

Entscheidungsformel**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Der Antrag auf Befassung der Großen Beschwerdekammer wird abgelehnt

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

1. The appeal is dismissed.
2. The request for referral to the Enlarged Board of Appeal is refused

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

1. Le recours est rejeté.
2. La requête en saisine de la Grande Chambre de recours est rejetée.

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.5.1 vom 22. November 1991
T 22/88 - 3.5.1
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. K. J. van den Berg
Mitglieder: F. Benussi
W. J. L. Wheeler

Patentinhaber/Beschwerdeführer:
The Secretary of State for Defence in Her Britannic Majesty's Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Einsprechender/Beschwerdegegner: Siemens Aktiengesellschaft, Berlin und München

Stichwort: Beschwerdebeurteilung/SECRETARY OF STATE FOR DEFENCE (UNITED KINGDOM)

Artikel: 108 EPÜ

Regel: 65 (1) EPÜ

Schlagwort: "Beschwerdebeurteilung - unzureichender Inhalt" - "Unzulässigkeit der Beschwerde"

Leitsatz

In einer schriftlichen Beschwerdebeurteilung im Sinne des Artikels 108 Satz 3 EPÜ muß dargelegt werden, aus welchen Gründen die angefochtene Entscheidung aufgehoben werden soll.

Eine schriftliche Erklärung, in der lediglich angekündigt wird, daß der Beschwerdeführer eine versäumte Handlung (hier die Einreichung der Übersetzungen der geänderten Ansprüche) innerhalb der für die Einreichung der Begründung vorgesehenen Frist von vier Monaten nachholen wird, enthält keine solchen Gründe und stellt daher keine rechtsgültige Beschwerdebeurteilung dar.

Sachverhalt und Anträge

I. Auf die am 9. Juli 1979 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 79 301 340.0 wurde das europäische Patent Nr. 0 007 222 erteilt. Gegen dieses Patent wurde am 20. Februar 1984 Einspruch eingelegt.

**Decision of Technical Board of Appeal 3.5.1
dated 22 November 1991
T 22/88 - 3.5.1
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: P.K.J. van den Berg
Members: F. Benussi
W.J.L. Wheeler

Patent proprietor/Appellant: The Secretary of State for Defence in Her Britannic Majesty's Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Opponent/Respondent: Siemens Aktiengesellschaft, Berlin and Munich

Headword: Grounds for appeal/SECRETARY OF STATE FOR DEFENCE (UNITED KINGDOM)

Article: 108 EPC

Rule: 65(1) EPC

Keyword: "Grounds for appeal - inadequate content" - "Inadmissibility of appeal"

Headnote

A written statement setting out the grounds of appeal within the meaning of Article 108, third sentence, EPC, must contain reasons why the decision under appeal should be set aside.

A written statement announcing only that the appellant will complete an omitted act, in this case the filing of the translations of the revised claims, within the four-month period allowed for submitting the grounds of appeal, does not comprise such reasons and therefore does not constitute a valid statement of the grounds of appeal

Summary of Facts and Submissions

I. European patent No. 0 007 222 was granted on European patent application No. 79 301340.0 filed on 9 July 1979. A notice of opposition to the grant of the patent was filed on 20 February 1984.

**Décision de la Chambre de recours technique 3.5.1, en date du 22 novembre 1991
T 22/88 - 3.5.1
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: P.K.J. van den Berg
Membres: F. Benussi
W.J.L. Wheeler

Titulaire du brevet/requérant: The Secretary of State for Defence in Her Britannic Majesty's Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Opposant/intimé: Siemens Aktiengesellschaft, Berlin et Munich

Référence: Motifs du recours / SECRETARY OF STATE FOR DEFENCE (UNITED KINGDOM)

Article: 108 CBE

Règle: 65(1) CBE

Mot-clé: "Mémoire exposant les motifs du recours - contenu insuffisant" - "Recours irrecevable"

Sommaire

Un mémoire exposant les motifs du recours, au sens où l'entend l'article 108 CBE, 3^{ème} phrase, doit indiquer les raisons pour lesquelles la décision contestée devrait être annulée.

Un mémoire annonçant uniquement que le requérant accomplira un acte qu'il avait omis d'accomplir, en l'occurrence qu'il produira la traduction des revendications modifiées dans le délai de quatre mois imparti pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, ne mentionne pas réellement de telles raisons et n'expose donc pas valablement les motifs du recours.

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 0 007 222 a été délivré sur la base de la demande de brevet européen n° 79 301 340.0, déposée le 9 juillet 1979. Un acte d'opposition à ce brevet a été déposé le 20 février 1984.

Im Verfahren vor der Einspruchsabteilung erging am 26. Mai 1987 eine Zwischenentscheidung, wonach das Patent auf der Grundlage der in der Mitteilung nach Regel 58 (4) EPÜ vom 15. April 1986 angegebenen Unterlagen in geänderter Form aufrechterhalten werden könne.

II. Am 11. August 1987 sandte der Formalsachbearbeiter der Einspruchsabteilung eine Mitteilung nach Regel 58 (5) EPÜ (Form 2328.2) an den Patentinhaber ab und teilte ihm darin mit, daß die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung rechtskräftig geworden sei; zugleich wurde der Patentinhaber aufgefordert, innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Zustellung der Mitteilung die Druckkostengebühr zu entrichten und Übersetzungen der geänderten Ansprüche einzureichen.

Das Formblatt enthielt folgenden Hinweis: "Wird dieser Aufforderung nicht vollständig oder nicht rechtzeitig entsprochen, so wird das europäische Patent widerrufen (Artikel 102(4) und (5) EPÜ)."

Bis zum 21. November 1987 wurde weder die Druckkostengebühr entrichtet, noch wurden die Übersetzungen eingereicht.

III. Infolgedessen erließ der Formalsachbearbeiter am 28. Dezember 1987 zwei Bescheide über den "Widerruf des europäischen Patents gemäß Artikel 102 (4) EPÜ" bzw. den "Widerruf des europäischen Patents gemäß Artikel 102 (5) EPÜ" (Form 2332 und 2333).

In der Spalte "Entscheidungsgründe" wurde in beiden Formblättern unter anderem festgestellt, daß die Druckkostengebühr nicht gezahlt worden sei und die Übersetzungen der geänderten Ansprüche nicht eingereicht worden seien. Beigefügt war eine Rechtsmittelbelehrung (Form 2019) nach Regel 68 (2) EPÜ, die den Wortlaut der Artikel 106 bis 108 EPÜ enthielt.

IV. Am 7. Januar 1988 legte der Patentinhaber Beschwerde gegen die Entscheidung vom 28. Dezember 1987 ein und entrichtete die Beschwerde- und die Druckkostengebühr.

Gleichzeitig machte er unter der Überschrift "Beschwerdebegründung" geltend, daß "die Tragweite des amtlichen Schreibens vom 11. August 1987 (Anm.: Mitteilung nach Regel 58 (5) EPÜ) nicht erkannt worden ist und es der Anmelder daher versäumt hat, die entsprechenden Schritte zu unternehmen".

Unter derselben Überschrift erklärte der Beschwerdeführer weiter, daß "die nicht eingereichte Übersetzung des geänderten Anspruchs sobald wie

In the proceedings before the Opposition Division, an interlocutory decision was issued on 26 May 1987 that the patent could be maintained in amended form on the basis of the document specified in the communication pursuant to Rule 58(4) EPC dated 15 April 1986.

II. On 11 August 1987, the formalities officer of the Opposition Division issued a communication under Rule 58(5) EPC (Form 2328.2) to the patentee, informing him that the interlocutory decision of the Opposition Division had become final, and requesting the patentee within a period of three months from notification to pay the printing fee and to file translations of the amended claims.

The form stated that "If this request is not complied with in full and in due time, the European patent will be revoked (Article 102(4) and (5) EPC)"

By 21 November 1987 the printing fee had not been paid and the translations had not been filed.

III. On 28 December 1987 the formalities officer issued documents respectively headed "Revocation of the European patent pursuant to Article 102(4) EPC" and "Revocation of the European patent pursuant to Article 102(5) EPC" (Forms 2332 and 2333).

Under the heading "Grounds for the decision", both forms state, *inter alia*, that the printing fee was not paid and the translations of the amended claims were not filed. An accompanying sheet (Form 2019) set out, in accordance with Rule 68(2) EPC, information as to the possibility of appeal, including the text of Articles 106 to 108 EPC.

IV. On 7 January 1988 the patentee filed a notice of appeal against the decision dated 28 December 1987, and paid the appeal fee and the printing fee.

At the same time he submitted under the heading "Grounds for appeal" that "the import of the official letter of 11 August 1987" (the communication under Rule 58(5) EPC) "was not recognised and in consequence the applicant failed to act on its content".

Furthermore, under the same heading, the appellant submitted that "the omitted translation of the revised claim will be filed as soon as possible and cer-

Au cours de la procédure devant la division d'opposition, il a été rendu, le 26 mai 1987, une décision intermédiaire stipulant que le brevet pouvait être maintenu dans sa forme modifiée, et ceci sur la base du texte indiqué dans la notification en date du 15 avril 1986, établie conformément à la règle 58(4) CBE.

II. Le 11 août 1987, l'agent des formalités de la division d'opposition a adressé, en application de la règle 58(5) CBE (formulaire 2328.2), une notification au titulaire du brevet, l'informant que la décision intermédiaire de la division d'opposition était passée en force de chose jugée et l'invitant à acquitter la taxe d'impression et à produire une traduction des revendications modifiées dans un délai de trois mois à compter de la notification.

Le formulaire indiquait que "s'il n'est pas déféré à cette invitation ou s'il n'y est déféré qu'après expiration du délai, le brevet européen est révoqué (article 102(4) et (5) de la CBE)".

Le 21 novembre 1987, la taxe d'impression n'avait toujours pas été acquittée et la traduction n'avait toujours pas été produite.

III. Le 28 décembre 1987, l'agent des formalités a adressé au titulaire du brevet deux formulaires intitulés l'un "Révocation du brevet européen conformément à l'article 102(4) de la CBE" (formulaire 2332), l'autre (formulaire 2333) "Révocation du brevet européen conformément à l'article 102(5) de la CBE".

Sous le titre "Motifs de la décision" il était indiqué notamment dans l'un des formulaires que la taxe d'impression n'avait pas été acquittée, et dans l'autre, que la traduction des revendications modifiées n'avait pas été produite. Dans une lettre d'accompagnement établie sur le formulaire 2019 étaient données, conformément à la règle 68(2) CBE, des indications concernant la formation de recours; le texte des articles 106 à 108 CBE était annexé à cette lettre.

IV. Le 7 janvier 1988, le titulaire du brevet a formé un recours contre la décision du 28 décembre 1987 et a acquitté les taxes de recours et d'impression.

Le même jour, il a déclaré dans son acte de recours, sous le titre "Motifs du recours", que "n'ayant pas perçu toute l'importance de la lettre de l'Office en date du 11 août 1987" (la notification prévue par la règle 58(5) CBE) "le demandeur n'avait pas accompli les actes qu'il lui était demandé d'accomplir dans cette notification".

Par ailleurs, sous ce même titre, le requérant affirmait: "la traduction des revendications modifiées sera produite dès que possible, et en tout cas elle le

möglich, mit Sicherheit aber innerhalb der für die Einreichung der Beschwerdebegründung vorgesehenen Frist von vier Monaten, nachgereicht wird".

Am 10 Februar 1988 reichte der Patentinhaber (Beschwerdeführer), wie durch ein am 15 Februar 1988 eingegangenes Schreiben bestätigt wurde, die Übersetzung der Ansprüche in die beiden Amtssprachen des Europäischen Patentamts ein, die nicht Verfahrenssprache waren.

V. Eine Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPÜ wurde vom Beschwerdeführer nicht beantragt

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den für die Zulässigkeit maßgeblichen Erfordernissen der Artikel 106, 107, 108 Satz 1 und 2 und Regel 64 EPÜ. Zu beantworten bleibt jedoch die Frage, ob rechtzeitig eine Beschwerdebegründung eingereicht wurde.

2. Einer Beschwerde kann nur dann stattgegeben werden, wenn eine Beschwerdebegründung eingereicht worden ist (die natürlich in der Beschwerdeschrift enthalten sein kann).

In ihrer Entscheidung J 22/86 (ABl. EPA 1987, 280) hatte die Juristische Beschwerdekammer bereits Gelegenheit, sich mit den in Artikel 108 EPÜ festgelegten Voraussetzungen für die Zulässigkeit einer Beschwerde zu befassen

Im einzelnen hat die Kammer bei der Prüfung der Frage, ob eine angebliche Beschwerdebegründung im Einzelfall den Mindestanforderungen des Artikels 108 EPÜ entspricht, die Auffassung vertreten, daß dies nur aus dem jeweiligen Zusammenhang heraus entschieden werden kann.

3. Im vorliegenden Fall könnte der Wortlaut der Beschwerdeschrift (siehe Nr. IV) so ausgelegt werden, daß der mit "Beschwerdebegründung" überschriebene Teil *de facto* ankündigt, daß innerhalb von vier Monaten die Beschwerdebegründung eingereicht wird. Der Beschwerdeführer hat innerhalb dieser Frist jedoch nichts dergleichen getan. Deshalb muß die Kammer nun prüfen, ob die Ausführungen, die er innerhalb der genannten Frist gemacht hat, d. h. der zitierte Teil der Beschwerdeschrift mit der Überschrift "Beschwerdebegründung" in Verbindung mit den am 10 Februar 1988 eingereichten Übersetzungen der Ansprüche, als inhaltlich ausreichende Begründung im Sinne des Artikels 108 Satz 3 EPÜ anerkannt werden können.

Nach Auffassung der Kammer ist dies eindeutig zu verneinen, weil der Beschwerdeführer zwar durch die ange-

tainly within the four months period allowed for submitting the grounds of appeal".

On 10 February 1988, confirmed by letter received on 15 February 1988, the patentee (the appellant) filed the translations of the claims in the two official languages of the European Patent Office other than the language of the proceedings

V. No application for re-establishment under Article 122 EPC has been filed by the appellant

Reasons for the Decision

1. The appeal complies with the requirements as to admissibility set out in Articles 106, 107, 108, first and second sentences, and Rule 64 EPC. However, there still remains the question of whether a statement setting out the grounds of appeal was filed in due time.

2. In fact, no appeal can in any circumstances be allowed unless a statement of grounds has been filed (such a statement can, of course, be incorporated in the document which constitutes the notice of appeal).

In its Decision J 22/86 (OJ EPO 1987, 280) the Legal Board has already had the occasion to deal with the question concerning the requirements for admissibility of the appeal set out in Article 108 EPC.

In particular, the Board dealing with the question whether a statement alleged to be a statement of grounds of appeal in a particular case meets the minimum requirement of Article 108 EPC, expressed the opinion that it can only be decided in the context of the particular case.

3. In the present case, the text of the notice of appeal, as indicated under item IV, might be construed to mean that the part of it headed "Grounds of appeal", in reality, consists in an announcement that within four months the grounds of appeal would be submitted. However, the appellant did not present any statement of grounds for the appeal within this period. Therefore the Board has to consider whether the submissions of the appellant within the said period, i.e. the cited part of the notice of appeal headed "Grounds of appeal" together with the translations of the claims of 10 February 1988, can be accepted as substantively adequate grounds within the meaning of Article 108, third sentence, EPC.

In the opinion of the Board this is clearly not the case, because the appellant, although adversely affected

sera dans le délai de quatre mois prévu pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours".

Le 10 février 1988, le titulaire du brevet (le requérant) a produit la traduction des revendications modifiées dans les deux langues officielles de l'Office européen des brevets autres que la langue de la procédure. Il a confirmé cet envoi par une lettre parvenue à l'Office le 15 février 1988.

V. Le requérant n'a pas présenté de requête en *restitutio in integrum* au titre de l'article 122 CBE.

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions de recevabilité énoncées aux articles 106 et 107 ainsi qu'à l'article 108, première et seconde phrases, et à la règle 64 CBE. Toutefois, il reste encore à savoir si le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé dans les délais.

2. Or, il ne peut en aucun cas être fait droit à un recours s'il n'a pas été déposé de mémoire exposant les motifs du recours (ce mémoire peut bien entendu être intégré à l'acte de recours).

Dans la décision J 22/86 (JO OEB 1987, 280), la chambre de recours juridique s'était déjà penchée sur le problème des conditions de recevabilité des recours énoncées à l'article 108 CBE.

Ayant eu notamment à décider si un mémoire présenté en l'occurrence comme étant un mémoire exposant les motifs du recours remplissait les conditions minimales posées à l'article 108 CBE, cette chambre avait estimé que cette question ne pouvait être tranchée qu'au cas par cas.

3. Dans la présente espèce, on pourrait interpréter le texte de l'acte de recours, reproduit au point IV, comme signifiant que la partie de cet acte intitulée "Motifs du recours" constitue en réalité l'annonce du dépôt dans un délai de quatre mois du mémoire exposant les motifs du recours. Or, le requérant n'a pas déposé dans ce délai de mémoire exposant les motifs du recours. En conséquence, la Chambre doit examiner si les pièces produites par le requérant au cours dudit délai, c'est-à-dire si la partie de l'acte de recours intitulée "Motifs du recours" reproduite ci-dessus ainsi que la traduction des revendications en date du 10 février 1988 peuvent être considérées comme suffisantes du point de vue du fond pour constituer véritablement un mémoire exposant les motifs du recours au sens où l'entend l'article 108 CBE, 3^{ème} phrase.

De l'avis de la Chambre, il est clair que ce n'est pas le cas, puisque le requérant, bien que la décision attaquée

fochtene Entscheidung beschwert war, in seinem Vorbringen jedoch nicht angegeben hat, aus welchen rechtlichen oder tatsächlichen Gründen die Entscheidung aufgehoben werden soll.

Eine schriftliche Erklärung, in der lediglich angekündigt wird, daß der Beschwerdeführer eine versäumte Handlung (hier die Einreichung der Übersetzungen der geänderten Ansprüche) innerhalb der für die Einreichung der Begründung vorgesehenen Frist von vier Monaten nachholen wird, enthält keine solchen Gründe und stellt daher keine rechtsgültige Beschwerdebegründung dar

Nach Feststellung der Kammer hat der Beschwerdeführer nur begründet, weshalb er die Frist nach Regel 58 (5) EPÜ versäumt hat, und die versäumte Handlung vor der Beschwerdekammer nachgeholt. Da aber kein Wiedereinsetzungsantrag nach Artikel 122 EPÜ gestellt worden ist, sieht die Kammer keine Veranlassung, näher auf dieses Vorbringen einzugehen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird als unzulässig verworfen.

by the decision under appeal, has in said submissions not given the legal or factual reasons why the decision should be set aside.

A written statement announcing only that the appellant will complete an omitted act, in this case the filing of the translations of the revised claims, within the four-month period allowed for submitting the grounds of appeal, does not comprise such reasons and therefore does not constitute a valid statement of the grounds of appeal

The Board notes that the appellant has merely given a reason why he missed the time limit under Rule 58(5) and has completed the omitted act before the Board of Appeal. However, since no application for re-establishment under Article 122 EPC has been filed, there is no ground for the Board to consider these submissions any further

Order

For these reasons it is decided that:

The appeal is rejected as inadmissible.

n'ait pas fait droit à ses prétentions, n'a pas indiqué dans lesdites pièces les raisons de droit ou de fait pour lesquelles cette décision devrait être annulée.

Un mémoire annonçant uniquement que le requérant accomplira un acte qu'il avait omis d'accomplir, en l'occurrence qu'il produira la traduction des revendications modifiées dans le délai de quatre mois imparti pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, ne mentionne pas réellement de telles raisons et n'expose donc pas véritablement les motifs du recours.

La Chambre note que le requérant s'est borné à indiquer pourquoi il n'a pas respecté le délai prévu par la règle 58(5) et qu'il a accompli devant la Chambre l'acte qu'il avait omis d'accomplir. Toutefois, aucune requête en *restitutio in integrum* n'ayant été présentée au titre de l'article 122 CBE, la Chambre n'a pas à examiner plus en détail les pièces produites par le requérant.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Le recours est rejeté comme irrecevable

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 19. August 1991 T 357/89 - 3.3.1* (Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. J. A. Jahn
Mitglieder: R. L. J. Schulte
J. Jonk

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
BASF Aktiengesellschaft

Einsprechender/Beschwerdeführer:
AKZO

Stichwort: Rücknahme der Beschwerde/BASF

Artikel: 112(1) a) EPÜ

Regel: 60 (2) und 66 (1) EPÜ

Schlagwort: "Fortsetzung des Einspruchsbeschwerdeverfahrens nach Rücknahme der Beschwerde des einzigen Einsprechenden"

Leitsatz

Die Große Beschwerdekammer wird mit folgenden Rechtsfragen befaßt

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 19 August 1991 T 357/89 - 3.3.1* (Translation)

Composition of the Board:

Chairman: K.J.A. Jahn
Members: R.L.J. Schulte
J. Jonk

Patent proprietor/Respondent:
BASF Aktiengesellschaft

Opponent/Appellant: AKZO

Headword: Withdrawal of appeal/BASF

Article: 112(1)(a) EPC

Rule: 60(2) and 66(1) EPC

Keyword: "Continuation of opposition appeal proceedings following withdrawal of sole opponent's appeal"

Headnote

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

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 19 août 1991 T 357/89 - 3.3.1* (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: K.J.A. Jahn
Membres: R.L.J. Schulte
J. Jonk

Titulaire du brevet/intimé: BASF Aktiengesellschaft

Opposant/requérant: AKZO

Référence: Retrait du recours/BASF

Article: 112(1)a)CBE

Règle: 60(2) et 66(1) CBE

Mot-clé: "Poursuite de la procédure de recours sur opposition après le retrait du recours de l'unique opposant"

Sommaire

Les questions de droit suivantes sont soumises à la Grande Chambre de recours:

* Die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 7/91 ist am 5. November 1992 ergangen und wird demnächst veröffentlicht. Der Leitsatz der Entscheidung G 7/91 ist in ABI. EPA 1-2/1993 abgedruckt.

* The decision of the Enlarged Board of Appeal G 7/91 was reached on 5 November 1992 and will be published shortly. The Headnote to G 7/91 appeared in OJ EPO 1-2/1993.

* La Grande Chambre de recours a traité cette affaire le 5 novembre 1992 dans la décision G 7/91, qui sera publiée prochainement. Le sommaire de la décision G 7/91 a été publié au JO OEB 1-2/1993.