

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Juristischen
Beschwerdekammer 3.1.1
vom 10. März 1997
J 29/94 – 3.1.1
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: J.-C. Saisset
Mitglieder: R. E. Teschemacher
S. C. Perryman

**Anmelder: González García,
Luis Emilio**

**Stichwort: Rücknahmefiktion/
GONZALEZ GARCIA**

Artikel: 110, 121, 122 EPÜ

**Schlagwort: "Weiterbehandlung und
Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand (nein) – Antrag nicht frist-
gerecht" – "Fiktion der Rücknahme
der Anmeldung (ja)"**

Leitsatz:

*Eine Rücknahmefiktion nach Artikel 110 (3) EPÜ tritt ein, wenn in einem Ex-parte-Beschwerdeverfahren ein Bescheid nach Artikel 110 (2) EPÜ unbeantwortet bleibt, auch wenn in der angefochtenen Entscheidung nicht die Anmeldung, sondern nur ein bestimmter Antrag zurückge-
wiesen wurde.*

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 93 201 692.6 wurde am 11. Juni 1993 unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 12. Juni 1992 eingereicht. In Feld 33 des Erteilungsantrags waren vier Staaten benannt.

II. In einem Schreiben vom 14. Oktober 1993 wurde beantragt, daß auf der Grundlage der Regel 88 EPÜ Italien als benannter Vertragsstaat zusätzlich aufgenommen wird. Die Eingangsstelle wies in einer Entscheidung vom 20. Juli 1994 diesen Antrag und zwei weitere damit verbundene Anträge zurück. Die Entscheidung wurde damit begründet, daß die Erfordernisse für eine Berichtigung nach Regel 88 EPÜ nicht erfüllt seien und es keine Rechtsgrundlage für eine verspätete Zahlung der Benennungsgebühr gebe.

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Legal Board of
Appeal 3.1.1 dated
10 March 1997
J 29/94 – 3.1.1
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

Chairman: J.-C. Saisset
Members: R. E. Teschemacher
S. C. Perryman

**Applicant: González García,
Luis Emilio**

**Headword: Deemed withdrawal/
GONZALEZ GARCIA**

Article: 110, 121, 122 EPC

**Keyword: "Further processing and
re-establishment of rights (no) –
request out of time" – "Deemed
withdrawal of the application (yes)"**

Headnote

Deemed withdrawal of the application pursuant to Article 110(3) EPC applies in the case of a failure to reply to a communication pursuant to Article 110(2) EPC in ex parte appeal proceedings, even where the decision under appeal did not refuse the application, but only a particular request.

Summary of facts and submissions

I. European patent application No. 93 201 692.6 was filed on 11 June 1993 claiming priority of 12 June 1992. Four states were designated in Section 33 of the request for grant form.

II. In a letter dated 14 October 1993, it was requested that Italy be added as a Contracting State on the basis of Rule 88 EPC. The Receiving Section issued a decision dated 20 July 1994 rejecting this request and two further related requests. The reason given was that the requirements for a correction under Rule 88 EPC were not fulfilled and that there was no legal basis for a late payment of the designation fee.

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours juridique 3.1.1, en
date du 10 mars 1997
J 29/94 – 3.1.1
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : J.-C. Saisset
Membres : R.E. Teschemacher
S.C. Perryman

**Demandeur: González García,
Luis Emilio**

**Référence : demande réputée retirée/
GONZALEZ GARCIA**

Article : 110, 121, 122 CBE

**Mot-clé : "Poursuite de la procédure
et rétablissement des droits (non) –
requête non présentée dans les
délais" – demande réputée retirée
(oui)"**

Sommaire

Lorsque, dans une procédure de recours ex parte, le requérant omet de répondre à une notification établie conformément à l'article 110(2) CBE, sa demande est réputée retirée en vertu de l'article 110(3) CBE, même si la décision qu'il attaquait ne rejetait pas la demande, mais seulement une requête particulière.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 93 201 692.6 revendiquant une priorité en date du 12 juin 1992 a été déposée le 11 juin 1993. Quatre Etats étaient désignés dans la rubrique 33 du formulaire de requête en délivrance.

II. Dans une lettre en date du 14 octobre 1993, le demandeur, se fondant sur la règle 88 CBE, a présenté une requête en vue d'obtenir que l'Italie figure également parmi les Etats contractants qu'il avait désignés. Le 20 juillet 1994, la section de dépôt a décidé de rejeter cette requête, ainsi que deux autres requêtes connexes, au motif que les conditions requises à la règle 88 CBE pour la correction d'une pièce de la demande n'étaient pas remplies et que les textes ne prévoyaient pas la possibilité d'acquiescer tardivement une taxe de désignation.

III. Der Anmelder legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein und verfolgte seinen Antrag auf Berichtigung weiter. In einem Bescheid vom 8. Juni 1995, in dem ausdrücklich darauf hingewiesen wurde, daß er aufgrund von Artikel 110 (2) EPÜ ergehe, wurde der Beschwerdeführer darauf hingewiesen, daß die Berichtigung offensichtlich im Widerspruch zur bisherigen Rechtsprechung stehe, wonach das Versäumnis der Zahlung einer Benennungsgebühr nicht auf der Grundlage von Regel 88 Satz 1 EPÜ berichtigt werden kann. Er wurde aufgefordert, seine Stellungnahme zu dem Bescheid innerhalb einer Frist von zwei Monaten einzureichen. Auf Antrag des Beschwerdeführers wurde diese Frist um zwei Monate verlängert. Nachdem keine Antwort eingegangen war, wurde der Beschwerdeführer in einem Bescheid vom 20. Dezember 1995 darüber unterrichtet, daß die Anmeldung nach Artikel 110 (3) EPÜ als zurückgenommen gilt.

IV. In einem am 1. März 1996 eingegangenen Telefax beantragte der Beschwerdeführer die Weiterbehandlung nach Artikel 121 EPÜ. Gleichzeitig entrichtete er die entsprechende Gebühr und antwortete auf den Bescheid nach Artikel 110 (2) EPÜ, indem er beantragte, die Berichtigung der Benennung zuzulassen; andernfalls solle die Anmeldung ohne die Benennung Italiens weiterbehandelt werden.

V. In einem weiteren Bescheid vom 21. März 1996 wurde dem Beschwerdeführer mitgeteilt, es sei damit zu rechnen, daß der Weiterbehandlungsantrag als unzulässig behandelt werde, da er nicht fristgerecht eingegangen sei. In seiner am 1. Juli 1996 eingegangenen Stellungnahme beantragte der Beschwerdeführer die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand in bezug auf die Frist für die Stellung des Weiterbehandlungsantrags. Er legte dar, daß der Wiedereinsetzungsantrag innerhalb der Frist nach Artikel 122 (2) EPÜ eingereicht werde, da das der Einhaltung der Frist entgegenstehende Hindernis bis zum Ende der verlängerten Frist für die Einreichung einer Stellungnahme nicht weggefallen sei. Hilfsweise brachte er vor, daß er die Beschwerde noch zurückziehen könne, was zur Folge hätte, daß die angefochtene Entscheidung rechtskräftig würde und die Anmeldung für die benannten Staaten mit Ausnahme Italiens weiterverfolgt werden könnte.

III. The Applicant appealed against this decision, pursuing the request for correction. In a communication dated 8 June 1995, stating expressly that it was made pursuant to Article 110(2) EPC, the Appellant was informed that the correction seemed to be contrary to the case law according to which the omission to pay a designation fee cannot be corrected on the basis of Rule 88, first sentence, EPC. He was invited to file his observations on the communication within a period of two months. On the Appellant's request this period was extended by two months. Since no reply was received, the Appellant was informed in a communication dated 20 December 1995 that the application was deemed to be withdrawn under Article 110(3) EPC.

IV. In a fax received on 1 March 1996, the Appellant requested further processing according to Article 121 EPC. At the same time he paid the relevant fee and replied to the communication pursuant to Article 110(2) EPC, requesting that the correction of the designation be allowed, and in the alternative that the application be prosecuted without the designation of Italy.

V. In a further communication, dated 21 March 1996, the Appellant was informed that it was to be envisaged that the request for further processing would be treated as inadmissible, since it had been received out of time. In his observations received on 1 July 1996, the Appellant requested restitutio in integrum in respect of the time limit for requesting further processing. He submitted that the request for re-establishment was filed within the time limit under Article 122(2) EPC because the cause of non-compliance with the time limit had not been removed until the end of the extended time limit for filing observations. Alternatively, he submitted that he could still withdraw the appeal with the effect that the decision under appeal would become final and the application could proceed for the designated states except Italy.

III. Le demandeur s'est pourvu contre cette décision et a maintenu sa requête en correction. Par notification en date du 8 juin 1995, établie conformément à l'article 110(2) CBE, ainsi que l'auteur de cette notification le précisait expressément, le requérant a été informé que la correction qu'il avait demandée paraissait aller à l'encontre de la jurisprudence, laquelle considérait qu'il n'était pas possible de remédier au défaut de paiement d'une taxe de désignation par le biais d'une correction apportée à la demande en vertu de la règle 88, première phrase CBE, et il a été invité à présenter ses observations sur cette notification dans un délai de deux mois. A la demande du requérant, ce délai a été prolongé de deux autres mois. Le requérant n'ayant pas présenté d'observations, l'Office l'a informé, dans une notification en date du 20 décembre 1995, que sa demande était réputée retirée en vertu de l'article 110(3) CBE.

IV. Dans une télécopie reçue le 1^{er} mars 1996, le requérant a présenté une requête en poursuite de la procédure en application de l'article 121 CBE, en acquittant la taxe correspondante. Dans le même temps, il a répondu à la notification établie conformément à l'article 110(2) CBE en demandant qu'on l'autorise à corriger les désignations qu'il avait effectuées, ou sinon, à poursuivre la procédure relative à la demande, sans que dans cette demande l'Italie figure sur la liste des Etats désignés.

V. Dans une nouvelle notification en date du 21 mars 1996, le requérant a été informé qu'il était à craindre que sa requête en poursuite de la procédure ne soit jugée irrecevable, puisqu'elle n'avait pas été reçue dans les délais. Dans ses observations parvenues à l'Office le 1^{er} juillet 1996, le requérant a demandé à bénéficier de la restitutio in integrum quant au délai de présentation de cette requête en poursuite de la procédure. Il a fait valoir que sa requête en restitutio in integrum était bien présentée dans le délai prévu à l'article 122(2) CBE, car l'empêchement qui avait fait qu'il n'avait pu respecter le délai de présentation de la requête en poursuite de la procédure n'avait cessé qu'après l'expiration du délai prorogé de deux mois qui lui avait été imparti pour présenter ses observations. Il a argué que sinon il pouvait encore retirer son recours : dans ce cas, la décision attaquée deviendrait définitive et la procédure relative à la demande pourrait être poursuivie pour les Etats contractants désignés, à l'exception de l'Italie.

VI. In einem dritten Bescheid vom 22. Juli 1996 wurde der Beschwerdeführer darüber unterrichtet, daß es sich bei der Frist nach Artikel 122 (2) EPÜ um eine nicht verlängerbare Frist nach dem Übereinkommen handle und eine Zurücknahme der Beschwerde die nach Artikel 110 (3) EPÜ eingetretene Rechtsfolge nicht aufheben könne. In seiner Stellungnahme stützte sich der Beschwerdeführer zusätzlich auf die Entscheidung T 111/92 vom 3. August 1992 (unveröffentlicht), wobei er vorbrachte, der Verlust der Anmeldung sei keine angemessene Sanktion für einen Verfahrensfehler, der auf die fehlerhafte Berechnung der Zehntagesfrist nach Regel 78 (3) EPÜ zurückzuführen sei. Weiterhin behauptete er, die Vorgehensweise der Kammer habe in ihm die berechtigte Hoffnung geweckt, daß die Anträge auf Weiterbehandlung und Wiedereinsetzung noch akzeptiert werden könnten.

Er beantragte, daß die angefochtene Entscheidung aufgehoben und

– er wieder in die Frist für den Antrag auf Weiterbehandlung der Anmeldung eingesetzt sowie daß Italien im Wege einer Berichtigung zusätzlich in die Reihe der benannten Vertragsstaaten aufgenommen wird
– Hauptantrag,

– die Anmeldung als weiterhin anhängig behandelt wird und die Kammer die Zurücknahme der Beschwerde zuläßt, so daß die Anmeldung ohne die Benennung Italiens weiterbehandelt werden kann
– erster Hilfsantrag,

– der Weiterbehandlungsantrag unter Berufung auf den Grundsatz des Vertrauensschutzes zugelassen wird
– zweiter Hilfsantrag,

– eine getrennte beschwerdefähige Entscheidung über einen der vorstehenden Anträge erlassen und der Rechtsverlust ausgesetzt wird, bis eine endgültige Entscheidung über diesen Antrag vorliegt
– dritter Hilfsantrag,

– eine Zwischenentscheidung mit den vorläufigen Feststellungen der Kammer erlassen und eine mündliche Verhandlung anberaumt wird, bevor eine endgültige negative Entscheidung ergeht
– vierter Hilfsantrag.

VI. In a third communication, dated 22 July 1996, the Appellant was informed that the time limit in Article 122(2) EPC was an unextendable time limit under the Convention and that a withdrawal of the appeal could not remove the legal effect which had arisen under Article 110(3) EPC. In his observations the Appellant additionally relied on decision T 111/92, dated 3 August 1992 (not published), arguing that the loss of the application was not an appropriate sanction for a procedural omission caused by a mistake in calculating the ten-day period in Rule 78(3) EPC. Furthermore, he alleged that the course of action taken by the Board created legitimate expectations that the requests for further processing and re-establishment of rights could still be accepted.

He requested that the decision under appeal be set aside, and

– he be re-established into the period for requesting further processing of the application, and that Italy be added to the designated Contracting States by way of correction
– main request,

– the application be treated as still pending and that the Board permit withdrawal of the appeal so that the application can be further processed without the designation of Italy
– first auxiliary request,

– the request for further processing be held admissible on the basis of the principle of legitimate expectations
– second auxiliary request,

– a separate appealable decision be given on any of the preceding requests and the loss of rights be suspended until a final decision on this request is given
– third auxiliary request,

– an interlocutory decision be given providing the provisional findings of the Board and that oral proceedings be held before a final negative decision is given
– fourth auxiliary request.

VI. Dans une troisième notification datée du 22 juillet 1996, le requérant a été informé que dans la Convention, le délai visé à l'article 122(2) CBE ne pouvait être prorogé et que le retrait du recours ne pourrait annihiler l'effet juridique découlant de l'application de l'article 110(3) CBE. Dans ses observations, le requérant a invoqué comme nouvel argument la décision T 111/92 datée du 3 août 1992 (non publiée), en faisant valoir que la perte des droits attachés à la demande ne constituait pas une sanction appropriée dans le cas où le non-accomplissement d'un acte de procédure est dû à une erreur commise dans le calcul du délai de dix jours prévu à la règle 78(3) CBE. Il a déclaré en outre que vu les mesures qu'avait prises la Chambre, il avait pu à bon droit s'attendre à ce qu'il soit encore possible à celle-ci de faire droit à ses requêtes en poursuite de la procédure et en restitutio in integrum.

Le requérant a demandé que la décision attaquée soit annulée, et aussi

– qu'on le rétablisse dans ses droits quant au délai fixé pour la présentation de la requête en poursuite de la procédure, et que, par le biais d'une correction, l'Italie soit ajoutée sur la liste des Etats contractants qu'il avait désignés
(requête principale) ;

– que sa demande soit traitée comme si elle était encore en instance, et que la Chambre l'autorise à retirer son recours de manière à ce que la procédure relative à la demande puisse être poursuivie sans que dans cette demande l'Italie figure parmi les Etats désignés
(première requête subsidiaire) ;

– que sa requête en poursuite de la procédure soit considérée comme recevable par application du principe de la protection de la confiance légitime d'une partie à la procédure
(seconde requête subsidiaire) ;

– qu'une décision distincte, susceptible de recours, soit rendue sur l'une quelconque des requêtes précédentes, et que la perte des droits attachés à la demande soit suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur la requête en question
(troisième requête subsidiaire) ;

– qu'il soit rendu une décision intermédiaire exposant les conclusions provisoires de la Chambre, et qu'il ne soit pris de décision négative définitive qu'après la tenue d'une procédure orale
(quatrième requête subsidiaire).

VII. Gleichzeitig mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung wurde der Beschwerdeführer darüber unterrichtet, daß sein Hinweis auf die Entscheidung T 111/92 (oben) für diesen Fall wohl ohne Belang sein dürfte, da sich genannte Überlegungen auf die Frage bezögen, ob einem zulässigen Wiedereinsetzungsantrag stattgegeben werden solle, während es sich im vorliegenden Fall um einen Antrag handle, der nicht innerhalb der in Artikel 122 (2) EPÜ vorgeschriebenen Frist eingereicht worden sei. Darüber hinaus wurde dem Beschwerdeführer kurz vor der mündlichen Verhandlung eine Abschrift des Sitzungsberichts des Hauptausschusses I der Münchner Diplomatischen Konferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungssystems betreffend die Erörterung des Artikels 110 (3) EPÜ (Dok. M/PR/I, Nrn. 471-507) zugesandt.

VIII. In der mündlichen Verhandlung am 10. März 1997 legte der Beschwerdeführer den Schwerpunkt seiner Argumentation auf die Frage, ob Artikel 110 (3) EPÜ auf diesen Fall anwendbar ist oder nicht.

Hierzu brachte er vor, daß der Verlust der Anmeldung nach dieser Vorschrift nur eintreten könnte, wenn in der ersten Instanz über die Zurückweisung der Anmeldung zu entscheiden gewesen wäre. Im vorliegenden Fall habe die Eingangsstelle nur einen Rechtsverlust in bezug auf die Benennung Italiens festgestellt. Die anschließende Entscheidung habe sich nicht auf die Anmeldung insgesamt bezogen. Seiner Ansicht nach sei dieses Verfahren nicht gleichzusetzen mit dem vor der Prüfungsabteilung, in dem der Antrag auf Erteilung des Patents in einer nicht zulässigen Form zur Zurückweisung der Anmeldung führe. Wenn aber nicht die Anmeldung als Ganzes der Gegenstand der Entscheidung in der ersten Instanz gewesen sei, so stelle der Verlust der gesamten Anmeldung als Rechtsfolge eines Verfahrensfehlers im Beschwerdeverfahren eine unangemessene Sanktion dar.

IX. Zusätzlich machte der Beschwerdeführer geltend, daß es sich bei dem Bescheid vom 8. Juni 1995 nicht um einen Bescheid nach Artikel 110 (2) EPÜ gehandelt habe. Was den Inhalt des Schreibens anbelange, so sei er nur über eine vorläufige Auffassung der Kammer unterrichtet worden. Eine Antwort darauf sei weder erforderlich gewesen noch verlangt worden. Aus der deutschen Fassung des Deckblatts (Form 3206) gehe eindeutig hervor, daß der Beschwerdeführer nicht verpflichtet

VII. With the summons to the oral proceedings, the Appellant was informed that his reference to decision T 111/92 (above) seemed not to be of relevance to this case since the considerations referred to related to the question whether an admissible request for restitutio in integrum should be allowed whereas in the present case such a request had not been filed within the time limit prescribed in Article 122(2) EPC. Furthermore, a copy of the Minutes of the Proceedings of Main Committee I of the Munich Diplomatic Conference for the Setting up of a European System for the Grant of Patents, relating to the discussion of Article 110(3) EPC (Doc. M/PR/I, points 471-507), was sent to the Appellant shortly before the oral proceedings.

VIII. In the oral proceedings, held on 10 March 1997, the Appellant concentrated on the question whether or not Article 110(3) EPC was applicable to this case.

He argued that the loss of the application under this provision could arise only if the refusal of the application had been at issue in first instance. In the present case, the Receiving Section had only noted a loss of rights in respect of the designation of Italy. The subsequent decision did not concern the application as a whole. In his view, this procedure is different from the procedure before the Examining Division where the request to grant the patent in a form which is not allowed entails the refusal of the application. If the application as a whole was not the subject of the decision at first instance, the loss of the whole application as the legal consequence of a procedural negligence in appeal proceedings would be an inappropriate sanction.

IX. In addition, the Appellant submitted that the communication dated 8 June 1995 was not a communication under Article 110(2) EPC. As to the substance of the letter, the Appellant was only informed of a preliminary opinion of the Board. A reply was neither necessary nor asked for. The German version of the cover page (Form 3206) showed clearly that there was no obligation for the Appellant to reply since the wording "Sie werden gebeten ..." would merely be understood as giving the

VII. Dans la citation à la procédure orale, le requérant a été informé que la décision T 111/92 (cf. ci-dessus) à laquelle il se référait ne semblait pas pertinente en l'espèce, puisqu'il s'agissait en l'occurrence de savoir s'il devait être fait droit à une requête recevable en restitutio in integrum, alors que dans la présente affaire, il s'agissait d'une requête en restitutio in integrum qui n'avait pas été présentée dans le délai prévu à l'article 122(2) CBE. En outre, peu de temps avant la tenue de la procédure orale, il avait été envoyé au requérant une copie d'un passage du procès-verbal des travaux du Comité principal I de la Conférence diplomatique de Munich pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets, relatif aux discussions concernant l'article 110(3) CBE (Doc. M/PR/I, points 471-507).

VIII. Au cours de la procédure orale qui s'est tenue le 10 mars 1997, le requérant s'est intéressé essentiellement à la question de savoir si l'article 110(3) CBE était applicable ou non dans la présente affaire.

Il a fait valoir que la perte de droits découlant de l'application de cette disposition ne pourrait se produire que si le rejet de la demande avait été envisagé en première instance. Or, dans la présente affaire, la section de dépôt avait simplement constaté une perte de droits pour ce qui est de la désignation de l'Italie. La décision qu'elle avait rendue ensuite ne concernait pas la demande dans son ensemble. Selon le requérant, cette procédure était différente de celle qui se déroule devant la division d'examen, puisqu'au stade de l'examen, une requête visant à la délivrance d'un brevet sous une forme qui n'est pas admise entraîne le rejet de la demande. Dès lors que la décision rendue en première instance ne portait pas sur la demande dans son ensemble, il n'était pas approprié de sanctionner par la perte de tous les droits attachés à la demande l'omission par négligence de l'accomplissement d'un acte requis au stade de la procédure de recours.

IX. Le requérant a en outre fait valoir que la notification datée du 8 juin 1995 n'était pas une notification établie conformément à l'article 110(2) CBE. L'auteur de cette lettre s'était borné essentiellement à informer le requérant de l'avis provisoire émis par la Chambre. Cette lettre n'appelait aucune réponse, et il ne lui était pas demandé d'y répondre. Il ressortait clairement de la première page du texte allemand du formulaire 3206 que le requérant n'était pas tenu de répondre, puisqu'il pouvait être con-

sei zu antworten, da die Formulierung "Sie werden gebeten ..." lediglich so zu verstehen sei, daß dem Beschwerdeführer auf Wunsch Gelegenheit zu einer Stellungnahme gegeben werde, daß aber nicht in jedem Fall eine Antwort von ihm verlangt würde.

X. Zusätzlich zu seinen früheren schriftlichen Anträgen beantragte der Beschwerdeführer

– noch bevor eine Entscheidung dahingehend getroffen werde, daß die Anmeldung als zurückgenommen gilt, der Großen Beschwerdekammer die folgenden Fragen vorzulegen, um eine einheitliche Rechtsanwendung in bezug auf eine wichtige Rechtsfrage sicherzustellen:

1. Ist Artikel 110 (3) EPÜ auch auf Beschwerden gegen Entscheidungen, z. B. der Eingangsstelle, anzuwenden, die sich nicht auf die Anmeldung selbst, sondern auf eine Randfrage beziehen, d. h., ob ein Vertragsstaat benannt wurde oder nicht?

2. Ist EPA-Form 3206 als Aufforderung im Sinne des Artikels 110 EPÜ zu verstehen, wenn lediglich eine Erklärung der Beschwerdekammer beigefügt ist und die deutsche Fassung "Sie werden **gebeten** ..." lautet und nicht "Sie werden **aufgefordert** ..", wie es in der deutschen Fassung der Artikel 110 (3) und 96 EPÜ und auch in EPA-Form 2001 heißt?

– fünfter Hilfsantrag.

Entscheidungsgründe

1. Die Tatsache, daß der Beschwerdeführer nicht rechtzeitig auf den Bescheid nach Artikel 110 (2) EPÜ geantwortet hat, zog als Rechtsfolge nach sich, daß die Anmeldung als zurückgenommen galt (Art. 110 (3) EPÜ).

1.1 Die Kammer vermag sich nicht der Auffassung des Beschwerdeführers anzuschließen, wonach es sich bei dem Schreiben vom 8. Juni 1995 nicht um einen Bescheid nach Artikel 110 (2) gehandelt habe. Weder vom Inhalt noch von der Form her gibt der Bescheid in dieser Hinsicht Anlaß zu irgendwelchen Zweifeln.

1.1.1 Der Bescheid war in der Verfahrenssprache im oberen Teil des Deckblatts deutlich und fett gedruckt als "Communication pursuant to Article 110 (2) EPC" ausgewiesen. Darüber hinaus entspricht der Wortlaut der an den Beschwerdeführer gerichteten Aufforderung auf dem Deckblatt Wort

Appellant an opportunity to comment if he wished to do so, and not as requiring a response in any event.

X. In addition to his previous written requests, the Appellant requested

– to refer to the Enlarged Board of Appeal the following questions in order to ensure a uniform application of the law in respect of an important point of law, prior to coming to any decision that the application was deemed to be withdrawn:

1. Is Article 110(3) EPC to be applied also on appeals from decisions of the Receiving Section, which do not relate to the application itself but to a side question, ie whether a Contracting State has been designated or not?

2. Does EPO Form 3206 qualify as an invitation in the sense of Article 110 EPC, if only accompanied by a mere statement of the Appeal Board, and with the German wording "Sie werden **gebeten** ..." instead of the term "Sie werden **aufgefordert** ..." as mentioned in the German version of Article 110(3) and Article 96 EPC and as also employed in EPO Form 2001? – fifth auxiliary request.

Reasons for the decision

1. The Appellant's failure to reply in due time to the communication pursuant to Article 110(2) EPC had the legal consequence that the application was deemed to be withdrawn (Article 110(3) EPC).

1.1 The Board cannot agree with the Appellant's position that the letter dated 8 June 1995 was not a communication under Article 110(2). Neither the communication's substance nor its form gives rise to any doubts in this respect.

1.1.1 The communication was clearly indicated in the language of the proceedings as "Communication pursuant to Article 110(2) EPC" in bold type in the heading of the cover page. In addition, the wording of the invitation addressed to the Appellant in the cover page corresponds ver-

sidéré que les termes "Sie werden gebeten..." signifiaient simplement qu'il était donné au requérant la possibilité de présenter ses observations s'il le souhaitait, et non pas qu'il était absolument obligatoire qu'il réponde à la notification.

X. Outre les requêtes qu'il avait présentées auparavant par écrit, le requérant a demandé

– qu'afin d'assurer une application uniforme du droit pour ce qui est d'une question de droit d'importance fondamentale, la Chambre, avant de constater que la demande était réputée retirée, soumette les deux questions suivantes à la Grande Chambre de recours :

1. L'article 110(3) CBE est-il également applicable aux recours formés contre des décisions de la section de dépôt, par exemple, qui ne portent pas sur la demande elle-même, mais sur une question secondaire, en l'occurrence la question de savoir si un Etat contractant a ou non été désigné ?

2. Le formulaire OEB 3206 doit-il être considéré comme une invitation (Aufforderung) au sens de l'article 110 CBE, s'il n'est accompagné que d'une simple déclaration de la Chambre et s'il est utilisé, dans la version allemande, les termes "Sie werden **gebeten**..." au lieu de l'expression "Sie werden **aufgefordert** ..." figurant dans les articles 110(3) et 96 CBE, ainsi que dans le formulaire 2001 de l'OEB ? (cinquième requête subsidiaire)

Motifs de la décision

1. Le fait que le requérant n'ait pas répondu en temps utile à la notification établie conformément à l'article 110(2) CBE a eu pour conséquence juridique que la demande a été réputée retirée (article 110(3) CBE).

1.1 A la différence du requérant, la Chambre ne saurait considérer que la lettre datée du 8 juin 1995 n'était pas une notification au sens de l'article 110(2), aucun doute n'étant permis à cet égard, qu'il s'agisse du contenu ou de la forme de cette notification.

1.1.1 La notification portait clairement le titre "Notification établie conformément à l'article 110(2) CBE", figurant en caractères gras dans la langue de la procédure sur la première page du formulaire. En outre, sur cette première page, le texte de l'invitation adressée au requérant

für Wort dem Text von Artikel 110 (2) EPÜ. Dieses Formblatt gibt keinerlei Anlaß zu Mißverständnissen seitens des Empfängers. Der Hinweis des Beschwerdeführers auf die deutsche Formulierung "Sie werden gebeten ..." ist für seinen Fall ohne Belang. Es trifft zwar zu, daß dieser Wortlaut sich von der Formulierung in Artikel 110 (2) EPÜ (... "fordert auf" ...) unterscheidet, aber trotzdem macht die Angabe "Mitteilung nach Artikel 110 (2)" auch in dieser Sprache, die nicht Verfahrenssprache ist, deutlich, daß in dem Bescheid nur eine höflichere Formulierung als in der Vorschrift des EPÜ verwendet wird.

1.1.2 Die Kammer stimmt mit dem Beschwerdeführer darin überein, daß der Bescheid nicht auf die Beantwortung einer spezifischen Frage ausgerichtet war. Dies ist jedoch für einen Bescheid durchaus nicht unüblich. In Bescheiden des EPA können die Beteiligten gebeten werden, einen Mangel zu beheben oder eine bestimmte Information zu geben. Jedoch dienen sie auch dazu, den Beteiligten Gelegenheit zu geben, ihren Fall erneut zu prüfen oder zu der vorläufigen Auffassung der Kammer Stellung zu nehmen. Jedenfalls sind Bescheide nach Artikel 113 (1) EPÜ erforderlich, um sicherzustellen, daß eine spätere Entscheidung nur auf Gründe gestützt ist, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten. Ist ein Anmelder nach Kenntnisnahme einer Mitteilung nach Artikel 110 (2) EPÜ an einer Verfolgung der Anmeldung nicht mehr interessiert, so kann er einfach von einer Stellungnahme absehen. Dies führt dazu, daß die Anmeldung als zurückgenommen gilt, ohne daß eine Entscheidung ergehen muß. Will der Anmelder sich nicht zur Sache äußern, aber seine Anmeldung weiterverfolgen, so kann er um eine Entscheidung nach Aktenlage ersuchen.

1.1.3 Ferner ist darauf hinzuweisen, daß der Beschwerdeführer nie behauptet hat, durch die Mitteilung irregeführt worden zu sein oder geglaubt zu haben, daß eine Reaktion nicht notwendig sei.

1.2 Auch kann sich die Kammer nicht der Meinung des Beschwerdeführers anschließen, wonach die Rücknahmefiktion nach Artikel 110 (3) eine unangemessene Sanktion sei, wenn gegen eine Entscheidung der Eingangsstelle über die Gültigkeit einer Benennung Beschwerde eingelegt wurde.

batim to the wording of Article 110(2) EPC. This form leaves no room for any misunderstanding by the recipient. The Appellant's reference to the German wording "Sie werden gebeten ..." does not help his case. It is true that this wording differs from the wording in Article 110(2) EPC (... "fordert auf" ...). Nevertheless, the indication as "Mitteilung nach Artikel 110(2)" makes it clear also in this language, which is not the language of the proceedings, that the communication is merely using a more polite wording than the provision of the EPC.

1.1.2 The Board agrees with the Appellant that the communication did not require a reply to any specific question. This is, however, not unusual for a communication. Communications from the EPO may ask the party to remedy a deficiency or may ask for specific information. However, they also serve to give a party an opportunity to reconsider its case or to argue against the preliminary opinion expressed by the Board. At any rate, communications are necessary under Article 113(1) EPC to make sure that a later decision is only based on grounds or evidence on which the party concerned has had an opportunity to comment. If an applicant, having taken note of a communication under Article 110(2) EPC, is no longer interested in pursuing the application, he may simply abstain from commenting. This has the effect that the application is deemed withdrawn without the need to give a decision. If the applicant does not want to reply in substance but wants to pursue the application he may ask for a decision on the file as it stands.

1.1.3 It should be added that the Appellant has never alleged that he was actually misled by the communication or that he believed that a reaction was not necessary.

1.2 Nor can the Board share the Appellant's view that deemed withdrawal under Article 110(3) is an inappropriate sanction if a decision of the Receiving Section concerning the validity of a designation is under appeal.

correspondait mot pour mot au texte de l'article 110(2) CBE. A la lecture de ce formulaire, le destinataire ne pouvait absolument pas se méprendre. Le requérant ne saurait se tirer d'affaire en invoquant le texte allemand de cette notification "Sie werden gebeten...". Il est exact que cette formule diffère du texte de l'article 110(2) CBE (... "fordert auf..."). Toutefois, même dans le titre allemand de la notification (qui n'est pas le titre dans la langue de la procédure), la précision qui a été donnée : "Mitteilung nach Artikel 110(2)" permet incontestablement de conclure que l'auteur de la notification avait simplement voulu utiliser une formule plus courtoise que celle figurant dans la CBE.

1.1.2 La Chambre reconnaît qu'il n'était pas demandé dans la notification de répondre à une question précise, mais, cela n'a rien d'inhabituel pour une notification. Dans ses notifications, l'OEB peut demander à une partie de remédier à une irrégularité ou de fournir une information donnée. Mais il peut aussi recourir à une notification pour donner à une partie la possibilité de faire réexaminer son cas ou d'exposer des arguments visant à contester l'avis préliminaire émis par la Chambre. En tout état de cause, il est nécessaire que l'Office envoie une notification à une partie s'il veut être sûr que, conformément à l'article 113(1) CBE, la décision qu'il prendra par la suite ne sera fondée que sur des motifs au sujet desquels cette partie aura pu prendre position. Si après avoir pris connaissance d'une notification établie conformément à l'article 110(2) CBE, un demandeur ne souhaite plus poursuivre la procédure relative à sa demande, il peut tout simplement s'abstenir de formuler des observations, ce qui aura pour conséquence que sa demande sera réputée retirée, sans qu'il soit nécessaire de rendre une décision. Si le demandeur ne désire pas répondre sur le fond, mais souhaite poursuivre la procédure, il peut demander qu'une décision soit rendue sur pièces.

1.1.3 Il convient d'ajouter que le requérant n'a jamais allégué qu'il avait été effectivement induit en erreur par la notification ou qu'il croyait qu'il n'était pas nécessaire de réagir.

1.2 De même, à la différence du requérant, la Chambre ne saurait considérer que dans le cas où la décision attaquée est une décision de la section de dépôt concernant la validité d'une désignation, il ne convient pas d'appliquer la sanction prévue à l'article 110(3) CBE, en déclarant que la demande est réputée retirée.

1.2.1 Da die Kammer durch das Überkommen gebunden ist, könnte sie eine Abweichung vom eindeutigen Wortlaut einer Regelung des Übereinkommens nur dann in Erwägung ziehen, wenn die Regelung gegen eine übergeordnete Norm verstößt oder auf reiner Willkür beruht (G 10/92, ABl. EPA 1994, 633, Entscheidungsgründe 9). Der Beschwerdeführer bestritt nicht, daß Artikel 110 (3) aufgrund der eindeutigen Formulierung auf diesen Fall anwendbar sei.

Als eine solche übergeordnete Norm, die eine Abweichung von dieser Vorschrift erforderlich machen würde, könnte die Tatsache gelten, daß die Anmeldung nicht vor der Kammer anhängig war und daher im Beschwerdeverfahren nicht als zurückgenommen gelten konnte. In bezug auf diese Frage ist an den Grundsatz der Einheit der Patentanmeldung und des Patents im Verfahren (s. Art. 118 EPÜ) zu erinnern. Nach diesem Grundsatz kann eine Entscheidung bezüglich der Anmeldung nur in bezug auf die Anmeldung als Ganzes getroffen werden. Wird der territoriale Geltungsbereich, für den das Patent erteilt werden soll, angefochten, und wird diese Frage Gegenstand einer Beschwerde, so betrifft die aufschiebende Wirkung der Beschwerde (Art. 106 (1) Satz 2 EPÜ) die Anmeldung insgesamt. Infolge der Beschwerde in dieser Sache verlor die erste Instanz ihre Zuständigkeit für die Weiterbehandlung der Anmeldung für alle Vertragsstaaten. Die erste Instanz wäre nicht berechtigt gewesen, die Anmeldung weiterzubehandeln und das Patent für alle anderen Vertragsstaaten, mit Ausnahme Italiens, zu erteilen, da damit der Grundsatz der Einheit der Anmeldung im Verfahren verletzt worden wäre. Darüber hinaus hat sich das EPA auf die Prüfung der Anträge des Anmelders (Art. 113 (2) EPÜ) zu beschränken und ist nicht berechtigt, ein von diesen Anträgen abweichendes Patent zu erteilen. Dies gilt nicht nur für den Wortlaut des Patents, sondern für alle Einzelheiten, die für die Rechtswirkung des Patents von Belang sind. Hierzu zählen insbesondere die Vertragsstaaten, für die das Patent erteilt werden soll (s. Art. 64 (1) EPÜ). Daher führte die Beschwerde nicht dazu, daß ein Teil der Anmeldung in der ersten Instanz anhängig blieb, und die Rücknahmefiktion ist nicht als eine Rechtsfolge außerhalb des Rahmens dieses Beschwerdeverfahrens zu betrachten.

1.2.1 Since the Board is bound by the Convention the Board could consider a deviation from the clear wording of a provision of the Convention only if the provision is in breach of a higher legal principle or is purely arbitrary (G 10/92, OJ EPO 1994, 633, Reasons 9). The Appellant did not contest that Article 110(3), on the basis of its plain wording, is applicable to this case.

A higher principle, requiring a deviation from this provision, could be that the application was not pending before the Board and could, therefore, not be deemed withdrawn in appeal proceedings. In respect of this question, the principle of unity of the application and of the patent in the proceedings (see Article 118 EPC) has to be kept in mind. According to this principle, a decision on the application can only be taken on the application as a whole. If the territorial scope for which the patent is to be granted is contested and this question becomes the subject of an appeal, the suspensive effect of the appeal (Article 106(1), second sentence, EPC) affects the application as a whole. In consequence of the appeal in this case the first instance lost its competence for the further prosecution of the application for all Contracting States. The first instance would not have been entitled to proceed with the application and to grant the patent for all the other Contracting States except Italy because this would have violated the principle of unity of the application in the proceedings. Furthermore, the EPO is limited to considering the requests of the Applicant (Article 113(2) EPC) and is not entitled to grant a patent deviating from these requests. This applies not only to the text of the patent but to all details which determine the legal effects of the patent. These comprise in particular the Contracting States for which the patent is to be granted (see Article 64(1) EPC). Hence, the appeal did not leave a part of the application pending in the first instance, and deemed withdrawal is not a legal consequence outside the scope of these appeal proceedings.

1.2.1 La Chambre étant liée par la Convention, elle ne saurait envisager de déroger à une disposition parfaitement claire de la Convention que si cette disposition enfreint une norme supérieure ou est entièrement arbitraire (cf. décision G 10/92, JO OEB 1994, 633, point 9 des motifs). Or, le requérant n'a pas dénoncé le défaut de clarté de l'article 110(3) pour pouvoir faire valoir qu'il n'était pas applicable en l'espèce.

Il se pose néanmoins la question de savoir s'il y aurait lieu de déroger à l'article 110(3) au nom du principe supérieur selon lequel la demande n'étant pas en instance devant la Chambre, elle ne pouvait par conséquent être réputée retirée au stade de la procédure de recours. Il convient toutefois de rappeler à cet égard le principe de l'unicité de la demande ou du brevet au cours de la procédure (article 118 CBE), qui veut qu'une décision concernant une demande ne puisse être prise que pour l'ensemble de cette demande. Si la portée territoriale du brevet qui doit être délivré est contestée, et que cette question vienne à faire l'objet d'un recours, l'effet suspensif du recours (article 106(1), deuxième phrase CBE) affecte la demande dans son ensemble. En l'occurrence, il résulte du recours qui a été formé que la première instance n'était plus compétente pour la poursuite de la procédure relative à la demande, et ce pour tous les Etats contractants. La première instance n'aurait pas été habilitée à poursuivre la procédure ni à délivrer le brevet pour tous les Etats contractants à l'exception de l'Italie, parce qu'en agissant ainsi elle aurait enfreint le principe de l'unicité de la demande au cours de la procédure. En outre, l'OEB ne doit examiner que les requêtes présentées par le demandeur (article 113(2) CBE) et n'a pas le droit de délivrer un brevet qui s'écarte de ces requêtes, qu'il s'agisse du texte du brevet ou même de toute précision d'une valeur déterminante pour les effets juridiques du brevet, dont notamment les précisions données au sujet des Etats contractants pour lesquels le brevet doit être délivré (article 64(1) CBE). Par conséquent, après la formation du recours, une partie de la demande ne pouvait demeurer en souffrance devant la première instance, et d'un point de vue juridique, en annonçant que la demande était réputée retirée, la Chambre n'était pas sortie du cadre de la présente procédure de recours.

1.2.2 Das Vorbringen des Beschwerdeführers, wonach der Verlust der Anmeldung in diesem Fall eine unangemessene Sanktion sei, vermag die Kammer nicht zu überzeugen.

1.2.2.1 Das EPÜ sieht in verschiedenen Situationen die Rücknahmefiktion als Folge eines Versäumnisses des Anmelders bei der Weiterverfolgung seiner Anmeldung vor. Dies liegt zweifellos im Interesse eines zügigen und straffen Verfahrens. Die Versäumnisse können Sachfragen (z. B. Einwände gegen die Patentierbarkeit) oder Formfragen (z. B. Gebührenzahlung, Erfordernisse hinsichtlich der Form der Anmeldung) betreffen. Diesen Fällen ist gemeinsam, daß ein bestimmtes Erfordernis für die Erteilung des Patents in der beantragten Form oder für die Fortsetzung des Verfahrens insgesamt nicht erfüllt ist. Allerdings ist die Rücknahmefiktion nicht für alle Situationen vorgesehen, in denen der Anmelder eine vorgeschriebene Handlung nicht vornimmt oder auf eine Aktion des Amts nicht reagiert. Während es sehr wohl zur Rücknahmefiktion (Art. 96 (3) EPÜ) kommt, wenn es der Anmelder unterläßt, auf einen Bescheid der Prüfungsabteilung zu antworten, ist dies in der Regel nicht der Fall, wenn auf eine Mitteilung der Eingangsstelle nicht geantwortet wird. Die Eingangsstelle hat die Anmeldung vielmehr aufgrund der in der Mitteilung festgestellten Mängel zurückzuweisen (Art. 91 (3) 1. Halbsatz EPÜ; für Ausnahmen s. z. B. Art. 91 (5) EPÜ).

1.2.2.2 Für Ex-parte-Beschwerdeverfahren hat der Gesetzgeber in Artikel 110 (3) EPÜ denselben Mechanismus wie für Verfahren vor der Prüfungsabteilung vorgesehen. Daher ist die Rücknahmefiktion für alle Ex-parte-Beschwerdeverfahren ausdrücklich vorgesehen, auch wenn sie im Verfahren vor der Eingangsstelle nicht anwendbar war. Auch in Artikel 110 (3) EPÜ wird hinsichtlich der Art der angefochtenen Entscheidungen kein Unterschied gemacht. Im vorliegenden Fall hat dies zur Folge, daß die Rücknahmefiktion im Beschwerdeverfahren eintreten kann, auch wenn die Weiterbehandlung der Anmeldung in anderer Form in der angefochtenen Entscheidung in Betracht gezogen worden war.

1.2.2.3 Diese Rechtslage ist nicht darauf zurückzuführen, daß der Gesetzgeber an Verfahrenssituationen wie die vorliegende nicht gedacht hätte. Aus der Entstehungsgeschichte des

1.2.2 The Appellant's submission that the loss of the application is an inappropriate sanction in this case does not convince the Board.

1.2.2.1 In different situations the EPC specifies deemed withdrawal as the consequence resulting from an omission by the applicant in prosecuting the application. This unquestionably serves the interest of a streamlined procedure. The omissions may concern substantive questions (eg objections to patentability) or formal questions (eg payment of fees, formal requirements concerning the presentation of the application). The common factor is that a requirement for the grant of the patent in its requested form or for the continuation of the procedure as a whole has not been fulfilled. Deemed withdrawal is, however, not foreseen for all situations in which the applicant does not perform a prescribed act or respond to an office action. Whereas the failure to reply to a communication from the Examining Division results in the deemed withdrawal of the application (Article 96(3) EPC), a failure to respond to a communication from the Receiving Section normally does not. Rather the application has to be refused by the Receiving Section on the basis of the deficiency objected to in the communication (Article 91(3), first half-sentence, EPC; for exceptions see eg Article 91(5) EPC).

1.2.2.2 For ex parte appeal proceedings the legislator has chosen to provide in Article 110(3) EPC the same mechanism as for the proceedings before the Examining Division. Hence, the deemed withdrawal of the application is specifically provided for all ex parte appeal proceedings even though it was not applicable in the proceedings before the Receiving Section. Nor does Article 110(3) EPC make a distinction in respect of the kind of decision under appeal. In the present case, this has the consequence that deemed withdrawal can arise in appeal proceedings, even though the continuance of the application in some other form was envisaged in the contested decision.

1.2.2.3 This legal situation is not due to the fact that the legislator has overlooked procedural situations such as the present one. It becomes clear from the legislative history that,

1.2.2 Par ailleurs, la Chambre n'est pas convaincue par l'argument du requérant selon lequel la perte des droits attachés à la demande ne constitue pas en l'espèce une sanction appropriée.

1.2.2.1 La CBE prévoit différents cas dans lesquels la demande est réputée retirée du fait que le demandeur a omis d'accomplir un acte dans le cadre de la procédure. Cette sanction sert incontestablement la rationalisation de la procédure. Les actes omis peuvent concerner des questions de fond (par ex. lorsqu'il est soulevé des objections à l'encontre de la brevetabilité) ou de forme (lorsqu'il s'agit par ex. du paiement de taxes ou d'exigences de forme concernant la présentation de la demande). Dans tous les cas, il s'agit du non-respect d'une condition exigée pour que le brevet puisse être délivré dans la forme requise ou pour que la procédure puisse être poursuivie dans son ensemble. Toutefois, la demande ne doit pas être systématiquement réputée retirée chaque fois que le demandeur n'a pas accompli un acte prescrit ou n'a pas répondu à une mesure prise par l'Office. Alors qu'une demande est réputée retirée si le demandeur ne défère pas à une invitation de la division d'examen (article 96(3) CBE), elle ne saurait normalement être réputée retirée si le demandeur omet de répondre à une notification de la section de dépôt. Cette dernière doit bien plutôt rejeter la demande en raison de l'irrégularité signalée dans la notification (article 91(3) CBE, premier membre de phrase ; pour les exceptions, voir par ex. l'article 91(5) CBE).

1.2.2.2 Dans le cas de la procédure de recours ex parte, le législateur a choisi de prévoir à l'article 110(3) CBE le même mécanisme que pour la procédure devant la division d'examen. Ainsi, il est prévu spécialement que dans toutes les procédures de recours ex parte, une demande peut être réputée retirée, alors que cette possibilité n'existait pas dans la procédure devant la section de dépôt. Il n'est pas fait non plus de distinction à l'article 110(3) entre les différents types de décisions attaquées. Il en résulte que dans la présente affaire, la demande peut être réputée retirée au stade de la procédure de recours, même si dans la décision attaquée il était envisagé de poursuivre la procédure relative à la demande, si cette demande était présentée sous une autre forme.

1.2.2.3 Cette situation juridique n'est pas due au fait que le législateur n'a pas tenu compte de différents cas de figure tels que celui dont il est question en l'espèce. Il ressort clairement

EPÜ wird nämlich deutlich, daß bei der Abfassung des Artikels 110 (3) EPÜ nicht beabsichtigt war, zwischen verschiedenen Arten von Entscheidungen der Eingangsstelle oder der Prüfungsabteilung zu unterscheiden. Nach Artikel 109 (3) (nunmehr Art. 110 (3) EPÜ) des der Münchner Diplomatischen Konferenz vorgelegten Entwurfs (Konferenzdokument M/1) war Artikel 95 (3) des Entwurfs (nunmehr Art. 96 (3) EPÜ) entsprechend anzuwenden. Die Bedeutung dieser Bestimmung des Entwurfs wurde von den Delegationen unterschiedlich interpretiert. Während die österreichische Delegation die Vorschrift so auslegte, daß lediglich die Beschwerde und nicht die gesamte Anmeldung als zurückgenommen gelten sollte, machte die niederländische Delegation geltend, daß die Rechtsfolge die Zurücknahme der Anmeldung sei (Sitzungsbericht des Hauptausschusses I, oben, Nrn. 472 und 474). Unter Berücksichtigung der anschließenden Diskussion im Hauptausschuß I legte der Redaktionsausschuß den folgenden Vorschlag vor (Sitzungsbericht, oben, Nr. 499):

"Unterläßt es der Anmelder, auf eine Aufforderung nach Absatz 2 rechtzeitig zu antworten, so gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen."

Dieser Text war bereits mit dem derzeitigen Text von Artikel 110 (3) EPÜ identisch, abgesehen davon, daß die Vorschrift betreffend Entscheidungen der Rechtsabteilung noch nicht enthalten war. Nach der Erörterung stimmte der Ausschuß mit der österreichischen Delegation dahingehend überein, daß die Rücknahmefiktion in Beschwerden gegen Entscheidungen der Rechtsabteilung (betschneidende Rechtsübergänge) nicht eintreten sollte. Obwohl bereits zuvor der Vorsitzende zusammenfassend festgestellt hatte, daß nach Auffassung des Ausschusses diese Vorschrift auf die Fälle einer die Anmeldung betreffenden Beschwerde im Erteilungsverfahren beschränkt werden sollte (Sitzungsbericht, oben, Nr. 498), erhielt die österreichische Delegation keine mehrheitliche Unterstützung für ihren Vorschlag, dort festzulegen, daß sich die Beschwerde "gegen eine Entscheidung der Eingangsstelle oder der Prüfungsabteilung im Erteilungsverfahren" richten müsse (Sitzungsbericht, oben, Nr. 501). Andere Delegationen vertraten die Auffassung, daß es außerordentlich schwierig sei, Absatz 3 so zu formulieren, daß er auf alle Beschwerden gegen Entscheidungen im Erteilungsverfahren anwendbar sei, nicht jedoch auf Beschwerden gegen andere Entscheidungen. Angesichts des Umstands, daß der Anmelder eine Weiterbe-

when drafting Article 110(3) EPC, it was not intended to make a difference between different types of decisions of the Receiving Section or the Examining Division. According to Article 109(3) (now Article 110(3) EPC) of the draft presented to the Munich Diplomatic Conference (Conference Doc. M/1), Article 95(3) of the draft (now Article 96(3) EPC) was to be applied *mutatis mutandis*. The meaning of this draft provision was understood differently by the delegations. Whereas the Austrian delegation took the provision to mean that only the appeal, and not the whole application, would be deemed withdrawn, it was the understanding of the Netherlands delegation that the legal consequence was the withdrawal of the application (Minutes of Main Committee I, above, points 472 and 474). Taking account of the ensuing discussion in Main Committee I, the Drafting Committee submitted the following proposal (Minutes, above, point 499):

"If the applicant fails to reply in due time to an invitation under paragraph 2, the European patent application shall be deemed to be withdrawn."

This text was already identical to the present text of Article 110(3) EPC, except that the proviso concerning decisions of the Legal Division did not yet appear. After discussion, the Committee agreed with the Austrian delegation that the deemed withdrawal should not arise in appeals against decisions of the Legal Division (concerning transfers of rights). Although the Chairman had earlier summarised the Committee's view that the provision should be restricted to appeals in the proceedings for grant which related to the application (Minutes, above, point 498), the Austrian delegation received no majority support for their proposal to specify in the provision that the appeal had to be "against a decision of the Receiving Section or the Examining Division in the proceedings for grant" (Minutes, above, point 501). Other delegations took the view that it would be exceedingly difficult to draft paragraph 3 so as to cover all appeals against decisions in the proceedings for grant, and to exclude appeals against other decisions. In view of the applicant's right to request further processing of an application deemed to be withdrawn, no need was seen for a detailed enumeration of the appeals to which paragraph 3 would not apply (Minutes, above, point 503). Therefore, only the proviso concerning deci-

des travaux préparatoires à la CBE que lorsqu'ils ont rédigé l'article 110 (3) CBE, les auteurs de cette disposition n'entendaient pas distinguer entre différents types de décisions émanant de la section de dépôt ou de la division d'examen. Conformément à l'article 109(3) (qui est devenu à présent l'article 110(3) CBE) du projet présenté lors de la Conférence diplomatique de Munich (Document de conférence M/1), l'article 95(3) du projet (qui est maintenant l'article 96 (3) CBE) était applicable. Ce projet de disposition a été interprété différemment par les délégations. Alors que la délégation autrichienne a interprété cette disposition comme signifiant que seul le recours serait réputé retiré et non la demande dans son ensemble, la délégation néerlandaise a estimé pour sa part que l'effet juridique produit était le retrait de la demande (Procès-verbal du Comité principal I susmentionné, points 472 et 474). Compte tenu de la discussion qui a suivi au sein du Comité I, le Comité de rédaction a soumis la proposition suivante (procès-verbal susmentionné, point 499) :

"Si, dans le délai qui lui a été imparti, le demandeur ne défère pas à cette invitation, la demande de brevet européen est réputée retirée".

Ce texte était déjà identique au texte actuel de l'article 110(3) CBE, si ce n'est qu'il ne comportait pas encore de disposition concernant les décisions de la division juridique. Après discussion, le Comité est convenu avec la délégation autrichienne que la demande ne devrait pas être réputée retirée dans le cas d'un recours formé contre une décision de la division juridique (concernant un transfert de droits). En dépit des déclarations faites auparavant par le Président qui, résumant le point de vue du Comité, avait constaté que l'application de l'article 109 paragraphe 3 devrait être "limitée aux recours concernant la demande formés au cours de la procédure de délivrance" (procès-verbal susmentionné, point 498), la délégation autrichienne n'a obtenu aucune majorité pour sa proposition visant à faire spécifier dans cette disposition que le recours doit être formé "contre une décision de la section de dépôt ou de la division d'examen au cours de la procédure de délivrance" (procès-verbal susmentionné, point 501). D'autres délégations ont estimé qu'"il serait extrêmement difficile de rédiger le paragraphe 3 de telle façon qu'il soit applicable à tous les recours formés contre des décisions prises au cours de la procédure de délivrance, et non pas aux recours formés contre d'autres décisions". Etant donné que

handlung einer als zurückgenommen fingierten Anmeldung verlangen könne, sollte man auf eine nähere Umschreibung der Beschwerden verzichten, auf die Absatz 3 nicht anzuwenden wäre (Sitzungsbericht, oben, Nr. 503). Daher wurde nur der Vorbehalt betreffend die Entscheidungen der Rechtsabteilung aufgenommen; der restliche Entwurf blieb unverändert. Der Wortlaut der Vorschrift in der derzeitigen Fassung wurde von allen Delegationen bei einer Gegenstimme angenommen (Sitzungsbericht, oben, Nr. 507).

1.2.2.4 Überdies kann die Rücknahmefiktion nicht als eine willkürliche Regelung angesehen werden. Die angefochtene Entscheidung betraf die Benennung Italiens und damit den territorialen Geltungsbereich des zu erteilenden Patents. Die Gültigkeit einer Benennung ist Bestandteil des Erteilungsverfahrens, da im Erteilungsbeschuß die Staaten anzugeben sind, für die das Patent erteilt wird. Der Gesetzgeber wertete die Nichterwiderung auf eine Mitteilung im Beschwerdeverfahren als Versäumnis bei der Weiterverfolgung der Anmeldung, die die Rücknahmefiktion als Rechtsfolge rechtfertigt. Da im Beschwerdeverfahren betreffend eine Zwischenentscheidung nach Artikel 106 (3) EPÜ eine für das weitere Erteilungsverfahren maßgebliche Frage geregelt werden soll, kann die Kammer die dieser Vorschrift zugrunde liegende Absicht nicht als willkürlich betrachten, auch nicht in einem Fall wie dem vorliegenden, wenn man insbesondere in Betracht zieht, daß die gleichen Abhilfemöglichkeiten zur Verfügung stehen wie im Verfahren vor der Prüfungsabteilung, von denen der Beschwerdeführer angemessenen Gebrauch hätte machen können (s. nachstehend Nrn. 2 und 3).

Es sind Situationen denkbar, bei denen sich die Beschwerde auf eine vom Erteilungsverfahren weitgehend losgelöste Frage bezieht (z. B. Erstattung einer Gebühr) und bei denen die vorgenannten Gründe keine Anwendung finden würden. Da der Kammer aber ein solcher Fall nicht vorliegt, bedarf dieses Problem hier keiner weiteren Erörterung.

2. Der Beschwerdeführer hatte Gelegenheit, die Rücknahmefiktion nach Artikel 110 (3) EPÜ durch einen rechtswirksamen Weiterbehandlungsantrag (Art. 121 (1) EPÜ) aufheben zu lassen.

sions of the Legal Division was added and for the rest the draft remained unchanged. The text of the provision as it now stands was approved by all delegations but one (Minutes, above, point 507).

1.2.2.4 Furthermore, deemed withdrawal cannot be considered an arbitrary provision. The decision under appeal concerned the designation of Italy, hence the territorial scope of the patent to be granted. The validity of a designation is part of the grant procedure since the decision to grant has to identify the states for which the patent is granted. The legislator treated the lack of a reply to a communication in appeal proceedings as a failure to prosecute the application, which failure justified deemed withdrawal being the consequence. Since the appeal proceedings concerning an interlocutory decision under Article 106(3) EPC serve the purpose of settling a question relevant to the further grant procedure, the Board cannot regard the provision as arbitrary, even in a case such as the present one, particularly considering the fact that the same means of redress are available as in proceedings before the Examining Division, of which means of redress the Appellant could have made appropriate use (see below, points 2 and 3).

There might be situations where the appeal is concerned with a question which is quite separate from the grant procedure (eg the refund of a fee), in which the above reasons would not apply. Since the Board is not faced with such a case this problem needs no further discussion here.

2. The Appellant had the opportunity to have the deemed withdrawal under Article 110(3) EPC rescinded by a valid request for further processing (Article 121(1) EPC).

le demandeur a le droit de requérir la poursuite de la procédure relative à une demande réputée retirée, il n'a pas été jugé utile de préciser quels sont les recours auxquels le paragraphe 3 n'est pas applicable (procès-verbal susmentionné, point 503). C'est pourquoi il n'a été ajouté que la disposition relative aux décisions de la division juridique, le projet d'article demeurant par ailleurs inchangé. Le texte de l'article tel qu'il existe actuellement a été approuvé par toutes les délégations à l'exception d'une seule (procès-verbal susmentionné, point 507).

1.2.2.4 Il n'est pas possible par ailleurs de considérer comme arbitraire la disposition de l'article 110(3) qui prévoit que la demande pourra être réputée retirée. La décision attaquée concernait la désignation de l'Italie, c'est-à-dire la portée territoriale du brevet à délivrer. La reconnaissance de la validité des désignations fait partie de la procédure de délivrance, puisque la décision de délivrance doit indiquer les Etats pour lesquels le brevet est délivré. Le législateur a considéré qu'en s'abstenant de répondre à une notification au stade de la procédure de recours, le requérant s'abstenait de poursuivre la procédure relative à la demande, et qu'il était justifié en conséquence que la demande soit réputée retirée. Etant donné que dans le cas où la procédure de recours porte sur une décision qui ne met pas fin à une procédure au sens où l'entend l'article 106 (3) CBE, il s'agit néanmoins de régler une question importante pour la suite de la procédure de délivrance, la Chambre ne saurait considérer comme arbitraire l'objectif sous-jacent à l'article 110(3), même dans un cas comme celui dont il est question ici, vu notamment que les parties disposent par ailleurs du même remède juridique que dans la procédure devant la division d'examen, remède dont le requérant aurait pu faire bon usage (cf. ci-après points 2 et 3).

Ces motifs que la Chambre vient d'exposer ne peuvent toutefois valoir dans les cas où le recours porte sur une question qui n'a rien à voir avec la procédure de délivrance (par exemple le remboursement d'une taxe qui avait été acquittée), mais comme il ne s'agit pas d'un tel cas en l'occurrence, il n'est pas nécessaire ici de discuter plus longuement de cette question.

2. Le requérant aurait pu remédier au fait que sa demande avait été réputée retirée en vertu de l'article 110(3) CBE, s'il avait présenté une requête valable en poursuite de la procédure (article 121(1) CBE).

Nach Artikel 121 (2) EPÜ ist ein solcher Antrag innerhalb von zwei Monaten nach dem Tag einzureichen, an dem die Mitteilung, daß die Anmeldung als zurückgenommen gilt, zugestellt worden ist. Im vorliegenden Fall war die Mitteilung am 20. Dezember 1995 per Einschreiben mit Rückschein abgesandt worden. Nach Regel 78 (3) EPÜ galt die Mitteilung als am 30. Dezember 1995 zugestellt. Daher lief die Zweimonatsfrist am 29. Februar 1996 ab (R. 83 (4) EPÜ). Folglich wurde der am 1. März 1996 eingegangene Antrag auf Weiterbehandlung nicht fristgerecht eingereicht und ist daher nicht zulässig.

3. Auch nach Versäumung der Frist für die Stellung des Antrags auf Weiterbehandlung war der Beschwerdeführer noch in der Lage, den endgültigen Verlust der Anmeldung abzuwenden, wenn das Versäumnis trotz Beachtung aller gebotenen Sorgfalt eingetreten war, da ihm die Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPÜ noch offenstand (J 12/92, unveröffentlicht, zitiert in: Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 2. Auflage, 1996, S. 240). Der Antrag auf Wiedereinsetzung ist innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses einzureichen (Art. 122 (2) Satz 1 EPÜ). Der Beschwerdeführer hatte spätestens beim tatsächlichen Eingang der Mitteilung des EPA vom 21. März 1996 davon Kenntnis erlangt, daß sein Antrag auf Weiterbehandlung nicht rechtzeitig eingereicht worden war (J 7/82, ABl. EPA 1982, 391, Entscheidungsgründe 3 und 4). Wenn man zugunsten des Beschwerdeführers davon ausgeht, daß er die Mitteilung nicht vor dem zehnten Tag nach der Abgabe zur Post (R. 78 (3) EPÜ) erhielt, war dieser letzte Tag der 31. März 1996. Dem Beschwerdeführer müßte es möglich gewesen sein, die versäumte Handlung innerhalb von zwei Monaten ab diesem Datum nachzuholen. Der am 1. Juli 1996 eingegangene Antrag auf Wiedereinsetzung war daher verspätet gestellt.

4. Zur Rechtfertigung seines Versäumnisses, den Antrag auf Weiterbehandlung und auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand rechtzeitig zu stellen, berief sich der Beschwerdeführer auf den Rechtsgrundsatz des Vertrauensschutzes. Dieser in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern allgemein anerkannte Grundsatz (G 5/88, ABl. EPA 1991, 137, Entscheidungsgründe 3.2) besagt, daß einem Anmelder kein

According to Article 121(2) EPC such request is to be filed within two months of the date on which the communication that the application is deemed to be withdrawn was notified. In the present case the communication was posted on 20 December 1995 and notified by registered letter with advice of delivery. According to Rule 78(3) EPC the notification was deemed to be delivered on 30 December 1995. Therefore, the time limit of two months expired on 29 February 1996 (Rule 83(4) EPC). Hence, the request for further processing received on 1 March 1996 was not filed in due time and is inadmissible.

3. Even after the failure to observe the time limit for requesting further processing, the Appellant was in a position to avoid the final loss of the application if the omission had occurred despite all due care having been taken since re-establishment of rights under Article 122 EPC was still available (J 12/92, not published, cited in Case Law of the Boards of Appeal of the EPO, 2nd ed., 1996, p. 211). A request for re-establishment has to be filed within two months from the removal of the cause of non-compliance with the time limit for requesting further processing (Article 122(2), first sentence, EPC). The Appellant was fixed with knowledge that his request for further processing was out of time at the latest when he actually received the communication from the EPO dated 21 March 1996 (J 7/82, OJ EPO 1982, 391, Reasons 3 and 4). Assuming, in favour of the Appellant, that he did not receive the communication before the tenth day following its posting (Rule 78(3) EPC), this latest date is 31 March 1996. The Appellant should have been in a position to complete the omitted act within two months of that date. The request for re-establishment received on 1 July 1996 was, therefore, out of time.

4. The Appellant has invoked the principle of protection of legitimate expectations in order to justify his omission to request further processing and re-establishment of rights in due time. This principle, which is generally accepted within the jurisprudence of the Boards of Appeal (G 5/88, OJ EPO 1991, 137, Reasons 3.2), is to the effect that an applicant should not suffer a disadvantage as a result of having relied on a mislead-

Aux termes de l'article 121(2) CBE, une telle requête doit être présentée "dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la notification que la demande est réputée retirée a été signifiée". Dans la présente affaire, la notification avait été signifiée par remise à la poste le 20 décembre 1995 d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Conformément à la règle 78(3) CBE, cette notification était réputée avoir été remise à son destinataire le 30 décembre 1995. Le délai de deux mois venait donc à expiration le 29 février 1996 (règle 83(4) CBE). La requête en poursuite de la procédure reçue le 1^{er} mars 1996 n'avait donc pas été déposée en temps utile et était donc irrecevable.

3. Même après avoir omis d'observer le délai de présentation de la requête en poursuite de la procédure, le requérant aurait pu éviter la perte définitive des droits attachés à sa demande, puisqu'il pouvait encore être rétabli dans ses droits conformément à l'article 122 CBE, dès lors que, bien que n'ayant pas respecté le délai, il avait néanmoins fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances (cf. décision J 12/92, non publiée, citée dans La Jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB, 2^e édition, 1996, p. 241). La requête en restitutio in integrum doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement (article 122(2), première phrase CBE). C'est au plus tard à la date à laquelle il avait effectivement reçu la notification de l'OEB du 21 mars 1996 (décision J 7/82, JO OEB 1982, 391, points 3 et 4 des motifs) que le requérant avait appris que sa requête en poursuite de la procédure n'avait pas été présentée dans les délais. Si l'on admet – dans l'intérêt du requérant – que celui-ci n'avait reçu la notification que le dixième jour suivant sa remise à la poste (règle 78(3) CBE), l'empêchement a cessé au plus tard le 31 mars 1996. Le requérant aurait dû pouvoir accomplir l'acte omis dans un délai de deux mois à compter de cette date. La requête en restitutio in integrum reçue le 1^{er} juillet 1996 avait par conséquent été présentée après l'expiration de ce délai.

4. Le requérant a invoqué le principe de la protection de la confiance légitime pour faire excuser son non-respect des délais de présentation des requêtes en poursuite de la procédure et en restitutio in integrum. En vertu de ce principe, qui est généralement admis dans la jurisprudence des chambres de recours (cf. décision G 5/88, JO OEB 1991, 137, point 3.2 des motifs), il convient de ne pas léser un demandeur qui s'est mépris

Nachteil daraus erwachsen darf, daß er einem mißverständlichen Bescheid des EPA vertraut hat (J 3/87, ABl. EPA 1989, 3). Der Beschwerdeführer konnte jedoch nicht nachweisen, daß das Versäumnis, die richtige Handlung vorzunehmen, auf irgendeine Information des EPA zurückzuführen war.

4.1 In bezug auf die Frist für die Stellung des Weiterbehandlungsantrags brachte er vor, die Mitteilung der Kammer, die ihn auf den verspäteten Antrag aufmerksam gemacht habe, und die weiteren Bescheide und Fristverlängerungen hätten bei ihm den Eindruck hervorgerufen, daß die Frage der Zulässigkeit des verspäteten Antrags noch offen sei. Andernfalls sei ihm nicht verständlich, warum die Kammer ihn durch Fristsetzung oder Gewährung von Fristverlängerungen auf seinen Antrag hin wiederholt aufgefordert habe, eine Stellungnahme abzugeben.

Dieses Argument beruht auf einer grundlegend falschen Vorstellung von den Verfahren vor dem EPA. Die Zustellung einer Mitteilung besagt keineswegs, daß den früheren Anträgen eines Beteiligten noch stattgegeben werden kann. In Artikel 113 (1) EPÜ ist vorgesehen, daß Entscheidungen nur auf Gründe gestützt werden dürfen, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten. Daher war es nach Artikel 113 (1) EPÜ erforderlich, den Beschwerdeführer über den Mangel des Antrags auf Weiterbehandlung sowie über die Gründe zu unterrichten, aus denen seinen weiteren Anträgen nicht stattgegeben werden konnte. Überdies hatte der Beschwerdeführer Anspruch auf Fristverlängerungen nach Regel 84 EPÜ, und zwar unabhängig davon, ob sein Fall noch aussichtsreich erschien oder nicht. Die Verfahrensführung der Kammer war nicht Ursache für das Versäumnis der Frist zur Stellung des Weiterbehandlungsantrags, das zu dem Rechtsverlust führte, denn dieses Versäumnis war bereits eingetreten, als der Beschwerdeführer die weiteren Bescheide der Kammer erhielt.

4.2 Hinsichtlich der Frist für den Wiedereinsetzungsantrag argumentiert der Beschwerdeführer ähnlich. Seiner Auffassung nach vermittelte der Bescheid, der ihn über die verspätete Einreichung des Weiterbehandlungsantrags unterrichtete, den Eindruck, daß das Beschwerdeverfahren noch anhängig sei und Handlungen, die zum Wiederauflebenlassen der

ing communication from the EPO (J 3/87, OJ EPO 1989, 3). The Appellant has, however, not shown that the omission to take appropriate action was the consequence of any information from the EPO.

4.1 In respect of the time limit for requesting further processing, he alleges that the Board's communication making him aware of the late request and the further communications and extensions of time limits gave the impression that the admissibility of the late request was still an open question. Otherwise, there would be no sense in the Board inviting him repeatedly to file observations by a stated time limit or granting extensions of time at his request.

This submission is based on a fundamental misunderstanding of the proceedings before the EPO. A communication in no way implies that a party's previous requests might still be allowable. Article 113(1) EPC provides that decisions may only be based on grounds or evidence on which the party concerned has had an opportunity to present its comments. Thus, it was necessary pursuant to Article 113(1) EPC to inform the Appellant of the deficiency of the request for further processing and of the reasons why his further requests could not be allowed. Furthermore, the Appellant was entitled to have time limits extended under Rule 84 EPC, irrespective of the question of whether his case still seemed promising or not. The conduct of proceedings by the Board did not cause the failure to meet the time limit for requesting further processing which resulted in the loss of rights, since this failure occurred before the Appellant received the further communications from the Board.

4.2. In respect of the time limit for requesting re-establishment the Appellant argues similarly. In his view, the communication informing him of the late request for further processing gave an impression that the appeal proceedings were still pending and that any action necessary to revive the application could still be taken. It was submitted that

sur la suite à donner à une notification de l'OEB qui était de nature à induire en erreur (J 3/87, JO OEB 1989, 3). Or, le requérant n'a pas prouvé que c'étaient les informations fournies par l'OEB qui l'avaient incité à ne pas prendre les mesures appropriées.

4.1 S'agissant du délai dans lequel devait être présentée la requête en poursuite de la procédure, le requérant a fait valoir qu'il avait eu l'impression, en prenant connaissance de la notification de la Chambre lui signalant que sa requête avait été présentée tardivement, ainsi que des autres notifications et prorogations de délais, que la recevabilité de la requête qu'il avait présentée tardivement était une question encore en suspens. Selon lui, la Chambre n'aurait eu sinon aucune raison de l'inviter à plusieurs reprises à présenter ses observations dans un délai déterminé ou de lui accorder la prorogation de délai qu'il avait demandée.

Or, cette argumentation repose sur une interprétation totalement erronée de la procédure devant l'OEB. L'envoi par l'Office d'une notification ne permet nullement de conclure qu'il peut encore être fait droit aux requêtes présentées antérieurement par une partie à la procédure. Aux termes de l'article 113(1) CBE, les décisions de l'Office européen des brevets ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position. Par conséquent, en vertu de cette disposition, l'Office était tenu de signaler au requérant que sa requête en poursuite de la procédure ne satisfaisait pas aux conditions requises, et de lui exposer les motifs pour lesquels il ne pouvait être fait droit à ses autres requêtes. En outre, en application de la règle 84 CBE, le requérant devait pouvoir bénéficier d'une prorogation de délai, que sa demande paraisse ou non avoir encore des chances d'aboutir. Ce n'est pas la façon dont la Chambre a conduit la procédure qui a pu amener le requérant à laisser passer le délai de présentation de la requête en poursuite de la procédure, et à subir de ce fait une perte de droits, puisqu'avant même la date à laquelle il avait reçu les autres notifications de la Chambre, le requérant avait déjà laissé passer le délai.

4.2 En ce qui concerne l'inobservation du délai de présentation de la requête en restitutio in integrum, le requérant a développé une argumentation similaire. Selon lui, en lisant la notification l'informant que la requête en poursuite de la procédure avait été présentée trop tardivement, il avait eu l'impression que la procédure de recours était toujours en

Anmeldung notwendig seien, noch vorgenommen werden könnten. Es wurde vorgebracht, daß das Hindernis im Sinne des Artikels 122 (2) Satz 1 EPÜ frühestens bei Ablauf der verlängerten Frist für die Erwiderung, d. h. am 5. Juni 1996, weggefallen sei. Dies trifft nicht zu.

Die in 4.1 angegebenen Gründe finden hier entsprechend Anwendung. Der Tag des Wegfalls des Hindernisses bestimmt sich nicht nach dem Ermessen des EPA, sondern ist nach Sachlage zu ermitteln. Demzufolge war der Beschwerdeführer in der Lage, die versäumte Handlung nachzuholen, sobald er die Mitteilung vom 21. März 1996 erhalten hatte, die ihn über das Versäumnis in Kenntnis setzte (s. oben, Nr. 3).

Die Verlängerung der Frist für die Abgabe einer Stellungnahme konnte nicht so verstanden werden, daß damit die Frist für den Wiedereinsetzungsantrag verlängert worden sei. Die Verlängerung bezog sich nicht auf einen solchen Antrag, und der Beschwerdeführer hatte nicht mitgeteilt, daß er einen solchen Antrag zu stellen gedenke. Es ist davon auszugehen, daß einem Beschwerdeführer, der die Dienste eines zugelassenen Vertreters in Anspruch nimmt, bekannt ist, daß nur vom EPA festgesetzte Fristen nach Regel 84 EPÜ verlängert werden können, und daß dies die Fristen nach Artikel 122 EPÜ betreffend die Wiedereinsetzung nicht einschließt. Unabhängig von dem Eindruck, den der Beschwerdeführer oder sein Vertreter tatsächlich hatten, war die Gewährung einer Verlängerung nicht die Ursache für das Versäumnis, die Wiedereinsetzung rechtzeitig zu beantragen, da die Verlängerung selbst erst um 21.10 Uhr am letzten Tag der Frist nach Artikel 122 (2) Satz 1 EPÜ beantragt wurde, d. h. dem letzten Tag, an dem der Antrag auf Wiedereinsetzung hätte eingereicht werden können.

5. Auch dem Hilfsantrag des Beschwerdeführers, die Rücknahme der Beschwerde und die Weiterbehandlung dieser Anmeldung ohne die Benennung Italiens zuzulassen, kann nicht stattgegeben werden. Die Rücknahmefiktion als Rechtsfolge des Versäumnisses, auf einen Bescheid nach Artikel 110 (2) EPÜ zu antworten, ist in Artikel 110 (3) EPÜ vorgesehen und dient dem Zweck, unangemessene Verzögerungen bei der Weiterverfolgung von Anmeldungen zu vermeiden (s. oben, 1.2.2).

the cause of non-compliance within the meaning of Article 122(2), first sentence, EPC was removed, at the earliest, at the end of the extended time limit for reply, ie on 5 June 1996. This is not so.

The reasons indicated in 4.1 apply here mutatis mutandis. The date of removal of the cause of non-compliance with the missed time limit is not fixed at the discretion of the EPO, but has to be assessed according to the facts of the case. According to these, the Appellant was in a position to complete the omitted act as soon as he had received the communication dated 21 March 1996 informing him of the omission (see above, point 3).

The extension of the time limit for filing observations could not be understood to mean that the time limit for requesting re-establishment was extended. The extension did not refer to such a request and the Appellant had not announced that he intended to file such a request. An Appellant using the services of an authorised representative must be deemed to know that only time limits determined by the EPO can be extended under Rule 84 EPC and that this does not include the time limits under Article 122 EPC relating to re-establishment. Whatever actual impression the Appellant or his representative was under, the grant of an extension did not occasion the failure to request re-establishment in due time, since the extension itself was not requested until 21.10 hrs on the last day of the time limit pursuant to Article 122(2), first sentence, EPC, ie on the last day on which the request for re-establishment could have been filed.

5. Nor can the Appellant's auxiliary request to allow the withdrawal of the appeal and to prosecute this application without the designation of Italy be allowed. Deemed withdrawal as the legal consequence of the failure to reply to a communication pursuant to Article 110(2) EPC is laid down in Article 110(3) EPC, and serves the purpose of avoiding inappropriate delays in the prosecution of applications (see above, 1.2.2). The deemed withdrawal took place in October 1995. The Appellant failed

instance et qu'il était encore possible de prendre des mesures pour relancer la procédure relative à la demande. D'après le requérant, l'empêchement au sens de l'article 122(2), première phrase CBE avait cessé au plus tôt à l'expiration du délai supplémentaire qui lui avait été accordé pour présenter ses observations, à savoir le 5 juin 1996. Or la Chambre ne partage pas ce point de vue.

Les motifs exposés au point 4.1 valent ici par analogie. La date de cessation de l'empêchement qui a entraîné l'inobservation du délai n'est pas fixée à la discrétion de l'OEB, mais doit être déterminée en fonction des faits de la cause. Or, il ressort des faits que dès la date à laquelle il avait reçu la notification du 21 mars 1996 lui signalant qu'il n'avait pas respecté le délai, le requérant aurait pu accomplir l'acte qu'il avait omis d'accomplir (voir ci-dessus, point 3).

La prorogation du délai qui lui avait été imparti pour présenter ses observations ne pouvait être interprétée comme une prorogation du délai de présentation de la requête en restitutio in integrum. Il n'était pas fait référence à une telle requête dans la notification annonçant la prorogation, et le requérant n'avait pas fait savoir qu'il avait l'intention de présenter une requête en restitutio in integrum. Un requérant qui fait appel aux services d'un mandataire agréé est censé savoir que seuls les délais impartis par l'OEB peuvent être prorogés en vertu de la règle 84 CBE et qu'il ne peut être accordé de prorogation pour les délais prévus à l'article 122 CBE dans le cas de la restitutio in integrum. Quelle que soit l'impression qu'il ait pu avoir le requérant ou son mandataire, ce n'est pas l'octroi de la prorogation de délai qui avait pu amener le demandeur à laisser passer le délai de présentation de la requête en restitutio in integrum, puisque la prorogation de ce délai n'avait été demandée que le dernier jour, à 21 h 10, du délai visé à l'article 122(2) première phrase CBE, c'est-à-dire le dernier jour auquel la requête en restitutio in integrum aurait pu être présentée.

5. De même, la Chambre ne saurait faire droit à la requête subsidiaire par laquelle le requérant avait demandé à retirer son recours et à poursuivre la procédure relative à sa demande sans désigner l'Italie. L'article 110(3) CBE prévoit comme sanction que la demande est réputée retirée lorsqu'il n'est pas répondu à une notification établie conformément à l'article 110 (2) CBE; cette disposition a pour but d'éviter des retards excessifs dans l'instruction des demandes (cf. ci-dessus, point 1.2.2). La demande a

Die Rücknahmefiktion trat im Oktober 1995 ein. Der Beschwerdeführer versäumte es dann, die im Übereinkommen vorgesehenen Schritte für die Aufhebung der Rücknahmefiktion zu unternehmen. Bei dieser Sachlage liegt es nicht im Ermessen der Kammer, eine rückwirkende Zurücknahme der Beschwerde zuzulassen, damit eine im Übereinkommen beabsichtigte Folge vermieden wird.

6. Hinsichtlich seiner Anträge, die Große Beschwerdekammer mit zwei Fragen zu befassen, war der Beschwerdeführer nicht in der Lage, einen Präzedenzfall anzugeben, der mit den Schlußfolgerungen dieser Kammer nicht im Einklang steht. Daher sieht die Kammer keinen Anlaß, der Großen Beschwerdekammer diese Fragen vorzulegen, um eine einheitliche Rechtsanwendung sicherzustellen. Die Kammer hat keinerlei Zweifel bezüglich der Antworten, die das Übereinkommen auf die Fragen des Beschwerdeführers vorsieht (zu Frage 1 s. Entscheidungsgründe 1.2, zu Frage 2 s. Entscheidungsgründe 1.1). Darüber hinaus vertritt die Kammer die Auffassung, daß Fälle, in denen eine Anmeldung auf diese Weise verlorengelht, extrem selten sind, so daß die Zahl der davon negativ betroffenen Fälle eine solche Vorlage nicht begründen kann. Die Vorlage ist nicht gerechtfertigt, da keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung vorliegt oder zu klären ist (J 5/81, ABI. EPA 1982, 155).

7. Mit seinem dritten und vierten Hilfsantrag ersuchte der Beschwerdeführer um weitere Zwischenentscheidungen der Kammer, bevor eine endgültige Entscheidung getroffen wird. Der Beschwerdeführer wurde in mehreren Bescheiden über die vorläufigen Auffassungen der Kammer unterrichtet und hatte Gelegenheit, seinen Fall schriftlich und in einer mündlichen Verhandlung in jeder Hinsicht zu erörtern. Ein weiterer Aufschub ist daher nicht gerechtfertigt.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Anträge des Beschwerdeführers werden zurückgewiesen.
2. Die Anmeldung gilt als zurückgenommen.

to take the steps provided by the Convention for having the deemed withdrawal rescinded. In these circumstances, it is not within the discretion of the Board to permit a retroactive withdrawal of the appeal in order to avoid a consequence intended by the Convention.

6. In respect of his requests to have two questions referred to the Enlarged Board of Appeal, the Appellant has been unable to indicate any case law inconsistent with the conclusions reached by this Board. Therefore, the Board sees no reason to refer the questions in order to ensure uniform application of the law. The Board has no doubt about the answers provided by the Convention to the questions put by the Appellant (for question 1 see Reasons 1.2, for question 2 see Reasons 1.1). Furthermore, the Board considers that cases in which an application is lost in this manner will occur only extremely infrequently, so that the numbers of those that might be negatively affected provides no reason for a referral. Hence, the referral is not justified, because no important point of law arises or needs to be clarified (J 5/81, OJ EPO 1982, 155).

7. With his third and fourth auxiliary requests, the Appellant asked for further intermediate action of the Board before a final decision is given. The Appellant was informed in several communications of the Board's preliminary views and had the opportunity to argue his case in every respect in writing and in oral proceedings. A further delay is, therefore, not justified.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The Appellant's requests are rejected.
2. The application is deemed to be withdrawn.

été réputée retirée en octobre 1995. Le requérant a omis de prendre les mesures prévues par la Convention pour remédier à cette situation. Dans ces conditions, la Chambre n'est pas en mesure d'autoriser le demandeur à retirer rétroactivement son recours afin d'échapper à une sanction prévue par la Convention.

6. En ce qui concerne ses requêtes visant à soumettre deux questions à la Grande Chambre de recours, le requérant n'a pas été en mesure de citer des décisions en désaccord avec les conclusions auxquelles est parvenue la Chambre. Par conséquent, la Chambre estime qu'elle n'a aucune raison de soumettre ces questions à la Grande Chambre afin d'assurer une application uniforme du droit. La Chambre ne doute pas des réponses qu'il convient de donner selon la Convention aux questions posées par le requérant (pour la question 1, voir point 1.2 des motifs, pour la question 2, voir point 1.1 des motifs). En outre, la Chambre considère qu'il s'agit là d'un cas très rare de perte de droits, de sorte qu'il n'y a aucune raison de saisir la Grande Chambre, vu le nombre infime de demandeurs pouvant être victimes d'une telle perte. La saisine de la Grande Chambre de recours n'est donc pas justifiée puisqu'aucune question de droit d'importance fondamentale ne se pose ou n'a besoin d'être clarifiée (décision J 5/81, JO OEB 1982, 155).

7. Dans ses troisième et quatrième requêtes subsidiaires, le requérant a demandé que la Chambre prenne une décision intermédiaire avant de rendre sa décision définitive. Or dans plusieurs notifications, le requérant a été informé de l'avis préliminaire émis par la Chambre, et la possibilité lui a été offerte de défendre sa cause sous tous ses aspects, aussi bien par écrit que dans le cadre d'une procédure orale. Il ne paraît donc pas justifié d'accorder une nouvelle prorogation de délai.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. Les requêtes du requérant sont rejetées.
2. La demande est réputée retirée.