

ENTSCHEIDUNGEN DER GROSSEN BESCHWERDE- KAMMER

Entscheidung der Großen
Beschwerdekammer vom
27. September 1993
G 5/92*

(Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Gori
Mitglieder: C. Payraudeau
F. Antony
G. D. Paterson
E. Persson
R. Schulte
P. van den Berg

Anmelder: Houpt, Friedhelm

Stichwort: Wiedereinsetzung/
HOUPT

Artikel: 122 (5) EPÜ

Schlagwort: "Geltungsbereich von
Artikel 122(5) EPÜ"

Leitsatz

Durch Artikel 122 Absatz 5 EPÜ wird die Wiedereinsetzung in die Frist nach Artikel 94 Absatz 2 EPÜ ausgeschlossen.

Zusammenfassung des Verfahrens

I. In den Entscheidungen in den Fällen J 15/90 und J 8/91, die beide eine Beschwerde gegen eine Entscheidung der Eingangsstelle betreffen, welche einen Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der Prüfungsgebühr zurückgewiesen hat, hat die Juristische Beschwerdekammer unter Hinweis auf den früheren Fall J 16/90 (ABI. EPA 1992, 260) die Große Beschwerdekammer mit den folgenden Rechtsfragen befaßt:

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

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

* Die Entscheidung G 5/92 stimmt wörtlich mit der Entscheidung G 6/92, ABI. EPA 1994, 25 (in diesem Heft) überein. Die beiden Verfahren wurden verbunden.

DECISIONS OF THE ENLARGED BOARD OF APPEAL

Decision of the Enlarged
Board of Appeal
dated 27 September 1993
G 5/92*

(Translation)

Composition of the Board:

Chairman: P. Gori
Members: C. Payraudeau
F. Antony
G.D. Paterson
E. Persson
R. Schulte
P. van den Berg

Applicant: Houpt, Friedhelm

Headword: Re-establishment/
HOUPT

Article: 122(5) EPC

Keyword: "Applicability of
Article 122(5) EPC"

Headnote

The time limit under Article 94, paragraph 2, EPC is excluded from the restitutio in integrum by the provisions of paragraph 5 of Article 122 EPC.

Summary of the Proceedings

I. In decisions in cases J 15/90 and J 8/91, which each concerns an appeal against a decision of the Receiving Section rejecting a request for re-establishment of rights in respect of the time limit for paying the examination fee for a European patent application, the Legal Board of Appeal has with reference to the earlier case J 16/90 (OJ EPO 1992, 260) referred the following questions to the Enlarged Board:

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

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

* Decision G 5/92 is identical in its wording to decision G 6/92, OJ EPO 1994, 25 (see this issue). The proceedings were consolidated.

DECISIONS DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

Décision de la Grande
Chambre de recours, en date
du 27 septembre 1993
G 5/92*

(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président : P. Gori
Membres : C. Payraudeau
F. Antony
G.D. Paterson
E. Persson
R. Schulte
P. van den Berg

Demandeur : Houpt, Friedhelm

Référence: *Restitutio in integrum*/
HOUPT

Article : 122(5) CBE

Mot-clé : "Application des dispositions de l'article 122(5) CBE"

Sommaire

Les dispositions du paragraphe 5 de l'article 122 CBE excluent l'octroi de la restitutio in integrum quant au délai visé à l'article 94, paragraphe 2 CBE.

Rappel de la procédure

I. Dans les décisions J 15/90 et J 8/91, qui portent toutes deux sur un recours introduit contre une décision par laquelle la section de dépôt avait rejeté une requête en *restitutio in integrum* quant au délai prévu pour le paiement de la taxe d'examen, la chambre de recours juridique, s'appuyant sur une décision antérieure (J 16/90, JO OEB 1992, 260), a soumis les questions de droit suivantes à la Grande Chambre de recours :

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

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

* Le texte de la décision G 5/92 est identique à celui de la décision G 6/92, JO OEB 1994, 25 (publiée dans le présent numéro), les deux procédures de recours ayant été jointes.

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

2. Zur Wiedereinsetzbarkeit von Fristen zur Stellung des Prüfungsantrags:

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

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

Zusätzlich wurde der Großen Beschwerdekammer noch folgende Frage vorgelegt:

3. Ist die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer dann, wenn die Rechtsfrage 1b oder 2b zu verneinen, also eine Wiedereinsetzung in den betreffenden PCT-Fällen ausgeschlossen ist, unmittelbar auch auf alle anhängigen Fälle anzuwenden?

II. In Punkt 4 der Gründe dieser beiden Vorlage-Entscheidungen wies die Juristische Beschwerdekammer darauf hin, daß jeder dieser beiden Fälle nur die oben genannte Frage 2a betreffe.

III. Gemäß Artikel 8 ihrer Verfahrensordnung hat die Große Beschwerdekammer mit Entscheidung vom 1. März 1993 entschieden, die vorgelegten Fragen in einem gemeinsamen Verfahren zu behandeln.

IV. Die an dem Beschwerdeverfahren vor der Juristischen Beschwerdekammer Beteiligten, denen durch die Große Beschwerdekammer Gelegenheit gegeben worden war, zu den ihr vorgelegten Rechtsfragen Stellung zu nehmen, haben sich innerhalb der gesetzten Frist nicht geäußert.

Entscheidungsgründe

1. Die vorgenannte Frage 2a ist, ob ein europäischer Patentanmelder in die in Artikel 94 (2) EPÜ vorgesehene Frist wiedereingesetzt werden kann.

2. Artikel 122 (5) EPÜ sieht vor, daß die Bestimmungen dieses Artikels nicht auf die Frist des Artikels 94 (2) EPÜ anzuwenden sind.

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

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

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

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

The Legal Board of Appeal also referred the following additional question to the Enlarged Board:

3. If the answer to the questions of law 1b or 2b is negative, that is, re-establishment is precluded in the relevant PCT cases, is the decision of the Enlarged Board of Appeal then also immediately applicable to all pending cases?

II. In point 4 of the reasoning of the two decisions of referral, the Legal Board of Appeal indicated that each of these two cases is only concerned with the above question 2a.

III. Pursuant to Article 8 of its Rules of Procedure, on 1 March 1993 the Enlarged Board decided to consider the referred questions in consolidated proceedings.

IV. The parties to the appeal proceedings before the Legal Board of Appeal, who had been invited by the Enlarged Board to comment on the points of law referred to it, did not submit any observations within the given time limit.

Reasons for the Decision

1. The above question 2a is whether a European patent applicant may have his rights re-established with respect to the time limit provided for in Article 94(2) EPC.

2. With reference to question 2(a), Article 122(5) EPC states that the provisions of Article 122 shall not be applicable to the time limit referred to in Article 94(2) EPC.

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

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

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

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

Il a en outre été soumis la question suivante à la Grande Chambre de recours :

3. Dans l'hypothèse où la Grande Chambre de recours répondrait par la négative aux questions de droit 1b ou 2b, c'est-à-dire où la *restitutio in integrum* serait exclue pour les demandes au titre du PCT visées dans ces questions, la décision de la Grande Chambre de recours serait-elle immédiatement applicable à toutes les affaires en instance ?

II. Au point 4 des motifs des deux décisions de saisine, la chambre de recours juridique a indiqué que de toutes ces questions, la question 2a susmentionnée était la seule qui se posait dans ces deux affaires.

III. Conformément à l'article 8 de son règlement de procédure, la Grande Chambre de recours a décidé le 1er mars 1993 d'examiner ces deux questions au cours d'une procédure commune.

IV. Invitées par la Grande Chambre à prendre position au sujet des questions de droit soulevées, les parties à la procédure de recours devant la chambre de recours juridique n'ont soumis aucune observation dans le délai qui leur avait été imparti.

Motifs de la décision

1. La question 2a) susmentionnée vise à déterminer si le demandeur d'un brevet européen peut être rétabli dans ses droits quant au délai prévu à l'article 94(2) CBE.

2. Pour répondre à cette question 2a), il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 122(5) CBE, les dispositions de l'article 122 ne sont pas applicables au délai prévu à l'article 94(2) CBE.

3. In der Entscheidung J 16/90 (siehe oben Nr. I) hat die Juristische Beschwerdekammer angedeutet, daß ihre Rechtsprechung zu internationalen Anmeldungen (sogenannte Euro-PCT-Anmeldungen) so verstanden werden könnte, daß dadurch eine nicht berechnete Ungleichbehandlung der europäischen und der Euro-PCT-Anmelder verursacht worden sei und daß aus diesem Grunde die Möglichkeit bestehe, daß Artikel 122 (5) EPÜ so ausgelegt werden könnte, daß er weder auf europäische Anmelder noch auf Euro-PCT-Anmelder Anwendung finde (Nr. 3.1.3 der Gründe der Entscheidung J 16/90).

4. Die Große Beschwerdekammer beantwortete die ihr mit Entscheidung J 16/90 gestellten Fragen in der Entscheidung G 3/91 (ABl. EPA 1993, 8). Sie entschied, daß die den Euro-PCT-Anmeldern durch die frühere Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer gebotene Möglichkeit, in den vorigen Stand wieder eingesetzt zu werden, auf einer unzutreffenden Auslegung der relevanten Bestimmungen des PCT und des EPÜ beruhe und daß Artikel 122 (5) EPÜ sowohl auf den europäischen Anmelder als auch auf den Euro-PCT-Anmelder anzuwenden sei.

5. Daraus folgt, daß Artikel 122 EPÜ auf die in Artikel 94 (2) EPÜ vorgesehene Frist zur Zahlung der Prüfungsgebühr nicht anzuwenden ist, so daß ein Anmelder, der verhindert war, diese Frist einzuhalten, nicht in den vorigen Stand wiedereingesetzt werden kann.

6. Die Große Beschwerdekammer braucht sich zu den übrigen vorgelegten Fragen nicht zu äußern, da sich diese Fragen, wie unter Nr. II oben angeführt, in den beiden vor der Juristischen Beschwerdekammer anhängigen Verfahren nicht stellen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Durch Artikel 122 Absatz 5 EPÜ wird die Wiedereinsetzung in die Frist nach Artikel 94 Absatz 2 EPÜ ausgeschlossen.

3. In decision J 16/90, (mentioned in paragraph I above), the Legal Board of Appeal suggested that its case law relating to international applications (so-called Euro-PCT applications) could be considered to have created an unjustified difference between the treatment accorded to European and Euro-PCT applicants and that, for this reason, there was a possibility that Article 122(5) EPC should be regarded as inapplicable to European applicants as well as Euro-PCT applicants (point 3.1.3 of the reasons in decision J 16/90).

4. The Enlarged Board answered the questions which had been referred to it in decision J 16/90, in decision G 3/91 (OJ EPO 1993, 8). It decided that the possibility open to Euro-PCT applicants of having their rights re-established under the former case law of the Legal Board of Appeal stemmed from a misinterpretation of the relevant provisions of the PCT and of the EPC, and that the provisions of Article 122(5) EPC applied both to European and Euro-PCT applicants.

5. It follows that Article 122 EPC is not applicable to the time limit provided in Article 94(2) EPC for paying the examination fee, and that an applicant who has been unable to observe this time limit may not have his rights re-established.

6. There is no need for the Enlarged Board of Appeal to comment on the other referred questions, since as explained in paragraph II above such questions do not arise in the two cases before the Legal Board of Appeal.

Order

For these reasons it is decided that:

The time limit under Article 94, paragraph 2, EPC is excluded from the *restitutio in integrum* by the provisions of paragraph 5 of Article 122 EPC.

3. Dans la décision J 16/90 (mentionnée ci-dessus au point I), la chambre de recours juridique a laissé entendre que l'on pouvait considérer que sa propre jurisprudence en matière de demandes internationales (dites "euro-PCT") avait engendré une différence de traitement injustifiée entre demandeurs européens et déposants euro-PCT et que pour cette raison, la disposition de l'article 122(5) CBE devrait pouvoir être jugée inapplicable aussi bien aux demandeurs européens qu'aux déposants euro-PCT (point 3.1.3 des motifs de la décision J 16/90).

4. La Grande Chambre a répondu dans la décision G 3/91 (JO OEB 1993, 8) aux questions qui lui avaient été soumises dans l'affaire J 16/90. Elle a conclu que la possibilité qu'offrirait l'ancienne jurisprudence de la chambre de recours juridique de rétablir dans leurs droits les déposants euro-PCT découlait d'une erreur d'interprétation des dispositions correspondantes du PCT et de la CBE, et que les dispositions de l'article 122(5) CBE devaient s'appliquer aussi bien aux demandeurs européens qu'aux déposants euro-PCT.

5. Par conséquent, l'article 122 CBE n'est pas applicable au délai de paiement de la taxe d'examen prévu à l'article 94(2) CBE, et un demandeur qui n'a pas été en mesure d'observer ce délai ne peut être rétabli dans ses droits.

6. La Grande Chambre n'a pas à se prononcer sur les autres questions qui lui ont été soumises, étant donné qu'elles ne se posent pas dans le cadre des deux affaires portées devant la chambre de recours juridique, comme cela a été expliqué ci-dessus au point II.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Les dispositions du paragraphe 5 de l'article 122 CBE excluent l'octroi de la *restitutio in integrum* quant au délai visé à l'article 94, paragraphe 2 CBE.