

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer vom 29. April 1992

J 5/91 - 3.1.1

(Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: O. Bossung
Mitglieder: J. van Moer
J.-C. Saisset

**Anmelder/Beschwerdeführer:
Kongskilde Benelux B.V.**

**Stichwort: Gesetzeslücke/
KONGSKILDE**

Regel: 85a EPÜ

**Schlagwort: "Benennungsgebühren
- Ablauf der Nachfrist zu verschiedenen
Zeiten"**

Leitsatz

Laufen die Fristen für die Nachzahlung von Benennungsgebühren nach den Absätzen 1 und 2 von Regel 85a EPÜ in der Fassung vom 8. Dezember 1988 zu verschiedenen Zeitpunkten ab, so können alle Benennungsgebühren noch bis zum späteren Zeitpunkt gültig gezahlt werden

Sachverhalt und Anträge

I. Unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 16 Juni 1989 wurde am 15 Juni 1990 die europäische Patentanmeldung 90 201 567.6 (Veröffentlichungsnummer: 0 404 241) eingereicht. Im "Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents" (EPA Form 1001.1 01 90) wurden in Feld 26 "Benennung von Vertragsstaaten" folgende 5 Staaten angekreuzt: DE, FR, NL, BE, ES. Gleichzeitig wurde jedoch an Benennungsgebühren nur eine Summe von DEM 1 120 gezahlt, die nach dem damaligen Tarif von DEM 280 für 4 Benennungen ausreichte. Nach Artikel 9 (2), Satz 2 GebO war daher die Benennung "ES" in Feld 26 nicht bezahlt.

II. Der weitere Ablauf des Verfahrens stellte sich wie folgt dar:

11. September 1990: Absendung der Mitteilung nach Regel 85a (1) EPÜ (EPA Form 1135 04.89).

17. September 1990 (Montag): **Ablauf der Nachfrist von 2 Monaten nach Absatz 2 der Regel 85a EPÜ.**

21. September 1990: Beginn der Nachfrist von 1 Monat nach Absatz 1 der Regel 85a EPÜ

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the
Legal Board of Appeal
dated 29 April 1992**

J 5/91 - 3.1.1

(Translation)

Composition of the Board

Chairman: O. Bossung
Members: J. van Moer
J.-C. Saisset

**Applicant/Appellant: Kongskilde
Benelux B.V.**

**Headword: Legal loophole/
KONGSKILDE**

Rule: 85a EPC

**Keyword: "Designation fees -
expiry of period of grace at different
times"**

Headnote

In cases where the time limits for subsequent payment of designation fees under paragraphs 1 and 2 of Rule 85a EPC as amended on 8 December 1988 expire at different times, all designation fees can still validly be paid up to the later date.

Summary of Facts and Submissions

I European patent application No. 90 201 567 6 (publication No. 0 404 241) was filed on 15 June 1990, claiming a priority date of 16 June 1989. In the "Request for Grant of a European Patent" (EPO Form 1001.1 01.90) crosses had been placed in Section 26 (Designation of Contracting States) against the following five States: DE, FR, NL, BE, ES. However, at the same time only a total of DEM 1 120 was paid in respect of designation fees, which was sufficient to cover four designations at the then rate of DEM 280 per State. Under Article 9(2), second sentence, RFees, this meant that the designation "ES" in Section 26 had not been paid for.

II. The proceedings continued as follows:

11 September 1990: despatch of communication pursuant to Rule 85a(1) EPC (EPO Form 1135 04.89);

17 September 1990 (Monday): **expiry of two-month period of grace under paragraph 2 of Rule 85a EPC;**

21 September 1990: beginning of one-month period of grace under paragraph 1 of Rule 85a EPC;

DECISIONS DES CHAM- BRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours juridique, en date du
29 avril 1992**

J 5/91 - 3.1.1

(Traduction)

Composition de la Chambre

Président: O. Bossung
Membres: J. van Moer
J.-C. Saisset

**Demandeur/Requérant: Kongskilde
Benelux B.V.**

**Référence: Lacune de la loi/
KONGSKILDE**

Règle: 85bis CBE

**Mot-clé: "Taxes de désignation-
expiration du délai supplémentaire
à des dates différentes"**

Sommaire

Si les délais applicables au paiement ultérieur de taxes de désignation prévus aux paragraphes 1 et 2 de la règle 85bis CBE dans la version du 8 décembre 1988, expirent à des dates différentes, il est encore possible d'acquies valablement toutes les taxes de désignation jusqu'à la date la plus tardive.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 90 201 567 6 (numéro de publication: 0 404 241) revendiquant une priorité en date du 16 juin 1989 a été déposée le 15 juin 1990. Dans la "Requête en délivrance d'un brevet européen" (OEB Form 1001.1 01.90), le demandeur a coché, à la rubrique 26 "Désignation d'Etats contractants", les cinq Etats suivants: DE, FR, NL, BE, ES, tout en ne versant qu'un montant de 1 120 DEM au titre du paiement des taxes de désignation, ce qui, selon le tarif de 280 DEM alors en vigueur, suffisait pour quatre désignations. Aux termes de l'article 9(2), seconde phrase du règlement relatif aux taxes, la taxe pour la désignation "ES" à la rubrique 26 n'avait donc pas été acquittée.

II. La procédure s'est ensuite déroulée comme suit:

11 septembre 1990: envoi de la notification au titre de la règle 85bis(1) CBE (OEB Form 1135 04.89).

17 septembre 1990 (lundi): **expiration du délai supplémentaire de deux mois prévu au paragraphe 2 de la règle 85bis CBE.**

21 septembre 1990 point de départ du délai supplémentaire d'un mois visé au paragraphe 1 de la règle 85bis CBE.

1. Oktober 1990: Zahlung einer Benennungsgebühr für Spanien in Höhe von DEM 280 nebst Zuschlag von DEM 140

11. Oktober 1990: Zahlung dreier weiterer Benennungsgebühren für Italien, Dänemark und Großbritannien von DEM 840 nebst Zuschlägen von DEM 420.

22. Oktober 1990 (Montag): **Ablauf der Nachfrist von 1 Monat nach Absatz 1 der Regel 85a EPÜ.**

27. Dezember 1990: Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung Nr 90 201 567 6 mit der Veröffentlichungsnummer 0 404 241 unter Angabe folgender Benennungen: BE, DE, ES, FR, NL.

III. Mit Entscheidung vom 19. April 1991 stellte die Eingangsstelle des Europäischen Patentamts fest, daß die Benennungen von Italien, Dänemark und Großbritannien als zurückgenommen gelten, weil die Benennungsgebühren nebst Zuschlag nicht innerhalb der Nachfrist nach Regel 85a (2) EPÜ gezahlt wurden. Zur Begründung wurde im wesentlichen angeführt, daß die Gebühren für diese drei Staaten erst gezahlt worden seien, nachdem die Nachfrist von 2 Monaten nach Regel 85a (2) EPÜ abgelaufen war. Entsprechend seiner in Feld 27 des Antragsformulars abgegebenen Erklärung habe der Anmelder erklärt, daß die Benennungen dieser drei Staaten als vom Anmelder zurückgenommen zu betrachten seien, wenn die Gebühren nicht bis zu Ablauf der in Regel 85a (2) EPÜ vorgesehenen Nachfrist entrichtet werden. Auch habe er auf die Mitteilung nach Regel 85a (1) EPÜ verzichtet.

IV. Gegen diese Entscheidung erhob der Vertreter des Anmelders am 14. Mai 1991 Beschwerde, zahlte die Gebühr und begründete die Beschwerde sogleich. Er trägt vor, daß - ungeachtet der in Feld 27 des Antrags gegebenen Erklärung - nun einmal eine Mitteilung nach Regel 85a (1) EPÜ ergangen und infolge dieser Tatsache eine Fristverlängerung über den sich aus Regel 85a (2) EPÜ ergebenden Zeitpunkt hinaus eingetreten sei. Sinngemäß beantragt er, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Benennungen von Italien, Dänemark und Großbritannien als gültig anzuerkennen.

Mit Schreiben vom 7. April 1992 erklärte der Vertreter sein Einverständnis mit der Abfassung dieser Entscheidung in irgendeiner der Amtssprachen (vgl. hierzu Entscheidung J 18/90 vom 22. März 1991, Nr. 1 der Entscheidungsgründe, Leitsatz II, veröffentlicht in ABI EPA 1992, 511).

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

1 October 1990: payment of a designation fee for Spain amounting to DEM 280 plus surcharge of DEM 140.

11 October 1990: payment of three further designation fees for Italy, Denmark and the United Kingdom totalling DEM 840 plus surcharges totalling DEM 420;

22 October 1990 (Monday): **expiry of one-month period of grace under paragraph 1 of Rule 85a EPC;**

27 December 1990: publication of European patent application No 90 201 567.6 with publication No 0 404 241, indicating the following designations: BE, DE, ES, FR, NL.

III. In a decision dated 19 April 1991, the Receiving Section of the European Patent Office ruled that the designations of Italy, Denmark and the United Kingdom were deemed to be withdrawn because of non-payment of the designation fees and surcharge within the two-month period of grace provided for in Rule 85a(2) EPC. The main reason given was that the fees for these three States had only been paid after this period had expired. In accordance with the applicants' declaration in Section 27 of the Request for Grant form, the designation of these three States was to be regarded as withdrawn by the applicants if the fees had not been paid by the time the period of grace allowed in Rule 85a(2) EPC expired. They furthermore dispensed with notification under Rule 85a(1) EPC.

IV. The applicants' representative filed an appeal against this decision on 14 May 1991, paid the fee and at the same time stated the grounds for the appeal. He submitted that - notwithstanding the declaration made in Section 27 of the Request for Grant - a communication pursuant to Rule 85a(1) EPC had in fact been sent and an extension of time beyond the date resulting from Rule 85a(2) EPC had therefore taken place. He accordingly requested that the contested decision be set aside and the designations of Italy, Denmark and the United Kingdom be accepted as valid.

In a letter dated 7 April 1992 the representative agreed to the present decision being drafted in any of the official languages (see, in this connection, decision J 18/90 dated 22 March 1991, Reasons, point 1, Headnote II, published in OJ EPO 1992, 511).

Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.

1^{er} octobre 1990: paiement d'une taxe de désignation pour l'Espagne d'un montant de 280 DEM et d'une surtaxe de 140 DEM.

11 octobre 1990 paiement de trois autres taxes de désignation pour l'Italie, le Danemark et la Grande Bretagne d'un montant de 840 DEM et de surtaxes de 420 DEM.

22 octobre 1990 (lundi): **expiration du délai supplémentaire d'un mois prévu au paragraphe 1 de la règle 85bis CBE.**

27 décembre 1990: publication de la demande de brevet européen n° 90 201 567.6 portant le numéro de publication 0 404 241 et désignant les Etats suivants: BE, DE, ES, FR, NL.

III. Par décision en date du 19 avril 1991, la section de dépôt de l'Office européen des brevets a considéré que les désignations de l'Italie, du Danemark et de la Grande Bretagne étaient réputées retirées, les taxes correspondantes et la surtaxe n'ayant pas été acquittées dans le délai supplémentaire prévu à la règle 85bis(2) CBE. A l'appui de sa décision, la section de dépôt a essentiellement fait valoir que les taxes pour ces trois Etats n'avaient été acquittées qu'après l'expiration du délai supplémentaire de deux mois prévu à la règle 85bis(2) CBE. Par la déclaration figurant à la rubrique 27 du formulaire de requête, le demandeur a fait savoir qu'au cas où les taxes ne seraient pas acquittées dans le délai supplémentaire prévu à la règle 85bis(2) CBE, la désignation de ces trois Etats devait être considérée comme retirée par le demandeur, et qu'il renonçait à la notification prévue à la règle 85bis(1) CBE.

IV. Le mandataire du demandeur a formé un recours contre cette décision le 14 mai 1991. Le même jour, il a acquitté la taxe correspondante et a motivé son recours. Il a fait valoir que - nonobstant la déclaration faite à la rubrique 27 de la requête - une notification avait été signifiée au titre de la règle 85bis(1) CBE, et qu'il s'ensuivait une prolongation de délai au-delà de la date découlant de la règle 85bis(2) CBE. En substance, il a demandé d'annuler la décision attaquée et de considérer les désignations de l'Italie, du Danemark et de la Grande Bretagne comme valables.

Par lettre en date du 7 avril 1992, le mandataire a consenti à ce que la présente décision soit rédigée dans l'une quelconque des langues officielles (cf. à cet égard la décision J 18/90 en date du 22 mars 1991, point 1 des motifs de la décision, sommaire II, JO OEB 1992, 511).

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2 Bei der vorliegenden Beschwerde geht es darum, wie Regel 85a EPÜ auszulegen ist, wenn bei einer europäischen Patentanmeldung für Benennungen von Vertragsstaaten sowohl die Frist nach Absatz 1 dieser Regel wie auch die Frist nach Absatz 2 gilt und dabei die Frist nach Absatz 1 später abläuft als die Frist nach Absatz 2. Notwendig ist also eine Auslegung der neuen, nunmehr aus zwei Absätzen bestehenden Regel 85a in der Fassung vom 8. Dezember 1988, in Kraft getreten am 1. April 1989 (ABI. EPA 1989, 2). Zum Zwecke einer solchen Auslegung ist zunächst auf die Entstehungsgeschichte dieser Regel einzugehen (nachfolgend Nr. 3). Sodann ist auf den häufigsten Fall einzugehen. Dies ist der Normalfall, daß alle in Feld 26 des Antragsformulars enthaltenen Benennungen bezahlt sind, also nur eine Frist, nämlich diejenige nach Absatz 2 läuft (Nr. 4). Erst dann sind die Sonderfälle zu behandeln, in denen die Fristen nach den Absätzen 1 und 2 laufen und zu verschiedenen Zeitpunkten enden. Das Problem ist zunächst allgemein zu behandeln (Nr. 5). Sodann folgen die Lösungen für den hier vorliegenden Sonderfall (Nr. 6) sowie für den umgekehrten Sonderfall (Nr. 7).

3.1 Die Regel 85a (alte Fassung) EPÜ wurde 1979 (vgl. ABI. EPA 1979, 451) als außerordentliche Möglichkeit zur Nachzahlung von Gebühren geschaffen, bei denen eine Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPÜ ausgeschlossen ist. Dabei geht es nicht primär um die Benennungsgebühren, sondern um die sog. "Eingangsgebühren", zu denen neben Anmeldegebühr und Recherchegebühr auch die Benennungsgebühren gehören. Das EPA ging dann dazu über, in Form einer "Service"-Leistung auf die Möglichkeit zur Nachzahlung dieser Gebühren mit Zuschlagsgebühr innerhalb zweier Monate nach Ablauf der Grundfrist hinzuweisen. Gelegentlich ergingen die Hinweise allerdings so spät, daß dem Anmelder nur noch wenig Zeit zur Nachzahlung zur Verfügung stand.

3.2 Diese Erfahrung veranlaßte den Verwaltungsrat der EPO, die Regel 85a durch die oben (Nr. 2) genannte Neufassung zu ersetzen. Der Absatz 1 der neuen Regel bezieht sich auf alle sog. "Eingangsgebühren", einschließlich der Benennungsgebühren. Für alle diese Gebühren schreibt Absatz 1 der neuen Regel eine Mitteilung des EPA vor, durch die eine Nachzahlungsfrist von einem Monat gegeben wird. Da für wohl mehr als 95 % aller Anmeldungen die Gebühren bis zum Ablauf der Grundfrist gezahlt werden, ist eine Mitteilung nach Regel 85a Absatz 1 EPÜ überflüssig, wenn alle notwendigen oder beabsichtigten Zahlungen geleistet sind. Rechtlich ist es aber nur

2 The present appeal is concerned with how Rule 85a EPC should be interpreted if, in connection with designations of Contracting States in a European patent application, both the time limit under paragraph 1 and that under paragraph 2 of this Rule are applicable and the former expires after the latter. What is required therefore is an interpretation of the new Rule 85a as amended on 8 December 1988, which now comprises two paragraphs and entered into force on 1 April 1989 (OJ EPO 1989, 2). For this purpose, it is first necessary to examine the origins of this Rule (point 3 below) and then the most frequent (or normal) situation, in which all the designations in Section 26 of the Request for Grant form have been paid for and only one time limit is therefore operative, i.e. that referred to in paragraph 2 (point 4). Only then need the exceptional situations be discussed, in which the time limits under paragraphs 1 and 2 are operative and end on different dates. First, the problem must be examined in general terms (point 5); then, the solutions for the exceptional situation at issue here (point 6) and for that in which the circumstances are reversed (point 7) are discussed.

3.1 Rule 85a (old version) EPC was introduced in 1979 (see OJ EPO 1979, 451), to allow for the exceptional possibility of paying fees, after the time limit for doing so had expired, in cases where re-establishment of rights under Article 122 EPC was not possible. This is not primarily a matter of designation fees, but concerns the "fees payable on receipt of the application", which include the designation fees as well as the filing fee and search fee. The EPO then adopted the practice of issuing notices indicating, as a "courtesy service", that these fees could still be paid within two months of expiry of the normal time limit and subject to a surcharge. However, these notices were sometimes issued so late that the applicant had little time in which to pay the outstanding sums.

3.2 In response to this state of affairs, the Administrative Council of the EPO replaced Rule 85a by the new version referred to above (point 2). Paragraph 1 of the new Rule refers to all the fees payable on receipt of the application, including the designation fees. For all such fees it makes provision for the EPO to issue a communication allowing a one-month period of grace for payment. As the fees in the case of more than 95 % of all applications are paid before expiry of the normal time limit, a communication pursuant to Rule 85a(1) EPC is superfluous if all the necessary or intended payments have been made. Legally, however, it is only possible to refrain

2. Dans le présent recours, il s'agit de savoir comment interpréter la règle 85bis CBE lorsque s'appliquent aux désignations d'Etats contractants dans une demande de brevet européen tout à la fois le délai prévu au paragraphe 1 de cette règle et le délai prévu au paragraphe 2, alors même que le délai prévu au paragraphe 1 expire après celui du paragraphe 2. Il est également nécessaire d'interpréter la nouvelle règle 85bis, qui comporte désormais deux paragraphes dans la version du 8 décembre 1988, entrée en vigueur le 1^{er} avril 1989 (JO OEB 1989, 2). Aux fins d'une telle interprétation, il convient, dans un premier temps, d'étudier la genèse de cette règle (point 3 infra), puis d'examiner le cas le plus fréquent. Normalement, toutes les désignations figurant à la rubrique 26 du formulaire de requête sont payées, de sorte que seul un délai court, celui visé au paragraphe 2 (point 4). C'est uniquement après qu'il y a lieu d'aborder les cas particuliers, dans lesquels courent les délais visés aux paragraphes 1 et 2, qui arrivent à expiration à des dates différentes. Ce problème sera d'abord traité de manière générale (point 5), puis l'on examinera les solutions à apporter au présent cas particulier (point 6), ainsi qu'au cas particulier inverse (point 7).

3.1 La règle 85bis (ancienne version) CBE a été créée en 1979 (cf. JO OEB 1979, 451) pour permettre, à titre exceptionnel, de payer des taxes dans un délai supplémentaire, lorsque celles-ci ne donnent pas droit à la restitutive in integrum au titre de l'article 122 CBE. Ce n'était pas tant les taxes de désignation qui étaient visées que les taxes dues au début de la procédure, qui, outre les taxes de dépôt et de recherche, englobent également les taxes de désignation. Puis, soucieux de rendre service aux demandeurs, l'OEB leur a signalé la possibilité d'un paiement ultérieur de ces taxes avec surtaxe, dans un délai de deux mois après expiration du délai de base. Il est vrai que ces notifications ont été parfois signifiées si tard que le demandeur ne disposait que de peu de temps pour effectuer le paiement ultérieur.

3.2 Cette expérience a conduit le Conseil d'administration de l'OEB à remplacer la règle 85bis par la nouvelle version précitée (point 2). Le paragraphe 1 de la nouvelle règle se rapporte à toutes les taxes dues au début de la procédure, y compris les taxes de désignation. Pour toutes ces taxes, l'OEB est tenu, en vertu du paragraphe 1 de la nouvelle règle, d'établir une notification par laquelle il octroie un délai supplémentaire d'un mois pour le paiement. Etant donné que dans plus de 95 % des cas les taxes sont acquittées avant l'expiration du délai de base, il est inutile d'établir une notification au titre de la règle 85bis(1) CBE lorsque tous les paiements requis ou

möglich, die überflüssige Mitteilung zu unterlassen, wenn auf eine solche für den Fall verzichtet ist, daß nur noch Benennungsgebühren für vorsorglich benannte Staaten unbezahlt sind.

4.1 Für die "Vorsorge"-Benennungen, also Benennungen, die sich nur aus Feld 27 des Antragsformulars ergeben, beließ es der Verwaltungsrat bei der bisherigen, sich an die Grundfrist unmittelbar anschließenden Nachfrist von zwei Monaten. Diese Frist ist in Absatz 2 der neuen Regel 85a EPÜ vorgesehen. Im Normalfall (wenn alle Benennungsgebühren nach Feld 26 bezahlt sind) kommt es nur auf diese letztgenannte Frist an.

4.2 Der Normalfall ist also dadurch gekennzeichnet, daß alle in Feld 26 enthaltenen Benennungen gezahlt sind und einige "Vorsorge"-Benennungen nach Feld 27 offenstehen. Mitteilungen, die auf die noch offene Zahlungsmöglichkeit hinweisen, würden hier selbst von den Anmeldern in den allermeisten Fällen als lästig empfunden. Da es sich um mehr als 95 % aller Anmeldungen handelt, würden solche Mitteilungen für das Amt eine große Belastung darstellen. Um dies zu vermeiden, sind in Feld 27 des Antragsformulars drei Erklärungen des Anmelders vorgedruckt. Danach nimmt der Anmelder (erstens) Benennungen nach Feld 27 mit Ablauf der in Regel 85a Absatz 2 EPÜ vorgesehenen Nachfrist von zwei Monaten zurück. Sodann "beantragt" er, (zweitens) von der Zustellung einer Mitteilung nach Regel 85a Absatz 1 EPÜ abzusehen. Logischerweise setzt damit das EPA in seinem Vordruck voraus, daß der Anmelder auch für Benennungen, die lediglich in Feld 27 enthalten sind, ein Recht auf eine Mitteilung nach Regel 85a Absatz 1 EPÜ hat. In einer weiteren (dritten) Erklärung, die sich eigentlich schon aus der ersten ergibt, beantragt er schließlich, bei Nicht-Bezahlung von Benennungen nach Feld 27 von der sog. Rechtsverlust-Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ ebenfalls abzusehen. Wesentlich erscheinen somit - in logischer Reihenfolge - die zweite Erklärung, also der Verzicht auf ein (vorausgesetztes) Recht auf Mitteilung nach Regel 85a Absatz 1 und sodann die erste Erklärung, daß jene Benennungen nach Feld 27, für die die Gebühr nicht bis zum Ablauf der Frist nach Regel 85a Absatz 2 EPÜ gezahlt wird, als zurückgenommen anzusehen sind. Regelungen solcher Art erscheinen durchaus gut und notwendig, um die sog. "Vorsorge"-Benennung für alle Vertragsstaaten überhaupt praktikabel zu machen. Der neuen Regel 85a und den in Feld 27 des Antragsformulars enthaltenen Erklärungen ist daher grundsätzlich zuzu-

from issuing the superfluous communication if the fees unpaid consist entirely of designation fees for States designated as a precautionary measure in respect of which the right to notification has been waived.

4.1 For "precautionary" designations, i.e. those resulting only from Section 27 of the Request for Grant form, the Administrative Council left in place the existing period of grace of two months following on immediately from expiry of the normal time limit. This period is provided for in paragraph 2 of the new Rule 85a EPC. In the normal situation (when all the designation fees under Section 26 have been paid) this last-mentioned time limit is the only one that matters.

4.2 The normal situation is therefore that all the designations in Section 26 have been paid for and some "precautionary" designations under Section 27 have not been paid for. Communications pointing out that payment is still possible would be perceived as an inconvenience in the vast majority of cases, even by applicants. As more than 95% of all applications fall into this "normal" category, such communications would impose a great burden on the Office. In order to avoid this, Section 27 of the Request for Grant form contains three preprinted declarations by the applicant: the first is to the effect that the applicant withdraws designations under Section 27 on expiry of the two-month period of grace allowed in Rule 85a(2) EPC; in the second he then "requests" that no communication under Rule 85a(1) EPC be notified. The EPO thus logically assumes in its printed form that the applicant also has the right to receive a communication under Rule 85a(1) EPC in the case of designations resulting only from Section 27. Finally, in the third declaration, which in fact follows from the first, the applicant furthermore requests that no "communication concerning loss of rights" under Rule 69(1) EPC be notified in the case of non-payment for designations under Section 27. The most important declarations appear to be - in logical sequence - the second, i.e. surrender of the (assumed) right to a communication under Rule 85a(1), and then the first, i.e. that those designations under Section 27 for which the fee has not been paid by the time the period of grace under Rule 85a(2) EPC expires should be regarded as withdrawn. Provisions of this kind are not only perfectly sound but necessary if "precautionary" designation of all the Contracting States is to be in any way feasible. The new Rule 85a and the declarations contained in Section 27 of the Request for Grant form are therefore to be commended in principle. The following interpretation of these provi-

envisagés sont effectués. Or, d'un point de vue juridique, il n'est possible de ne pas établir cette notification superflue que si le demandeur y a renoncé lorsqu'il ne reste plus qu'à payer des taxes de désignation pour les Etats désignés à toutes fins utiles.

4.1 En ce qui concerne les désignations "à toutes fins utiles", c'est-à-dire les désignations visées uniquement à la rubrique 27 du formulaire de requête, le Conseil d'administration a conservé le délai supplémentaire de deux mois, qui commence à courir immédiatement après l'expiration du délai de base. Ce délai supplémentaire est prévu au paragraphe 2 de la nouvelle règle 85bis CBE. Normalement (lorsque toutes les taxes de désignation visées à la rubrique 26 sont payées), seul compte ce dernier délai.

4.2 En outre, dans les cas ordinaires, toutes les désignations figurant à la rubrique 26 ont été payées et certaines désignations "à toutes fins utiles" visées à la rubrique 27 restent dues. Dans la grande majorité des cas, même les demandeurs trouveraient désagréable de recevoir des notifications leur signalant qu'il leur reste encore une possibilité de paiement. Etant donné qu'il s'agit là de plus de 95 % de toutes les demandes, de telles notifications seraient un lourd fardeau pour l'Office. Pour éviter cela, trois déclarations du demandeur sont imprimées à la rubrique 27 du formulaire de requête. Dans la première, le demandeur retire, lors de l'expiration du délai supplémentaire de deux mois prévu à la règle 85bis, paragraphe 2 CBE, les désignations visées à la rubrique 27. Dans la deuxième, il "demande" de ne pas signifier de notification au titre de la règle 85bis, paragraphe 1 CBE. L'OEB suppose ainsi avec logique que, même pour les désignations figurant uniquement à la rubrique 27, le demandeur a droit à une notification au titre de la règle 85bis, paragraphe 1 CBE. Dans la troisième déclaration qui, en fait, découle de la première, il demande de ne pas lui signifier non plus la notification relative à la perte d'un droit prévue à la règle 69(1) CBE en cas de non-paiement des désignations figurant à la rubrique 27. Il apparaît donc que les déclarations essentielles sont - dans l'ordre logique - la deuxième, relative à l'abandon du droit (présupposé) de recevoir la notification prévue à la règle 85bis, paragraphe 1 CBE, et la première, dans laquelle il est demandé que les désignations de la rubrique 27, pour lesquelles la taxe n'a pas été acquittée à l'expiration du délai prévu à la règle 85bis, paragraphe 2 CBE, soient considérées comme retirées. De telles dispositions sont absolument bonnes et nécessaires pour que la désignation "à toutes fins utiles" de tous les Etats contractants ne reste pas lettre morte. Aussi convient-il d'approuver en prin-

stimmen. Die nachfolgende Interpretation dieser Regelungen betrifft Sonderfälle, durch die die "Vorsorge"-Benennung als solche nicht in Frage gestellt wird.

5. Die beiden Sonderfälle ergeben sich, wenn nicht nur für die sog "Vorsorge"-Benennungen nach Feld 27 die 2-Monatsfrist nach Absatz 2 der Regel 85a EPÜ läuft, sondern wenn außerdem eine Mitteilung nach Absatz 1 ergeht. In solchen Fällen laufen bezüglich ein und derselben Patentanmeldung zwei Fristen - einmal, wie normal - die 2-Monatsfrist nach Absatz 2 und zum anderen die 1-Monatsfrist ab Mitteilung nach Absatz 1

5.1 In einem ersten Sonderfall kann dabei - wie bei der vorliegenden Beschwerde - die Frist nach Absatz 1 später ablaufen als diejenige nach Absatz 2. Diese Situation tritt ein, wenn die Mitteilung nach Absatz 1 verhältnismäßig spät ergeht. Der Fall dürfte selten sein. Wenn er aber eintritt, kann der Frist-Unterschied beachtlich sein (hier: mehr als 1 Monat).

5.2 In dem zweiten Sonderfall läuft die Frist nach Absatz 2 später ab als diejenige nach Absatz 1. Diese Situation tritt ein, wenn die Mitteilung nach Absatz 1 frühzeitig in einem zügigen Verwaltungsablauf abgesandt wird.

5.3 Der Gesetzgeber, d h in diesem Fall der Verwaltungsrat der EPO, hat diesen Sonderfällen bei der Neufassung der Regel 85a EPÜ keine Aufmerksamkeit gewidmet. In dem Dokument CA/79/88 Add. 1 vom 21 November 1988 ist folgendes ausgeführt:

"4 Nach der Alternativlösung beträgt die Nachfrist einen Monat, damit der bisherige Verfahrensablauf nicht verlängert wird. Die Mitteilung kann nach den inneramtlichen Abläufen erst 20 Tage nach Fristablauf abgesandt werden, hinzu kommen 10 Tage, nach denen gemäß Regel 78 (3) EPÜ die Zustellung der Benachrichtigung als bewirkt gilt. Die 1-Monatsfrist beginnt demgemäß etwa einen Monat nach Ablauf der Grundfrist und endet etwa zum selben Zeitpunkt wie die bisherige Frist von 2 Monaten nach Ablauf der Grundfrist "

Aus diesen wie aus den übrigen Ausführungen in dem genannten Dokument kann geschlossen werden, daß es dem Verwaltungsrat vornehmlich darum ging, (a) für die sog. "Eingangsgebühren" allgemein (nicht nur für Benennungsgebühren) in Regel 85a eine

sions relates to exceptional cases which do not put at issue the "precautionary" designation as such.

5. The two exceptional cases arise when, as well as the two-month time limit being activated under paragraph 2 of Rule 85a EPC for the "precautionary" designations under Section 27, a communication under paragraph 1 is issued. In such cases two time limits are operative with respect to one and the same patent application - on the one hand, the standard two-month time limit under paragraph 2 and, on the other, the one-month time limit as from notification of the communication under paragraph 1.

5.1 In the first exceptional case, the time limit under paragraph 1 may expire later than that under paragraph 2, as in the case of the present appeal. This happens when the communication under paragraph 1 is despatched relatively late. That should seldom be the case, but when it does occur the difference in time limits can be considerable (in this case, more than one month).

5.2 In the second exceptional case, the time limit under paragraph 2 expires later than that under paragraph 1. This situation occurs when processing is expedited and the communication under paragraph 1 is despatched early on.

5.3 The legislator, i.e. in this case the Administrative Council of the EPO, did not consider these exceptional cases when amending Rule 85a EPC. The following comments are made in CA/79/88 Add. 1 dated 21 November 1988:

"4. Under the proposed alternative the period of grace lasts one month so as not to extend the existing procedure. The communication cannot be issued until the Office's internal actions have been carried out, i.e. 20 days after expiry of the time limit, to which must be added 10 days after which, under Rule 78(3) EPC, notification is deemed to have been effected. The one-month time limit accordingly begins approximately one month after expiry of the normal period and ends at approximately the same time as the previous two-month period after expiry of the normal period."

It can be inferred from the above and from what is said elsewhere in the document that the Administrative Council was mainly concerned (a) to introduce a mandatory communication with a one-month time limit for the "fees payable on receipt of the appli-

cipe la nouvelle règle 85bis CBE, ainsi que les déclarations figurant à la rubrique 27 du formulaire de requête. L'interprétation donnée ci-après de ces dispositions concerne des cas particuliers, qui ne remettent pas en question la désignation "à toutes fins utiles" en tant que telle.

5. Ces deux cas particuliers se produisent lorsque non seulement court le délai de deux mois prévu au paragraphe 2 de la règle 85bis CBE pour les désignations "à toutes fins utiles" de la rubrique 27, mais qu'est aussi établie une notification conformément au paragraphe 1. Dans ces cas, deux délais courent pour une seule et même demande de brevet - le premier, normal, qui est le délai de deux mois prévu au paragraphe 2 et, le second, le délai d'un mois à compter de la signification de la notification visée au paragraphe 1.

5.1 Dans le premier cas particulier, il se peut - comme dans le présent recours - que le délai prévu au paragraphe 1 expire plus tard que celui prévu au paragraphe 2. Cette situation se produit lorsque la notification établie conformément au paragraphe 1 est signifiée assez tardivement. Ce cas est rare. Cependant, lorsqu'il se produit, la différence de délai peut être considérable (en l'espèce, plus d'un mois).

5.2 Dans le second cas particulier, le délai prévu au paragraphe 2 expire après celui prévu au paragraphe 1. Cette situation se produit, lorsque la notification établie conformément au paragraphe 1 est signifiée à un stade précoce dans le cadre d'un traitement administratif accéléré de la demande.

5.3 Le législateur, en l'occurrence le Conseil d'administration de l'OEB, n'a pas tenu compte de ces cas particuliers lors de la révision de la règle 85bis CBE. Dans le document CA/79/88 Add. 1 du 21 novembre 1988, il est indiqué ce qui suit:

"4. Dans la variante proposée, le délai supplémentaire est d'un mois, afin de ne pas allonger le déroulement actuel de la procédure. Vu la pratique suivie à l'Office, la notification ne peut être envoyée à l'Office que 20 jours après l'expiration du délai, s'y ajoutent 10 jours au bout desquels la signification de la notification est réputée faite conformément à la règle 78(3) CBE. Le délai d'un mois commence donc à courir environ un mois après l'expiration du délai normal et expire à peu près à la même date que le délai actuel de deux mois après l'expiration du délai normal."

Il ressort de cet exposé, ainsi que des autres explications données dans le document cité, que le Conseil d'administration avait essentiellement à cœur d'introduire dans la règle 85bis CBE une notification obligatoire avec un délai d'un mois pour les taxes dues au

obligatorische Mitteilung mit 1-Monatsfrist einzuführen und dessen ungeachtet (b) für die "Vorsorge"-Benennung die ohne Mitteilung laufende Nachfrist von 2 Monaten beizubehalten. Die genannten Sonderfälle hatte der Verwaltungsrat aber nicht im Auge

5.4 Die neue Regel 85a EPÜ enthält somit eine Unvollständigkeit, d. h. eine Regelungslücke für zwei Sonderfälle, d. h. eine "Gesetzeslücke". Ob diese Lücke bewußt oder unbewußt ist, kann dahingestellt bleiben, denn sie muß auf jeden Fall von der Rechtsprechung geschlossen werden. Dies ist zunächst notwendig für den hier vorliegenden "ersten Sonderfall" (oben Nr. 5.1). Da man sich aber kaum darauf beschränken kann, eine Gesetzeslücke "zur Hälfte" zu schließen, sei sodann versucht, auch für den anderen, in der Praxis wohl häufigeren Sonderfall (oben Nr. 5.2) die Lücke zu schließen. Dies ist eine rechtssystematische Notwendigkeit zur Überprüfung der für den ersten Sonderfall zu suchenden Lösung.

5.5 Mittel zur Schließung der Gesetzeslücke sind vor allem und zuerst die vorhandenen Gesetzestexte von Regel 85a Absätze 1 und 2, und der aus dem zitierten Dokument erkennbare Wille des Gesetzgebers. Erst dann kommen - abhängig von der jeweiligen Situation - auch die im Feld 27 des Antragsformulars vorgedruckten Erklärungen in Betracht.

Diese Erklärungen geben für den Normalfall der sogenannten "Vorsorge"-Benennung (siehe oben Nr. 4) die rechtliche Grundlage für einen sinnvollen Verwaltungsablauf. Für diesen Normalfall sind in erster Linie die in Feld 27 des Antragsformulars vorgedruckten Erklärungen konzipiert. Außerhalb der Normal-Situation sind daher die vorgedruckten Erklärungen auslegungsbedürftig. Erklärungen - insbesondere vorgedruckte - sind nämlich immer nach dem erkennbaren Willen des Anmelders auszulegen. Wenn es um Sonderfälle geht, darf bei der Wertung dieser vorgedruckten Erklärungen weder der mutmaßliche Wille des Gesetzgebers bei der Neufassung der Regel 85a, noch der mutmaßliche, d. h. interessengerechte Wille des erklärenden Anmelders außer Betracht bleiben. Nicht zu vergessen ist bei der Deutung des mutmaßlichen Willens des Gesetzgebers wie des Anmelders die Rechtslage, wie sie sich bei Ablauf der Fristen nach Regel 85a Absatz 1 oder Absatz 2 EPÜ einstellt. Diese Rechtslage ist vor allem dadurch gekennzeichnet, daß bei Fristversäumung eine Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPÜ ausgeschlossen ist. Im Angesicht dieser Rechtslage gebietet

"cation" in general (not only for designation fees) in the form of an amendment to Rule 85a and, notwithstanding this, (b) to maintain the two-month period of grace without notification for "precautionary" designations. However, the Administrative Council was not concerned with the exceptional cases set out above.

5.4 The new Rule 85a EPC is thus incomplete in that it fails to take account of two exceptional cases, i.e. it contains a "legal loophole". The question as to whether this loophole is deliberate or not is immaterial, since it must be closed in any event by case law. This now has to be done for the first exceptional case at issue here (point 5.1 above). As it is scarcely possible merely to "half-close" a legal loophole, it is then sought to close it as well for the other exceptional case - which in practice probably occurs more frequently (point 5.2 above). This is necessary in law in order to test the solution sought for the first exceptional case

5.5 The legal loophole can be closed first and foremost by reference to the existing legislation enshrined in Rule 85a(1) and (2) and to the legislator's intention, which is discernible from the document cited. Only then - depending on the individual situation - are the preprinted declarations in Section 27 of the Request for Grant form also considered

These declarations provide the legal basis for an appropriate administrative procedure in the normal situation of "precautionary" designation (see point 4 above). The declarations preprinted in Section 27 of the Request for Grant form are designed primarily with this normal situation in mind. In any other situation the preprinted declarations therefore need to be interpreted. Declarations - particularly when preprinted - must always be interpreted according to the discernible intention of the applicant. When exceptional cases arise, neither the presumed intention of the legislator in amending Rule 85a, nor that of the applicant making the declaration (i.e. in pursuit of his own interests), may be disregarded in any consideration of these preprinted declarations. When ascertaining the legislator's and applicant's presumed intentions, account should also be taken of the operative legal position when the time limits under Rule 85a(1) or (2) EPC expire - i.e. in particular re-establishment of rights under Article 122 EPC is not possible in the case of failure to observe a time limit. The legal position being such, in case of doubt the loophole must be closed by ruling that it is the

début de la procédure en général (pas uniquement pour les taxes de désignation) et, indépendamment de cela, de conserver le délai supplémentaire de deux mois courant sans notification pour la désignation "à toutes fins utiles". Les cas particuliers précités n'ont cependant pas été envisagés par le Conseil d'administration.

5.4 La nouvelle règle 85bis CBE comporte un vide en ce qui concerne deux cas particuliers, autrement dit une "lacune de la loi". Que cette lacune soit délibérée ou non importe peu car, en tout état de cause, elle doit être comblée par la jurisprudence. Ceci s'impose tout d'abord pour le présent "premier cas particulier" (point 5.1 supra). Cependant, comme il n'est guère possible de ne combler qu'"à moitié" une lacune de la loi, il convient d'essayer de combler également la lacune relative à l'autre cas particulier (point 5.2 supra), dans la pratique beaucoup plus fréquent. Il s'agit là d'une nécessité juridique pour vérifier la solution à chercher pour le premier cas particulier.

5.5 Ce sont surtout et en premier lieu les dispositions de la règle 85bis, paragraphes 1 et 2 CBE, ainsi que la volonté du législateur, telle qu'elle transparaît du document cité, qui permettent de combler cette lacune de la loi. Ce n'est qu'ensuite - en fonction de l'espèce - que sont également prises en considération les déclarations imprimées à la rubrique 27 du formulaire de requête.

Ces déclarations constituent la base juridique d'un bon déroulement de la procédure dans le cas normal, c'est-à-dire celui de la désignation "à toutes fins utiles" (point 4 supra). C'est pour ce cas normal qu'ont été conçues en premier lieu les déclarations imprimées à la rubrique 27 du formulaire de requête. Aussi, en dehors d'un contexte normal, ces déclarations imprimées demandent-elles à être interprétées. En effet, une déclaration - notamment lorsqu'elle est imprimée - doit toujours être interprétée en fonction de la volonté reconnaissable du demandeur. Quand il s'agit de cas particuliers, il faut veiller, en appréciant ces déclarations imprimées, à prendre en considération et la volonté supposée du législateur lors de la révision de la règle 85bis CBE et la volonté supposée, c'est-à-dire soucieuse de son intérêt, du demandeur faisant ces déclarations. En interprétant la volonté supposée du législateur et celle du demandeur, il importe de ne pas oublier la situation juridique qui naît à l'expiration des délais prévus à la règle 85bis, paragraphe 1 ou 2 CBE. La caractéristique principale de cette situation juridique est qu'en cas de non-respect du délai, une *restitutio in integrum* au titre

sich - im Zweifel - eine Schließung der Gesetzeslückedahingehend, daß es auf die zuletzt ablaufende Frist ankommt.

6.1 Im ersten der beiden Sonderfälle, so wie er hier in dieser Beschwerde vorliegt, läuft die Frist nach Regel 85a Absatz 1 EPÜ später ab als die Frist nach Absatz 2. Es kommt also darauf an, ob reine "Vorsorge"-Benennungen ebenfalls in den Genuß der Frist nach Absatz 1 kommen können. Dabei ist zunächst und in erster Linie der Wortlaut dieses Absatzes heranzuziehen. Dieser, in allen drei Sprachen übereinstimmende Wortlaut ("... **eine Benennungsgebühr**...") bezieht sich auf **jede** nicht bezahlte Benennung. Hier von geht auch der im Feld 27 des Formulars vorgedruckte Text aus

6.2 Es kommt also darauf an, ob in dieser Situation der Rechtsverlust hinsichtlich der nur von Feld 27 erfaßten Staaten (IT, DK, GB) aus der vorgedruckten Erklärung abgeleitet werden kann. Der vorgedruckte Text sagt zwar, daß die Benennung solcher Staaten ("der hierzusätzlich benannten Staaten") nach Ablauf der in Regel 85a Absatz 2 EPÜ genannten Frist zurückgenommen sein soll. Eine solche Benennungsrücknahme (hinsichtlich aller sich nur aus Feld 27 ergebenden Staaten) legt die Erstinstanz ihrer Entscheidung zugrunde. Die vorgedruckte Erklärung des Anmelders kann nun aber nicht so ausgelegt werden, daß der Anmelder eine Gruppe von Benennungen zurücknehmen will, noch bevor die Frist nach Regel 85a Absatz 1 EPÜ abläuft. Andernfalls würde man den Willen des Anmelders abweichend vom Wortlaut der Regel 85a Absatz 1 EPÜ auslegen. Dieser Wortlaut umfaßt ganz eindeutig jede nicht gezahlte Benennung und gewährt für diese eine Frist von einem Monat nach Mitteilung und dies völlig ungeachtet der - ohne Mitteilung laufenden - Frist nach Absatz 2. Einschränkungen der Mitteilung auf Staaten nach Feld 26 unter Ausschluß solcher nach Feld 27 stehen daher mit Regel 85a Absatz 1 EPÜ nicht in Einklang. Im übrigen dürfte - wenn eine Mitteilung wegen offener Benennungsgebühren ergeht - die im vorgedruckten Text des Feldes 27 gemachte Unterscheidung von Staaten für die "die Zahlung beabsichtigt" und von Staaten, für die "die Zahlung vorbehalten" ist, wohl kaum mehr einen Sinn haben. Der Wortlaut von Regel 85a Absatz 1 EPÜ sieht eine Spaltung der Rechtswirkung der Mitteilung hinsichtlich solcher Kategorien von Staaten nicht vor.

6.3 Daraus ergibt sich eine erste Folgerung: Läuft die Frist nach Regel 85a Absatz 1 EPÜ später als die Frist nach Absatz 2 ab, so können innerhalb die-

later time limit which should be observed

6.1 In the first of the two exceptions, as exemplified in the present appeal, the time limit under Rule 85a(1) EPC expires later than that under paragraph 2. The question is therefore whether mere precautionary designations may likewise benefit from the time limit under paragraph 1. To answer this question, the wording of paragraph 1 must first be considered. The text in all three languages ("**... a designation fee ...**") refers to **any** designation not paid for. This also forms the basis for the preprinted text in Section 27 of the form.

6.2 The question is therefore whether in this situation the loss of rights with regard to the States covered only by Section 27 (IT, DK, GB) can be inferred from the preprinted declaration. The preprinted text does indeed say that the designation of such States ("of any additional States thereby included") should be withdrawn on expiry of the period of grace allowed in Rule 85a(2) EPC. The department of first instance bases its decision on such a withdrawal of designation (of all the States covered only by Section 27). However, the preprinted declaration by the applicant cannot be interpreted as implying that the applicant wishes to withdraw a group of designations even before the time limit under Rule 85a(1) EPC expires. Otherwise, the applicant's intention would be interpreted in a manner at variance with the wording of Rule 85a(1) EPC, which quite clearly applies to every unpaid designation and allows a one-month period as from notification for payment to be made, quite irrespective of the time limit (without notification) under paragraph 2. Restricting the communication to States specified under Section 26 to the exclusion of those under Section 27 is therefore incompatible with Rule 85a(1) EPC. Furthermore, if a communication is despatched because designation fees are outstanding, the distinction made in the preprinted text in Section 27 between States for which it is "intended to pay" designation fees and States for which the applicant "reserves the right to pay" them surely no longer makes sense. The wording of Rule 85a(1) EPC makes no provision for differentiating between the legal effect of the communication with regard to such categories of States.

6.3 This gives rise to a first conclusion: if the time limit under Rule 85a, paragraph 1, EPC expires later than that under paragraph 2, the designation

de l'article 122 CBE est exclue. Compte tenu de cela, il convient - dans le doute - de combler la lacune de la loi en fonction du délai qui arrive à expiration en dernier lieu.

6.1 Dans le premier cas particulier, tel qu'il se présente en l'espèce, le délai prévu à la règle 85bis, paragraphe 1 CBE expire après le délai visé au paragraphe 2. Il s'agit donc de savoir si des désignations "à toutes fins utiles" peuvent également bénéficier du délai prévu au paragraphe 1. Ce faisant, il importe d'abord et surtout de se pencher sur le libellé de ce paragraphe. Celui-ci, qui est concordant dans les trois langues ("**... une taxe de désignation...**"), s'applique à **toute** désignation non payée. C'est aussi sur ce principe que se base le texte imprimé à la rubrique 27 du formulaire.

6.2 En conséquence, il convient de déterminer si, dans cette situation, la perte d'un droit en ce qui concerne les Etats figurant uniquement à la rubrique 27 (IT, DK, GB) peut découler de la déclaration imprimée. Selon celle-ci, la désignation de tels Etats ("désignés à titre complémentaire") doit être considérée comme retirée à l'expiration du délai prévu à la règle 85bis, paragraphe 2 CBE. C'est sur un tel retrait de la désignation (concernant tous les Etats relevant uniquement de la rubrique 27) que la première instance fonde sa décision. Cependant, la déclaration imprimée du demandeur ne saurait être interprétée de manière à prêter au demandeur la volonté de retirer un groupe de désignations avant même l'expiration du délai prévu à la règle 85bis, paragraphe 1 CBE. Autrement, l'on interpréterait la volonté du demandeur comme s'écartant de l'énoncé de la règle 85bis, paragraphe 1 CBE. Celui-ci couvre très clairement toute désignation non payée, pour laquelle il octroie un délai d'un mois à compter de la signification de la notification, et ce, sans tenir compte du délai prévu au paragraphe 2 - qui court sans notification. Limiter la notification aux Etats désignés à la rubrique 26 en excluant ceux figurant à la rubrique 27 n'est donc pas conforme à la règle 85bis, paragraphe 1 CBE. Du reste, la distinction faite dans le texte imprimé à la rubrique 27 entre les Etats "pour lesquels l'on se propose de payer les taxes de désignation" et ceux "pour lesquels le paiement est réservé" n'a plus guère de sens - dans les cas où est établie une notification pour cause de taxes de désignation non encore acquittées. Selon l'énoncé de la règle 85bis, paragraphe 1 CBE, la notification n'a pas un effet juridique différent suivant ces catégories d'Etats.

6.3 Une première conclusion peut donc être tirée: si le délai prévu à la règle 85bis, paragraphe 1 CBE expire plus tard que le délai prévu au para-

ser später ablaufenden Frist die Benennungsgebühren für sämtliche Vertragsstaaten noch gültig gezahlt werden.

7.1 Im zweiten der beiden Sonderfälle (oben Nr 5 2) läuft die Frist nach Regel 85a Absatz 1 EPÜ früher ab als die Frist nach Absatz 2. Dieser Sonderfall entsteht, wenn eine auf den Tag genaue Koordinierung mit der Frist nach Absatz 2 unterbleibt. Der Zeitunterschied kann dann nur geringfügig sein. Dennoch könnte er - gerade im Hinblick auf den Ausschluß der Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPÜ - entscheidend sein.

7.2 Der für die Lösung dieses zweiten Sonderfalles maßgebende Absatz 2 von Regel 85a EPÜ begünstigt zunächst nur Staaten nach Feld 27 des Antragsformulars, schließt also solche nach Feld 26 aus. Vom Ergebnis her gesehen erscheint dies allerdings sehr sonderbar. Die Zahlungsfrist für Staaten, hinsichtlich deren im Zeitpunkt der Anmeldung gesagt wird, daß die Zahlung "derzeit beabsichtigt" ist, wäre nämlich kürzer als die Zahlungsfrist für "sämtliche" andere Staaten, die rein "vorsorglich" auch noch benannt werden. Ein solches Ergebnis war vom Gesetzgeber bei der Neufassung der Regel 85a EPÜ sicherlich weder gewollt noch hingenommen. Gerade die Äußerungen im genannten CA-Dokument (siehe Nr. 5 3) zeigen, daß durch die Einführung der Mitteilung eine Verkürzung der 2-Monatsfrist nach der früheren Regel 85a bzw. ihrem heutigen Absatz 2 nicht beabsichtigt war. Eine solche Verkürzung wäre durch eine Steuerung der Absendung der Mitteilung auch leicht zu vermeiden. Der Gesetzgeber wollte aber die Verfahrensabläufe weder erschweren noch verzögern. Deswegen liegt es in seinem Sinne, für den Sonderfall, daß die 1-Monatsfrist vor der 2-Monatsfrist abläuft, den neuen Absatz 2 der Regel seinem Zweck gerecht auszulegen. Zweck der Neufassung von Regel 85a EPÜ war es, eine Nachfrist von 1 Monat nach Erhalt einer Mitteilung einzuführen. Soweit es dabei um Benennungen geht, sollte aber die allgemeine Nachzahlungsmöglichkeit für "sämtliche" Staaten innerhalb der 2 Monate erhalten bleiben. Daher darf in dem nun hier behandelten zweiten Sonderfall (1-Monatsfrist endet vor 2-Monatsfrist) der Absatz 2 von Regel 85a EPÜ auf die Benennung "sämtlicher" Staaten angewendet werden. Dies bedeutet eine analoge Anwendung von Absatz 2 der Regel 85a EPÜ auch auf Staaten nach Feld 26 des Antragsformulars. Es kann also "*de minore ad maiorem*" geschlossen werden: Was für jedweden Staat gilt, der nur rein "vorsorglich" benannt ist, muß für einen Staat erst recht gelten, wenn für

fees for all the Contracting States can still validly be paid up to expiry of this later time limit.

7.1 In the second of the two exceptional cases (point 5.2 above), the time limit under Rule 85a, paragraph 1, EPC expires earlier than that under paragraph 2. This exceptional case arises when the expiry date does not coincide exactly with the time limit under paragraph 2. Slight as the time difference is bound to be, it could be crucial - particularly with regard to the bar on re-establishment of rights under Article 122 EPC.

7.2 Paragraph 2 of Rule 85a EPC, which is decisive for resolving this second exceptional case, first of all favours only the States covered by Section 27 of the Request for Grant form, and therefore excludes those chosen in Section 26. However, this gives rise to a very strange situation, because the period for payment applicable to States in respect of which it is stated when the application is filed that payment is "at present intended" would be shorter than the period for payment for "all" other States additionally designated purely "as a precautionary measure". Such an outcome was surely neither intended nor contemplated by the legislator when Rule 85a EPC was revised. And the observations made in the CA document referred to in point 5.3 show that the introduction of the communication was not intended to lead to a reduction of the two-month period under the former Rule 85a or its present paragraph 2. In any case, a shorter period could easily be circumvented by appropriately timing despatch of the communication. However, the legislator wished neither to complicate the procedure. Therefore, in the exceptional case of the one-month time limit expiring before the two-month time limit, it is in conformity with his intent to interpret the new paragraph 2 of Rule 85a as befits its purpose. Rule 85a EPC was amended in order to introduce a one-month period of grace after receipt of a communication. In the case of designations however, it was intended that the general possibility of making subsequent payment for "all" States within the two-month time limit be retained. Paragraph 2 of Rule 85a EPC may therefore be applied to the designation of "all" States in the second exceptional case considered here (one-month time limit ending before two-month time limit). This means applying Rule 85a(2) EPC analogously also to States listed in Section 26 of the Request for Grant form. A conclusion may therefore be drawn "*de minore ad maiorem*": what applies to any State designated merely "as a

graphe 2, il est encore possible d'acquies valablement les taxes de désignation pour l'ensemble des Etats contractants dans le délai qui arrive à expiration ultérieurement.

7.1 Dans le second cas particulier, (point 5.2 supra), le délai prévu à la règle 85bis, paragraphe 1 CBE expire avant le délai prévu au paragraphe 2. Ce cas particulier se produit lorsqu'on ne fait pas coïncider au jour près ce délai avec celui prévu au paragraphe 2. L'écart de temps ne peut alors qu'être minime. Cependant, il pourrait être décisif - précisément en ce qui concerne l'exclusion de la *restitutio in integrum* visée à l'article 122 CBE.

7.2 Le paragraphe 2 de la règle 85bis CBE, qui est déterminant pour résoudre ce second cas particulier, favorise tout d'abord uniquement les Etats visés à la rubrique 27 du formulaire de requête, autrement dit, il exclut ceux figurant à la rubrique 26. Ceci donne un résultat qui paraît très curieux. En effet, le délai de paiement pour les Etats au sujet desquels il est dit, à la date de la demande, que "l'on se propose actuellement" de payer les taxes de désignation, serait plus court que le délai de paiement pour "tous" les autres Etats désignés simplement "à toutes fins utiles". Lors de la révision de la règle 85bis CBE, cet état de choses n'avait certainement été ni voulu ni accepté par le législateur. De fait, l'exposé dans le document CA précité (cf. point 5.3) montre qu'en introduisant la notification, il n'envisageait pas de réduire le délai de deux mois prévu par l'ancienne règle 85bis et par l'actuel paragraphe 2. Une telle réduction pourrait d'ailleurs être facilement évitée en contrôlant l'envoi de la notification. Le législateur ne voulait cependant ni entraver ni retarder le déroulement de la procédure. Aussi va-t-on dans son sens en interprétant le nouveau paragraphe 2 de la règle conformément à son objet, dans le cas particulier où le délai d'un mois arrive à expiration avant le délai de deux mois. La révision de la règle 85bis CBE avait pour but d'introduire un délai supplémentaire d'un mois à compter de la signification d'une notification. Cependant, en ce qui concerne les taxes de désignation, il s'agissait de maintenir la possibilité générale de paiement ultérieur pour "tous" les Etats dans le délai de deux mois. C'est pourquoi il est possible, dans le second cas particulier traité en l'espèce (expiration du délai d'un mois avant le délai de deux mois), d'appliquer le paragraphe 2 de la règle 85bis CBE à la désignation de "tous" les Etats. Par analogie, cela entraîne une application du paragraphe 2 de la règle 85bis CBE également aux Etats figurant à la rubrique 26 du formulaire de requête. En conséquence, on peut conclure "*de minore ad maio-*

diesen im Zeitpunkt der Anmeldung die "Zahlung beabsichtigt" war.

7.3 Die für den hier vorliegenden Fall gefundene Überbrückung der Gesetzeslücke in Regel 85a EPÜ (vgl. oben Nr. 6.3) kann daher für beide Sonderfälle wie folgt allgemein geschlossen werden:

Laufen die Fristen für die Nachzahlung von Benennungsgebühren nach den Absätzen 1 und 2 von Regel 85a EPÜ in der Fassung vom 8. Dezember 1988 zu verschiedenen Zeitpunkten ab, so können alle Benennungsgebühren noch bis zum späteren Zeitpunkt gültig gezahlt werden.

8. Die Benennungsgebühren nebst Zuschlagsgebühren für Italien, Dänemark und das Vereinigte Königreich sind daher wirksam gezahlt. Somit werden - rückwirkend - Benennungen wirksam, die in der veröffentlichten europäischen Patentanmeldung nicht aufgeführt sind. In das Europäische Patentblatt ist daher eine entsprechende Berichtigung aufzunehmen. Hinsichtlich des Schutzes Dritter sei auf die Entscheidung J 12/80 (ABl. EPA 1981, 143) Bezug genommen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Es wird festgestellt, daß in der europäischen Patentanmeldung Nr. 90 201 567.6 (Veröffentlichungsnummer: 0 404 241) folgende Vertragsstaaten des Patentübereinkommens wirksam benannt sind: Belgien, Deutschland, Dänemark, Frankreich, Italien, Niederlande, Spanien, Vereinigtes Königreich (BE DE DK FR IT NL ES GB).

precautionary measure" must apply with all the more justification to a State in respect of which it was "intended to pay" at the time the application was filed.

7.3 The means found to close the legal loophole in Rule 85a EPC in the case considered here (cf. point 6.3 above) may therefore be inferred in general for both exceptions as follows:

In cases where the time limits for subsequent payment of designation fees under paragraphs 1 and 2 of Rule 85a EPC as amended on 8 December 1988 expire at different times, all designation fees can still validly be paid up to the later date.

8. The designation fees plus surcharges for Italy, Denmark and the United Kingdom have therefore been validly paid. Thus, designations not listed in the published European patent application come into effect - retroactively. A correction to that effect must therefore be published in the European Patent Bulletin. With regard to the protection of third parties, reference is made to decision J 12/80 (OJ EPO 1981, 143).

Order

For these reasons it is decided that:

1. The contested decision is set aside.
2. It is ruled that the following Contracting States to the European Patent Convention are validly designated in European patent application No. 90 201 567 6 (publication No. 0 404 241): Belgium, Germany, Denmark, France, Italy, Netherlands, Spain, United Kingdom (BE DE DK FR IT NL ES GB).

rem" comme suit: ce qui est applicable à n'importe quel Etat désigné uniquement "à toutes fins utiles" doit, a fortiori, s'appliquer à un Etat pour lequel "l'on se propose de payer" au moment de la demande.

7.3 La solution trouvée en l'espèce pour combler la lacune de la loi à la règle 85bis CBE (point 6.3 supra) peut donc, pour les deux cas particuliers, être formulée en termes généraux comme suit:

Si les délais applicables au paiement ultérieur de taxes de désignation, prévus aux paragraphes 1 et 2 de la règle 85bis CBE, dans la version du 8 décembre 1988, arrivent à expiration à des dates différentes, il est encore possible d'acquitter valablement toutes les taxes de désignation jusqu'à la date la plus tardive.

8. En conséquence, les taxes de désignation ainsi que les surtaxes pour l'Italie, le Danemark et le Royaume-Uni sont valablement acquittées. Ainsi prennent effet - rétroactivement - des désignations qui ne figurent pas dans la demande de brevet européen publiée. Aussi y a-t-il lieu d'apporter une rectification correspondante dans le Bulletin européen des brevets. En ce qui concerne la protection des tiers, il est renvoyé à la décision J 12/80 (JO OEB 1981, 143).

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision attaquée est annulée.
2. Il est considéré que, dans la demande de brevet européen n° 90 201 567.6 (n° de publication: 0 404 241), les Etats suivants parties à la Convention sur le brevet européen sont valablement désignés: Belgique, Allemagne, Danemark, France, Italie, Pays-Bas, Espagne, Royaume-Uni (BE DE DK FR IT NL ES GB).