 12. September 1979 in die Frist zur Einreichung der Abschrift der Erstanmeldung wiedereingesetzt hat, wäre die Beschwerdeführerin durch die angefochtene Entscheidung nur beschwert, wenn die Möglichkeit besteht, daß Dritte Weiterbenutzungsrechte entsprechend Artikel 122 (6) EPÜ erlangt haben.

3. Im vorliegenden Fall ist in der angegriffenen Entscheidung nicht der Verlust der Anmeldung festgestellt worden, sondern nur der Verlust der geltend gemachten Priorität. Daher ist schwer vorstellbar, wie hier ein Weiterbenutzungsrecht entstehen kann. Diese Frage kann jedoch dahingestellt bleiben.

4. Nach Artikel 122 (6) EPÜ können Weiterbenutzungsrechte nur entstehen, wenn die Wiedereinsetzung eine bereits veröffentlichte europäische Patentanmeldung oder ein europäisches Patent betrifft; die Öffentlichkeit soll bei ihrer gewerblichen Tätigkeit auf die ihr bekannt gewordene Tatsache vertrauen können, daß ein Schutz in dem veröffentlichten Umfang nicht mehr besteht.

Dieser Grundsatz findet sich bereits in Artikel 156 (6) des 1962 veröffentlichten "Vorentwurfs eines Abkommens über ein europäisches Patentrecht" und ist ausdrücklich auch in dem 1971 veröffentlichten "Zweiten Vorentwurf eines Übereinkommens über ein europäisches Patenterteilungsverfahren" in Artikel 142 (6) und in der Bestimmung des ersten Vorentwurfs der Ausführungsordnung "Zu Artikel 142, Nr. 1, Abs. 2" beibehalten worden. Diese Regelung wurde sachlich nie in Frage gestellt.

In dem hier vorliegenden Fall bezieht sich die Wiedereinsetzung jedoch auf eine damals noch nicht veröffentlichte Anmeldung, so daß schon aus diesem Grund ein Weiterbenutzungsrecht nicht entstehen konnte.

5. Außerdem fehlt es an einer weiteren in Artikel 122 (6) EPÜ vorgeschriebenen Voraussetzung für das Entstehen des Weiterbenutzungsrechts, nämlich an der Bekanntmachung des Hinweises auf

for the European application had not been lost.

The Appellant contends that the restoration of rights granted does not suffice to protect its rights, because it could possibly suffer adverse legal consequences if third parties could have acquired rights to use the invention in accordance with Article 122(6) EPC.

#### Reasons for the Decision

1. It is first necessary to decide whether the appeal is admissible.

It was lodged in the correct form and within the period prescribed by Article 108 EPC and a written statement setting out the grounds of appeal was duly filed. However, in accordance with Article 107, first sentence, EPC, it is necessary that the Appellant should be adversely affected by the decision under appeal.

2. As the Receiving Section had restored the Appellant's rights to file the specification of the earlier application by its letter of 12 September 1979, the Appellant could be adversely affected by the decision under appeal only if third parties could have acquired rights to continue use of the invention (rights of user) under Article 122(6) EPC.

3. In the present case, the decision appealed from did not relate to the loss of the application, but only to the loss of priority claimed. It is difficult to conceive how any third party rights of user could arise in such a case. However, this matter can be left open.

4. According to Article 122(6) EPC, third party rights of user arise only where the restoration relates to an already published European patent application or a European patent; those whose commercial interests are at stake should be entitled to be sure that protection, the existence of which is public knowledge, and which has fallen into the public domain, no longer has effect.

This principle was already to be found in Article 156(6) of the "Preliminary draft for a Convention on a European Patent Law", published in 1962, and was set out both in Article 142(6) of the "Second preliminary draft of a Convention establishing a European System for the Grant of Patents", published in 1971, and in the provisions of the first Preliminary draft for the Implementing Regulations "Re Article 142, No. 1, second paragraph". The basis of this rule has never been questioned.

In the present case, the restoration relates to an application that was unpublished at the material time, so on that ground alone there could be no third party rights of user.

5. There is another requirement of Article 122(6) EPC, before third party rights can arise, which is also lacking in the present case, namely that the

b) qu'il soit constaté qu'il n'y a pas eu perte du droit de priorité pour la demande européenne.

La requérante fait valoir que la restitutio in integrum qui lui a été accordée ne suffit pas pour défendre ses droits, car elle pourrait subir un préjudice du fait de droits d'utilisation intermédiaire pouvant éventuellement prendre naissance en vertu de l'article 122, paragraphe 6 de la CBE.

#### Motifs de la décision

1. Il y a tout d'abord lieu de décider si le recours est recevable.

Le recours a été formé et motivé en respectant les formes et délais prescrits par l'article 108 de la CBE. En vertu de l'article 107, première phrase de la CBE, il est cependant nécessaire que la décision ait lésé la requérante.

2. La section de dépôt ayant, par lettre en date du 12 septembre 1979, rétabli la requérante dans son droit au délai de dépôt de la copie de la première demande, la requérante ne subirait de préjudice du fait de la décision contestée que s'il était possible que des tiers aient acquis des droits portant sur la poursuite de l'exploitation conformément à l'article 122, paragraphe 6 de la CBE.

3. Dans le cas présent, la décision incriminée ne constate pas la perte de la demande mais seulement la perte de la priorité revendiquée. On voit donc mal comment un droit de poursuivre l'exploitation pourrait prendre naissance. Toutefois, cette question peut demeurer en suspens.

4. En vertu de l'article 122, paragraphe 6 de la CBE, des droits de poursuite de l'exploitation ne peuvent prendre naissance que si la restitutio in integrum concerne une demande de brevet européen déjà publiée ou un brevet européen: dans l'exercice de ses activités industrielles, le public doit pouvoir se reposer sur le fait, dont il a eu connaissance, quela protection n'existe plus avec l'étendue qu'elle avait selon le texte publié.

Ce principe figure déjà à l'article 156, paragraphe 6 de l'"Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets", qui a été publié en 1962, et il a été expressément maintenu à l'article 142, paragraphe 6 du "Second avant-projet de convention instituant un système européen de délivrance de brevets" publié en 1971, ainsi que dans la disposition du premier avant-projet de règlement d'exécution "Ad article 142, numéro 1, paragraphe 2". Cette règle n'a jamais été remise en question quant au fond.

Dans le cas présent, la restitutio in integrum concerne une demande qui, à l'époque, n'avait pas encore été publiée, de sorte que, ne serait-ce que pour cette raison, aucun droit de poursuivre l'exploitation n'a pu prendre naissance.

5. En outre, une autre condition prescrite

die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand.

Bekanntmachungen zu europäischen Patentanmeldungen und Patenten werden im Veröffentlichungsorgan des Europäischen Patentamts, nämlich im "Europäischen Patentblatt", veröffentlicht. Nach Artikel 129 Buchst. a) EPU werden in diesem Blatt die Eintragungen in das europäische Patentregister sowie sonstige Angaben, deren Veröffentlichung in diesem Übereinkommen vorgeschrieben ist, wiedergegeben; die Tatsache der Wiedereinsetzung in die hier versäumte Frist ist keine solche "sonstige Angabe".

Nach Artikel 127 Satz 2 EPÜ dürfen vor der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung keine Eintragungen in das Patentregister erfolgen. Aber selbst bei veröffentlichten Patentanmeldungen werden Hinweise auf eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Regel 92 (1) Buchst. u) EPÜ nur dann in das Register eingetragen, wenn vorher der Verlust einer europäischen Patentanmeldung nach Regel 92 (1) Buchst. n) EPU oder der Widerruf eines Patents nach Regel 92 (1) Buchst. r) EPÜ im Register eingetragen worden war. Dies ist hier jedoch nicht der Fall.

6. Da somit Dritte keine Weiterbenutzungsrechte erlangen konnten, ist die Beschwerdeführerin durch die angefochtene Entscheidung nicht beschwert. Die Beschwerde ist daher nach Regel 65 (1) in Verbindung mit Artikel 107 Satz 1 EPÜ als unzulässig zu verwerfen.

7. Da die Beschwerde unzulässig ist, kann nach Artikel 110 (1) EPÜ nicht geprüft werden, ob sie begründet ist.

Aus diesen Gründen wird wie folgt entschieden:

Die Beschwerde gegen die Entscheidung der Eingangsstelle des Europäischen Patentamts vom 22. August 1979 wird als unzulässig verworfen.

restoration of rights should be made public.

Publication concerning European patent applications and Patents takes place in the "European Patent Bulletin". According to Article 129(a) EPC, this Bulletin is to contain entries made in the Register of European Patents as well as other particulars the publication of which is prescribed by the Convention. Particulars of the restoration of rights within the period in default in the present case constitute no such "other particulars".

In accordance with Article 127, second sentence, EPC, no entries can be made in the Register of Patents prior to publication of the European patent application. Even in the case of published applications, Rule 92(1) (u) EPC, provides that the date of re-establishment of rights is to be entered only if loss of the application (Rule 92(1) (n) EPC) or the revocation of the patent (Rule 92(1) (r) EPC) has been entered in the Register. That is not so in the present case.

6. It follows from the finding that no rights of user could be claimed by a third party on the facts in this case that the Appellant is not adversely affected by the decision under appeal. The appeal must therefore be rejected as inadmissible in accordance with Rule 65(1) in conjunction with Article 107, first sentence, EPC.

7. As the appeal is inadmissible, in accordance with Article 110(1) EPC, it is not possible to examine whether it would be allowable on its merits.

For these reasons,  
it is decided that:

The appeal against the decision of the Receiving Section of the European Patent Office of 22 August 1979 is rejected as inadmissible.

par l'article 122, paragraphe 6 de la CBE pour que prenne naissance le droit de poursuivre l'exploitation n'est pas remplie, à savoir la publication de la mention du rétablissement dans un droit.

Les avis relatifs à des demandes de brevet européen et à des brevets européens sont publiés dans le "Bulletin européen des brevets", organe de l'Office européen des brevets. En application de l'article 129, lettre a) de la CBE, ce bulletin contient les inscriptions portées au Registre européen des brevets ainsi que d'autres indications dont la publication est prescrite par cette convention; le fait que soit rétabli le droit au délai non observé dans ce cas ne constitue pas une "autre indication".

L'article 127, deuxième phrase de la CBE stipule qu'aucune inscription n'est portée au Registre européen des brevets avant que la demande européenne ait été publiée. Mais, même dans le cas des demandes de brevet qui ont été publiées, les indications relatives au rétablissement dans un droit ne sont inscrites au Registre en application de la règle 92, paragraphe 1, lettre u) de la CBE que si auparavant, la perte d'une demande de brevet européen y avait été inscrite en vertu de la règle 92, paragraphe 1, lettre n) ou si la révocation d'un brevet y avait été inscrite en vertu de la règle 92, paragraphe 1, lettre r). Or, tel n'est pas le cas.

6. Aucun tiers n'ayant donc pu acquérir de droits de poursuite de l'exploitation, la décision attaquée ne fait subir aucun préjudice à la requérante. Il en résulte que le recours doit être déclaré irrecevable en vertu de la règle 65, paragraphe 1 en liaison avec l'article 107, première phrase de la CBE.

7. Le recours étant irrecevable, la question de savoir s'il peut y être fait droit ne saurait être examinée conformément à l'article 110, paragraphe 1 de la CBE.

Par ces motifs,  
il est statué comme suit:

Le recours formé contre la décision de la section de dépôt de l'Office européen des brevets en date du 22 août 1979 est rejeté comme irrecevable.