

## ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer vom 24. Juli 1991**  
**J 37/89 - 3.1.1**  
 (Entwurfstext)\*

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: O. Bossung  
 Mitglieder: M. Lewenton  
 C. Holtz

**Anmelder: Matsushita Co.**

**Stichwort: Ablehnung einer Fristverlängerung/MATSUSHITA**

**Artikel: 96 (3), 106 (3), 121 EPÜ**

**Regel: 84 EPÜ**

**Schlagwort: "Fristverlängerung — Überprüfung ihrer Ablehnung"**

*Leitsatz*

*Wurde ein rechtzeitiges Fristgesuch nach Regel 84, Satz 2 EPÜ abgelehnt und ist der Anmelder der Auffassung, daß dies zu Unrecht geschah, so muß er einen infolge der Ablehnung eintretenden Rechtsverlust zunächst durch einen Antrag auf Weiterbehandlung nach Artikel 121 EPÜ überwinden. Dabei kann er die Rückzahlung der Weiterbehandlungsgebühr beantragen. Über diesen Nebenantrag ist im Rahmen der Endentscheidung zu befinden. Die Entscheidung über den Nebenantrag kann nach Artikel 106 (3) EPÜ zusammen mit der Endentscheidung mit der Beschwerde angefochten werden. Die Beschwerde kann sich auch auf eine Anfechtung der Entscheidung über den Nebenantrag beschränken*

### Sachverhalt und Anträge

I. In einem Prüfungsbescheid nach Artikel 96 (2) EPÜ war dem Vertreter der Anmelder eine Frist von 4 Monaten zur Stellungnahme gesetzt worden. Der Vertreter beantragte eine erste Verlängerung um 2 Monate, weil die aus Japan erhaltenen Informationen eine Rückfrage bei den dortigen Anwälten der Anmelder notwendig machen würden. Die Fristverlängerung wurde gewährt. Sodann beantragte er eine Verlängerung um weitere 2 Monate, weil nunmehr Anspruchsänderungen vorgesehen seien, die so wesentlich vom ursprünglichen Auftrag abweichen würden, daß die Zustimmung des Anmelders eingeholt werden müsse.

## DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Legal Board of Appeal dated 24 July 1991**  
**J 37/89 - 3.1.1**  
 (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: O. Bossung  
 Members: M. Lewenton  
 C. Holtz

**Applicant: Matsushita Co.**

**Headword: Rejection of extension of time limit/MATSUSHITA**

**Article: 96(3), 106(3), 121 EPC**

**Rule: 84 EPC**

**Keyword: "Extension of time limit - review of rejection of same"**

*Headnote*

*If a request for extension of a time limit filed in good time has been rejected under Rule 84, second sentence, EPC, and the applicant considers this unjust, the ensuing loss of rights can only be overcome by a request for further processing under Article 121 EPC. At the same time, he may request reimbursement of the fee for further processing. This secondary request will have to be decided on in connection with the final decision. Under Article 106(3) EPC, the decision on the secondary request can be appealed together with the final decision. The appeal may also be confined to contesting the decision on the secondary request.*

### Summary of Facts and Submissions

I. In a communication from the Examining Division under Article 96(2) EPC, the applicants' representative was given four months within which to file observations. The representative requested an initial two-month extension because the information received from Japan necessitated enquiries of the applicants' representatives there. The extension was granted, whereupon the representative requested a further two-month extension because the claims now needed to be amended to such an extent vis-à-vis those originally filed that the applicants' approval had to be obtained.

## DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de recours juridique, en date du 24 juillet 1991**  
**J 37/89 - 3.1.1**  
 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: O. Bossung  
 Membres: M. Lewenton  
 C. Holtz

**Demandeur: Matsushita Co.**

**Référence: Rejet d'une prorogation de délai/MATSUSHITA**

**Article: 96(3), 106(3), 121 CBE**

**Règle: 84 CBE**

**Mot-clé: "Prorogation de délai - Révision de son rejet"**

*Sommaire*

*Si une requête en prorogation de délai formulée en temps voulu a été rejetée en vertu de la règle 84, deuxième phrase CBE, et que le demandeur considère cette décision injustifiée, il ne lui est possible de remédier dans un premier temps à la perte de droit découlant de ce rejet qu'en présentant une requête en poursuite de la procédure conformément à l'article 121 CBE. A cette occasion, il peut requérir le remboursement de la taxe de poursuite de la procédure. Cette requête secondaire doit être tranchée dans le cadre de la décision finale. En effet, aux termes de l'article 106(3) CBE, la décision relative à la requête secondaire peut faire l'objet d'un recours avec la décision finale. Le recours peut également se limiter à la contestation de la décision portant sur la requête secondaire.*

### Exposé des faits et conclusions

I. Dans une notification de la division d'examen établie en vertu de l'article 96(2) CBE, un délai de quatre mois a été imparti au mandataire des demandeurs, afin qu'il présente ses observations. Le mandataire a requis une première prorogation de deux mois au motif que les informations reçues du Japon nécessitaient une demande de renseignements complémentaires auprès des mandataires des demandeurs dans le pays. Cette prorogation a été accordée, sur quoi le mandataire a requis une nouvelle prorogation de deux mois, alléguant que l'ampleur des modifications à apporter aux revendications était telle par rapport aux revendications déposées à l'origine qu'il fallait obtenir l'approbation des demandeurs.

\* Nach Artikel 4(5) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (ABl. EPA 1980, 171).

II. Mit Entscheidung vom 25. Juli 1989 lehnte der Formalprüfer auf Formblatt 2018.2-9.83 das weitere Fristgesuch ab. In das Formblatt ist ein Hinweis auf die Richtlinie E-VIII 1.6 aufgenommen: eine Mitteilung des EPA vom 28 Februar 1989 (ABl. EPA 1989, 180) ist angeheftet. Dort wird unter Nr. 3 ausgeführt, daß die in den Richtlinien genannten Kriterien in Zukunft streng angewandt und solche Anträge in der Regel abgelehnt würden. Die Formblatt-Entscheidung enthielt ferner die Hinweise, daß eine besondere Mitteilung über die Rechtsfolge ergehe und Weiterbehandlung nach Artikel 121 EPÜ möglich sei. Eine entsprechende Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ, die den Rechtsverlust durch Rücknahmefiktion nach Artikel 96 (3) EPÜ feststellte, folgte sodann.

III. Am 20 September 1989 legte der Vertreter der Anmelder gegen die das zweite Fristgesuch ablehnende Entscheidung vom 25. Juli 1989 Beschwerde ein. Eine Begründung war beigefügt; gleichzeitig wurde eine Weiterbehandlungsgebühr von DEM 125,00 und eine Beschwerdegebühr von DEM 680,00 gezahlt. Außerdem legte er die sachliche Stellungnahme zum früheren Prüfungsbescheid und geänderte Anmeldeunterlagen vor.

IV. Inzwischen hat die Erstinstanz eine Weiterbehandlung des Patenterteilungsverfahrens nach Artikel 121 EPÜ aufgenommen, d. h. den Rechtsverlust nach Artikel 96 (3) EPÜ rückgängig gemacht. Zwischen dem Vertreter der Beschwerdeführer und der Beschwerdekammer sind weitere Klarstellungen über das Beschwerdebegehren erfolgt. Nunmehr beantragt er, festzustellen, daß die Erstinstanz in einer Entscheidung nach Regel 69(2) EPÜ hätte feststellen müssen, daß die Ablehnung seines Fristgesuchs ungerechtfertigt war. Ferner beantragt er Rückzahlung der Weiterbehandlungsgebühr und Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

#### Entscheidungsgründe

1 Die Zulässigkeit der Beschwerde hängt davon ab, ob eine im Sinne von Artikel 106 EPÜ beschwerdefähige Entscheidung vorliegt. Dies ist zu verneinen, weil die Ablehnung eines Fristgesuchs nach Regel 84, Satz 2 EPÜ das Verfahren gegenüber dem Anmelder nicht abschließt (vgl. Art. 106 (3) EPÜ) und weil es eine Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ, die als solche anfechtbar wäre, noch nicht gibt. Daher ist die Beschwerde nach Artikel 106 i.V.m. Regel 65 (1) EPÜ als unzulässig zu verwerfen.

II. In a decision dated 25 July 1989 on Form 2018.2-9.83, the formalities officer refused the second request. In the Form a reference was given to Guidelines E-VIII, 1.6; it was accompanied by a notice from the EPO dated 28 February 1989 (OJ EPO 1989, 180), point 3 of which stated that the criteria set out in the Guidelines would in future be strictly applied and that such requests would normally be refused. The decision also pointed out that a separate communication concerning the legal consequences would be issued and that further processing was possible under Article 121 EPC. A communication to that effect under Rule 69(1) EPC noting the loss of rights because of the deemed withdrawal under Article 96(3) EPC then followed.

III. On 20 September 1989 the applicants' representative filed an appeal against the decision of 25 July 1989 refusing the second request for extension. A statement of grounds was attached and the fee for further processing of DEM 125 and appeal fee of DEM 680 were paid. He also filed observations in response to the earlier communication from the Examining Division and submitted amended application documents.

IV. In the meantime, the first instance has resumed processing the patent application under Article 121 EPC, i.e. retracted the loss of rights under Article 96(3) EPC. The object of the appeal has been further clarified between the appellants' representative and the Board of Appeal. The representative now requests a ruling that the first instance should have found in a decision under Rule 69(2) EPC that his request for an extension should not have been refused. He also requests reimbursement of the fee for further processing and the appeal fee.

#### Reasons for the Decision

1. The admissibility of the appeal depends on whether or not there is a decision that can be appealed under Article 106 EPC. This must be denied, since a rejection of a request to extend a time limit under Rule 84, second sentence, EPC does not terminate proceedings as regards the applicant (cf. Art. 106(3) EPC) and because a decision under Rule 69(2) EPC, which as such would be open to appeal, has not been taken. The appeal must therefore be rejected as inadmissible under Article 106 in conjunction with Rule 65(1) EPC.

II. Dans sa décision en date du 25 juillet 1989, l'agent des formalités a rejeté la seconde requête sur le formulaire 2018.2-9.83. Mention était faite, sur ce formulaire, des Directives (E-VIII 1.6); un communiqué de l'OEB en date du 28 février 1989 (JO OEB 1989, 180) y était joint, dont le point 3 énonce que les critères fixés dans les Directives seraient à l'avenir appliqués à la lettre, et que de telles requêtes seraient en principe rejetées. Il était par ailleurs signalé dans la décision qu'une notification séparée portant sur les effets juridiques serait établie et que la poursuite de la procédure était possible en vertu de l'article 121 CBE. A cet effet, une notification constatant la perte de droit a ensuite été établie conformément à la règle 69(1) CBE, vu que la demande était réputée retirée aux termes de l'article 96(3) CBE.

III. Le mandataire des demandeurs a formé le 20 septembre 1989 un recours contre la décision de rejet de la seconde requête en prorogation datant du 25 juillet 1989, auquel était joint un mémoire en exposant les motifs. Simultanément, la taxe de poursuite de la procédure, d'un montant de 125 DEM, et la taxe de recours, s'élevant à 680 DEM, ont été acquittées. Le mandataire a également présenté ses observations en réponse à la notification antérieure de la division d'examen, et a remis les documents de la demande tels que modifiés.

IV. Entre temps, la première instance a repris la procédure de délivrance du brevet aux termes de l'article 121 CBE, c'est-à-dire qu'elle a annulé la perte de droit visée à l'article 96(3) CBE. L'objet du recours a fait l'objet d'une clarification supplémentaire entre le mandataire du requérant et la chambre de recours. Le mandataire demande maintenant qu'il soit établi que la première instance aurait dû constater dans une décision rendue en vertu de la règle 69(2) CBE que le rejet de sa requête en prorogation était injustifié. Il demande également que la taxe de poursuite de la procédure ainsi que la taxe de recours soient remboursées.

#### Motifs de la décision

1 La recevabilité du recours dépend de la question de savoir si la décision en cause est susceptible de recours au sens de l'article 106 CBE. La réponse est négative vu que le rejet d'une requête en prorogation de délai conformément à la règle 84, deuxième phrase CBE, ne met pas fin à la procédure à l'égard du demandeur (cf. art. 106(3) CBE), et qu'il n'avait pas encore été rendu de décision conformément à la règle 69(2) CBE, décision qui, en tant que telle, est susceptible de recours. Par conséquent, le recours doit être rejeté comme irrecevable aux termes de l'article 106 ensemble la règle 65(1) CBE.

2 Gerade wegen der Unzulässigkeit der Beschwerde bietet der vorliegende Fall Anlaß zu klären, wie die Ablehnung eines Fristgesuchs nach Regel 84, Satz 2 EPÜ richterlich überprüft werden kann. Die Unzulässigkeit der Beschwerde gebietet es in diesem Fall aber auch, daß sich die Beschwerdekammer auf die Klärung dieser rein verfahrensrechtlichen Frage beschränkt. Ausführungen über die nach Regel 84, Satz 2 EPÜ zu treffende Ermessensentscheidung und deren Überprüfung unterbleiben daher. Dies gilt auch für die Frage der Zuständigkeit des Formalsachbearbeiters wie für die Frage, ob das Fristgesuch eine für eine Fristverlängerung nach Regel 84, Satz 2 EPÜ ausreichende Begründung enthielt, und für die Frage, ob in einem Hinweis auf die Richtlinien zusammen mit der Anheftung einer Mitteilung aus dem Amtsblatt eine ausreichende Begründung der Ablehnung gesehen werden kann.

3. Es bleibt daher hier die Frage zu beantworten, wie in dem im Übereinkommen vorgegebenen System von Fristeinholung, Rechtsverlust und Heilungsmöglichkeiten eine richterliche Überprüfung der Ablehnung eines Fristgesuchs im Rahmen der Ermessensentscheidung nach Regel 84, Satz 2 EPÜ eingeordnet werden kann.

3.1 Auszugehen ist davon, daß in einem Prüfungsbescheid nach Artikel 96 (2) EPÜ eine Frist zur Stellungnahme gesetzt worden ist. Reicht der Anmelder vor Fristablauf ein Gesuch um Fristverlängerung ein, so "antwortet" er (vgl. auch Artikel 124 (2) EPÜ) jedenfalls in einer gewissen Weise. Daher ist nicht selbstverständlich, daß auch in einem solchen Fall der Rechtsverlust durch Fiktion nach Artikel 96 (3) EPÜ eintritt. Ein rechtzeitiges Fristgesuch kann auch als rechtzeitige Antwort - wenn auch als eine Antwort ohne Inhalt in der Sache angesehen werden. Ein sachlicher Inhalt, der der Prüfungsabteilung eine Abweichung von ihrer im Prüfungsbescheid zum Ausdruck gebrachten Auffassung erlauben würde, wird von Antworten des Anmelders nicht verlangt, um den Rechtsverlust nach Artikel 96 (3) EPÜ zu vermeiden. Liegt eine sachlich unzulängliche Antwort vor, so tritt die Situation ein, daß eine Sachentscheidung nach Aktenlage ergehen kann, weil die Gelegenheit zu rechtem Gehör und zu Änderung der Unterlagen ungenutzt blieb. Dementsprechend könnte die Endentscheidung getroffen und mit ihr zusammen dann auch die Versagung der Fristverlängerung durch Beschwerde angefochten werden (vgl. Singer EPÜ, Art. 120, Rdn. 14).

2. The inadmissibility of the appeal in the present case is in itself a reason for clarifying how a judicial review of a decision to refuse a request for a time-limit extension under Rule 84, second sentence, EPC can be carried out. However, the inadmissibility of the appeal in the present case also demands that the Board of Appeal confine itself to clarifying this purely procedural question. The discretionary decision to be taken under Rule 84, second sentence, EPC will not therefore be commented on or examined, any more than will the formalities officer's competence or the question of whether the request for an extension contained adequate grounds for a time-limit extension under Rule 84, second sentence, EPC or whether a reference to the Guidelines accompanied by a notice from the Official Journal can be regarded as sufficient reason for refusing a request.

3 The question that remains to be answered here therefore is how a judicial review of a discretionary decision under Rule 84, second sentence, EPC to refuse a request for a time-limit extension can be fitted into the system of time limits, loss of rights and remedies laid down in the EPC.

3.1 It may be assumed that a communication from the Examining Division under Article 96(2) EPC sets a time limit for filing observations. If, before expiry of that time limit, the applicant requests an extension, he is "answering" in a certain way (cf. also Article 124(2) EPC). It is therefore not clear in a case such as this whether loss of rights ensues also in such cases as a result of the legal fiction under Article 96(3) EPC. Requesting in good time a time-limit extension can also be regarded as a timely answer, even if it does not address the matter at issue. Applicants' answers do not have to contain relevant matter enabling the Examining Division to alter the view expressed in its communication for a loss of rights under Article 96(3) EPC to be avoided. If the answer given is insufficient with a view to the matter at hand, the situation arises that a decision may be taken in the matter on the basis of the file, because advantage was not taken of the right to be heard and to amend the documents. A final decision to this effect could consequently be taken, which could then be appealed together with the refusal to grant a time-limit extension (cf. Singer EPC, Article 120, point 14).

2 Dans la présente espèce, l'irrecevabilité du recours fournit justement l'occasion de clarifier la manière dont la décision de rejet d'une requête en prorogation de délai conformément à la règle 84, deuxième phrase CBE, peut faire l'objet d'une révision. Toutefois, l'irrecevabilité du recours exige également, en l'espèce, que la chambre de recours se borne à clarifier cette pure question de procédure. Par conséquent, il n'y a pas à commenter, ni à examiner la décision à rendre sur la base d'un pouvoir d'appréciation en vertu de la règle 84, deuxième phrase CBE. Il en va de même pour ce qui est de la compétence de l'agent des formalités et des questions de savoir si la requête en prorogation de délai contenait des motifs suffisants qui justifiaient une telle prorogation conformément à la règle 84, deuxième phrase CBE, et si le renvoi au Directives, auquel était joint un communiqué paru dans le Journal officiel pouvait être considéré comme motif de rejet suffisant.

3. La seule question qui, en l'espèce, appelle une réponse est donc celle de savoir comment la révision d'une décision rendue sur la base d'un pouvoir d'appréciation conformément à la règle 84, deuxième phrase CBE, et par laquelle une requête en prorogation de délai a été rejetée, peut s'intégrer dans le système des délais, des pertes de droits et des moyens d'y remédier, prévu dans la CBE.

3.1 Il convient tout d'abord de constater qu'un délai a été fixé dans la notification de la division d'examen, conformément à l'article 96(2) CBE, afin que des observations puissent être présentées. Si le demandeur requiert une prorogation avant l'expiration de ce délai, il "débâche" d'une certaine manière à cette invitation (cf. également article 124(2) CBE). Il ne va donc pas de soi que, dans un tel cas également, une perte de droit découle de la fiction juridique visée à l'article 96(3) CBE. Le fait de requérir, en temps voulu, une prorogation de délai peut également être considéré comme réponse donnée dans le délai imparti, même si celle-ci n'est pas pertinente. En effet, les réponses du demandeur n'ont pas à avoir de contenu pertinent qui permettrait à la division d'examen de modifier l'avis exprimé dans sa notification, et ce dans le but d'éviter la perte de droit visée à l'article 96(3) CBE. Si la réponse donnée se révèle insuffisante quant au fond, il en résulte la situation suivante, à savoir qu'il est possible de rendre une décision au fond, sur la base du dossier, parce qu'il n'a pas été fait usage du droit d'être entendu, ni du droit de modifier les documents. Il serait donc possible de rendre une décision finale à cet effet, qui pourrait alors faire l'objet d'un recours avec la décision de rejeter la prorogation de délai (cf. Singer CBE, article 120, point 14).

3.2 Damit allerdings würde man denjenigen, der rechtzeitig ein Fristgesuch stellt, schlechter stellen als jenen, der überhaupt nicht antwortet. Letzterem eröffnet sich die Möglichkeit der Weiterbehandlung nach Artikel 121 EPÜ. Hierfür wird nur eine geringe Gebühr gefordert. Durch die Zahlung eines Geldbetrags allein kann somit indirekt eine Fristverlängerung erwirkt werden, die - einschließlich aller Abwicklungszeiten - leicht 4 Monate erreicht. Die so gewonnene weitere Frist ist dann aber ihrerseits nicht mehr nach Regel 84, Satz 2 EPÜ verlängerungsfähig. Davon abgesehen kann aber eine Weiterbehandlung das Bedürfnis des Anmelders nach weiterem Zeitgewinn fast immer ausreichend erfüllen. Falls dies in seltenen Fällen nicht der Fall ist, bleibt immer noch die Möglichkeit der Beschwerde und eine Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Versagung der Fristverlängerung in deren Rahmen (vorstehend Nr. 3.1).

3.3 Als erstes Ergebnis ergibt sich somit, daß man Anmelder mit rechzeitigem Fristgesuch nicht schlechter stellen kann als Anmelder, die überhaupt nicht antworten. Fälle versagter Fristverlängerung sind also - wie dies in der Praxis des EPA geschieht - wie jene Fälle zu behandeln, in denen auf den Prüfungsbescheid nach Artikel 96 (2) EPÜ keine Antwort oder nur eine verspätete Antwort eingeht. Bei abgelehntem Fristgesuch sind daher zunächst Artikel 96 (3), Regel 69 (1) und Artikel 121 EPÜ anzuwenden.

3.4 Dieser Verfahrensweg führt allerdings nicht zu einer Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ. Der Rechtsverlust nach Artikel 96 (3) EPÜ tritt ein durch das Fristversäumnis als solches. Wie in Fällen notwendiger Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPÜ, so ist hier das Fristversäumnis selbst unstrittig und somit für eine Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ kein Raum. Streitig ist nur, ob der Antrag auf Fristverlängerung zu Recht abgelehnt wurde. Der Weg zu einer richterlichen Überprüfung der Versagung einer Fristverlängerung kann daher nicht über eine Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ hin zur Beschwerde führen. Außerdem wäre die Frage, ob die Fristverlängerung zu Recht versagt wurde, über Monate zur Diskussion gestellt und das Prüfungsverfahren aufgehalten. Bei unberechtigter Ablehnung eines Fristgesuchs kann das berechtigte Interesse des Anmelders aber nur dahin gehen, dennoch eine ausreichende Frist zu gewinnen und eine hierfür zunächst zu zahlende Weiterbehandlungsgeldgebühr später zurückzuerhalten.

3.2 Clearly under these circumstances someone who had requested a time-limit extension in good time would be at a disadvantage vis-à-vis someone who had not answered at all and who, for a modest fee, could apply for further processing under Article 121 EPC. The mere fact of paying a sum of money can therefore have the indirect effect of extending the time limit which, including processing time, can easily amount to four months. The further time thus won cannot however then be extended under Rule 84, second sentence, EPC. That aside, further processing can nevertheless almost always satisfy the applicant's need for further time. In the rare instances that it cannot, the applicant can always appeal and have the decision to refuse the extension reviewed (see 3.1 above).

3.3 The first point to emerge from the foregoing is that applicants who request a time-limit extension in good time cannot be disadvantaged vis-à-vis those who do not answer at all. As in fact happens in EPO practice, cases in which a time-limit extension has been refused are therefore to be treated in the same way as where the communication from the Examining Division under Article 96(2) EPC either has not been answered or has been answered late. Article 96(3), Rule 69(1) and Article 121 EPC must be applied in the first instance, therefore, where a request for an extension has been refused.

3.4 This method of proceeding does not however give rise to a decision under Rule 69(2) EPC. The loss of rights under Article 96(3) EPC ensues as a result of failure to comply with a time limit as such. As in cases where re-establishment under Article 122 EPC is necessary, it is not disputed that the time limit itself was not met and that therefore a decision under Rule 69(2) EPC does not arise. The only point of contention is whether it was correct to refuse the request for extension. A route to judicial review of a refusal to grant an extension cannot therefore be opened by way of appealing against a decision under Rule 69(2) EPC. Besides, the debate on whether it was right to refuse the extension could last for months and delay the examination procedure. If a time-limit extension is unjustly refused, the applicant will have a legitimate interest solely in securing an adequate time limit and obtaining a refund of the fee paid for further processing.

3.2 Dans ces circonstances, celui qui requiert en temps voulu une prorogation de délai serait manifestement désavantagé par rapport à celui qui ne répondrait pas du tout et qui, moyennant une modeste taxe, pourrait requérir la poursuite de la procédure aux termes de l'article 121 CBE. Par conséquent, le simple fait de payer une somme d'argent est susceptible d'entraîner indirectement une prorogation de délai pouvant facilement s'élever à quatre mois, y compris le temps nécessaire pour le traitement. Toutefois, le délai supplémentaire ainsi obtenu ne peut pas être prorogé en vertu de la règle 84, deuxième phrase CBE. Malgré tout, la poursuite de la procédure peut presque toujours répondre au besoin de délai supplémentaire du demandeur. Les rares fois où cela n'est pas le cas, le demandeur peut toujours former un recours et faire procéder à la révision de la décision de rejet de la prorogation (cf. point 3.1 ci-dessus).

3.3 La première conclusion qui s'impose est que les demandeurs qui requièrent une prorogation de délai dans les temps impartis ne peuvent pas être désavantagés par rapport à ceux qui ne répondent pas du tout. Conformément à la pratique de l'OEB, les affaires dans lesquelles une prorogation du délai a été rejetée doivent être traitées de la même manière que lorsque la notification de la division d'examen prévue à l'article 96(2) est restée sans réponse ou que la réponse est parvenue tardivement. L'article 96(3), la règle 69(1) et l'article 121 CBE doivent donc être appliqués en premier lieu lorsqu'une requête en prorogation a été rejetée.

3.4 Toutefois, cette manière de procéder ne donne pas lieu à une décision au sens de la règle 69(2) CBE. La perte de droit visée à l'article 96(3) CBE résulte du non-respect d'un délai en tant que tel. Comme dans les affaires où une *restitutio in integrum* est nécessaire conformément à l'article 122 CBE, l'inobservation du délai elle-même n'est pas contestée en l'espèce. Il n'est donc pas possible de rendre une décision au sens de la règle 69(2) CBE. Le seul point litigieux est de savoir si la requête en prorogation du délai a été rejetée à juste titre. Il ne peut donc pas être procédé à la révision du rejet de la prorogation de délai par le biais d'un recours formé contre une décision au sens de la règle 69(2) CBE. En outre, les discussions portant sur le bien-fondé du rejet de la prorogation pourraient s'étaler sur plusieurs mois et retarder ainsi la procédure d'examen. Mais en cas de rejet injustifié d'une prorogation de délai, le demandeur aura pour seul intérêt légitime d'obtenir quand même un délai suffisant et, par la suite, le remboursement de la taxe qui doit être acquittée au titre de la poursuite de la procédure.

3.5 Zusammengefaßt bedeutet dies folgendes: Wurde ein rechtzeitiges Fristgesuch nach Regel 84, Satz 2 EPÜ abgelehnt und ist der Anmelder der Auffassung, daß dies zu Unrecht geschah, so kann er einen infolge der Ablehnung eintretenden Rechtsverlust zunächst nur durch einen Antrag auf Weiterbehandlung nach Artikel 121 EPÜ überwinden. Dabei kann er die Rückzahlung der Weiterbehandlungsgebühr beantragen. Über diesen Nebenantrag ist im Rahmen der Endentscheidung zu befinden. Die Entscheidung über den Nebenantrag kann nach Artikel 106 (3) EPÜ zusammen mit der Endentscheidung mit der Beschwerde angefochten werden. Die Beschwerde kann sich auch auf eine Anfechtung der Entscheidung über den Nebenantrag beschränken.

4. Zur richterlichen Überprüfung der Ermessensausübung im Rahmen von Regel 84, Satz 2 EPU kann es somit in folgender Weise kommen:

4.1 Wird durch die Endentscheidung die Patentanmeldung zurückgewiesen, so kann der Anmelder gemäß Artikel 106 (3) EPÜ im Rahmen einer Beschwerde auch die Frage überprüfen lassen, ob sein früheres Fristgesuch zu Recht oder zu Unrecht abgelehnt wurde. Dies geschieht durch eine Technische Beschwerdekammer, was auch sachgerecht ist. Die Technische Beschwerdekammer ist nämlich zuständig, das erstinstanzliche Verfahren in seiner Gesamtheit zu überprüfen. Dabei gibt es Zusammenhänge zwischen einer etwaigen Versagung einer Fristverlängerung nach Regel 84, Satz 2, einer etwaigen Verletzung des rechtlichen Gehörs im Sinne von Artikel 113(1), einem etwaigen "Verfahrensfehler" im Sinne von Regel 67 und einer etwaigen Notwendigkeit zur Rückverweisung nach Artikel 111 EPÜ.

4.2 Wird durch die Endentscheidung das europäische Patent erteilt, so bleibt die Möglichkeit einer Beschwerde gegen den abgelehnten Nebenantrag

4.3 Wenn es zu einer Entscheidung über die europäische Patentanmeldung selbst nicht kommen sollte, weil sie der Anmelder nicht weiterverfolgt, kann doch über einen Nebenantrag isoliert entschieden werden. Auch die Rückzahlbarkeit einer anderen Gebühr, etwa einer Recherchegebühr oder einer Zuschlagsgebühr, könnte Gegenstand einer isolierten Gebühren-Entscheidung sein. Der seltene Fall, daß sich die Hauptsache erledigt hat und nur noch die Frage einer Gebühren-Rückzahlung übrigbleibt, wurde nur erwähnt, um das Prinzip zu überprüfen, nämlich: Die Versagung einer Fristverlängerung kann durch einen Antrag auf Weiterbehandlung verbunden mit ei-

3.5 To sum up, this means the following: if a request for extension of a time limit filed in good time has been rejected under Rule 84, second sentence, EPC and the applicant considers this unjust, the ensuing loss of rights can be overcome only by first filing a request for further processing under Article 121 EPC. At the same time he may request reimbursement of the fee for further processing. This secondary request will have to be decided on in connection with the final decision. Under Article 106(3) EPC the decision on the secondary request may be appealed together with the final decision. The appeal may also be confined to contesting the decision on the secondary request

4. A judicial review of the discretionary decision taken under Rule 84, second sentence, EPC may therefore come about as follows:

4.1 If the patent application is refused by a final decision, the applicant may have the question whether his earlier request for a time-limit extension was rightly or wrongly rejected examined in an appeal under Article 106(3) EPC. This is done by a Technical Board of Appeal, as is moreover appropriate since it is responsible for reviewing the entire first-instance procedure. There are links here between a rejection of a possible request for extension of a time limit under Rule 84, second sentence, a possible infringement of the right to be heard under Article 113(1), a possible "procedural violation" within the meaning of Rule 67 and a possible need to remit the case under Article 111 EPC

4.2 If the European patent is granted by a final decision, a secondary request that has been rejected may always be appealed.

4.3 If no decision is taken on the European patent application because the applicant does not prosecute it further, a separate decision may nevertheless be taken on the secondary request. The question whether a fee, for example a search fee or a surcharge, was reimbursable could also be decided on separately. The uncommon case in which the main issue has been settled and only the question of a fee repayment remains, has been mentioned simply to examine the principle that the rejection of a request for a time-limit extension may be examined by the Examining Division itself in response to a request for further processing combined with a request for

3.5 En résumé, cela signifie que si une requête en prorogation de délai formulée en temps voulu a été rejetée en vertu de la règle 84, deuxième phrase CBE, et que le demandeur considère cette décision injustifiée, il ne lui est possible de remédier à la perte de droit découlant de ce rejet qu'en présentant dans un premier temps une requête en poursuite de la procédure conformément à l'article 121 CBE. A cette occasion, il peut requérir le remboursement de la taxe de poursuite de la procédure. Cette requête secondaire devra être tranchée dans le cadre de la décision finale. En effet, aux termes de l'article 106(3) CBE, la décision relative à la requête secondaire peut faire l'objet d'un recours avec la décision finale. Le recours peut également se limiter à la contestation de la décision portant sur la requête secondaire.

4. La révision de la décision rendue sur la base d'un pouvoir d'appréciation en vertu de la règle 84, deuxième phrase CBE, peut donc intervenir de la manière suivante:

4.1 Si la demande de brevet est rejetée par une décision finale, le demandeur a la possibilité de former un recours conformément à l'article 106(3) CBE, afin que soit examinée la question de savoir si sa requête initiale en prorogation de délai a été rejetée à juste titre ou à tort. C'est une chambre de recours technique qui s'en charge, ce qui est d'ailleurs normal vu qu'elle est compétente pour examiner l'ensemble de la procédure de la première instance. Il existe en l'espèce des liens entre l'éventuel rejet d'une requête en prorogation de délai au titre de la règle 84, deuxième phrase, une éventuelle violation du droit d'être entendu au sens de l'article 113(1), un éventuel "vice de procédure" au sens de la règle 67 et l'éventuelle nécessité de renvoyer l'affaire en vertu de l'article 111 CBE.

4.2 Si le brevet européen est délivré par la décision finale, il est toujours possible de former un recours contre le rejet de la requête secondaire

4.3 S'il n'est pas rendu de décision relative à la demande de brevet européen, parce que le demandeur ne souhaite pas poursuivre la procédure, il est toutefois possible de rendre une décision séparée quant à la requête secondaire. De même, la question de savoir si une autre taxe, par exemple la taxe de recherche ou une surtaxe, est remboursable, pourrait faire l'objet d'une décision séparée. Le rare cas où le fond du litige a été réglé et où il ne reste plus qu'à résoudre la question du remboursement des taxes a été uniquement mentionné afin de vérifier le principe selon lequel le rejet d'une requête en prorogation de délai peut être examiné par la division d'examen

nem Antrag auf Rückzahlung der Weiterbehandlungsgebühr von der Prüfungsabteilung selbst überprüft werden.

Das Prüfungsverfahren erleidet dabei nur die bei einer Weiterbehandlung nach Artikel 121 EPÜ unvermeidbare Störung. Unabhängig vom Ausgang des Prüfungsverfahrens kann schließlich die Frage, ob der Antrag auf Fristverlängerung nach Regel 84, Satz 2 EPÜ zu Recht abgelehnt wurde, durch eine Beschwerde der richterlichen Überprüfung zugeführt werden.

5. Über den Antrag des Beschwerdeführers, ihm die Gebühr für die Weiterbehandlung zurückzuzahlen, kann im vorliegenden Fall nicht befunden werden. Dies ergibt sich schon aus der Unzulässigkeit der Beschwerde. Es bleibt dem Beschwerdeführer unbenommen, bei der Erinstanz Antrag auf Rückzahlung dieser Gebühr zu stellen.

6. Der Antrag auf Rückerstattung der Beschwerdegebühr ist zurückzuweisen. Regel 67 EPÜ verlangt als Voraussetzung der Rückzahlung, daß der Beschwerde stattgegeben wird. Dies ist vorliegend nicht der Fall. Aus Wortlaut und Zweck der Bestimmung ergibt sich unzweideutig, daß unter "Stattgabe" zu verstehen ist, daß die Beschwerdekammer zumindest im wesentlichen dem Rechtsbegehren des Beschwerdeführers "folgt", mit anderen Worten, daß sie seinen Anträgen stattgibt. Im vorliegenden Fall konnte keinem der Anträge stattgegeben werden, da die Beschwerde als unzulässig verworfen werden mußte.

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

- 1 Die Beschwerde wird als unzulässig verworfen
2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

reimbursement of the fee for further processing.

In this case, the only interruption to the examination procedure is the unavoidable one connected with further processing under Article 121 EPC. In the final analysis, whatever the outcome of the examination procedure, the question of whether it was right to reject the request for a time-limit extension under Rule 84, second sentence, EPC may be submitted for judicial review by way of an appeal.

5. No decision can be taken in the present case regarding the appellants' request for reimbursement of the fee for further processing for the simple reason that the appeal is inadmissible. The appellants are at liberty to ask the first instance for reimbursement of this fee.

6 The request for reimbursement of the appeal fee must be refused. Rule 67 EPC stipulates as a precondition for reimbursement that the appeal be allowable, which is not the case here. It is clear from the wording and purpose of the provision that "allowable" is to be understood in the sense that the Board of Appeal, in substance at least, "follows" the relief sought by the appellants, in other words that it allows their requests. In the present case, none of the requests could be allowed since the appeal had to be rejected as inadmissible.

#### Order

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

1. The appeal is rejected as inadmissible.
- 2 The request for reimbursement of the appeal fee is refused.

elle-même, par le biais d'une requête en poursuite de la procédure, liée à une requête en remboursement de la taxe de poursuite de la procédure.

La procédure d'examen ne subit alors que l'inévitable interruption liée à la poursuite de la procédure visée à l'article 121 CBE. Indépendamment de l'issue de la procédure d'examen, la question de savoir s'il était justifié de rejeter la requête en prorogation de délai en vertu de la règle 84, deuxième phrase CBE, peut être finalement soumise à une révision par le biais d'un recours.

5. Dans la présente affaire, aucune décision ne peut être rendue quant à la requête en remboursement de la taxe de poursuite de la procédure formulée par les requérants, pour la simple raison que le recours est irrecevable. Libre aux requérants de déposer auprès de la première instance une requête en remboursement de cette taxe

6. La requête en remboursement de la taxe de recours doit être rejetée. En effet, la règle 67 CBE énonce comme condition de remboursement qu'il doit être fait droit au recours, ce qui n'est pas le cas dans la présente espèce. Il ressort clairement du libellé et du but de cette disposition que l'expression "faire droit" doit être entendue en ce sens que la chambre de recours "suit" les prétentions des requérants, tout ou moins sur le fond, soit, en d'autres termes, qu'elle fait droit à leurs requêtes. Dans la présente affaire, il n'a pas été possible de faire droit à l'une quelconque de ces requêtes, puisque le recours devait être rejeté pour irrecevabilité.

#### Dispositif

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

1. Le recours est rejeté pour irrecevabilité.
- 2 La requête en remboursement de la taxe de recours est rejetée