

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Juristischen
Beschwerdekammer
vom 10. Dezember 1992
J 13/90 - 3.1.1
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: O. Bossung
Mitglieder: R. Schulte
J.-C. Saisset

Anmelder: Castleton Inc.

Stichwort: Versäumte Zahlung nicht
nachgeholt/CASTLETON

Artikel: 122 (2) EPÜ

Schlagwort: "Wiedereinsetzung-
versäumte Zahlung nicht nachge-
holt" - "Grundsatz des guten Glau-
bens- Pflicht zur Aufklärung des
Anmelders über einen drohenden
Rechtsverlust" - "Frist für die Behe-
bung des Mangels"

Leitsätze

I. Da das Verhältnis zwischen EPA und Anmelder vom Grundsatz des Vertrauensschutzes beherrscht wird, darf das berechnigte Vertrauen der Beteiligten nicht verletzt werden (Große Beschwerdekammer G 5/88, G 7/88, G8/88, ABI. EPA 1991, 137).

II. Der Grundsatz des Vertrauensschutzes erfordert es, daß das EPA den Anmelder auf einen drohenden Rechtsverlust hinweist, wenn dies nach Treu und Glauben erwartet werden kann.

III. Ein Hinweis kann erwartet werden, wenn der Mangel für das EPA leicht erkennbar ist und der Anmelder ihn noch fristgerecht beheben kann (T 14/89, ABI. EPA 1990, 432 ff.)

IV. Wenn ein Hinweis erwartet werden kann, dem Anmelder aber nicht innerhalb der zu beachtenden Frist zugeht, muß das EPA eine Frist setzen, innerhalb deren der Anmelder den Mangel beheben und die Verfahrenshandlung fristgerecht vornehmen kann.

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the
Legal Board of Appeal
dated 10 December 1992
J 13/90 - 3.1.1
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: O. Bossung
Members: R. Schulte
J.-C. Saisset

Applicant: Castleton Inc.

Headword: Omitted payment not
completed/CASTLETON

Article: 122(2) EPC

Keyword: "Restitutio - omitted pay-
ment not completed" - "Principle of
good faith - obligation to warn appli-
cant of any impending loss of rights"
- "Time limit for correction of the
deficiency"

Headnote

I. Since relations between the EPO and the applicant are governed by the principle of good faith, the legitimate expectations of parties to the proceedings must not be violated (Enlarged Board of Appeal G 5, 7, 8/88, OJ EPO 1991, 137).

II. The principle of good faith requires the EPO to warn the applicant of any impending loss of rights if such a warning can be expected in all good faith.

III. A warning can be expected if the deficiency is readily identifiable for the EPO and the applicant can still correct it within the time limit (T 14/89, OJ EPO 1990, 432 followed).

IV. If a warning can be expected but is not issued to the applicant within the time limit to be observed, the EPO must set a period in which the applicant can correct the deficiency and perform the procedural act in due time.

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours juridique,
en date du 10 décembre 1992
J 13/90 - 3.1.1
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: O. Bossung
Membres: R. Schulte
J.-C. Saisset

Demandeur: Castleton Inc.

Référence: Défaut de paiement
auquel il n'a pas été remédié/
CASTLETON

Article: 122(2) CBE

Mot-clé: "Restitutio in integrum -
défaut de paiement auquel il n'a pas
été remédié" - "principe de la bonne
foi - obligation de signaler au
demandeur toute perte de droit
imminente" - "délai pour remédier à
l'irrégularité"

Sommaire

I. Les relations entre l'OEB et le demandeur étant régies par le principe de la bonne foi, la confiance légitime des parties à la procédure ne doit pas être abusée (Grande Chambre de recours, décisions G 5, 7, 8/88, JO OEB 1991, 137).

II. Le principe de la bonne foi implique que l'OEB signale au demandeur toute perte de droit imminente si le demandeur peut en toute bonne foi s'attendre à recevoir un tel avis.

III. Le demandeur peut s'attendre à recevoir un tel avis s'il s'agit d'une irrégularité facile à déceler par l'OEB et si le demandeur est encore en mesure d'y remédier dans le délai prescrit (position identique à celle adoptée dans la décision T 14/89, JO OEB 1990, 432).

IV. Si le demandeur peut s'attendre à recevoir un tel avis mais que cet avis ne lui soit pas adressé dans le délai prescrit, l'OEB doit fixer un nouveau délai permettant au demandeur de remédier à l'irrégularité et d'accomplir en temps voulu l'acte requis dans le cadre de la procédure.

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung 85 306 182.8 wurde am 30. August 1985 eingereicht. Die am 31. August 1988 fällige vierte Jahresgebühr wurde nicht innerhalb der Frist gemäß Artikel 86 (2) EPÜ, die am 28. Februar 1989 endete, gezahlt.

II. Mit Schreiben vom 3. August 1989, dessen Original im Europäischen Patentamt nicht als eingegangen feststellbar ist und dessen Kopie mit Schreiben vom 18. September 1989 am 21. September 1989 eingegangen ist, beantragte die Anmelderin die Wiedereinsetzung in die versäumte Frist. Mit Schreiben vom 17. August 1989, das am 23. August 1989 eingegangen ist, nahm die Anmelderin auf ihren Wiedereinsetzungsantrag vom 3. August 1989 Bezug und übersandte je eine eidesstattliche Versicherung von Herrn D. vom 16. August 1989, von Herrn C. vom 9. August 1989 und von Herrn Co. vom 14. August 1989, auf deren Inhalt verwiesen wird.

III. Das Schreiben vom 3. August 1989 enthielt neben dem Antrag auf Wiedereinsetzung folgende Erklärung:

"Die Gebühr in Höhe von 43,00 GBP für den Wiedereinsetzungsantrag ist beigefügt, und die Anmelderin wird alle noch ausstehenden Gebühren und etwaigen Zuschlagsgebühren entrichten, falls die Wiedereinsetzung gewährt wird.

Die Anmelderin hat erst im Juli 1989 festgestellt, daß die Anmeldung erloschen war, und den vorliegenden Antrag daher sofort und rechtzeitig eingereicht.

Beweismittel zu den Umständen, die die Anmelderin an der Einhaltung der Fristen hinderten, werden in Kürze in Form einer eidesstattlichen Versicherung vorgelegt."

IV. Die Wiedereinsetzungsgebühr in Höhe von 43,00 GBP wurde mit einem am 3. August 1989 ausgestellten Scheck entrichtet. Die Kopie des Schecks wurde mit Eingangsstempel des EPA vom 7. August 1989 dem Vertreter der Anmelderin übermittelt.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 85 306 182.8 was filed on 30 August 1985. The fourth-year renewal fee due on 31 August 1988 was not paid within the period laid down in Article 86(2) EPC which ended on 28 February 1989.

II. In a letter dated 3 August 1989, the original of which is not recorded as having been received by the European Patent Office and a copy of which was received on 21 September 1989 together with a letter dated 18 September 1989 - the applicants requested re-establishment of rights in respect of the non-observed time limit. In a letter dated 17 August 1989 and received on 23 August 1989 the applicants referred to their request for re-establishment of rights of 3 August 1989 and forwarded statutory declarations by Mr D. of 16 August 1989, Mr C. of 9 August 1989 and Mr Co. of 14 August 1989, to whose contents attention is drawn.

III. Apart from the request for re-establishment of rights, the letter of 3 August 1989 contained the following statement:

"The fee of £ 43.00 for the application for *restitutio in integrum* is enclosed, and the applicant undertakes to pay any outstanding fees due and any fines in the event that the application is restored.

"The applicant first became aware of the fact that the application had lapsed in July 1989 and therefore has filed this application promptly and within the due time.

"Evidence concerning the circumstances which prevented the applicant from meeting the time limits will be submitted by a Statutory Declaration shortly."

IV. The £43.00 fee for re-establishment of rights was paid in the form of a cheque written on 3 August 1989. A copy of the cheque receipt-stamped by the EPO on 7 August 1989 was forwarded to the applicants' professional representative.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 85 306 182.8 a été déposée le 30 août 1985. La taxe annuelle pour la quatrième année, venue à échéance le 31 août 1988, n'a pas été acquittée dans le délai prescrit à l'article 86(2) CBE, qui expirait le 28 février 1989.

II. Dans une lettre en date du 3 août 1989, dont l'Office européen des brevets, qui n'a retrouvé nulle trace de l'original, a reçu le 21 septembre 1989 une copie jointe à une lettre datée du 18 septembre 1989, la demanderesse a présenté une requête en *restitutio in integrum* quant au délai qu'elle n'avait pas observé. Dans une lettre en date du 17 août 1989, reçue le 23 août 1989, elle s'est référée à sa requête en *restitutio in integrum* du 3 août 1989 et a transmis les déclarations tenant lieu de serment de MM. D., C. et Co., datées respectivement des 16, 9 et 14 août 1989 (pour ce qui concerne leur contenu, cf. les déclarations versées au dossier).

III. Outre la requête en *restitutio in integrum*, la lettre du 3 août 1989 comportait la déclaration suivante :

"Le montant de la taxe de 43,00 GBP due au titre de la requête en *restitutio in integrum* est joint à la présente lettre, et la demanderesse s'engage à acquitter toutes les taxes et amendes restant dues au cas où elle serait rétablie dans ses droits quant à la demande.

Ce n'est qu'en juillet 1989 que la demanderesse s'est aperçue que sa demande était réputée retirée ; elle a donc rapidement présenté cette requête, dans le délai prescrit.

En ce qui concerne les circonstances qui l'ont empêchée de respecter les délais, elle va produire prochainement des preuves sous la forme d'une déclaration tenant lieu de serment."

IV. La taxe de *restitutio in integrum* d'un montant de 43 GBP a été acquittée par un chèque daté du 3 août 1989. Une copie du chèque sur laquelle avait été apposée la date de réception à l'OEB (7 août 1989) a été envoyée au mandataire agréé de la demanderesse.

V. Die Anmelderin entrichtete am 15. Januar 1990 die vierte Jahresgebühr nebst Zuschlagsgebühr.

VI. Die Eingangsstelle des Europäischen Patentamts wies den Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der vierten Jahresgebühr zurück. Der Antrag sei zwar innerhalb der in Artikel 122 (2) EPÜ festgelegten Frist eingereicht worden, da die Anmelderin erst im Juli 1989 festgestellt habe, daß die Anmeldung erloschen sei. Die versäumte Handlung - Zahlung der vierten Jahresgebühr - sei aber nicht innerhalb der zweimonatigen Wiedereinsetzungsfrist nachgeholt worden. Die im Schreiben vom 3. August 1989 zum Ausdruck gebrachte Absicht, die Gebühr nebst Zuschlagsgebühr nach Gewährung der Wiedereinsetzung zu entrichten, reiche nicht aus, da dies in klarem Widerspruch zu Artikel 122 (2) EPÜ stehe. Das Amt habe das Schreiben vom 3. August 1989 erst am 21. September 1989 erhalten, so daß der Vertreter nicht mehr darauf hätte hingewiesen werden können, daß er die für die Einhaltung der Wiedereinsetzungsfrist nach Artikel 122 (2) EPÜ erforderlichen Formalitäten nicht vorgenommen habe.

VII. Die Anmelderin legte gegen die Entscheidung der Eingangsstelle unter Zahlung der entsprechenden Gebühr Beschwerde ein. In der beigefügten Begründung beantragte sie die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Wiedereinsetzung in die Nachfrist zur Zahlung der vierten Jahresgebühr. Unter Berufung auf den Grundsatz des Vertrauensschutzes machte sie hauptsächlich geltend, daß ihr die späte Zahlung der Jahresgebühr nebst Zuschlagsgebühr nicht entgegengehalten werden dürfe. In ihrem Schreiben vom 3. August 1989 habe sie die Zahlung der Gebühr nebst Zuschlagsgebühr für den Fall der Wiedereinsetzung ausdrücklich zugesichert, also ihren Irrtum über die Notwendigkeit dieser Zahlung noch innerhalb der Frist von zwei Monaten zu erkennen gegeben. Wäre das Schreiben nicht im EPA verloren gegangen, so hätte ihr Irrtum aufgeklärt und die Zahlung innerhalb dieser Frist geleistet werden können.

V. The applicants paid the renewal fee for the fourth year together with the additional fee on 15 January 1990.

VI. The Receiving Section of the European Patent Office rejected the request for re-establishment of rights in respect of the time limit for payment of the fourth-year renewal fee. The request had been filed within the period laid down in Article 122(2) EPC, since the applicants had not realised until July 1989 that the application had lapsed. However, the omitted act - payment of the fourth-year renewal fee - had not been completed within the two-month period for re-establishment of rights. The intention expressed in the letter of 3 August 1989 to pay the fee plus the additional fee once re-establishment had been granted was not sufficient because this was clearly at variance with Article 122(2) EPC. The Office had not received the letter of 3 August 1989 until 21 September 1989, so the professional representative could no longer have been warned that he had failed to complete the formalities required for observance of the period under Article 122(2) EPC governing requests for re-establishment of rights.

VII. The applicants filed an appeal against the Receiving Section's decision and paid the appropriate fee. In the statement of grounds enclosed with the appeal the appellants requested that the contested decision be set aside and their rights be re-established in respect of the period of grace for payment of the fourth-year renewal fee. In their main submission they invoked the principle of good faith, claiming that late payment of the renewal fee plus additional fee could not be held against them. In their letter of 3 August 1989 they had specifically undertaken to pay the fee and additional fee once re-establishment had been granted. In other words they had made it clear that they were in error concerning the need for payment within the two-month period. If the letter had not been mislaid by the EPO their error could have been clarified and payment made within the time limit.

V. Le 15 janvier 1990, la demanderesse a payé la taxe annuelle pour la quatrième année ainsi que la surtaxe correspondante.

VI. La section de dépôt de l'Office européen des brevets a rejeté la requête en *restitutio in integrum* quant au délai de paiement de la taxe annuelle pour la quatrième année. La requête avait bien été présentée dans le délai prévu à l'article 122(2) CBE, la demanderesse ne s'étant aperçue qu'en juillet 1989 que sa demande était réputée retirée. Toutefois, dans le délai de deux mois prévu pour la présentation de la requête en *restitutio in integrum*, elle n'avait pas accompli l'acte qui ne l'avait pas été (paiement de la taxe annuelle pour la quatrième année). Il ne suffisait pas que dans sa lettre du 3 août 1989 la demanderesse ait annoncé son intention d'acquitter la taxe et la surtaxe une fois qu'elle serait rétablie dans ses droits, car en agissant ainsi, elle n'avait manifestement pas respecté les dispositions de l'article 122(2) CBE. L'Office n'avait reçu la lettre datée du 3 août 1989 que le 21 septembre 1989, si bien qu'il n'avait plus été en mesure de signaler au mandataire agréé qu'il n'avait pas accompli toutes les formalités requises en ce qui concerne le respect du délai de présentation d'une requête en *restitutio in integrum* prévu à l'article 122(2) CBE.

VII. La demanderesse a formé un recours contre la décision de la section de dépôt et a payé la taxe correspondante. Dans le mémoire exposant les motifs du recours qui était joint à l'acte de recours, elle a demandé à l'OEB d'annuler la décision attaquée et de la rétablir dans ses droits quant au délai supplémentaire pour le paiement de la taxe annuelle due pour la quatrième année. Faisant valoir essentiellement le principe de la bonne foi, elle a allégué qu'on ne pouvait lui reprocher d'avoir payé avec retard la taxe annuelle et la surtaxe. Dans sa lettre en date du 3 août 1989, elle s'était expressément engagée à acquitter la taxe et la surtaxe au cas où elle serait rétablie dans ses droits. En d'autres termes, cette lettre montrait clairement la méprise de la demanderesse en ce qui concerne l'obligation d'effectuer ce paiement durant le délai de deux mois. Si sa lettre n'avait pas été égarée par l'OEB, son erreur aurait pu lui être signalée et le paiement aurait pu être effectué dans le délai prescrit.

VIII. Zur sachlichen Begründung ihres Wiedereinsetzungsantrags brachte die Anmelderin folgendes vor: Die Anmelderin, eine kleine amerikanische Firma mit etwa 15 Beschäftigten, habe Anfang 1988 mit einer anderen amerikanischen Firma in Verhandlungen über eine Übernahme bestimmter geschäftlicher Aktivitäten gestanden. Dabei hätte auch die Zuständigkeit für Patentanmeldungen auf die andere Firma übergehen sollen. Der amerikanische und der europäische Patentvertreter der anderen Firma hätten an die Stelle der früheren Vertreter der Anmelderin treten sollen; dieser Vertreterwechsel sei auch eingeleitet worden. Im Verzeichnis der zu übernehmenden Patentanmeldungen sei bei der fraglichen Patentanmeldung als nächste Fälligkeit die fünfte Jahresgebühr vermerkt gewesen. Die Anmelderin habe ihrem früheren amerikanischen Patentvertreter mitgeteilt, daß er seine Arbeit in diesen Fällen einstellen und die in den nächsten 60 Tagen eintretenden Fristabläufe auflisten solle. Die Fälligkeit der vierten Jahresgebühr sei in diesem Verzeichnis nicht erfaßt gewesen. Die Anmelderin sei davon ausgegangen, daß die Gebühren künftig durch den Patentvertreter der anderen amerikanischen Firma entrichtet würden. Die angestrebte geschäftliche Verbindung der beiden Firmen habe sich jedoch zerschlagen, so daß die Gebühren von der anderen Firma nicht entrichtet worden seien.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Der Antrag auf Wiedereinsetzung ist innerhalb der in Artikel 122 Absatz 2 EPÜ festgelegten Frist von zwei Monaten eingereicht worden. Die Frist beginnt nach Artikel 122 Absatz 2 Satz 1 EPÜ mit dem Wegfall des Hindernisses. Gemäß der Erklärung der Anmelderin im Schreiben vom 3. August 1989 erkannte sie im Juli 1989, also spätestens am 31. Juli 1989, daß die Anmeldung infolge Nichtzahlung der vierten Jahresgebühr erloschen war. Die Zweimonatsfrist des Artikels 122 Absatz 2 EPÜ lief somit am 2. Oktober 1989 ab. Das Schreiben der Anmelderin vom 17. August 1989, in dem sie die Wiedereinsetzung beantragte, und das Schreiben vom 18. September 1989 mit einer Kopie des Schreibens vom 3. August 1989 sind somit rechtzeitig eingegangen.

VIII. The applicants substantiated their request for re-establishment of rights as follows. As a small American company with about 15 employees they had been negotiating with another American company in early 1988 concerning the transfer of certain business activities. Responsibility for patent applications was also to have been transferred to the other company. The American and European patent attorneys in the other company were to have replaced the applicants' previous attorneys and action was initiated to effect the change of attorney. In the list of patent applications to be taken over, the next renewal fee due in respect of the application in question was for the fifth year. The applicants had informed their earlier American patent attorney that he should cease work on these cases and record any deadlines coming up in the following 60 days. The due date for the fourth-year renewal fee was not included in this list. The applicants had assumed that fees would henceforward be paid by the other American company's patent attorney. However, the planned link-up between the two companies foundered, so the fees were not paid by the other company.

Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.
2. The request for re-establishment was filed within the two-month period laid down in Article 122(2) EPC. The first sentence of that provision stipulates that the period begins as from the removal of the cause of non-compliance. According to the applicants' statement in the letter of 3 August 1989 they realised in July 1989 - i.e. by 31 July at the latest - that the application had lapsed by virtue of the failure to pay the renewal fee in respect of the fourth year. The two-month period under Article 122(2) EPC thus expired on 2 October 1989. The applicants' letter of 17 August 1989 requesting re-establishment of rights, and that of 18 September 1989 enclosing a copy of the letter of 3 August 1989, were therefore received in due time.

VIII. La demanderesse a motivé comme suit sa requête en *restitutio in integrum*: cette petite société américaine d'une quinzaine d'employés avait mené début 1988 des négociations avec une autre société américaine en vue du transfert de certaines activités commerciales. La responsabilité des demandes de brevet devait également être transférée à l'autre société. Les conseils en brevets américain et européen de cette dernière devaient également remplacer les anciens conseils en brevets de la demanderesse, et des mesures avaient été prises à cet effet. Sur la liste des demandes de brevet à transférer, il était indiqué que la prochaine taxe annuelle à payer pour la demande en cause était la taxe pour la cinquième année. La demanderesse avait fait savoir à son ancien conseil en brevets américain qu'il devait cesser de traiter ces affaires et noter tous les délais à respecter dans les soixante jours suivants. Or sur cette liste, le mandataire n'avait pas signalé l'échéance de la taxe annuelle pour la quatrième année. La demanderesse avait considéré que les taxes seraient dorénavant payées par le conseil en brevets de l'autre société américaine. Or, le projet d'association entre les deux sociétés avait échoué, de sorte que les taxes n'avaient pas été acquittées par l'autre société.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.
2. La requête en *restitutio in integrum* a été présentée dans le délai de deux mois prévu à l'article 122(2) CBE. Dans la première phrase de cette disposition, il est précisé que le délai commence à courir à compter de la cessation de l'empêchement. D'après les explications fournies par la demanderesse dans sa lettre en date du 3 août 1989, c'est en juillet 1989, c'est-à-dire le 31 juillet au plus tard, qu'elle s'était rendue compte que sa demande était réputée retirée parce que la taxe annuelle pour la quatrième année n'avait pas été acquittée. Par conséquent, le délai de deux mois prévu à l'article 122(2) CBE expirait le 2 octobre 1989. La lettre du 17 août 1989 dans laquelle la demanderesse demandait l'octroi de la *restitutio in integrum* et celle du 18 septembre 1989 à laquelle était annexée une copie de la lettre du 3 août 1989 ont donc été reçues dans ce délai.

3. Gemäß Artikel 122 Absatz 2 Satz 2 EPÜ ist die versäumte Handlung - d. h. in diesem Fall die Zahlung der Jahresgebühr für das vierte Jahr nebst Zuschlagsgebühr - ebenfalls innerhalb der Frist von zwei Monaten nachzuholen. Die Gebühr wurde aber erst am 15. Januar 1990, also verspätet, entrichtet. Aus diesem Grund hat die Eingangsstelle den Wiedereinsetzungsantrag als unzulässig zurückgewiesen.

4. Nach Überprüfung der angefochtenen Entscheidung ist die Beschwerdekammer zu der Auffassung gelangt, daß die Eingangsstelle den Wiedereinsetzungsantrag nicht als unzulässig hätte zurückweisen sollen. Die Eingangsstelle hat bei ihrer Entscheidung nicht berücksichtigt, daß die Anmelderin in ihrem Schreiben vom 3. August 1989, das dem Schreiben vom 17. August 1989 in Kopie beiliegte, ausdrücklich betonte, sie werde neben der Wiedereinsetzungsgebühr auch alle noch ausstehenden Gebühren und etwaigen Zuschlagsgebühren zahlen, sobald die Wiedereinsetzung erfolgt sei. Aufgrund dieser Erklärung war für die Eingangsstelle ohne weiteres erkennbar, daß der Wiedereinsetzungsantrag einen offensichtlichen und leicht behebbaren Mangel aufwies, der - würde er nicht beseitigt - zur Unzulässigkeit des Wiedereinsetzungsantrags führen würde.

5. In einem solchen Fall obliegt es dem Europäischen Patentamt, den Anmelder auf den Mangel und seine Folgen hinzuweisen. Diese Verpflichtung ergibt sich aus dem Grundsatz des Vertrauensschutzes, der das Verhältnis zwischen Europäischem Patentamt und Anmelder beherrscht und als Rechtsquelle in der Rechtsprechung des Amtes anerkannt ist. Die Große Beschwerdekammer betonte in ihrer Entscheidung vom 16. November 1990 (G 5/88, G 7/88, G 8/88, ABI.EPA 1991, 137) zu Recht, daß zu den wichtigsten Grundsätzen, die im Recht der Europäischen Gemeinschaften fest verankert sind und von den Vertragsstaaten und in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern allgemein anerkannt werden, der Vertrauensschutz gehört (vgl. Nr. 3.2 der Entscheidungsgründe). In Wahrung dieses Grundsatzes des Vertrauensschutzes muß sich auch das Amt gegenüber dem Anmelder so verhalten, daß ein vermeidbarer Rechtsverlust nach Möglichkeit verhindert wird. Maßnahmen, die das EPA in einem Verfahren trifft, sollten daher das in dieses Verfahren gesetzte berechnete Vertrauen der Beteiligten nicht verletzen

3. Under Article 122(2), second sentence, EPC the omitted act - i.e. payment of the renewal fee for the fourth year plus the additional fee - must also be completed within the two-month period. This fee was not paid until 15 January 1990, i.e. out of time. It was for this reason that the Receiving Section rejected the request for re-establishment of rights as inadmissible.

4. Having reviewed the contested decision the Board of Appeal has reached the conclusion that the Receiving Section should not have rejected the request for re-establishment of rights as inadmissible. In issuing its decision the Receiving Section did not take account of the fact that in their letter of 3 August 1989 - a copy of which was enclosed with the letter of 17 August 1989 - the applicants specifically stated that apart from the re-establishment fee they undertook to pay any outstanding fees due and any fines once the application was restored. This statement made it quite clear to the Receiving Section that the request for re-establishment of rights contained an obvious and easily corrected deficiency which would lead to the request being found inadmissible if it were not corrected.

5. In such a situation the European Patent Office's task is to warn the applicant of the deficiency and its consequences. This obligation stems from the principle of good faith governing relations between the Office and the applicant - a principle recognised as a source of law in the Office's decisions. In its decision of 16 November 1990 (G 5/88, G 7/88, G 8/88, OJ EPO 1991, 137) the Enlarged Board of Appeal rightly pointed out that the protection of legitimate expectations is one of the main principles now well established in European Community law and generally recognised among the Contracting States and in jurisprudence of the Boards of Appeal (see point 3.2 of the Reasons). In complying with this principle of protection of legitimate expectations the Office too must behave towards the applicant in such a way that, wherever possible, an avoidable loss of rights does not occur. Any measures taken by the EPO in the course of proceedings should not therefore violate the legitimate expectations of parties to such proceedings (Enlarged Board of Appeal, *loc. cit.*). That means that the EPO must not perform any acts

3. En vertu de l'article 122(2) CBE, deuxième phrase, l'acte non accompli, en l'occurrence le paiement de la taxe annuelle pour la quatrième année et de la surtaxe correspondante, doit l'être dans le délai de deux mois. Or, cette taxe n'a été acquittée que le 15 janvier 1990, c'est-à-dire après l'expiration du délai. C'est pour cette raison que la section de dépôt a rejeté comme irrecevable la requête en *restitutio in integrum*.

4. Après avoir revu la décision attaquée, la Chambre a conclu que la section de dépôt n'aurait pas dû rejeter la requête en *restitutio in integrum* pour irrecevabilité. En effet, en rendant cette décision, la section de dépôt n'a pas tenu compte du fait que dans la lettre du 3 août 1989, dont une copie était jointe à la lettre du 17 août 1989, la demanderesse avait expressément déclaré qu'elle s'engageait à payer, outre la taxe de *restitutio in integrum*, toutes les autres taxes et amendes restant dues une fois qu'elle aurait été rétablie dans ses droits quant à la demande. Cette déclaration montrait clairement à la section de dépôt que la requête en *restitutio in integrum* comportait une irrégularité manifeste et facile à éliminer, irrégularité qui aurait pour effet de rendre la requête irrecevable, si l'n'y était pas porté remède.

5. Dans une telle situation, l'Office européen des brevets est tenu de signaler cette irrégularité au demandeur et de l'avertir des conséquences qu'elle entraîne. Cette obligation découle du principe du respect de la bonne foi dans les relations entre l'Office et le demandeur, principe qui est d'ailleurs reconnu comme une des sources du droit dans les décisions de l'Office. Dans sa décision en date du 16 novembre 1990 (affaires G 5/88, G 7/88 et G 8/88 JO OEB 1991, 137), la Grande Chambre de recours a vu à juste titre dans la protection de la confiance légitime un des grands principes généraux du droit désormais solidement ancrés dans l'ordre juridique communautaire et universellement admis dans les Etats contractants et dans la jurisprudence des chambres de recours (cf. point 3.2 des motifs de la décision). S'il veut respecter ce principe de la protection de la confiance légitime, l'Office doit lui aussi se comporter envers le demandeur de façon à lui éviter dans la mesure du possible toute perte de droit. Par conséquent, la confiance légitime des parties à la procédure ne doit pas être abusée du fait des mesures prises par l'OEB au

(Große Beschwerdekammer *loc. cit.*). Das bedeutet, daß das EPA einerseits keine Handlungen vornehmen darf, die vom Adressaten mißverstanden werden und dadurch zu Rechtsverlusten führen könnten (Große Beschwerdekammer *loc. cit.*; J 2/87, ABl. EPA 1988, 330, 334; J 3/87, ABl. EPA 1989, 3; J 1/89, ABl. EPA 1992, 17), und andererseits keine Handlungen unterlassen darf, deren Vornahme der Verfahrenseteiligte berechtigterweise hätte erwarten können und die geeignet gewesen wären, den Eintritt eines Rechtsverlusts zu vermeiden (T 14/89, ABl. EPA 1990, 432).

6. Gemäß dem Grundsatz des Vertrauensschutzes ist das Europäische Patentamt also verpflichtet, Benutzer des europäischen Patentsystems auf Unterlassungen oder Fehler hinzuweisen, die zu einem endgültigen Rechtsverlust führen könnten. Ein solcher Hinweis ist immer dann erforderlich, wenn er nach Treu und Glauben erwartet werden kann. Das setzt voraus, daß der Mangel für das Europäische Patentamt leicht erkennbar ist und für den Anmelder die Möglichkeit besteht, den Mangel zu beseitigen und damit den drohenden Rechtsverlust zu vermeiden. Es ginge aber zu weit, unter Berufung auf den Vertrauensschutz zu erwarten, daß das Amt den Anmelder in jedem Fall und selbst dann auf einen Mangel hinweist, wenn dieser nicht ohne weiteres erkennbar ist oder wenn der Anmelder den Rechtsnachteil nicht mehr durch Beseitigung des Mangels vermeiden kann, weil beispielsweise die offensichtlich versäumte Handlung nicht mehr fristwährend nachgeholt werden kann.

7. Im vorliegenden Fall ist die Kammer der Auffassung, daß die Eingangsstelle die Anmelderin darauf hätte hinweisen sollen, daß es nicht ausreicht, die vierte Jahresgebühr nebst Zuschlagsgebühr erst nach Gewährung der Wiedereinsetzung zu entrichten. Die Anmelderin hatte in ihrem Wiedereinsetzungsantrag ausdrücklich erwähnt, daß sie bereit sei, alle noch ausstehenden Gebühren und etwaigen Zuschlagsgebühren bei Gewährung der Wiedereinsetzung zu entrichten. Sie verwechselte offensichtlich die Bestimmungen des Artikels 122 Absatz 2 Satz 2 EPÜ mit denen des nationalen Rechts, wonach es zulässig wäre, die ausstehenden Gebühren nach Gewährung der Wiedereinsetzung zu entrichten. Der Mangel des Wiedereinsetzungsantrags, der - wenn er nicht beseitigt wird - zur Unzulässigkeit des Antrags führen würde, war ausdrücklich im

which could be misunderstood by the addressee and thereby lead to a loss of rights (Enlarged Board of Appeal *loc. cit.*; J 2/87, OJ EPO 1988, 330, 334; J 3/87, OJ EPO 1989, 3; J 1/89, OJ EPO 1992, 17) and at the same time must not omit any acts which the party to the proceedings could legitimately have expected and which might well have helped avoid a loss of rights (T 14/89, OJ EPO 1990, 432).

6. In accordance with the principle of good faith, therefore, the European Patent Office is obliged to warn users of the European patent system of omissions or errors which could lead to a final loss of rights. A warning will always be necessary when one can be expected in all good faith. That presupposes that the deficiency can be easily identified by the European Patent Office and the applicant is in a position to correct the deficiency and thereby avoid the impending loss of rights. It would be taking the principle of good faith too far to expect the Office to warn the applicant of deficiencies in every case - even when the deficiency is not readily identifiable or the applicant can no longer avoid the legal detriment by correcting it because, for example, the obviously omitted act cannot be completed within the time limit.

7. In the present case the Board considers that the Receiving Section should have warned the applicants that it would not be sufficient to pay the renewal fee for the fourth year plus the additional fee after re-establishment had been granted. The applicants had specifically undertaken in their request for re-establishment to pay any outstanding fees due and any fines in the event that the application was restored. They were evidently confusing the provisions of Article 122(2), second sentence, EPC with those of national law which would have allowed them to pay the missing fee after re-establishment had been granted. The deficiency in the request for re-establishment which - were it not corrected - would render the request inadmissible was expressly mentioned in the request itself and was therefore readily identifiable for the European

cours de cette procédure (Grande Chambre de recours, *loc. cit.*), ce qui signifie que l'OEB ne doit accomplir aucun acte susceptible d'être mal compris par la personne qui en est destinataire et de provoquer ainsi une perte de droit (Grande Chambre de recours, *loc. cit.*; décisions J 2/87, JO OEB 1988, 330, 334; J 3/87, JO OEB 1989, 3; J 1/89, JO OEB 1992, 17). De même, il ne doit pas omettre d'accomplir un acte sur lequel la partie à la procédure était en droit de compter, acte qui aurait très vraisemblablement permis d'éviter une perte de droits (décision T 14/89, JO OEB 1990, 432).

6. Par conséquent, pour respecter le principe de la bonne foi, l'Office européen des brevets est tenu de signaler aux utilisateurs du système du brevet européen toute omission ou toute erreur susceptible d'entraîner une perte de droit définitive. Il devra toujours faire parvenir un tel avis si le demandeur peut s'attendre en toute bonne foi à en recevoir un. Cela suppose que l'irrégularité puisse être aisément constatée par l'Office européen des brevets et que le demandeur soit en mesure d'y remédier et d'éviter ainsi la perte imminente de ses droits. Ce serait aller trop loin dans l'application du principe de la bonne foi que d'attendre de l'Office qu'il signale dans tous les cas au demandeur les irrégularités commises - même lorsque l'irrégularité en question ne peut être facilement constatée ou que le demandeur ne peut plus remédier à l'irrégularité pour éviter la perte de ses droits, du fait que, par exemple, l'acte manifestement non accompli ne peut plus l'être dans le délai prescrit.

7. Dans la présente affaire, la Chambre considère que la section de dépôt aurait dû avertir la demanderesse qu'il ne suffisait pas de payer la taxe annuelle pour la quatrième année ainsi que la surtaxe une fois qu'elle serait rétablie dans ses droits. Dans sa requête en *restitutio in integrum*, la demanderesse s'était expressément engagée à payer toutes les taxes et amendes restant dues au cas où elle serait rétablie dans ses droits quant à la demande. Elle confondait manifestement les dispositions de l'article 122(2) CBE, deuxième phrase avec celles du droit national qui l'auraient autorisée à payer la taxe qu'elle n'avait pas acquittée une fois qu'elle aurait été rétablie dans ses droits. L'irrégularité que présentait la requête en *restitutio in integrum*, irrégularité qui, s'il n'y était pas porté remède, aurait pour effet de rendre la requête

Antrag selbst erwähnt und damit für das Europäische Patentamt ohne weiteres erkennbar. Angesichts dieser eindeutigen Sachlage ist die Kammer der Auffassung, daß die zuständige Stelle des Amtes die Anmelderin darauf hätte hinweisen müssen, daß die fehlende vierte Jahresgebühr nebst Zuschlagsgebühr innerhalb der Zweimonatsfrist des Artikels 122 Absatz 2 Satz 2 EPÜ entrichtet werden muß.

8. Hätte diese Stelle auf die ersichtlich fehlende, aber erforderliche Zahlung hingewiesen, so hätte die Anmelderin nach Überzeugung der Kammer die fehlende Gebühr noch fristgerecht und nicht erst am 15. Januar 1990 entrichtet, da noch genügend Zeit dafür zur Verfügung stand.

Der Eingang des Schreibens vom 3. August 1989 im EPA ist nicht feststellbar. Es spricht jedoch einiges dafür, daß das Schreiben zwar eingegangen, aber nicht mehr auffindbar ist. Ihm war nämlich ein Scheck über 43 GBP für die Wiedereinsetzungsgebühr beigelegt, der am 7. August 1989 auch eingelöst wurde. Daraus könnte man schließen, daß das Schreiben vom 3. August 1989 zusammen mit dem Scheck beim Europäischen Patentamt eingegangen sein muß.

Aber selbst wenn man unterstellt, daß das Original des Schreibens vom 3. August 1989 das Europäische Patentamt nicht erreicht hat, so wurde dem Amt doch eine Kopie dieses Schreibens zusammen mit dem Schreiben vom 18. September 1989, das am 21. September 1989 eingegangen ist, übersandt. Die zuständige Stelle des Amtes kannte also zumindest am 21. September 1989 - neun Tage vor Ablauf der Wiedereinsetzungsfrist am 2. Oktober 1989 - den offensichtlichen und ausdrücklich erwähnten Mangel des Wiedereinsetzungsantrags, nämlich das Versäumnis, die unterlassene Handlung durch Zahlung der vierten Jahresgebühr nebst Zuschlagsgebühr nachzuholen.

Unter diesen Umständen ist die Kammer der Auffassung, daß die zuständige Stelle des Amtes spätestens am 21. September 1989 verpflichtet gewesen wäre, die Anmel-

derung dem Patent Office. In these clear circumstances the Board considers that the Office department responsible should have warned the applicants that the missing renewal fee for the fourth year plus the additional fee had to be paid within the two-month period laid down in Article 122(2), second sentence, EPC.

8. If that department had drawn attention to the clearly omitted but necessary payment, the Board feels sure that the applicants would have paid the missing fee in due time rather than leaving it until 15 January 1990 since there was still sufficient time to do so.

The EPO has no record of receiving the letter of 3 August 1989. There is evidence to suggest, however, that the letter was received but can no longer be found. The letter contained a cheque for £43 in respect of the fee for re-establishment of rights and this was cashed on 7 August 1989. It could be concluded from this, therefore, that the letter of 3 August 1989 must have been received by the European Patent Office together with the cheque.

However, even if it were assumed that the original of the letter of 3 August 1989 did not reach the European Patent Office, a copy of that letter was forwarded to the Office together with a letter dated 18 September 1989 and received on 21 September 1989. In other words, the Office department responsible was at least able on 21 September 1989 - nine days prior to expiry of the re-establishment period on 2 October 1989 - to realise the obvious and expressly mentioned deficiency in the request for re-establishment - i.e. failure to complete the omitted act by paying the renewal fee for the fourth year plus the additional fee.

In these circumstances the Board considers that by 21 September at the latest the Office department responsible was obliged to warn the applicants of the deficiency since this

irrecevable, ressortait clairement de la requête elle-même et pouvait donc être aisément constatée par l'Office européen des brevets. La situation étant parfaitement claire, la Chambre estime que l'instance concernée de l'Office aurait dû signaler à la demanderesse que la taxe annuelle restant due pour la quatrième année ainsi que la surtaxe devaient être acquittées dans le délai de deux mois prévu à l'article 122(2) CBE, deuxième phrase.

8. Si cette instance avait attiré l'attention de la demanderesse sur l'obligation d'effectuer ce paiement, dont l'omission était manifeste, la Chambre est persuadée que la demanderesse aurait acquitté dans le délai prescrit la taxe qu'elle avait omis de payer et qu'elle n'aurait pas attendu le 15 janvier 1990 pour ce faire, vu qu'elle avait encore suffisamment le temps de s'acquitter de ce paiement.

L'OEB n'a pas retrouvé trace de la lettre en date du 3 août 1989. Certains indices donnent toutefois à penser que la lettre a bien été reçue, mais qu'elle demeure introuvable. Elle contenait en effet un chèque d'un montant de 43 GBP pour le paiement de la taxe de *restitutio in integrum*, chèque qui a été encaissé le 7 août 1989. On pourrait donc en conclure que la lettre du 3 août 1989 avait bien été reçue elle aussi par l'Office européen des brevets en même temps que le chèque.

Toutefois, même à supposer que l'original de la lettre du 3 août 1989 ne soit pas parvenu à l'Office européen des brevets, une copie de cette lettre avait été jointe à la lettre du 18 septembre 1989 que l'Office avait reçue le 21 septembre 1989. En d'autres termes, au moins dès le 21 septembre 1989, c'est-à-dire neuf jours avant la date d'expiration du délai prévu pour la présentation de la requête en *restitutio in integrum* (le 2 octobre 1989), l'instance concernée de l'Office avait pu s'apercevoir de l'irrégularité manifeste dont était visiblement entachée la requête en *restitutio in integrum*, à savoir en l'occurrence le non-accomplissement par la demanderesse de l'acte qu'elle avait omis auparavant d'accomplir (paiement de la taxe annuelle pour la quatrième année, ainsi que de la surtaxe correspondante).

Dans ces conditions, la Chambre estime que l'instance compétente de l'Office était tenue, le 21 septembre au plus tard, de signaler cette irrégularité à la demanderesse, étant

derin auf den Mangel hinzuweisen, da noch ausreichend Zeit für die Beseitigung dieses leicht behebbaren Mangels zur Verfügung stand. Dabei ist zu berücksichtigen, daß im Zeitalter moderner Kommunikationsmittel ein einfacher Mangel in kurzer Zeit behoben werden kann.

9. Hat das EPA entgegen seiner Verpflichtung aus dem Grundsatz des Vertrauensschutzes den Anmelder nicht auf einen Mangel aufmerksam gemacht, so kann es, wenn der Mangel später behoben wird, nicht geltend machen, daß ein Rechtsverlust eingetreten sei. Vielmehr hat es eine Frist zu setzen, innerhalb deren der Anmelder den Mangel ohne Rechtsverlust beheben kann (T 14/89, ABI. EPA 1990, 432). Einer zusätzlichen Fristsetzung bedarf es im vorliegenden Fall nicht, da die Anmelderin die vierte Jahresgebühr nebst Zuschlagsgebühr bereits am 15. Januar 1990 entrichtet hat.

10. Aus den angeführten Gründen ergibt sich, daß der Wiedereinsetzungsantrag entgegen der angefochtenen Entscheidung als zulässig zu erachten ist. Dader Wiedereinsetzungsantrag in der angefochtenen Entscheidung mangels Zulässigkeit zurückgewiesen worden ist, ist diese aufzuheben. Die Kammer könnte die Sache daher gemäß Artikel 111 EPÜ an die erste Instanz zurückverweisen, nimmt davon jedoch mit Rücksicht auf das Alter der Anmeldung Abstand.

11. Die Anmelderin kann wieder in den vorigen Stand eingesetzt werden, da sie die nach den Umständen gebotene Sorgfalt beachtet hat. Die Anmelderin, eine kleine Firma mit etwa 15 Beschäftigten, stand mit einer anderen Firma wegen einer Geschäftsübernahme in Verhandlungen. Im Laufe dieser Verhandlungen fand ein Vertreterwechsel statt. Die Verhandlungen scheiterten, so daß es nicht zur geplanten Übernahme der Zuständigkeit für die Zahlung von Jahresgebühren kam. Infolge des nichtvorhersehbaren Scheiterns der Verhandlungen und des bereits eingeleiteten Vertreterwechsels wurde die Entrichtung der vierten Jahresgebühr übersehen. Dieses einmalige Versehen in einer besonderen Situation erscheint nach Auffassung der Kammer entschuldigbar, so daß die beantragte Wiedereinsetzung gewährt werden kann.

would have been easy to correct and there was still sufficient time to do so. It should be borne in mind in this context that modern means of communication enable simple deficiencies to be corrected at short notice.

9. If, contrary to its obligation to act in accordance with the principle of good faith, the EPO fails to draw the applicant's attention to a deficiency, it cannot claim that a loss of rights has ensued if the deficiency is later corrected. Instead it must set a period in which the applicant can correct the deficiency without loss of rights (T 14/89, OJ EPO 1990, 432). It is not necessary to set an additional period in the present case because the applicants already paid the fourth-year renewal fee plus the additional fee on 15 January 1990.

10. For the above reasons the request for re-establishment should, contrary to the contested decision, be considered admissible. Since the contested decision rejected the request for re-establishment on the grounds that it was inadmissible, it must be set aside. The Board could therefore remit the case to the department of first instance in accordance with Article 111 EPC, but in view of the application's age it has decided not to do so.

11. The applicant's rights can be re-established because they acted with all due care required by the circumstances. Being a small firm with about 15 employees they had been in the process of negotiating a takeover with another company. In the course of the negotiations a change of attorney had taken place. The negotiations had foundered so the planned transfer of responsibility for renewal fee payments had not materialised. As a result of the unforeseeable breakdown in negotiations plus the fact that action had already been taken to replace the previous attorney, payment of the fourth-year renewal fee had been overlooked. This isolated mistake in a special situation is, in the Board's opinion, excusable and the request for re-establishment of rights can therefore be granted.

donné qu'il aurait été aisé d'y remédier et qu'il restait suffisamment de temps pour cela. Il convient de noter à cet égard que les moyens de communication modernes permettent de remédier rapidement à de simples irrégularités.

9. Si, sans respecter son obligation d'agir selon le principe de la bonne foi, l'OEBomet de signaler au demandeur l'existence d'une irrégularité, il ne peut prétendre que cette irrégularité a entraîné une perte de droits s'il y a été remédié par la suite. Il doit bien plutôt fixer un nouveau délai permettant au demandeur de remédier à l'irrégularité sans subir de perte de droits (cf. décision T 14/89, JO OEB 1990, 432). Dans la présente affaire, il n'est pas nécessaire de fixer un délai supplémentaire puisque dès le 15 janvier 1990, la demanderesse avait payé la taxe annuelle pour la quatrième année ainsi que la surtaxe.

10. Pour toutes ces raisons, la requête en *restitutio in integrum* doit être considérée comme recevable, contrairement à ce qui avait été déclaré dans la décision attaquée. Ladite décision ayant rejeté la requête en *restitutio in integrum* pour irrecevabilité, elle doit être annulée. Par conséquent, la Chambre pourrait renvoyer l'affaire à la première instance conformément à l'article 111 CBE, mais elle y renonce, vu le temps écoulé depuis le dépôt de la demande.

11. La demanderesse peut être rétablie dans ses droits, car elle a agi avec toute la vigilance nécessitée par les circonstances. Cette petite société employant une quinzaine de personnes était en pourparlers avec une autre société en vue de négocier une prise de contrôle par cette autre société. Les conseils en brevets ont été remplacés dans le cadre de ces négociations. Or, les négociations ont échoué si bien que contrairement à ce qui avait été prévu, il n'y a pas eu transfert de responsabilités pour le paiement de la taxe annuelle. Du fait de la rupture imprévue des négociations et des mesures qui avaient déjà été prises pour le remplacement de l'ancien conseil en brevets, le paiement de la taxe annuelle pour la quatrième année a été omis. De l'avis de la Chambre, cette erreur isolée commise dans une situation tout à fait particulière est excusable, et il peut donc être fait droit à la requête en *restitutio in integrum*.

Entscheidungsformel	Order	Dispositif
Aus diesen Gründen wird entschieden:	For these reasons it is decided that:	Par ces motifs, il est statué comme suit :
<p>1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.</p> <p>2. Der Anmelderin wird Wiedereinsetzung in die versäumte Frist für die Zahlung der vierten Jahresgebühr nebst Zuschlagsgebühr gewährt.</p>	<p>1. The contested decision is set aside.</p> <p>2. The applicants are granted re-establishment of rights in respect of the non-observed period for payment of the fourth-year renewal fee plus the additional fee.</p>	<p>1. La décision attaquée est annulée.</p> <p>2. La demanderesse est rétablie dans ses droits quant au délai qu'elle n'avait pas observé pour le paiement de la taxe annuelle et de la surtaxe dues pour la quatrième année.</p>
Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.2 vom 2. Februar 1993 T 534/89 - 3.2.2 (Übersetzung)	Decision of Technical Board of Appeal 3.2.2 dated 2 February 1993 T 534/89 - 3.2.2 (Official Text)	Décision de la Chambre de recours technique 3.2.2, en date du 2 février 1993 T 534/89 - 3.2.2 (Traduction)
Zusammensetzung der Kammer:	Composition of the Board:	Composition de la Chambre :
Vorsitzender: G. S. A. Szabo E. M. C. Holtz J. B. F. Kollar	Chairman: G.S.A. Szabo Members: E.M.C. Holtz J.B.F. Kollar	Président: G.S.A. Szabo Membres: E.M.C. Holtz J.B.F. Kollar
Patentinhaber/Beschwerdegegner: Dentsply Research and Development Corporation	Patent proprietor/Respondent: Dentsply Research and Development Corporation	Titulaire du brevet/intimé: Dentsply Research and Development Corporation
Einsprechender/Beschwerdeführer: EMS S.A. Electro Medical Systems	Opponent/Appellant: EMS S.A. Electro Medical Systems	Opposant/requérant : EMS S.A. Electro Medical Systems
Stichwort: unzulässiges verspätetes Vorbringen/EMS	Headword: Inadmissible late filing/EMS	Référence: Dépôt tardif irrecevable/EMS
Artikel: 99, 108, 114 EPÜ;	Article: 99, 108 and 114 EPC	Article: 99, 108 et 114 CBE
Regel: 55(c), 65 (1) EPÜ	Rule: 55(c) and 65(1) EPC	Règle : 55c) et 65(1) CBE
Schlagwort: "verspätetes Vorbringen - Verfahrensmissbrauch" - "Ermessen nach Artikel 114 (2) EPÜ" - "Nichtberücksichtigung eines verspäteten Vorbringens ungeachtet seiner Relevanz"	Keyword: "Late submission- abuse of procedure"- "Discretion under Article 114(2) EPC" - "Disregard of late submission irrespective of relevance"	Mot-clé : "Moyen invoqué tardivement - détournement de procédure" - "Pouvoir d'appréciation au titre de l'article 114(2)CBE"- "Moyen invoqué tardivement non pris en considération quelle qu'en soit la pertinence"
<i>Leitsätze</i>	<i>Headnote</i>	<i>Sommaire</i>
<i>I. Während bei Fahrlässigkeit oder Unkenntnis eine Kostenverteilung zwischen den Parteien angemessen sein kann, ist bei einem durch Manipulation absichtlich verspäteten Vorbringen zu prüfen, ob das Ermessen nach Artikel 114 (2) EPÜ zuungunsten der Partei ausgeübt werden sollte, die bösgläubig gehandelt hat (Nr. 2.3 der Entscheidungsgründe)</i>	<i>I. Whereas the apportioning of costs between parties may be appropriate in cases of neglect or ignorance, when a late submission is caused by deliberate manipulation the justification for exercising the discretion under Article 114(2)EPC against a party who wilfully acted contrary to good faith should be considered (point 2.3 of the Reasons)</i>	<i>I. Si la répartition des frais entre les parties peut se révéler appropriée en cas de négligence ou d'ignorance, il y a cependant lieu d'examiner, lorsqu'un moyen est délibérément invoqué tardivement s'il est justifié d'exercer le pouvoir d'appréciation conféré par l'article 114(2)CBE contre une partie qui a volontairement agi de mauvaise foi (point 2.3 des motifs de la décision)</i>
<i>II. Liegt offensichtlich ein Verfahrensmissbrauch vor, weil eine Partei eine Tatsache absichtlich nicht erwähnt hat, obwohl sie im Besitz des entsprechenden Beweismaterials war, so verstieße es gegen den Grundsatz von Treu und Glauben, wenn Artikel 114 (2) EPÜ zugunsten dieser Partei angewendet würde. Daher hält es die Kammer in Ausübung ihres Ermes-</i>	<i>II. When abuse of procedure is manifest in view of the fact that a party deliberately abstained from raising an issue even when the evidence in its support was available, it would be contrary to the principle of good faith to admit such evidence by applying Article 114(2)EPC in favour of that party. Consequently, in exercising its discretion under Article 114</i>	<i>II. Lorsqu'il y a manifestement détournement de procédure du fait qu'une partie s'est abstenue sciemment de soulever un problème alors qu'elle disposait de toutes les preuves nécessaires, il serait contraire au principe de la bonne foi d'admettre de telles preuves en appliquant l'article 114(2)CBE d'une manière favorable à cette partie</i>