

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der
Juristischen
Beschwerdekammer
vom 4. März 1987
J 04/86^{*)}**
(Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Ford
Mitglieder: O. Bossung
F. Benussi

**Anmelder:
Bayerische Motorenwerke AG
Stichwort: Klimaanlage/BMW**

**Artikel: 86, 94 EPÜ
Regel: 85b, 67 EPÜ**

**Keyword: "Rücknahmefiktion
mangels Prüfungsantrag - Zeitpunkt
des Rechtsverlusts" - "Jahresgebühr
- Fälligkeit innerhalb der Nachfrist
gemäß Regel 85b" -
"Verfahrensfehler (nein) - unrichtige
Rechtsauslegung"**

Leitsatz

Wird für eine europäische Patentanmeldung ein Prüfungsantrag nicht gestellt, so gilt diese Anmeldung als mit Ablauf der in Artikel 94 (2) EPÜ genannten Frist und nicht erst als mit Ablauf der Nachfrist nach Regel 85b EPÜ als zurückgenommen. Daher ist in einem solchen Fall eine erst nach Ablauf der erstgenannten Frist fällig gewordene Jahresgebühr zurückzuerstatten.

Sachverhalt und Anträge

I. Am 24. Mai 1983 reichte die Beschwerdeführerin eine europäische Patentanmeldung unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 27. Mai 1982 ein. In üblicher Weise stellte sie dabei den Prüfungsantrag ohne bereits die Prüfungsgebühr zu bezahlen. Am 7. November 1984 wurde im europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts für diese Anmeldung hingewiesen. Die Frist, um den Prüfungsantrag durch Zahlung der Gebühr wirksam zu machen, lief damit am 7. Mai 1985 ab. Es schloß sich die Nachfrist nach Regel 85b EPÜ bis 8. Juli 1985 an. Eine Prüfungsgebühr wurde nicht gezahlt.

II. Die 3. Jahresgebühr für die europäische Patentanmeldung in Höhe von 460,- DEM wurde am 3. Mai 1985 gezahlt; nach Regel 37 EPÜ wurde sie am 31. Mai 1985 fällig. Am 25. Juni 1985 beantragte die Beschwerdeführerin die

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Legal Board
of Appeal
dated 4 March 1987
J 04/86^{*)}**

(Translation)

Composition of the Board:

Chairman: P. Ford
Members: O. Bossung
F. Benussi

**Applicant:
Bayerische Motorenwerke AG
Headword: Air-conditioning
system/BMW**

**Article: 86, 94 EPC
Rule: 85b, 67 EPC**

**Keyword: "Fiction of withdrawal in
the absence of a request for
examination - Point at which loss of
rights ensues" "Renewal fee - Due
date during the period of grace
provided for in Rule 85b" -
"Procedural violation (no) - Incorrect
legal interpretation"**

Headnote

Failure to file a request for examination for a European patent application will result in the application's being deemed to be withdrawn upon expiry of the period referred to in Article 94 (2) EPC and not subsequently upon expiry of the period of grace provided by Rule 85b EPC. In such a case, therefore, a renewal fee which does not become due until after expiry of the first-mentioned time limit must be refunded.

Summary of Facts and Submissions

I. The appellant filed a European patent application on 24 May 1983 claiming the priority of an application filed on 27 May 1982. In accordance with standard procedure it also filed the request for examination but without paying the examination fee. On 7 November 1984 the European Patent Bulletin mentioned the publication of the European search report for this application; the period within which the fee had to be paid for the request for examination to be valid therefore expired on 7 May 1985, the latter date being followed by the period of grace under Rule 85b EPC, which expired in turn on 8 July 1985. No examination fee was paid.

II. The third renewal fee for the European patent application, amounting to DEM 460, was paid on 3 May 1985; under Rule 37 EPC it fell due on 31 May. On 25 June 1985 the appellant requested a refund of the renewal fee,

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours juridique,
en date du 4 mars 1987
J 04/86^{*)}**

(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: P. Ford
Membres: O. Bossung
F. Benussi

**Demandeur:
Bayerische Motorenwerke AG**

**Référence: Installation de
climatisation/BMW**

**Article: 86, 94 CBE
Règle: 85ter, 67 CBE**

**Mot-clé: "Demande réputée retirée
faute de requête en examen - date de
la perte du droit" - "Taxe annuelle -
échéance au cours du délai
supplémentaire prévu à la règle
85 ter" - "Vice de procédure (non) -
Interprétation juridique erronée"**

Sommaire

S'il n'est pas présenté de requête en examen, la demande de brevet européen est réputée retirée à l'expiration du délai prescrit à l'article 94 (2) CBE et non pas à l'expiration du délai supplémentaire visé à la règle 85 ter CBE. En pareil cas, il convient donc de rembourser une taxe annuelle qui n'est venue à échéance qu'après l'expiration du premier de ces deux délais.

Exposé des faits et conclusions

I. Le 24 mai 1983, la requérante a déposé une demande de brevet européen revendiquant une priorité en date du 27 mai 1982. Selon l'usage, elle a présenté en même temps la requête en examen, mais sans acquitter déjà la taxe d'examen. Le 7 novembre 1984, le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne afférent à cette demande. Le délai dans lequel devait être acquittée la taxe d'examen pour que la requête en examen soit considérée comme valablement formulée arrivait donc à expiration le 7 mai 1985. A compter de cette date a commencé à courir le délai supplémentaire visé à la règle 85ter CBE qui, lui, venait à expiration le 8 juillet 1985. La taxe d'examen n'a pas été acquittée.

II. La taxe annuelle pour la demande de brevet européen due au titre de la troisième année, qui s'élevait à 460 DEM, a été acquittée le 3 mai 1985; en vertu de la règle 37 CBE, elle venait à échéance le 31 mai 1985. Le 25 juin

^{*)} Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist beim Referat 4.5.1 (EPA-Bibliothek München) gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1,30 DEM pro Seite erhältlich.

^{*)} This is an abridged version of the Decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from Dept. 4.5.1 (EPO Library in Munich) on payment of a photocopying fee of DEM 1.30 per page.

^{*)} Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service 4.5.1 (bibliothèque de l'OEB à Munich) moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1,30 DEM par page.

Rückzahlung der Jahresgebühr. Sie legt dar, daß die Prüfungsgebühr absichtlich nicht gezahlt wurde, damit die Anmeldung nach Artikel 94 (3) EPÜ als zurückgenommen gelten soll. Die versehentlich gezahlte Jahresgebühr sei erst nach dem Eintritt der Rücknahmefiktion fällig geworden und daher zurückzuzahlen.

III. Mit Entscheidung vom 8. August 1985 lehnte die Eingangsstelle des EPA die Rückzahlung mit folgenden Erwägungen ab: Die Rücknahme-Fiktion sei erst mit Ablauf der Nachfrist für die Zahlung der Prüfungsgebühr eingetreten, so daß die gezahlte und dann innerhalb der Nachfrist fällig gewordene Jahresgebühr verfallen sei. Dies ergäbe sich daraus, daß der Anmelder bis zum Ende der Nachfrist die Möglichkeit habe, durch Zahlung der Prüfungsgebühr mit Zuschlag das Patenterteilungsverfahren fortzusetzen. Die Patentanmeldung sei auch während der Nachfrist noch "anhängig".

IV. Gegen diese Entscheidung legte die Beschwerdeführerin am 20. Dezember 1985 unter Zahlung der Gebühr Beschwerde ein ...

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Regeln 106 bis 108 sowie Regel 64 EPÜ; sie ist daher zulässig.

2. Die Bedeutung dieser Beschwerde liegt darin, daß mit ihr geklärt wird, ob eine während der Nachfrist nach Regel 85b EPÜ gezahlte Jahresgebühr zurückerstattet werden kann, wenn von dem Rechtsbehelf nach dieser Regel kein Gebrauch gemacht wird. Bei Ablauf der Frist für die Stellung des Prüfungsantrags nach Artikel 94 (2) EPÜ werden regelmäßig auch schon Jahresgebühren nach Artikel 86 (1) i.V.m. Regel 37 (1) EPÜ geschuldet. Die Anmelder haben sich daher häufig auf regelmäßige Jahresgebührenzahlungen eingerichtet, die auch durch Computer vorgenommen werden. Daher kann es zu einer unbeabsichtigten, d.h. irrtümlichen Zahlung der Jahresgebühr kommen. Die Zahlung kann auch bewußt, d. h. vorsorglich für den Fall eines etwaigen Gebrauchs der Heilungsmöglichkeit nach Regel 85b EPÜ gezahlt sein. Die Jahresgebühr mit Zuschlag muß sogar vorsorglich gezahlt werden, wenn die 6-Monatsfrist nach Artikel 86 (2) EPÜ innerhalb der Nachfrist nach Regel 85b EPÜ abläuft. Andernfalls wäre der Anmelder auf eine Wiedereinsetzung in die erstgenannte Frist angewiesen, wenn er die Anmeldung durch Gebrauch des Rechtsbehelfs nach Regel 85b EPÜ fortführen will.

3.1 Die Nachfristen mit Zuschlagsgebühr nach den Regeln 85a und 85b EPÜ finden ihr Vorbild in der Nachfrist nach

stating that it had deliberately not paid the examination fee, in order to ensure that the application would be deemed to be withdrawn under Article 94 (3) EPC. The renewal fee, which had been paid in error, was not due until after the application had been deemed to be withdrawn and therefore had to be refunded.

III. In a decision dated 8 August 1985 the EPO Receiving Section refused to make a refund on the following grounds: withdrawal was not deemed to take effect until the period of grace for paying the examination fee expired, so that the renewal fee that was paid and had become due during the period of grace was forfeited. This stemmed from the fact that up to the end of the grace period the applicant could have the patent grant procedure continued upon payment of the examination fee together with a surcharge. The patent application was moreover still "pending" during the grace period.

IV. The appellant appealed against this decision on 20 December 1985, at the same time paying the appeal fee ...

Reasons for the Decision

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

2. This appeal is of significance because it involves clarification of whether a renewal fee paid during the period of grace referred to in Rule 85b EPC can be refunded if no use is made of the legal remedy available under that Rule. Renewal fees normally become due, under Article 86 (1) in conjunction with Rule 37 (1) EPC, once the period for filing the request for examination referred to in Article 94(2) EPC has expired. Accordingly, applicants are frequently accustomed to making regular renewal fee payments and may also use a computer for the purpose. It may happen that an unintentional, erroneous renewal fee payment is made. Or a payment may also be made deliberately, i.e. as a precaution in case use is made of the remedy available under Rule 85b EPC. In fact, the renewal fee together with the additional fee must be paid as a precaution if the six-month time limit referred to in Article 86 (2) EPC expires during the grace period under Rule 85b EPC, otherwise the applicant would have to seek re-establishment of his rights in respect of the said period under Article 86 (2) EPC if he wanted to prosecute the application by availing himself of the legal remedy under Rule 85b EPC.

3.1 The periods of grace with a surcharge referred to in Rules 85a and 85b EPC are modelled on the grace period

1985, la requérante a demandé le remboursement de cette taxe, en faisant valoir que c'est à dessein qu'elle n'avait pas acquitté la taxe d'examen, afin que la demande soit réputée retirée conformément à l'article 94 (3) CBE. Selon elle, la taxe annuelle qu'elle avait acquittée par erreur n'était venue à échéance qu'après que la demande avait été réputée retirée, et devait donc être remboursée.

III. Par décision en date du 8 août 1985, la Section de dépôt de l'OEB a refusé ce remboursement en avançant les arguments suivants: la demande n'avait été réputée retirée qu'après l'expiration du délai supplémentaire accordé pour le paiement de la taxe d'examen, si bien que la taxe annuelle déjà acquittée, qui était venue à échéance pendant ce délai supplémentaire, était bien exigible. En effet, jusqu'à l'expiration du délai supplémentaire, le demandeur peut obtenir la poursuite de la procédure de délivrance en acquittant la taxe d'examen assortie d'une surtaxe. Même pendant le délai supplémentaire, la demande de brevet est encore "en instance".

IV. Le 20 décembre 1985, la requérante a formé un recours contre cette décision et a acquitté la taxe correspondante. ...

Motifs de la décision

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

2. L'importance du présent recours tient à ce qu'il doit permettre d'apporter une réponse à la question de savoir si une taxe annuelle acquittée pendant le délai supplémentaire visé à la règle 85ter CBE peut être remboursée lorsqu'il n'est pas fait usage du remède juridique prévu par cette règle. En règle générale, à l'expiration du délai fixé à l'article 94 (2) CBE pour la présentation de la requête en examen, les taxes annuelles sont elles aussi déjà exigibles conformément à l'article 86 (1) ensemble la règle 37 (1) CBE. Par conséquent, les demandeurs se sont souvent organisés pour verser régulièrement les taxes annuelles, en faisant appel entre autres à l'ordinateur. Il se peut donc qu'une taxe annuelle soit acquittée involontairement, autrement dit par erreur. Il se peut également que le paiement soit effectué volontairement, c'est à dire par mesure de précaution, pour le cas par exemple où il serait fait appel au remède prévu à la règle 85ter CBE. Il est même nécessaire de prendre la précaution d'acquitter la taxe annuelle et la surtaxe lorsque le délai de six mois prévu par l'article 86 (2) CBE vient à expiration pendant le délai supplémentaire visé à la règle 85ter CBE, car sinon le demandeur doit avoir recours à la restitutio integrum quant au premier de ces délais s'il souhaite obtenir la poursuite de la procédure relative à la demande en faisant usage du remède juridique prévu à la règle 85ter CBE.

3.1 Les règles 85bis et 85ter CBE, qui prévoient que des délais supplémentaires sont accordés moyennant le verse-

Artikel 86 (2) EPÜ betreffend die noch wirksame Zahlung einer Jahresgebühr mit Zuschlag innerhalb von 6 Monaten nach Fälligkeit. Diese Vorschrift geht ihrerseits auf Artikel 5bis PVÜ zurück. Daher liegt es nahe, zunächst zu prüfen, ob aus dem System der Nachfrist nach Artikel 5bis PVÜ bzw. 86 (2) EPÜ eine logisch zwingende Antwort gefunden werden kann, ob eine Patentanmeldung, falls von einem Rechtsbehelf zu ihrer Erhaltung kein Gebrauch gemacht wurde, mit dem Beginn oder erst mit dem Ende der Rechtsbehelfsfrist entfallen ist.

3.2 Artikel 5bis PVÜ wurde zuletzt auf den Konferenzen von Den Haag und Lissabon diskutiert (s. hierüber Bodenhausen, Kommentar zur PVÜ, 1971). Die Diskussionen zeigen, daß das Schutzrecht während der Nachfrist als fortbestehend anzusehen ist. Dafür aber, ob es bei Nichtzahlung als mit Ablauf der Grundfrist oder mit Ablauf der Nachfrist als weggefallen anzusehen ist, gibt es keine logisch zwingende Lösung. Dementsprechend hat man die Regelung dem anwendbaren Recht überlassen. Eine Bedeutung hat die Frage bei erteilten Schutzrechten im Hinblick auf das Ende der Schutzdauer. Bei europäischen Patentanmeldungen entfällt nach Artikel 67 (1) und 69 (2) EPÜ der vorläufige Schutz rückwirkend, so daß es in dieser Hinsicht nicht auf den Zeitpunkt ankommt, zu dem die Patentanmeldung entfällt. Auch für die Anwendung von Artikel 122 (6) EPÜ, also für die Entstehung eines Zwischenbenutzungsrechts, kommt es kaum darauf an, ob der dort erwähnte "Eintritt des Rechtsverlusts" mit dem Ende der Grundfrist oder dem Ende der Nachfrist eintritt.

3.3 Ein Blick auf die Rechtslage bei erteilten Patenten zeigt deutlich, daß der Zeitpunkt des Wegfalls keine logische Gesetzmäßigkeit ist, sondern aus dem anwendbaren Recht abgeleitet werden muß. So ist in Artikel 51 (3) des Gemeinschaftspatentübereinkommens von 1975 (GpÜ) gesagt: "Das Erlöschen des Gemeinschaftspatents wegen nicht rechtzeitiger Entrichtung einer Jahresgebühr und ggf. der Zuschlagsgebühr gilt als am Fälligkeitstag der Jahresgebühr eingetreten". Diese Regelung geht auf eine von Anbeginn der Arbeiten getroffene Entscheidung zurück (Bericht über die Sitzung der Arbeitsgruppe "Patente" vom 1. Januar 1962, Dok. IV/215/62, auf der Grundlage der Vorschläge ihres Vorsitzenden vom 15. November 1961). Dieser Lösung folgt Artikel 48 des französischen Patentgesetzes, während § 20 (1) Nr. 3 des

under Article 86(2) EPC, according to which a renewal fee may still be validly paid together with an additional fee within six months of the due date. This provision is in turn based on Article 5bis of the Paris Convention. The obvious step is therefore to examine first of all whether a rational and conclusive answer can be inferred from the period of grace arrangement referred to in Article 5bis of the Paris Convention and Article 86 (2) EPC to the question of whether a patent application lapses at the start, or not until the end, of the period for remedy where use is not made of a remedy that would enable the application to be maintained.

3.2 Article 5bis of the Paris Convention was last discussed at the Hague and Lisbon conferences (in this connection, see *Bodenhausen, Kommentar zur PVU, 1971*). The discussions show that the protection is to be regarded as continuing to subsist during the period of grace. However, there is no conclusive answer to whether, in the event of non-payment, it is deemed to have lapsed on expiry of the normal period or on expiry of the period of grace. Consequently, it has been left to the law applicable to settle the issue, which is of importance where granted patents are concerned because of the point at which the period of protection ends. With European patent applications provisional protection lapses under Articles 67 (1) and 69 (2) EPC retroactively, so that in this respect it is not important when the patent application lapses. Likewise, in the case of Article 122 (6) EPC, i.e. where a right of use arises, it matters little whether the "loss of rights" referred to therein ensues on expiry of the normal period or on expiry of the period of grace.

3.3 A look at the legal position with regard to granted patents shows clearly that the point at which a right lapses is not laid down in a hard-and-fast way but has to be deduced from the law applicable. Thus, Article 51 (3) of the 1975 Community Patent Convention (CPC) states that: "The lapse of a patent for failure to pay a renewal fee and any additional fee within the due period shall be deemed to have occurred on the date on which the renewal fee was due". This provision has its origin in a decision taken at the start of the *travaux préparatoires* (Report of the meeting of the Patents Working Party of 1 January 1962, Doc. IV/215/62, based on the Chairman's proposals made on 15 November 1961) and follows Article 48 of the French Patent Law, whereas under Section 20 (1) No. 3 of the German Patent Law loss of rights

ment d'une surtaxe, ont eu pour modèle l'article 86 (2) CBE, qui dispose qu'une taxe annuelle peut encore être valablement acquittée dans un délai supplémentaire de six mois à compter de l'échéance, sous réserve du paiement d'une surtaxe. Cette disposition est inspirée quant à elle de l'article 5bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. Il convient donc d'examiner tout d'abord dans quelle mesure le système du délai supplémentaire prévu à l'article 5bis de la Convention de Paris ou à l'article 86 (2) CBE apporte une réponse logique et catégorique à la question de savoir si, au cas où il n'est pas fait usage d'un remède juridique institué pour maintenir une demande de brevet, cette demande est réputée retirée à compter de la date à laquelle le délai accordé en application du remède juridique commence à courir ou seulement à l'expiration de ce délai.

3.2 Les dernières discussions concernant l'article 5bis de la Convention de Paris remontent aux conférences de La Haye et de Lisbonne (cf. à ce sujet Bodenhausen, Commentaires sur la Convention de Paris, 1971). Il est ressorti de ces discussions que pendant le délai supplémentaire, la protection doit être considérée comme maintenue. Toutefois, aucune réponse logique et catégorique n'a été apportée à la question de savoir si, en cas de non-paiement, cette protection doit être considérée comme ayant cessé à l'expiration du délai normal ou à l'expiration du délai supplémentaire. Par conséquent, la solution à adopter est fonction des dispositions applicables. Cette question joue un rôle important pour la détermination de la fin de la protection lorsque des droits de protection ont déjà été conférés. Dans le cas des demandes de brevet européen, la protection provisoire cesse rétroactivement, conformément aux articles 67 (1) et 69 (2) CBE; aussi, peu importe à cet égard la date à laquelle la demande est réputée retirée. De même, pour que puisse jouer l'article 122 (6) CBE, autrement dit pour qu'un droit d'exploitation intermédiaire prenne naissance, il n'importe guère que la "perte d'un droit" visée à cet article intervienne à l'expiration du délai normal ou à l'expiration du délai supplémentaire.

3.3 Si l'on examine à présent la situation juridique dans le cas des brevets délivrés, l'on constate que la date à laquelle cesse la protection ne correspond pas à une nécessité logique, mais doit se déterminer par déduction à partir des dispositions applicables. Ainsi, l'article 51 (3) de la Convention sur le brevet communautaire de 1975 (CBC) stipule que "l'extinction du brevet communautaire pour défaut de paiement en temps utile d'une taxe annuelle et, le cas échéant, de la surtaxe est considérée comme survenue à l'échéance de la taxe annuelle". Cette disposition avait été adoptée au début des travaux du groupe de travail "Brevets", sur la base des propositions soumises par le président du groupe le 15 novembre 1961 (cf. résultats de la session, 1^{er} février 1962, doc. IV/215/62). Alors que l'article 48 de

deutschen Patentgesetzes den Rechtsverlust erst mit dem Ablauf der Nachfrist eintreten läßt.

does not ensue until the period of grace has expired.

la loi française sur les brevets d'invention a retenu cette solution, l'article 20 (1), point 3 de la loi allemande sur les brevets prévoit que la perte d'un droit n'intervient qu'à l'expiration du délai supplémentaire.

3.4 Hinsichtlich der europäischen Patentanmeldungen gab es noch im Zweiten Vorentwurf von 1971 (dort Artikel 130 Abs. 3) eine ausdrückliche Vorschrift, die den Rechtsverlust mit dem Ende der Nachfrist eintreten ließ. Der geltenden Fassung des Artikels 86 (3) EPÜ dürfte in dieser Hinsicht keine eindeutige Regelung zu entnehmen sein. Daraus folgt, daß von dem Vorbild der Nachfristregelungen in den Regeln 85a und 85b, nämlich Artikel 86 (2) und (3) EPÜ, keine Antwort auf die Frage des Zeitpunkts des Rechtsverlusts gewonnen werden kann. Die hier zu entscheidende Frage kann daher nur aus Artikel 94 und Regel 85b EPÜ beantwortet werden.

3.4 The second preliminary draft of 1971 (*ibid.*, Article 130 (3)) still contained an express provision on European patent applications according to which rights were lost at the end of the period of grace. But no specific ruling emerges in this respect from the current version of Article 86 (3) EPC. It follows that Article 86 (2) and (3) EPC, on which the regulations governing periods of grace - that is, Rules 85a and 85b EPC - are based, can provide no answer to the question of when loss of rights ensues. Therefore, the question that has to be decided here can be answered only by reference to Article 94 and Rule 85b EPC.

3.4 En ce qui concerne les demandes de brevet européen, le deuxième avant-projet de 1971 (article 130(3)) contenait encore une disposition prévoyant expressément que la perte d'un droit ne se produit qu'à l'expiration du délai supplémentaire. A cet égard, il ne semble pas que le texte actuel de l'article 86 (3) CBE apporte une solution claire. Il s'ensuit que l'article 86 (2) et (3) CBE, qui a servi de modèle aux règles 85bis et 85ter pour l'institution d'un délai supplémentaire, ne permet pas de répondre à la question de la date de la perte du droit. Seuls l'article 94 et la règle 85ter CBE peuvent apporter des éléments de réponse à cet égard.

4. Der Wortlaut von Artikel 94 (3) EPÜ bezeichnet eindeutig - worin dem Beschwerdeführer zuzustimmen ist - das Ende der Grundfrist als den Zeitpunkt des Rechtsverlusts. Durch die später mit Regel 85b EPÜ hinzugetretene Möglichkeit, daß der Prüfungsantrag "noch innerhalb einer Nachfrist ... wirksam gestellt werden" kann, sollte keine Fristverlängerung, sondern eine Heilungsmöglichkeit gegeben werden. Durch Zahlung des Zuschlags innerhalb der Nachfrist sollte der Prüfungsantrag "noch wirksam" i.S.v. "rückwirkend heilend" gestellt werden können. Dies muß nicht unbedingt aus Artikel 33 (1) a) EPÜ gefolgert werden, der eine Verlängerung der Prüfungsantragsfrist verbietet. Eine kurze Nachfrist, mit der nur ein Rechtsbehelf zur Überwindung einer Fristversäumnis gewährt wird, fällt nicht unter dieses Verbot. Es ist aber der Wortlaut und damit die Systematik von Artikel 94 (3) EPÜ, die es ausschließt, daß der Eintritt der Rücknahmefiktion durch Regel 85b EPÜ an das Ende der Nachfrist verlegt wird. Dies war mit Regel 85b EPÜ auch nicht beabsichtigt, wozu auf die diesbezügliche Literatur (vgl. Schatz in GRUR Int. 1981, 677) Bezug genommen sei. Es wird dort ausgeführt, daß der Rechtsverlust bei Nichtgebrauch der Heilungsmöglichkeit mit Ablauf der 6-Monatsfrist (Grundfrist) eintritt (a.a.O. S. 678 unten). Es werde hier die "nicht ungewöhnliche" Lösung gewählt, daß "im Wege der Fiktion eine Heilungsmöglichkeit derart vorgesehen wird, daß eine verspätete Handlung als rechtzeitig gilt" (a.a.O. S. 679). Dementsprechend ist davon auszugehen, daß nach Wortlaut und Sinn der genannten Regel der Rechtsverlust vorbehaltlich einer Heilung mit dem Ablauf der Grundfrist eintritt. Dieses Ergebnis hat wohl nur für eine etwa gezahlte Jahresgebühr Bedeutung (vgl. oben 2.), darf hier aber als ein sinnvolles Ergebnis

4. The wording of Article 94 (3) EPC clearly indicates - and in this the Board must concur with the appellant - that loss of rights ensues on expiry of the normal period. The possibility introduced later with the insertion of Rule 85b EPC, namely that the request for examination "may still be validly filed within a period of grace ...", was not intended to extend the time limit but to provide a possible remedy. Payment of a surcharge within the period of grace was intended to ensure that the request for examination could "still be validly" filed, i.e. that the omission could be remedied retroactively. This does not necessarily follow from Article 33 (1) (a) EPC, which rules out an extension of the time limit for filing the request for examination. A brief period of grace offering no more than a legal remedy for making good a missed time limit, does not fall under this exclusion. It is the wording of Article 94(3) EPC and hence the reasoning behind it that preclude the deemed withdrawal being postponed because of Rule 85b EPC until the end of the period of grace. Nor was this the intention behind the latter Rule, as is clear from the relevant literature (see *Schatz in GRUR Int. 1981, 677*), which states that loss of rights ensues on expiry of the (normal) six-month period if no use is made of the available remedy (*ibid.*, p. 678). Here, the "not unusual" solution has been chosen whereby "by a legal fiction a remedy is offered according to which a belated procedural step is deemed to have been taken in time" (*ibid.*, p. 679). Accordingly, it must be assumed that from the wording and sense of that Rule loss of rights ensues on expiry of the normal period, unless use is made of the available remedy. Although this conclusion is of importance only where, for example, a renewal fee has been paid (see point 2 above), it may here be

4. Le texte de l'article 94 (3) CBE indique clairement que la perte du droit se produit à la date d'expiration du délai normal, et il convient sur ce point de donner raison à la requérante. La possibilité offerte ensuite par la règle 85ter CBE, qui prévoit que la requête en examen "peut être [valablement]* formulée dans un délai supplémentaire" ne correspond donc pas à une prorogation de délai, mais constitue un remède juridique. Grâce au paiement d'une surtaxe dans le délai supplémentaire, la requête en examen peut être "valablement" formulée, valablement étant pris dans le sens de "remédiant rétroactivement à". Cela ne saurait se déduire purement et simplement de l'article 33 (1) a) CBE, qui interdit la prorogation du délai de présentation de la requête en examen: le court délai supplémentaire qui est accordé constitue seulement un remède juridique destiné à pallier l'inobservation d'un délai et ne tombe pas sous le coup de cette interdiction. Mais ce sont les termes même et donc la logique de l'article 94 (3) CBE qui interdisent que par le jeu de la règle 85ter CBE la date à laquelle la demande est réputée retirée soit reportée à la date d'expiration du délai supplémentaire. Les auteurs de cette règle 85ter n'avaient d'ailleurs pas envisagé un tel report, comme le montrent les études publiées à ce sujet, auxquelles il convient de se référer (cf. *Schatz, GRUR Int. 1981, p. 677*). D'après cet auteur, lorsqu'il n'est pas fait usage du remède juridique, la perte du droit se produit à l'expiration du délai de six mois (délai normal) (*op. cit.*, bas de la page 678). Selon lui, il est fait appel dans ce cas à une solution "assez classique", qui consiste à prévoir "par le biais d'une fiction juridique un remède grâce auquel un acte accompli tardivement est réputé l'être dans les délais" (*op. cit.* page 679). Par consé-

*) Ndt: Le mot "valablement", qui serait la traduction littérale du mot "wirksam" figurant dans la version allemande de la règle 85ter, manque dans la version française de cette règle.

angesehen werden, das zu einer vernünftigen Anwendung des Übereinkommens führt.

5. Ein vergleichender Blick auf die Situation, wenn nach eingetretener Rücknahmefiktion eine Weiterbehandlung nach Artikel 121 EPÜ möglich ist, aber nicht erfolgt, mag dieses Ergebnis bestätigen. In dieser analogen Situation ist die Frage, wann der Rechtsverlust bei Nichtgebrauch des Rechtsbehelfs eintritt, durch den Wortlaut von Artikel 121 (1) klar beantwortet. Es ist gesagt, daß durch den Rechtsbehelf "die bereits eingetretene" Rechtsfolge "rückgängig gemacht" wird. Auch hier entspricht das Ergebnis einer vernünftigen Anwendung des Übereinkommens. Eine Jahresgebühr, die innerhalb der Rechtsbehelfsfrist fällig wird, ist zurückzuzahlen, falls von dem Rechtsbehelf der Weiterbehandlung kein Gebrauch gemacht wird. Auch hier wird vom Anmelder somit nicht verlangt, daß er die Anmeldung unter Zahlung einer verlorenen Jahresgebühr aufrechterhält - nur um die Möglichkeit einer Weiterbehandlung nicht zu verlieren.

6. Die beantragte Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist im Hinblick auf Regel 67 EPU nicht möglich. Der hierzu als Voraussetzung geforderte Verfahrensmangel liegt nicht vor (siehe auch J 08/84 "Anspruchsgebühren/ BLENDAX" in Amtsbl. EPA 1985, 261, 266, Gründe Nr. 12). Die Tatsache, daß die Eingangsstelle des EPA die Rechtsfrage, wann die Rücknahmefiktion nach Artikel 94 (3) EPÜ wirksam wird, anders beantwortet hat als die Beschwerdekammer, kann nicht als Verfahrensmangel angesehen werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden :

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Rückzahlung der 3. Jahresgebühr wird angeordnet.
3. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

regarded as sensible and conducive to rational application of the Convention.

5. A comparison with the situation where, after deemed withdrawal of an application, further processing is possible under Article 121 EPC but does not ensue, confirms this. The question of when the loss of rights takes effect if the legal remedy is not used is here answered clearly by Article 121 (1) EPC, which states that the legal consequence that "has already ensued" will be "retracted" if use is made of the remedy. This too is an example of rational application of the Convention. A renewal fee falling due during the period in which an omission may be remedied must be refunded unless the remedy in question - here, further processing - is used. In this case, likewise, the applicant will not therefore be asked to maintain the application by paying a renewal fee that he cannot reclaim, simply so as not to forfeit the possibility of requesting further processing of the application.

6. In view of Rule 67 EPC it is not possible to reimburse the appeal fee as requested. This could happen only if there had been a procedural violation - and there is none here (see also J 08/84 "Claims fees/BLENDAX" in OJ EPO 1985, 261, 266, Reasons No.12). The fact that the EPO Receiving Section answered the legal question of when the deemed withdrawal under Article 94 (3) EPC took effect in a different way to the Board of Appeal cannot be regarded as a procedural violation.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The contested decision is set aside.
2. Refund of the third renewal fee is ordered.
3. The request for reimbursement of the appeal fee is refused.

quent, ainsi qu'il ressort de la lettre et de l'esprit même de la règle précitée, il y a lieu de considérer que, sous réserve qu'il ne soit pas fait usage d'un remède juridique, la perte d'un droit intervient à l'expiration du délai normal. Cette conclusion n'a certes d'importance que lorsque, par exemple, une taxe annuelle a été acquittée (cf. point 2 supra), mais elle peut en l'occurrence être jugée satisfaisante dans la mesure où elle correspond à une application raisonnable de la Convention.

5. C'est également à cette conclusion que l'on parvient si l'on compare cette situation avec celle, analogue, qui se présente lorsque la demande est réputée retirée et qu'une poursuite de la procédure peut être envisagée en application de l'article 121, mais qu'il n'est pas fait usage de cette possibilité. Dans ce cas, le texte de l'article 121 (1) apporte une réponse claire à la question de savoir à quelle date se produit la perte d'un droit lorsqu'il n'est pas fait appel au remède juridique prévu. Cet article stipule que "s'il s'est produit", l'effet juridique "se trouve annulé" grâce au remède juridique, ce qui correspond là encore à une application raisonnable de la Convention. Une taxe annuelle exigible dans le délai accordé en application du remède juridique doit être remboursée s'il n'est pas fait usage de ce remède que constitue la poursuite de la procédure. Là encore, il n'est donc pas exigé du demandeur qu'il maintienne sa demande en acquittant une taxe annuelle dont le montant est perdu pour lui, à seule fin de se préserver la possibilité de requérir une poursuite de la procédure.

6. Le remboursement de la taxe de recours demandé par la requérante ne peut lui être accordé en application de la règle 67 CBE. En effet, il n'y pas eu vice de procédure, comme l'exige cette règle (cf. également J 08/84 "taxes de revendication - BLENDAX", JO OEB 9/85, p. 261, 266, point 12 des motifs). Le fait que la Section de dépôt de l'OEB ait apporté une réponse différente de celle de la Chambre à la question juridique de savoir à quelle date la demande est effectivement réputée retirée conformément à l'article 94 (3) CBE ne peut être considéré comme un vice de procédure.

Dispositif

Par ces motifs, Il est statué comme suit:

1. La décision attaquée est annulée.
2. Il est ordonné le remboursement de la taxe annuelle pour la troisième année.
3. La requête en remboursement de la taxe de recours est rejetée.