

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer vom 1. Februar 1990

J 1/89

(Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Ford
Mitglieder: R. Schulte
J.-C. Saisset

Anmelder: Emil Liesenfeld

Stichwort: Freiwillige Serviceleistung/LIESENFELD

Artikel: 86, 150 (2) Satz 3 EPÜ, 40 PCT

Schlagwort: "Hinweis auf Jahresgebührensatzung - Freiwillige Serviceleistung des EPA - Klarheit und Unmißverständlichkeit von Bescheiden - Vertrauensschutz" - "Fälligkeitstag der 3. Jahresgebühr - internationale Anmeldung mit Kapitel II PCT"

Leitsätze

1.1 Der Vertrauensschutz, der das Verfahren zwischen EPA und Anmelder beherrscht (J 2/87 ABI. EPA 1988, 330 und J 3/87 ABI. EPA 1989, 3) gilt auch gegenüber freiwilligen Serviceleistungen des EPA, wenn diese nicht so abgefaßt sind, daß Mißverständnisse bei einem vernünftigen Adressaten ausgeschlossen sind

2 Ein Anmelder kann nicht darauf vertrauen, daß ihm bestimmte freiwillige Serviceleistungen des EPA (hier: Hinweise auf die Fälligkeit von Jahresgebühren) regelmäßig zugestellt werden und kann daher keine Ansprüche daraus herleiten, wenn sie nicht erfolgen (Bestätigung von J 12/84 ABI. EPA 1985, 108); erhält der Anmelder aber eine freiwillige Serviceleistung, so kann er auf deren Richtigkeit und Vollständigkeit vertrauen.

3 Zahlt ein Anmelder Jahresgebühren im Einklang mit einem mißverständlichen Hinweis über die Fälligkeit der Jahresgebühren, so ist er so zu behandeln, als ob er die Jahresgebühr rechtzeitig entrichtet hätte.

II. Verschiebt sich der Beginn der regionalen (europäischen) Phase auf den Zeitpunkt des Ablaufes des 30. Monats ab dem Anmeldedatum der internationalen Anmeldung, so wird die Jahresgebühr für das dritte Patentjahr erst mit Ablauf des 30. Monats, d.h. am letzten Tag der 30-Monatsfrist fällig¹

¹ Neue Rechtslage ab 1.6.1991 (Regel 104 b (1) e) EPÜ

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

Decision of the Legal Board of Appeal dated 1 February 1990

J 1/89

(Translation)

Composition of the Board:

Chairman: P. Ford
Members: R. Schulte
J.-C. Saisset

Applicant: Emil Liesenfeld

Headword: Courtesy service/LIESENFELD

Article: 86, 150 (2), third sentence, EPC, 40 PCT

Keyword: "Reminder concerning payment of renewal fees - Courtesy service of the EPO - Clarity and unambiguity of communications - Principle of good faith" - "Due date of the renewal fee for the third year - international application with Chapter II PCT"

Headnote

1.1. The principle of good faith governing relations between the EPO and applicants (J2/87, OJ EPO 1988, 330 and J3/87, OJ EPO 1989, 3) also applies to courtesy services provided by the EPO where these are not worded so as to rule out any misunderstanding on the part of a reasonable addressee.

2. An applicant cannot rely on the EPO systematically providing certain courtesy services (in this case reminding him of the due date for payment of renewal fees) and therefore is not entitled to base a claim on their omission (confirmation of J 12/84, OJ EPO 1985, 108); if however the applicant does receive a notification provided by the EPO as a courtesy service, he can rely on its accuracy and completeness

3. Where an applicant pays renewal fees in accordance with a misleading notification regarding the due date for payment of renewal fees, he is to be treated as if he has paid the renewal fee in due time.

II. If the commencement of the regional (European) phase is deferred until expiry of the 30th month after the filing date of the international application, the renewal fee for the third year is not due until after expiry of the 30th month, i.e. on the last day of the 30-month time limit¹ (Article 40 PCT,

¹ New legal position from 1.6.1991 (Rule 104 b (1) (e) EPC)

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

Décision de la Chambre de recours juridique, en date du 1^{er} février 1990

J 1/89

(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: P. Ford
Membres: R. Schulte
J.-C. Saisset

Demandeur: Emil Liesenfeld

Référence: Service fourni par l'OEB de sa propre initiative/LIESENFELD

Article: 86, 150 (2) troisième phrase CBE; 40 PCT

Mot-clé: "Notification relative au paiement de taxes annuelles - Service fourni par l'OEB de sa propre initiative - Formulation des notifications en termes clairs et non équivoques - Principe de la bonne foi" - "Echéance de la taxe annuelle pour la troisième année - Demande internationale avec application du chapitre II du PCT"

Sommaire

1.1. Le principe de la bonne foi qui régit les relations entre l'OEB et les demandeurs (J 2/87, JO OEB 1988, 330 et J 3/87, JO OEB 1989, 3) s'applique également aux services que l'OEB fournit de sa propre initiative, lorsque ceux-ci ne sont pas rendus de telle sorte que tout risque de méprise de la part d'une personne sensée qui en est destinataire soit écarté

2. Un demandeur ne saurait compter que l'OEB fournisse régulièrement certains services de sa propre initiative (en l'espèce: rappels de l'échéance de taxes annuelles) et se prévaloir de l'omission de ces services (confirmation de la décision J 12/84, JO OEB 1985, 108); toutefois, si l'OEB fournit de sa propre initiative un service au demandeur, celui-ci peut s'attendre à ce que ce service soit exact et complet.

3. Si un demandeur acquitte des taxes annuelles conformément à une notification formulée en termes équivoques, il doit être traité comme s'il avait acquitté la taxe annuelle en temps utile

II. Si le début de la phase régionale (européenne) est reporté à l'expiration du trentième mois à compter de la date de dépôt de la demande internationale, la taxe annuelle pour la troisième année ne vient à échéance qu'à l'expiration du trentième mois, c.-à-d. le dernier jour du délai de trente mois¹

¹ Nouvelle situation légale depuis 1.6.1991 (Règle 104ter (1) e) (CBE)

(Art. 40 PCT; Art. 150 (2) Satz 3 EPÜ). Dieser verschobene Fälligkeitstag ist für die Berechnung der Nachfrist zur Zahlung der Jahresgebühr mit Zuschlag maßgebend

Sachverhalt und Anträge

I. Der Beschwerdeführer reichte am 30. September 1983 eine EURO- PCT-Anmeldung ein.

II. Mit Schreiben vom 3. Juni 1986, das die Überschrift "Hinweis auf Art. 86 (2) EPÜ, Art. 2 Nr. 5 GebO - Zahlung der Jahresgebühr mit Zuschlagsgebühr" trägt, wurde der Anmelder darauf hingewiesen, daß die dritte Jahresgebühr am 1. April 1986 fällig geworden, bis zum Fälligkeitstag aber nicht entrichtet worden sei. Gemäß Artikel 86 (2) EPÜ könne die Jahresgebühr noch innerhalb von 6 Monaten nach Fälligkeit mit Zuschlag im Gesamtbeitrag von DEM 506 entrichtet werden. Der Anmelder zahlte daraufhin die dritte Jahresgebühr durch einen Scheck über DEM 506, der seinem Schreiben vom 24. September 1986 beigefügt war.

III. Durch die Mitteilung gemäß Regel 51 (4) EPÜ vom 22. September 1987 wurde dem Anmelder mitgeteilt, daß die Prüfungsabteilung beabsichtige, ein europäisches Patent zu erteilen. Innerhalb der gesetzten Vier-Monatsfrist erklärte der Anmelder sein Einverständnis mit der mitgeteilten Fassung, übersandte eine Übersetzung der Patentansprüche in die englische und französische Sprache und zahlte die Erteilungsgebühren und die Druckkosten.

IV. Mit Schreiben vom 29. September 1987 übersandte der Anmelder unter Bezugnahme auf den Bescheid vom 3. Juni 1986 zur Entrichtung der vierten Jahresgebühr zuzüglich des Verspätungszuschlags in Höhe von 10 % einen Scheck über den Betrag von DEM 671

V. Durch Mitteilung gemäß Regel 69 (1) EPÜ vom 3. November 1987 wurde dem Anmelder mitgeteilt, daß seine europäische Patentanmeldung gemäß Artikel 86 (3) EPÜ als zurückgenommen gelte, da er die vierte Jahresgebühr nebst Zuschlag nicht rechtzeitig entrichtet habe. Die vierte Jahresgebühr habe gemäß Artikel 86 (2) und Regel 37 EPÜ zuschlagsfrei bis zum 30. September 1986 und mit Zuschlag bis zum 30. März 1987 gezahlt werden können

Die Tatsache, daß dem Anmelder ein Gebührenhinweis gemäß Artikel 86 (2) EPÜ für die vierte Jahresgebühr nicht zugestellt worden sei, sei unbeachtlich, da es sich bei diesen Gebührenhinweisen nur um eine Serviceleistung des EPA handele (Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer vom 25.01.1985 ABI. EPA 1985, 108).

Article 150(2), third sentence, EPC). The period of grace for payment of the renewal fee with an additional fee is then to be calculated on the basis of the deferred due date

Summary of Facts and Submissions

I. The appellant filed a Euro-PCT application on 30 September 1983.

II. In a letter dated 3 June 1986, headed "Notice drawing attention to Article 86(2) EPC and Article 2, item 5 RFees - Payment of renewal fee with additional fee", the applicant was informed that the renewal fee for the third year had not been paid by the due date of 1 April 1986. Under Article 86(2) EPC it could still be validly paid with an additional fee within six months of the due date. The total amount payable was DEM 506. The applicant thereupon paid the renewal fee for the third year in the form of a cheque for DEM 506, which he enclosed with his letter of 24 September 1986.

III. In a communication pursuant to Rule 51(4) EPC dated 22 September 1987 the applicant was informed that the Examining Division intended to grant a European patent. Within the four-month period allowed for this purpose, the applicant indicated his approval of the text notified, submitted English and French translations of the claims and paid the fees for grant and printing.

IV. In a letter dated 29 September 1987, referring to the communication dated 3 June 1986, the applicant remitted a cheque for the sum of DEM 671, representing payment of his renewal fee for the fourth year plus an additional fee of 10% for late payment.

V. In a communication pursuant to Rule 69(1) EPC dated 3 November 1987 the applicant was informed that since he had not paid the renewal fee for the fourth year plus the additional fee in due time, his European patent application was deemed to be withdrawn under Article 86(3) EPC. Under Article 86(2) and Rule 37 EPC, the renewal fee for the fourth year could have been paid without an additional fee up to 30 September 1986 or with an additional fee up to 30 March 1987.

The fact that the applicant had not been sent a reminder concerning the renewal fee for the fourth year payable in accordance with Article 86(2) EPC was irrelevant since, in communicating such information, the Office was merely providing a courtesy service (decision of the Legal Board of Appeal dated 25 January 1985, OJ EPO 1985, 108).

(art. 40 PCT; art. 150(2) troisième phrase CBE) Cette échéance différée est déterminante pour le calcul du délai supplémentaire prévu pour le paiement de la taxe annuelle avec surtaxe

Exposé des faits et conclusions

I. Le requérant a déposé le 30 septembre 1983 une demande euro-PCT.

II. Par lettre du 3 juin 1986, intitulée "Rappel de l'article 86(2) CBE et de l'article 2, point 5 du règlement relatif aux taxes - Paiement de la taxe annuelle et de la surtaxe", l'attention du demandeur a été attirée sur le fait que la taxe annuelle pour la troisième année était venue à échéance le 1^{er} avril 1986, mais qu'elle n'avait pas été acquittée à cette date. Conformément à l'article 86(2) CBE, cette taxe pouvait encore être acquittée dans un délai de six mois à compter de l'échéance moyennant une surtaxe, le montant total s'élevant à 506 DEM. Le demandeur a alors acquitté la taxe annuelle pour la troisième année en joignant un chèque de 506 DEM à sa lettre du 24 septembre 1986

III. Par notification établie conformément à la règle 51(4) CBE, en date du 22 septembre 1987, le demandeur a été informé que la division d'examen envisageait de délivrer un brevet européen. Dans le délai de quatre mois qui lui a été imparti, le demandeur a donné son accord sur le texte notifié, produit une traduction des revendications en anglais et en français et acquitté les taxes de délivrance et d'impression.

IV. Par courrier en date du 29 septembre 1987, le demandeur a envoyé un chèque d'un montant de 671 DEM, en se référant à la notification du 3 juin 1986, en vue du paiement de la taxe annuelle pour la quatrième année et de la surtaxe pour retard de 10 %.

V. Par notification en date du 3 novembre 1987, envoyée en application de la règle 69(1) CBE, le demandeur a été informé que, conformément à l'article 86(3) CBE, sa demande de brevet européen était réputée retirée au motif qu'il n'avait pas acquitté la taxe annuelle pour la quatrième année et la surtaxe en temps utile. Aux termes de l'article 86(2) et de la règle 37 CBE, la taxe pour la quatrième année aurait pu être acquittée sans surtaxe jusqu'au 30 septembre 1986 et avec surtaxe jusqu'au 30 mars 1987

Le fait qu'aucun rappel n'ait été envoyé au demandeur conformément à l'article 86(2) CBE pour la taxe annuelle pour la quatrième année est sans importance puisque, en ce qui concerne ces rappels, il ne s'agit que d'un service fourni par l'OEB (décision de la Chambre de recours juridique en date du 25.1.1985, JO OEB 1985, 108).

Die Berechnung der Fälligkeit im Bescheid vom 3. Juni 1986 beruhe auf Artikel 40 PCT und Artikel 150 (2) Satz 3 EPÜ und gelte nur für die dritte Jahresgebühr, während für die vierte Jahresgebühr die normale Fälligkeit gemäß Artikel 86 (2) in Verbindung mit Regel 37 EPÜ gelte.

VI. Durch Mitteilung vom 7. Dezember 1987 wurde der Anmelder auf die Fälligkeit der fünften Jahresgebühr am 30. September 1987 hingewiesen, die noch innerhalb von sechs Monaten nach Fälligkeit mit Zuschlag entrichtet werden könne. Die 5. Jahresgebühr (DEM 770) nebst Zuschlag (DEM 77) entrichtete der Anmelder mit Scheck, der seinem Schreiben vom 23. Dezember 1987 beigefügt war.

VII. Mit Schreiben vom 21. Dezember 1987 stellte der Anmelder Antrag auf Entscheidung gemäß Regel 69 (2) EPÜ. Er bat die Fristüberschreitung zu entschuldigen und die Anmeldung weiterzubehandeln. Eine Sorgfaltsverletzung des Anmelders liege nicht vor, da er sich auf die Angabe des Fälligkeitsdatums in dem Gebührenhinweis vom 3. Juni 1986 verlassen habe. Er habe zwar Gebührenhinweise für die dritte und fünfte Jahresgebühr erhalten, nicht aber für die vierte Jahresgebühr. Der Anmelder habe darauf vertrauen können, daß das EPA für die vierte Jahresgebühr die gleiche Serviceleistung gewähre wie für die dritte und fünfte Jahresgebühr. Das ergebe sich aus dem PCT-Leitfaden für Anmelder, Ausgabe Juli 1986, in der unter EP 12 ausgeführt sei, daß der Anmelder vom EPA eine Mahnung erhalte, wenn er nicht fristgerecht zahle.

Die Zahlung vom 29. September 1987 stelle inhaltlich einen Wiedereinsetzungsantrag dar. Die Wiedereinsetzungsgebühr in Höhe von DEM 125 sei nicht entrichtet worden, weil beim PCT-Anmeldeamt ein Gebührenguthaben in Höhe von DEM 160 vorgelegen habe.

VIII. Mit Entscheidung vom 29. Juli 1988 wurde entschieden:

1. Die Anmeldung gilt wegen der verspäteten Zahlung der Jahresgebühr für das vierte Jahr als zurückgenommen und

2. der Antrag auf Wiedereinsetzung in die versäumte Frist nach Artikel 86 (2) EPÜ gilt wegen Nichtzahlung der Wiedereinsetzungsgebühr als nicht gestellt.

IX. Gegen diese Entscheidung richtet sich die form- und fristgerechte Beschwerde des Anmelders. Der Beschwerdeführer stellte klar, daß sein Schreiben vom 21. Dezember 1987 keinen Wiedereinsetzungsantrag darstelle. Die Sache solle zum Erlaß einer

The due date in the communication of 3 June 1986 had been calculated in accordance with Article 40 PCT and Article 150(2), third sentence, EPC and applied only to the renewal fee for the third year, whereas the normal provisions of Article 86(2) in conjunction with Rule 37 EPC applied to the due date for payment of the renewal fee for the fourth year.

VI. In a communication dated 7 December 1987 the applicant was informed that the renewal fee for the fifth year had become due on 30 September 1987 but that it could still be paid with an additional fee within six months of that date. The applicant paid the renewal fee for the fifth year (DEM 770) plus the additional fee (DEM 77) by cheque, enclosed with his letter dated 23 December 1987.

VII. In a letter dated 21 December 1987 the applicant applied for a decision under Rule 69(2) EPC. He asked to be excused for failing to observe the time limit and requested that the processing of his application be continued. He had not failed to exercise due care since he had relied on the due date given in the notice of 3 June 1986. He had received reminders concerning the due dates for the renewal fees for the third and fifth years but not for the fourth. The applicant should have been able to rely on the Office providing the same courtesy service for the fourth year as for the third and fifth years. This followed from the PCT Applicant's Guide, July 1986 edition, which stated under EP.12 that where an applicant failed to pay by the due date he would receive a reminder from the EPO.

The payment on 29 September 1987 had in essence been a request for re-establishment of rights. The DEM 125 fee for re-establishment of rights had not been paid because the applicant had a credit of DEM 160 with the PCT receiving Office.

VIII. A decision was given on 29 July 1988 to the following effect.

1. The application was deemed to be withdrawn because the renewal fee for the fourth year had been paid late, and

2. the application for re-establishment of rights in respect of the time limit under Article 86(2) EPC was deemed not to have been made because the relevant fee had not been paid.

IX. The applicant appealed in due form and time against this decision, pointing out that his letter of 21 December 1987 did not constitute an application for re-establishment of rights. The case should be remitted for a decision under Rule 69(2) EPC. While the

L'échéance indiquée dans la notification en date du 3 juin 1986 a été calculée sur la base des articles 40 PCT et 150(2), troisième phrase CBE et ne s'applique qu'à la taxe pour la troisième année, alors que l'échéance normale s'applique à la taxe pour la quatrième année, conformément à l'article 86(2) en liaison avec la règle 37 CBE.

VI. Par notification en date du 7 décembre 1987, il a été signalé au demandeur que la taxe pour la cinquième année était venue à échéance le 30 septembre 1987 et qu'elle pouvait encore être acquittée dans un délai de six mois à compter de l'échéance, sous réserve du paiement d'une surtaxe. Le demandeur a acquitté la taxe pour la cinquième année (770 DEM) et la surtaxe (77 DEM) par un chèque qu'il a joint à sa lettre du 23 décembre 1987.

VII. Par courrier en date du 21 décembre 1987, le demandeur a requis une décision en l'espèce conformément à la règle 69(2) CBE et a demandé d'excuser l'inobservation du délai et de poursuivre l'instruction de la demande. Le demandeur n'a pas manqué à son obligation de vigilance, puisqu'il s'était fondé sur l'échéance indiquée dans la notification du 3 juin 1986. Il a bien reçu des rappels concernant les taxes annuelles pour la troisième et la cinquième année, mais pas pour la quatrième année. Le demandeur a pu compter que l'OEB fournisse le même service pour la taxe pour la quatrième année que pour celles pour la troisième et la cinquième année. C'est ce qui découle du PCT-Guide du déposant, édition de juillet 1986, qui indique au point EP.12 que l'OEB adressera un rappel au déposant s'il n'a pas acquitté les taxes dans le délai.

Le paiement effectué le 29 septembre 1987 constitue au fond une requête en *restitutio in integrum*. Le demandeur n'a pas acquitté la taxe de *restitutio in integrum*, d'un montant de 125 DEM, puisqu'il disposait d'un avoir de 160 DEM auprès de l'office récepteur PCT.

VIII. La décision suivante a été rendue le 29 juin 1988:

1. La demande est réputée retirée pour paiement tardif de la taxe annuelle pour la quatrième année et

2. la requête en *restitutio in integrum* quant au délai non observé prévu à l'article 86(2) CBE est réputée non présentée au motif que la taxe de *restitutio in integrum* n'a pas été payée.

IX. C'est contre cette décision qu'est dirigé le recours, que le demandeur a introduit en bonne et due forme et dans les délais. Le requérant a précisé que sa lettre du 21 décembre 1987 ne constituait pas une requête en *restitutio in integrum* et a demandé que l'af-

Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ zurückverwiesen werden. Die Gebührenhinweise gemäß Artikel 86 (2) EPÜ seien zwar freiwillige Dienstleistungen des EPA, jedoch habe der Beschwerdeführer sich nach dem Prinzip von Treu und Glauben darauf verlassen können, daß diese Dienstleistung lückenlos erbracht werde. Ein Hinweis auf die Fälligkeit der vierten Jahresgebühr sei aber unerklärlicherweise unterblieben. Diesen Mangel könne das EPA durch eine Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ heilen und dem Antrag auf Weiterbehandlung stattgeben.

Entscheidungsgründe

- 1 Die Beschwerde ist zulässig.
2. Die angefochtene Entscheidung stellt zu Recht fest, daß die vierte Jahresgebühr nicht innerhalb der gesetzlichen Frist des Artikel 86 EPÜ entrichtet worden ist. Da der Anmeldetag der EURO- PCT-Anmeldung der 30. September 1983 ist, wurde die vierte Jahresgebühr gemäß Artikel 86 (1) Satz 2 EPU am 30. September 1986 fällig. Gemäß Artikel 86 (2) EPÜ konnte sie mit Zuschlagsgebühr noch bis zum 30. März 1987 wirksam entrichtet werden. Jahresgebühr und Zuschlagsgebühr sind jedoch erst am 1. Oktober 1987 entrichtet worden.
- 3 Eine verspätete Zahlung hat nach Artikel 86 (3) EPÜ zur Folge, daß die europäische Anmeldung als zurückgenommen gilt. Die verspätete Zahlung ist aber im vorliegenden Fall durch das Verhalten des EPA mitverursacht worden.
4. Im vorliegenden Fall handelt es sich um eine EURO-PCT- Anmeldung, für die hinsichtlich der Fälligkeit der dritten Jahresgebühr die besonderen Bestimmungen des Artikel 40 PCT und des Artikels 150 (2) Satz 3 EPÜ gelten. Danach wird anders als nach Artikel 86 EPÜ die dritte Jahresgebühr ausnahmsweise erst mit Ablauf des 30. Monats¹ nach dem hier maßgebenden Anmeldetag vom 30. September 1983, also am 1. April 1986 fällig. Folglich konnte in diesem Fall die dritte Jahresgebühr mit Zuschlag noch bis zum 1. Oktober 1986 entrichtet werden,
- 5 Die Benachrichtigung des EPA vom 3. Juni 1986 weist zutreffend darauf hin, daß die dritte Jahresgebühr am 1. April 1986 fällig geworden ist. Sie enthält jedoch keinerlei Hinweis darauf, daß es sich um einen Ausnahmefälligkeitstag für die dritte Jahresgebühr handelt. Die Benachrichtigung zielt nicht einmal die gesetzlichen Be-

notices drawing attention to Article 86(2) EPC were issued by the EPO as a courtesy service, the appellant should in accordance with the principle of good faith have been able to rely on this service being continued. However, for some inexplicable reason, the Office had not notified the applicant of the due date for the fourth-year renewal fee. It could make good its omission by a decision under Rule 69(2) and by granting the applicant's request for further processing.

Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.
2. The contested decision correctly states that the fourth-year renewal fee was not paid within the time limit laid down in Article 86 EPC. Since the filing date of the EURO-PCT application was 30 September 1983 the fourth-year renewal fee was due under Article 86(1), second sentence, EPC on 30 September 1986. Under Article 86(2) EPC it could still have been validly paid with an additional fee up to 30 March 1987. However, the renewal fee and additional fee were not paid until 1 October 1987.
3. Under Article 86(3) late payment results in the European application being deemed to be withdrawn. In the present case however the Office's actions were partly the cause of payment being late.
4. The present case relates to a Euro-PCT application for which the due date of the third-year renewal fee is calculated in accordance with the special provisions of Article 40 PCT and Article 150(2), third sentence, EPC. Under these provisions and unlike the situation where Article 86 EPC applies, the third-year renewal fee was not due until the expiry of 30 months¹ after the filing date of 30 September 1983, i.e. on 1 April 1986. Consequently in this case the fee for the third year could still have been paid with an additional fee up to 1 October 1986.
5. The Office's communication of 3 June 1986 correctly points out that the third-year renewal fee was due on 1 April 1986. However, it makes no mention of the fact that the due date for payment of the fee for the third year is an exceptional case. Indeed, it does not even mention the legal provisions in accordance with which this

faire soit renvoyée aux fins d'une décision en l'espèce conformément à la règle 69(2) CBE. Si les rappels relatifs aux taxes envoyés en application de l'article 86(2) constituent des services fournis par l'OEB de sa propre initiative, il n'en demeure pas moins que le requérant a pu, en vertu du principe de la bonne foi, compter que ce service soit fourni régulièrement. Or, inexplicablement, il n'a pas été envoyé de rappel relatif à l'échéance de la taxe annuelle pour la quatrième année. L'Office pourrait remédier à cette omission en prenant une décision en l'espèce conformément à la règle 69(2) CBE et en faisant droit à la requête en poursuite de la procédure

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.
2. La décision attaquée conclut à juste titre que la taxe annuelle pour la quatrième année n'a pas été acquittée dans le délai légal fixé à l'article 86(2) CBE. Etant donné que la date de dépôt de la demande euro-PCT était le 30 septembre 1983, la taxe annuelle pour la quatrième année venait à échéance, conformément à l'article 86(1), deuxième phrase CBE, le 30 septembre 1986. En application de l'article 86(2) CBE, elle pouvait encore être acquittée valablement jusqu'au 30 mars 1987, moyennant une surtaxe. Or la taxe annuelle et la surtaxe n'ont été acquittées que le 1^{er} octobre 1987.
3. Aux termes de l'article 86(3) CBE, un paiement tardif a pour conséquence que la demande européenne est réputée retirée. En l'espèce toutefois, le paiement tardif est en partie imputable à l'OEB
4. Dans le présent cas, il s'agit d'une demande euro-PCT à laquelle sont applicables, en ce qui concerne l'échéance de la taxe annuelle pour la troisième année, les dispositions particulières de l'article 40 PCT et de l'article 150(2), troisième phrase CBE. Aux termes de ces dispositions, et contrairement aux cas auxquels l'article 86 CBE est applicable, la taxe annuelle pour la troisième année n'est venue à échéance, exceptionnellement, qu'à l'expiration du trentième mois¹ à compter du 30 septembre 1983 - date de dépôt qui est ici déterminante -, autrement dit le 1^{er} avril 1986. La taxe annuelle pour la troisième année pouvait donc encore être acquittée en l'espèce, sous réserve du paiement d'une surtaxe, jusqu'au 1^{er} octobre 1986.
5. Si la notification de l'OEB en date du 3 juin 1986 indique à juste titre que la taxe annuelle pour la troisième année est venue à échéance le 1^{er} avril 1986, elle ne mentionne cependant nulle part qu'il s'agit d'une échéance exceptionnelle applicable à la taxe annuelle pour la troisième année. Elle ne cite pas même les dispositions légales

stimmungen, aus denen sich dieser Ausnahmefälligkeitstag ergibt. Im Gegenteil erweckt die Benachrichtigung durch den Hinweis auf Artikel 86 EPÜ den Eindruck, daß es sich bei dem angegebenen Tag um den normalen Fälligkeitstag einer europäischen Patentanmeldung handelt. Daß der Fälligkeitstag vom 1 April 1986 in der Benachrichtigung vom 3 Juni 1986 einen Ausnahmefall gemäß Artikel 40 PCT und Artikel 150 (2) Satz 3 EPÜ darstellt, wurde dem Anmelder erst nach der Entrichtung der vierten Jahresgebühr durch die Mitteilung gemäß Regel 69 (1) EPÜ vom 3. November 1987, daß die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen gelte, mitgeteilt.

Es ist daher nach Auffassung der Kammer dem Anmelder nicht vorzuwerfen, wenn er die Benachrichtigung vom 3 Juni 1986 über die Fälligkeit der Jahresgebühr zur Grundlage der Überweisung der vierten Jahresgebühr machte. Das konnte er um so mehr, als ihm eine Benachrichtigung über die Fälligkeit der vierten Jahresgebühr, die dann für diese von der dritten Jahresgebühr abweichenden normalen Fälligkeitstag gemäß Artikel 86 EPÜ enthalten hätte, nicht zugestellt worden ist.

Die Kammer möchte jedoch betonen, daß sie an ihrer Rechtsprechung festhält, daß ein Anmelder nicht darauf vertrauen kann, daß ihm freiwillige Serviceleistungen des EPA - im vorliegenden Fall der Hinweis über die Fälligkeit einer Jahresgebühr - regelmäßig zugestellt werden, so daß er aus der Tatsache, daß ihm ein solcher Hinweis für die vierte Jahresgebühr nicht zugestellt worden ist, keine Ansprüche herleiten kann (Bestätigung von J 12/84 ABI. EPA 1985, 108). Dieser Rechtsprechung steht aber nicht entgegen, daß der Anmelder auf die Richtigkeit und Vollständigkeit einer ihm übersandten Benachrichtigung über die Fälligkeit einer Jahresgebühr vertrauen kann. Die Benachrichtigung vom 3 Juni 1986 war - wie ausgeführt - nicht so abgefaßt, daß sie Mißverständnisse über den Fälligkeitstag der Jahresgebühren bei einem vernünftigen Adressaten ausgeschlossen hätte. Es ist daher nicht zu beanstanden, wenn der Anmelder sich nach dem ihm mitgeteilten Fälligkeitstag richtete.

6. Die Kammer hat bereits mehrfach betont, daß der Vertrauensschutz, der das Verhältnis zwischen EPA und Anmelder beherrscht, erfordert, daß Bescheide für den Anmelder klar und unmißverständlich sind (vgl. Entscheidungen vom 20.07.1987 J 2/87 ABI. EPA 1988, 330 "Motorola" und vom 02.12.1987 J 3/87 ABI. EPA 1989, 3 "Membranen/MEMTEC"). Bescheide müssen so abgefaßt sein, daß Mißverständnisse bei einem vernünftigen Adressaten ausgeschlossen sind. Diesen Anforderungen genügt die Be-

exceptional due date is calculated. On the contrary, by referring to Article 86 EPC, it gives the impression that the date given is the normal due date for a European patent application. The applicant was not notified of the fact that the due date of 1 April 1986 mentioned in the communication of 3 June 1986 was an exceptional case coming under Article 40 PCT and Article 150(2), third sentence, EPC until after he had paid the renewal fee for the fourth year when he was sent the communication pursuant to Rule 69(1) EPC of 3 November 1987 informing him that the European patent application was deemed to be withdrawn.

The Board is therefore of the opinion that the applicant cannot be blamed for using the communication of 3 June 1986 concerning the due date for payment of renewal fees as a basis for remitting the fourth-year renewal fee, particularly since he was not sent any reminder concerning the due date for payment of the fourth-year renewal fee, which would have given the normal due date under Article 86 EPC, i.e. a different date from that for the fee for the third year.

The Board would however like to emphasise that it stands by its existing case law, according to which an applicant cannot rely on the Office systematically providing courtesy services - in this case reminding him of the due date for payment of renewal fees - and that he is therefore not entitled to base a claim on the omission of a reminder for the fourth year (confirmation of J 12/84, OJ EPO 1985, 108). The case law does not however invalidate the principle that an applicant can rely on the accuracy and completeness of any communication sent to him regarding the due date for payment of a renewal fee. As explained above, the communication of 3 June 1986 was not worded in such a way as to rule out any misunderstanding on the part of a reasonable addressee as to the due date for payment of renewal fees. The applicant is therefore not to be blamed if he relied on the due date communicated to him.

6. The Board has already stressed on more than one occasion that the principles of good faith governing relations between the EPO and applicants require communications to be clear and unambiguous to the applicant (cf. decisions J 2/87 dated 20 July 1987, OJ EPO 1988, 330 "Motorola", and J 3/87 dated 2 December 1987, OJ EPO 1989, 3 "Membranen/MEMTEC"). Communications must be worded so as to rule out any misunderstanding on the part of a reasonable addressee. As shown above, the

dont découle cette échéance exceptionnelle. En revanche, en se référant à l'article 86 CBE, elle donne l'impression que la date indiquée est l'échéance normale d'une demande de brevet européen. Ce n'est qu'après avoir acquitté la taxe annuelle pour la quatrième année que le demandeur a été informé, par la notification du 3 novembre 1987 établie conformément à la règle 69(1) CBE et indiquant que la demande de brevet européen était réputée retirée, que l'échéance du 1^{er} avril 1986 mentionnée dans la notification du 3 juin 1986 constituait une exception en vertu de l'article 40 PCT et de l'article 150(2), troisième phrase CBE.

De l'avis de la chambre, on ne saurait donc reprocher au demandeur de s'être fondé, pour effectuer le virement de la taxe annuelle pour la quatrième année, sur la notification du 3 juin 1986 relative à l'échéance de la taxe annuelle, d'autant plus qu'il ne lui a pas été envoyé de notification relative à l'échéance de la taxe annuelle pour la quatrième année, qui aurait alors indiqué l'échéance normale de cette taxe selon l'article 86 CBE, c'est-à-dire une date différente de celle pour la troisième année.

La chambre voudrait toutefois souligner qu'elle s'en tient à sa jurisprudence, selon laquelle un demandeur ne peut pas compter que l'OEB lui fournisse régulièrement des services de sa propre initiative - dans la présente espèce, le rappel de l'échéance d'une taxe annuelle -, de sorte qu'il ne peut donc pas se prévaloir du fait qu'un tel rappel ne lui a pas été envoyé (confirmation de la décision J 12/84, JO OEB 1985, 108). Qu'un demandeur puisse s'attendre à ce qu'une notification relative à l'échéance d'une taxe annuelle qui lui a été envoyée soit exacte et complète ne va pas à l'encontre de cette jurisprudence. Comme indiqué ci-dessus, la notification du 3 juin 1986 n'était pas rédigée de telle sorte que tout risque de méprise concernant l'échéance des taxes annuelles de la part d'une personne sensée qui en est destinataire soit écarté. Il n'y a donc pas lieu de critiquer que le demandeur se soit basé sur l'échéance qui lui avait été communiquée.

6. La Chambre a déjà souligné plusieurs fois que, en vertu du principe de la bonne foi qui régit les relations entre l'OEB et les demandeurs, les notifications doivent être formulées en termes clairs et ne prêtant pas à équivoque dans l'esprit du demandeur (cf. décisions en date du 20.7.1987 J 2/87, JO OEB 1988, 330 "Motorola" et du 2.12.1987 J 3/87, JO OEB 1989, 3 "Membranen/MEMTEC"). Le texte des notifications doit être rédigé de telle sorte que tout risque de méprise de la part d'une personne sensée qui en est

nachrichtigung vom 3. Juni 1986 - wie oben dargelegt - nicht

7. Vertraut ein Anmelder einem mißverständlichen Bescheid, so darf ihm daraus kein Nachteil erwachsen (Entscheidung J 3/87 ABI EPA 1989, 3). Er ist vielmehr so zu behandeln, als ob er die gesetzlichen Erfordernisse erfüllt hätte, wenn er die mißverständliche Benachrichtigung zur Grundlage seines Verhaltens machte. Da die Benachrichtigung über die Zahlung der dritten Jahresgebühr den Eindruck erweckte, daß der Fälligkeitstag der Jahresgebühren der 1. April sei, durfte der Anmelder davon ausgehen, daß er die vierte Jahresgebühr gemäß Artikel 86 (2) EPÜ noch wirksam bis zum 1. Oktober 1987 entrichten konnte. Da er das getan hat, gilt die vierte Jahresgebühr als rechtzeitig entrichtet und damit die europäische Patentanmeldung gemäß Artikel 86 (3) EPÜ nicht als zurückgenommen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Mitteilung gemäß Regel 69 (1) EPÜ vom 3. November 1987 und die Entscheidung vom 29. Juli 1988 werden aufgehoben.
2. Es wird festgestellt, daß die vierte Jahresgebühr rechtzeitig entrichtet ist und daher die europäische Patentanmeldung nicht als zurückgenommen gilt.
3. Die Sache wird zur Fortsetzung des Erteilungsverfahrens an die Vorinstanz zurückverwiesen.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 28. Februar 1990 T 208/88 - 3.3.1 (Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. J. A. Jahn
Mitglieder: F. Antony
C. Gérardin
W. Moser
G. D. Paterson

Anmelder: Bayer AG

Stichwort: Wachstumsregulation/ BAYER

Artikel: 54 EPÜ

Regel: 67 EPÜ

Schlagwort: "Neuheit der zweiten nicht-medizinischen Verwendung bei gleicher technischer Realisierungsform" - "Rückzahlung der Beschwerdegebühr (nein)"

communication dated 3 June 1986 did not satisfy these requirements.

7. An applicant must not suffer a disadvantage as a result of having relied on a misleading communication (decision J 3/87, OJ EPO 1989, 3). On the contrary, if his actions were based on a misleading communication, he is to be treated as if he has satisfied the legal requirements. Since the reminder concerning payment of the renewal fee for the third year gave the impression that the due date for payment of renewal fees was 1 April, the applicant was entitled to assume that he could still validly pay the fourth-year renewal fee up to 1 October 1987 under Article 86(2) EPC. Since this is in fact what he did, the fourth-year renewal fee is deemed to have been paid in due time and the European patent application not to have been withdrawn under Article 86(3) EPC.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The communication pursuant to Rule 69(1) EPC dated 3 November 1987 and the decision of 29 July 1988 are set aside.
2. The fourth-year renewal fee is deemed to have been paid in due time and the European patent application therefore not to have been withdrawn.
3. The case is remitted to the department of first instance for continuation of the grant procedure.

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 28 February 1990 T 208/88 - 3.3.1 (Translation)

Composition of the Board:

Chairman: K.J.A. Jahn
Members: F. Antony
C. Gérardin
W. Moser
G.D. Paterson

Applicant: Bayer AG

Headword: Growth regulation/ BAYER

Article: 54 EPC

Rule: 67 EPC

Keyword: "Novelty of second non-medical use with same technical means of execution" - "Reimbursement of appeal fee (no)"

destinataire soit écarté Or la notification du 3 juin 1986 ne satisfaisait pas - comme cela a été exposé plus haut - à ces exigences

7. Si un demandeur se fonde sur une notification équivoque, il ne doit pas s'en trouver lésé (décision J 3/87, JO OEB 1989, 3). Il faut au contraire le traiter comme s'il avait satisfait aux exigences légales s'il s'est fondé sur la notification équivoque. Etant donné que la notification relative au paiement de la taxe annuelle pour la troisième année donnait l'impression que l'échéance des taxes annuelles était le 1^{er} avril, le demandeur était en droit de penser qu'il pouvait encore valablement acquitter la taxe annuelle pour la quatrième année, conformément à l'article 86(2) CBE, jusqu'au 1^{er} octobre 1987. Puisque c'est ce qu'il a fait, la taxe annuelle pour la quatrième année est réputée acquittée en temps utile et, en conséquence, la demande de brevet européen n'est pas réputée retirée conformément à l'article 86(3)

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La notification du 3 novembre 1987, établie conformément à la règle 69(1) CBE, et la décision du 29 juillet 1988 sont annulées.
2. La taxe annuelle pour la quatrième année a été acquittée dans les délais et, en conséquence, la demande de brevet européen n'est pas réputée retirée.
3. L'affaire est renvoyée à la première instance pour poursuite de la procédure de délivrance.

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 28 février 1990 T 208/88 - 3.3.1 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: K.J.A. Jahn
Membres: F. Antony
C. Gérardin
W. Moser
G.D. Paterson

Demandeur: Bayer AG

Référence: Régulation de la croissance/BAYER

Article: 54 CBE

Règle: 67 CBE

Mot-clé: "Nouveauté d'une deuxième utilisation ne relevant pas du domaine médical, le mode de réalisation technique restant le même" - "Remboursement de la taxe de recours (non)"