

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Juristischen
Beschwerdekammer vom
27. Oktober 1993
J 41/92 - 3.1.1
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. Schulte
Mitglieder: B. Schachenmann
G. Davies

**Anmelder: Marron Blanco, Jose
Maria**

**Stichwort: Wiedereinsetzung /
MARRON BLANCO**

Artikel: 122 (1), (2), (3) EPÜ

**Schlagwort: "Wiedereinsetzung,
Mängel im Antrag" - "Wegfall des
Hindernisses" - "Grundsatz des Ver-
trauensschutzes" - "Verpflichtung
zur Warnung des Anmelders vor
einem drohenden Rechtsverlust" -
"alle gebotene Sorgfalt, zugelasse-
ner Vertreter"**

Leitsatz

*Von einem zugelassenen Vertreter,
der eine Ein-Mann-Kanzlei unterhält,
kann in der Regel erwartet werden,
daß er eingedenk des Erfordernisses
in Artikel 122 EPÜ, wonach alle nach
den gegebenen Umständen gebote-
ne Sorgfalt beachtet werden muß,
Vorkehrungen dafür trifft, daß im
Falle seiner Verhinderung durch
Krankheit die Wahrung von Fristen
durch Einspringen anderer Personen
sichergestellt wird (vgl. Nr. 4.4 der
Entscheidungsgründe).*

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung
Nr. 89 500 037.0 wurde am 20. März
1989 eingereicht. Die Jahresgebühr
für das dritte Jahr war am 2. April
1991 fällig; die sechsmonatige Nach-
frist nach Artikel 86 (2) EPÜ lief am
2. Oktober 1991 ab. Der Gebührenbe-
trag wurde jedoch erst am 8. Oktober
1991 auf ein Bankkonto des EPA ein-
gezahlt. Die Formalprüfungsstelle
des EPA teilte deshalb dem Anmel-
der am 6. November 1991 nach
Regel 69 (1) EPÜ mit, daß die euro-
päische Anmeldung gemäß Artikel
86 (3) EPÜ als zurückgenommen
gelte.

II. Die zugelassene Vertreterin bestä-
tigte mit Schreiben vom 2. Januar

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the
Legal Board of Appeal
dated 27 October 1993
J 41/92 - 3.1.1
(Official text)**

Composition of the board:

Chairman: R. Schulte
Members: B. Schachenmann
G. Davies

**Applicant: Marron Blanco, Jose
Maria**

**Headword: Restitutio /
MARRON BLANCO**

Article: 122(1), 122(2), 122(3) EPC

**Keyword: "Restitutio, deficiencies in
application" - "Removal of cause of
non-compliance" - "Principle of good
faith" - "Obligation to warn appli-
cant of any impending loss of
rights" - "All due care, professional
representative"**

Headnote

*In order to comply with the require-
ment under Article 122 EPC to take
all due care required by the circum-
stances, a professional representa-
tive who runs a one-person office
must normally be expected to make
appropriate arrangements so that, in
the case of absence through illness,
the observance of time limits can be
ensured with the help of other per-
sons (cf. point 4.4 of the reasons).*

Summary of facts and submissions

I. European patent application No.
89 500 037.0 was filed on 20 March
1989. The renewal fee for the third
year was due on 2 April 1991 and the
additional six-month period laid
down in Article 86(2) EPC ended on
2 October 1991. On 8 October 1991 the
amount of the fee was actually paid
into a bank account held by the EPO.
The Formalities Section of the EPO,
therefore, issued a notification pur-
suant to Rule 69(1) EPC, dated
6 November 1991, informing the
applicant that, pursuant to Article
86(3) EPC, the European patent appli-
cation was deemed to be withdrawn.

II. The authorised representative, by
letter of 2 January 1992, acknowl-

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours juridique, en date du
27 octobre 1993
J 41/92 - 3.1.1
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: R. Schulte
Membres: B. Schachenmann
G. Davies

**Demandeur: Marron Blanco, Jose
Maria**

**Référence: Restitutio/
MARRON BLANCO**

Article: 122(1), 122(2), 122(3) CBE

**Mot-clé: "Restitutio, irrégularités
dans la demande" - "Cessation de
l'empêchement" - "Principe de la
bonne foi" - "Obligation de signaler
au demandeur toute perte de droits
imminente" - "Toute la vigilance
nécessaire, mandataire agréé"**

Sommaire

*Afin de satisfaire à l'exigence visée à
l'article 122 CBE, selon laquelle il y a
lieu de faire preuve de toute la vigi-
lance nécessitée par les circon-
stances, un mandataire exerçant seul
est normalement censé prendre les
dispositions appropriées pour
s'assurer, en cas d'absence pour rai-
son de maladie, que d'autres person-
nes veillent au respect des délais (cf.
point 4.4 des motifs).*

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen
n° 89 500 037.0 a été déposée le
20 mars 1989. La taxe annuelle pour
la troisième année était due le 2 avril
1991 et le délai supplémentaire de
six mois prévu à l'article 86(2) CBE
expirait le 2 octobre 1991. Le mon-
tant de la taxe a en fait été versé le 8
octobre 1991 sur un compte bancaire
de l'OEB. Par conséquent, la section
des formalités de l'OEB a établi, le 6
novembre 1991, une notification en
vertu de la règle 69(1) CBE, dans
laquelle elle informait le demandeur
que la demande de brevet européen
était réputée retirée conformément à
l'article 86(3) CBE.

II. Par lettre en date du 2 janvier
1992, la mandataire agréée a accusé

1992 nicht nur den Empfang dieser Mitteilung, sondern auch, daß die Anmeldung "aufrechterhalten" werde. Sie gab an, daß sie durch eine schwere Erkrankung gezwungen gewesen sei, ihre berufliche Tätigkeit für mehr als drei Monate zu unterbrechen. Nach ihrer Genesung seien alle zur Aufrechterhaltung der Anmeldung erforderlichen Schritte unternommen worden. Die Vertreterin fragte beim EPA an, "ob eine Verzugs- oder Zusatzgebühr entrichtet werden sollte".

III. Die Formalprüfungsstelle teilte der Vertreterin mit Bescheid vom 10. Februar 1992 mit, daß ihr Schreiben vom 2. Januar 1992 als Antrag auf Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPÜ angesehen werden könne, bisher aber noch keine Wiedereinsetzungsgebühr entrichtet worden sei. Sie bezweifle aber, daß bezüglich der Entrichtung der Jahresgebühr alle nach den Umständen gebotene Sorgfalt angewendet worden sei.

IV. Am 31. März 1992 wurde die Wiedereinsetzungsgebühr entrichtet. In ihrer Erwidern vom 8. April 1992 erklärte die Vertreterin, daß die Jahresgebühr für das dritte Jahr deshalb erst so spät gezahlt worden sei, weil es ihr vor dem Fälligkeitstermin vom 2. April 1991 nicht möglich gewesen sei, sich mit dem Anmelder/Beschwerdeführer in Verbindung zu setzen, das sich dieser damals auf einer Auslandsreise befunden habe. Später, d. h. "von Ende Juni bis Anfang Oktober 1991", sei sie wegen Krankheit verhindert gewesen, ihren Beruf auszuüben und insbesondere die Zahlung der Jahresgebühr rechtzeitig zu veranlassen.

V. Die Formalprüfungsstelle wies mit Entscheidung vom 19. Juni 1992 den Wiedereinsetzungsantrag mit der Begründung zurück, daß die Wiedereinsetzungsgebühr nicht innerhalb von zwei Monaten nach dem Wegfall des Hindernisses entrichtet worden sei. Daher sei es "irrelevant", ob bezüglich der Entrichtung der Jahresgebühr alle gebotene Sorgfalt beachtet worden sei.

VI. Am 18. August 1992 wurde gegen die Entscheidung der Formalprüfungsstelle Beschwerde eingelegt. Es wurde beantragt, daß die Entscheidung "geändert" und der Beschwerdeführer wieder in seine Rechte eingesetzt werden sollte. Zur Stützung des Antrags wurde vorgebracht, daß durch die Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ vom 6. November 1991 das

edged receipt of this notification and confirmed that the application was "to be kept in force". She stated that a serious illness had forced her to interrupt professional work for more than three months. After her recovery, all necessary steps were taken to keep the application in force. The representative asked the EPO to let her know "whether any fine or additional fee ought to be paid".

III. The Formalities Section, by a communication of 10 February 1992, informed the representative that her letter of 2 January 1992 could be considered as a request for re-establishment of rights under Article 122 EPC but that no fee for re-establishment had been paid, yet. It also expressed its doubts whether, with regard to the payment of the renewal fee, all due care required by the circumstances had been taken.

IV. On 31 March 1992 the fee for re-establishment of rights was paid. In her answer of 8 April 1992 the representative stated that the late payment of the renewal fee for the third year was caused by the fact that, before the due date of 2 April 1991, it had not been possible for her to contact the applicant/appellant, who, at that time, was on a trip overseas. Later, i.e. "from the end of June to the beginning of October 1991", illness had prevented her from doing any professional work and, especially, from arranging for the payment of the renewal fee in time.

V. The Formalities Section, in its decision of 19 June 1992, rejected the application for re-establishment of rights on the grounds that the fee for re-establishment had not been paid within two months of the removal of the cause of non-compliance with the time limit. The Formalities Section, therefore, considered it to be "redundant" whether, in respect of the payment of the renewal fee, all due care had been taken.

VI. On 18 August 1992 an appeal was filed against the decision of the Formalities Section. It was requested that the decision be "changed" and that the appellant's rights be re-established. In support of this request it was argued that the notification pursuant to Rule 69(1) EPC of 6 November 1991 had not removed the cause of non-compliance with

réception de cette notification et a confirmé que la demande devait être "maintenue en vigueur". Elle a déclaré qu'une grave maladie l'avait obligée à interrompre ses activités professionnelles pendant plus de trois mois. Une fois remise, elle avait pris toutes les mesures nécessaires pour maintenir la demande en vigueur. Elle a demandé à l'OEB de lui faire savoir s'il fallait acquitter une "amende ou une surtaxe".

III. Par notification en date du 10 février 1992, la section des formalités a informé le mandataire que sa lettre du 2 janvier 1992 pouvait être considérée comme une requête en restitutio in integrum selon l'article 122 CBE, mais que la taxe de restitutio in integrum n'avait pas encore été acquittée. Elle a également exprimé des doutes quant à la question de savoir s'il avait été fait preuve de toute la vigilance nécessaire par les circonstances en ce qui concerne le paiement de la taxe annuelle.

IV. La taxe de restitutio in integrum a été acquittée le 31 mars 1992. Dans sa réponse en date du 8 avril 1992, le mandataire a déclaré qu'elle avait acquitté tardivement la taxe annuelle due pour la troisième année, parce qu'il ne lui avait pas été possible de contacter, avant l'échéance du 2 avril 1991, le demandeur/requérant, qui à cette époque se trouvait en voyage à l'étranger. Ensuite, "de la fin juin à début octobre 1991", la maladie l'avait empêché d'exercer la moindre activité professionnelle, et notamment de prendre ses dispositions afin d'assurer le paiement de la taxe annuelle en temps utile.

V. Par décision en date du 19 juin 1992, la section des formalités a rejeté la requête en restitutio in integrum au motif que la taxe de restitutio in integrum n'avait pas été acquittée dans le délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement. Elle a donc estimé qu'il était superflu de se demander s'il avait été fait preuve de toute la vigilance nécessaire pour ce qui est du paiement de la taxe annuelle.

VI. Un recours a été formé le 18 août 1992 contre la décision de la section des formalités. Il a été demandé que la décision soit "modifiée" et que le requérant soit rétabli dans ses droits. A l'appui de cette demande, il a été allégué que la notification du 6 novembre 1991 établie en vertu de la règle 69(1) CBE n'avait pas supprimé l'empêchement. Bien qu'à cette

Hindernis nicht beseitigt worden sei. Zwar sei damals einer der Gründe für die Fristversäumung (die Krankheit der Vertreterin) weggefallen, der zweite Grund aber (die häufige Abwesenheit des Anmelders) habe jedoch bis zum 28. März 1992 fortbestanden, als es der Vertreterin endlich gelungen sei, sich mit dem Beschwerdeführer in Verbindung zu setzen. Somit sei die Wiedereinsetzungsgebühr rechtzeitig entrichtet worden. Es wurden keine neuen Tatsachen oder Argumente vorgebracht, um glaubhaft zu machen, daß der Beschwerdeführer trotz Beachtung der gebotenen Sorgfalt die Frist für die Zahlung der Jahresgebühr nicht habe einhalten können.

VII. Am 15. März 1993 stellte die Juristische Beschwerdekammer in einem Bescheid nach Artikel 110(2) EPÜ fest, daß der Wiedereinsetzungsantrag gemäß den in der Entscheidung T 14/89 (ABl. EPA 1990, 432) aufgestellten Grundsätzen zulässig sei. Sie bezweifelte jedoch, daß er hinreichend begründet sei, und forderte den Beschwerdeführer auf, nähere Angaben über die Krankheit der Vertreterin und die Maßnahmen zu machen, die zur Wahrung der in diesem Zeitraum ablaufenden Fristen getroffen worden waren.

VIII. Die Vertreterin erklärte in ihrer Erwiderung vom 15. Mai 1993, daß sie in ihrer Kanzlei allein sei und keine Hilfskräfte beschäftige. Deshalb hätte sich während ihrer Krankheit auch niemand um die Patentsachen kümmern können. Zwar gebe es in ihrer Kanzlei ein System zur Fristenüberwachung, doch sei niemand da gewesen, der es hätte bedienen können. Die plötzliche schwere Erkrankung habe sie daran gehindert, rechtzeitig dafür zu sorgen, daß die während ihrer Krankheit ablaufenden Fristen gewahrt würden.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ; sie ist somit zulässig.

2. Als erstes ist die Frage zu klären, ob der Antrag auf Wiedereinsetzung zulässig ist.

Gemäß Artikel 122 (2) EPÜ ist der Antrag auf Wiedereinsetzung innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses schriftlich einzureichen. Er gilt erst als gestellt, wenn

the time limit. Albeit, at that time, one of the causes of non-compliance (the representative's illness) had been removed, a second cause (the frequent absences of the applicant) continued until the representative, on 28 March 1992, succeeded in contacting the appellant. The fee for re-establishment of rights, therefore, had been paid in time. No new facts or arguments were presented in order to substantiate the appellant's case that the failure to comply with the time limit for the payment of the renewal fee had occurred in spite of all due care having been taken.

VII. On 15 March 1993 the Legal Board of Appeal issued a communication pursuant to Article 110(2) EPC stating that, according to the principles set out in decision T 14/89 (OJ EPO 1990, 432), the application for re-establishment of rights was admissible. The board, however, expressed its doubts whether the application was sufficiently substantiated. The appellant was invited to submit additional information with regard to the representative's illness and the measures taken to comply with time limits falling within this period.

VIII. The representative, in her answer of 15 May 1993, stated that she was a professional in practice alone and had no other person working for her. Nobody was, therefore, available to take care of patent matters during her illness. Though there was a time-monitoring system at her office, nobody was there to handle it. The unexpected appearance of the serious illness had prevented her from taking any special measure in advance in order to ensure the compliance with the time limits falling within the period of illness.

Reasons for the decision

1. The appeal complies with Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC and therefore is admissible.

2. The first issue to be decided concerns the admissibility of the application for re-establishment of rights.

Pursuant to Article 122(2) EPC, an application for re-establishment of rights must be filed in writing within two months of the removal of the cause of non-compliance with the

époque, l'un des empêchements eût cessé (la maladie de la mandataire), un deuxième empêchement (les absences fréquentes du demandeur) s'est poursuivi jusqu'à ce que la mandataire parvienne, le 28 mars 1992, à contacter le requérant. La taxe de restitutio in integrum a donc été acquittée en temps utile. De nouveaux faits ou justifications n'ont pas été présentés afin de démontrer le bien-fondé de la cause du requérant, à savoir que le délai de paiement de la taxe annuelle n'avait pas été observé, bien qu'il ait été fait preuve de toute la vigilance nécessaire.

VII. Le 15 mars 1993, la Chambre de recours juridique a établi une notification en vertu de l'article 110(2) CBE, indiquant que conformément aux principes énoncés dans la décision T 14/89 (JO OEB 1990, 432), la requête en restitutio in integrum était recevable. La Chambre a toutefois émis des doutes quant à la question de savoir si la requête était suffisamment fondée. Le requérant a été invité à fournir des informations supplémentaires sur la maladie de la mandataire et sur les mesures prises pour observer les délais expirant durant cette période.

VIII. Dans sa réponse en date du 15 mai 1993, la mandataire a déclaré qu'elle exerçait seule. Personne ne travaillait pour elle et ne pouvait donc se charger des affaires de brevets durant sa maladie. Bien qu'un système de contrôle des délais fût installé dans son bureau, personne ne s'y trouvait pour s'en occuper. La survenue inattendue de sa grave maladie l'avait empêchée de prendre à l'avance des mesures spéciales afin de garantir le respect des délais expirant durant cette période.

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 ainsi qu'à la règle 64 CBE; il est donc recevable.

2. La première question à trancher porte sur la recevabilité de la requête en restitutio in integrum.

Conformément à l'article 122(2) CBE, la requête en restitutio in integrum doit être présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement. Elle

die Wiedereinsetzungsgebührentrichtet worden ist (Art. 122 (3) EPÜ).

2.1 Die Juristische Beschwerdekammer schließt sich der Auffassung der ersten Instanz an, daß das Schreiben der zugelassenen Vertreterin vom 2. Januar 1992 eindeutig als Wiedereinsetzungsantrag zu erkennen war, auch wenn er nicht ausdrücklich als solcher bezeichnet worden war.

2.2 Die erste Instanz erachtete jedoch diesen Antrag für unzulässig, weil die Wiedereinsetzungsgebühr nicht innerhalb der in Artikel 122(2) EPÜ vorgeschriebenen Frist von zwei Monaten entrichtet worden sei. Diese zweimonatige Frist beginnt mit dem Wegfall des Hindernisses, also in der Regel an dem Tag, an dem der für die Anmeldung zuständigen Person bewußt wird, daß eine Frist nicht eingehalten worden ist (vgl. z. B. die Entscheidung J 27/90 der Juristischen Beschwerdekammer, ABI. EPA 1993, 422). Im vorliegenden Fall ist dies der Tag, an dem die zugelassene Vertreterin die Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ erhielt, also spätestens der 16. November 1991. Da davon auszugehen ist, daß der Vertreter befugt ist, Verfahrenshandlungen im Interesse des Anmelders vorzunehmen, ist eine etwaige Abwesenheit des Beschwerdeführers zu dem genannten Zeitpunkt ohne Bedeutung. Übrigens bedurfte es keinerlei Anweisungen des Beschwerdeführers, da die Jahresgebühren bereits entrichtet worden waren. Die zweimonatige Frist nach Artikel 122 (2) EPÜ lief demnach am Montag, den 17. Januar 1992 ab.

2.3 Der Wiedereinsetzungsantrag ging beim EPA am 3. Januar 1992 ein, also 14 Tage vor Ablauf der zweimonatigen Frist nach Artikel 122 (2) EPÜ. Aus dem Antrag ging jedoch nicht hervor, daß die Vertreterin die Wiedereinsetzungsgebühr zu entrichten beabsichtigte. Sie bat vielmehr das EPA, ihr mitzuteilen, "ob eine Verzugs- oder Zusatzgebühr entrichtet werden sollte". Dies war für die Eingangsstelle ein klarer Hinweis, daß der zugelassenen Vertreterin nicht bewußt war, daß eine Wiedereinsetzungsgebühr entrichtet werden mußte. Da die zweimonatige Frist erst in 14 Tagen abgelaufen wäre, hätte der Mangel noch ohne weiteres behoben werden können, wenn das EPA der Bitte der Vertreterin entsprochen und ihr einen aufklärenden Hinweis übermittelt hätte.

time limit. It shall not be deemed to be filed until after the fee for re-establishment of rights has been paid (Article 122(3) EPC).

2.1 The Legal Board of Appeal agrees with the first instance that the letter of the authorised representative, dated 2 January 1992, was clearly recognisable as an application for re-establishment of rights, even if it was not explicitly identified as such.

2.2 The first instance, however, considered this application to be inadmissible on the ground that the fee for re-establishment was not paid within the two-month period provided for in Article 122(2) EPC. The two-month period under Article 122(2) EPC is calculated from the moment the cause of non-compliance with the time limit is removed, ie normally, from the date on which the person responsible for the application becomes aware of the fact that a time limit has not been observed (see eg decision J 27/90 of the Legal Board of Appeal, OJ EPO 1993, 422). This date, in the present case, is the date on which the authorised representative received the communication pursuant to Rule 69(1) EPC, ie 16 November 1991 at the latest. Since the representative is considered to be entitled to undertake procedural steps in the interest of the applicant, the alleged absence of the appellant, at that time, is not important. Incidentally, there was no need for any instructions to be given by the appellant, since the renewal fees had already been paid. The two-month period of Article 122(2) EPC, therefore, ended on Monday, 17 January 1992.

2.3 The application for re-establishment was received at the EPO on 3 January 1992, ie 14 days before the end of the two-month period under Article 122(2) EPC. The application, however, gave no indication that the representative intended to pay the fee for re-establishment. Instead, the representative asked the EPO to let her know "whether any fine or additional fee ought to be paid". This made it quite clear to the Receiving Section that the professional representative was not aware that a fee for re-establishment had to be paid. Taking into account that there were still 14 days until the end of the two-month period, the deficiency could have easily been corrected, if the EPO, in accordance with the representative's request, had issued a warning.

n'est réputée présentée qu'à la condition que la taxe de restitutio in integrum ait été acquittée (art. 122(3) CBE).

2.1 En accord avec la première instance, la Chambre de recours juridique estime que la lettre de la mandataire agréée en date du 2 janvier 1992 constituait clairement une requête en restitutio in integrum, même si elle n'avait été explicitement identifiée en tant que telle.

2.2 Toutefois, la première instance a considéré que cette demande était irrecevable, au motif que la taxe de restitutio in integrum n'avait pas été acquittée dans le délai de deux mois prévu à l'article 122(2) CBE. Le délai de deux mois visé à l'article 122(2) CBE est calculé à compter de la cessation de l'empêchement, c'est-à-dire, normalement, à compter de la date à laquelle la personne en charge de la demande se rend compte qu'un délai n'a pas été observé (cf. par ex. décision J 27/90 de la Chambre de recours juridique, JO OEB 1993, 422). En l'espèce, il s'agit du 16 novembre 1991 au plus tard, date à laquelle la mandataire agréée a reçu la notification selon la règle 69(1) CBE. Etant donné que le mandataire est considéré comme habilité à accomplir des actes de procédure pour le compte du demandeur, l'absence alléguée du requérant n'est, à cette date, pas importante. Au reste, le requérant n'avait pas besoin de donner des instructions, vu que les taxes annuelles avaient déjà été acquittées. Le délai de deux mois fixé à l'article 122(2) CBE expirait donc le lundi 17 janvier 1992.

2.3 L'OEB a reçu la requête en restitutio in integrum le 3 janvier 1992, soit 14 jours avant la date d'expiration du délai de deux mois visé à l'article 122(2) CBE. Toutefois, la mandataire n'indiquait pas dans la requête si elle avait l'intention d'acquitter la taxe de restitutio in integrum. Elle demandait en revanche à l'OEB de lui faire savoir s'il fallait acquitter une "amende ou une surtaxe". Il était donc clair, pour la section de dépôt, que la mandataire agréée ne savait pas qu'il y avait lieu de payer une taxe de restitutio in integrum. Compte tenu du fait qu'il restait 14 jours avant l'expiration du délai de deux mois, il aurait pu être aisément remédié à l'irrégularité si l'OEB, conformément à la demande de la mandataire, la lui avait signalée.

2.4 Nach Auffassung der Kammer können die Benutzer des EPÜ ihre eigene Verantwortung für die Erfüllung der Übereinkommensvorschriften nicht einfach dadurch auf das EPA abwälzen, daß sie dieses darum bitten, sie auf alle Mängel hinzuweisen, die im Laufe des Verfahrens auftreten könnten. Ist jedoch ein Mangel für das EPA leicht erkennbar und ohne weiteres fristgerecht zu beheben, so erfordert es der Grundsatz des Vertrauensschutzes, daß das EPA einen warnenden Hinweis gibt (im Anschluß an die Entscheidungen T 14/89, ABI. EPA 1990, 432 sowie J 13/90, ABI. EPA 1994, 456). Die Juristische Beschwerdekammer geht deshalb davon aus, daß die Vertreterin unter den gegebenen Umständen zu Recht erwarten konnte, daß das EPA sie auf ihre ausdrückliche Bitte hin auf die noch ausstehende Zahlung der Wiedereinsetzungsgebühr aufmerksam machen würde.

2.5 Wenn der Anmelder einen warnenden Hinweis erwarten kann, ihn aber nicht innerhalb der zu wahrenen Frist erhält, muß das EPA eine Frist setzen, innerhalb deren der Anmelder den Mangel beheben und die Verfahrenshandlung fristgerecht vornehmen kann (vgl. Entscheidung J 13/90). Dies ist im vorliegenden Fall nicht mehr nötig, da der Beschwerdeführer nach Erhalt des Bescheids vom 10. Februar 1992, mit dem er über die noch ausstehende Zahlung der Wiedereinsetzungsgebühr unterrichtet worden war, die Gebühr innerhalb der ihm im Bescheid gesetzten Frist für die Stellungnahme entrichtet hat.

2.6 Aus diesen Gründen hält die Kammer den Wiedereinsetzungsantrag im Gegensatz zu der in der angefochtenen Entscheidung vertretenen Auffassung für zulässig.

3. Nun könnte die Juristische Beschwerdekammer die Angelegenheit zur sachlichen Prüfung des Wiedereinsetzungsantrags an die erste Instanz zurückverweisen. Sie hat jedoch in Ausübung des ihr in Artikel 111 (1) EPÜ eingeräumten Ermessens beschlossen, dies aus den nachstehenden Gründen nicht zu tun. Die erste Instanz hat sich in ihrer Entscheidung vom 19. Juni 1992 auf eine kurze Erörterung der Frage beschränkt, ob gemäß Artikel 122 (1) EPÜ alle nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt beachtet worden sei (vgl. Entscheidung vom 19. Juni 1992, S. 5). Aus dem Bescheid vom 10. Februar 1992 geht allerdings auch hervor, daß dem Beschwerdeführer ausreichend Gelegenheit zur Stellungnahme

2.4 In the board's view, the users of the EPC cannot, by merely asking the EPO to warn them of any deficiency that might arise in the course of the proceedings, shift their own responsibility for complying with the provisions of the Convention to the EPO. If, however, a deficiency is readily identifiable by the EPO and can easily be corrected within the time limit, the principle of good faith requires the EPO to issue a warning (following decisions T 14/89, OJ EPO 1990, 432, and J 13/90, OJ EPO 1994, 456). The Legal Board of Appeal, therefore, accepts that the representative, in the circumstances of the present case, could legitimately have expected that, in response to her express request, the EPO would have warned her of the outstanding fee for re-establishment.

2.5 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 acts in time (see decision J 13/90). This is no longer necessary in the present case since, after having been informed of the outstanding fee for re-establishment of rights by the communication of 10 February 1992, the appellant paid the fee within the time limit set by this communication for filing observations.

2.6 For the above reasons, the request for re-establishment is, contrary to the contested decision, considered to be admissible.

3. As a result, the Legal Board of Appeal could remit the case to the department of first instance for examination of the request for re-establishment on the merits. The board, however, in exercising its discretionary power under Article 111(1) EPC, has decided not to do so for the following reasons. The first instance, in its decision of 19 June 1992, confined itself to a brief discussion of the issue whether, pursuant to Article 122(1) EPC, all due care required by the circumstances had been taken (see page 5 of the decision of 19 June 1992). It, nevertheless, emerges from the communication of 10 February 1992 that the appellant was given sufficient opportunity to comment on this issue. Moreover, it follows from the file that the first instance

2.4 De l'avis de la Chambre, les utilisateurs de la CBE ne peuvent pas rejeter sur l'OEB la responsabilité qui leur incombe de respecter les dispositions de la Convention, en se contentant de demander à l'OEB de leur signaler toute irrégularité qui pourrait surgir au cours de la procédure. Toutefois, si une irrégularité peut être facilement identifiée par l'OEB et qu'il est possible d'y remédier aisément dans le délai, le principe de la bonne foi exige de l'OEB qu'il signale l'irrégularité (suivant les décisions T 14/89, JO OEB 1990, 432 et J 13/90, JO OEB 1994, 456). La Chambre de recours juridique admet donc que dans les circonstances de la présente espèce, la mandataire pouvait en toute légitimité attendre de l'OEB que celui-ci l'informe, en réponse à la demande expresse qu'elle avait formulée, que la taxe de restitutio in integrum était due.

2.5 Si le demandeur peut s'attendre à recevoir un 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 les actes de procédure (cf. décision J 13/90). Cela n'est plus nécessaire dans la présente affaire. En effet, après avoir appris que la taxe de restitutio in integrum était due, par notification du 10 février 1992 l'invitant à présenter ses observations, le requérant a acquitté la taxe dans le délai qui y était fixé.

2.6 La requête en restitutio in integrum est donc considérée comme recevable, contrairement à ce qui est dit dans la décision entreprise.

3. En conséquence, la Chambre de recours juridique pourrait renvoyer l'affaire à la première instance aux fins d'examiner la requête en restitutio in integrum quant au fond. La Chambre, exerçant le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 111(1) CBE, a toutefois décidé de ne pas agir ainsi pour les raisons suivantes. Dans sa décision en date du 19 juin 1992, la première instance s'est bornée à examiner brièvement la question de savoir si, conformément à l'article 122(1) CBE, il avait été fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances (cf. page 5 de la décision en date du 19 juin 1992). Il ressort néanmoins de la notification en date du 10 février 1992 que le requérant avait suffisamment eu l'occasion de prendre posi-

gegeben wurde. Aus der Akte ist ferner ersichtlich, daß die erste Instanz seine Argumentation gebührend berücksichtigt hat, aber zu der Schlußfolgerung gelangt ist, daß sie nicht hinreichend glaubhaft gemacht worden sei. Die Kammer ist daher davon überzeugt, daß dem Beschwerdeführer Gelegenheit gegeben wurde, seinen Fall in zwei Instanzen vorzutragen.

4. Die Juristische Beschwerdekammer wendet sich nun der Frage zu, ob im Hinblick auf die fristgerechte Entrichtung der Jahresgebühr für das dritte Jahr alle nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt beachtet worden ist (Art. 122 (1) EPÜ).

4.1 Den Angaben der Vertreterin zufolge war die Versäumung der Frist auf das Zusammentreffen von zwei Ereignissen zurückzuführen, nämlich die häufige Abwesenheit des Beschwerdeführers und ihre schwere Krankheit in der Zeit vom Juni bis Oktober 1991.

4.2 Das Argument der Abwesenheit des Beschwerdeführers wurde weder näher erläutert noch durch Beweismittel erhärtet. Der Beschwerdeführer war offensichtlich berufsbedingt viel auf Reisen. Dienstreisen gehörten zu seinem beruflichen Alltag. Die häufige Abwesenheit war daher nichts Überraschendes. Unter diesen Umständen kann von einem gewissenhaften, umsichtigen Anmelder erwartet werden, daß er die nötigen Vorkehrungen dagegen trifft, daß der Kontakt zum zugelassenen Vertreter für längere Zeit unterbrochen wird. Andernfalls müßte der Anmelder den Vertreter anweisen, bis auf weiteres alle zur Aufrechterhaltung seiner Patentanmeldung notwendigen Verfahrenshandlungen vorzunehmen. Es ist jedoch nicht glaubhaft gemacht worden, daß der Beschwerdeführer eine dieser beiden Maßnahmen getroffen hat.

4.3 Aber selbst wenn er eine dieser Maßnahmen getroffen hätte, hätte sich eine Versäumung der Frist wohl kaum vermeiden lassen, da die Vertreterin infolge ihrer Krankheit noch nicht einmal den Versuch unternommen hat, sich innerhalb der entscheidenden drei Monate vor dem 2. Oktober 1991 mit dem Beschwerdeführer in Verbindung zu setzen. Daher erübrigt sich die Klärung der Frage, ob der Beschwerdeführer damals erreichbar gewesen wäre oder nicht.

4.4 Nach Auffassung der Kammer ist daher die Krankheit der zugelas-

duly considered the appellant's arguments but came to the conclusion that they were not sufficiently substantiated. The board is, therefore, satisfied that the appellant was given the opportunity to argue his case before two instances.

4. Hence, the Legal Board of Appeal, hereafter, considers the issue whether all the due care required by the circumstances had been taken to comply with the time limit for the payment of the renewal fee for the third year (Article 122(1) EPC).

4.1 According to the representative's statements, the non-observance of the time limit was due to the combination of two events: the frequent absences of the appellant and the severe illness of the professional representative between June and October 1991.

4.2 With regard to the absences of the appellant, no detailed information or proof was submitted. The appellant, obviously, had to do a lot of business-related travelling. His trips were an ordinary part of his occupation. The frequent absences did not, therefore, occur surprisingly. In these circumstances, a diligent and careful applicant may be expected to make arrangements so that prolonged interruptions in communication with the authorised representative can be avoided. Alternatively, the applicant would have to instruct the representative to take, until further notice, every procedural step necessary in order to maintain his patent application. No evidence was submitted showing that any of these measures was taken by the appellant.

4.3 Even if such measures had been taken, the failure to comply with the time limit would hardly have been avoided since the representative, due to her illness, did not even try to contact the appellant within the critical three months before 2 October 1991. Hence, it appears to be unimportant whether or not the appellant could have been contacted at that time.

4.4 In the board's view, the illness of the professional representative is,

tion. En outre, il ressort du dossier que la première instance a dûment examiné les arguments du requérant, mais qu'elle est parvenue à la conclusion qu'ils n'étaient pas suffisamment fondés. La Chambre a donc acquis la conviction que le requérant avait eu l'occasion de plaider sa cause devant deux instances.

4. Par conséquent, la Chambre de recours juridique examine ci-après la question de savoir s'il a été fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, afin d'observer le délai de paiement de la taxe annuelle due pour la troisième année (article 122(1) CBE).

4.1 D'après les déclarations de la mandataire, le non-respect du délai était dû à deux événements combinés: les fréquentes absences du requérant et la grave maladie de la mandataire agréée entre juin et octobre 1991.

4.2 S'agissant des absences du requérant, aucune information détaillée, ni aucune preuve n'ont été produites à ce sujet. Le requérant devait manifestement effectuer de nombreux voyages d'affaires, lesquels faisaient partie de ses activités ordinaires. Ces absences fréquentes n'étaient donc pas surprenantes. Dans ces circonstances, on peut attendre d'un demandeur diligent et consciencieux qu'il prenne ses dispositions afin d'éviter que les contacts avec le mandataire agréé ne soient interrompus de façon prolongée. Autre possibilité, le demandeur devrait charger le mandataire d'accomplir, jusqu'à nouvel ordre, tous les actes de procédure nécessaires pour maintenir sa demande de brevet. Il n'a été produite aucune preuve de nature à montrer que le requérant avait pris l'une quelconque de ces mesures.

4.3 Même si de telles mesures avaient été prises, le non-respect du délai n'aurait guère pu être évité, étant donné que la mandataire n'a même pas essayé, en raison d'une maladie, de contacter le requérant au cours des trois mois critiques ayant précédé le 2 octobre 1991. Il semble donc que la question de savoir si le requérant aurait pu être contacté à cette époque ne revêt aucune importance.

4.4 De l'avis de la Chambre, la maladie de la mandataire agréée con-

nen Vertreterin der eigentliche Grund für die Versäumung der am 2. Oktober 1991 abgelaufenen Frist. Die zugelassene Vertreterin mußte ihre berufliche Tätigkeit von Juni bis Anfang Oktober 1991 unterbrechen. Auf eine Rückfrage der Kammer hin gab sie an, daß sie in ihrer Kanzlei alleine sei und niemanden gehabt habe, der während ihrer Krankheit das Fristenüberwachungssystem das bedienen oder für die Wahrung der Fristen hätte sorgen können. Daher stellt sich die Frage, ob angesichts der Krankheit der Vertreterin in dem fraglichen Zeitraum alle zur Abwendung eines Rechtsverlusts gebotene Sorgfalt beachtet worden ist. Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern kann in der Regel erwartet werden, daß in einem großen Unternehmen, in dem immer eine beträchtliche Zahl von Terminen überwacht werden muß, zumindest ein wirksames System zur Vertretung von Angestellten im Falle der Abwesenheit aus Krankheits- oder sonstigen Gründen besteht (Entscheidung T 324/90, ABI. EPA 1993, 33). Die Kammer räumt ein, daß an allein arbeitende Vertreter, die eine weitaus kleinere Zahl von Terminen überwachen müssen, diesbezüglich weniger strenge Maßstäbe angelegt werden können. Es kann jedoch von einem umsichtigen, gewissenhaften Vertreter in jedem Falle erwartet werden, daß er einplant, daß er auch einmal krank werden und geraume Zeit nicht in der Lage sein kann, die Fristen zu überwachen. Unterhält ein zugelassener Vertreter eine Ein-Mann-Kanzlei, so sollte er deshalb Vorkehrungen dafür treffen, daß im Falle seiner Verhinderung durch Krankheit die Wahrung von Fristen durch Einspringen anderer Personen sichergestellt wird. Gibt es in der Kanzlei keinen Vertreter oder Assistenten, so könnte für diesen Zweck z. B. ein Kollege oder ein Berufsverband um Mithilfe gebeten werden.

Im vorliegenden Fall steht fest, daß keine Vorkehrungen zur Wahrung der Fristen während der Krankheit der Vertreterin getroffen worden waren. Das Fristenüberwachungssystem war rund drei Monate lang unbeaufsichtigt geblieben. Obwohl die zugelassene Vertreterin nur wenige europäische Patentanmeldungen zu bearbeiten hatte, mußte sie damit rechnen, daß in dem betreffenden Zeitraum Fristen ablaufen könnten.

4.5 Demnach muß die Juristische Beschwerdekammer zu dem Schluß gelangen, daß weder vom Beschwerdeführer noch von seiner zugelassenen Vertreterin alle nach den Umständen gebotene Sorgfalt

therefore, the actual cause of the non-observance of the time limit of 2 October 1991. The professional representative was forced to interrupt her professional activities from June until the beginning of October 1991. On enquiry by the board she stated that, because she was a professional in practice alone, nobody had been available to handle the time-monitoring system or to comply with the time limits during her illness. Therefore, the issue arises, whether, in view of the representative's illness, all due care had been taken to avoid a loss of rights during the critical period. According to the jurisprudence of the boards of appeal, it must normally be expected that, in a large firm, where a considerable number of deadlines have to be monitored, at least an effective system of staff substitution in the case of illness and for absences in general is in operation (decision T 324/90; OJ EPO 1993, 33). The board concedes that, in the case of a professional working alone and having a much smaller number of time limits to comply with, less strict standards, in this respect, may be applied. However, a careful and diligent professional representative must, in any case, be expected to take into account that he or she might fall ill and be prevented, for some time, from taking care of time limits. Therefore, if a professional representative runs a one-person office, appropriate provisions should be made so that, in the case of an absence through illness, the observance of time limits can be ensured with the help of other persons. If there is no substitute or assistant at the representative's office, cooperation with colleagues or with a professional association could be sought for this purpose.

In the present case, it is admitted that no precautions were taken to ensure the observance of time limits during the representative's illness. The time-monitoring system was left to itself for about three months. Even though the professional representative was only handling a few European patent applications she had to reckon with the possibility of time limits falling within this period.

4.5 From the foregoing, the Legal Board of Appeal must conclude that, in the circumstances of the present case, all due care was taken neither by the appellant nor by his professional representative. The request

stittue donc la principale raison pour laquelle le délai du 2 octobre 1991 n'a pas été observé. La mandataire agréée a été obligée d'interrompre ses activités professionnelles de juin au début octobre 1991. En réponse à une question de la Chambre, elle a déclaré que comme elle exerçait seule, personne n'était disponible pour s'occuper du système de contrôle des délais ou pour observer les délais durant sa maladie. La question se pose donc de savoir si, au vu de la maladie de la mandataire, il a été fait preuve de toute la vigilance nécessaire pour éviter une perte de droits durant la période critique. Conformément à la jurisprudence des chambres de recours, il serait normal, dans une grande entreprise, où il faut contrôler en permanence le respect d'un nombre considérable de délais, qu'il existe tout au moins un système efficace de remplacement des employés en cas de congé maladie ou en général de n'importe quelle absence (décision T 324/90; JO OEB 1993, 33). La Chambre concède que dans le cas d'un mandataire travaillant seul et ayant beaucoup moins de délais à respecter, des normes moins sévères peuvent s'appliquer à cet égard. Toutefois, on doit attendre d'un mandataire agréé consciencieux et diligent qu'il prévienne le cas où il tomberait malade et se trouverait dans l'impossibilité, pendant quelque temps, de veiller aux délais. Par conséquent, si un mandataire agréé exerce seul, il devrait prendre des dispositions appropriées de façon à s'assurer, en cas d'absence pour raison de maladie, que d'autres personnes veillent au respect des délais. Si le mandataire n'a pas de remplaçant ou d'assistant à son cabinet, il pourrait, par ex., chercher à coopérer avec des collègues ou une association professionnelle à cette fin.

Dans la présente affaire, il est admis qu'aucune précaution n'a été prise pour garantir le respect des délais durant la maladie de la mandataire. Le système de contrôle des délais n'a pas été utilisé pendant environ trois mois. Bien que la mandataire agréée ne traitât qu'un petit nombre de demandes de brevet européen, elle devait prévoir que des délais pouvaient venir à expiration durant cette période.

4.5 En conséquence, la Chambre de recours juridique doit conclure que dans les circonstances de la présente affaire, ni le requérant, ni sa mandataire agréée n'ont fait preuve de toute la vigilance nécessaire. La

beachtet worden ist. Der Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist wird deshalb zurückgewiesen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen

for re-establishment of rights is, therefore, refused.

Order

For these reasons it is decided that:

The appeal is dismissed.

requête en restitutio in integrum est donc rejetée.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Le recours est rejeté.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 3. März 1994 T 552/91 - 3.3.1 (Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: A. Jahn
Mitglieder: R. K. Spangenberg
J.-C. Saisset

Patentinhaber/Beschwerdeführer:
Merck Patent GmbH

Stichwort: Chromanderivate/
MERCK

Artikel: 84, 123 (2) EPÜ

Schlagwort: "Änderung einer nachträglich als unzutreffend erkannten Strukturformel (nein) - "Product-by-process"-Ansprüche (zugelassen)"

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 3 March 1994 T 552/91 - 3.3.1 (Translation)

Composition of the board:

Chairman: A. Jahn
Members: R. K. Spangenberg
J.-C. Saisset

Applicant/Respondent: Merck Patent GmbH

Headword: Chroman derivatives/
MERCK

Article: 84, 123(2) EPC

Keyword: "Amendment of a structural formula subsequently found to be incorrect (no) - "product-by-process" claims (allowed)"

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 3 mars 1994 T 552/91 - 3.3.1 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: A. Jahn
Membres: R. K. Spangenberg
J. -C. Saisset

Demandeur/requérant: Merck Patent GmbH

Référence: Dérivés du chromane/
MERCK

Article: 84, 123 (2) CBE

Mot-clé: "Modification d'une formule structurelle reconnue après coup comme étant erronée (non) - revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention (autorisées)"

Leitsätze

I. Betrifft eine europäische Patentanmeldung chemische Stoffe, die ursprünglich durch eine unzutreffende chemische Strukturformel definiert wurden, deren Berichtigung gemäß Regel 88 EPÜ nicht statthaft ist, so verstößt ein Ersatz der unrichtigen durch die zutreffende Formel gegen Artikel 123 (2) EPÜ. Dies gilt auch dann, wenn nachgewiesen wird, daß diese Stoffe zwangsläufiges **eindeutiges** Ergebnis eines in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung vollständig offenbarten Verfahrens sind (Punkt 4.2 und 4.3 der Gründe).

II. Gleichwohl ist jedoch die Aufstellung eines "Product-by-process"-Anspruchs mit Artikel 123 (2) EPÜ vereinbar, der **alle** zur Erzielung dieses Ergebnisses erforderlichen Maßnahmen (Ausgangsmaterialien, Reaktionsbedingungen, Abtrennung) enthält (Punkt 5.2 der Gründe).

Headnote

I. Where a European patent application relates to chemical substances originally defined by an incorrect chemical structural formula, correction of which is not allowable under Rule 88 EPC, replacement of the incorrect formula by the correct one infringes Article 123(2) EPC. This applies even if evidence is provided that these substances are the inevitable **unambiguous** result of a method disclosed in full in the application as filed (points 4.2 and 4.3 of the reasons).

II. Nevertheless, the submission of a "product-by-process" claim is compatible with Article 123(2) EPC if it contains **all** the measures required to obtain this result (starting materials, reaction conditions, separation) (point 5.2 of the reasons).

Sommaire

I. Si une demande de brevet européen porte sur des substances chimiques définies au départ par une formule chimique erronée qui ne peut être rectifiée en application de la règle 88 CBE, le remplacement de la formule erronée par la formule correcte est contraire à l'article 123(2) CBE. Cela vaut également lorsqu'il est prouvé que lesdites substances résultent **clairement** et obligatoirement d'un procédé divulgué de façon complète dans le texte initial de la demande telle que déposée (points 4.2 et 4.3 des motifs).

II. Toutefois, il est possible, sans contrevenir à l'article 123 (2) CBE, d'inclure dans le jeu de revendications une revendication de produits caractérisés par leur procédé d'obtention qui indique **tous** les éléments de la méthode permettant d'obtenir lesdites substances (réactifs, conditions de réaction, séparation) (point 5.2 des motifs).