

noch erhärtet worden war, ließ ihn jedoch in gutem Glauben annehmen, daß die dritte Jahresgebühr ordnungsgemäß entrichtet worden war. Man kann ihm keinen Vorwurf daraus machen, daß er keine schriftliche Bestätigung des Gebührenstands verlangt hat, da er keinen Grund zu der Annahme hatte, daß die ihm erteilte mündliche Auskunft unvollständig oder falsch sei.

3.14 Die Kammer ist daher in Anwendung des Grundsatzes "*error communis facit jus*" der Auffassung, daß die dritte Jahresgebühr als ordnungsgemäß entrichtet zu betrachten ist, falls anerkannt wird, daß das Verfahren unterbrochen war; die von der Beschwerdeführerin am ... vorgenommene Zahlung stellt also nur die Begleichung einer Schuld gegenüber dem EPA dar.

Da der neue Vertreter zu Recht davon ausgehen konnte, daß die ihm vom EPA erteilte Auskunft richtig und vollständig war, kann das EPA ihm gegenüber auch nicht geltend machen, daß die dritte Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet worden ist, ohne dabei gegen den Grundsatz "*nemini licet venire contra factum proprium*" zu verstoßen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Entscheidung des Formalsachbearbeiters der Prüfungsabteilung vom ... wird aufgehoben.

Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage zurückverwiesen, festzustellen, ob und wann eine Geschäftsunfähigkeit des Vertreters der Beschwerdeführerin vorlag, die zu einer Unterbrechung des Verfahrens zu der europäischen Patentanmeldung Nr. ... geführt hat, und aufgrund dieser Feststellung zu entscheiden, ob der Wiedereinsetzungsantrag der Beschwerdeführerin zulässig ist und ob ihm stattgegeben werden kann.

representative to believe in good faith that the third renewal fee had been duly paid. It cannot be held against him that he did not request written confirmation of the renewal fee position in respect of the application, as he had no reason to suppose that the oral information given to him was incomplete or erroneous.

3.14 Thus, taking as its basis the maxim "*error communis facit jus*", the Board considers that, should it be recognised that proceedings had been interrupted, the third renewal fee must be deemed to have been duly paid, the payment made by the appellant on ... quite simply being in settlement of a debt vis-à-vis the EPO.

Since the new representative was entitled to accept that the information given him by the EPO was correct and complete the EPO could not, in its dealings with the new representative, invoke the failure to pay the third renewal fee in due time without infringing the principle "*nemini licet venire contra factum proprium*".

Order

For these reasons it is decided that:

The decision of the formalities officer acting for the Examining Division dated ... is set aside.

The matter is referred back to the first instance for the latter to establish whether incapacity on the part of the appellant's representative gave rise to an interruption of the proceedings in respect of European patent application No. ... and if so, when such incapacity occurred, and to decide in the light of its findings whether the appellant's application for re-establishment of rights is admissible and can be allowed.

télex du ..., ont amené le nouveau mandataire à croire, en toute bonne foi, que la troisième annuité avait été régulièrement acquittée. On ne peut lui reprocher de ne pas avoir demandé une confirmation écrite de la situation des annuités de la demande, car il n'avait aucune raison de supposer que les informations verbales qui lui avaient été communiquées étaient incomplètes ou erronées.

3.14 Ainsi, en se fondant sur l'adage "*error communis facit jus*", la Chambre considère que, dans l'hypothèse où il serait reconnu qu'une interruption de la procédure s'est produite, la troisième annuité doit être considérée comme ayant été régulièrement acquittée, le règlement effectué par la requérante ne ... n'étant qu'une simple régularisation débitrice de sa situation vis-à-vis de l'OEB.

Etant donné que le nouveau mandataire a pu légitimement admettre que les informations qui lui avaient été communiquées par l'OEB étaient exactes et complètes, l'OEB ne pourrait, dans ses rapports avec le nouveau mandataire, invoquer le non-paiement en temps utile de la troisième annuité sans enfreindre le principe "*nemini licet venire contra factum proprium*".

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

La décision de l'agent des formalités de la Division d'examen rendue le ... est révoquée.

L'affaire est renvoyée devant la première instance pour qu'elle détermine s'il y a eu une incapacité du mandataire de la requérante ayant provoqué une interruption de la procédure relative à la demande de brevet européen n° ... et, dans l'affirmative, la période à laquelle cette incapacité s'est produite, et qu'elle décide en fonction de cette détermination si la requête en restitutio in integrum de la requérante est recevable et s'il peut y être fait droit.

Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer vom 20. Juli 1987 J. 2/87 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Ford
Mitglieder: C. Payraudeau
R. Schulte

Anmelder: Motorola, Inc.

Stichwort: MOTOROLA

Artikel: 97 (1), (2), 108, 109 (2), 113 (2), 122 EPU

Regel: 51 (4) EPÜ

Decision of the Legal Board of Appeal dated 20 July 1987 J 2/87 (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: P. Ford
Members: C. Payraudeau
R. Schulte

Applicant: Motorola, Inc.

Headword: MOTOROLA

Article: 97 (1), (2), 108, 109 (2), 113 (2), 122 EPC

Rule: 51 (4) EPC

Décision de la Chambre de recours juridique, en date du 20 juillet 1987 J 2/87 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: P. Ford
Membres: C. Payraudeau
R. Schulte

Demandeur: Motorola, Inc.

Référence: MOTOROLA

Article: 97 (1), (2), 108, 109 (2), 113 (2), 122 CBE

Règle: 51 (4) CBE

Schlagwort: "Zulässigkeit der Beschwerde (bejaht) - Einreichung einer schriftlichen Begründung - kein ausdrückliches Nichteinverständnis mit der Fassung der Patentanmeldung" - "ungültige Mitteilung" - "Wiedereinsetzungsfrist" - "Vertrauensschutz - irreführende Mitteilung" - "Gebot der einheitlichen Verfahrenspraxis in allen ähnlich gelagerten Fällen"

Keyword: "Admissibility of appeal (yes) - filing of written statement of grounds - no express disapproval of text of patent application" - "Invalid Communication" - "Time limit for restitutio" - "Principle of good faith - misleading communication" - "Procedural practice to be applied equally to all similar cases"

Mot-clé: "Recevabilité du recours (oui) - dépôt du mémoire exposant les motifs du recours - absence de déclaration marquant expressément le désaccord sur le texte de la demande de brevet" - "Notification non valable" - "Délai prescrit pour formuler la requête en restitutio in integrum" - "Principe de la bonne foi - notification pouvant induire en erreur" - "Nécessité d'appliquer de la même façon la pratique procédurale à tous les cas similaires"

Leitsätze

I. Die Mindestanforderungen des Artikels 108 EPÜ sind erfüllt, wenn die Beschwerdeschrift so aufgefaßt werden kann, daß sie einen Antrag auf Aufhebung der betreffenden Entscheidung mit der Begründung enthält, diese sei nicht mehr gerechtfertigt, weil die in einer früheren Mitteilung des EPA genannten Bedingungen inzwischen erfüllt worden seien.

II. Das EPA gewährt den europäischen Patentanmeldern Vertrauensschutz; eine Mitteilung des EPA mit einer falschen Auskunft, die den Anmelder zu einer Handlung verleitet, die die Zurückweisung seiner Patentanmeldung zur Folge hat, ist in vollem Umfang nichtig und wirkungslos.

III. Im Anschluß an die Entscheidung J 22/86 "Nichteinverständnis/MEDICAL BIOLOGICAL", Nummer 8 und 9, ABI. EPA 1987, 280.

Headnote

I. The minimal requirements of Article 108 EPC are satisfied when the notice of appeal can be interpreted as containing a request for rectification of the decision concerned on the grounds that due to the fact that the conditions set forth in a former Communication of the EPO were not fulfilled, the decision was no longer justified.

II. Principles of good faith govern the relations between the EPO and applicants for European Patents and a Communication from the EPO containing erroneous information which has misled the Appellant into an action causing the refusal of his patent application is void and of no effect in its entirety.

III. Decision J 22/86 "Disapproval/MEDICAL BIOLOGICAL", points 8 and 9, OJ EPO 1987, 280, followed.

Sommaire

I. Les conditions minimums exigées par l'article 108 CBE sont remplies s'il est possible de considérer que dans l'acte de recours le requérant a présenté, en vue d'obtenir l'infirmité de la décision attaquée, une requête motivée par le fait que cette décision n'est plus justifiée, les conditions énoncées dans une notification initialement émise par l'OEB ayant été satisfaites entre temps.

II. Les relations entre l'OEB et les demandeurs de brevets européens sont régies par le principe de la bonne foi, et une notification de l'OEB qui contient des informations erronées ayant conduit le demandeur à agir d'une manière qui a entraîné le rejet de sa demande de brevet est nulle et non avenue dans son intégralité.

III. Cf. décision J 22/86 "Désaccord/MEDICAL BIOLOGICAL", points 8 et 9, JO OEB 1987, 280.

Sachverhalt und Anträge

I. Die Euro-PCT-Anmeldung PCT/US 82/00254 erhielt die europäische Anmeldenummer 82 901 198.0. Nach erfolgter Prüfung sandte ein Formalsachbearbeiter der Prüfungsabteilung am 27. Dezember 1984 eine "Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) EPÜ" (Formblatt 2005) an die Beschwerdeführerin. Auf dem Vordruck war angegeben, daß die Beschwerdeführerin innerhalb von drei Monaten die Erteilungs- und die Druckkostengebühr entrichten und eine Übersetzung der Ansprüche in die beiden anderen Amtssprachen des EPA, die nicht Verfahrenssprache seien, einreichen müsse, falls sie mit der Erteilung des Patents in der beiliegenden Fassung einverstanden sei.

In Formblatt 2005 hieß es weiter: "Wird dieser Aufforderung nicht rechtzeitig entsprochen, so wird die Prüfung fortgesetzt; die Anmeldung kann gegebenenfalls, gestützt auf Art. 97 (1) in Verbindung mit Art. 97 (2) und Art. 113 (2) EPÜ, zurückgewiesen werden."

II. Da die Formalprüfungsstelle der Generaldirektion 2 des EPA innerhalb dieser Frist keine Antwort von der Beschwerdeführerin erhielt, entschied sie am 28. Mai 1985, die europäische Patentanmeldung gemäß Artikel 97 (1) EPÜ zurückzuweisen.

Summary of Facts and Submissions

I. Euro-PCT application PCT/US 82/00254 was given the European patent application number 82 901 198.0. After examination, a Formalities Officer of the Examining Division sent a "communication pursuant to Rule 51 (4) and (5) EPC" to the Appellant (Form 2005) on 27 December 1984. This standard printed form stated that if he approved the patent being granted on the basis of the annexed text, the Appellant must pay the fees for grant and printing and file a translation of the claims in the two official languages of the EPC other than the language of the proceedings within three months from the Communication.

The Form 2005 also stated that "if these acts are not carried out in due time, the examination will be resumed"; the application might be refused on the basis of Article 97 (1) in conjunction with Article 97 (2) and Article 113 (2) EPC.

II. The Formalities Section of Directorate-General 2 of the EPO, having received no answer from the Appellant within the time limit set, gave a decision refusing the European patent application in pursuance of Article 97 (1) EPC on 28 May 1985.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande euro-PCT n° PCT/US 82/00254 a reçu le numéro de demande européenne 82 901 198.0. Après l'examen de la demande, un agent des formalités de la Division d'examen a envoyé à la requérante, le 27 décembre 1984, une "notification établie conformément à la règle 51 (4) et (5) CBE" (formulaire 2005). Sur ce formulaire standard pré-imprimé, il était précisé à la requérante que si elle acceptait que le brevet soit délivré sur la base du texte qui était joint en annexe, elle devait, dans un délai de trois mois à compter de la signification de cette notification, acquitter les taxes de délivrance et d'impression et produire la traduction des revendications dans les deux langues officielles de l'OEB autres que celle de la procédure.

Ce même formulaire comportait encore la mention suivante: "S'il n'est pas déféré à la présente invitation en temps voulu, l'examen est repris", avec pour conséquence que la demande serait le cas échéant rejetée en application de l'article 97 (1) en liaison avec les articles 97 (2) et 113 (2) CBE.

II. N'ayant reçu aucune réponse de la requérante à l'expiration du délai fixé, la Section des formalités de la direction générale 2 de l'OEB a rendu le 28 mai 1985 une décision de rejet de la demande de brevet européen, conformément à l'article 97 (1) CBE.

III. Am 25. Juli 1985 teilte die Beschwerdeführerin dem EPA in einem Fernschreiben, das mit einem am 26. Juli 1985 beim Amt eingegangenen Schreiben bestätigt wurde, mit, daß sie mit der vorgeschlagenen Fassung einverstanden sei und eine Beschwerdegebühr sowie die Erteilungs- und die Druckkostengebühr entrichtete. Die Übersetzungen der Ansprüche ins Deutsche und Französische würden rechtzeitig eingereicht.

Die Beschwerdeführerin beantragte die erneute Zustellung des Formblatts 2005, um für die Einreichung einer Übersetzung in Italien Zeit zu gewinnen. Die Beschwerdegebühr wurde am 25. Juli 1985 entrichtet.

Am 13. August 1985 wurde die Beschwerdeführerin in einem kurzen Bescheid aufgefordert, entsprechend Artikel 108 und Regel 64 EPÜ förmlich Beschwerde einzulegen, was sie am 19. Oktober 1985 tat.

Die Beschwerdeführerin reichte zwar am 13. Dezember 1985 die oben genannten Übersetzungen beim EPA ein, versäumte jedoch, innerhalb der in Artikel 108 EPÜ vorgeschriebenen Frist von vier Monaten eine Beschwerdebegründung nachzureichen.

IV. Die Akte wurde am 10. Januar 1987 der Juristischen Beschwerdekammer zugeleitet. Auf einen Bescheid der Geschäftsstelle der Beschwerdekammer vom 20. Januar 1987 hin, in dem der Beschwerdeführerin das Aktenzeichen der Beschwerde mitgeteilt und Zweifel daran geäußert wurden, ob die Beschwerde angesichts ihrer formalen Mängel und der fehlenden Beschwerdebegründung zulässig sei, reichte die Beschwerdeführerin ein vom 1. Juni 1987 datiertes Fernschreiben ein, das mit einem beim EPA am 15. Juni 1987 eingegangenen Schreiben bestätigt wurde. Darin machte sie geltend,

(i) daß das Fernschreiben vom 25. Juli 1985 und das Bestätigungsschreiben gleichen Datums als gültige Beschwerdeschrift anzusehen seien, deren formale Mängel mit Schreiben vom 19. Oktober 1985 beseitigt worden seien;

(ii) daß keine weitere Begründung eingereicht zu werden brauche;

(iii) daß im Falle von zwei anderen europäischen Patentanmeldungen nach Ergehen der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ ähnliche Umstände vorgelegen hätten. In diesen Fällen sei nach versäumter Entrichtung der erforderlichen Gebühren und der darauf folgenden Zurückweisung in genau derselben Weise wie im vorliegenden Fall Beschwerde eingelegt worden. Auf beide Anmeldungen sei inzwischen ein Patent erteilt worden.

Entscheidungsgründe

Zulässigkeit der Beschwerde

1. Zunächst ist zu klären, ob die Beschwerde im Hinblick auf die Erfor-

III. On 25 July 1985 the Appellant sent a telex to the EPO, confirmed by letter received at the EPO on 26 July 1985, stating that the Appellant hereby approved the proposed text and was paying an appeal fee and the fees for grant and printing. It was also stated that translations of the claims into French and German would be filed in due course.

The Appellant requested that Form 2005 be re-issued in order to allow further time for filing a translation in Italy. The fee for appeal was paid on 25 July 1985.

On 13 August 1985 the Appellant was requested by a brief Communication to file a formal notice of appeal in accordance with Article 108 and Rule 64 EPC which he filed on 19 October 1985.

The Appellant filed the above-mentioned translations at the EPO on 13 December 1985 but did not file any other statement within the four-month period provided by Article 108 EPC.

IV. The file was remitted to the Legal Board of Appeal on 10 January 1987. In answer to a Communication of the Registrar of the Board of Appeal dated 20 January 1987 informing the Appellant of the reference allocated to his appeal and expressing doubt as regards the admissibility of the appeal in view of its formal deficiencies and of the absence of a statement of grounds, the Appellant submitted in a telex dated 1 June 1987 confirmed by a letter received at the EPO on 15 June 1987:

(i) that the telex of 25 July 1985 together with its confirmatory letter of the same date should be regarded as a valid notice of appeal, the formal deficiencies of which had been remedied by the letter of 19 October 1985,

(ii) that no further statement of grounds needed to be filed;

(iii) that similar circumstances obtained following the Rule 51 (4) Communication in two other European patent applications: in these applications following failure to pay the requisite fees and subsequent refusal, appeal was filed in exactly the same manner as in the present application. These two earlier applications have since been granted.

Reasons for the Decision

Admissibility of the appeal

1. The first question to be decided is whether the appeal is admissible having

III. Le 25 juillet 1985, la requérante a envoyé un télex à l'OEB, qu'elle a confirmé par une lettre reçue par l'OEB le 26 juillet 1985, dans lequel elle déclarait être d'accord avec le texte proposé et acquitter une taxe de recours ainsi que les taxes de délivrance et d'impression. Elle précisait en outre que les traductions des revendications en français et en allemand seraient produites en temps voulu.

La requérante a demandé que lui soit envoyée une nouvelle notification - formulaire 2005 - pour qu'elle puisse bénéficier d'un délai supplémentaire afin de déposer une traduction en Italie. La taxe de recours a été acquittée le 25 juillet 1985.

Dans une brève notification en date du 13 août 1985, la requérante a été invitée à introduire un recours en bonne et due forme, conformément à l'article 108 et à la règle 64 CBE, invitation à laquelle elle a déféré le 19 octobre 1985.

Le 13 décembre 1985, la requérante a déposé les traductions précitées auprès de l'OEB, mais elle n'a produit aucun autre document ou déclaration dans le délai de quatre mois prévu à l'article 108 CBE.

IV. Le dossier a été transmis à la Chambre de recours juridique le 10 janvier 1987. En réponse à une communication du greffe de la Chambre de recours juridique en date du 20 janvier 1987, indiquant le numéro attribué à son recours et exposant les doutes existant quant à sa recevabilité, du fait de ses irrégularités de forme et de l'absence d'un mémoire exposant les motifs du recours, la requérante a formulé les conclusions suivantes dans un télex daté du 1^{er} juin 1987, confirmé par une lettre que l'OEB a reçue le 15 juin 1987:

i) le télex du 25 juillet 1985, confirmé par la lettre portant la même date, doit être considéré comme un acte de recours valable, aux irrégularités formelles duquel il a été remédié par la lettre du 19 octobre 1985;

ii) le dépôt d'un mémoire supplémentaire exposant les motifs du recours est superflu;

iii) une situation similaire a prévalu à la suite de l'envoi de la notification établie conformément à la règle 51 (4), dans le cas de deux autres demandes de brevet européen au sujet desquelles le non-paiement dans les délais des taxes requises avait entraîné une décision de rejet contre laquelle un recours avait été formé exactement de la même manière que dans la présente espèce. Ces deux demandes ont depuis donné lieu à la délivrance de brevets.

Motifs de la décision

Sur la recevabilité du recours

1. Il s'agit de décider tout d'abord si le recours est recevable compte tenu des

dernisse der Artikel 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ zulässig ist.

Gemäß diesen Artikeln und dieser Regel ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der angefochtenen Entscheidung unter Angabe der Entscheidung und des Umfangs, in dem ihre Änderung oder Aufhebung begehrt wird, schriftlich einzureichen.

Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung der Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen.

2. Das Fernschreiben vom 25. Juli 1985 stellt nach Auffassung der Kammer zweifellos eine gültige Beschwerdeschrift dar, die nach der bestehenden Praxis des EPA (s. nachstehende Begründung) auch eine hinreichend deutliche Beschwerdebegründung enthält, die zumindest den Mindestanforderungen des Artikels 108 EPÜ entspricht.

Dieses Fernschreiben kann tatsächlich als ein Antrag an das EPA aufgefaßt werden, die Entscheidung aufzuheben, weil sie nach der fernschriftlich abgegebenen förmlichen Zustimmung zu der vorgeschlagenen Fassung nicht mehr gerechtfertigt sei.

Die Beschwerde ist somit zulässig.

Begründetheit der Beschwerde

3. In einer jüngeren Entscheidung (J 22/86 "Nichteinverständnis/MEDICAL BIOLOGICAL" vom 7. Februar 1987, veröffentlicht in European Patent Office Reports (EPOR), Band 2, 1987, 87*), die nach der angefochtenen Entscheidung ergangen ist, hat die Juristische Beschwerdekammer entschieden, daß die Patentanmeldung als zurückgenommen gilt, wenn der Anmelder auf die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ nicht rechtzeitig antwortet.

Nach der oben genannten Entscheidung hat der Anmelder dann nur noch die Möglichkeit, eine Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPÜ zu beantragen, wenn die Bedingungen hierfür erfüllt sind.

4. Im vorliegenden Fall ist zu keinem Zeitpunkt ein Antrag auf Wiedereinsetzung gestellt worden; da er wegen des Ablaufs der Jahresfrist nach Artikel 122 (2) EPÜ jetzt auch eindeutig ausgeschlossen wäre (s. Entscheidung J 16/86 "Patin" vom 1. Dezember 1986 - unveröffentlicht), müßte die Beschwerde zurückgewiesen werden, wenn kein anderer Grund zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung vorliegt.

5. Die Beschwerdeführerin hat vor der Beschwerdekammer im wesentlichen geltend gemacht, daß das EPA der Beschwerde in zwei völlig gleich gelagerten Fällen abgeholfen habe; deshalb hätte sie dies auch im vorliegenden Fall tun müssen.

regard to the requirements of Article 106-108, and Rule 64 EPC.

According to these Articles and Rule, a notice of appeal must be filed in writing within two months of the decision which is impugned identifying the decision and the extent to which amendment or cancellation of the decision is requested.

A statement setting out the grounds of appeal must be filed within four months after the date of notification of the decision.

2. There is no doubt in the Board's view that the telex of 25 July 1985 constitutes a valid notice of appeal which in view of the established procedure of the EPO (see the reasons herebelow) may be considered as also containing a sufficiently clear statement of grounds to satisfy at least the minimal requirements of Article 108 EPC.

It is in fact possible to construe this telex as a request to the EPO to rectify its decision because, due to the formal approval of the text expressed in the telex, this decision was no more justified.

Consequently the appeal is admissible.

Allowability of the appeal

3. In a recent decision (J 22/86 Disapproval/MEDICAL BIOLOGICAL dated 7 February 1987 published in European Patent Office Reports (EPOR) Volume 2, 1987, page 87*, therefore issued since the decision under appeal, the Legal Board of Appeal has decided that when the Applicant does not answer the Communication under Rule 51 (4) EPC within the time limit set, the patent application should be deemed to have been withdrawn.

According to the above-cited decision, the only remedy then open to the Applicant is the **restitutio In Integrum** provided by Article 122 EPC if the conditions of that Article are met.

4. In the present case, since no application for **restitutio In Integrum** has ever been filed and since such application is now clearly barred by the expiry of the one-year time limit of Article 122 (2) (see decision J 16/86 "Patin" of 1 December 1986 - unpublished) the appeal should be rejected unless another ground for revoking the decision under appeal may be found.

5. Before the Board of Appeal, the Appellant has argued in substance that the EPO has effected an interlocutory revision in two exactly similar cases and that it should consequently have effected a similar revision in the present case.

conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 ainsi qu'à la règle 64 CBE.

Il ressort de ces articles et de cette règle qu'un recours doit être formé par écrit dans un délai de deux mois suivant le jour de la signification de la décision attaquée, l'acte de recours devant identifier la décision et indiquer la mesure dans laquelle sa modification ou sa révocation est demandée.

Un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de la signification de la décision.

2. Pour la Chambre, il ne fait pas de doute que le télex du 25 juillet 1985 constitue un acte de recours valable qui, compte tenu de la pratique constante de l'OEB (voir les motifs ci-après), peut être considéré comme contenant un exposé suffisamment clair des motifs pour répondre en tous cas aux conditions minimums requises en vertu de l'article 108 CBE.

Il est en fait possible d'interpréter ce télex comme une requête en vue d'obtenir l'infirmité de la décision de l'OEB, cette décision n'étant plus justifiée du fait que l'accord formel quant au texte a été exprimé dans le télex.

Par conséquent, le recours est recevable.

Sur la possibilité de faire droit au recours

3. Dans une décision récente (J 22/86 "Désaccord/MEDICAL BIOLOGICAL"), en date du 7 février 1987, publiée dans les "European Patent Office reports" (EPOR), volume 2, 1987, page 87*, donc rendue après la décision attaquée, la Chambre de recours juridique a déclaré que si le demandeur ne répond pas dans les délais prescrits à la notification établie conformément à la règle 51 (4) CBE, la demande de brevet est réputée retirée.

Selon la décision précitée, le seul remède juridique dont dispose alors le demandeur est celui de la **restitutio In Integrum**, offert par l'article 122 CBE, dans la mesure où les conditions énoncées dans cet article sont remplies.

4. Dans la présente espèce, puisqu'il n'a à aucun moment été présenté de requête en **restitutio In Integrum** et que la possibilité de le faire est évidemment exclue désormais étant donné que le délai d'un an prévu par l'article 122 (2) est passé (cf. décision J 16/86 "Patin", en date du 1^{er} décembre 1986 - non publiée), le recours doit être rejeté, à moins que l'on puisse trouver un autre motif pour révoquer la décision attaquée.

5. Devant la Chambre de recours, la requérante a fait valoir en substance que, dans deux affaires exactement similaires, l'OEB avait accordé une révision préjudicielle et qu'ainsi il aurait dû agir de même dans la présente espèce.

^{*)} Auch in ABI. EPA 1987, 280 veröffentlicht.

^{*)} Also published in OJ EPO 1987, 280.

^{*)} Egalement publiée dans le JO OEB 1987, 280.

6. Die Kammer stimmt mit der Beschwerdeführerin darin überein, daß das EPA aus Gründen der Billigkeit und nach dem Grundsatz "*Tu patere legem quam fecisti*" die von ihm einmal aufgestellten Verfahrensregeln durchweg einheitlich anwenden sollte, selbst wenn sie eindeutig im Gegensatz zum Übereinkommen stehen.

7. In der angefochtenen Entscheidung ist die Patentanmeldung mit der Begründung zurückgewiesen worden, daß sie den Erfordernissen des EPÜ nicht entspreche, weil der Anmelder der der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ beigefügten Fassung nicht zugestimmt habe.

In dieser Mitteilung (Formblatt 2005) heißt es auf Seite 2:

"Zu 1. und 2.: Wird dieser Aufforderung [Entrichtung der Gebühren und Einreichung der Übersetzungen] nicht rechtzeitig entsprochen, **so wird die Prüfung fortgesetzt**".

Dieser Absatz steht in Einklang mit den Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, C-VI, 15 und der üblichen Praxis des EPA (die in den beiden anderen von der Beschwerdeführerin genannten Fällen auch angewandt worden ist). Nach dieser Praxis weist der Formalprüfer der Prüfungsabteilung die Anmeldung aufgrund von Artikel 97 (1) EPÜ in Verbindung mit den Artikeln 97 (2) und 113 (2) EPÜ zurück, wenn der Anmelder die in der Mitteilung genannten Bedingungen nicht einhält, und hilft dann einer etwaigen Beschwerde des Anmelders gegen die Zurückweisungsentscheidung ab (s. Singer, *Münchener Gemeinschaftskommentar zum EPÜ*, Artikel 97, Anmerkung 16; Gall in "*Echanges ASPI*", Nr. 29, Mai 1987, S. 9).

8. Wenn die Kammer im Anschluß an die oben genannte Entscheidung J 22/86 auch der Auffassung ist, daß die genannten Richtlinien C-VI, 15 und die Praxis mit den Erfordernissen des Übereinkommens nicht in Einklang stehen, so sind sie doch immer angewandt worden und stellen deshalb die vom EPA eingeführten Verfahrensregeln dar.

9. Die Kammer ist immer der Auffassung gewesen, daß in den von der Ausführungsordnung geregelten verfahrensrechtlichen Angelegenheiten der Grundsatz von Treu und Glauben zwischen dem Europäischen Patentamt und den europäischen Patentanmeldern gilt (s. J 10/84, ABI. EPA 1985, 71). Ein anderer von der Kammer angewandter Grundsatz besagt, daß eine Mitteilung des Amts klar und unzweideutig sein muß, wenn sie voll wirksam sein soll (s. J 13/84, ABI. EPA 1985, 34). Die Kammer hat ferner immer die Auffassung vertreten, daß der Inhalt eines Schreibens (oder einer Mitteilung) nicht isoliert, sondern im Zusammenhang auszulegen ist (s. z. B. J 24/82, ABI. EPA 1984, 467).

10. Im vorliegenden Fall wurde die Beschwerdeführerin durch die ihr am 27. Dezember 1984 zugesandte Mitteilung und deren Auslegung anhand der

6. The Board agrees with the Appellant that, as a principle of equity and in application of the principle "*Tu patere legem quam fecisti*", the EPO should apply the procedural provisions it has established equally to all cases even when these provisions are clearly contrary to the Convention.

7. The decision under appeal has rejected the patent application on the ground that it did not conform to the requirements of the EPC on account of the lack of approval by the Applicant of the text annexed to the Communication in accordance with Rule 51 (4) EPC.

This Communication (printed Form 2005) indicated (page 2):

"re 1 and 2: if these acts (payment of the fees and filing of the translations) are not carried out in due time, the **examination will be resumed** ...

This paragraph is in accordance with the Guidelines for Examination in the European Patent Office at C-VI, 1.5 and with the usual practice of the EPO (which has been applied in the two other cases mentioned by the Appellant). According to this practice, in case of failure of the Applicant to conform with the conditions set forth in the Communication, the Formalities Officer of the Examining Division rejects the application in pursuance of Article 97 (1) combined with Article 97 (2) and Article 113 (2) of the EPC and grants an interlocutory revision when the Applicant appeals from the decision of refusal (see Singer, *EPÜ Münchener Gemeinschaftskommentar*, Artikel 97, Anmerkung 16; Gall in "*Echanges ASPI*" No. 29 - May 1987, page 9).

8. Although the Board, following the above cited decision J 22/86 considers that the mentioned Guidelines C-VI, 15 and practice are not consistent with the requirements of the Convention, these Guidelines and practice have been consistently applied and have therefore constituted the rules of practice implemented by the EPO.

9. This Board has always held that principles of good faith govern the relations between the EPO and applicants for European patents over procedural matter laid down in the Implementing Regulations (see J 10/84, OJ EPO 1985, 71). Another principle applied by the Board is that a Communication by the Office must be clear and unambiguous in order to produce its full effect (see J 13/84, OJ EPO 1985, 34). The Board has also always considered that the content of a letter (or Communication) is not to be interpreted in isolation but in its context (see for example J 24/82, OJ EPO 1984, 467).

10. In the present case, the Communication sent to the Appellant on 27 December 1984, interpreted in the light of the Guidelines and of the standard prac-

6. La Chambre estime tout comme la requérante que, pour des raisons d'équité, et conformément au principe "*Tu patere legem quam fecisti*", l'OEB doit appliquer de la même façon dans tous les cas d'espèce les règles procédurales qu'il a établies, même si elles sont clairement en contradiction avec la Convention.

7. Dans la décision attaquée, la demande de brevet a été rejetée pour non-conformité aux conditions requises par la CBE, la demanderesse n'ayant pas exprimé son accord quant au texte annexé à la notification établie conformément à la règle 51 (4) CBE.

Dans cette notification (formulaire pré-imprimé 2005), il était mentionné ce qui suit (page 2):

"ad 1. et 2.: s'il n'est pas déféré à la présente invitation (paiement des taxes et production des traductions) en temps voulu, **l'examen est repris...**"

Cette mention est conforme aux "Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets", C-VI, 15 et elle correspond à la pratique habituelle de l'OEB (qui a été suivie dans les deux autres affaires évoquées par la requérante). Selon cette pratique, si les conditions énoncées dans la notification ne sont pas remplies, l'agent des formalités de la division d'examen rejette la demande conformément à l'article 97 (1) en liaison avec les articles 97 (2) et 113 (2) CBE, et il accorde une révision préjudicielle si le demandeur forme un recours contre la décision de rejet (cf. Singer, *EPÜ Münchener Gemeinschaftskommentar Article 97*, rem. 16; Gall, "*Echanges ASPI*", n° 29, mai 1987, page 9).

8. Bien que la Chambre, s'alignant sur la décision J 22/86 mentionnée précédemment, estime que les Directives, C-VI, 15 et la pratique ne sont pas compatibles avec les exigences de la Convention, ces Directives et cette pratique ont été régulièrement observées, pour constituer de ce fait des règles appliquées par l'OEB.

9. La Chambre a toujours considéré que la bonne foi est le principe qui régit les relations entre l'OEB et les demandeurs de brevets européens, en matière de procédure fixée par le règlement d'exécution (cf. décision J 10/84, JO OEB 1985, 71). Suivant un autre principe appliqué par la Chambre, une notification émanant de l'Office doit, pour produire son plein effet, être formulée en termes clairs et non équivoques (cf. décision J 13/84, JO OEB 1985, 34). De même, la Chambre a toujours estimé que le contenu d'une lettre (ou d'une notification) ne doit pas être examiné isolément, mais interprété par rapport à son contexte (cf. par exemple la décision J 24/82, JO OEB 1984, 467).

10. Dans la présente espèce, la notification envoyée le 27 décembre 1984, interprétée à la lumière des Directives et de la pratique courante de l'OEB, a

Richtlinien und der beim EPA üblichen Praxis zu der Annahme verleitet, sie könne die durch die Nichtbeantwortung der Mitteilung entstandenen Rechtsfolgen wieder rückgängig machen, wenn sie gegen die Zurückweisungsentscheidung Beschwerde einlege.

Es ist darauf hinzuweisen, daß die Beschwerdeführerin aus der Tatsache, daß innerhalb der Monatsfrist nach Artikel 109 (2) EPÜ noch keine Entscheidung zu ihren Gunsten getroffen worden war, nicht hätte schließen können, daß die Abhilfe abgelehnt worden ist, da das EPA in den beiden anderen von ihr erwähnten Fällen die Abhilfeentscheidung dem Beschwerdeführer nicht innerhalb dieser Frist, sondern erst sehr viel später mitgeteilt hatte. Der Beschwerdeführerin ist eigentlich erst durch das Schreiben der Geschäftsstelle der Beschwerdekammer vom 20. Januar 1987 bewußt geworden, daß ihrer Beschwerde nicht abgeholfen worden ist.

11. Die Kammer hält die Mitteilung des Formalsachbearbeiters der Prüfungsabteilung, die der Beschwerdeführerin am 27. Dezember 1984 zugeht, für irreführend, weil sie füglich dahingehend ausgelegt werden konnte, daß die Anmelderin durch bloße Einreichung einer rein formalen Beschwerde wieder in ihre Rechte eingesetzt werden könnte, falls sie diese Mitteilung unbeantwortet ließe.

Im vorliegenden Fall hatte diese irreführende Information entscheidenden Einfluß auf die Entscheidung der Beschwerdeführerin, die Mitteilung nicht rechtzeitig zu beantworten, sondern später gegen die Zurückweisungsentscheidung, die daraufhin erfolgen würde, Beschwerde einzulegen.

Nachdem die Mitteilung in einem wichtigen, ja entscheidenden Punkt ungültig ist, muß sie insgesamt als nichtig und unwirksam gelten, so daß eine neue Mitteilung ergehen muß. Die angefochtene Entscheidung, der diese Mitteilung zugrunde liegt, muß daher widerrufen werden.

12. Es ist darauf hinzuweisen, daß zwischen dieser und der oben genannten früheren Entscheidung, mit der die entsprechende Mitteilung nicht für ungültig erklärt wurde, kein Widerspruch besteht. Der Unterschied liegt einfach darin, daß in dem früheren Fall die in der Mitteilung enthaltene irreführende Information keine entscheidende Auswirkung auf das Verhalten des Beschwerdeführers hatte, der den Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Erfüllung der Formerfordernisse der Regel 51 (4) EPÜ rechtzeitig gestellt hatte.

In dem damaligen Fall konnte die Mitteilung daher mit Ausnahme des bestandenen Teils als gültig angesehen werden.

tion of the EPO has led the Appellant into believing that the legal consequences of his omission to answer the Communication would be retracted if he appealed from the decision of refusal.

It should be noted that the Appellant could not have deduced from the absence of a favourable decision within the one month time limit of Article 109 (2) EPC that an interlocutory revision had been refused since the two other cases mentioned by the Appellant show that the EPO does not in fact communicate to the Appellant its decision to grant an interlocutory revision within such time limit but much later. The Appellant has in fact only been made aware that an interlocutory revision had not been granted by the letter of the Registrar of the Board of Appeal of 20 January 1987.

11. The Board considered that the Communication of the Formalities Officer of the Examining Division sent to the Appellant on 27 December 1984 was misleading in that it could be very reasonably interpreted as allowing an applicant to obtain a re-establishment of his rights, if he did abstain from answering this Communication, by simply filing a purely formal appeal.

In the present case, this misleading information had a determining effect on the decision of the Appellant not to answer the Communication in due time but to appeal later on from the subsequent decision of refusal of the patent application.

Consequently, the Communication being vitiated in one essential and determining element must be considered as void and of no effect in its entirety and a new Communication should be issued. Therefore, the decision under appeal based on this Communication must be revoked.

12. It should be noted that there is no contradiction between the present decision and the above-cited decision which has not invalidated the corresponding Communication. This difference is simply due to the fact that, in the former case, the misleading information contained in the Communication had had no determining effect on the attitude of an Appellant who had filed in due time an application for **restitutio in integrum** in respect of the failure to observe the time limit for complying with the formal requirements of Rule 51 (4) EPC.

The Communication could thus be in the former case considered as valid except for the incriminated part.

conduit la requérante à croire que les conséquences juridiques du fait qu'elle s'abstenait de répondre à la notification disparaîtraient si elle se pourvoyait contre la décision de rejet.

Il convient de faire observer que la requérante ne pouvait pas déduire de l'absence d'une décision favorable dans le délai d'un mois prévu à l'article 109(2) CBE qu'une révision préjudicielle avait été refusée, puisqu'en fait, comme le montrent les deux autres affaires citées par la requérante, l'OEB ne notifie pas au requérant sa décision d'accorder une révision préjudicielle dans ce délai, mais beaucoup plus tard. En réalité, ce n'est que grâce à la lettre du greffe de la Chambre de recours, en date du 20 janvier 1987, que la requérante a pu apprendre que la révision préjudicielle n'avait pas été accordée.

11. La Chambre considère que la notification envoyée le 27 décembre 1984 à la requérante par l'agent des formalités de la Division d'examen pouvait induire en erreur dans la mesure où il était très raisonnablement possible de l'interpréter comme signifiant qu'il suffit à un demandeur qui ne répond pas à la notification, de former un recours de pure forme pour être rétabli dans ses droits.

En l'occurrence, ces informations ambiguës ont joué un rôle déterminant dans la décision de la requérante de ne pas répondre à la notification dans les délais et de former ultérieurement un recours contre la décision de rejet de la demande de brevet rendue en conséquence.

Cette notification présentant donc une irrégularité en ce qui concerne un élément essentiel et déterminant, il convient de la considérer comme nulle et non avenue dans son intégralité, et une nouvelle notification doit être émise. La décision attaquée, qui a été rendue sur la base de cette notification, doit être annulée.

12. Il importe de faire observer que la présente décision n'est pas en contradiction avec celle mentionnée précédemment, dans laquelle il n'avait pas été constaté que la notification en cause n'était pas valable. En effet, cette différence est due au simple fait que, dans cette autre affaire, les informations ambiguës contenues dans la notification n'avaient pas joué un rôle déterminant dans l'attitude adoptée par le requérant, qui avait formulé dans les délais une requête en **restitutio in integrum** quant au délai prescrit pour satisfaire aux conditions de forme énoncées à la règle 51 (4) CBE.

Dans cette affaire précédente, on avait donc pu considérer que la notification était valable, sauf dans la partie incriminée.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Entscheidung des Leiters der Formalprüfungsstelle der Generaldirektion 2 vom 28. Mai 1985 wird aufgehoben.
2. Die Mitteilung der Formalprüfungsstelle der Generaldirektion 2 des Europäischen Patentamts vom 27. Dezember 1984 wird für nichtig und wirkungslos erklärt.
3. Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage zurückverwiesen, eine neue Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) EPÜ ergehen zu lassen.

Order

For these reasons, It is decided that:

1. The decision of the Head of the Formalities Section of Directorate-General 2 dated 28 May 1985 is set aside.
2. The Communication of the Formalities Section of Directorate-General 2 of the European Patent Office dated 27 December 1984 is declared to be void and of no effect.
3. The case is remitted to the first instance with the order to issue a new Communication under Rule 51 (4) and (5) EPC.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision rendue le 28 mai 1985 par le chef de la Section des formalités de la direction générale 2 est annulée.
2. La notification en date du 27 décembre 1984 de la Section des formalités de la direction générale 2 de l'Office européen des brevets est déclarée nulle et non avenue.
3. L'affaire est renvoyée à la première instance avec ordre d'émettre une nouvelle notification établie conformément à la règle 51 (4) et (5) CBE.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2 vom 17. März 1987 T 226/85 - 3.3.2^{*)} (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Lançon
Mitglieder: G. Szabo
R. Schulte

Patentinhaber/Beschwerdegegner:

1. Unilever PLC
2. Unilever NV

Einsprechender/Beschwerdeführer:

- I. Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
- II. Blendax-Werke R. Schneider GmbH & Co.

Stichwort: beständige Bleichmittel/UNILEVER

Artikel: 54, 56, 57, 83, 84 EPÜ

Schlagwort: "ausreichende Offenbarung - Zufallsergebnisse - Gründe für hohe Fehlerquote nicht bekannt"

Leitsatz

Obwohl ein Herumexperimentieren in gewissen Grenzen vertretbar ist, muß bei ausreichender Offenbarung - z. B. auf einem noch unerforschten Gebiet oder wenn wie hier große technische Schwierigkeiten vorliegen - die Beschreibung oder das allgemeine Fachwissen eine brauchbare Anleitung liefern, die den Fachmann nach Auswertung anfänglicher Fehlschläge oder -

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.2 dated 17 March 1987 T 226/85 - 3.3.2^{*)} (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: P. Lançon
Members: G. Szabo
R. Schulte

Patent proprietor/Respondent:

1. Unilever PLC
2. Unilever NV

Opponent/Appellant:

- I. Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
- II. Blendax-Werke R. Schneider GmbH & Co.

Headword: Stable bleaches/UNILEVER

Article: 54, 56, 57, 83, 84 EPC

Keyword: "Sufficiency of disclosure - fortuitous results - unknown reasons causing high failure rate"

Headnote

Even though a reasonable amount of trial and error is permissible when it comes to the sufficiency of disclosure, e.g. in an unexplored field or - as it is in this case - where there are many technical difficulties, there must then be available adequate instructions in the specification or on the basis of common general knowledge which would lead the skilled person necessarily and di-

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.2, en date du 17 mars 1987 T 226/85 - 3.3.2^{*)} (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: P. Lançon
Membres: G. Szabo
R. Schulte

Titulaire du brevet/intimé:

1. Unilever PLC
2. Unilever NV

Opposant/requérant:

- I. Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
- II. Blendax-Werke R. Schneider GmbH & Co.

Référence: Agents stables de blanchiment/UNILEVER

Article: 54, 56, 57, 83, 84 CBE

Mot clé: "Exposé de l'invention suffisamment clair et complet - résultats fortuits - taux d'échec élevé résultant de causes Inconnues"

Sommaire

S'agissant d'apprécier si l'invention est exposée de manière suffisamment claire et complète, il convient d'admettre les tâtonnements dans une mesure raisonnable, par exemple lorsqu'il s'agit d'un domaine encore inexploré ou lorsque, comme en l'espèce, de nombreuses difficultés techniques se présentent. Toutefois, l'homme du métier doit pouvoir disposer d'indications adéquates,

^{*)} 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.