



Amtsblatt des
Europäischen
Patentamts

Official Journal
of the European
Patent Office

Journal officiel
de l'Office
européen des
brevets

30. September 1981
Jahrgang 4/ Heft 9

30 September 1981
Year 4 / Number 9

30 septembre 1981
4^e année / Numéro 9

**ENTSCHEIDUNGEN DER
BESCHWERDEKAMMERN**

**Entscheidung der Juristischen
Beschwerdekammer vom
7 Juli 1981
J 05/80***

EPÜ Artikel 122, Regeln 85a, 104b(1);
PCT Artikel 48(2)(a)

"Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand": "Sorgfalt des zugelassenen
Vertreters"; Sorgfalt von Hilfsper-
sonen des zugelassenen Vertreters"
— "Fristversäumnisse bei Euro-PCT-
Anmeldungen"

Leitsatz

*I. Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand kann im Falle der Vertretung des
Anmelders durch einen zugelassenen
Vertreter nur dann gewährt werden,
wenn auch der Vertreter die in Artikel'
122(1) EPÜ vom Anmelder oder Pa-
tentinhaber verlangte Sorgfalt beachtet
hat.*

*II. Hat der Vertreter Routinearbeiten,
wie z. B. das Schreiben von Briefen nach
Diktat, die Absendung von Schreiben
und das Notieren von Fristen, einer Hilfs-
person übertragen, so werden an die
Sorgfalt der Hilfsperson nicht die
gleichen strengen Anforderungen wie an
die des Anmelders oder seines Vertreters
gestellt.*

*III. Dem Vertreter wird jedoch ein Fehl-
verhalten einer Hilfsperson nur dann
nicht angelastet, wenn er in diesem
Zusammenhang die vorgeschriebene
Sorgfalt beachtet hat. Hierzu gehört, daß
er eine für diese Tätigkeit entsprechend
qualifizierte Person auswählt, daß er sie
mit ihren Aufgaben vertraut macht und
daß er die Ausführung ihrer Arbeiten in
vernünftigem Umfang überwacht.*

**DECISIONS OF THE BOARDS
OF APPEAL**

**Decision of the Legal Board of
Appeal dated 7 July 1981
J 05/80***

Article 122, Rules 85a, 104b(1) EPC;
Article 48(2)(a) PCT

"Restitutio in integrum": "Due care
on the part of the professional repre-
sentative"; "Due care on the part of
the professional representative's em-
ployees" — "Failure to observe time
limits for Euro-PCT applications"

Headnote

*I. When an applicant is represented by a
professional representative, a request for
restitutio in integrum cannot be acceded
to unless the representative himself can
show that he has taken the due care
required of an applicant or proprietor by
Article 122(1) EPC.*

*II. If the representative has entrusted to
an assistant the performance of routine
tasks such as typing dictated docu-
ments, posting letters and parcels and
noting time limits, the same strict
standards of care are not expected of the
assistant as are expected of the appli-
cant or his representative.*

*III. A culpable error on the part of the
assistant made in the course of carrying
out routine tasks is not to be imputed
to the representative if the latter has
himself shown that he exercised the
necessary due care in dealing with his
assistant. In this respect, it is incumbent
upon the representative to choose for
the work a suitable person, properly
instructed in the tasks to be performed,
and to exercise reasonable supervision
over the work.*

**DECISIONS DES CHAMBRES
DE RECOURS**

**Décision de la chambre de
recours juridique du 7 juillet
1981
J 05/80**

Article 122; règles 85 bis, 104 ter (1)
de la CBE;
Article 48(2)(a) du PCT

"Restitutio in integrum": "Vigilance
du mandataire agréé"; "Vigilance des
auxiliaires du mandataire agréé" —
"Inobservation des délais relative-
ment aux demandes euro-PCT"

Sommaire

*I. Lorsqu'il y a eu représentation du de-
mandeur par un mandataire agréé, il ne
peut être fait droit à une demande de
restitutio in integrum que si le manda-
taire lui-même a fait preuve de la vigi-
lance exigée du demandeur ou du titu-
laire du brevet par l'article 122(1) de la
CBE.*

*II. Si le mandataire a confié à un auxi-
liaire des travaux courants, comme par
exemple la frappe de documents dictés,
l'expédition du courrier, la prise en note
de délais, les mêmes exigences rigoureuses
de vigilance attendues du demandeur
ou de son mandataire ne le sont pas de
l'auxiliaire de ce dernier.*

*III. Un comportement fautif de l'auxiliaire
au cours de l'exécution des travaux
courants n'est pas imputable au manda-
taire, à la condition toutefois que celui-
ci ait lui-même fait preuve de la vigilance
nécessaire dans ses rapports avec un
auxiliaire. Il lui incombe, à cet égard, de
choisir une personne qualifiée pour
cette fonction, de la mettre au courant
des tâches à accomplir et de surveiller*

* Übersetzung

* Translation

IV. Überträgt der Vertreter einer Hilfskraft eine Tätigkeit, deren Erledigung ihm aufgrund seiner Qualifikation persönlich obliegt, wie z. B. die Auslegung von Gesetzen und Übereinkommen, so kann er nicht geltend machen, er habe alle nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt beachtet.

V. Artikel 48(2)(a) PCT ist weit auszulegen. Daraus folgt, daß zumindest die Artikel 121 und 122 sowie die Regel 85a EPÜ auf internationale Anmeldungen während des Übergangs auf die regionale Phase anzuwenden sind.

IV. However, if the representative delegates to an assistant a task which, by virtue of his professional qualification, normally falls to him, as for example the interpretation of laws and treaties, the representative will not be able to establish that he has exercised all due care required by the circumstances.

V. Article 48(2)(a) PCT is to be interpreted in a wide sense. It follows that at least Articles 121 and 122 EPC and Rule 85a EPC are applicable to international applications at the time of their transition to the regional phase.

dans une mesure raisonnable leur exécution.

IV. Si une tâche qui incomberait normalement au mandataire en raison de sa qualification professionnelle, comme par exemple l'interprétation des lois et conventions, est confiée par lui à un auxiliaire, le mandataire ne saurait faire valoir qu'il a fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances.

V. L'article 48(2)(a) du PCT doit être interprété extensivement. Il en résulte que tout au moins les articles 121 et 122, de même que la règle 85bis de la CBE, sont applicables aux demandes internationales lors de leur passage à la phase régionale.

Sachverhalt und Anträge

I. Am 2. Oktober 1978 hat die Beschwerdeführerin die internationale Patentanmeldung PCT/FR 78/00026 eingereicht und dafür die Priorität ihrer in Frankreich am 3. Oktober 1977 eingereichten nationalen Patentanmeldung in Anspruch genommen; als Bestimmungsstaaten hat sie die Bundesrepublik Deutschland, das Vereinigte Königreich, Luxemburg, Schweden und die Schweiz angegeben.

II. Das Internationale Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum hat die internationale Anmeldung mit dem internationalen Recherchenbericht als Anlage am 5. April 1979 veröffentlicht. Die Frist für die Entrichtung der nationalen Gebühr und der Benennungsgebühren lief also am 5. Juli 1979 ab (Art. 22(1)(3) PCT, R. 104b(1) EPÜ).

III. Die nationale Gebühr wurde am 31. Mai 1979 rechtswirksam entrichtet, die Benennungsgebühren jedoch erst am 3. Oktober 1979, nachdem die Eingangsstelle die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 14. August 1979 darauf hingewiesen hatte, daß die Anmeldung als zurückgenommen gelte.

IV. In der auf Antrag der Beschwerdeführerin ergangenen Entscheidung vom 19. Dezember 1979 stellte die Eingangsstelle fest, daß die europäische Patentanmeldung nach Artikel 79(2) und 150(2) EPÜ als zurückgenommen gelte, da die Benennungsgebühren nicht rechtzeitig entrichtet worden seien.

V. Am 23. Januar 1980 machte die Beschwerdeführerin die Regel 85a EPÜ geltend und legte dar, daß diese neue Regel auf diesen Fall anzuwenden sei. Die in der Regel 85a EPÜ vorgesehene Zuschlagsgebühr wurde rechtzeitig entrichtet.

VI. Am 8. Februar 1980 legte die Beschwerdeführerin gegen die Entscheidung der Eingangsstelle Beschwerde mit Begründung ein und entrichtete ordnungsgemäß die Beschwerdegebühr. Unter Bezugnahme auf eine fernmündliche Mitteilung der Eingangsstelle, wonach Regel 85a EPÜ auf Euro/PCT-Anmeldungen nicht anwendbar sei, führte die Beschwerdeführerin folgendes aus:

a) Als das Europäische Patentamt die Beschwerdeführerin am 14. August

Summary of Facts and Submissions

I. On 2 October 1978 the appellant filed International Application PCT/FR 78/00026 claiming the priority of a national patent application made in France on 3 October 1977 and designating the Federal Republic of Germany, the United Kingdom, Luxembourg, Sweden and Switzerland as States for which a European Patent was desired.

II. On 5 April 1979, the International Bureau of the World Intellectual Property Organization published the international application together with the international search report. The period within which the national fee and the designation fees had to be paid thus expired on 5 July 1979 (Art. 22(1)(3) PCT, Rule 104b(1) EPC).

III. The national fee was duly paid on 31 May 1979 but the designation fees were not paid until 3 October 1979, after the Receiving Section had notified the appellant, by letter dated 14 August 1979, that the application must be deemed to have been withdrawn.

IV. By a Decision dated 19 December 1979, given at the appellant's request, the Receiving Section held that the European patent application was deemed to have been withdrawn, in accordance with the provisions of Articles 79(2) and 150(2) EPC, as the designation fees had not been paid in due time.

V. On 23 January 1980 the appellant claimed that the new Rule 85a EPC was applicable in this case. The surcharge prescribed by Rule 85a EPC was duly paid.

VI. On 8 February 1980 the appellant lodged an appeal against the Decision of the Receiving Section, stating the grounds therefor. The appeal fee was duly paid. Referring to the view of the Receiving Section, expressed during a telephone conversation, that Rule 85a EPC would not be applicable to Euro-PCT applications, the appellant submitted that:

(a) when the European Patent Office informed the appellant that the application was deemed to have been withdrawn, on 14 August 1979, there was still time to request *restitutio in integrum*. The fact that Rule 69 EPC had been invoked instead of Article 122 EPC

Exposé des faits et conclusions

I. Le 2 octobre 1978, la requérante a déposé la demande internationale PCT/FR78/00026 revendiquant la priorité de sa demande de brevet national déposée en France le 3 octobre 1977 et indiquant la République fédérale d'Allemagne, le Royaume-Uni, le Luxembourg, la Suède et la Suisse (brevets européens) comme Etats désignés.

II. Le Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle a publié ladite demande internationale, avec en annexe le rapport de recherche internationale, le 5 avril 1979. Le délai pour le paiement de la taxe nationale et des taxes de désignation expirait dès lors le 5 juillet 1979 (art. 22(1)(3) du PCT, règle 104 ter (1) de la CBE).

III. La taxe nationale a été valablement acquittée le 31 mai 1979, alors que les taxes de désignation ne furent payées que le 3 octobre 1979 après que la section de dépôt eut notifié à la requérante, par lettre du 14 août 1979, que la demande était réputée retirée.

IV. Par décision du 19 décembre 1979 rendue sur demande de la requérante, la section de dépôt a constaté que la demande de brevet européen était réputée retirée, en application de l'article 79(2) et de l'article 150(2) de la CBE, les taxes de désignation n'ayant pas été payées en temps utile.

V. Le 23 janvier 1980, la requérante a invoqué la règle 85 bis de la CBE, en faisant valoir que cette nouvelle règle était applicable dans ce cas. Le paiement de la surtaxe prévue par la même règle 85 bis de la CBE a été effectué en temps utile.

VI. Le 8 février 1980, la requérante a formé un recours motivé contre la décision de la section de dépôt et a dûment acquitté la taxe de recours. Se référant à une information téléphonique de la section de dépôt selon laquelle la règle 85 bis de la CBE ne serait pas applicable aux demandes euro-PCT, elle soutenait ce qui suit:

a) lorsque, le 14 août 1979, l'Office européen des brevets avait informé la requérante que sa demande était réputée retirée, il était encore temps de requérir la *restitutio in integrum*. Le fait d'avoir invoqué la règle 69 au lieu de

1979 darauf hingewiesen hatte, daß ihre Anmeldung als zurückgenommen gelte, hatte sie noch genügend Zeit gehabt, die Wiedereinsetzung zu beantragen. Daß sie die Regel 69 statt Artikel 122 EPÜ geltend gemacht habe, sei ein kleinerer und entschuldbarer Irrtum, der im übrigen durch die falsche Unterrichtung seitens des Europäischen Patentamts hervorgerufen worden sei;

b) sie habe rechtzeitig die Anwendung der Regel 85a EPÜ verlangt, die nach ihrer Ansicht nicht verweigert werden könne, da die auf eine europäische Anmeldung anwendbaren Regeln auch auf eine Euro/PCT-Anmeldung anwendbar seien;

c) bei einer anderen europäischen Patentanmeldung habe der gleiche Irrtum unter Anwendung der Bestimmungen des Artikels 122 EPÜ berichtigt werden können.

VII. Mit Bescheid vom 30. Oktober 1980 wurde die Beschwerdeführerin von der Juristischen Beschwerdekammer unterrichtet, daß in dem vorliegenden Fall eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nicht gänzlich ausgeschlossen erscheine, daß jedoch die in der Beschwerdeschrift angegebenen Gründe noch näher ausgeführt werden müßten.

VIII. Mit Schreiben vom 29. Dezember 1980 beantragte die Beschwerdeführerin unter Bezugnahme auf die am 8. Februar eingereichte Beschwerde hilfsweise die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Aus diesem Schreiben und einer schriftlichen Erklärung der Bürovorsteherin der Kanzlei des zugelassenen Vertreters ergibt sich, daß dieser ihr die Anweisung gegeben hat, alle vorgeschriebenen Gebühren zu entrichten, und daß sie Artikel 78 EPÜ in der Weise ausgelegt hat, daß, wenn in einer PCT-Anmeldung das Europäische Patentamt bestimmt worden ist, nur die Anmeldegebühr innerhalb eines Monats nach der Einreichung beim Übergang der PCT-Anmeldung in die nationale Phase zu bezahlen ist.

Entscheidungsgründe

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

2. Die Beschwerdeführerin stützt ihre Beschwerde auf zwei Rechtsbehelfe: auf die Anwendung der Regel 85a EPÜ und auf die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 EPÜ.

Die Kammer hat die beiden Möglichkeiten untersucht, da die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand mit weniger Kosten verbunden wäre als die Anwendung der Regel 85a EPÜ.

3. Die Wiedereinsetzung setzt nach Artikel 122(1) EPÜ voraus, daß der Anmelder trotz Beachtung aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt verhindert war, gegenüber dem Europäischen Patentamt eine Frist einzuhalten.

4. Bei der Münchner Diplomatischen Konferenz 1973 wurde anlässlich der

was a trivial and excusable error, contributed to by incorrect information given by the European Patent Office;

(b) the appellant had requested application of Rule 85a EPC within the prescribed period, an application which in the appellant's submission could not be refused, since the rules applicable to a European patent application were equally applicable to a Euro-PCT application;

(c) in the case of another European patent application the same error had been corrected by applying the provisions of Article 122 EPC.

VII. By letter dated 30 October 1980, the Legal Board of Appeal informed the appellant that in the particular case *restitutio in integrum* did not seem to be entirely excluded, but that it would be necessary for the reasons given in the Statement of Grounds to be developed in detail.

VIII. By letter dated 29 December 1980, referring back to the appeal lodged on 8 February 1980, the appellant requested *restitutio in integrum* in the alternative to the other relief sought.

It appears from the appellant's letter and from a written statement made by the lady in charge of administration in his representative's office, that the representative had instructed her to pay all necessary fees and that she had interpreted Article 78 EPC as meaning that only the filing fee had to be paid within one month after filing when a PCT application designating the European Patent Office passed to the national phase.

Reasons for the Decision

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

2. The appellant based his appeal on two possible remedies: application of Rule 85a EPC and *restitutio in integrum* in accordance with Article 122 EPC.

The Board has examined both possibilities, because *restitutio in integrum* would be less expensive than application of Rule 85a EPC.

3. *Restitutio in integrum* in accordance with Article 122(1) EPC is conditional upon the applicant showing that, where he was unable to observe a time limit *vis-à-vis* the European Patent Office, all due care required by the circumstances has been taken.

4. During the Munich Diplomatic Conference in 1973, when the expression "all due care required by the circumstances" was inserted in place of the

l'article 122 de la CBE était une erreur mineure et excusable, provoquée en outre par la fausse information donnée par l'Office européen des brevets;

b) dans le délai prescrit, elle avait demandé l'application de la règle 85 bis de la CBE qui, selon elle, ne pouvait être refusée, les règles applicables à une demande européenne étant aussi applicables à une demande euro-PCT;

c) pour une autre demande de brevet européen, la même erreur avait pu être réparée en appliquant les dispositions de l'article 122 de la CBE.

VII. Par lettre du 30 octobre 1980, la requérante a été informée par la chambre de recours juridique que, dans le cas d'espèce, une *restitutio in integrum* ne semblait pas être totalement exclue, mais qu'il était nécessaire que les motifs substantiels indiqués dans le recours soient développés en détail.

VIII. Par lettre du 29 décembre 1980, la requérante a sollicité expressément, en se référant à son recours du 8 février 1980, que celui-ci soit subsidiairement considéré comme une requête en *restitutio in integrum*.

Il ressort de cette lettre et d'une déclaration écrite de la directrice administrative du cabinet du mandataire agréé, que celui-ci lui avait donné instruction de payer toutes les taxes requises et qu'elle avait interprété l'article 78 de la CBE comme signifiant que seule la taxe de dépôt devait être réglée dans le délai d'un mois à compter du dépôt, lors du passage à la phase nationale d'une demande PCT désignant l'Office européen des brevets.

Motifs de la décision

1. Le recours est conforme aux articles 106 à 108 et à la règle 64 de la CBE; il est recevable.

2. La requérante a fondé son recours sur deux moyens juridiques: la règle 85 bis de la CBE et la *restitutio in integrum* selon l'article 122 de la CBE. La chambre a examiné les deux possibilités, car la *restitutio in integrum* entraînerait moins de frais que l'application de la règle 85 bis de la CBE.

3. La *restitutio in integrum* suppose, selon l'article 122(1) de la CBE, que le demandeur n'a pas été en mesure d'observer un délai à l'égard de l'Office européen des brevets bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances.

4. Lors de la Conférence diplomatique de Munich de 1973, il a été constaté, à l'occasion de la substitution du terme "force majeure" figurant dans le projet

Änderung des im Entwurf enthaltenen Begriffs der "höheren Gewalt" in "alle nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt" festgestellt, daß im Falle einer Vertretung des Anmelders auch der Vertreter alle nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt aufgewendet habe müsse (Berichte der Münchner Diplomatischen Konferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens, herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland, Nrn. 574, 575, 577, 578 und M/PR/G, Anlage I, Kap. II, Nr. 10 Abs. 2). Diese Auslegung erscheint richtig.

5. Auf dieser Konferenz wurde auch die Frage erörtert, ob ein Verschulden eines Angestellten eines zugelassenen Vertreters, der seine Arbeit gewöhnlich zufriedenstellend erledigt, entschuldigt werden könne.

Hierzu ist zuerst festzustellen, daß gewisse untergeordnete Arbeiten, die regelmäßig anfallen, wie zum Beispiel das Schreiben von Briefen nach Diktat, die Absendung von Schreiben und das Notieren von Fristen, gewöhnlich nicht vom Vertreter selbst, sondern von seinen Angestellten ausgeführt werden. Dies entspricht den im Wirtschafts- und Berufsleben üblichen Gewohnheiten.

Die Delegation der AIPPI hat auf der Konferenz ein konkretes Beispiel für die Schwierigkeiten gegeben, die in dieser Beziehung auftreten können. Die Erörterung hat zu der unter Nr. 4 oben erwähnten Änderung geführt. Es ergibt sich aus der Erörterung, daß die Konferenz nicht ausschließen wollte, daß ein Verschulden eines Angestellten entschuldigt werden könne ("Berichte....", op. cit., Nr. 559 ff., 571 Abs. 2).

6. Im vorliegenden Fall brauchen die Regeln der nationalen Zivilrechte über die Beziehungen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer hinsichtlich eines Fehlverhaltens von Hilfspersonen nicht in Betracht gezogen zu werden. Die Kammer hat lediglich den Begriff der gemäß Artikel 122(1) EPÜ "nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt" auszulegen.

Nach Auffassung der Kammer darf man an eine Hilfsperson, der Routinearbeiten übertragen sind, nicht die gleichen strengen Anforderungen stellen wie an den Anmelder oder seinen Vertreter. Auch die eingehenden Diskussionen über die Wiedereinsetzung auf der Münchner Diplomatischen Konferenz lassen keine andere Auslegung zu.

7. Damit der Zweck des Artikels 122(1) EPÜ verwirklicht werden kann, muß allerdings der Vertreter, der sich solcher Hilfspersonen bedient, in diesem Zusammenhang die in dieser Bestimmung vorgeschriebene Sorgfalt anwenden. Grundsätzlich gehört dazu, daß er für diese Tätigkeit eine entsprechend qualifizierte Person auswählt, daß er sie mit ihren Aufgaben vertraut macht und die Ausführung ihrer Arbeiten in vernünftigem Umfang überwacht.

8. Es muß weiter in Betracht gezogen werden, daß die Vertragsstaaten die

expression "force majeure", which had been employed in the draft text, it was observed that if an applicant had been represented by a professional representative the latter also would have to show that he had taken all due care required by the circumstances (Minutes of the Munich Diplomatic Conference for the Setting Up of a European System for the Grant of Patents, published by the Federal German Government, M/PR/I, points 574, 575, 577, 578 and M/PR/G, Annex I, Chap. II, Section 10, second paragraph). This interpretation seems to be correct.

5. At the same Conference, there was also discussion of the question whether one could excuse the negligence of an employee of a professional representative who normally carried out his work in a satisfactory manner.

On this point it was noted that some routine tasks, such as typing dictated documents, posting letters and parcels and noting time limits, are normally carried out not by the professional representative personally, but by his staff. This follows normal commercial and professional practice.

During the Conference, the AIPPI delegation gave a concrete example of the difficulties which can arise in this respect.

Discussion of this example led to the amendment of the text mentioned in point 4. It is clear from the discussion that the Conference had no wish to rule out the possibility of excusing the negligence of an employee (Minutes, loc. cit., point 559 et seq. and point 571, second paragraph).

6. For the purposes of the present case it is not relevant to take account of rules of national laws concerning the liability of an agent to his principal for wrongful acts or omissions of the agent's employee. The Board must restrict itself to interpreting the concept of "due care required by the circumstances" in the context of Article 122(1) EPC.

In the opinion of the Board, one could not expect of an assistant entrusted with routine tasks the same rigorous care as is demanded of an applicant or his professional representative. Nothing in the detailed discussions on *restitutio in integrum* during the Munich Diplomatic Conference would lead to a contrary interpretation.

7. To benefit from Article 122 EPC, a professional representative who employs assistants must be able to establish that he has used the due care required. In general, then, he should choose for the work a suitable person, properly instructed in the tasks to be performed, and he should exercise reasonable supervision over the work.

8. However, account should also be taken of the fact that by Article 134(1) EPC, the Contracting States have in principle confined representation of applicants before the European Patent Office to "professional representatives" who, by virtue of their qualification

par l'expression "toute la vigilance nécessaire par les circonstances", que, si un demandeur était représenté par un mandataire, ce dernier aussi devait avoir fait preuve de toute la vigilance nécessaire par les circonstances (Procès-verbaux de la Conférence diplomatique de Munich pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets, publiés par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne nos 574, 575, 577, 578 et M/PR/G, annexe I, chapitre II, n° 10, alinéa 2). Cette interprétation apparaît exacte.

5. A cette Conférence, la question a également été débattue de savoir si la négligence de l'employé d'un mandataire agréé, qui exécute son travail habituellement de façon satisfaisante, pouvait être excusée.

A ce sujet, il convient tout d'abord de constater que certains travaux d'importance secondaire qui reviennent périodiquement, tels que par exemple la frappe de documents dictés, l'envoi de courrier et la prise en note de délais, ne sont généralement pas exécutés par le mandataire lui-même mais par ses employés. Cela correspond aux usages normaux dans la vie économique et professionnelle.

Lors de la Conférence, la délégation de l'AIPPI a donné un exemple concret des difficultés qui peuvent se présenter à cet égard. La discussion a abouti à la modification mentionnée sous le n° 4 ci-dessus. Il ressort de la discussion que la Conférence n'a pas voulu exclure que la négligence d'un employé puisse être excusée (Procès-verbaux cités, nos 559 et suiv, 571, alinéa 2).

6. En ce qui concerne le cas d'espèce, il n'y a pas lieu de prendre en considération les règles de droits civils nationaux régissant les rapports du mandant et du mandataire relativement à un comportement fautif de l'auxiliaire de ce dernier. La chambre doit se limiter à interpréter la notion de "vigilance nécessaire par les circonstances" selon l'article 122(1) de la CBE.

Selon la chambre, on ne pourrait attendre d'un auxiliaire chargé des tâches secondaires la même rigueur que du demandeur ou de son mandataire. Les discussions minutieuses sur la *restitutio in integrum* lors de la Conférence diplomatique de Munich n'autorisent pas non plus une autre interprétation.

7. Afin que l'objectif de l'article 122(1) de la CBE soit atteint, il est nécessaire que le mandataire qui a recours à de tels auxiliaires fasse preuve de la vigilance prévue par cette disposition. Il convient donc, en principe, qu'il choisisse pour ce travail une personne qualifiée, qu'il la mette au courant de ses tâches et qu'il contrôle l'exécution du travail dans une mesure raisonnable.

8. Il convient également de tenir compte du fait que les Etats contractants ont confié et réservé en principe, selon l'article 134(1) de la CBE, la représentation des demandeurs devant l'Office européen des brevets à des "mandataires agréés" qui par leur

Vertretung von Anmeldern vor dem Europäischen Patentamt nach Artikel 134(1) EPÜ grundsätzlich "zugelassenen Vertretern" anvertraut und vorbehalten haben, die durch ihre Qualifikation die bestmögliche Vertretung sicherstellen sollen. Daraus folgt aber auch, daß ein Vertreter sich nicht von Aufgaben entlasten kann, deren Erledigung ihm aufgrund seiner Qualifikation persönlich obliegt, wie zum Beispiel die Auslegung von Gesetzen und Übereinkommen. Überträgt er jedoch solche Aufgaben einem Angestellten und begehrt dieser bei der Ausführung dieser Arbeiten einen Fehler, der eine Fristversäumung zur Folge hat, so kann der Vertreter nicht geltend machen, er habe alle nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt aufgewendet.

9. In dem vorliegenden Fall hat der zugelassene Vertreter seiner Bürovorsteherin, deren Zuverlässigkeit und Sachkunde die Kammer nicht in Zweifel zieht, die allgemeine Anweisung erteilt, alle anfallenden Gebühren rechtzeitig zu entrichten. Damit wurden einer Angestellten Aufgaben zur selbständigen Erledigung übertragen, die über den Rahmen von Routinearbeiten hinausgehen, zumal es sich dabei auch um die nicht einfache Auslegung von zwei neuen internationalen Übereinkommen gehandelt hat. Der zugelassene Vertreter kann daher nicht geltend machen, er habe die nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt aufgewendet, um einen Rechtsverlust zu verhindern. Die Beschwerdeführerin kann also nicht wieder in den vorigen Stand eingesetzt werden.

10. Die Beschwerdeführerin stützt ihr Begehren vor allem auf die Anwendung der Regel 85a EPÜ. Danach kann, wenn die Benennungsgebühr für eine europäische Patentanmeldung nicht in der in Artikel 79(2) EPÜ vorgeschriebenen Frist entrichtet ist, diese Gebühr mit einer Zuschlagsgebühr innerhalb einer weiteren Frist von zwei Monaten rechtswirksam entrichtet werden. In der Regel 85a EPÜ wird jedoch nicht die Regel 104b(1) EPÜ aufgeführt, die für Euro/PCT-Anmeldungen gilt.

11. In dem vorliegenden Fall handelt es sich gerade um diese Frist, die die Beschwerdeführerin nicht eingehalten hat, eine Frist, die den Übergang der internationalen Anmeldung von der internationalen Phase auf die regionale Phase, d. h. auf das europäische Verfahren, regelt. In diesem Übergangsstadium müssen die beiden internationalen Konventionen, der Patentsammenarbeitsvertrag und das Europäische Patentübereinkommen, angewendet werden; Artikel 150(2) EPÜ schreibt hierzu vor, daß im Fall einander entgegenstehender Bestimmungen die Vorschriften des Patentsammenarbeitsvertrags vorgehen.

12. Artikel 48(2)(a) PCT bestimmt, daß jeder Vertragsstaat, soweit er betroffen ist, eine Fristüberschreitung als entschuldigend ansieht, wenn Gründe vorliegen, die nach seinem nationalen Recht

should guarantee the best possible representation.

It follows that a representative cannot relieve himself of responsibility for carrying out tasks which, by reason of his qualification, fall upon him personally, such as, for example, the interpretation of laws and treaties. If he delegates such tasks to an employee and if the latter makes an error in the course of that work which results in the failure to observe a time limit, the representative cannot establish that he took all due care required by the circumstances.

9. In the present case, the professional representative gave the lady in charge of administration in his office, whose integrity and competence the Board does not doubt, the general task of paying all fees due within the prescribed periods. Thus an employee was given tasks which she had to carry out independently and which exceeded the scope of mere routine tasks, the more so because - far from easy - interpretation of two recent international treaties was involved.

The professional representative cannot therefore, for the purpose of avoiding the loss of a right, establish that he took all due care required by the circumstances. It follows that the appellant cannot be granted restitution of rights.

10. The appellant asks primarily for application of Rule 85a EPC. This Rule provides that, if the designation fee for a European patent application has not been paid within the period prescribed by Article 79(2) EPC, it can be paid within a further period of two months, upon payment of a surcharge within the same period. But Rule 85a EPC does not mention Rule 104b(1) EPC, which is applicable to Euro-PCT applications.

11. In the present case, the time limit which the applicant has not respected is precisely that which covers the transition from the international to the regional, i.e. European phase. At this point both the Patent Cooperation Treaty and the European Patent Convention apply. However, Article 150(2) EPC provides that in case of conflict the provisions of the PCT prevail.

12. Article 48(2)(a) PCT prescribes that any Contracting State shall, as far as that State is concerned, "excuse", for reasons admitted under its national law, any delay in meeting any time limit. According to the definition in Article 2(x) PCT any reference to national law applies equally to a treaty which provides for the filing of regional applications. The expression "excuse" is a broad term and must therefore be interpreted in its widest sense. In the opinion of the Board, the provision thus in principle covers any national and regional provisions that extenuate a mistake or waive the consequences of non-observance of time limits.

In any case, the Board considers that the application of provisions concerning *restitutio in integrum* (Article 122 EPC) and further processing of the applica-

qualification doivent garantir la meilleure représentation possible. Il en découle qu'un mandataire ne peut se décharger de tâches qui, à raison de sa qualification, lui incombent personnellement, comme, par exemple, l'interprétation de lois et de conventions. S'il confie, cependant, de telles tâches à un employé et si ce dernier, dans l'exécution de ces travaux, commet une erreur qui a pour suite l'inobservation d'un délai, le mandataire ne peut pas faire valoir qu'il a fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances.

9. Dans le cas présent, le mandataire agréé a donné à la directrice de son cabinet, dont la chambre ne met en doute ni la conscience professionnelle ni la compétence, la consigne générale de régler, dans les délais, toutes les taxes venant à échéance. Ainsi ont été confiées à une employée des tâches afin qu'elle les règle elle-même et débordant le cadre de travaux courants, d'autant plus qu'il s'agissait de l'interprétation complexe de deux conventions internationales récentes. Le mandataire agréé ne peut donc pas faire valoir, afin d'éviter la perte d'un droit, qu'il a fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances. La requérante ne peut donc pas être rétablie dans ses droits.

10. La requérante avait fondé d'abord sa requête sur l'application de la règle 85 bis de la CBE. Cette règle prévoit que si la taxe de désignation pour une demande européenne n'est pas payée dans le délai fixé par l'article 79(2) de la CBE, elle peut être acquittée dans un délai supplémentaire de deux mois, après versement d'une surtaxe dans ce même délai. Mais la règle 85 bis de la CBE ne mentionne cependant pas la règle 104 ter (1) de la CBE applicable aux demandes euro-PCT.

11. Dans le cas d'espèce, il s'agit précisément de ce délai qui règle la transition du stade international de la demande internationale au stade régional, c'est-à-dire européen, et que la requérante n'a pas respecté. Lors de ce stade, les deux conventions internationales, le Traité de coopération en matière de brevets et la Convention sur le brevet européen sont applicables; l'article 150(2) de la CBE prévoit cependant que les dispositions du PCT prévalent en cas de divergence.

12. L'article 48(2)(a) du PCT dispose que tout Etat contractant doit, pour ce qui le concerne, excuser pour des motifs admis par sa législation nationale tout retard dans l'observation d'un délai. Selon la définition de l'article 2(x) du PCT, toute référence à la "législation nationale" s'entend également comme une référence au traité qui prévoit le dépôt de demandes régionales. L'expression "excuser" est générale et doit donc être interprétée au sens le plus large du terme. La disposition s'étend donc, selon l'opinion de la chambre, en principe à toutes les dispositions nationales ou régionales qui atténuent une faute ou qui

zugelassen sind. Nach der Definition des Artikels 2(x) PCT sind Bezugnahmen auf das "nationale Recht" auch als Bezugnahmen auf den Vertrag zu verstehen, der die Einreichung regionaler Anmeldungen vorsieht. Der Ausdruck "entschuldigend" ist ein allgemeiner Ausdruck und muß daher sehr weit ausgelegt werden. Die Bestimmung erstreckt sich daher nach Auffassung der Kammer grundsätzlich auf alle nationalen oder regionalen Bestimmungen, die ein Verschulden entschuldigen oder die Folgen von Fristüberschreitungen beseitigen.

Auf jeden Fall ist die Kammer der Ansicht, daß die Vorschriften über die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (Art. 122 EPÜ) und auch die Vorschriften betreffend die Weiterbehandlung der europäischen Patentanmeldung (Art. 121 EPÜ) durch Artikel 48(2)(a) PCT erfaßt sind, wenn die entsprechenden Voraussetzungen vorliegen. Aber auch die Regel 85a EPÜ verfolgt den gleichen Zweck und erlaubt es dem Anmelder das Verfahren fortzusetzen, wenn er gewisse Fristen nicht eingehalten hat, und die Kammer sieht keinen Grund, diese Vorschrift von der Anwendung des Artikels 48(2)(a) PCT auszuschließen.

13. Die Tatsache, daß Anmeldern von PCT-Anmeldungen damit ein Rechtsbehelf zur Verfügung steht, den Anmelder rein europäischer Patentanmeldungen in vergleichbaren Fällen nicht haben, nämlich die Möglichkeit der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 EPÜ, ist kein Grund, sie von der Anwendung der Regel 85a EPÜ auszuschließen.

Es ist richtig, daß gerade der in Artikel 122(5) EPÜ festgelegte Ausschluß dieser Möglichkeit für die Anmelder europäischer Patentanmeldungen zur Annahme der Regel 85a EPU geführt hat. Dies kann aber nicht dazu führen, PCT-Anmeldern diesen anders ausgestalteten Rechtsbehelf zu versagen, der vor allem keinen Entschuldigungsgrund vorschreibt. Die Frage einer "Besserstellung" von PCT-Anmeldern gegenüber den Anmeldern europäischer Patente ist im übrigen für die Auslegung des Artikels 48(2)(a) PCT rechtlich irrelevant.

14. Nach der Feststellung, daß auch die Regel 85a EPÜ grundsätzlich unter die Vorschrift des Artikels 48(2)(a) PCT fällt, ist die Kammer der Auffassung, daß die sich aus dieser PCT-Vorschrift ergebenden Verpflichtungen auf jeden Fall für den Zeitraum anwendbar sind, der den Übergang vom rein internationalen Verfahren auf das europäische Verfahren betrifft. Die Regel 104b(1) EPÜ, deren Frist versäumt worden ist, bildet nach ihrem Zweck genau einen Teil dieses Verfahrensabschnittes. Die Regel 85a EPÜ ist daher anzuwenden.

15. In dem vorliegenden Fall hat die Beschwerdeführerin am 3. Oktober 1979 die Benennungsgebühren und am 23. Januar 1980 die Zuschlagsgebühr nach Artikel 2 Nr. 3b der Gebührenordnung entsprechend der Entscheidung des Verwaltungsrats vom 30. November 1979 entrichtet.

tion for a European patent (Art. 121 EPC) is covered by Article 48(2)(a) PCT, when the necessary conditions are fulfilled. But Rule 85a EPC has the same objective and allows the applicant to continue the procedure when he has failed to observe certain time limits, and the Board sees no reason to exclude this provision from the application of Article 48(2)(a) PCT.

13. The fact that those filing PCT applications have at their disposal an alternative remedy not open to applicants for purely European patents in the same situation, namely the possibility of *restitutio in integrum* under Article 122 EPC, is no reason for depriving them of the benefit of Rule 85a EPC.

It is true that the exclusion of this possibility for applicants for European patents by Article 122(5) EPC led to the adoption of Rule 85a EPC. But this is no reason to refuse PCT applicants this other remedy which does not call for an excuse on the part of the applicant.

The question whether PCT applicants are more privileged than non-PCT applicants for European patents is irrelevant in law so far as the interpretation of Article 48(2)(a) PCT is concerned.

14. Given that, in principle, Rule 85a EPC is within the scope of Article 48(2)(a) PCT, the Board is of the opinion that the obligations resulting from that Article are in any case applicable to situations arising during the transition from the international to the European procedural stages. Having regard to their purpose, the time limits of Rule 104b(1) EPC, which have not been observed in this case, form an integral part of that phase of the procedure. Rule 85a EPC is therefore applicable.

15. In the present case, the applicant paid the designation fees on 3 October 1979 and, on 23 January 1980, also the surcharge specified in Article 2(3)(b) of the Rules relating to Fees, in accordance with the Decision of the Administrative Council of 30 November 1979.

16. It follows that all the conditions for application of Rule 85a EPC are satisfied. Consequently, the Decision of the Receiving Section must be set aside.

17. No application has been made for reimbursement of the appeal fee in accordance with Rule 67 EPC and the circumstances of the case would not justify such an order.

supprimer les conséquences de la non-observation de délais.

En tout cas, la chambre estime que les dispositions relatives à la *restitutio in integrum* (art. 122 de la CBE) et aussi celles relatives à la poursuite de la procédure de la demande de brevet européen (art. 121 de la CBE) entrent dans le cadre de prévisions de l'article 48(2)(a) du PCT, lorsque les conditions correspondantes sont remplies. Mais la règle 85 bis de la CBE poursuit également le même but et permet au demandeur de continuer la procédure lorsqu'il n'a pas respecté certains délais, et la chambre ne voit pas de raison d'exclure cette disposition de l'application de l'article 48(2)(a) du PCT.

13. Le fait que les déposants des demandes PCT aient de ce fait à leur disposition un moyen juridique que n'ont pas dans des cas analogues les titulaires de demandes seulement européennes, à savoir la *restitutio in integrum* selon l'article 122 de la CBE, n'est pas un motif pour les priver du bénéfice de la règle 85 bis de la CBE.

Il est vrai que l'exclusion de cette possibilité, pour les demandeurs de brevets européens, résultant de l'article 122(5) de la CBE, a conduit à l'adoption de la règle 85 bis de la CBE. Cela ne saurait cependant conduire à refuser aux demandeurs de brevets PCT cette voie de recours différente qui, avant tout n'exige pas un motif d'excuse. La question d'une "situation privilégiée" des demandeurs PCT par rapport aux demandeurs de brevets européens est en outre, en ce qui concerne l'interprétation de l'article 48(2)(a) du PCT, d'un point de vue juridique, sans intérêt.

14. Après avoir constaté que la règle 85 bis de la CBE rentre, en principe, dans le domaine d'application de l'article 48(2)(a) du PCT, la chambre estime que les obligations résultant de cette disposition du PCT sont en tout cas applicables à la période de transition de la procédure purement internationale à la procédure européenne. La règle 104 ter (1) de la CBE, dont le délai n'a pas été respecté, constitue, d'après son objectif, partie intégrante de cette phase de la procédure. La règle 85 bis de la CBE est donc applicable.

15. Dans le cas d'espèce, la requérante a acquitté, le 3 octobre 1979, les taxes de désignation et, le 23 janvier 1980, la surtaxe fixée par le point 3 ter de l'article 2 du règlement relatif aux taxes, conformément à la décision du Conseil d'administration du 30 novembre 1979.

16. Par conséquent, toutes les conditions requises pour l'application de la règle 85 bis de la CBE ont été remplies. Il en résulte que la décision de la section de dépôt doit être annulée.

17. Aucune demande de remboursement de la taxe de recours basée sur la règle 67 de la CBE n'a été déposée et les circonstances de la cause ne justifiaient pas une telle décision.

16. Es sind daher alle Voraussetzungen für die Anwendung der Regel 85a EPÜ erfüllt. Daraus ergibt sich, daß die Entscheidung der Eingangsstelle aufgehoben werden muß.

17. In dem vorliegenden Fall ist kein Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ gestellt worden, und die Umstände des Falles rechtfertigen auch nicht eine solche Rückzahlung.

Aus diesen Gründen

wird wie folgt entschieden:

Die Entscheidung der Eingangsstelle des Europäischen Patentamts von 19. Dezember 1979 wird aufgehoben.

Berichtigung des veröffentlichten Textes der Entscheidung T 01/80 (Amtsblatt 7/1981, Seite 206)

Die Veröffentlichungsnummer, auf die in Absatz I des Abschnitts "Sachverhalt und Anträge" Bezug genommen wird, lautet **0000903** (nicht 0000943).

For these reasons,

it is decided that:

The Decision of the Receiving Section of the European Patent Office dated 19 December 1979 is set aside.

Corrigendum to the published text of Decision T 01/80 (Official Journal 7/1981, page 206)

The publication number referred to in paragraph I of the "Summary of Facts and Submissions" should read **0000903** and not 0000943.

Par ces motifs,

il est statué comme suit:

La décision de la section de dépôt de l'Office européen des brevets du 19 décembre 1979 est annulée.

Rectificatif au texte publié de la décision T 01/80 (Journal officiel 7/1981, page 206)

Le numéro de publication auquel il est fait référence au paragraphe I de "l'exposé des faits et conclusions" doit se lire **0000903** et non pas 0000943.

**RECHTSAUSKÜNFTE
DES EUROPÄISCHEN
PATENTAMTS***

Nr. 10/81

Artikel 153, 94(2) EPÜ

Verbindung einer europäischen Patentanmeldung mit einer Euro-PCT-Anmeldung

Rückzahlung der Prüfungsgebühr für eine der verbundenen Anmeldungen

1. Eine europäische Patentanmeldung und eine internationale Anmeldung, für die das EPA Bestimmungsamt ist, können auf Antrag des Anmelders zur Durchführung eines einheitlichen Patenterteilungsverfahrens vor der Prüfungsabteilung verbunden werden. Die zu verbindenden Anmeldungen müssen denselben Zeitrang (Anmeldetag Prioritäten) haben sowie im Wortlaut der Beschreibung und der Patentansprüche und in den Zeichnungen übereinstimmen.

2. Die Verbindung kann erst beschlossen werden, wenn für beide Anmeldungen wirksame Prüfungsanträge gestellt sind.

3. Wird die Verbindung spätestens an dem Tag beantragt, an dem der spätere

* Unter dieser Rubrik werden Stellungnahmen zu Anfragen von allgemeinem Interesse veröffentlicht. Der Informationsaufgabe dieser Rubrik entspricht es daß formale Fragen des Verfahrens im Vordergrund stehen Die Rechtsauskünfte binden die zuständigen Organe des Europäischen Patentamts, insbesondere die Beschwerdekammern und die Große Beschwerdekammer, nicht.

**LEGAL ADVICE FROM THE
EUROPEAN PATENT OFFICE***

No. 10/81

Articles 153 and 94, paragraph 2, EPC

Consolidation of a European patent application with a Euro-PCT application

Refund of the examination fee for one of the consolidated applications

1. A European patent application and an international application for which the EPO is designated Office may be consolidated at the request of the applicant for the purpose of joint proceedings up to grant before the Examining Division. The filing and priority dates of the application to be consolidated must be the same and the text of the description and the claims must be identical as also must the drawings.

2. The decision to consolidate cannot be taken until valid requests for examination have been filed for each of the two applications.

3. If the request to consolidate is made on or before the day on which the later

* In this column replies are published to enquiries of general interest. In line with the informative purpose suggested by the title the intention is to give prominence to formal matters of procedure. The legal information supplied therein is in no way binding on the competent departments of the European Patent Office, especially the Boards of Appeal and the Enlarged Board of Appeal.

**RENSEIGNEMENTS DE
NATURE JURIDIQUE
COMMUNIQUE PAR L'OFFICE
EUROPEEN DES BREVETS***

N° 10/81

Articles 153 et 94, paragraphe 2 de la CBE

Jonction d'une demande de brevet européen et d'une demande euro-PCT

Remboursement de la taxe d'examen acquittée au titre d'une des demandes jointes

1. Une demande de brevet européen et une demande internationale, pour laquelle l'OEB est office désigné, peuvent, sur requête du demandeur, être jointes aux fins de la mise en œuvre d'une procédure unique de délivrance de brevet devant la division d'examen. Les demandes devant être jointes doivent avoir la même chronologie (date de dépôt, priorités); le texte de la description et des revendications ainsi que les dessins doivent en outre concorder.

2. La jonction ne peut être décidée que lorsque des requêtes en examen valables sont présentées pour les deux demandes.

3. Si la jonction est demandée au plus

* Cette rubrique est consacrée aux réponses à des questions d'intérêt général. Étant donné la fonction d'information de cette rubrique, les questions de procédure y occuperont le premier plan. Les renseignements de nature juridique n'engagent pas les organes de l'Office européen des brevets, notamment les chambres de recours et la Grande Chambre de recours.