

**Entscheidung der Juristischen  
Beschwerdekammer vom  
10. Juni 1996  
J 16/94 - 3.1.1  
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: J. Saisset  
Mitglieder: B. J. Schachenmann  
G. Davies

**Anmelder: N. N.**

**Stichwort: Beschwerdeschrift/XXX**

**Artikel: 106 (1), 108, 109 EPÜ**

**Regel: 64 b), 65 EPÜ**

**Schlagwort: "Form der Beschwerde -  
zulässig (verneint)"**

*Leitsatz*

*Eine Beschwerdeschrift entspricht nur dann Artikel 108 Satz 1 und Regel 64 b) EPÜ, wenn in ihr die definitive Absicht zum Ausdruck kommt, eine beschwerdefähige Entscheidung anzufechten. Eine Beschwerde, die hilfsweise unter der Bedingung eingelegt wird, daß dem Hauptantrag von der ersten Instanz nicht stattgegeben wird, ist deshalb unzulässig.*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. ..., die gemäß dem Erteilungsantrag des Beschwerdeführers als Teilanmeldung zur europäischen Patentanmeldung Nr. ... (Stammanmeldung) behandelt werden sollte, wurde am 29. Oktober 1993 beim britischen Patentamt eingereicht.

Am gleichen Tag übersandte der Beschwerdeführer dem Europäischen Patentamt ein Schreiben, in dem er gemäß Regel 51 (4) EPÜ sein Einverständnis mit der Fassung der Stammanmeldung erklärte.

II. Nachdem die Einverständniserklärung am 2. November 1993 beim Europäischen Patentamt eingegangen war, wurde dem Beschwerdeführer am 3. November 1993 vom britischen Patentamt mitgeteilt, daß seine Teilanmeldung an das EPA weitergeleitet worden sei, da sie nach Artikel 76 (1) EPÜ nur unmittelbar beim EPA eingereicht werden könne. Die Anmeldung ging am 5. November 1993 beim EPA ein.

III. Am 12. Januar 1994 teilte die Eingangsstelle des EPA dem Beschwerdeführer mit, daß die Große Beschwerdekammer mit der Rechtsfrage befaßt worden sei, bis zu wel-

**Decision of the Legal Board of  
Appeal dated  
10 June 1996  
J 16/94 - 3.1.1  
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

Chairman: J. Saisset  
Members: B. J. Schachenmann  
G. Davies

**Applicant: N.N.**

**Headword: Notice of appeal/XXX**

**Article: 106(1), 108, 109 EPC**

**Rule: 64(b), 65 EPC**

**Keyword: "Form of appeal - admissi-  
ble (no)"**

*Headnote*

*For a notice of appeal to comply with Article 108, first sentence, and Rule 64(b) EPC, it must express the definite intention to contest an appealable decision. An appeal filed as a subsidiary request, ie conditional on the main request not being allowed by the department of first instance, is therefore inadmissible.*

**Summary of Facts and Submissions**

I. European patent application No. ..., which according to the appellants' request for grant was to be treated as a divisional application based on European patent application No. ... (parent application), was filed at the British Patent Office on 29 October 1993.

On the same day the appellants dispatched a letter to the European Patent Office approving, in accordance with Rule 51(4) EPC, the text of the parent application.

II. While the approval reached the European Patent Office on 2 November 1993, the appellants were informed by the British Patent Office on 3 November 1993, that their divisional application had been forwarded to the EPO since, pursuant to Article 76(1) EPC, it could only be filed directly with the EPO. The application was received at the EPO on 5 November 1993.

III. On 12 January 1994 the Receiving Section of the EPO informed the appellants of the fact that the point of law concerning the time up to which a divisional application could

**Décision de la Chambre de  
recours juridique, en date du  
10 juin 1996  
J 16/94 - 3.3.1  
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : J. Saisset  
Membres : B.J. Schachenmann  
G. Davies

**Demandeur : N.N.**

**Référence : Acte de recours/XXX**

**Article : 106(1), 108, 109 CBE**

**Règle : 64 b), 65 CBE**

**Mot-clé : "Forme du recours -  
recevable (non)"**

*Sommaire*

*Pour qu'un acte de recours soit conforme à l'article 108, première phrase et à la règle 64 b) CBE, il doit exprimer l'intention définitive d'attaquer une décision susceptible de faire l'objet d'un recours. Un recours formé en tant que requête subsidiaire, c'est-à-dire sous réserve qu'il ne soit pas fait droit à la requête principale en première instance, est donc irrecevable.*

**Exposé des faits et conclusions**

I. La demande de brevet européen n° ..., qui, conformément à la requête en délivrance présentée par le requérant, devait être traitée comme demande divisionnaire relative à la demande de brevet européen n° .... (demande initiale), a été déposée le 29 octobre 1993 auprès de l'Office britannique des brevets.

Le même jour, le requérant a adressé une lettre à l'Office européen des brevets, dans laquelle, conformément à la règle 51(4) CBE, il déclarait son accord sur le texte de la demande de brevet.

II. L'Office européen des brevets ayant reçu cette déclaration le 2 novembre 1993, le requérant a été informé le lendemain par l'Office britannique des brevets que sa demande divisionnaire avait été transmise à l'OEB puisque, en application de l'article 76(1) CBE, elle ne pouvait être déposée que directement auprès de celui-ci. L'OEB a reçu la demande le 5 novembre 1993.

III. Le 12 janvier 1994, la section de dépôt de l'OEB a informé le requérant que la Grande Chambre de recours avait été saisie de la question de droit relative à la date limite

chem Zeitpunkt eine Teilanmeldung eingereicht werden könne. Um dieser Entscheidung nicht vorzugreifen, werde die derzeitige Praxis des Amtes beibehalten. Beantrage der Beschwerdeführer eine Entscheidung, so werde entschieden, daß die Anmeldung nicht als Teilanmeldung eingereicht werden könne.

IV. Mit Schreiben vom 27. Januar 1994 beantragte der Beschwerdeführer eine Entscheidung des EPA, das am 24. Mai 1994 entschied, daß die Anmeldung Nr. ... nicht als Teilanmeldung behandelt werden könne.

V. Am 7. Juli 1994 reichte der Beschwerdeführer ein Schreiben ein, das eine Reihe von Anträgen enthielt und mit der folgenden Aussage begann:

"Diese Mitteilung stellt einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gemäß Artikel 122 EPÜ dar."

Bei dem in dem Schreiben gestellten Hauptantrag handelte es sich um einen Antrag auf Wiedereinsetzung in die "Frist" nach Regel 25 (1) EPÜ zur Einreichung einer Teilanmeldung.

Als **ersten Hilfsantrag** enthielt das Schreiben einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand: Die Anmeldung sollte so behandelt werden, als sei sie am Tag ihres Eingangs beim britischen Patentamt eingereicht worden.

Als **zweiten Hilfsantrag** enthielt das Schreiben eine Beschwerde gegen die Entscheidung vom 24. Mai 1994 sowie die Beschwerdebegründung gemäß Artikel 108 EPÜ. Im einzelnen hieß es in diesem Zusammenhang wie folgt:

"Für den Fall, daß dem Wiedereinsetzungsantrag nicht stattgegeben wird, teile ich hiermit dem EPA mit, daß der Anmelder (...) gegen die Entscheidung des EPA vom 24. Mai 1994, die Anmeldung nicht als Teilanmeldung (...) zu behandeln, Beschwerde einlegt." Ferner hieß es:

"Für den Fall, daß dem Wiedereinsetzungsantrag stattgegeben wird, beantrage ich die Rückzahlung der Beschwerdegebühr (...)."

Eine Beschwerde- und eine Wiedereinsetzungsgebühr wurden am 8. Juli 1994 entrichtet.

be filed had been referred to the Enlarged Board of Appeal. In order not to prejudice this decision the current official practice would be maintained. Thus, if the appellants requested a decision, it would be decided that the application could not be filed as a divisional application.

IV. By letter of 27 January 1994 the appellants applied for a decision on the matter by the EPO which, on 24 May 1994, decided that application No. ... could not be treated as divisional application.

V. On 7 July 1994 the appellants filed a letter which contained a plurality of requests and started with the following statement:

"This communication constitutes an application for restoration under the provisions of Article 122 EPC."

The main request put forward in the letter was an application for re-establishment of rights with respect to the "time limit" under Rule 25(1) EPC for filing a divisional application.

As a **first subsidiary request** the letter contained a request for re-establishment of rights by treating the application as having been filed on the date it reached the British Patent Office.

As a **second subsidiary request** the letter contained a notice of appeal against the decision dated 24 May 1994 as well as the statement of grounds of appeal pursuant to Article 108 EPC. More precisely, it was stated in this context:

"In the event the application for restoration is not allowed, I hereby notify the EPO that the applicant (...) appeals against the decision of 24 May 1994 to the extent that the EPO refuses to treat the application as a divisional application (...)", and:

"In the event the application for restoration is allowed I request refund of the appeal fee (...)."

An appeal fee and a fee for re-establishment of rights were paid on 8 July 1994.

de dépôt d'une demande divisionnaire, et que, pour ne pas préjuger de cette décision, la pratique actuelle à l'OEB serait suivie. Si le requérant devait requérir une décision, il serait décidé que la demande ne peut être déposée en tant que demande divisionnaire.

IV. Par lettre en date du 27 janvier 1994, le requérant a requis une décision en l'espèce de l'OEB, qui, le 24 mai 1994 a décidé que la demande n° ... ne pouvait être traitée comme demande divisionnaire.

V. Le 7 juillet 1994, le requérant a adressé une lettre qui contenait plusieurs requêtes et qui commençait par la déclaration suivante :

"La présente communication constitue une requête en restitutio in integrum conformément aux dispositions de l'article 122 CBE."

La requête principale présentée dans la lettre était une requête en restitutio in integrum quant au "délai" de dépôt d'une demande divisionnaire prévu par la règle 25(1) CBE.

A titre de **première requête subsidiaire**, la lettre contenait une requête en restitutio in integrum tendant à ce que la demande soit traitée comme si elle avait été déposée à la date à laquelle elle a été reçue par l'Office britannique des brevets.

A titre de **seconde requête subsidiaire**, cette lettre contenait aussi un acte de recours contre la décision du 24 mai 1994 ainsi que, conformément à l'article 108 CBE, le mémoire exposant les motifs du recours. A cet égard, il était précisé ce qui suit :

"Dans le cas où il n'est pas fait droit à la requête en restitutio in integrum, j'informe l'OEB par la présente que le demandeur (...) forme un recours contre la décision de l'OEB du 24 mai 1994 de refuser de traiter la demande comme demande divisionnaire (...). Il était outre indiqué :

"Dans le cas où il est fait droit à la requête en restitutio in integrum, je demande le remboursement de la taxe de recours (...)."

La taxe de recours et la taxe de restitutio in integrum ont été acquittées le 8 juillet 1994.

VI. Zur Untermauerung dieser Anträge machte der Beschwerdeführer geltend, daß die Teilanmeldung aufgrund eines entschuldbaren Irrtums des Leiters der Aktenverwaltung dem britischen Patentamt übermittelt worden sei. Wäre sie unmittelbar beim EPA eingereicht worden, so wäre sie beim Amt am gleichen Tag eingegangen wie das Einverständnis mit der Fassung der Stammanmeldung gemäß Regel 51 (4) EPÜ.

Darüber hinaus behauptete der Beschwerdeführer, daß das Einverständnis eindeutig an die ordnungsgemäße Einreichung einer Teilanmeldung geknüpft gewesen sei. Somit sei eigentlich kein rechtsgültiges Einverständnis mit der Fassung erklärt worden. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr beantragte er mit der Begründung, seitens des EPA hätten insofern wesentliche Verfahrensmängel vorgelegen, als das Einverständnis des Beschwerdeführers mit der Fassung mindestens bis zum Tag des Eingangs der Teilanmeldung beim EPA nicht als endgültig hätte gelten dürfen.

VII. Mit Schreiben vom 6. Juli 1995 bestätigte der Beschwerdeführer diese Anträge und beantragte zusätzlich die Rückzahlung der Wiedereinsetzungsgebühr für den Fall, daß die Juristische Beschwerdekammer die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung beschließen sollte.

VIII. In einer Mitteilung vom 11. September 1995 erklärte die Juristische Beschwerdekammer, daß die Beschwerde dem Schreiben des Beschwerdeführers vom 7. Juli 1994 zufolge offensichtlich unter bestimmten Voraussetzungen eingelegt worden sei, nämlich vorbehaltlich der Zurückweisung des Wiedereinsetzungsantrags, wofür ein anderes Organ des EPA zuständig sei. Eine Beschwerde könne jedoch nicht hilfsweise in Abhängigkeit vom künftigen Ergebnis eines anderen Verfahrens vor dem EPA eingelegt werden. Aber selbst wenn die Beschwerde als eingelegt und zulässig gälte, hätte sie in Anbetracht der Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer bezüglich der Einreichung von Teilanmeldungen offensichtlich keinerlei Aussicht auf Erfolg.

IX. Der Beschwerdeführer plädierte in seiner Erwiderung vom 25. Oktober 1995 dafür, das Schreiben vom 7. Juli 1994 sowohl als selbständigen Wiedereinsetzungsantrag (an die Eingangsstelle) nach Artikel 122 EPÜ als auch als Beschwerde (vor der Juristischen Beschwerdekammer) gegen die vorhergehende Entscheidung der Eingangsstelle zu betrachten.

VI. In support of these requests the appellants submitted that due to an excusable error on the part of the records manager the divisional application was sent to the British Patent Office. If it had directly been filed at the EPO, it would have reached the office on the same date as the approval of the text of the parent application pursuant to Rule 51(4) EPC.

Moreover, it was argued that the approval had clearly been conditional upon a divisional application having been properly filed. Thus, in fact no valid approval of the text had been given. Reimbursement of the appeal fee was requested on the basis that there had been substantial procedural violations on the part of the EPO in that the appellants' approval of the text should not have been deemed final until at least the date the EPO received the divisional application.

VII. In a letter filed on 6 July 1995 the appellants confirmed these requests and additionally requested that, in the event the Legal Board of Appeal decided to set aside the decision under appeal, the fee for re-establishment of rights be refunded.

VIII. On 11 September 1995, the Legal Board of Appeal issued a communication indicating that according to the appellants' letter of 7 July 1994 the appeal appeared to have been filed conditionally, subject to the rejection of the application for re-establishment for which another department of the EPO was competent. However, an appeal could not be filed subsidiarily depending on the future outcome of other proceedings before the EPO. But even if the appeal were considered to have come into existence and to be admissible, it appeared that it would not have any prospect of success in view of the case law of the Legal Board of Appeal with regard to the filing of divisional applications.

IX. In their reply of 25 October 1995, the appellants submitted that the letter of 7 July 1994 should be considered both as an independent application for re-establishment of rights under Article 122 EPC (to the Receiving Section) and as an appeal (to the Legal Board of Appeal) against the previous decision of the Receiving Section.

VI. A l'appui de ces requêtes, le requérant a fait valoir qu'à la suite d'une erreur excusable commise par le responsable de la gestion des dossiers, la demande divisionnaire avait été envoyée à l'Office britannique des brevets. Si elle avait été directement déposée auprès de l'OEB, elle serait parvenue à l'Office à la même date que l'accord sur le texte de la demande initiale visé à la règle 51(4) CBE.

Le requérant a en outre soutenu que cet accord était clairement lié au dépôt en bonne et due forme d'une demande divisionnaire. Ainsi, aucun accord valable n'avait en fait été donné sur le texte. Le remboursement de la taxe de recours a été demandé en raison de vices substantiels de procédure imputables à l'OEB dans la mesure où l'accord du requérant sur le texte n'aurait pas dû être considéré comme définitif au moins jusqu'à la date à laquelle l'OEB a reçu la demande divisionnaire.

VII. Dans une lettre du 6 juillet 1995, le requérant a confirmé ces requêtes et a en outre demandé que la taxe de restitutio in integrum lui soit remboursée dans le cas où la Chambre de recours juridique déciderait d'annuler la décision attaquée.

VIII. Le 11 septembre 1995, la Chambre de recours juridique a émis une notification indiquant qu'il ressortait de la lettre du requérant du 7 juillet 1994 que le recours avait été formé sous la condition que la requête en restitutio in integrum soit rejetée, ce qui relève de la compétence d'une autre instance de l'OEB. Or, un recours ne peut être formé à titre subsidiaire en fonction de l'issue d'une autre procédure en instance devant l'OEB. Même si le recours était considéré comme formé et recevable, il n'aurait aucune chance d'aboutir compte tenu de la jurisprudence de la Chambre de recours juridique en ce qui concerne le dépôt de demandes divisionnaires.

IX. Dans sa réponse en date du 25 octobre 1995, le requérant a allégué que la lettre du 7 juillet 1994 devait être considérée à la fois comme une requête indépendante en restitutio in integrum en application de l'article 122 CBE (destinée à la section de dépôt) et comme un recours (destiné à la Chambre de recours juridique) contre la décision antérieure de la section de dépôt.

X. In einer der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügten zweiten Mitteilung vom 18. März 1996 wies die Juristische Beschwerdekammer auf mehrere Passagen im Schreiben vom 7. Juli 1994 hin, aus denen hervorgehe, daß die Beschwerde an das Ergebnis des bei der Eingangsstelle anhängigen Verfahrens geknüpft sei. Dem Beschwerdeführer wurde mitgeteilt, daß deshalb in der mündlichen Verhandlung zunächst die Frage geklärt werden müsse, ob die Beschwerde zulässig sei.

XI. In einem weiteren Schreiben vom 8. Mai 1996 und in der mündlichen Verhandlung am 10. Juni 1996 stellte der Beschwerdeführer folgende Anträge:

- Bestätigung der Zulässigkeit der Beschwerde und Aussetzung der Entscheidung in der Sache, bis über den bei der Eingangsstelle gestellten Wiedereinsetzungsantrag entschieden sei

- sofortige Prüfung des Wiedereinsetzungsantrags durch die Eingangsstelle

Hinsichtlich des Inhalts der Beschwerde wurde folgendes beantragt:

- Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und Behandlung der europäischen Patentanmeldung Nr. ... als Teilanmeldung

- Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ

XII. In bezug auf die Zulässigkeit der Beschwerde argumentierte der Beschwerdeführer sinngemäß wie folgt:

i) In der Entscheidung J 11/94 sei festgestellt worden, daß Verfahrenserklärungen aus Gründen der Rechtssicherheit eindeutig sein müßten, was - gemäß der Entscheidung J 27/94 - bedeute, daß sie keine Bedingungen enthalten dürften, weil dadurch offenbleibe, wie das EPA weiter zu verfahren habe. Ob eine Verfahrenserklärung eindeutig sei, hänge also davon ab, ob sie so klar sei, daß das EPA danach verfahren könne. Unter den gegebenen Umständen seien die Verfahrenserklärungen des Beschwerdeführers völlig klar und ermöglichten es dem EPA, zu entscheiden, wie weiter zu verfahren sei.

X. In a second communication annexed to the summons to oral proceedings issued on 18 March 1996, the Legal Board pointed to several passages in the letter of 7 July 1994 indicating that the appeal was made conditional upon the outcome of the pending proceedings before the Receiving Section. The appellants were informed that therefore the first issue to be dealt with at the oral proceedings would be the admissibility of the appeal.

XI. In a further letter dated 8 May 1996 and at the oral proceedings of 10 June 1996, the appellants made the following requests:

- that the admissibility of the appeal be upheld and the substantive appeal be stayed pending resolution of the application to the Receiving Section for re-establishment of rights;

- that the application for re-establishment of rights be considered immediately by the Receiving Section.

As to the substance of the appeal, it was requested:

- that the contested decision be set aside and the European patent application No. ... be treated as a divisional application;

- that the appeal fee be reimbursed pursuant to Rule 67 EPC.

XII. In support of the admissibility of the appeal the appellants presented substantially the following arguments:

(i) In decision J 11/94 it was found that for reasons of legal certainty any declaration regarding procedure must be unambiguous which - according to the decision J 27/94 - implies that such declaration must not be subject to any condition leaving it unclear whether or not the EPO could proceed further on the basis thereof. Thus, the test for whether a procedural declaration is or is not unambiguous is whether the declaration was clear enough for the EPO to proceed on the basis thereof. In the circumstances of the present case, the appellants' procedural declarations were perfectly clear enabling the EPO to proceed further on the basis thereof.

X. Dans une seconde notification jointe à la citation à la procédure orale et émise le 18 mars 1996, la Chambre de recours juridique a fait référence à plusieurs passages de la lettre du 7 juillet 1994, d'où il ressort que le recours était formé sous réserve du résultat de la procédure en instance devant la section de dépôt. Le requérant a été informé que la première question à examiner lors de la procédure orale était donc celle de la recevabilité du recours.

XI. Dans une autre lettre, datée du 8 mai 1996, ainsi que lors de la procédure orale tenue le 10 juin 1996, le requérant a demandé que :

- la recevabilité du recours soit confirmée et la décision quant au fond suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en restitutio integrum présentée auprès de la section de dépôt, et que

- la requête en restitutio in integrum soit immédiatement examinée par la section de dépôt.

En ce qui concerne le contenu du recours, il a demandé que :

- la décision attaquée soit annulée et la demande de brevet européen n° ... traitée comme demande divisionnaire, et que

- la taxe de recours soit remboursée en application de la règle 67 CBE.

XII. A l'appui de la recevabilité du recours, le requérant a essentiellement développé les arguments suivants :

i) Dans la décision J 11/94, il a été constaté que dans l'intérêt de la sécurité juridique, les actes de procédure doivent être sans équivoque, c'est-à-dire - conformément à la décision J 27/94 - qu'ils ne peuvent être assortis de conditions, quelles qu'elles soient, qui ne permettraient pas à l'OEB de savoir sans doute possible comment il devra poursuivre de la procédure. Ainsi, l'examen permettant de savoir si un acte de procédure est ou non équivoque, consiste à vérifier s'il est assez clair pour permettre à l'OEB de poursuivre la procédure. Dans les circonstances de l'espèce, les actes de procédure du requérant étaient parfaitement clairs et ont mis l'OEB en mesure de savoir comment poursuivre la procédure.

ii) Die Frage der Eindeutigkeit müsse von etwaigen Überlegungen in einer Verfahrenserklärung unterschieden werden, die sich auf die Reihenfolge bezögen, in der mehrere Anträge vom EPA geprüft werden sollten. Diese Unterscheidung komme auch in der Praxis des EPA bei der Prüfung von Haupt- und Hilfsanträgen zum Ausdruck. Unter den gegebenen Umständen liege es deshalb auf der Hand, daß der Beschwerdeführer mit dem Begriff "Hilfsantrag" die Reihenfolge meine, in der die Anträge geprüft werden sollten. Mit diesem Begriff habe er die in diesem Zusammenhang übliche Terminologie verwendet.

iii) Der Erhalt einer Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ könne es für den Anmelder erforderlich machen, mehrere parallele Anträge zu stellen, die unterschiedliche Organe des EPA betreffen. Das Übereinkommen enthalte keine Bestimmung, der zufolge diese Anträge getrennt zu stellen seien.

iv) Das Übereinkommen lege die Mindestanforderungen für die Einlegung einer zulässigen Beschwerde fest. Alle diese Anforderungen seien im vorliegenden Fall erfüllt worden. Zusätzliche, im Übereinkommen nicht vorgesehene Auflagen widersprächen dem Grundsatz des Vertrauensschutzes.

#### Entscheidungsgründe

1. Der Beschwerdeführer behauptet, daß trotz der Einreichung seiner Beschwerde in Form eines Hilfsantrags alle im Übereinkommen für die Einreichung einer zulässigen Beschwerde vorgesehenen Anforderungen erfüllt worden seien.

2. Nach Regel 65 EPÜ ist eine Beschwerde als unzulässig zu verwerfen, wenn sie nicht den Artikeln 106 bis 108 EPÜ sowie den Regeln 1 (1) und 64 b) EPÜ entspricht, sofern die Mängel nicht bis zum Ablauf der nach Artikel 108 EPÜ maßgebenden Frist beseitigt worden sind.

3. Insbesondere in Regel 64 b) EPÜ ist angegeben, was die Beschwerdeschrift vor Ablauf der Zweimonatsfrist gemäß Artikel 108 EPÜ mindestens enthalten muß. Dieser Regel zufolge braucht der Umfang der Beschwerde in der Beschwerdeschrift nicht ausdrücklich angegeben zu werden (siehe z. B. Entscheidungen T 32/81, ABI. EPA 1982, 225; T 7/81, ABI. EPA 1983, 98; T 85/88). Allerdings stellt die Entrichtung der

(ii) The test referred to above is to be distinguished from any consideration in a procedural declaration which relates to the order in which several requests should be considered by the EPO. This distinction is illustrated by the practice of the EPO in relation to the consideration of main and subsidiary requests. In the present circumstances it was therefore clear that the appellants intended the expression "subsidiary request" to relate to the order in which the requests should be considered. By the use of this expression the appellants used the terminology accepted in that context.

(iii) The receipt of a notification pursuant to Rule 69(1) EPC may make it necessary for the applicant to file several parallel requests concerning different departments of the EPO. However, there is no provision in the Convention requiring that those requests be filed separately.

(iv) The Convention sets out the minimum requirements for filing an admissible appeal. All these requirements had been met in the present case. It would be against the principle of good faith to impose additional requirements which are not foreseen in the Convention.

#### Reasons for the decision

1. The appellants maintain that, in spite of their having filed the appeal in the form of a subsidiary request, all the requirements foreseen by the Convention for filing an admissible appeal have been met.

2. According to Rule 65 EPC, an appeal is to be rejected as inadmissible if it does not comply with Articles 106 to 108 EPC and with Rules 1(1) and 64(b) EPC unless each deficiency has been remedied before the relevant time limit laid down in Article 108 EPC has expired.

3. Rule 64(b) EPC, in particular, sets out the minimum content required in a notice of appeal before the expiry of the 2-month time limit of Article 108 EPC. It is not necessary, under this Rule, that the scope of the appeal be expressly stated in the notice of appeal (see eg decisions T 32/81, OJ EPO 1982, 225; T 7/81, OJ EPO 1983, 98; T 85/88). However, the payment of an appeal fee does not in itself constitute the valid filing

ii) Il convient de distinguer entre l'examen évoqué ci-dessus et d'éventuelles considérations exposées dans un acte de procédure et concernant l'ordre dans lequel l'OEB devrait examiner les requêtes. Cette distinction est opérée dans la pratique par l'OEB lors de l'examen de la requête principale et des requêtes subsidiaires. Il était donc évident, en l'espèce, que pour le requérant, l'expression "requête subsidiaire" visait l'ordre dans lequel les requêtes devaient être examinées. En employant cette expression, le requérant a utilisé une terminologie en usage dans ce contexte.

iii) La réception d'une notification selon la règle 69(1) CBE peut nécessiter de la part du demandeur qu'il présente plusieurs requêtes parallèles concernant différentes instances de l'OEB. La Convention ne contient cependant aucune disposition exigeant que ces requêtes soient présentées séparément.

iv) La Convention fixe les exigences minimales requises pour former un recours recevable. Toutes ces exigences ont été remplies en l'espèce. Imposer des conditions supplémentaires non prévues par la Convention serait contraire au principe de la confiance légitime.

#### Motifs de la décision

1. Le requérant soutient que, bien qu'il ait introduit ce recours sous la forme d'une requête subsidiaire, toutes les exigences prévues par la Convention pour la formation d'un recours recevable ont été remplies.

2. Conformément à la règle 65 CBE, un recours doit être rejeté comme irrecevable s'il n'est pas conforme aux exigences des articles 106 à 108 CBE et à celles de la règle 1(1) et de la règle 64 b) CBE, à moins qu'il n'ait été remédié aux irrégularités avant l'expiration, selon le cas, de l'un ou l'autre des délais fixés à l'article 108 CBE.

3. La règle 64 b) CBE, en particulier, fixe le contenu minimal d'un acte de recours avant l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 108 CBE. Selon cette règle, il n'est pas nécessaire que l'étendue du recours soit expressément indiquée dans l'acte de recours (voir p.ex. décisions T 32/81 JO OEB 1982, 225 ; T 7/81, JO OEB 1983, 98; T 85/88). Cependant, seul le paiement de la taxe de recours ne constitue pas une forma-

Beschwerdegebühr allein keine rechtswirksame Einlegung einer Beschwerde dar, sofern nicht gleichzeitig eine Beschwerdeschrift mit der ausdrücklichen Erklärung eingereicht wird, daß Beschwerde eingelegt werden soll (siehe Entscheidungen J 19/90, Nr. 2.1 ff. der Entscheidungsgründe, im ABI. EPA nicht veröffentlicht; T 371/92, Nr. 3.5 der Entscheidungsgründe, ABI. EPA 1995, 324).

4. Eines der Hauptziele des Artikels 108 Satz 1 und der Regel 64 b) EPÜ besteht darin, für Rechtssicherheit in der Frage zu sorgen, ob eine Entscheidung des EPA angefochten wird. Eine Beschwerdeschrift darf deshalb nicht offenlassen oder Zweifel daran aufkommen lassen, ob ein Beteiligter eine Entscheidung mit der Beschwerde anfechten will. Wichtig ist dies nicht nur in Anbetracht der Frist gemäß Artikel 108 Satz 1 EPÜ und der weiteren Schritte, die die erste Instanz gemäß Artikel 109 EPÜ unternehmen muß, sondern auch und vor allem in Anbetracht der Tatsache, daß anhängige Beschwerden gemäß Artikel 106 (1) letzter Satz EPÜ aufschiebende Wirkung haben, wodurch Rechte Dritter berührt werden können.

Diese Auslegung stimmt überein mit den vorbereitenden Dokumenten zum EPÜ bezüglich der Einführung der Zweimonatsfrist nach Artikel 108 Satz 1 EPÜ für die Einlegung einer Beschwerde. Es wurde in diesem Zusammenhang geltend gemacht, daß "die übrigen Beteiligten, wie auch die Öffentlichkeit, ein natürliches Interesse daran [haben], so rasch wie möglich zu erfahren, ob die Entscheidung des Patentamts bekämpft wird oder nicht" (siehe Stellungnahmen zu den vorbereiteten Dokumenten: M/15, Nr. 49 und M/21, Nr. 9).

Eine Beschwerdeschrift entspricht also nur dann Artikel 108 Satz 1 und Regel 64 b) EPÜ, wenn in ihr die **definitive** Absicht zum Ausdruck kommt, eine beschwerdefähige Entscheidung anzufechten.

5. Im vorliegenden Fall stellte das Schreiben des Beschwerdeführers vom 7. Juli 1994 (siehe Nr. V) in erster Linie einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 EPÜ dar, während die Beschwerde als "zweiter Hilfsantrag" eingelegt wurde.

Nach der Praxis des EPA wird ein Hilfsantrag in der Regel als Antrag betrachtet, der erst dann zum Tragen

of an appeal unless accompanied by a notice of appeal containing an explicit declaration of the intention to file an appeal (see decisions J 19/90, points 2.1 ff of the reasons, not published in the OJ EPO; T 371/92, point 3.5 of the reasons, OJ EPO 1995, 324).

4. One of the main objects of the provisions of Article 108, first sentence, and Rule 64(b) EPC is to provide legal certainty as to whether or not a decision of the EPO is contested. A notice of appeal must not therefore raise or leave doubts whether a party indeed wished to contest a decision by means of an appeal. This is not only important in view of the time limit under Article 108 EPC, first sentence, and the further steps to be taken by the first instance under Article 109 EPC but, in particular, in view of the suspensive effect of pending appeals according to Article 106(1) EPC, last sentence, which may affect the rights of third parties.

This interpretation is in line with the preparatory documents of the EPC concerning the adoption of the 2-month period under Article 108 EPC, first sentence, for filing the notice of appeal. It was argued in this context that "any other party to the case, as well as the general public, have a natural interest in knowing as soon as possible whether the decision of the EPO is contested or not" (see Comments on the preparatory documents: M/15, No. 49, and M/21, No. 9).

Thus, for a notice of appeal to comply with Article 108, first sentence, and Rule 64(b) EPC, it must express the **definite** intention to contest an appealable decision.

5. In the circumstances of the present case, the appellants' letter dated 7 July 1994 (see point V, above) constituted first and foremost an application for re-establishment of rights under the provisions of Article 122 EPC, whereas the appeal was filed as a "second subsidiary request".

In the practice before the EPO, a subsidiary (or auxiliary) request is generally considered as a request which

tion valable du recours, à moins que le paiement soit accompagné d'un acte de recours contenant une déclaration explicite de la volonté de former un recours (voir décisions J 19/90, points 2.1 et suivants des motifs (non publiée au JO OEB) ; T 371/92, point 3.5 des motifs, JO OEB 1995, 324).

4. L'un des principaux objectifs des dispositions de l'article 108, première phrase et de la règle 64 b) CBE est de conférer une sécurité juridique quant à la question de savoir si une décision de l'OEB est attaquée ou non. Un acte de recours ne doit donc pas susciter ou laisser planer des doutes sur la question de savoir si une partie souhaite effectivement attaquer une décision par un recours. Cela importe non seulement eu égard au délai prévu à l'article 108, première phrase CBE et aux autres mesures que la première instance doit prendre en application de l'article 109 CBE, mais aussi et surtout eu égard à l'effet suspensif que produisent les recours en instance conformément à l'article 106(1), dernière phrase CBE, ce qui peut porter atteinte aux droits des tiers.

Cette interprétation est conforme aux documents préparatoires de la CBE concernant l'adoption du délai de deux mois disponible pour former un recours, conformément à l'article 108, première phrase CBE. A cet égard, il a été allégué que "toute autre partie à la procédure de même que le public en général, ont un intérêt naturel à savoir le plus tôt possible si la décision de l'OEB est contestée ou non" (cf. prises de position sur les documents préparatoires : M/15, point 49, et M/21, point 9).

Ainsi, pour qu'un acte de recours soit conforme à l'article 108, première phrase et à la règle 64 b) CBE, il doit exprimer l'intention définitive d'attaquer une décision susceptible de recours.

5. Dans les circonstances de l'espèce, la lettre du requérant datée du 7 juillet 1994 (cf. point V supra) constituait en tout premier lieu une requête en restitutio in integrum en application des dispositions de l'article 122 CBE, le recours étant déposé en tant que "seconde requête subsidiaire".

Dans la pratique de l'OEB, une requête subsidiaire est généralement considérée comme une requête qui

kommt, wenn der Hauptantrag (und etwaige vorangegangene Hilfsanträge) für nicht gewährbar erklärt wird (siehe z. B. Entscheidung T 153/85, Nr. 2.1 b der Gründe, ABl. EPA 1988, 1).

Die Erklärung des Beschwerdeführers, daß er gegen die Entscheidung der Eingangsstelle vom 24. Mai 1994 "für den Fall, daß dem Wiedereinsetzungsantrag nicht stattgegeben wird", Beschwerde einlege, steht denn auch im Einklang mit der allgemein anerkannten Terminologie und Praxis im Zusammenhang mit Hilfsanträgen.

6. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Rechtsfrage, ob die Erklärungen des Beschwerdeführers in seinem Schreiben vom 7. Juli 1994 eine Beschwerde darstellen, die, wie unter Nummer 4 erläutert, die Erfordernisse des Artikels 108 und der Regel 64 b) EPÜ erfüllt.

6.1 Nach Auffassung der Kammer kann das Schreiben des Beschwerdeführers nur so verstanden werden, daß seine Beschwerde nur dann geprüft werden soll, wenn der Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gemäß dem Haupt- und dem ersten Hilfsantrag nicht erfolgreich ist.

6.2 Die Kammer teilt die Auffassung des Beschwerdeführers nicht, daß sich der Hauptantrag und die Hilfsanträge lediglich auf die "Reihenfolge" beziehen, in der sie vom EPA behandelt werden sollen. In Übereinstimmung mit der vorstehend erwähnten Praxis des EPA kann ein Hilfsantrag in der Regel nicht berücksichtigt werden, wenn dem Hauptantrag oder einem vorrangigen Hilfsantrag stattgegeben wird. Verfahrensbeteiligte können (ebenso wie Dritte) nie sicher sein, ob ein Hilfsantrag überhaupt zum Tragen kommt. Somit kommt in einer Beschwerde, die als Hilfsantrag eingelegt wird, d. h. unter der Bedingung, daß einem Hauptantrag von der ersten Instanz nicht stattgegeben wird, nicht die definitive (sondern nur eine bedingte) Absicht eines Beteiligten zum Ausdruck, Beschwerde einzulegen.

6.3 Dies wird durch den weiteren Antrag des Beschwerdeführers bestätigt, die Beschwerdegebühr solle zurückgezahlt werden, wenn dem Wiedereinsetzungsantrag von der ersten Instanz stattgegeben werde, was zweifelsfrei bedeutet, daß in diesem Fall die Beschwerde als nicht eingelegt gelten soll.

is contingent upon the main request (and possible preceding subsidiary requests) being held to be unallowable (see eg decision T 153/85, point 2.1.b of the reasons, OJ EPO 1988, 1).

Indeed, the appellants' own statement that they appealed against the decision dated 24 May 1994 of the Receiving Section "in the event the application for restoration is not allowed", is in agreement with the accepted terminology and practice in connection with subsidiary requests.

6. Against this background the legal issue arises whether or not the appellants' declarations in the letter dated 7 July 1994 constituted a notice of appeal complying with the requirements pursuant to Article 108 and Rule 64(b) EPC as set out in point 4, above.

6.1 In the Board's view the appellants' letter cannot be understood otherwise than that they wished to have their appeal considered only if the application for re-establishment of rights according to the main and first subsidiary requests was not successful.

6.2 The Board does not share the appellants' view that main and subsidiary requests merely relate to the "order" in which the requests are to be proceeded with by the EPO. According to the practice of the EPO referred to above, a subsidiary request cannot, normally, be considered if the main request or a higher ranking subsidiary request is allowed. A party to the proceedings (as well as third parties) can never be sure whether a subsidiary request will become relevant at all. Thus, an appeal filed as subsidiary request, ie on the condition that a main request is not allowed by the first instance, does not express the definite (but only a conditional) intention of a party to appeal.

6.3 This is confirmed by the appellants' further request that the appeal fee be refunded if the application for re-establishment were to be allowed by the first instance which clearly implies that, in that case, the appeal should not be deemed to have been filed.

ne joue que s'il n'est pas fait droit à la requête principale (et aux éventuelles requêtes subsidiaires qui la précèdent) (voir p.ex. décision T 153/85, point 2.1 b) des motifs, JO OEB 1988, 1).

En fait, la déclaration du requérant selon laquelle il formait un recours contre la décision du 24 mai 1994 de la section de dépôt "dans le cas où il n'est pas fait droit à la requête en restitutio in integrum", est conforme à la terminologie et à la pratique en usage en ce qui concerne les requêtes subsidiaires.

6. Dans ce contexte, la question de droit se pose de savoir si les déclarations que le requérant a faites dans sa lettre du 7 juillet 1994 constituent ou non un recours répondant aux exigences de l'article 108 et de la règle 64 b) CBE, comme indiqué au point 4 ci-dessus.

6.1 Pour la Chambre, la lettre du requérant ne saurait être comprise qu'en ce sens que celui-ci souhaite ne voir son recours examiné que s'il n'est pas fait droit à la requête en restitutio in integrum selon la requête principale et la première requête subsidiaire.

6.2 La Chambre ne partage pas l'avis du requérant selon lequel la requête principale et les requêtes subsidiaires concernent simplement "l'ordre" dans lequel elles doivent être traitées par l'OEB. Suivant la pratique de l'OEB susmentionnée, une requête subsidiaire ne peut normalement être prise en considération s'il est fait droit à la requête principale ou à une requête subsidiaire prééminente. Une partie à la procédure (de même qu'un tiers) ne peut jamais être sûre qu'une requête subsidiaire vienne à jouer. Ainsi, un recours formé en tant que requête subsidiaire, c'est-à-dire sous réserve qu'il ne soit pas fait droit à une requête principale en première instance, n'exprime pas l'intention définitive (mais simplement une intention conditionnelle) d'une partie à former un recours.

6.3 Cela est confirmé par la requête suivante du requérant, selon laquelle la taxe de recours devrait être remboursée dans le cas où il n'est pas fait droit à la requête en restitutio in integrum en première instance, ce qui implique clairement que, dans ce cas, le recours ne doit pas être considéré comme formé.

6.4 Entgegen dem Vorbringen des Beschwerdeführers ermöglichte es seine Verfahrenserklärung dem EPA nicht, zu entscheiden, wie weiter zu verfahren sei. Insbesondere bleibt unklar, ob die erste Instanz das Verfahren nach Artikel 109 EPÜ (Abhilfe) ohne vorherige Prüfung des Hauptantrags des Beschwerdeführers hätte fortsetzen oder ob sie diesen Antrag hätte prüfen sollen, ohne die für die Abhilfe vorgeschriebenen Fristen zu berücksichtigen.

6.5 Das vorstehend erwähnte Schreiben des Beschwerdeführers genügt somit nicht den Anforderungen des Artikels 108 und der Regel 64 b) EPÜ an eine Beschwerde. Infolgedessen muß die Beschwerde nach Regel 65 EPÜ als unzulässig verworfen werden.

7. Auch die übrigen vom Beschwerdeführer vorgebrachten Argumente haben die Kammer nicht überzeugt.

7.1 Bei der vom Beschwerdeführer vorgeschlagenen Prüfung, ob eine Verfahrenserklärung eindeutig ist, wird nicht berücksichtigt, daß eine Beschwerdeschrift es nicht nur dem EPA ermöglichen muß, zu entscheiden, wie weiter zu verfahren ist, sondern daß sie auch für die Öffentlichkeit, die von der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde betroffen sein kann, klar und eindeutig sein muß. Wie vorstehend erläutert, haben jedoch die in Frage stehenden Verfahrenserklärungen keines dieser Erfordernisse erfüllt.

7.2 Die Kammer räumt ein, daß es Fälle geben mag, in denen "parallele" Anträge, die unterschiedliche Organe des EPA betreffen, in ein und demselben Schreiben gestellt werden können. Darum geht es hier aber nicht. Wie vorstehend ausgeführt, wurden der Wiedereinsetzungsantrag und die Beschwerde im vorliegenden Fall nicht als "parallele" Anträge, sondern eindeutig als Haupt- und als Hilfsantrag gestellt.

8. Da die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen ist, kann sie nicht in der Sache geprüft werden.

Damit entfällt auch die Rechtsgrundlage für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

9. Um jeglichem Mißverständnis vorzubeugen, wird darauf hingewiesen, daß sich diese Entscheidung nur auf die vom Beschwerdeführer mit

6.4 Contrary to the appellants' submissions, their procedural declaration did not enable the EPO to proceed further on the basis thereof. In particular, it remains unclear whether the first instance should have proceeded under Article 109 EPC (interlocutory revision) without previously considering the appellants' main request or should have dealt with the appellants' main request without considering the time limits prescribed for interlocutory revision.

6.5 Thus, the appellants' letter referred to above does not comply with the requirements provided by Article 108 and Rule 64(b) EPC for a notice of appeal. Consequently, the appeal has to be rejected as inadmissible under Rule 65 EPC.

7. None of the other arguments put forward by the appellants have convinced the Board either.

7.1 The test proposed by the appellants for whether a procedural declaration is or is not ambiguous does not take into account that a notice of appeal must not only allow the EPO to proceed on its basis but, in particular, be clear and unambiguous to the public which may be affected by the suspensive effect of the appeal. However, as set out above, the procedural declarations in question did not comply with any of these requirements.

7.2 The Board accepts that there may be situations in which "parallel" requests concerning different departments of the EPO can be filed in one and the same letter. However, the issue is not relevant here. As set out above, the application for re-establishment and the appeal were not, in the present case, filed as "parallel" requests but clearly as main and subsidiary requests.

8. Since the appeal must be rejected as inadmissible, it cannot be considered as to the substance.

For the same reason there is no legal basis for ordering reimbursement of the appeal fee.

9. In order to avoid any misunderstanding, it is pointed out that the present decision only refers to the appellants' appeal filed as "second

6.4 Contrairement à l'argumentation du requérant, son acte de procédure ne permettait pas à l'OEB de savoir comment poursuivre la procédure. En particulier, il n'apparaît pas clairement si la première instance aurait dû poursuivre la procédure conformément à l'article 109 CBE (révision préjudicielle) sans examiner préalablement la requête principale du requérant ou si elle aurait dû traiter celle-ci sans prendre en considération les délais applicables à la révision préjudicielle.

6.5 Ainsi, la lettre du requérant susmentionnée n'est pas conforme aux exigences de l'article 108 et de la règle 64 b) CBE relatives à l'acte de recours. En conséquence, le recours doit être rejeté comme irrecevable en application de la règle 65 CBE.

7. Les autres arguments avancés par le requérant n'ont pas davantage emporté la conviction de la Chambre.

7.1 Le critère proposé par le requérant pour savoir si un acte de procédure est ou non équivoque ne tient pas compte du fait qu'un acte de recours doit non seulement permettre à l'OEB de savoir comment poursuivre la procédure, mais aussi, en particulier, être clair et non équivoque aux yeux du public, qui peut être affecté par l'effet suspensif du recours. Or, comme indiqué ci-dessus, l'acte en question ne répondait à aucune de ces exigences.

7.2 La Chambre reconnaît qu'il peut exister des situations où des requêtes "parallèles" concernant différentes instances de l'OEB peuvent être présentées dans une seule et même lettre. En l'espèce, la question n'est pas là. Comme précisé plus haut, la requête en restitutio in integrum et le recours n'avaient pas été formés, dans la présente affaire, à titre de requêtes "parallèles" mais, sans ambiguïté aucune, à titre de requête principale et de requêtes subsidiaires.

8. Le recours devant être rejeté comme irrecevable, il ne peut être examiné quant au fond.

Pour la même raison, il n'y a pas de fondement juridique pour ordonner le remboursement de la taxe de recours.

9. Pour éviter tout malentendu, il est précisé que la présente décision ne concerne que le recours que le requérant a formé en tant que



Schreiben vom 7. Juli 1994 als "zweiter Hilfsantrag" eingelegte Beschwerde bezieht. Der Hauptantrag und der erste Hilfsantrag, die in diesem Schreiben gestellt worden sind und bei denen es sich um einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 EPÜ handelt, sind weiterhin anhängig und müssen vom zuständigen Organ des EPA bearbeitet werden.

**Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die Beschwerde wird als unzulässig verworfen.

subsidiary request" in the letter of 7 July 1994. The main request and the first subsidiary request contained in that letter constituting an application for re-establishment under Article 122 EPC are still pending and will have to be dealt with by the competent department of the EPO.

**Order**

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

The appeal is rejected as inadmissible.

"seconde requête subsidiaire", par sa lettre du 7 juillet 1994. La requête principale et la première requête subsidiaire, qui ont été présentées dans cette lettre et qui constituent une requête en restitutio in integrum en vertu de l'article 122 CBE, sont toujours pendantes et devront être traitées par l'instance compétente de l'OEB.

**Dispositif**

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

Le recours est rejeté comme irrecevable.