

**Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die Prüfungsabteilung zur weiteren Prüfung auf der Grundlage der am 21. Oktober 1988 eingereichten Ansprüche 1 bis 8 zurückverwiesen.

**Order**

**For these reasons, it is decided that:**

1. The contested decision is set aside.
2. The case is remitted to the Examining Division for further examination on the basis of Claims 1 to 8 filed on 21 October 1988.

**Dispositif**

**Par ces motifs, il est statué comme suit:**

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant la division d'examen aux fins de poursuite de l'examen sur la base des revendications 1 à 8 présentées le 21 octobre 1988.

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2 vom 12. Juni 1989  
T 14/89 - 3.3.2 \*)  
(Amtlicher Text)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. A. M. Lançon  
Mitglieder: R. Schulte  
U. Kinkeldey

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:  
Uhde GmbH**

**Einsprechender/Beschwerdegegner:  
Carl Schenck AG**

**Stichwort: Mängel eines  
Wiedereinsetzungsantrags/UHDE**

**Artikel: 122 (2) (3) EPÜ**

**Schlagwort: "Wiedereinsetzung -  
Zulässigkeit - Fehlen von Gebühr und  
Glaubhaftmachung - offensichtliche,  
leicht behebbare Mängel des Antrags-  
Aufklärungshinweis innerhalb der  
Frist des Artikels 122 (2) EPÜ"**

**Leitsätze**

*1. Der Grundsatz des guten Glaubens, der das Verfahren zwischen EPA und den Beteiligten beherrscht (im Anschluß an J 3/87, ABI. EPA 1989, 3 und J 2/87, ABI. EPA 1988, 330), erfordert es, den Antragsteller auf offensichtliche leicht behebbare Mängel seines Wiedereinsetzungsantrages (hier: Glaubhaftmachung und Zahlung der Gebühr) hinzuweisen, wenn die Beseitigung der Mängel noch innerhalb der Zwei-Monats-Wiedereinsetzungsfrist des Artikels 122 (2) EPÜ erwartet werden kann.*

**Decision of Technical Board of Appeal 3.3.2 dated 12 June 1989  
T 14/89 - 3.3.2 \*)  
(Translation)**

Composition of the Board:

Chairman: P.A.M. Lançon  
Members: R. Schulte  
U. Kinkeldey

**Patent proprietor/Appellant:  
Uhde GmbH**

**Opponent/Respondent:  
Carl Schenck AG**

**Headword: Deficiencies in an  
application for re-establishment of  
rights/UHDE**

**Article: 122(2), (3) EPC**

**Keyword: "Re-establishment of  
rights - admissibility - fee not paid, no  
substantiation supplied - deficiencies  
in the application obviously easy to  
correct - communication within the  
period specified in Article 122(2) EPC "**

**Headnote**

*1. The principle of good faith governing proceedings between the EPO and the parties involved (Reference to decision J 3/87, OJ EPO 1989, 3, and decision J 2/87, OJ EPO 1988, 330) requires that the applicant have his attention drawn to deficiencies in his application for re-establishment of rights which are obviously easy to correct (in this case: fee not paid and substantiation not supplied) if correction of the deficiencies can be expected within the two-month time limit for re-establishment of rights under Article 122(2) EPC.*

**Décision de la Chambre de recours technique 3.3.2, en date du 12 juin 1989  
T 14/89 - 3.3.2 \*)  
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: P.A.M. Lançon  
Membres: R. Schulte  
U. Kinkeldey

**Titulaire du brevet/ requérant:  
Uhde GmbH**

**Opposant/ intimé: Carl Schenck AG**

**Référence: Irrégularités d'une  
requête en restitutio in integrum/UHDE**

**Article: 122(2) et (3) CBE**

**Mot-clé: "Restitutio in integrum -  
recevabilité - taxe non acquittée et  
absence de commencement de  
preuve - irrégularités manifestes de la  
requête auxquelles il peut être  
facilement remédié- irrégularités à  
signaler dans le délai visé à l'article  
122(2) CBE"**

**Sommaire**

*1. En vertu du principe de la bonne foi qui doit régir la conduite de la procédure entre l'OEB et les parties (cf. décisions J 3/87 (JO OEB 1989,3) et J 2/87 (JO OEB 1988, 330)), les irrégularités manifestes qui entachent une requête en restitutio in integrum (en l'occurrence: taxe non acquittée et absence de commencement de preuve) et auxquelles il peut être facilement remédié, doivent être signalées à l'auteur de ladite requête dès lors qu'il peut vraisemblablement encore y être remédié dans le délai de deux mois fixé par l'article 122(2) CBE pour la présentation de la requête en restitutio in integrum.*

\*) Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist bei der Informationsstelle des EPA in 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 the EPO Information Desk 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 d'information de l'OEB à Munich moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1,30 DEM par page.

II. Wird ein solcher Aufklärungshinweis innerhalb der Zwei-Monats-Wiedereinsetzungsfrist des Artikels 122 (2) EPÜ unterlassen, ist er mit Fristsetzung nachzuholen. Handlungen, deren Mängel innerhalb dieser gesetzten Frist beseitigt werden, gelten als rechtzeitig im Sinne des Artikels 122 (2) EPÜ erfolgt.

II. If this communication is not sent by the EPO within the two-month time limit for re-establishment of rights laid down in Article 122(2) EPC, it must be sent subsequently and a new time limit set. Acts, the deficiencies of which are corrected within this set time limit, are deemed to have been performed in due time within the meaning of Article 122(2) EPC.

II. Si les irrégularités n'ont pas été signalées dans le délai de deux mois fixé par l'article 122(2) CBE pour la présentation de la requête en restitutio in integrum, il convient de réparer cette omission en fixant un nouveau délai. S'il est remédié aux irrégularités d'un acte dans le délai ainsi fixé, cet acte est réputé accompli en temps voulu au sens où l'entend l'article 122(2) CBE.

### Sachverhalt und Anträge

I. Im Laufe des Einspruchsverfahrens erhielt die Patentinhaberin und Beschwerdeführerin eine Mitteilung nach Regel 58 (5) EPÜ vom 13. Juli 1988 zugestellt. Damit wurde der Beschwerdeführerin mitgeteilt, daß kein Beteiligter Einwendungen gegen die Fassung erhoben habe, in der das Patent aufrecht erhalten werden solle. Gleichzeitig wurde die Beschwerdeführerin gebeten, innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Zustellung der Mitteilung die Druckkostengebühr für eine neue europäische Patentschrift zu entrichten und eine Übersetzung der geänderten Patentansprüche in den beiden anderen Amtssprachen einzureichen.

II. Die Beschwerdeführerin entrichtete die Druckkostengebühr

III. Da die Beschwerdeführerin die Übersetzung der geänderten Patentansprüche nicht einreichte, wurde das europäische Patent gemäß Art. 102 (5) EPÜ mit Entscheidung vom 8. Dezember 1988 widerrufen, die der Beschwerdeführerin am 12. Dezember 1988 zugestellt wurde.

IV. Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde vom 28. Dezember 1988, eingegangen am 2. Januar 1989, mit der die Beschwerdeführerin die Übersetzungen der Patentansprüche einreichte. Zur Begründung ihrer Beschwerde ist ausgeführt, daß aus der Tatsache der Entrichtung der Druckkostengebühr die Absicht der Anmelderin erkennbar gewesen sei, auch die Übersetzung der Ansprüche einzureichen. Das sei nur deshalb unterblieben, weil im Rahmen einer innerbetrieblichen Umorganisation und eines damit verbundenen Umzugs die Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 13. Juli 1988 in einen falschen Umzugskarton geraten sei. Die Beschwerdeführerin bat, diesen Umstand zu berücksichtigen und der Beschwerde abzuhelfen.

V. Die erste Instanz legte die Beschwerde der Beschwerdekammer vor. Der Berichterstatter machte die Beschwerdeführerin darauf aufmerksam, daß für den Wiedereinsetzungsantrag, der sich aus dem Inhalt der Beschwerdeschrift vom 28. Dezember 1988 ergebe, es an der Zahlung der Wiedereinsetzungsgebühr und der Glaubhaftmachung der Tatsachen fehle, die zur Begründung des Wiedereinsetzungsantrages dienen sollen. Umgehend zahlte daraufhin die Beschwerdeführerin die Wiedereinsetzungsgebühr ein und reichte zur Glaubhaftmachung der die Wiedereinsetzung begründenden Tatsa-

### Summary of Facts and Submissions

I. In the course of the opposition proceedings the patent proprietor and appellant received a communication under Rule 58(5) EPC dated 13 July 1988 notifying him that no party had expressed objections to the text in which it was intended to maintain the patent. At the same time he was requested to pay the fee for printing a new European patent specification and file a translation of the amended claims in the other two official languages within three months of the communication.

II. The appellant paid the printing fee

III. As the appellant did not file a translation of the amended claims the European patent was revoked by a decision in accordance with Article 102(5) EPC dated 8 December 1988 notified to the appellant on 12 December 1988.

IV. The appellant filed the translations of the claims with an appeal against the said decision dated 28 December 1988 and received on 2 January 1989. He argued that by paying the printing fee it was obvious that he had also intended to file a translation of the claims; the only reason why he had not done so was that in the course of an internal reorganisation and the removals which this entailed the European Patent Office's communication dated 13 July 1988 had found its way into the wrong removal carton. He requested that allowance be made for this circumstance and that the appeal be allowed.

V. The first instance remitted the appeal to the Board of Appeal. The rapporteur drew the appellant's attention to the fact that the appropriate fee had neither been paid nor had the substantiation of the facts in support of the application been supplied, and thus the conditions were not fulfilled for an application for re-establishment of rights such as followed from the appeal dated 28 December 1988. The appellant thereupon immediately paid the re-establishment fee and filed, in substantiation of the facts in support of that re-establishment, two affidavits made before a notary by Mr W., head of the

### Exposé des faits et conclusions

I. Au cours de la procédure d'opposition, la titulaire du brevet et requérante a reçu une notification en date du 13 juillet 1988, établie conformément à la règle 58(5) CBE, l'informant qu'aucune partie n'avait soulevé d'objections à l'encontre du texte dans lequel il était prévu de maintenir le brevet. Dans cette même notification, la requérante était également invitée à acquitter, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la notification, la taxe d'impression d'un nouveau fascicule du brevet européen et à produire une traduction des revendications modifiées dans les deux autres langues officielles de l'Office européen des brevets.

II. La requérante a acquitté la taxe d'impression

III. La requérante n'ayant pas produit de traduction des revendications modifiées, le brevet européen a été révoqué conformément à l'article 102(5) CBE, par décision en date du 8 décembre 1988, notifiée à la requérante le 12 décembre 1988.

IV. La requérante s'est pourvue contre cette décision par un acte de recours daté du 28 décembre 1988, reçu par l'Office le 2 janvier 1989, auquel elle a joint les traductions des revendications du brevet. Dans le mémoire exposant les motifs du recours, elle soutient que le fait qu'elle ait acquitté la taxe d'impression montrait bien qu'elle avait l'intention à l'époque de produire également les traductions des revendications. Si ces revendications n'ont pas été communiquées, c'est tout simplement parce que, lors du déménagement effectué à la suite d'une réorganisation interne de l'entreprise, la notification de l'Office européen des brevets en date du 13 juillet 1988 avait été rangée dans un carton auquel elle n'était pas destinée. La requérante a demandé qu'il soit tenu compte de ces circonstances et qu'il soit fait droit à son recours.

V. La première instance a déféré le recours à la chambre de recours. Le rapporteur a signalé à la requérante que pour sa requête en restitutio in integrum contenue implicitement dans son acte de recours du 28 décembre 1988, elle n'avait ni acquitté la taxe de restitutio in integrum, ni apporté un commencement de preuve en ce qui concerne les faits et les justifications invoqués à l'appui de cette requête. La requérante a alors réglé immédiatement la taxe en question et, afin d'apporter un commencement de preuve en ce qui concerne les faits et les justifications invoqués à l'appui de sa requête, elle a

chen zwei notarielle eidesstattliche Versicherungen des Abteilungsleiters des Bereichs "Zentrale Verfahrenstechnik", zu dem auch das Patentwesen gehört, Herrn W., und der Sachbearbeiterin für die administrative Patentbearbeitung, Frau K., ein.

Frau K. erklärt an Eides Statt, daß infolge einer innerbetrieblichen Umorganisation ein Umzug habe durchgeführt werden müssen, für den sie die Akten in die Umzugskartons einsortiert habe. Aus ihr unerklärlichen Gründen sei dabei die Mitteilung nach Regel 58 (5) EPÜ vom 13. Juli 1988 in einen Stapel abzulegender Vorgänge geraten, so daß aus diesem Grund die Übersendung der Übersetzung der geänderten Patentansprüche unterblieben sei. Aufgrund der Widerrufsentscheidung vom 8. Dezember 1988 sei die Mitteilung nach Regel 58 (5) EPÜ gesucht und in den abzulegenden Akten aufgefunden worden.

Der Abteilungsleiter W. erklärt an Eides Statt, daß ihm Frau K. als beständig zuverlässige Mitarbeiterin für die administrative Patentbearbeitung bekannt sei und daß der zeitweilige Verlust der Mitteilung nach Regel 58 (5) EPÜ nur in einem einmaligen menschlichen Versagen der Mitarbeiterin zu suchen sei.

VI. Die Einsprechende hat sich zum Vorbringen der Beschwerdeführerin nicht geäußert.

### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht Artikel 106 bis 108 sowie Regel 64 EPÜ und ist daher zulässig.

2. Art. 102 (5) Satz 2 EPÜ bestimmt, daß das europäische Patent widerrufen wird, wenn die Übersetzung der geänderten Patentansprüche nicht rechtzeitig eingereicht wird. Da die Beschwerdeführerin innerhalb der Drei-Monats-Frist der Regel 58 (5) EPÜ die Übersetzungen nicht eingereicht hatte, konnte die erste Instanz das Patent aus diesem Grunde widerrufen. Die Entscheidung ist zulässigerweise gemäß Nr. 11 der Mitteilung des Vizepräsidenten der Generaldirektion 2 des EPA vom 15. Juni 1984 (ABI. EPA 1984, 319) von einem Formalsachbearbeiter erlassen worden.

3. Mit der Beschwerde hat die Patentinhaberin die fehlenden Übersetzungen eingereicht und gebeten, der Beschwerde abzuweichen, da das Fristversäumnis auf einen unglücklichen Zufall zurückzuführen sei. Damit bittet die Beschwerdeführerin ersichtlich um Wiedereinsetzung in die versäumte Frist.

4. Der Wiedereinsetzungsantrag ist rechtzeitig gestellt. Von der Fristversäumnis zur Einreichung der Übersetzungen der geänderten Patentansprüche hat die Beschwerdeführerin durch die Zustellung der Widerrufsentscheidung

central process engineering department which dealt with patents, and by Mrs K., the employee in charge of patent administration.

In her statement Mrs K. affirms that internal reorganisation had necessitated a move, in preparation for which she had sorted and placed the files in removal cartons. For reasons she was unable to explain the communication under Rule 58(5) EPC of 13 July 1988 had in the process been put into a pile of material waiting to be filed, which was why the translation of the amended claims had not been despatched. On receipt of the decision to revoke the patent dated 8 December 1988, a search had been made for the said communication and it had indeed been found among the material awaiting filing.

The head of department, Mr W., affirms in his statement that Mrs K. is known to him as a consistently reliable member of staff with responsibility for administrative processing of patents and that the temporary loss of the communication under Rule 58(5) EPC could only be attributed to an exceptional and human error on her part.

VI. The opponent made no comment on the appellant's submission.

### Reasons for the Decision

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

2. Article 102(5), second sentence, EPC provides that the European patent shall be revoked if the translation of the amended claims has not been filed in due time. As the appellant had not filed the translations within the three-month period laid down in Rule 58(5) EPC, the first instance was able to revoke the patent for this reason. The decision was issued admissibly by a formalities officer in accordance with point 11 of the Notice of the Vice-President of Directorate-General 2 of the EPO dated 15 June 1984 (OJ EPO 1984, 319).

3. The patent proprietor filed the missing translations together with the appeal, requesting that the latter be allowed, as non-observance of the time limit had been due to a stroke of bad luck. The appellant was thereby evidently requesting re-establishment to enable the omitted act to be deemed to have been completed within the time limit.

4. The application for re-establishment was filed in due time. The applicant was made aware of his failure to observe the time limit for filing the translations of the amended claims on 12 December 1988, the date on which

produit deux déclarations faites sous serment devant notaire, l'une par M. W., chef du département "Zentrale Verfahrenstechnik", compétent également pour les brevets, l'autre par Mme K., responsable du traitement administratif des dossiers de brevets.

Mme K. déclare sous serment qu'à la suite d'une réorganisation interne de l'entreprise, il a fallu effectuer un déménagement au cours duquel elle a rangé les dossiers dans des cartons. Pour des raisons qu'elle ne s'explique pas, la notification en date du 13 juillet 1988, établie conformément à la règle 58(5) CBE, a abouti dans une pile de dossiers à classer; c'est pourquoi il n'a pas été produit de traduction des revendications modifiées. Lorsqu'a été connue la décision de révocation en date du 8 décembre 1988, des recherches ont été entreprises et la notification établie conformément à la règle 58(5) CBE a été retrouvée parmi les dossiers à classer.

Le chef de département, M. W., a déclaré sous serment qu'à sa connaissance, Mme K. s'était toujours montrée une employée fiable pour ce qui concerne le traitement administratif des dossiers de brevets, et que la perte temporaire de la notification établie conformément à la règle 58(5) CBE ne pouvait être imputée qu'à un erreur commise exceptionnellement par cette collaboratrice.

VI. L'opposante n'a présenté aucune observation en réponse aux allégations de la requérante.

### 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. Aux termes de l'article 102(5), 2<sup>e</sup> phrase CBE, le brevet européen est révoqué si la traduction des revendications modifiées n'est pas produite dans les délais. Etant donné que la requérante n'avait pas produit les traductions dans le délai de trois mois visé à la règle 58(5) CBE, la première instance était en droit de révoquer le brevet pour ce motif. La décision de révocation a été prise par un agent des formalités dûment autorisé, en application du point 11 du Communiqué du Vice-Président de l'OEB chargé de la direction générale 2, en date du 15 juin 1984 (cf. JO OEB 1984, 319).

3. La requérante a joint à son acte de recours les traductions manquantes et a demandé qu'il soit fait droit à son recours, la non-observance du délai étant imputable à un hasard malheureux. Elle demandait ainsi manifestement à être rétablie dans ses droits quant au délai non observé.

4. La requête en restitutio in integrum a été présentée en temps voulu. Par la décision de révocation qui lui a été notifiée le 12 décembre 1988, la requérante a été informée qu'elle n'avait pas observé le délai de production des tra-

derung am 12. Dezember 1988 Kenntnis erhalten. Schon am 28. Dezember 1988, also sehr frühzeitig innerhalb der Zwei-Monats-Frist des Art. 122 (2) EPÜ bat die Beschwerdeführerin um Wiedereinsetzung und holte gleichzeitig die versäumte Handlung, nämlich die Einreichung der Übersetzung der geänderten Patentansprüche nach.

Entsprechend Art. 122 (3) EPÜ weist jedoch der Wiedereinsetzungsantrag zwei Mängel auf: Einmal hat die Beschwerdeführerin die zur Begründung der Wiedereinsetzung dienenden Tatsachen innerhalb der Zwei-Monats-Frist des Art. 122 (2) EPÜ nicht glaubhaft gemacht. Zum anderen hat sie die Wiedereinsetzungsgebühr erst auf den aufklärenden Hinweis des Berichterstatters vom 3. Mai 1989 mit ihrem Schreiben vom 9. Mai 1989, eingegangen am 18. Mai 1989 eingezahlt. Da die Wiedereinsetzungsfrist des Art. 122 (2) EPÜ zwei Monate nach dem Wegfall des Hindernisses (12. Dezember 1988) am 12. Februar 1988 abgelaufen war, ist die Zahlung der Wiedereinsetzungsgebühr und die Einreichung der Glaubhaftmachungsmittel am 18. Mai 1989 an sich verspätet.

5. Aus folgenden Gründen hält die Kammer gleichwohl den Wiedereinsetzungsantrag entsprechend Art. 122 (2) EPÜ für zulässig:

Das Wiedereinsetzungsbegehren hat die Patentinhaberin dem Europäischen Patent sehr rechtzeitig innerhalb der zweimonatigen Wiedereinsetzungsfrist, die am 12. Februar 1989 ablief, nämlich am 2. Januar 1989 eingereicht. Das Europäische Patentamt konnte somit innerhalb der Wiedereinsetzungsfrist feststellen, daß ein sachlich erfolgversprechender Wiedereinsetzungsantrag vorlag, der jedoch zwei klare Mängel hinsichtlich seiner Zulässigkeit aufwies, nämlich das Fehlen der Wiedereinsetzungsgebühr und das Fehlen der Glaubhaftmachung von Tatsachen, die die Wiedereinsetzung begründen sollen.

Bei einer solchen Sachlage gebietet der Grundsatz von Treu und Glauben, der das Verhältnis zwischen den Parteien und dem Europäischen Patentamt beherrscht (vgl. J 3/87 vom 3. Dezember 1987, ABI. EPA 1989, 3; J 2/87 vom 20. Juli 1987, ABI. EPA 1988, 330), daß das Europäische Patentamt nicht schweigt, sondern den Antragsteller auf offensichtliche Mängel seiner Verfahrenshandlung aufmerksam macht. Eine solche Pflicht zur Aufklärung besteht jedenfalls dann, wenn wie im vorliegenden Fall die Beseitigung der offensichtlichen Mängel noch innerhalb der Wiedereinsetzungsfrist erwartet werden kann. Hätte die erste Instanz nach Eingang des Wiedereinsetzungsantrages

he was notified of the decision to revoke the patent. On 28 December 1988, i.e. at a very early stage in the two-month period laid down in Article 122(2) EPC, the appellant applied for re-establishment and at the same time completed the omitted act by filing the translation of the amended claims.

Under Article 122(3) EPC, however, the application has two deficiencies. Firstly, the appellant did not set out the facts on which application for re-establishment relied within the two-month period laid down in Article 122(2) EPC. Secondly, he only paid the fee for re-establishment - in response to the rapporteur's communication dated 3 May 1989 - with his letter dated 9 May 1989 and received on 18 May 1989. As the time limit laid down in Article 122(2) EPC had expired two months after the removal of the cause of non-compliance with the time limit (12 December 1988) on 12 February 1989, he was actually too late through paying the fee for re-establishment and filing the substantiating facts only on 18 May 1989.

5. The Board nonetheless deems the application for re-establishment in accordance with Article 122(2) EPC to be admissible on the following grounds:

The patent proprietor filed the request with the European Patent Office for re-establishment very promptly on 2 January 1989, well within the two-month time limit which expired on 12 February 1989. The EPO was thus able to ascertain within the said time limit that an application had been filed and could expect to be successful on its merits, but that it had two clear deficiencies with regard to its admissibility, i.e. the fee for re-establishment had not been paid and the facts intended as substantiation of the application had not been filed.

Under such circumstances the principles of good faith governing the relations between the parties and the European Patent Office (cf. decision J 3/87 dated 3 December 1987, OJ EPO 1989, 3; decision J 2/87 dated 20 July 1987, OJ EPO 1988, 330) demand that the European Patent Office should not fail to draw the appellant's attention to obvious deficiencies in his acts. This obligation certainly exists if, as in the present case, the obvious deficiencies can be expected to be remedied within the time limit for re-establishment. If the first instance had, in a communication, pointed out to the appellant, after receiving his application for re-establishment, that it did

ductions des revendications modifiées. Dès le 28 décembre 1988, c'est-à-dire au début du délai de deux mois fixé par l'article 122(2) CBE, la requérante a présenté une requête en restitutio in integrum et a simultanément accompli l'acte qui ne l'avait pas été, à savoir la production de la traduction des revendications modifiées.

Toutefois, la requête en restitutio in integrum présente deux irrégularités au regard de l'article 122(3) CBE: d'une part, la requérante n'a pas indiqué\*) à l'OEB, dans le délai de deux mois fixé par l'article 122(2) CBE, les faits et les justifications invoqués à l'appui de sa requête, d'autre part, elle n'a acquitté la taxe de restitutio in integrum par courrier du 9 mai 1989, reçu le 18 mai 1989, qu'en réponse à l'avertissement donné le 3 mai 1989 par le rapporteur. Le délai fixé par l'article 122(2) CBE pour la présentation de la requête en restitutio in integrum ayant expiré le 12 février 1988, deux mois après la cessation de l'empêchement (le 12 décembre 1988), le paiement de la taxe de restitutio in integrum ainsi que la production, le 18 mai 1989, des commencements de preuve, n'ont pas été effectués dans les délais.

5. La Chambre estime néanmoins que la requête en restitutio in integrum est recevable au regard de l'article 122(2) CBE, et ceci pour les raisons suivantes:

La titulaire du brevet a présenté bien à temps, le 2 janvier 1989, sa requête en restitutio in integrum à l'Office européen des brevets, respectant le délai de deux mois, expirant le 12 février 1989, qui était prévu à cet effet. L'Office européen des brevets a donc pu constater avant l'expiration de ce délai que la requête formulée avait, quant au fond, de bonnes chances d'aboutir, mais qu'elle présentait deux irrégularités manifestes pour ce qui est de sa recevabilité, la taxe de restitutio in integrum n'ayant pas été acquittée et aucun commencement de preuve n'ayant été fourni en ce qui concerne les faits et les justifications invoqués à l'appui de cette requête.

Dans une situation comme celle-là, le principe de la bonne foi qui doit régir les relations entre l'OEB et les parties à la procédure (cf. décisions J 3/87 en date du 3 décembre 1987 (JO OEB 1989, 3) et J 2/87 en date du 20 juillet 1987 (JO OEB 1988, 330)) veut que l'Office européen des brevets réagisse et signale à l'auteur de la requête les irrégularités manifestes dont son acte est entaché. Il est en tout cas tenu d'informer l'auteur de la requête, lorsqu'il y a lieu de penser, comme c'est le cas en l'occurrence, qu'il est encore possible de remédier à ces irrégularités manifestes dans le délai fixé pour la présentation de la requête en *restitutio in integrum*. Si la première instance

\* La traduction de cette expression correspond à la version française de l'article 122(3). La version allemande correspondante "glaubhaft gemacht" se traduirait littéralement par "apporter un commencement de preuve en ce qui concerne".

den Antragsteller darauf hingewiesen, daß sein Wiedereinsetzungsantrag nicht den gesetzlichen Erfordernissen entspricht, weil Glaubhaftmachung und Gebühr fehlen, so wären vom Antragsteller diese Mängel mit Sicherheit noch innerhalb der gesetzlichen Wiedereinsetzungsfrist beseitigt worden, da hierfür genügend Zeit, nämlich rund sechs Wochen, zur Verfügung stand.

Die erste Instanz hat dem Antragsteller einen solchen aufklärenden Hinweis nicht gegeben. Das Unterlassen eines rechtlich gebotenen Hinweises durch das Europäische Patentamt darf aber nicht zu einem Rechtsverlust beim Antragsteller führen, der einen solchen aufklärenden Hinweis hätte erwarten können. Daher ist es zur Vermeidung eines ungerechtfertigten Rechtsverlustes beim Antragsteller erforderlich, daß dieser Hinweis mit einer Fristsetzung zur Behebung der Mängel mit der Folge nachgeholt wird, daß die Behebung der Mängel innerhalb der gesetzten Frist als rechtzeitig im Sinne des Art. 122 (2) EPÜ anzusehen ist. Nach Auffassung der Kammer geht es nicht an, daß im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt ein Antragsteller einen endgültigen Rechtsverlust erleidet, nur weil das Europäische Patentamt eine gebotene Aufklärung unterlassen hat. Das Europäische Patentamt darf nicht untätig mit ansehen, wie ein nicht vertretener Patentinhaber infolge eines offensichtlich leicht behebbaren Mangels seines Wiedereinsetzungsantrages ein wertvolles Recht, nämlich sein Patent verliert.

Unter Anwendung von Art. 111 (1) EPÜ hat die Beschwerdekammer den gebotenen aufklärenden Hinweis nachgeholt. Daraufhin hat die Patentinhaberin umgehend die Wiedereinsetzungsgebühr gezahlt und die Tatsachen, die dem Wiedereinsetzungsantrag begründen sollen, durch Vorlage von eidesstattlichen Versicherungen glaubhaft gemacht. Damit ist der Wiedereinsetzungsantrag als zulässig anzusehen.

6. Der Wiedereinsetzungsantrag ist auch begründet, da die Patentinhaberin trotz aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt verhindert worden war, gegenüber dem Europäischen Patentamt die Frist zur Einreichung der Übersetzung der Patentansprüche einzuhalten. Die Mitteilung nach Regel 58 (5) EPÜ geriet im Rahmen einer innerbetrieblichen Umorganisation und einem damit verbundenen Umzug in einen falschen Umzugskarton, so daß die Mitteilung nicht der zuständigen Abteilung der Patentinhaberin zugeleitet wurde. Diese Tatsache, die zur Versäumung der Frist führte, stellt einen isolierten Fehler dar, wie er trotz sorgfältiger Organisation eines Betriebes nicht ausgeschlossen werden kann (vgl. Entscheidung vom 21. Oktober 1986 J 2/86 und J 3/86, ABI. EPA 1987, 362). Daher sind die Voraussetzungen für eine Wieder-

not meet the legal requirements because the statement containing the substantiating facts and the fee were missing, the applicant would surely have remedied these deficiencies within the legal time limit for re-establishment, as he still had sufficient time - i.e. about six weeks - in which to do so.

The first instance did not send the applicant such a communication. The European Patent Office's failure to issue such notification required by law must not, however, lead to a loss of rights for an applicant, who could have expected to be informed. It is therefore necessary, in order to avoid an unjustified loss of an applicant's rights, that a communication of this nature should be sent and a time limit set for remedying the deficiencies, so that they may thus be deemed to have been removed in due time within the meaning of Article 122(2) EPC. In the Board's view an applicant cannot be allowed to suffer a definitive loss of rights in proceedings before the European Patent Office just because the latter has failed to issue the necessary communication. The Office must not sit by and watch as an unrepresented patent proprietor loses a valuable right, i.e. his patent, because his application for re-establishment contains a deficiency which is obviously easy to correct.

In pursuance of Article 111(1) EPC the Board of Appeal sent the required communication. The patent proprietor thereupon immediately paid the fee for re-establishment and set out the facts intended to substantiate the application for such re-establishment by submitting affidavits. The application is thereby deemed to be admissible.

6. The application is also justified, as, in spite of taking all due care necessitated by the circumstances, the patent proprietor had been prevented from observing the time limit for filing the translation of the claims with the European Patent Office. In the course of internal reorganisation and the removals this entailed, the Rule 58(5) EPC communication was put into the wrong removal carton and consequently did not reach the patent proprietor's department responsible. This fact, which led to non-observance of the time limit, constitutes an isolated mistake such as cannot be ruled out despite careful company organisation (cf. decision J 2/86 and J 3/86 dated 21 October 1986, OJ EPO 1987, 362). The conditions are therefore met for a re-establishment of rights under Article 122 EPC to enable the omitted act - the filing of the

avait signalé à l'auteur de la requête, après réception de la requête en *restitutio in integrum*, que cette requête ne remplissait pas les conditions réglementaires du fait que la taxe n'avait pas été acquittée et qu'il n'existait pas de commencement de preuve, l'auteur de la requête aurait certainement remédié à ces irrégularités dans le délai réglementaire fixé pour la présentation d'une requête en *restitutio in integrum*, étant donné qu'il disposait à cet effet de six semaines environ, ce qui est un délai suffisant.

La première instance n'a pas signalé ces irrégularités à l'auteur de la requête. Or, le fait que l'Office ait manqué à cette obligation ne doit pas entraîner de perte de droit pour l'auteur de la requête qui aurait pu attendre de l'Office qu'il lui signale ces irrégularités. Par conséquent, afin de ne pas faire subir à l'auteur de la requête une perte de droit injustifiée, il y a lieu de lui signaler ces irrégularités en lui fixant un délai pour y remédier, l'auteur de la requête étant considéré comme ayant remédié aux irrégularités en temps voulu au sens de l'article 122(2) CBE s'il respecte le délai qui lui a été imparti. La Chambre estime qu'il ne convient pas qu'au cours d'une procédure devant l'Office européen des brevets l'auteur d'une requête subisse une perte de droits définitive simplement parce que l'Office ne l'a pas averti comme il l'aurait dû. L'Office ne doit pas rester inactif lorsqu'un titulaire de brevet qui n'a pas désigné de représentant va perdre un droit précieux, à savoir son brevet, en raison d'une irrégularité à laquelle il est manifestement facile de remédier.

En application de l'article 111(1) CBE, la Chambre a averti l'auteur de la requête, comme il aurait fallu le faire. La titulaire du brevet a alors acquitté sans retard la taxe de *restitutio in integrum*; elle a également produit des déclarations sous serment qui constituent un commencement de preuve en ce qui concerne les faits et les justifications invoqués à l'appui de sa requête en *restitutio in integrum*. Par conséquent, la requête en *restitutio in integrum* doit être considérée comme recevable.

6. La requête en *restitutio in integrum* est par ailleurs fondée, puisque la titulaire, bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessaire par les circonstances, a été empêchée d'observer le délai qui lui était imparti par l'Office européen des brevets pour produire la traduction des revendications du brevet. Lors d'un déménagement effectué dans le cadre d'une réorganisation interne de l'entreprise, la notification établie conformément à la règle 58(5) CBE a été rangée dans un carton auquel elle n'était pas destinée, de sorte qu'elle n'a pas été transmise au département compétent de l'entreprise titulaire du brevet, ce qui a entraîné la non-observation du délai; il s'agit là d'une erreur isolée dont le risque ne peut être exclu, même dans une entreprise où il est apporté le plus grand soin à l'organisation (cf. décisions J 2/86 et J 3/86 en

einsetzung nach Art. 122 EPÜ in die versäumte Frist zur Einreichung der Übersetzungen der Patentansprüche gegeben.

7. Mit der Gewährung der Wiedereinsetzung ist der Patentinhaber in den vorigen Stand wieder eingesetzt, d. h. er ist so zu behandeln, als ob er die Frist zur Einreichung der Übersetzungen der Ansprüche nicht versäumt hätte. Daher war die angefochtene Entscheidung, die auf dem Fristveräumnis beruhte, aufzuheben.

#### Entscheidungsformel

##### Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Der Patentinhaberin wird Wiedereinsetzung in die versäumte Frist zur Einreichung der Übersetzungen der Patentansprüche gewährt.

2. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

3. Die Sache wird zur Fortsetzung des Verfahrens an die erste Instanz zurückverwiesen.

translations - to be deemed to have been completed within the time limit.

7. The granting of re-establishment of rights means that the patent proprietor is to be treated as if he had not failed to observe the time limit for filing the translations of the claims. The contested decision, which was founded on non-observance of the time limit, therefore has to be set aside.

#### Order

##### For these reasons, it is decided that:

1. The patent proprietor is granted re-establishment of rights to enable the omitted act - the filing of translations of the claims - to be deemed to have been completed within the time limit.

2. The impugned decision is set aside.

3. The case is remitted to the first instance for continuation of the proceedings.

date du 21 octobre 1986, JO OEB 1987, 362). La requérante réunit donc les conditions exigées pour pouvoir être rétablie dans ses droits, conformément à l'article 122CBE, en ce qui concerne le délai de production des traductions des revendications.

7. Du fait de l'octroi de la *restitutio in integrum*, la titulaire du brevet est rétablie dans ses droits, c'est-à-dire qu'il y a lieu de la traiter comme si elle avait observé le délai de production des traductions des revendications. Il convient donc d'annuler la décision attaquée, qui avait été prise en raison de la non-observation de ce délai.

#### Dispositif

##### Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La titulaire du brevet est rétablie dans ses droits quant au délai de production des traductions des revendications.

2. La décision attaquée est annulée.

3. L'affaire est renvoyée à la première instance, à charge pour elle de poursuivre la procédure.