

**Entscheidung der Juristischen
Beschwerdekammer vom
6. März 1991
J 16/90 - 3.1.1
(Amtlicher Text)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: O. Bossung
Mitglieder: M. Schar
M. Lewenton

Anmelder: Fabritius, Hans J.

**Stichwort: Wiedereinsetzung/
FABRITIUS**

Artikel: 122 (5), 112 (1) a) EPÜ

**Schlagwort: "Geltungsbereich von
Artikel 122 (5) EPÜ" - "Vorlage an
die Große Beschwerdekammer"**

Leitsatz

Der Großen Beschwerdekammer werden Rechtsfragen darüber vorgelegt, ob Artikel 122 EPÜ (Wiedereinsetzung) anwendbar ist einerseits in Fällen betreffend europäische Patentanmeldungen und andererseits in Fällen betreffend internationale Anmeldungen (sog. "Euro-PCT-Anmeldungen"), nämlich Wiedereinsetzung

1. in die Fristen für die Zahlung von Anmeldegebühr, Recherchegebühr und Benennungsgebühr nach Artikel 78(2) und 79(2) bzw. für die Zahlung der "nationalen Gebühr" nach Artikel 158 (2) EPÜ und

2. in die Frist für die Stellung des Prüfungsantrags nach Artikel 94 (2) bzw. Artikel 150 (2), Satz 4 EPÜ

Sachverhalt und Anträge

I. Für die europäische Patentanmeldung Nr. 89 111 906.7, die keine PCT-Anmeldung ist, wurden die am 9. Oktober 1989 fälligen Gebühren für Anmeldung, Recherche, elf Benennungen und die Zuschlagsgebühr nach Regel 85a (neue Fassung) EPÜ nicht gezahlt. Ein Antrag auf Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPÜ wurde durch Entscheidung der Eingangsstelle des EPA vom 27. März 1990 als unzulässig zurückgewiesen, weil hier eine Wiedereinsetzung nach Artikel 122(5) EPÜ ausgeschlossen sei. Mit dem am 11. November 1989 eingegangenen Wiedereinsetzungsantrag war geltend gemacht worden, daß die Grundfrist in Folge finanzieller Schwierigkeiten und die Nachfrist in Folge plötzlicher Erkrankung versäumt worden sei. Durch ein ärztliches Attest vom 11. Oktober 1989 wurde eine vor dem 2. Oktober bestehende und voraussichtlich bis 16. Oktober andauernde Arbeitsunfähigkeit bescheinigt. Dem Antrag auf

**Decision of the Legal Board
of Appeal
dated 6 March 1991
J 16/90 - 3.1.1
(Translation)**

Composition of the Board:

Chairman: O. Bossung
Members: M. Schar
M. Lewenton

Applicant: Fabritius, Hans J.

**Headword: Re-establishment of
rights/FABRIT U S**

Article: 122(5), 112(1)(a) EPC

**Keyword: "Scope of Article 122(5)
EPC" - "Referral to the Enlarged
Board of Appeal"**

Headnote

The Enlarged Board of Appeal is requested to decide whether Article 122 EPC (re-establishment of rights) applies to European patent applications on the one hand and international (Euro-PCT) applications on the other hand in respect of

1. the time limits for payment of the filing fee, search fee and designation fee in Articles 78(2) and 79(2) EPC or for payment of the national fee in Article 158(2) EPC

2. the time limit for filing a request for examination under Articles 94(2) and 150(2), 4th sentence, EPC.

Summary of Facts and Submissions

I. The fees for filing, search, eleven designations and the surcharge under Rule 85a EPC (new version) were not paid by the due date of 9 October 1989 for European patent application No. 89 111 906.7, which is not a PCT application. An application for re-establishment of rights under Article 122 EPC, received on 11 November 1989, was rejected as inadmissible by a decision of the EPO Receiving Section dated 27 March 1990 on the grounds that re-establishment was ruled out by Article 122(5) EPC. The application submitted that financial difficulties and sudden illness respectively had been responsible for the failure to observe the normal time limit and the period of grace. A medical certificate dated 11 October 1989 confirmed that the applicant had already been unfit for work before 2 October and would probably remain so until 16 October. The application for re-establishment of rights was accompanied by a

**Décision de la Chambre de
recours juridique, en date du
6 mars 1991
J 16/90 - 3.1.1
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: O. Bossung
Membres: M. Schar
M. Lewenton

Demandeur: Fabritius, Hans J.

**Référence: Restitutio in integrum/
FABRITIUS**

Article: 122(5), 112(1)a) CBE

**Mot-clé: "Champ d'application de
l'article 122(5) CBE" - "Question de
droit soumise à la Grande Chambre
de recours"**

Sommaire

Les questions de droit suivantes sont soumises à la Grande Chambre de recours: l'article 122 CBE (restitutio in integrum) est-il applicable, dans le cas des demandes de brevet européen d'une part et dans le cas des demandes internationales ("demandes euro-PCT") d'autre part

1, aux délais de paiement de la taxe de dépôt, de la taxe de recherche et de la taxe de désignation visés à l'article 78(2) et 79(2) ou, selon le cas, au délai de paiement de la "taxe nationale" visée à l'article 158(2) CBE

2 au délai de formulation de la requête en examen visé à l'article 94(2) ou, selon le cas, à l'article 150(2), quatrième phrase CBE?

Exposé des faits et conclusions

I. Dans le cas de la demande de brevet européen n° 89 111 906.7, qui n'est pas une demande PCT, les taxes dues au titre du dépôt et de la recherche et pour onze désignations, ainsi que la surtaxe visée à la règle 85bis CBE (nouvelle version) n'avaient pas été acquittées à la date d'échéance du 9 octobre 1989. La section de dépôt de l'OEB a, par décision en date du 27 mars 1990, rejeté pour irrecevabilité une requête en *restitutio in integrum* formulée au titre de l'article 122 CBE, au motif que les dispositions de l'article 122(5) CBE excluaient en l'occurrence l'octroi de la *restitutio in integrum*. Dans cette requête en *restitutio in integrum* déposée le 11 novembre 1989, le demandeur avait fait valoir qu'il n'avait pu respecter le délai normal en raison de difficultés financières, et qu'une maladie subite l'avait empêché de respecter le délai supplémentaire. Un certificat médical daté du 11 octobre 1989 attestait que l'inté-

Wiedereinsetzung waren Scheck über alle nachzuzahlenden Gebühren und die Wiedereinsetzungsgebühr beigelegt

cheque for all fees still due plus the re-establishment fee

ressé était dans l'incapacité de travailler avant même le 2 octobre et, vraisemblablement le resterait jusqu'au 16 octobre. La requête en *restitutio in integrum* était accompagnée d'un chèque correspondant au montant de la taxe de *restitutio in integrum* et de toutes les taxes restant encore à acquitter.

II. Gegen die Entscheidung vom 27. März 1990 erhob der Anmelder am 22. Mai 1990 unter Zahlung der Gebühr Beschwerde und begründete diese zugleich wie folgt: Die angefochtene Entscheidung, die sich auf die Entscheidung J 18/82 (ABI. EPA 1983, 441) stütze, entspreche nicht mehr der aktuellen Entscheidungspraxis. Mittlerweile sei bei vergleichbaren Gebührenzahlungen durch die Entscheidung J 22/88 (ABI. EPA 1990, 244) bezüglich sog. Euro-PCT-Anmeldungen die Wiedereinsetzung als grundsätzlich zulässig anerkannt. Die in den Artikeln 158(2) und 78(2) EPÜ genannten Sachverhalte seien analog und gleichrangig. Deswegen entspreche es der Billigkeit, daß auch im vorliegenden Fall die Wiedereinsetzung nicht grundsätzlich ausgeschlossen werde.

II On 22 May 1990 the applicant filed an appeal against the decision of 27 March 1990, paying the appropriate fee and arguing that the contested decision - based on decision J 18/82 (OJ EPO 1983, 441) - no longer reflected current decision-making practice. In the meantime, decision J 22/88 on Euro-PCT applications (OJ EPO 1990, 244) had recognised re-establishment of rights in respect of comparable fee payments as admissible. The tenor of Articles 158(2) and 78(2) EPC was analogous and equally valid. It was therefore equitable not to rule out re-establishment of rights in the case in point.

II. Le 22 mai 1990, le demandeur a formé un recours contre la décision du 27 mars 1990 en acquittant simultanément la taxe correspondante: il a motivé son recours comme suit la décision attaquée, qui est fondée sur la décision J 18/82 (JO OEB 1983, 441) ne correspond plus à la pratique actuelle en matière de décisions. Depuis, dans la décision J 22/88 (JO OEB 1990, 244), il a été reconnu que dans le cas des demandes dites euro-PCT, la *restitutio in integrum* pouvait en tout état de cause être accordée pour les délais de paiement de taxes comparables. Les situations visées aux articles 158(2) et 78(2) CBE sont analogues et de même importance. Aussi serait-il équitable de ne pas exclure par principe l'octroi d'une *restitutio in integrum* dans le cas présent.

III. Der Vertreter des Beschwerdeführers beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Wiedereinsetzung in die Nachfrist nach Regel 85a EPÜ. Zur Ergänzung seines Wiedereinsetzungsantrags reichte er eine ausführlichere ärztliche Bescheinigung über den Gesundheitszustand des Beschwerdeführers in der fraglichen Zeit (2. bis 16. Oktober 1989) nach. Darin wird bestätigt, daß der Anmelder in dieser Zeit bettlägerig war.

III. The appellant's representative requested revocation of the contested decision and re-establishment of rights in respect of the period of grace under Rule 85a EPC. In support of his application for re-establishment of rights he subsequently submitted a more detailed medical certificate regarding the appellant's state of health at the time in question (2 October to 16 October 1989). This confirmed that during this time the applicant was confined to bed.

III. Le mandataire du requérant a demandé l'annulation de la décision attaquée et la *restitutio in integrum* quant au délai supplémentaire visé à la règle 85bis CBE. En complément à sa requête en *restitutio in integrum* il a remis un certificat médical détaillé sur l'état de santé du requérant pendant la période critique (2 au 16 octobre 1989), dans lequel il était indiqué que le demandeur était alité à ce moment là.

Entscheidungsgründe

1. Für die Entscheidung über die zulässige Beschwerde kommt es auf die Rechtsfrage an, ob eine Wiedereinsetzung in die Frist nach Regel 85a EPÜ im Hinblick auf Artikel 122(5) EPÜ überhaupt möglich ist. Erst danach wäre zu prüfen, ob die Zulässigkeitsanforderungen von Artikel 122(2) und (3) EPÜ erfüllt sind. Als letztes wäre schließlich zu entscheiden, ob der Antrag auf Wiedereinsetzung begründet, also die gebotene Sorgfalt im Sinne von Artikel 122(1) EPÜ beachtet ist.

Reasons for the Decision

1. A decision on this appeal, which is admissible, hinges on the question of whether Article 122(5) EPC in fact allows re-establishment of rights in respect of the period under Rule 85a EPC. Only after this point of law has been clarified will it be possible to consider whether the requirements for admissibility in Articles 122(2) and (3) EPC have been met. Lastly, it will be a matter of deciding whether the application for re-establishment of rights was justified, i.e. whether due care had been taken within the meaning of Article 122(1) EPC.

Motifs de la décision

1. Pour rendre une décision au sujet du recours, qui est recevable, il importe premièrement de répondre à la question de savoir si, compte tenu des dispositions de l'article 122(5) CBE, il est possible d'accorder la *restitutio in integrum* quant au délai visé à la règle 85bis CBE. Ce n'est qu'ensuite qu'il y aurait lieu de vérifier s'il est satisfait aux conditions requises à l'article 122(2) et (3) CBE pour que la requête en *restitutio in integrum* soit recevable, et en dernier lieu, il resterait alors à examiner si la requête en *restitutio in integrum* est motivée, autrement dit si le demandeur a bien fait preuve de toute la diligence nécessaire au sens de l'article 122(1) CBE.

1.1 Die Eingangsstelle des EPA als Erstinstanz hat sich lediglich mit der erstgenannten Rechtsfrage befaßt und diese verneint. Sie ist logisch richtig vorgegangen, indem sie weitere Fragen als die des Ausschlusses nach Artikel 122(5) EPÜ nicht geprüft hat.

1.1 As the department of first instance, the EPO's Receiving Section dealt only with the first point of law mentioned above and found the answer to be negative. Logically speaking, the Receiving Section acted correctly in not examining any points of law other than that concerning the exclusion under Article 122(5) EPC.

1.1 En première instance, la section de dépôt de l'OEB s'est contentée d'examiner la première des questions de droit susmentionnées, à laquelle elle a répondu par la négative. Il était logique qu'elle laisse alors de côté les questions autres que celle de l'exclusion de la *restitutio in integrum* en vertu de l'article 122(5) CBE.

1.2 Die Juristische Beschwerdekammer legt jedoch die Rechtsfrage, ob eine Wiedereinsetzung ausgeschlossen

1.2 The Legal Board of Appeal, however, refers to the Enlarged Board of Appeal the question as to whether re-

1.2 La Chambre n'en soumet pas moins à la Grande Chambre de recours la question de savoir si une *restitu-*

ist, der Großen Beschwerdekammer vor. Dies setzt nach Artikel 112 (1) a) EPÜ voraus, daß die vorliegende Beschwerdekammer eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer "für erforderlich" hält. Dazu genügt es nicht, daß die vorzulegende Frage von allgemeinem Interesse ist. Ihre Beantwortung muß für die Entscheidung des Beschwerdefalles auch notwendig sein. Im Gegensatz zur Erstinstanz muß daher die Juristische Beschwerdekammer vor einer Vorlage prüfen, ob sie nicht die Frage des Ausschlusses nach Artikel 122 (5) EPÜ dahingestellt sein lassen kann, weil die Beschwerde auch aus anderen Gründen zurückzuweisen wäre.

1.3 Wenn es nicht auf die Frage des Ausschlusses der Wiedereinsetzung nach Artikel 122 (5) EPÜ ankäme, würde die Juristische Beschwerdekammer der vorliegenden Beschwerde wohl stattgeben. Die Zulässigkeitsanforderungen von Artikel 122 (2) und (3) EPÜ sind erfüllt. Durch die beiden ärztlichen Bescheinigungen ist Arbeitsunfähigkeit und Bettlägerigkeit des Anmelders in der kritischen Zeit nachgewiesen. Daher würde die Juristische Beschwerdekammer die Wiedereinsetzung - ihre Möglichkeit nach Artikel 122 (5) EPÜ vorausgesetzt - ohne weitere Beweiserhebung gewähren.

2. Der Beschwerdeführer begehrt Wiedereinsetzung in die Frist nach Regel 85a EPÜ. Bei den Fristen der Regeln 85a und 85b EPÜ handelt es sich um sogenannte "Nachfristen", die selbst in Artikel 122 (5) EPÜ nicht erwähnt, aber auf dort genannten sog. "Grundfristen" bezogen sind. Für die Juristische Beschwerdekammer ist es eindeutig, daß die Frage der Wiedereinsetzbarkeit der Nachfristen abhängt von der Wiedereinsetzbarkeit der Grundfristen, auf die sie bezogen sind. Andernfalls wäre durch die Regeln 85a und 85b EPÜ nicht nur eine "Nach"-Frist geschaffen, sondern eine Wiedereinsetzung eröffnet, wo sie vom Überkommen ausgeschlossen ist. Dies konnte und wollte der Verwaltungsrat der EPO mit der Schaffung dieser Regeln nicht tun (Grundsätzliches zum Wesen der Nachfristen siehe in J 4/86, ABI. EPA 1988, 119 Begründung Nr. 4). Die beiden Nachfristen sind sowohl bei europäischen Patentanmeldungen wie bei internationalen Anmeldungen nach Artikel 153 (1) EPÜ, mit denen ein europäisches Patent begehrt wird, anwendbar (letztere auch "Euro-PCT-Anmeldungen" genannt). Die Anwendbarkeit der ursprünglich nur für europäische Anmeldungen geschaffenen Regeln 85a und 85b EPÜ auf internationale Anmeldungen ergab sich schon aus früherer Rechtsprechung (zuletzt J 12/87, ABI. EPA 1989, 366). In der seit 1. April 1989 geltenden Neufassung dieser Regeln (ABI. EPA 1989, 1) ist dies nun ausdrücklich gesagt. Die Wiedereinsetzbarkeit in die Nachfrist hängt

establishment of rights is ruled out. Under Article 112(1)(a) EPC the Board of Appeal making the referral must consider a decision by the Enlarged Board to be "required". It is not sufficient for the point referred to be of general interest: an answer to it must also be necessary to a decision on the appeal in question. Unlike the department of first instance, therefore, the Legal Board is obliged, before making the referral, to consider whether it cannot leave open the question of exclusion under Article 122(5) EPC on the grounds that the appeal would have to be dismissed for other reasons anyway.

1.3 If the question of exclusion from re-establishment of rights under Article 122(5) EPC did not arise, the Legal Board would no doubt grant the present appeal. The requirements for admissibility in Articles 122(2) and (3) EPC have been met. The applicant's inability to work and confinement to bed during the period in question have been attested by the two medical certificates. The Board would therefore grant re-establishment of rights - provided that were possible under Article 122(5) EPC - without requiring any further proof.

2. The appellant requests re-establishment of rights in respect of the period under Rule 85a EPC. The periods referred to in Rules 85a and 85b EPC are periods of grace, which are not themselves mentioned in Article 122(5) EPC but are related to the normal time limits referred to there. It is clear to the Board that the question whether re-establishment can apply to periods of grace depends on whether it applies to the normal periods to which they are related. Otherwise, Rules 85a and 85b EPC would not only establish periods of grace but also open up the possibility of re-establishment where this is excluded by the Convention. The Administrative Council of the European Patent Organisation was neither able nor disposed to provide for that when creating these rules (for a fundamental commentary on periods of grace see J 4/86, OJ EPO 1988, 119, Reasons 4). The two periods of grace apply both to European patent applications and to international applications under Article 153(1) EPC in which a European patent is requested ("Euro-PCT" filings). That Rules 85a and 85b EPC, originally intended purely for European applications, also cover international filings, can be seen from past case law (most recently J 12/87, OJ EPO 1989, 366). This is expressly stated in the new version of these rules in force since 1 April 1989 (OJ EPO 1989, 1). Whether re-establishment of rights can apply to a period of grace depends therefore not on whether the application is a European or an

tutio in integrum est exclue. ce qui, aux termes de l'article 112(1)a) CBE, suppose qu'elle juge "nécessaire" une décision de la Grande Chambre. Pour cela, il ne suffit pas que la question à soumettre présente un intérêt général. Il faut que la décision à rendre par la Chambre dépende de la réponse à cette question. C'est pourquoi, à la différence de la première instance, la Chambre doit examiner, avant de saisir la Grande Chambre de recours, s'il ne lui serait pas possible de laisser en suspens la question de l'exclusion de la *restitutio in integrum* en vertu de l'article 122(5) CBE, d'autres motifs pouvant également justifier le rejet du recours.

1.3 S'il ne se posait la question de l'exclusion de la *restitutio in integrum* en vertu de l'article 122(5) CBE, la Chambre ferait sans doute droit au présent recours. En effet, la requête en *restitutio in integrum* est recevable, car elle satisfait aux conditions requises à l'article 122(2) et (3) CBE. Les deux certificats médicaux prouvent que le demandeur était incapable de travailler et alité pendant la période en cause. Aussi la Chambre accorderait-elle la *restitutio in integrum* sans qu'il soit besoin d'examiner des preuves supplémentaires - pour autant que celle-ci soit possible en vertu de l'article 122(5) CBE.

2. Le requérant demande la *restitutio in integrum* quant au délai visé à la règle 85bis CBE. Les délais dont il est question aux règles 85bis et 85ter CBE sont des délais dits "supplémentaires", qui ne sont pas mentionnés eux-mêmes à l'article 122(5) CBE, mais sont en relation avec les "délais normaux" visés par cette disposition. Il est clair pour la Chambre que l'octroi de la *restitutio in integrum* quant aux délais supplémentaires dépend de la question de savoir si la *restitutio in integrum* peut être accordée quant aux délais normaux avec lesquels ces délais supplémentaires sont en relation. Si ce n'était pas le cas, les dispositions des règles 85bis et 85ter CBE n'institueraient pas seulement un délai supplémentaire, elles permettraient la *restitutio in integrum* dans des cas où elle est exclue par la Convention. Or, le Conseil d'administration de l'OEB n'a pu ni voulu créer une telle possibilité lorsqu'il a adopté ces règles (cf. les considérations de principe sur la nature des délais supplémentaires figurant dans la décision J 4/86, JO OEB 1988, 119, au point 4 des motifs). Ces deux délais supplémentaires sont applicables aussi bien aux demandes de brevet européen qu'aux demandes internationales visées à l'article 153(1) CBE, par lesquelles le déposant sollicite un brevet européen (dans ce dernier cas, on parle aussi de demandes "euro-PCT"). Dans des décisions antérieures (la dernière étant la décision J 12/87, JO OEB 1989, 366), il avait déjà été reconnu que les règles 85bis et 85ter CBE qui, à

somit nicht davon ab, ob es sich um eine europäische oder eine internationale Anmeldung handelt, wohl aber davon, ob diejenige Grundfrist einer Wiedereinsetzung zugänglich ist, auf die sich einerseits bei europäischen, andererseits bei internationalen Anmeldungen die Nachfrist bezieht. Die Tatsache, daß sich die genannten Nachfristen seit der Neufassung der Regeln 85a und 85b EPÜ nicht mehr unmittelbar an die Grundfristen anschließen, sondern durch Mitteilungen ausgelöst werden, ändert ihre rechtliche Beziehung zu der jeweiligen Grundfrist nicht (vgl. aber nachfolgend Nr. 6.1).

international one but on whether re-establishment is possible in respect of the normal period to which the period of grace for European or international applications relates. The fact that since the revision of Rules 85a and 85b EPC the periods of grace mentioned no longer follow on immediately from the normal periods but are set in motion by communications, does not alter their legal relation to these normal periods (but see 6.1 below).

l'origine, ont été créées exclusivement pour les demandes européennes, étaient également applicables aux demandes internationales. Dans la nouvelle version de ces règles, en vigueur depuis le 1^{er} avril 1989 (JO OEB 1989, 1), il est précisé expressément qu'elles s'appliquent aussi aux demandes internationales. Ainsi, pour juger si la *restitutio in integrum* peut être accordée quant aux délais supplémentaires, il importe peu de savoir si la demande est européenne ou internationale; ce qui compte, c'est de savoir s'il est possible d'accorder la *restitutio in integrum* quant au délai normal avec lequel le délai supplémentaire est en relation, qu'il s'agisse d'une demande européenne ou d'une demande internationale. Le fait que depuis la modification des règles 85bis et 85ter CBE ces délais supplémentaires ne commencent plus à courir dès l'expiration du délai normal, mais à compter de la signification de notifications, ne change rien à leur lien juridique avec le délai normal correspondant (cf. toutefois ce qui est exposé ci-après au point 6.1).

3. In der Frage der Wiedereinsetzbarkeit der Grundfristen hat die Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer zu einer unterschiedlichen Behandlung von europäischen und internationalen Anmeldungen geführt. Hier sind insbesondere folgende Entscheidungen zu nennen: J 6/79, ABI. EPA 1980, 225 betreffend Prüfungsantrag; J 5/80, ABI. EPA 1981, 343 betreffend Eingangsgebühren; J 12/87, ABI. EPA 1989, 366 betreffend Eingangsgebühren, welche die Wiedereinsetzung bei internationalen Anmeldungen gewährten; J 12/82, ABI. EPA 1983, 221 betreffend Prüfungsantrag; J 18/82, ABI. EPA 1983, 441 betreffend Eingangsgebühren; J XXX/87, ABI. EPA 1988, 177 betreffend Prüfungsantrag, welche die Wiedereinsetzung bei europäischen Anmeldungen ausschlossen.

3. On the question whether re-establishment of rights is possible in respect of the normal periods, Legal Board of Appeal case law has led to European and international applications being treated differently. Reference is made to the following decisions in particular: J 6/79, OJ EPO 1980, 225 on the request for examination; J 5/80, OJ EPO 1981, 343 on the basic fees payable upon filing; J 12/87, OJ EPO 1989, 366 on the basic fees (these decisions granted re-establishment for international applications); J 12/82, OJ EPO 1983, 221 on the request for examination; J 18/82, OJ EPO 1983, 441 on the basic fees; J XXX/87, OJ EPO 1988, 177 on the request for examination (these ruled out re-establishment for European applications).

3. En ce qui concerne l'octroi de la *restitutio in integrum* quant aux délais normaux, la jurisprudence de la Chambre a conduit à traiter de manière différente les demandes européennes et les demandes internationales. La Chambre songe en particulier aux décisions suivantes: dans le cas des demandes internationales, les décisions J 6/79, JO OEB 1980, 225 concernant la requête en examen; J 5/80, JO OEB 1981, 343, et J 12/87, JO OEB 1989, 366, concernant les taxes dues au début de la procédure, décisions qui toutes admettaient la *restitutio in integrum*; et dans le cas des demandes européennes, les décisions J 12/82, JO OEB 1983, 221, concernant la requête en examen; J 18/82, JO OEB 1983, 441, concernant les taxes dues au début de la procédure, et J XXX/87, JO OEB 1988, 177 concernant la requête en examen, décisions qui toutes excluaient la *restitutio in integrum*.

Aus diesen Entscheidungen ergibt sich eine Unterschiedlichkeit der Behandlung sowohl hinsichtlich der Fristen zur Zahlung sogenannter "Eingangsgebühren" (einerseits für europäische Anmeldungen nach Artikel 78 (2) und 79 (2) EPÜ; andererseits für internationale Anmeldungen nach Artikel 158 (2) und Regel 104b (1) EPÜ) wie für die Fristen zur Stellung des Prüfungsantrags (einerseits für europäische Anmeldungen Artikel 94 (2) EPÜ; andererseits für internationale Anmeldungen Artikel 150 (2) EPÜ).

These decisions show differences both in the periods for payment of the basic fees payable upon filing (for European applications Articles 78(2) and 79(2) EPC, for international applications Article 158(2) and Rule 104b(1) EPC) and in the periods for filing the request for examination (for European applications Article 94(2) EPC, for international applications Article 150(2) EPC).

Ces décisions montrent que selon qu'il s'agit d'une demande européenne ou d'une demande internationale, le traitement appliqué diffère aussi bien pour ce qui concerne les délais de paiement des taxes dues au début de la procédure (délais visés par les articles 78(2) et 79(2) CBE dans le cas des demandes européennes, et par l'article 158(2) et la règle 104ter(1) CBE dans le cas des demandes internationales) que pour ce qui est des délais impartis pour formuler la requête en examen (prévus par l'article 94(2) CBE pour les demandes européennes, et par l'article 150(2) CBE pour les demandes internationales).

3.1 Es ist daher verständlich, daß der Beschwerdeführer im vorliegenden Fall - unter Berufung auf die Billigkeit - eine Anwendung der früheren

3.1 It is therefore understandable that the appellant - invoking the principle of equitability - should request that case law concerning international

3.1 Il est donc compréhensible qu'en l'espèce le requérant ait - au nom de l'équité - demandé l'application aux demandes européennes de la jurispru-

Rechtsprechung bezüglich internationaler Anmeldungen auch auf europäische Anmeldungen fordert. Die Beschwerdekammer kann sich über dieses Argument nicht hinwegsetzen, ohne sich mit der Unterschiedlichkeit in der bisherigen Behandlung europäischer und internationaler Anmeldungen zu befassen und ihre bisherige Rechtsprechung zu überprüfen. Das Ergebnis einer solchen Überprüfung könnte zu drei verschiedenen Ergebnissen führen:

3.1.1 Die Unterschiedlichkeit könnte als rechtmäßig zu bestätigen sein, sofern die auf internationale Anmeldungen bezogenen Fristen wesensmäßig als etwas anderes angesehen werden als die auf europäische Anmeldungen bezogenen Fristen. Damit allein wäre wohl noch keine befriedigende Antwort auf die vom Beschwerdeführer gestellte Frage nach der Billigkeit der Unterscheidung getroffen, insbesondere, wenn man in Betracht zieht, daß beide Gruppen von Anmeldern die Nachfristen nach Regel 85a und Regel 85b EPÜ genießen und die Zahlungsfristen für die PCT-Anmelder sogar noch später ablaufen als für die Anmelder europäischer Patentanmeldungen.

3.1.2 Die Unterschiedlichkeit könnte als ungerechtfertigt angesehen werden mit der Folge, daß auch die auf internationale Anmeldungen bezogenen Fristen von der Wiedereinsetzung ausgeschlossen werden. Dies würde bedeuten, daß eine Ausschlußnorm - nämlich Artikel 122 Abs. 5 EPÜ - auf internationale Anmeldungen ausgedehnt wird.

Der hierbei zu beachtende Artikel 48 (2) a) PCT gebietet bei Fristüberschreitungen Entschuldigungsgründe zuzulassen, die nach nationalem bzw. regionalem Recht (vgl. Art. 2 x) PCT) zugelassen sind. Zu den "Entschuldigungsgründen" gehört nach Regel 82^{bis}.2) PCT auch die Wiedereinsetzung Als "Fristüberschreitung" können alle Versäumnisse angesehen werden, die im Zuge des sog. "Eintritts in die regionale Phase" nach Artikel 22 und 39 PCT vorkommen können, einschließlich der Frist zur Stellung des Prüfungsantrags, weil diese (vgl. Art. 150 (2). Satz 4 EPÜ) mit den letztgenannten Vorschriften des PCT in Beziehung steht.

Artikel 48 (2) a) PCT dürfte eine analoge Anwendung von Artikel 122 (5) EPÜ auf internationale Anmeldungen wohl nicht schlechthin ausschließen. Dies dürfte hinsichtlich der dort genannten "Frist des Artikels 87 (1) EPÜ" - also der Prioritätsfrist - gelten. Für internationale Anmeldungen gilt nämlich nicht das Prioritätsrecht der Artikel 87 ff. EPÜ, sondern nach Artikel 8 (2) a) PCT dasjenige von Artikel 4 der Stock-

applications be taken into account for European applications too. The Board cannot dismiss this argument without examining its existing case law and the differences in the way European and international applications have been treated up to now. This could result in three different conclusions:

3.1.1 The differences could be confirmed as legitimate provided that the periods for international applications are regarded as essentially different from those for European ones. But this alone would be unlikely to provide a satisfactory answer to the appellant's question on the fairness of this difference, particularly when one considers that both groups of applicants benefit from the periods of grace under Rules 85a and 85b EPC and that the periods for payment are in fact longer for PCT applicants than for applicants seeking European patents

3.1.2 The differences could be considered unjustified, so that periods relating to international applications would also be excluded from re-establishment of rights. This would mean extending an exclusion - as formulated in Article 122(5) EPC - to international applications.

Article 48(2)(a) PCT requires that any delays in meeting time limits should be excused for reasons admitted under national or regional law (cf. Article 2(x) PCT). Under Rule 82^{bis}.2 PCT, such reasons include re-establishment of rights. Any failure to observe a time limit occurring in the course of "entry into the regional phase" in accordance with Articles 22 and 39 PCT can be regarded as entailing a "delay" in meeting that time limit. This includes failure to observe the time limit for filing the request for examination, since the latter (cf. Article 150(2), 4th sentence, EPC) is linked to the aforementioned provisions of the PCT.

Article 48(2)(a) PCT need not always exclude analogous application of Article 122(5) EPC to international applications. It could do so, however, in respect of the "time limit referred to in Article 87(1) EPC" - the priority period - which is mentioned in Article 122(5) EPC. For international applications are governed not by the requirements concerning priority in Article 87 et seq. EPC but, under Article 8(2)(a) PCT, by

dence antérieure relative aux demandes internationales La Chambre ne peut passer outre à cet argument en refusant d'examiner le problème de la différence de traitement qui existe jusqu'ici entre les demandes européennes et les demandes internationales, ni se dispenser d'entreprendre une révision de sa jurisprudence. révision qui pourrait l'amener à trois conclusions différentes, à savoir:

3.1.1 Cette différence de traitement pourrait être considérée comme légitime dans la mesure où les délais qui valent pour les demandes internationales sont, de par leur nature même, jugés différents de ceux valant pour les demandes européennes. A elle seule toutefois, cette constatation n'apporterait pas de réponse satisfaisante à la question du requérant concernant le caractère inéquitable d'une telle différence de traitement, dans la mesure notamment où les délais supplémentaires visés aux règles 85bis et 85ter CBE valent aussi bien pour les déposants PCT que pour les demandeurs européens, et où les délais de paiement pour les déposants PCT sont même encore plus longs que pour les demandeurs d'un brevet européen.

3.1.2 Cette différence de traitement pourrait être considérée comme injustifiée, et l'on pourrait en conséquence décider d'exclure également de la *restitutio in integrum* les délais valant pour les demandes internationales, ce qui reviendrait à étendre aux demandes internationales les règles d'exclusion prévues à l'article 122(5) CBE.

Or, aux termes de l'article 48(2)a) PCT auquel il convient de se référer à cet égard, les retards dans l'observation d'un délai doivent être excusés pour des motifs admis par la législation nationale ou, selon le cas, régionale (cf. article 2 x) PCT). Par "motifs" d'excuse, on entend également, selon la règle 82^{bis}.2) PCT, le rétablissement dans les droits. Les "retards dans l'observation d'un délai" sont tous les retards pouvant survenir au moment de "l'entrée dans la phase régionale" en ce qui concerne l'observation des délais visés aux articles 22 et 39 PCT, y compris le délai dans lequel la requête en examen doit être présentée, car il est en relation avec les délais visés dans ces deux articles du PCT (cf. art. 150(2), 4^e phrase CBE).

En principe, l'article 48(2)a) PCT ne devrait pas exclure purement et simplement l'application par analogie de l'article 122(5) CBE aux demandes internationales, notamment dans le cas du "délai prévu à l'article 87(1) CBE", tel qu'il est mentionné à l'article 122(5), c'est-à-dire le délai de priorité. En effet, dans le cas des demandes internationales, le droit de priorité n'est pas celui visé à l'article 87 s. CBE, mais,

holmer Fassung der Pariser Verbands-
übereinkunft zum Schutz des gewerbli-
chen Eigentums

3.1.3 Schließlich ist ein dritter Weg
denkbar. Aus den soeben genannten
Gründen stellt sich die Frage, ob die
Wiedereinsetzung nicht auch für euro-
päische Patentanmeldungen zu ge-
währen sei. d. h. ob die Norm des Arti-
kels 122 (5) EPÜ nicht auf dem Wege
einer Rechtsfortbildung "*praeter le-
gem*" als auch auf europäische Patent-
anmeldungen nicht anwendbar zu
erachten sei.

Eine Nichtanwendung einer Rechts-
norm auf einen zweifellos von ihr vi-
sierten Sachverhalt stellt einen schwer-
wiegenden und völlig außerordentli-
chen Schritt dar und kann nur dann in
Frage kommen:

a) wenn die Sachlage, aufgrund derer
die Norm erlassen wurde, sich seit de-
ren Erlaß grundlegend verändert hat,

b) wenn sich die der Norm zugrunde-
liegende Rechtsüberzeugung seit de-
ren Erlaß grundlegend geändert hat.

Für letzteres zumindest bestehen vor-
liegendenfalls Anhaltspunkte. Wäh-
rend das Rechtsinstitut der Wiederein-
setzung nur unter Überwindung von
Schwierigkeiten in das Übereinkom-
men Eingang fand (vgl. Singer in
GRUR Int. 1981, 719, 720-722; ferner
Münchener Gemeinschaftskommentar,
8. Lieferung, Januar 1986, RN 225 zu
Art. 78 EPU mit Verweisen), kann man
heute im Recht der Vertragsstaaten
feststellen, daß Fristversäumnisse der
hier in Fragestehenden Art durch Wie-
dereinsetzung überwindbar sind. Die
Patentgesetze von Deutschland
(§ 123), Österreich (§§ 129-136) und der
Schweiz (Artikel 47) kannten die Wie-
dereinsetzung vor Unterzeichnung des
Übereinkommens schon relativ unbe-
schränkt. Dänemark (§§ 72, 73), Italien
(Artikel 90), Schweden (§ 72) und die
Niederlande (Artikel 17 A) führten in
den Jahren 1977 bis 1979, d. h. nach
Unterzeichnung des Europäischen
Übereinkommens entsprechende Nor-
men ein. Großbritannien kennt ein in
der Wirkung vergleichbares System
der Verlängerung von Fristen. Trotz der
verfahrensmäßigen Unterschiede zwi-
schen dem Übereinkommen und den
nationalen Patentrechten kann daher
von einer gewissen Weiterentwicklung
der Rechtsüberzeugungen in den Ver-
tragsstaaten gesprochen werden.

4. Angesichts dessen sieht sich die
Kammer außerstande, der gestellten
Frage auszuweichen - unter anderem

the provisions of Article 4 of the Stock-
holm Act of the Paris Convention for
the Protection of Industrial Property.

3.1.3 There is also a third possibility
For the reasons just given the question
arises whether re-establishment of
rights should not also be granted in
respect of European patent applica-
tions, i.e. whether Article 122(5) EPC
should not be regarded as also inappli-
cable to European patent applications
on the grounds that patent law had
been evolving "*praeter legem*".

Not applying a rule of law to situations
for which the rule is obviously
intended is a serious and quite
exceptional step, and can only be
considered where:

(a) the circumstances on the basis of
which the rule was enacted have since
changed fundamentally,

(b) the legal principles on which the
rule was based have since changed
fundamentally.

In the case in question there is some
basis for assuming the latter. Although
the legal institution of re-establish-
ment of rights only found its way into
the Convention with difficulty (cf.
Singer in GRUR Int. 1981, 719, 720-722
and IIC 1982, 269 and *Münchener Ge-
meinschaftskommentar*, 8th instal-
ment, January 1986, point 225 re Arti-
cle 78 EPC with references), non-
observance of time limits in the cir-
cumstances under consideration here
can now be rectified by re-establish-
ment of rights under current legislation
in the Contracting States. The patent
laws of Germany (§ 123), Austria
(§§ 129-136) and Switzerland (Article
47) recognised relatively unrestricted
re-establishment of rights before the
signing of the Convention. Denmark
(§§ 72, 73), Italy (Article 90), Sweden
(§ 72) and the Netherlands (Article
17A) introduced corresponding rules
between 1977 and 1979, i.e. after the
Convention had been signed. The
United Kingdom has a system of
extending time limits which is compar-
able in its effect. Despite procedural
differences between the Convention
and national patent laws, the legal
principles prevailing in the Contracting
States can therefore be said to have
undergone a certain evolution.

4. The Board accordingly considers
itself unable to evade the question
posed, partly because the material

aux termes de l'article 8(2)a) PCT, celui
que prévoit l'article 4 de l'Acte de
Stockholm de la Convention de Paris
pour la protection de la propriété in-
dustrielle

3.1.3 Enfin, une troisième solution peut
être envisagée. L'on peut se deman-
der, pour les motifs qui viennent d'être
cités, s'il n'y a pas lieu d'accorder éga-
lement la *restitutio in integrum* pour
les demandes de brevet européen,
autrement dit si l'on ne pourrait pas
envisager, par une interprétation
"*praeter legem*" visant à affiner le
droit, de ne pas appliquer non plus aux
demandes de brevet européen la règle
énoncée à l'article 122(5) CBE

La non-application d'une règle de droit
à une situation qu'elle vise indéniab-
lement est un acte grave, à caractère
tout à fait exceptionnel, qui n'entre en
ligne de compte que dans les cas sui-
vants:

a) si la situation qui a conduit à l'éta-
blissement de cette règle s'est fonda-
mentalement modifiée depuis que
celle-ci est entrée en vigueur.

b) si la conception du droit qui sous-
tend cette règle s'est fondamentale-
ment modifiée depuis que celle-ci est
entrée en vigueur.

En l'espèce, certains indices tout au
moins sembleraient indiquer que l'on
se trouve dans le second cas. Alors
que l'on s'était heurté à des difficultés
avant de pouvoir introduire la *restitutio
in integrum* dans la Convention (cf.
Singer dans GRUR Int. 1981, 719,
720-722, et également *Münchener Ge-
meinschaftskommentar*, fascicule n° 8,
janvier 1986, N. 225 concernant l'article
78 CBE, avec renvois), on constate
aujourd'hui que dans la législation des
Etats contractants, il est possible par le
biais d'un rétablissement dans les
droits de remédier à l'inobservation de
délais du type de ceux dont il est ques-
tion ici. La législation sur les brevets
de l'Allemagne (art. 123), de l'Autriche
(art. 129-136) et de la Suisse (art. 47)
accordaient pratiquement sans limita-
tions le rétablissement dans les droits
avant la signature de la Convention. Le
Danemark (art. 72, 73), l'Italie (art. 90),
la Suède (art. 72) et les Pays-Bas
(art. 17 A) ont introduit des règles cor-
respondantes entre 1977 et 1979, c'est-
à-dire après la signature de la Con-
vention sur le brevet européen. En
Grande-Bretagne, il existe un système
de prolongation des délais
produisant des effets comparables.
Ainsi, malgré les différences entre les
procédures instituées par la Con-
vention et celles instituées par les législa-
tions nationales sur les brevets, il est
possible de parler d'une certaine évo-
lution des conceptions du droit dans
les Etats contractants.

4. Par conséquent, la Chambre ne peut
dans ces conditions éluder la question
posée - du fait notamment qu'en l'es-

auch deshalb, weil vorliegendenfalls die materiellen Voraussetzungen einer Wiedereinsetzung gegeben scheinen (siehe oben Ziff. 1.3). Angesichts der aufgezeigten Divergenzen in der Rechtsanwendung und angesichts des grundsätzlichen Charakters der Frage erachtet die Kammer es als angezeigt, diese nach Artikel 112(1) a) EPÜ der Großen Beschwerdekammer zur Beantwortung vorzulegen.

5 Im vorliegenden Beschwerdefall J 16/90 stellt sich die Frage der Unterschiedlichkeit nur hinsichtlich der Fristen für die Zahlung der sog. "Eingangs"-Gebühren. Die Juristische Beschwerdekammer bezieht in ihre Fragestellung auch die Unterschiedlichkeit hinsichtlich der Prüfungsantragsfrist ein. Dies hat seinen Grund vor allem darin, daß in der früheren Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer beide Komplexe miteinander verwoben sind (s. die in Nr. 3 zitierten Entscheidungen). Abgesehen davon sind auch Beschwerdefälle anhängig, in denen sich die Frage der Wiedereinsetzbarkeit der Prüfungsantragsfrist bei europäischen Patentanmeldungen direkt oder indirekt stellt. Im Fall J 15/90 wurde ein Wiedereinsetzungsantrag allein aus dem Grunde zurückgewiesen, weil eine Wiedereinsetzung in die Prüfungsantragsfrist bei europäischen Patentanmeldungen durch Artikel 122 (5) EPÜ ausgeschlossen ist. In anderen Fällen wird dies vorausgesetzt, und es geht nur darum, ob die Zahlung der Prüfungsantragsgebühr unter den besonderen Umständen des Falles noch als rechtzeitig angesehen werden kann.

6. In einem Zusammenhang mit den der Großen Beschwerdekammer gestellten Rechtsfragen stellen sich jedoch noch zwei Fragen, deren Beantwortung durch die Große Beschwerdekammer wegen des Gesamtzusammenhangs nützlich sein könnte.

6.1 Die erste dieser Fragen betrifft die Wiedereinsetzbarkeit der Nachfristen der Regeln 85a und 85b EPÜ (vgl. oben Nr. 2). Die dort von der Juristischen Beschwerdekammer geäußerte Auffassung ist nicht schlechthin selbstverständlich. Gerade die neue Fassung dieser Regeln, bei der die Nachfrist erst durch eine Mitteilung ausgelöst wird, kann zweifeln lassen, ob diese Nachfristen auch nunmehr noch mittelbar über die Grundfristen von der Ausschlußnorm des Artikels 122(5) EPÜ erfaßt sind (vgl. hierzu auch Singer, *Kommentar zum EPÜ*, zu Art. 122, Rdn. 6. S. 568, Abs. 3).

6.2 Bei einer Prüfung der Reichweite des in Artikel 122 (5) EPÜ vorgesehenen Ausschlußes von einer Wiedereinsetzung wäre wohl auch noch an die

requirements for re-establishment of rights appear to have been met (see 1.3 above). Given the aforementioned discrepancies in the law's application and the fundamental nature of the question, the Board feels the latter should be referred to the Enlarged Board under Article 112(1)(a) EPC.

5. In the present case - J 16/90 - there is a difference only in respect of the time limits for payment of the basic fees. However, the Legal Board of Appeal also includes in its question the differences regarding the time limit for filing requests for examination. The main reason for this is that in past Legal Board case law both issues have been closely bound up with each other (see the decisions quoted in 3 above). Apart from that, appeals are also pending in which the question of re-establishment of rights in respect of requests for examination for European patent applications is posed either directly or indirectly. In J 15/90 an application for re-establishment was refused simply because, for European applications, re-establishment in respect of requests for examination is precluded by Article 122(5) EPC. In other cases this is already assumed and the only question then is whether, under the particular circumstances of the case, the examination request fee can be considered as having been paid on time.

6 The points of law referred to the Enlarged Board raise another two questions on which it could be useful from a general point of view to have that Board's opinion.

6.1 The first of these concerns the possibility of re-establishment of rights in respect of the periods of grace in Rules 85a and 85b EPC (cf. 2 above) The Legal Board's opinion as expressed in point 2 is not self-evident. The new version of the rules in particular, under which the period of grace is first set in motion by a communication, may give rise to doubts as to whether these periods are still indirectly, via the normal periods, covered by the exclusion rule of Article 122(5) EPC (cf. also Singer, *Kommentar zum EPÜ*, re Article 122, point 6, p. 568, 3rd paragraph)

6.2 Any examination of the scope of the exclusion from re-establishment in Article 122(5) EPC ought no doubt also to encompass the periods for the

pèce, les conditions essentielles exigées pour l'octroi de la *restitutio in integrum* semblent réunies (cf point 1.3 supra) Etant donné les divergences qu'elle vient de signaler dans l'application du droit et le caractère fondamental de cette question, la Chambre juge bon de la soumettre à la Grande Chambre de recours en vertu de l'article 112(1)a) CBE

5. Dans la présente affaire J 16/90, la question de la différence de traitement ne se pose que pour les délais de paiement des taxes dues au début de la procédure, mais la Chambre pose également cette question pour le délai de présentation de la requête en examen. En effet, ces deux types de délais sont indissociables dans la jurisprudence antérieure de la Chambre (cf les décisions citées au point 3). Par ailleurs, un certain nombre de recours soulevant directement ou indirectement la question de la *restitutio in integrum* quant au délai de présentation de la requête en examen pour une demande de brevet européen sont actuellement en instance. Dans l'affaire J 15/90, une requête en *restitutio in integrum* a été rejetée pour le simple motif que l'article 122(5) CBE exclut pour les demandes de brevet européen la *restitutio in integrum* quant au délai de présentation de la requête en examen. Dans d'autres décisions, on part du principe que la *restitutio* est exclue dans ce cas, si bien que la seule question qui se pose est de savoir si le paiement de la taxe d'examen peut encore être considéré comme ayant été effectué dans les délais compte tenu des circonstances particulières de l'es-pèce.

6. Par ailleurs, il convient de signaler deux autres questions auxquelles il ne serait pas inutile que la Grande Chambre de recours apporte une réponse, en raison de leur lien général avec les questions de droit soumises à la Grande Chambre.

6.1 La première concerne la possibilité d'accorder la *restitutio in integrum* quant aux délais supplémentaires visés aux règles 85bis et 85ter CBE (cf. point 2 supra). Le point de vue adopté par la Chambre à cet égard ne va pas de soi. En effet, étant donné justement que d'après la nouvelle version de ces règles, le délai supplémentaire ne commence à courir qu'à compter de la signification d'une notification, il y a lieu de se demander si du fait de leur lien avec les délais normaux, ces délais supplémentaires restent toujours indirectement exclus de la *restitutio in integrum* en vertu de l'article 122(5)CBE (cf. sur ce point Singer, *Kommentar zum EPÜ*, ad article 122, N. 6, page 568, para. 3).

6.2 Lorsque l'on examine quels sont les délais exclus de la *restitutio in integrum* par l'article 122(5) CBE, l'on doit également songer aux délais de paie-

Fristen für die Zahlung jener Gebühren zu denken, die zu Beginn der internationalen Phase des PCT zu entrichten sind. Dies sind die in Artikel 3(4) iv) und 4 (2) sowie in den Regeln 14, 15 und 16 PCT vorgesehenen Gebühren, nämlich die Übermittlungsgebühr, die internationale Gebühr, die Recherchegebühr und die Bestimmungsgebühren. Werden diese Gebühren innerhalb der vorgeschriebenen Frist nicht gezahlt, so tritt nach Artikel 14 (3) a) PCT die Rechtsfolge ein, daß die internationale Anmeldung als zurückgenommen gilt und vom internationalen Anmeldeamt für zurückgenommen erklärt wird. Entsprechendes gilt nach Artikel 14 (3) b) PCT bei Nichtzahlung einzelner Bestimmungsgebühren.

Unbeschadet dieser Regelungen, die als "Abbruch" der internationalen Phase (vgl. Gall in GRUR Int. 1981, 417, hier 491) bezeichnet werden können, kann jedoch jedes Bestimmungsamt die Wirkungen der internationalen Anmeldung für seinen Bereich aufrecht erhalten. Dabei ist nach Artikel 48 (2) b) i.V.m. Regel 82^{bis}.2) PCT Wiedereinsetzung zu gewähren, wenn Gründe vorliegen, die nach nationalem Recht als Entschuldigung für die Fristüberschreitung zugelassen sind. Unter "nationalem Recht" ist hier nach Artikel 2 x) PCT das Europäische Patentübereinkommen zu verstehen. Als mögliche "Entschuldigung" kommt hier nur eine Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPÜ unter Berücksichtigung der Ausschlüsse nach Artikel 122(5) EPÜ in Betracht. Es wird also auf einen Wesensvergleich der in Artikel 122 (5) EPÜ ausdrücklich genannten Zahlungsfristen für europäische Anmeldungen mit einerseits der "nationalen Gebühr" nach Artikel 158 (2), Satz 2 EPÜ und andererseits den vorstehend behandelten, zu Beginn der internationalen Phase des PCT zu zahlenden Gebühren ankommen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Großen Beschwerdekammer werden folgende Rechtsfragen zur Entscheidung vorgelegt:

1. Zur Wiedereinsetzbarkeit von Fristen für Zahlungen, die zu Beginn des Verfahrens vor dem EPA zu zahlen sind:

a) Ist Artikel 122 EPÜ bei europäischen Anmeldungen anzuwenden auf die Fristen der Artikel 78, Absatz 2 und 79, Absatz 2 EPÜ?

b) Ist Artikel 122 EPÜ bei internationalen Anmeldungen anzuwenden auf die Frist zur Zahlung der in Artikel 158 Absatz 2, Satz 2 EPÜ genannten "nationalen Gebühr"?

payment of fees falling due at the beginning of the international phase under the PCT. These are the fees provided for in Articles 3(4)(iv) and 4(2) and in Rules 14, 15 and 16 PCT - i.e. the transmittal fee, the international fee, the search fee and the designation fees. If these fees are not paid within the prescribed period, the legal consequences under Article 14(3)(a) PCT are that the international application is considered withdrawn and is declared withdrawn by the international receiving Office. The same applies under Article 14(3)(b) PCT in the case of non-payment of individual designation fees.

Notwithstanding these provisions, which can be said to "terminate" the international phase (cf. Gall in GRUR Int. 1981, 417 and IIC 1982, 65), each designated Office can maintain the effects of the international application for its own territory. Re-establishment should be granted under Article 48(2)(b) in conjunction with Rule 82^{bis}.2) PCT if national law allows delays in meeting time limits to be excused. Under Article 2(x) PCT "national law" in this context means the European Patent Convention. The only means of "excusing" that can be considered in this case is re-establishment of rights under Article 122 EPC, bearing in mind the exclusions under Article 122(5) EPC. It will therefore be a matter of comparing the periods for payment for European applications expressly referred to in Article 122(5) EPC with, firstly, the national fee under Article 158(2), 2nd sentence, EPC and, secondly, the fees dealt with above, payable at the beginning of the international phase under the PCT.

Order

For these reasons it is decided that:

The following points of law are referred to the Enlarged Board of Appeal for decision:

1. On re-establishment of rights in respect of time limits for payments due at the beginning of the procedure before the EPO:

(a) In the case of European applications, is Article 122 EPC applicable to the time limits in Article 78(2) and Article 79(2) EPC?

(b) In the case of international applications, is Article 122 EPC applicable to the time limit for payment of the national fee referred to in Article 158(2), 2nd sentence, EPC?

ment des taxes à acquitter à l'entrée dans la phase internationale du PCT c'est-à-dire des taxes prévues à l'article 3(4)iv) et 4(2) ainsi qu'aux règles 14, 15 et 16 PCT: la taxe de transmission, la taxe internationale, la taxe de recherche et les taxes de désignation. Si ces taxes ne sont pas payées dans le délai prescrit, l'article 14(3)a) PCT dispose que la demande internationale est considérée comme retirée et que l'office récepteur le déclare. Selon l'article 14(3)b) PCT il en va de même en cas de non-paiement de certaines taxes de désignation.

Nonobstant ces dispositions, qui peuvent être qualifiées "d'interruption" de la phase internationale (cf. Gall dans GRUR Int 1981, 417, plus précisément 491), tout office désigné a néanmoins la possibilité de maintenir sur son territoire les effets de la demande internationale. Il y a lieu notamment, en vertu de l'article 48(2) b) ensemble la règle 82^{bis}.2) PCT, d'accorder la *restitutio in integrum* quand il existe des motifs admis par la législation nationale pour excuser un retard dans l'observation d'un délai. Par "législation nationale", il convient d'entendre en l'occurrence, en vertu de l'article 2 x) PCT, la Convention sur le brevet européen. Dans le cas présent, la seule "excuse" qui puisse entrer en ligne de compte est la *restitutio in integrum* au titre de l'article 122 CBE, compte tenu des exclusions visées à l'article 122(5) CBE. Il importerait donc de comparer la nature des délais de paiement fixés expressément à l'article 122(5) pour les demandes européennes avec les délais de paiement d'une part de la "taxe nationale" visée à l'article 158(2), deuxième phrase CBE, et d'autre part des taxes énumérées plus haut, qui sont à acquitter à l'entrée dans la phase internationale du PCT.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Les questions de droit ci-après sont soumises pour décision à la Grande Chambre de recours:

1. Pour l'octroi de la *restitutio in integrum* quant aux délais fixés pour les paiements à effectuer au début de la procédure devant l'OEB:

a) dans le cas d'une demande européenne, l'article 122 CBE est-il applicable aux délais visés aux articles 78, paragraphe 2, et 79, paragraphe 2 CBE ?

b) dans le cas d'une demande internationale, l'article 122 CBE est-il applicable au délai de paiement de la "taxe nationale" visée à l'article 158, paragraphe 2, deuxième phrase CBE ?

2. Zur Wiedereinsetzbarkeit von Fristen zur Stellung des Prüfungsantrags:

a) Ist Artikel 122 EPÜ bei europäischen Anmeldungen anzuwenden auf die Frist des Artikels 94, Absatz 2 EPÜ?

b) Ist Artikel 122 EPÜ bei internationalen Anmeldungen anzuwenden auf die in Artikel 150 Absatz 2, Satz 4 EPÜ genannte Frist?

2. On re-establishment of rights in respect of time limits for filing a request for examination:

(a) In the case of European applications, is Article 122 EPC applicable to the time limit in Article 94(2) EPC?

(b) In the case of international applications, is Article 122 EPC applicable to the time limit referred to in Article 150(2), 4th sentence, EPC?

2. Pour l'octroi de la *restitutio in integrum* quant au délai dans lequel la requête en examen doit être présentée

a) dans le cas d'une demande européenne, l'article 122 CBE est-il applicable au délai fixé à l'article 94, paragraphe 2 CBE?

b) dans le cas d'une demande internationale, l'article 122 CBE est-il applicable au délai fixé à l'article 150, paragraphe 2, quatrième phrase CBE?

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2 vom 31. August 1990 T 60/89 - 3.3.2 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. A. M. Lançon
Mitglieder: U. M. Kinkeldey
C. Holtz

Patentinhaber/Beschwerdeführer:
President and Fellows of Harvard College

Einsprechender/Beschwerdegegner:

- 1) Hoechst AG
- 2) Unilever N.V.
- 3) Gist-Brocades N.V.

Stichwort: Fusionsproteine/
HARVARD

Artikel: 54, 56, 83 und 114 (1) EPÜ

Schlagwort: "ausreichende Offenbarung eines Beispiels - allgemeiner Wissensstand" - "neuheits-schädliche Vorträge - Ermittlungspflicht der Kammer von Amts wegen" - "erfinderische Tätigkeit (bejaht)"

Leitsätze

I. Wenn Sachverhalte, die ohne entsprechenden Nachweis als neuheits-schädlich vorgebracht wurden, lange Zeit zurückliegen und die Sache von den Parteien nicht weiterverfolgt wird, ist die Kammer nach Artikel 114 (1) EPÜ nicht verpflichtet, sie von Amts wegen zu ermitteln (siehe Nummer 3.1.1 der Entscheidungsgründe).

II. Sind bei ein und derselben Erfindung sowohl die ausreichende Offenbarung als auch die erfinderische Tätigkeit zu beurteilen, so ist in beiden Fällen der gleiche Wissensstand zugrunde zu legen (siehe Nr. 3.2.5 der Entscheidungsgründe).

Sachverhalt und Anträge

I. Der Beschwerdeführer ist Inhaber des europäischen Patents Nr. 6 694 (mit der Anmeldungsnummer 79301 054.7). Die Ansprüche 1 und 6 in der erteilten Fassung lauten wie folgt:

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.2 dated 31 August 1990 T 60/89 - 3.3.2 (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: P.A.M. Lançon
Members: U.M. Kinkeldey
C. Holtz

Patent proprietor/Appellant:
President and Fellows of Harvard College

Opponent/Respondent:

- (1) Hoechst AG
- (2) Unilever N.V.
- (3) Gist-Brocades N.V.

Headword: Fusionproteins/
HARVARD

Article: 54, 56, 83 and 114(1) EPC

Keyword: "Sufficient disclosure of an example - common general knowledge" - "Novelty destroying lectures - ex officio obligation of the Board" - "Inventive step (yes)"

Headnote

I. Under Article 114(1), when alleged facts, which had been put forward without proof as novelty destroying, occurred a long time ago and the question is no longer pursued by the parties, the Board is not obliged to investigate the matter ex officio (see point 3.1.1 of the Reasons).

II. The same level of skill has to be applied when, for the same invention, the two questions of sufficient disclosure and inventive step have to be considered (see point 3.2.5 of the Reasons).

Summary of Facts and Submissions

I. The Appellants are the proprietors of European patent 6 694 (European patent application 79 301 054.7). Claims 1 and 6 as granted read as follows:

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.2, en date du 31 août 1990 T 60/89 - 3.3.2 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: P.A.M. Lançon
Membres: U.M. Kinkeldey
C. Holtz

Titulaire du brevet/requérant:
President and Fellows of Harvard Collège

Opposant/intimé:

- 1) Hoechst AG
- 2) Unilever N.V.
- 3) Gist-Brocades N.V.

Référence: Protéines de fusion/
HARVARD

Article: 54, 56, 83, 114(1) CBE

Mot-clé: "Exposé suffisant d'un exemple - connaissances générales de base" - "Conférences détruisant la nouveauté - obligation de la Chambre de procéder à un examen d'office" - "Activité inventive (oui)"

Sommaire

I. Lorsque des faits, qui ont été invoqués sans preuve comme détruisant la nouveauté, sont survenus il y a longtemps et que la question n'est plus poursuivie par les parties, la Chambre n'est pas tenue de procéder à un examen d'office en vertu de l'article 114(1) (cf point 3.1.1 des motifs).

II. Il convient de se fonder sur le même niveau de connaissances lorsque, pour la même invention, on doit apprécier à la fois la question du caractère suffisant de l'exposé et celle de l'activité inventive (cf point 3.2.5 des motifs).

Exposé des faits et conclusions

I. Les requérants sont titulaires du brevet européen n° 6 694 (demande de brevet européen n° 79 301 054.7). Les revendications 1 et 6 du brevet tel que délivré sont libellées comme suit: